

arrest

1**GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.059.579/01
Zaak-/rolnummer: 329760 / HA ZA 09-418

arrest d.d. 30 oktober 2012

inzake:

MEDINOL LIMITED,
gevestigd te Tel Aviv, Israël,
appellante, incidenteel geïntimeerde,
hierna ook te noemen: Medinol,
procesadvocaat: mr D. Knottenbelt, advocaat te Rotterdam,
behandelend advocaat: mr L. Oosting te Amsterdam,

tegen:

1. **ABBOTT B.V.,**
gevestigd in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
2. **ABBOTT VASCULAR DEVICES HOLLAND B.V.,**
gevestigd te Ulestraten, gemeente Meerssen,
3. **ABBOTT LOGISTICS B.V.,**
gevestigd te Zwolle,
geïntimeerden, incidenteel appellanten,
hierna ook tezamen te noemen: Abbott c.s.,
→ procesadvocaat: mr B.J.H. Crans te Amsterdam,
behandelend advocaat: S.C. Dack, barrister, te Amsterdam.

Het geding

Medinol is bij exploit van 17 februari 2010 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 december 2009, gewezen tussen Medinol als eiseres in conventie, verweerster in reconventie, en Abbott c.s. als gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie. Medinol heeft bij memorie van grieven (hierna: MvG), onder overlegging van producties, twaalf grieven tegen het vonnis aangevoerd en daarbij haar eis vermeerderd. Abbott c.s. hebben een akte verzet tegen vermeerdering van (grondslag van) eis genomen. Medinol heeft onder overlegging van een productie een antwoord akte inzake verzet tegen vermeerdering van (grondslag van) eis genomen.

Het hof heeft bij rolarrest van 4 oktober 2011 de bezwaren van Abbott c.s. ongegrond verklaard en de vermeerdering van eis toegelaten.

Abbott c.s. hebben bij memorie van antwoord (hierna: MvA), eveneens onder overlegging

van producties, de grieven bestreden, voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld en twee voorwaardelijke incidentele grieven aangevoerd. Medinol heeft de voorwaardelijke incidentele grieven bestreden. Daarop hebben partijen kostenoverzichten bij het hof ingediend.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten aan de hand van pleitnotities, Medinol door mr Oosting voornoemd en Abbott c.s. door hun advocaat Dack voornoemd en mr P. van Schijndel, advocaat te Amsterdam. Daarbij heeft Medinol bij akte producties 11 tot en met 14 in het geding gebracht. Vanwege bezwaren van Abbott c.s. tegen productie 14 wordt deze productie alleen toegelaten voor zover zij geen betrekking heeft op nieuwe stellingen en toelichtingen daarop, aangezien nieuwe stellingen niet voor het eerst bij pleidooi naar voren kunnen worden gebracht als zijnde in strijd met een goede procesorde. Abbott c.s. hebben bij akte producties 56 tot en met 65 overgelegd. De door Abbott c.s. bij akte ingediende producties 66 en 67 worden na bezwaar van Medinol geweigerd, nu deze niet binnen de volgens het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven voorgeschreven termijn zijn ingekomen. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis waarvan beroep onder 2.1. tot en met 2.14, zijn niet weersproken, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

2. In eerste aanleg heeft Medinol zowel in de hoofdzaak in conventie als bij wege van voorwaardelijke provisionele vordering gevorderd elke inbreuk op het Europese octrooi EP 1.181.902 in Nederland te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, een en ander op straffe van dwangsommen en voorts veroordeling van Abbott c.s. tot schadevergoeding of winstafdracht wegens octrooi-inbreuk, nader op te maken bij staat en veroordeling van Abbott c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Abbott c.s. hebben in voorwaardelijke reconventie gevorderd het Nederlandse deel van het octrooi EP 1.181.902 (hierna ook te noemen: het octrooi of EP '902) te vernietigen wegens ongeoorloofde uitbreiding van materie, niet-nawerkbaarheid, gebrek aan nieuwigheid en/of gebrek aan inventiviteit.

De rechtbank heeft bij het vonnis waarvan beroep in conventie de vorderingen van Medinol afgewezen en in reconventie verstaan dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld blijkens hetgeen in conventie is beslist niet is vervuld, alsmede Medinol in conventie en in reconventie in de proceskosten veroordeeld.

3. De grieven 1 tot en met 5 zijn gericht tegen de afwijzing van de conventionele vorderingen van Medinol gebaseerd op letterlijke inbreuk en de motivering daarvan (waaronder het oordeel dat conclusie 1 impliciet "symmetrie" vereist en de verwerping door de rechtbank van een ruime uitleg van de term "meanderpatroon"); de (subsidiare) grieven 6 en 7 zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake is van inbreuk bij wijze van equivalentie. Grief 8 heeft betrekking op het oordeel van de rechtbank omtrent de volgconclusies. Grief 9 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank omtrent de Multi-Link-stent (Lau). Grief 10 richt zich tegen de afwijzing van de vorderingen tegen Abbott Logistics. Grief 11 betreft de afwijzing van de vorderingen van Medinol en haar veroordeling in de proceskosten; grief 12 is een algemene grief.

4. De vermeerdering van eis in hoger beroep, waartegen het verzet is afgewezen bij rol-arrest

van het hof van 4 oktober 2011, strekt ertoe om inbreuk op het Europese octrooi EP 0.846.449 (het 'moederoctrooi' van EP 1.181.902) mede ten grondslag te leggen aan de vorderingen en de vorderingen daartoe uit te breiden.

Het octrooi EP 0.846.449 B1 is door de Oppositieafdeling (hierna OD) van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) bij beslissing van 14 mei 2008 in zijn geheel herroepen. Medinol heeft op 3 juli 2008 tegen de beslissing van de OD beroep ingesteld bij de Technische kamer van beroep (hierna: TKB). Na intrekking van de opposities heeft de TKB het octrooi vervolgens bij (schriftelijke) beslissing van 10 februari 2011 ongewijzigd in stand gelaten en de beslissing van de Oppositieafdeling vernietigd.

5.1 Medinol is houdster van 'New European Patent Specification' EP 1 181 902 B2 dat betrekking heeft op '*A flexible expandable stent*' (in de niet bestreden Nederlandse vertaling: '*Buigzame uitzetbare stent*'). De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 12 januari 2005; het is verleend voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Lijchtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden.

EP '902 behoort tot een 'familie' van een aantal nauw verwante octrooien van Medinol, waaronder EP 0 762 856 B1 (hierna ook: EP '856 of het grootmoederoctrooi) en EP 0 846 449 B1 (hierna ook: EP '449 of het moederoctrooi). Alle hebben als indieningsdatum 26 juli 1995; zij berusten op de PCT-aanvraag, welke onder nummer WO 96/03092 is gepubliceerd op 8 februari 1996. Twee prioriteiten zijn daarbij ingeroepen, 28 juli 1994 berustend op de Amerikaanse aanvraag US 282181 en 31 mei 1995 berustend op de Amerikaanse aanvraag US 457354.

5.2 EP '856 is voor een groot aantal landen, waaronder Nederland, verleend op 9 september 1998 en op diezelfde datum gepubliceerd. Tegen dit octrooi is geopponeerd. EP '856 is door de OD van het EOB in gewijzigde vorm in stand gelaten. De TKB van het EOB heeft bij beslissing T 0306/01 van 31 maart 2004 EP '856 echter herroepen, omdat het gewijzigde octrooi niet voldeed aan artikel 84 van het Europees octrooiverdrag (hierna: EOv) op het punt van *clarity*.

5.3 Het van EP '856 afgesplitste octrooi EP '449 (moederoctrooi van EP '902) is verleend en gepubliceerd op 23 januari 2002. Het is verleend voor een groot aantal landen waaronder Nederland.

5.4 Tegen de verlening van EP '902 is eveneens oppositie ingesteld. Nadat de opposanten hun opposities hadden ingetrokken, heeft de OD de door de opposanten aangevoerde argumenten inhoudelijk beoordeeld en besloten de oppositie op grond van artikel 114 lid 1 EOv ambtshalve voort te zetten. De OD heeft EP '902 uiteindelijk in stand gelaten op basis van een door Medinol ingediend hulpverzoek. Noch Medinol, noch enige van de voormalige opposanten heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing van de OD, zodat die beslissing inmiddels onherroepelijk is geworden. Het in stand gelaten octrooi is als 'New European Patent Specification' EP 1.181.902 B2 op 25 maart 2009 gepubliceerd.

5.5 De conclusies 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 en 12 van EP '902 B2, die door Medinol aan de inbreuk ten grondslag zijn gelegd, luiden als volgt:

1. A flexible, expandable stent formed of an elongated cylindrical unitary tube (30) having in a non-expanded form and in its expanded form a patterned shape,

the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction,

wherein the first and second meander patterns comprise loops and are intertwined such that

loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) are disposed between each of the neighbouring second meander patterns (12) and

that one single loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between each of the neighbouring first meander patterns (11),

and wherein the first and second meander[s] patterns (11, 12) define a plurality of enclosed spaces (42a, 42b; 44a, 44b).

2. The stent according to claim 1, wherein the stent is formed from flat metal.

3. The stent according to claim 1 or 2, wherein the meander patterns (11, 12) comprise a periodic pattern about a center line in their corresponding direction.

6. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the stent has one type of space of the same size enclosed by the meander patterns (11, 12).

9. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the first direction is orthogonal to the second direction.

10. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the first direction is the circumferential direction and the second direction is the longitudinal direction of the tubular stent.

11. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the stent is plated with a protective material or embedded with medicine or covered with a material.

12. The stent according to any of the preceding claims, wherein the first meander patterns (11) are expandable in the circumferential direction and the second meander patterns (12) are expandable in the longitudinal direction of the tubular stent.

5.6 In de niet bestreden Nederlandse vertaling van het octrooi luiden de hier relevante conclusies van het octrooi als volgt:

1. Buigzame, uitzetbare stent gevormd uit een verlengde cilindrische buis (30) uit een geheel die in de niet uitgezette vorm en in de uitgezette vorm een vorm heeft die voorzien is van patronen, waarbij de vorm met patronen bestaat uit eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken en tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting, waarbij de eerste en tweede meanderpatronen bochten omvatten en zodanig zijn vervlochten dat de bochten (14, 16) van elk van de eerste meanderpatronen (11) zijn geplaatst tussen elk van de naburige tweede meanderpatronen (12) en dat een enkele bocht (18, 20) van elk van de tweede meanderpatronen (12) is geplaatst tussen elk van de naburige eerste meanderpatronen (11), en waarin de eerste en tweede meanderpatronen (11, 12) een aantal omsloten ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) vormen.

2. Stent volgens conclusie 1, waarbij de stent is vervaardigd uit vlak metaal.

3. Stent volgens conclusie 1 of 2, waarin de meanderpatronen (11, 12) een periodiek patroon vormen rond een middellijn in hun overeenkomstige richting.

6. Stent volgens een der voorgaande conclusies, waarin de stent een type ruimte heeft van dezelfde afmetingen omsloten door de meanderpatronen (11, 12).

9. Stent volgens een der voorgaande conclusies, waarin de eerste richting loodrecht staat op de tweede richting.

10. Stent volgens een der voorgaande conclusies, waarin de eerste richting de omtreksrichting is en de tweede richting de lengterichting is van de buisvormige stent.

11. Stent volgens een der voorgaande conclusies, waarin de stent is bekleed met een beschermend materiaal of omgeven door een medicijn of bedekt met een materiaal.

12. Stent volgens een der voorgaande conclusies, waarin de eerste meanderpatronen (11) uitzetbaar zijn in omtreksrichting en de tweede meanderpatronen (12) uitzetbaar zijn in de lengterichting van de buisvormige stent.

5.7 Medinol heeft in hoger beroep de inbreukvordering mede gebaseerd op de conclusies 1, 2, 5, 7, 8 en 9 van het Europese octrooi EP 0 846 449 B1, dat eveneens betrekking heeft op 'A flexible expandable stent'. De genoemde conclusies luiden:

'1. A stent formed of flat metal tube (30) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape, the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction, wherein the first and second meander patterns comprise loops and are intertwined such that loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) is [are] disposed between all neighboring second meander patterns (12) and that one loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11).

2. The stent according to claim 1, wherein the meander patterns (11,12) comprise a periodic pattern about a center line in their corresponding direction.

5. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the stent has one type of space of the same size enclosed by the meander patterns (11, 12).

7. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the first direction is orthogonal to the second direction.

8. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the first direction is the circumferential direction and the second direction is the longitudinal direction of the tubular stent.

9. The stent according to any one of the preceding claims, wherein the stent is plated with a protective material or embedded with medicine or covered with a material.

Inbreuk

6. Volgens Medinol brengen Abbott c.s. onder meer de volgende stents in de handel: de 'Multi-Link Vision, Multi-Link-8, Xience en de Xience Prime' in normale en mini-uitvoering (hierna: 'de Abbott stents'). Medinol stelt dat de Abbott stents letterlijk dan wel op equivalente wijze inbreuk maken op de octrooien EP '902 en EP '449.

7. Het hof overweegt ambtshalve dat ingevolge artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (en het daarbij behorende protocol inzake de uitleg) de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg dienen.

Het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 EOv - dat "*is intended to provide guidance how Art. 69 should be applied with respect to determining the scope of protection of the granted European patent*" luidt thans als volgt:

"Art. 1 General principles

Art. 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Art. 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."

Artikel 69 EOv en het bijbehorende Protocol zijn naar uit de toelichting blijkt bij de Akte van herziening van het Europees Octrooiverdrag inhoudelijk niet gewijzigd.

EP 1.181.902 B2

8.1 Conclusie 1 van EP '902 kan als volgt worden opgesplitst in deelkenmerken:

(i) *Buigzame, uitzetbare stent*

(ii) *gevormd uit een verlengde cilindrische buis (30) uit een geheel*

(iii) *die in de niet uitgezette vorm en in de uitgezette vorm een vorm heeft die voorzien is van patronen,*

(iv) *waarbij de vorm met patronen bestaat uit eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken*

(v) *en tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting,*

(vi) *waarbij de eerste en tweede meanderpatronen bochten omvatten*

(vii) en zodanig zijn vervlochten dat de bochten (14, 16) van elk van de eerste meanderpatronen (11) zijn geplaatst tussen elk van de naburige tweede meanderpatronen (12)

(viii) en dat een enkele bocht (18, 20) van elk van de tweede meanderpatronen (12) is geplaatst tussen elk van de naburige eerste meanderpatronen (11),

(ix) en waarin de eerste en tweede meanderpatronen (11, 12) een aantal omsloten ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) vormen.

8.2 In hoger beroep (MvG, 7.17) heeft Medinol als doel van de uitvinding genoemd het verschaffen van een flexibele, expandeerbare stent met goede flexibiliteit voor expansie, en goede radiale stevigheid, uniforme vaatondersteuning en minimale krimp na expansie. Zij heeft verder nog het volgende gesteld (MvG, 7.51):

“(…) Het doel van de uitvinding is niet het verschaffen van een stent die ‘foreshortening’ probeert tegen te gaan, maar het verschaffen van een stent die (uniform) flexibel is voor expansie, en met goede radiale stevigheid, uniforme vaatondersteuning en minimale krimp na expansie (ongeacht of de minimale krimp wordt verkregen door compensatie voor ‘foreshortening’ of doordat ‘foreshortening’ wordt voorkomen). Een dergelijke stent kan een patroon hebben van uit-fase en in-fase eerste meanderpatronen en is niet beperkt tot stents met uit-fase eerste meanderpatronen. Zoals hiervoor is uitgelegd is het niet de fase relatie maar de wijze waarop de ringen zijn verbonden die bepaalt of compensatie voor ‘foreshortening’ nodig is. EP ‘902 beschermt zowel ‘piek-tot-piek’ (of dal-tot-dal’) verbindingen als ‘piek-tot-dal’ verbindingen.”

8.3 Abbott c.s. menen daarentegen (MvA, 169):

“(…) Het enige echte geschilpunt tussen partijen is of de conclusies van EP ‘902 zodanig kunnen worden opgerekt dat zij ook stents dekken die geen foreshortening vertonen en die (dus) geen gebruik maken van het compensatiemechanisme dat door de twee meanderpatronen zou worden verschaft. Volgens Abbott kan dit niet. Hiermee zou de uitvinding als beschreven in het octrooi volledig worden losgelaten, terwijl Medinol zich juist daarop bij herhaling heeft beroepen tijdens de verlenings- en oppositieprocedure. (…).”

8.4 Het hof merkt op dat de basiselementen van stents algemeen bekend waren ten tijde van de prioriteitsdocumenten, evenals de (tegenstrijdige) eisen die aan stents worden gesteld. Er zijn reeds talrijke oplossingen in de stand van de techniek aangedragen om de ‘de ideale stent’ te construeren. Naar het oordeel van het hof reduceert Medinol met het gestelde onder 7.51 in feite deelkenmerk (v) tot de genoemde verbindingen tussen de ringen.

Meanderpatronen

9.1 Partijen twisten allereerst over de vraag wat in conclusie 1 moet worden verstaan onder deelkenmerk (iv) ‘eerste meanderpatronen (11) die zich in een eerste richting uitstrekken’ en deelkenmerk (v) ‘tweede meanderpatronen (12) die zich in een tweede richting uitstrekken, die verschilt van de eerste richting.’

9.2 Het hof zal hieronder nagaan of er voor de gemiddelde vakman in EP ‘902 directe en ondubbelzinnige aanwijzingen zijn te vinden dat deelkenmerk (iv) betrekking heeft op zowel uit-fase als in-fase ‘eerste meanderpatronen’ en dat deelkenmerk (v) zowel ‘piek-tot-piek’ (of ‘dal-tot-dal’) verbindingen als ‘piek-tot-dal’ verbindingen omvat.

De 'gemiddelde vakman' (hierna ook te noemen: de vakman) is hier, ook volgens Medinol, een team omvattende een (biomedische) ingenieur en een cardioloog (vgl. pleitnota in hoger beroep van Abbott c.s., onder 18).

9.3 Medinol heeft gewezen (pleitnotities in hoger beroep, onder 2.5) op de tot de stand der techniek behorende Europese octrooiaanvraag *EP 0.540.290 A2 ten name van Lau et al* (Abbott c.s., productie 21).

Deze aanvraag heeft betrekking op een door middel van een ballon-katheter expandeerbare stent, welke voorzien is van smalle "cylindrical elements" die elk bestaan uit een enkel in verticale of omtreksrichting zich uitstrekkend golfvormig patroon (12) ('undulating pattern' en vgl. EP '902 'first meander pattern' (11)). Deze bekende stent heeft (voor en na expansie) wegens de smalle ringen een goede longitudinale flexibiliteit; bovendien heeft deze stent een goede radiale stijfheid (kolom 2, regels 12-14). In de figuren 1-5 is een uitvoeringsvorm getoond waarin alle golfvormige patronen ("first meander patterns"), dezelfde amplitudo en frequentie hebben en in fase zijn opgesteld, terwijl figuur 11 een uitvoeringsvorm weergeeft, waarin de golfvormige patronen, eveneens met dezelfde amplitudo en frequentie, (180°) uit fase zijn aangebracht.

In de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 1-5, welke de voorkeur verdient, zijn alle naburige golfvormige patronen (12) met elkaar verbonden door longitudinale verbindingselementen (13), bestaande uit rechte staven ('struts') die zijn aangebracht tussen een top van een golfvormig patroon en het dal van een naburig golfvormig patroon ('piek-tot-dal'-verbindingen), met als doel "*to prevent shortening of the stent during expansion thereof*" (Lau, kolom 3, regels 10-15 en kolom 6, regels 20-23). Bij deze uitvoeringsvorm treedt dus geen krimp ('shortening') op; de rechte 'struts' die axiaal niet vervormbaar zijn, fungeren als afstandhouders gedurende de expansie van de stent.

In de uitvoeringsvorm van de stent getoond in figuur 11 verlopen alle in de omtreksrichting zich uitstrekkende golfvormige patronen (180°) uit fase. Naburige golfvormige patronen zijn met elkaar verbonden door korte, rechte 'struts' (13) tussen (enkele) direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte toppen van de naburige patronen ('piek-tot-piek-verbindingen'). Deze uitvoeringsvorm zal, naar de vakman begrijpt, bij expansie in radiale richting, krimpen in de langsrichting (zie MvA, de figuren onder 159).

Samenvattend, uit Lau is bekend (zie in dit verband ook MvA, 163), dat een stent met een verticaal golfvormig in-fase patroon met piek-tot-dal verbindingen zich bij expansie fundamenteel anders gedraagt dan een stent met een verticaal golfvormig (180°) uit-fase patroon met piek-tot-piek verbindingen: expansie van dit uit-fase patroon leidt tot 'foreshortening', terwijl expansie van bedoeld in-fase patroon daarentegen tot geen (althans minimale) 'foreshortening' leidt.

10.1 In de beschrijving van het octrooi, onder 'Background of the Invention', wordt een groot aantal documenten genoemd die betrekking hebben op stents en werkwijzen voor de vervaardiging daarvan.

Van deze documenten worden vervolgens twee geschriften nader genoemd, het Amerikaanse octrooischrift US-A 5.102.417 ('Palmaz II'; prod. 27 van Abbott c.s.) en het Amerikaanse octrooischrift US-A 5.195.984 ('Schatz'; prod. 28 van Abbott c.s.). Deze geschriften hangen nauw met elkaar samen, omdat de figuren 1A en 1B van US-A 5.102.417 als 'prior art' in US-A 5.195.984 zijn opgenomen. Overigens zijn deze figuren 1A en 1B reeds als figuren 2A en 2B in het eveneens in de inleiding genoemde Amerikaanse octrooischrift US-A 4.733.665 ('Palmaz I'; prod.32 van Abbott c.s.) weergegeven.

De in US-A 5.102.417 en US-A 5.195.984 geopenbaarde stents worden nader besproken.

Ook worden de nadelen van deze stents in het octrooischrift vermeld. Gelet hierop neemt het hof aan dat in het octrooi is uitgegaan van deze documenten als meest nabije stand der techniek.

10.2 De vakman zal dan ook beginnen met een analyse van de als uitgangspunt gekozen octrooischriften US-A 5.102.417 en US-A 5.195.984, teneinde te bepalen op welke soort stents het octrooi betrekking heeft en wat voor 'eerste meanderpatronen' deze stents hebben.

10.3 Het octrooischrift US-A 5.102.417 heeft, zo stelt de vakman vast, betrekking op een (relatief) korte stent (70) (zie de figuren 1A en 1B en kolom 6, regel 20 - kolom 9, regel 3) en op een (relatief) lange stent (70') (zie figuren 7-10 en kolom 11, regel 35 - kolom 13, regel 11).

De korte stent (70), aldaar genoemd 'expandable intraluminal vascular graft' of 'expandable prosthesis' bestaat uit een buisvormig element (71) met een tussen eindwanden (72, 73) aanwezige omtrekswand (74), waarin in de langsrichting van de stent zich uitstreckende sleuven (82) zijn aangebracht welke sleuven in de omtreksrichting van elkaar zijn gescheiden door 'elongate members' (75) en in de langsrichting door 'connecting members' (77).

Tijdens expansie van de stent (70) scharnieren de segmenten van de 'elongate members' (75) rond de connecting members (77), waarbij deze segmenten van de axiale richting naar de omtreksrichting bewegen, waarbij de sleuven (82) de vorm aannemen van uniform over het stentoppervlak verdeelde hexagonale openingen of, bij zeer korte 'members' (77), openingen in de vorm van een parallellogram (zie kolom 8, regels 30-35 en vergelijk de openingen (82) in de figuren 1A en 1B in US-A 4.733.665).

In de ongeëxpandeerde toestand (Fig. 1A) heeft de stent een kleinere diameter (d) dan in de geëxpandeerde toestand (Fig. 1B) (diameter d'). Bovendien is uit deze figuren af te leiden, dat de stent (70) na expansie korter is dan voor expansie, dus tijdens de expansie krimpt (MvA, figuur onder 142).

Overigens is dit reeds, in US 4.733.665 vermeld (kolom, 6, regels 63-66): *'It should of course be understood that upon expansion of tubular member, or wire mesh tube, 71 into the configuration shown in FIG. 1B, the distance between first and second ends 72 and 73 will of course decrease.'*

Vgl. in dit verband het octrooi, kolom 1, regels 37-41: *'When the stents of US 5.102.417 expand, the grafts expand radially and, consequently shrink longitudinally.'*

De lange stent (70') bestaat uit meerdere 'grafts' (70) (zogenaamde 'box-car' configuratie), waarbij naburige 'grafts' met elkaar zijn verbonden door middel van flexibele 'connector members' (100) die elk zijn uitgevoerd als een coplanair met de stentomtrekswand (74) aangebracht 'spiral member' (102). Tijdens transport van de lange stent (in niet geëxpandeerde toestand (zie aldaar figuur 9) kunnen de relatief stijve "grafts" (70) ten opzichte van elkaar buigen door vervorming van de flexibele verbindingselementen (100), waarbij de verbindingselementen (102) aan de buitenzijde van een bocht worden gestrekt en de verbindingselementen (102) aan de binnenzijde van de bocht worden samengedrukt. De verbindingselementen (77) in de 'grafts' vervormen niet.

US-A 5.195.984 betreft eveneens een relatief lange stent (zie figuren 7 en 8), bestaande uit meerdere 'grafts' (70), waarbij naburige 'grafts' met elkaar zijn verbonden door een longitudinaal, flexibel connector member (100) in de vorm van een, coplanair met de stentomtrekswand (74) aangebracht 'elongate bar member' (101).

Ook bij deze bekende lange stents is, zoals te zien is bij vergelijking van de figuren 7 en 10 van US '417, de lengte van de stent in ongeëxpandeerde toestand groter dan in de

geëxpandeerde toestand (zie MvA, 139 en 142). Hetzelfde zal het geval zijn bij de stent volgens US '984.

10.4 Uit de analyse van deze nauw verwante Amerikaanse octrooischriften is het de vakman duidelijk dat de krimp bij expansie van deze bekende stents zijn oorzaak vindt in de in omtreksrichting verlopende segmenten van de 'connecting members' (75) van de relatief stijve 'grafts', welke segmenten een zigzagvormig of afgerond zigzagvormig patroon volgen (figuur 1B, respectievelijk figuur 2B van US 4.733.665), waarbij de toppen van naburige zigzagpatronen door de als scharnieren werkende, starre 'members' (77) met elkaar zijn verbonden, derhalve in de (180^0) uit-fase opstelling van deze piek-tot-piek verbonden zigzagpatronen (of 'eerste meanderpatronen') (zie MvA, 140, 141). De als uitgangspunt gekozen stand der techniek betreft slechts dit soort uit-fase 'eerste meander' patronen met piek-tot-piek verbindingen.

10.5 De beschrijving van het octrooi vervolgt onder 'Summary of the present Invention': *'It is therefore an object of the present invention to provide a flexible stent which minimally shrinks, in the longitudinal direction, during expansion.'*

Dit houdt in dat het octrooi voortbouwt op de bekende stents volgens bovengenoemd uitgangspunt (US-A '417) en dus slechts betrekking heeft op een stent met 'eerste meanderpatronen' met uit-fase golfvormige omtrekselementen met piek-tot-piek verbindingen, welke volgens de geöctrooieerde uitvinding flexibel is en bij expansie minimaal krimpt.

De 'Summary of the present Invention' vervolgt: *'This object is achieved according to the invention by a stent as described in claim 1.'*

10.6 Conclusie 1 is niet in de gebruikelijke 'two-parts'-vorm geredigeerd, zodat niet onmiddellijk duidelijk is wat nieuw is aan de onderhavige stent.

De vakman zal echter begrijpen dat de stent volgens conclusie 1 zich nu in zoverre van de stent bekend uit US '417 onderscheidt, dat

- over de gehele longitudinale lengte de stent is opgebouwd uit in de omtreksrichting zich uitstrekkende, afzonderlijke, smalle (180^0) uit-fase eerste meanderpatronen (zoals reeds voorgesteld door Lau in de uitvoeringsvorm volgens figuur 11 ter verbetering van de flexibiliteit), en

- tussen tegenover elkaar gelegen pieken van naburige meanderpatronen verbindingselementen zijn aangebracht bestaande uit een enkele bocht (18; 20) (in plaats van de starre respectievelijk flexibele spiraalvormige verbindingselementen (77; 100) in de bekende stent).

Hoe met de aldus geconstrueerde stent de beoogde minimale krimp en flexibiliteit bereikt worden, is te vinden in de figuurbeschrijving van het octrooi onder 'Detailed description of preferred embodiments'.

10.7 In deze gedetailleerde beschrijving van het octrooi EP '902 B2 (alinea [0015]) worden drie geprefereerde uitvoeringsvormen van de stent volgens de uitvinding besproken: de eerste uitvoeringsvorm wordt toegelicht in de figuren 1-4, de tweede uitvoeringsvorm is geïllustreerd in figuur 6 en de derde uitvoeringsvorm is besproken aan de hand van de figuren 7 en 8.

Uit de bespreking in alinea [0016] wordt duidelijk dat de termen "vertical" en "horizontal" in de figuurbeschrijving overeenkomen met de termen "first" en "second" in conclusie 1; voorts dat de "vertical meander patterns" (in de niet geëxpandeerde toestand van de stent) elk bestaan uit een enkelvoudige, in de verticale of omtreksrichting verlopende sinusvormige

ring met een centrale as ('*Meander pattern 11 is a vertical sinusoid having a vertical center line 9.*'), waarbij alle sinusvormige ringen dezelfde frequentie en amplitude hebben en naburige ringen 180° uit fase zijn (zie kolom 3, regels 23-25 en regels 34-40, alsmede figuren 1-3 en 6-7): '*Vertical meander pattern 11 is provided in odd and even (o and e) versions which are 180° out of phase with each other. Thus, each left opening loop 16 of meander pattern 11o faces a right opening loop 14 of meander pattern 11e and right opening loop 14 of meander pattern 11o faces a left opening loop 16 of meander pattern 11e.*'

Naburige verticale ringen (11o, 11, respectievelijk 11e, 11o) hebben piek-tot-piek-verbindingen welke elk zijn uitgevoerd als een enkele bocht (20 respectievelijk 18) tussen tegenover elkaar gelegen pieken.

De tweede en derde uitvoeringsvorm hebben dezelfde verticale meanderpatronen (11) als de eerste uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-4 (alinea [0029]), behoudens dat tussen alle naar elkaar toe gerichte pieken van naburige verticale meanderpatronen een enkele bocht is aangebracht.

Derhalve hebben alle drie in het octrooi beschreven 'embodiments' (en niet slechts '*one embodiment*', zoals Medinol meent (pleitnotities in hoger beroep, onder 6.12)) (180°) uit-fase eerste meanderpatronen met piek-tot-piek verbindingen.

10.8 Dat in EP '902 slechts zijn bedoeld (180°) uit-fase eerste meanderpatronen (11) met piek-tot-piek bindingselementen elk in de vorm van een enkele bocht wordt bevestigd door de bespreking van de figuren 5A en 5B; hieruit volgt dat het technische effect van de aldus begrepen 'first meander patterns' en 'loops' is dat bij expansie van de stent de (axiale) toename van de afstand tussen de direct tegenover elkaar gelegen en naar elkaar toe gerichte pieken van naburige "vertical (first) meander patterns" door het (axiaal) uit elkaar bewegen van die pieken, wordt gecompenseerd door de (axiale) verwijding van de (enkel uitgevoerde) bochten die de desbetreffende pieken verbinden. Daarbij is het voor de vakman duidelijk dat, aangezien alle volledige in de omtreksrichting verlopende meanderringen krimpen, noodzakelijkerwijs tussen alle "vertical meander patterns" dergelijke (enkele) bochten aanwezig dienen te zijn teneinde de beoogde minimale krimp geheel door compensatie (behoudens aan de stentuiteinden, zie kolom 5, regel 1-3 van het octrooi) te verkrijgen.

10.9 Kortom, nergens is in de beschrijving van EP '902 ook maar enige aanwijzing te vinden dat het octrooi ook stents betreft met andersoortige meanderpatronen, bijvoorbeeld in-fase eerste patronen met piek-tot-dal verbindingen.

11. Aangezien Medinol (mede) een stent beoogt die minimaal krimpt en dit probleem bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5 van de stent volgens Lau in het geheel niet optreedt door de hierboven genoemde stentconstructie met eerste verticale in-fase meanderpatronen voorzien van piek-tot-dal verbindingen in de vorm van 'struts' die krimp voorkomen, is het de vakman duidelijk dat het onderhavige octrooi geen betrekking heeft op de stentuitvoeringsvorm volgens de figuren 1-5, maar voortbouwt op de alternatieve uitvoeringsvorm van de bij expansie krimpbare stent, getoond in figuur 11 van Lau, welke is voorzien van (180°) uit-fase eerste meanderpatronen met piek-tot-piek verbindingen overeenkomstig de stents volgens de in het octrooi besproken documenten US-A 5.102.417 en US-A 5.195.984.

Met andere woorden, de vakman zal met recht menen dat het octrooi dan ook tot dit soort uit-fase eerste meanderpatronen met piek-tot-piek verbindingen is beperkt.

12. Medinol heeft ter onderbouwing van de volgens haar ruime strekking van het octrooi nog aangevoerd, dat in het 'Abstract' van de oorspronkelijke aanvraag (kennelijk is bedoeld de

aanvraag WO 9603092 A1) is vermeld, dat '(...) *The first meander patterns can be formed into even and odd first meander patterns*' (onderstreping Medinol). Medinol verliest hierbij echter artikel 85 EOv uit het oog, waarin is bepaald dat het 'Abstract' alleen bedoeld is voor technische informatie en niet in aanmerking kan komen voor enig ander doel, in het bijzonder niet voor de uitlegging van de gevraagde bescherming.

13. In alinea [0009] van het octrooi is vermeld: *'In accordance with one embodiment of the present invention, the first meander patterns are formed into even and odd first meander patterns. The even and odd first meander patterns can be 180° out of phase with each other and the odd patterns can occur between every two even patterns.'*

Zoals hierboven (onder 10.6) al aan de orde is geweest zijn in het octrooi drie uitvoeringsvormen beschreven. Al deze drie 'embodiments' hebben 'even and odd first meander patterns' waarbij alle naburige eerste meanderpatronen 180° uit fase verlopen. Uitvoeringsvormen met andersoortige eerste meanderpatronen ontbreken in het octrooi. Nu zou men kunnen menen, dat de tweede zin van alinea [0009] ook andersoortige eerste meanderpatronen dan 'even and odd first meander patterns 180° out of phase' omvat. Abbott c.s. hebben erop gewezen (pleitnota in hoger beroep, onder 163-165) dat in de oorspronkelijke aanvraag (WO 96/03092, blz. 2, regels 25-28) deze tweede zin als volgt luidde: *'The even and odd first meander patterns are 180° out of phase with each other and the odd patterns occur between every two even patterns'* en dat deze wijziging er toe dient 'de weg te plaveien voor een conclusie die niet langer beperkt is tot uit-fase ringen: de stents die thans worden geclaimd omvatten op het eerste gezicht ook in-fase stents (waarbij (...) het probleem dat aan het litigieuze octrooi ten grondslag ligt zich niet voordoet). De aanvraag biedt geen basis voor de gewijzigde conclusie. Zie ook de alinea's 131 t/m 148 van Abbott's pleitnotities in eerste aanleg.'

14. Het hof wijst in dit verband nog op conclusie 1 van de oorspronkelijke aanvraag WO 96/03092, die beperkt was tot

'A stent (...) comprising

a. even first meander patterns having axes extending in a first direction;

b. odd first meander patterns, also having axes extending in said first direction, wherein said odd first meander patterns are 180° out of phase with said even first meander patterns and occur between every two even first meander patterns; (...),

geheel in overeenstemming met de geopenbaarde technische materie van deze 'grootmoeder'- aanvraag en van de onderhavige 'tweede generatie'-afsplitsing, EP '902.

Deze wijziging in alinea [0009] heeft dan ook geen invloed op de uitleg van EP '902, zoals hierboven uiteengezet.

15.1 Medinol heeft nog het volgende betoogd (MvG, onder 4.11- 4.12):

Uit-fase stents kunnen 'foreshortening' toestaan, maar het is evengoed mogelijk om een uit-fase stent te ontwerpen, die 'foreshortening' niet toestaat (en dus ook niet hoeft te compenseren). In beide gevallen is sprake van een stent die minimaal krimpt. Een voorbeeld van een uit-fase stent die niet krimpt is de V-flex-stent.

Evenzo kunnen in-fase stents -afhankelijk van het precieze ontwerp- 'foreshortening' voorkomen, maar het is ook mogelijk om een in-fase stent te ontwerpen die 'foreshortening' toestaat en compenseert. Ook hier is in beide gevallen sprake van minimale krimp. Een voorbeeld van een in-fase stent die zodanig is geconstrueerd dat deze 'foreshortening' toestaat maar niet compenseert, en als gevolg daarvan krimpt tijdens expansie, is de Radius stent. Een voorbeeld van een in-fase stent die zodanig is geconstrueerd dat deze 'foreshortening' toestaat en compenseert door middel van connectors met lussen, en als

gevolg daarvan niet krimpt tijdens expansie, is de Jang stent.

15.2 Deze stellingen houden kennelijk in dat de vakman zal begrijpen dat het octrooi ook betrekking heeft op niet alleen uit-fase stents maar ook op in-fase stents, in het bijzonder met lusvormige connectoren .

Medinol heeft niet aangegeven of op de eerste prioriteitsdatum van 28 juli 1994 de V-flex-, Radius- en Jang-stent wel op enigerlei wijze openbaar toegankelijk waren. Ook heeft Medinol geen tot de algemene stand der techniek behorende literatuur genoemd, die aannemelijk maakt dat de vakman op grond van zijn vakkennis een en ander in het octrooi zal meelesen. Dit betoog van Medinol wordt derhalve verworpen.

16. De Abbott-stents zijn voorzien van in-fase, verticale '(eerste) meanderpatronen'. Van letterlijke inbreuk van deze stents op conclusie 1 (en de daarvan afhankelijke conclusies 2, 3, 6, 9, 10, 11 en 12) is derhalve geen sprake.

Ook van equivalente inbreuk kan niet worden gesproken. De in-fase verticale '(eerste) meanderpatronen' van de Abbott-stents zijn voorzien van piek-tot-dal verbindingen, welke bestaan uit rechte staven met daarin aangebracht een (enkele) lus of bocht. Bij expansie van de stent treedt geen axiale verwijding van deze bochten op, zoals Medinol's partijdeskundige Prof. Snyder, in zijn verklaringen heeft toegelicht (zie het eerste 'Expert Report' van Prof. A. Snyder, prod. 20 van Medinol, onder 87 en 96); met andere woorden, de rechte staven met daarin één bocht gedragen zich hetzelfde als de rechte 'struts' (zonder bocht) in de stents volgens de figuren 1-5 van Lau. Derhalve leiden deze in-fase, verticale '(eerste) meanderpatronen' met piek-tot-dal verbindingen in de vorm van rechte staven met een bocht van de Abbott-stents weliswaar tot een geëxpandeerde stent met minimale krimp, zoals de stent volgens het octrooi, echter op fundamenteel andere wijze dan het in het octrooi neergelegde compensatiemechanisme.

Hieraan doet niet af dat bij doorvoer van de ongeëxpandeerde Abbott-stents door een bochtig bloedvat de flexibele lussen in de rechte 'struts' openen aan de buitenzijde van de bocht en dichtgaan aan de binnenzijde van de bocht (zie het eerste 'Expert Report' van Prof. Snyder, onder 85 en 95). Immers, onder conclusie 1 valt slechts een stent die dient te voldoen aan alle essentiële kenmerken volgens conclusie 1 en technische effecten daarvan, zowel in de ongeëxpandeerde als geëxpandeerde toestand. Nu aan dit laatste niet is voldaan wegens het ontbreken in de Abbott-stents van het compensatiemechanisme (zie hierboven), kan van equivalente inbreuk geen sprake zijn.

Scaffolding

17. Medinol heeft in hoger beroep nog uitdrukkelijk betoogd, dat EP '902 niet alleen betrekking heeft op een stent met een uniforme flexibiliteit in ongeëxpandeerde toestand en een minimale krimp na expansie door compensatie, maar ook, kennelijk geheel onafhankelijk daarvan, op een stent met na expansie een goede 'scaffolding' (vaatondersteuning).

Naar het oordeel van het hof betreft het octrooi geen twee onafhankelijke onderwerpen van uitvinding: immers of de stent een goede 'scaffolding' heeft is, evenals de flexibiliteit en krimp, afhankelijk van (de specifieke constructie van) de eerste en tweede meanderpatronen, zoals die in conclusie 1 zijn geformuleerd en in de context van de beschrijving en de tekeningen zijn uitgelegd, namelijk (zie hierboven) als (180°) uit-fase eerste meanderpatronen en daartussen aangebrachte piek-tot-piekverbindingen elk in de vorm van een enkele bocht.

Nergens in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi (en evenmin in de

oorspronkelijke aanvraag WO 96/03092) is ook maar iets te vinden omtrent 'scaffolding' als zelfstandig onderwerp, de vraag wat onder een "goede" vaatondersteuning wordt verstaan en hoe deze dan constructief wordt verkregen, worden in het octrooischrift niet besproken. Gezien deelkenmerk (ix) van conclusie 1, dienen daartoe de (180⁰) uit-fase eerste meanderpatronen en de daartussen aangebrachte piek-tot-piek verbindingen elk in de vorm van een enkele bocht een aantal omsloten ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) te vormen. Bij voorkeur heeft de stent, volgens conclusie 6, één type ruimte van dezelfde afmetingen (zie figuur 8). Echter, omsloten ruimten met twee afmetingen hebben eveneens de voorkeur (zie conclusie 7 en figuur 4, de 'grote' ruimten 42 en 'kleine' ruimten 44)).

In hoeverre deze omsloten ruimten een betere vaatondersteuning bieden dan de omsloten ruimten van de bekende stents volgens onder meer het in het octrooi als uitgangspunt gekozen Amerikaanse octrooischrift US-A 5.102.417 - zie daarin de ruimten (82) van gelijke afmetingen (figuur 1B) en de ruimten (82) met twee afmetingen (figuur 10) - en of zulk een betere vaatondersteuning uitsluitend het gevolg is van de piek-tot-piek bochtverbindingen (18; 20) tussen de (180⁰) uit-fase eerste meanderpatronen blijft geheel in het duister wegens gebrek aan experimenteel materiaal in het octrooi, laat staan dat er een verbeterde 'scaffolding' aannemelijk is gemaakt ten opzichte van omsloten ruimten van stents met andere eerste en tweede meanderpatronen, zoals de fundamenteel anders geconstrueerde in-fase eerste meanderpatronen met drie (of meer) 'struts' als piek-tot-dal verbindingen volgens EP-A- 0.540.290 ten name van Lau et al. (zie aldaar kolom 6, regels 23-34).

Kortom, het is de vakman volstrekt duidelijk dat de (vorm van de) ruimten (42a, 42b; 44a, 44b) en de daarmee bereikte 'scaffolding' (na expansie) onlosmakelijk zijn verbonden met de in de onderhavige stent specifiek toegepaste (180⁰) uit-fase eerste meanderpatronen en de daartussen aangebrachte piek-tot-piek verbindingen elk in de vorm van een enkele bocht.

Aangezien deze laatste technische maatregelen niet in de Abbott-stents worden toegepast, maken deze stents geen inbreuk op het octrooi, ook als men vanuit de invalshoek van de vaatondersteuning de inbreukvraag beziet.

Gelet op het voorgaande kan de behandeling van de vraag of conclusie 1 voor de meanderpatronen impliciet "symmetrie" vereist, achterwege blijven. Ook op andere (aanvullende) niet-inbreukargumenten van Abbott c.s., zoals intertwinning/overlap, behoeft het hof niet meer in te gaan.

EP 0.846.449 B1

18. Medinol heeft in hoger beroep mede de conclusies 1, 2, 5, 7, 8 en 9 van haar Europese octrooi EP 0.846.449 B1 betreffende 'A flexible expandable stent' (hierna te noemen: het moederoctrooi of EP '449) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd nadat dit octrooi door de TKB ongewijzigd in stand was gelaten.

19. Conclusie 1 van EP '449 luidt (opgesplitst in deelkenmerken) als volgt:

'(i) A stent

(ii) formed of a flat metal tube (30)

(iii) having in a non-expanded form and in an expanded form a patterned shape,

(iv) the patterned shape comprising first meander patterns (11) extending in a first direction

(v) and second meander patterns (12) extending in a second direction, different from the first direction,

(vi) wherein the first and second meander patterns comprise loops
(vii) and are intertwined such that loops (14,16) of each of the first meander patterns (11) is [are] disposed between all neighboring second meander patterns (12)
(viii) and that one loop (18,20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between all neighboring first meander patterns (11).'

19. Abbott c.s. hebben gesteld (zie pleitnota hoger beroep, 174 e.v.):

'Conclusie 1 van EP '449 vereist dat de stent is *'formed of a flat metal tube'*. Dit vereiste heeft betrekking op de manier waarop de stent wordt gemaakt: de patronen van de stent worden gesneden uit een platte metalen plaat, die vervolgens wordt opgerold tot een buis en dichtgelast om de stent te maken.' (zie ook alinea [0025] van het octrooi en MvA, 288 e.v.). 'De Abbott-stents, zo vervolgen Abbott c.s., worden echter niet uit plat metaal gemaakt. In plaats daarvan worden zij 'laser uit een geëxtrudeerde buis gesneden', hetgeen niet door Medinol is bestreden.

Naar het hof begrijpt, meent Medinol (pleitnotities in hoger beroep, onder 6.4) dat de vakman de term een stent *'formed of a (flat metal) tube'* niet zal opvatten als een werkwijzeconclusie of een 'product-by-process' claim, maar als betrekking hebbende op het gereede voortbrengsel, dus als een 'buisvormige stent (van metaal)', zodat mede wordt omvat een stent vervaardigd uit een geëxtrudeerde metalen buis.

Naar het oordeel van het hof zal de vakman begrijpen dat een (gerede) buis vervaardigd van 'flat metal' een verbindings- of lasnaad heeft ter plaatse van de beide naar elkaar gebogen langsranden van de vlakke metaalplaat. Een geëxtrudeerde metalen buis mist een dergelijk lasnaad. Ook als de opvatting van Medinol wordt gevolgd, voldoen de Abbott-stents niet aan het eerste deelkenmerk van conclusie 1 wegens het ontbreken van een dergelijke lasnaad. Alleen al hierom maken de Abbott-stents geen inbreuk op EP '449.

20. Abbott c.s. hebben in productie 14 een transponeringstabel opgenomen met onder meer conclusie 1 van EP '902 en conclusie 1 van EP '449. Daaruit blijkt dat de deelkenmerken (iii)- (viii) van conclusie 1 van EP '902 nagenoeg letterlijk overeenkomen met de deelkenmerken (iii)-(viii) van conclusie 1 van EP '449. Aangezien ook de inhoud (beschrijving en tekeningen) van beide octrooien niet wezenlijk verschilt, betekent dit dat de uitleg die hierboven aan de deelkenmerken (iii)- (viii) van conclusie 1 van EP '902 is gegeven eveneens geldt voor de deelkenmerken (iii)-(viii) van conclusie 1 van EP '449. Nu bij genoemde uitleg de Abbott-stents geen inbreuk maken op conclusie 1 van EP '902, maken de Abbott-stents ook om deze reden geen inbreuk op conclusie 1 van EP '449. Evenmin is van inbreuk op de volgconclusies 2, 5, 7, 8, of 9 van EP '449 sprake, nu deze conclusies afhankelijk zijn van conclusie 1.

21. Uit het voorgaande volgt dat de grieven 1-9 en 11 niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis en dat Medinol geen belang meer heeft bij de bespreking van de grieven voor zover deze het symmetrie-argument betreffen. Medinol heeft evenmin belang bij grief 10 betreffende de betrokkenheid van Abbott Logistics B.V., daar de afwijzing van de vorderingen door de rechtbank reeds om een andere reden zal worden gehandhaafd. Grief 12, de algemene grief, heeft naast het vorenstaande geen zelfstandige betekenis.

22. Aan het onvoldoende geconcretiseerde/gespecificeerde bewijsaanbod van Medinol gaat het hof gezien het voorgaande voorbij.

23. Uit het vorenstaande volgt dat, nu de inbreukvordering van Medinol en de daarmee samenhangende nevenvorderingen en de vordering strekkende tot veroordeling tot vergoeding van schade of winstafdracht niet voor toewijzing vatbaar zijn, het bestreden vonnis in conventie zal worden bekrachtigd. Op het in eerste aanleg door Abbott c.s. gevoerde en in hoger beroep gehandhaafde onvoorwaardelijke nietigheidsverweer behoeft bij gebreke aan belang niet meer te worden ingegaan.

Medinol heeft bij wege van provisionele maatregel een inbreukverbod gevorderd voor zover de procedure om welke reden dan ook vertraging zou oplopen. Nu van zodanige reden niet is gebleken en dit arrest op de bij pleidooi bepaalde datum zal worden uitgesproken, komt deze vordering niet meer aan de orde.

24. Het voorwaardelijke incidentele beroep komt niet meer aan de orde, nu de voorwaarde waaronder dit is ingesteld - namelijk voor het geval het hof het hoger beroep van Medinol geheel of ten dele zou toewijzen/gegrond zou bevinden - niet is vervuld.

25. Het hof is tot eenzelfde uitspraak gekomen als de Haagse rechtbank, de Engelse, Ierse en Duitse rechters (uitspraken van High Court of England and Wales van 12 november 2010, High Court of Ireland van 10 maart 2011 en Landgericht Düsseldorf van 30 maart 2010), zij het met een (grotendeels) andere motivering.

26. Medinol zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Medinol heeft nog bezwaar gemaakt tegen de omvang van de door Abbott c.s. gevorderde (proces)kosten; deze zijn veel hoger dan de door haar gemaakte kosten. Abbott c.s. hebben aangevoerd dat de zaak omvangrijk is en mede door de wijze van presentering van de zaak veel onderzoek heeft gevegd, hetgeen het hof plausibel voorkomt. Abbott c.s. hebben hun werkelijke kosten niet gesplitst in kosten die zien op het principale beroep en die van het (voorwaardelijke) incidentele beroep. Omdat de niet aan de orde gekomen incidentele grieven punten betreffen die reeds aan de orde zijn gekomen in het principale beroep, gaat het hof uit van de door Abbott c.s. gestelde totale kosten. Niet aannemelijk is geworden dat de door Abbott c.s. gevorderde en voldoende gespecificeerde kosten niet zijn gemaakt. Deze komen het hof redelijk en evenredig voor, terwijl niet is gebleken dat de billijkheid zich daartegen verzet.

Beslissing

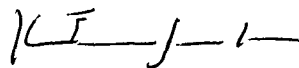
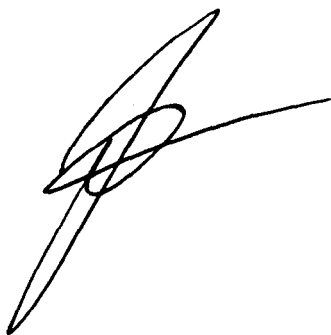
Het hof:

in het principale beroep:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 december 2009 waarvan beroep;
- veroordeelt Medinol in de kosten van het principale beroep en begroot deze aan de zijde van Abbott c.s. op € 508.196,55 aan werkelijke kosten advocaat en andere kosten en € 314,- aan griffierecht;
- verklaart dit arrest wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Zaaknummer 200.059.579/01

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, J.E.H.M. Pinckaers en
ir R.A. Grootoink; het is uitgesproken ter openbare zitting van 30 oktober 2012, in
aanwezigheid van de griffier.



Voor gosse aan:
Uitgegeven aan mr. *BYM Crans*
Advocaat van beroep/geint.
De griffier van het Gerechtshof
te s-Gravenhage