

6 maart 2009

Eerste Kamer

Nr. C07/204HR

EV/AS

IN NAAM DER KONINGIN

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

SCHNEIDER (EUROPE) GmbH,

gevestigd te Zürich, Zwitserland,

EISERES tot cassatie, verweerster in het
incidentele cassatieberoep,

advocaat: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

CORDIS EUROPA N.V.,

gevestigd te Roden, gemeente Noorderveld,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het
incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van
Nispen, thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Schneider en Cordis.

1. Het geding in feitelijke instanties

Schneider heeft bij exploit van 12 mei 2004 Cordis gedagvaard voor de rechtbank 's-Gravenhage en gevorderd, kort gezegd, Cordis te verbieden in alle door het octrooi aangewezen landen inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 0 650 740. Voorts heeft Schneider, naast de in octrooizaken gebruikelijke nevenvorderingen, een vordering tot schadevergoeding ingesteld.

Cordis heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, dat de rechtbank het octrooi EP-NL 0 650 740 nietig zal verklaren.

De rechtbank heeft bij vonnis van 8 juni 2005 de vorderingen in conventie grotendeels toegewezen en de vordering in reconventie afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Cordis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage en haar vordering in reconventie vermeerderd met een vordering tot vergoeding van schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet wegens de onrechtmatige tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis. Schneider heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 15 maart 2007 heeft het hof in het

principaal beroep het vonnis vernietigd voor zover in conventie geweest en, opnieuw rechtdoende, het door Schneider gevorderde afgewezen, het vonnis voor zover geweest in reconventie bekrachtigd en Schneider veroordeeld tot vergoeding van de als gevolg van de tenuitvoerlegging van het vonnis (in conventie) door Cordis geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat. In het incidentele beroep heeft het hof het beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Schneider beroep in cassatie ingesteld. Cordis heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten; voor Schneider mede door mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal

en het incidenteel beroep.

De advocaat van Schneider heeft bij brief van 24 december 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Schneider is houdster van het ook wel als het "Kastenhofer-octrooi" aangeduide, na oppositie in ongewijzigde vorm door de oppositieafdeling gehandhaafde Europese octrooi nr. EP 0.650.740 B1. De vermelding van de verlening van dit octrooi - voor een groot aantal Verdragsluitende Staten, waaronder Nederland - is gepubliceerd op 22 september 1999.

(ii) Bij het octrooi gaat het om een "interventional catheter" van het type ballondilatatiekatheter. Dit type wordt gebruikt bij dotterbehandelingen en het plaatsen van stents in geval van stenose van arteriën. Een dergelijke katheter wordt doorgaans via de lies ingebracht door deze te schuiven over een eerder ingebrachte geleidingsdraad. Het type dat in deze zaak centraal staat, omvat een binnenbuis uit twee lagen en een buitenbuis. Aan het distale - dat is het verst van de operateur verwijderde - einde van de buitenbuis is een ballon bevestigd, die - eenmaal aangekomen ter plaatse van de stenose - door middel van het toedienen van

vloeistof kan worden opgeblazen, waardoor de plaque in de vaatwand wordt gedrukt. Zonodig wordt met behulp van de ballon ter plaatse ook een stent aangebracht ter ondersteuning van de vaatwand.

(iii) De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

"1. An interventional catheter comprising a catheter tube (1) having two superposed layers (2,3) of materials secured in relation to one another and with mechanical properties differing from one another, a longitudinal lumen (12) in said catheter tube for the sliding fit of a guide wire (11) and a balloon (4) with a proximal end (6) and a distal end (5), whereby the distal end (5) sealingly surrounds said catheter tube (1), whereby the catheter tube (1) has an inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) and an outer layer (3) forming the outer surface of the catheter tube (1) (1) , and the inner layer (2) is formed of a material with lower friction coefficient than the material forming the outer layer (3), characterized in that the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a polyethylene, the outer layer (3) is made of a polyamid, and the distal end (5) of the balloon (4) is welded to the outer polyamid layer (3) of the catheter tube (1).2. An interventional catheter according to claim 1, wherein the two layers (2,3) of the catheter tube (1) are produced by extruding the outer layer (3) over the inner layer (2). 3. An interventional catheter according to claim 1, wherein the inner layer (2) forming the longitudinal lumen (12) of the catheter tube (1) is a high density polyethylene."

(iv) Cordis brengt wereldwijd een aantal typen interventiekatheters en daarop te plaatsen stents op de markt. Van belang zijn hier haar katheters met een binnenlaag van Plexar (209) en een buitenlaag van Pebax.

(v) Het door Cordis gebruikte Pebax valt onder "a polyamide" als bedoeld in het octrooi. Plexar, evenals

polyetheen (ook wel: polyethylene) een polymeer, bestaat uit met maleïnezuuranhidride (MAH) gemodificeerde polyolefinen.

3.2 De rechtbank heeft de hiervoor onder 1 vermelde, op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen in conventie van Schneider grotendeels toegewezen. De reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Kastenhofer-octrooi, dat volgens Cordis niet inventief en niet nawerkbaar zou zijn, heeft zij afgewezen. In hoger beroep heeft het hof, dat geen octrooi-inbreuk aanwezig achtte, de vorderingen in conventie (alsnog) afgewezen. Het heeft de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring bekrachtigd.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep *uitleg van het octrooi*

4.1.1 Onderdeel 1 keert zich tegen de uitleg die het hof heeft gegeven aan het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi. De in deze procedure daaromtrent ingenomen standpunten heeft het hof in rov. 12.1 - in cassatie niet bestreden - aldus samengevat dat volgens Schneider de gemiddelde vakman daaronder zal verstaan "een polyetheen materiaal", dat wil zeggen ieder homopolymeer en ieder co-polymeer van etheen, terwijl

volgens Cordis die vakman "a polyethylene" aldus zal begrijpen dat daarmee slechts homopolymeren van etheen zijn bedoeld alsmede co-polymeren van etheen en α -olefinen (α -alkenen), in een hoeveelheid van minder dan 1 tot 5 gew.%, om de dichtheid en daaruit resulterende eigenschappen van de polyethenen exact in te stellen tussen 0,91 tot boven 0,96 g/cm³.

4.1.2 De door het onderdeel bestreden uitleg brengt mee dat het begrip "a polyethylene" in conclusie 1 van het octrooi niet ziet op co-polymeren van etheen waarin - zoals wel het geval is bij het door Cordis voor de binnenlaag gebruikte Plexar - andere monomeren dan α -olefinen zijn opgenomen. De schakels in de redenering die het hof tot deze uitleg hebben geleid kunnen als volgt worden weergegeven:

1) Nergens in de conclusies (en evenmin in de beschrijving of de tekeningen) is sprake van "een polyetheen materiaal"; in conclusie 1 is sprake van "a polyethylene".

2) De gemiddelde vakman die tracht te doorgronden wat met het toegevoegde woord "a" bedoeld zou kunnen zijn, zal op grond van de vakliteratuur menen dat deze toevoeging betrekking heeft op elk homopolymeer van etheen uit de reeks homopolymeren van etheen; hij zal, mede in het

licht van de in conclusie 3 uitgesproken voorkeur voor toepassing van "a high density polyethylene" (HDPE), onder "a polyethylene" ook verstaan polyethenen (waarvan de ketenlengte kan verschillen) van lage, gemiddelde en hoge dichtheid, welke dichtheid samenhangt met de mate van vertakking, waarbij HDPE een dichtheid heeft van meer dan $0,94 \text{ g/cm}^3$, en zal zich realiseren dat geringe hoeveelheden α -olefinen (α -alkenen) als co-monomeren aanwezig kunnen zijn in de polyethenen die in het octrooi worden gebruikt. (rov. 12.2)

3) In de door Schneider aangehaalde literatuur ("Kirk-Othmer") treft men nergens de geringste aanwijzing voor co-monomeren anders dan α -olefinen. In de perceptie van de gemiddelde vakman is het dus net een stap te ver om onder "a polyethylene" ook een polyetheen te verstaan waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan α -olefinen zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld het in Plexar voorkomende maleïnezuuranhydride. Dit onderstreept de juistheid van de eerste door Cordis in het geding gebrachte verklaring van dr. Kopf, die eveneens tot de hiervoor vermelde beperkte uitleg van het begrip "a polyethylene" komt. (rov. 12.3)

4) Waar het in het octrooi gaat om het met uiterst geringe wrijving glijden van een "guide wire" van metaal over een binnenlaag van polyetheen van de "inner

body" zal de gemiddelde vakman, gezien de bekende ("tegendraadse") toepassing van Plexar als hechtlaag voor van elkaar verschillende materialen, Plexar niet in het octrooi meelesen. (rov. 12.4)

5) Noch in het verleningsdossier, noch in de overige in rov. 12.5 genoemde documenten is de geringste aanwijzing te vinden dat het tot de vakkennis van de gemiddelde vakman behoort dat het reeds lang bekende (als hechtmateriaal toegepaste) gemodificeerde HDPE (Plexar) tot de (als constructiemateriaal toegepaste) (HD)PE (co)polymeren in de (beperkte) zin van het octrooi wordt gerekend. (rov. 12.5)

4.1.3 Het onderdeel - dat niet klaagt over de door het hof bij de uitleg van het octrooi gehanteerde maatstaf - behelst, na een inleiding in 2.1 en 2.2, onder 2.3 in de eerste plaats het betoog dat die uitleg te beperkt en daarmee onjuist is. Het onderdeel voert aan:

"De aanduiding "a high density polyethylene" in de conclusies is eenduidig genoeg generiek voor de gemiddelde vakman om onder dat begrip ook te verstaan een polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere comonomeren dan α -olefinen zijn toegepast zoals het comonomeer MAH, terwijl deze aanduiding (ook) past in de achter de bewoordingen van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, te weten een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande (PA) buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande (PE) binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one

another")."

4.1.4 Dit betoog moet worden verworpen. Het hof heeft - naar ook in 4.4.1 van de toelichting namens Schneider wordt betoogd - terecht de betrokken term uit de conclusie uitgelegd door vast te stellen hoe de gemiddelde vakman die begrijpt. Anders dan in het onderdeel tot uitgangspunt lijkt te worden genomen, bestaat geen grond voor het oordeel dat de aanduiding "a high density polyethylene" geen andere uitleg toelaat dan dat daaronder ook is te verstaan polyetheen als hiervoor in 4.1.3 is bedoeld, dat wil zeggen: polyetheen waarbij tijdens de polymerisatie andere co-monomeren dan α -olefinen zijn toegepast. Het hof heeft, uitgaande van die, derhalve niet onbegrijpelijke, uitleg, de conclusie dus niet "herschreven" en bijgevolg evenmin beperkt, zoals in dit verband in de toelichting op het middel wordt opgemerkt. Evenmin impliceert de door het hof gegeven uitleg het - zonder goede grond gegeven - oordeel dat Schneider afstand heeft gedaan van de bescherming waarop het octrooi naar het essentiële van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

4.1.5 De overige in onderdeel 1 aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten

niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

inbreuk?

4.2.1 Onderdeel 2 richt klachten (3.1-3.7) tegen het oordeel van het hof dat Cordis geen inbreuk maakt op het Kastenhofer-octrooi. De klacht onder 3.1, gericht tegen het oordeel dat van een letterlijke inbreuk op het octrooi geen sprake is, neemt tot uitgangspunt dat onderdeel 1 doel treft. Nu dit onderdeel faalt, geldt voor die klacht hetzelfde.

4.2.2 De klachten onder 3.2 - 3.6 hebben betrekking op rov. 22. Die rechtsoverweging - waaraan het hof in rov. 19 heeft doen voorafgaan zijn oordeel dat Schneider aan de stand der techniek heeft toegevoegd een katheter voorzien van een tweelagige binnenbuis, welke zodanig is vervaardigd, bij voorkeur door coëxtrusie, dat de uit "een polyamide" bestaande buitenlaag en de uit "een polyethyleen" bestaande binnenlaag aan elkaar zijn gehecht ("be secured to one another") door fysische of mechanische bindingen - luidt als volgt:

"Uitgaande van dezelfde, voor de hand liggende gedachte van een binnenbuis bestaande uit een PA-buitenlaag en een PE-binnenlaag, is Cordis tot een andere oplossing dan die van Schneider gekomen, namelijk een catheter met een tweelagige binnenbuis welke zodanig is vervaardigd door coëxtrusie, dat

de uit "een polyamide" bestaande buitenlaag en de uit "het met MAH gemodificeerde polyethyleen Plexar" bestaande binnenlaag aan elkaar zijn gehecht door chemische bindingen (...)

Deze oplossing is niet ondergeschikt, maar nevensgeschikt aan die van Schneider; Cordis bouwt derhalve niet voort op enige "verdienste" van Schneider.

Toegespitst op de thans in de praktijk gehanteerde equivalentietesten overweegt het hof nog als volgt. In de "function/way/result"-test ontbreekt het aan "in wezen dezelfde wijze"; een "physical bond" tussen de PA-buitenlaag en de (HD PE-binnenlaag is een wezenlijk andere wijze van "be secured to one another" in de in van conclusie 1 van het octrooi dan "a chemical bond". Bovendien is er geen sprake van "in wezen hetzelfde resultaat", omdat "a chemical bond" (in tegenstelling tot "a physical bond") voor een zodanig verbeterde hechting tussen de PA- en PE-laag zorgt dat delaminatie ook onder extreme gebruikscondities van de catheter wordt voorkomen. Wat de "insubstantial difference"-test betreft wordt opgemerkt dat hier geen sprake is van een verschil dat de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid als equivalent zal aanmerken. Immers, aan Cordis is daarvoor een eigen octrooi (...) verleend. Derhalve is er ook geen inbreuk op equivalente wijze."

4.2.3 De klacht onder 3.3 - voorafgegaan door een inleiding in 3.2 - komt erop neer dat het hof met dit oordeel heeft miskend dat de beide lagen van de binnenbuis van Cordis niet slechts een chemische, maar ook een fysische of mechanische binding met elkaar hebben en dat dan ook niet gesproken kan worden van een andere hechting of binding (chemisch in plaats van fysisch), maar van een extra hechting of binding (chemisch naast fysisch), terwijl evenmin sprake is van een (wezenlijk) andere oplossing dan die van het Kastenhofer-octrooi, nu

ook met de fysische of mechanische bindingen tussen HDPE en PA een in de praktijk bruikbare hechting wordt verkregen. In de klacht onder 3.4 wordt daaraan toegevoegd dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding, dit oordeel onbegrijpelijk is.

4.2.4 Deze laatste klacht (3.4) mist feitelijke grondslag, aangezien het hof niet heeft geoordeeld dat bij de binnenbuis van Cordis uitsluitend sprake is van chemische binding.

De klacht onder 3.3 verliest uit het oog dat het hof die chemische binding, ongeacht of de twee lagen van de binnenbuis daarnaast nog fysisch of mechanisch aan elkaar zijn gehecht, daarom heeft aangemerkt als een ten opzichte van het Kastenhofer-octrooi nevensgeschikte oplossing voor het hechtingsprobleem omdat - naar in cassatie niet is bestreden - die binding voor een zodanig verbeterde hechting tussen beide lagen zorgt dat delaminatie ook onder - ten opzichte van de in rov. 19 door het hof bedoelde normale condities - extreme gebruikscondities wordt voorkomen. De aan dit oordeel door het hof verbonden gevolgtrekking dat van octrooi-inbreuk door equivalentie geen sprake is, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen

nadere motivering dan door het hof is gegeven. De klacht onder 3.3 treft dus evenmin doel.

4.2.5 Onder 3.5 klaagt het onderdeel subsidiair dat ook wanneer de twee lagen van de binnenbuis van Cordis uitsluitend door chemische bindingen aan elkaar zouden zijn gehecht, toch sprake is van letterlijke inbreuk op, althans ondergeschiktheid aan de uitvinding dan wel oplossing van Schneider. Het hof, zo vervolgt de klacht onder meer, heeft immers miskend dat in conclusie 1 gesproken wordt van "two superposed layers (...) of materials secured in relation to one another" zonder dat in de conclusies, beschrijving en tekeningen de (aard van) hechting is beperkt tot een chemische of mechanische dan wel fysische hechting, zodat - gelijk Schneider in feitelijke aanleg heeft betoogd - de gemiddelde vakman uit die tekst niet begrijpt of moet begrijpen dat de conclusies zijn beperkt tot een mechanische of fysische binding.

4.2.6 Het kennelijke uitgangspunt van deze klacht dat "secured" in conclusie 1 slechts kan worden begrepen als een generieke term die iedere vorm van hechting omvat, zodat een andere uitleg tot een beperking van de beschermingsomvang van het octrooi leidt, is door het hof

in zijn hiervoor onder 4.2.2 weergegeven rov. 19 verworpen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman "secured" in het Kastenhofer-octrooi begrijpen als "gehecht door fysische of mechanische bindingen". Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering dan door het hof is gegeven, zodat in zoverre ook de klacht onder 3.5 faalt.

4.2.7 De overige klachten van onderdeel 2 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Beoordeling van de middelen in het incidentele beroep

octrooi nietig?

5.1 Middel I betreft de verwerping van de door Cordis gestelde niet-nawerkbaarheid van (de coëxtrusie van de tweelagige binnenbuis van) het Kastenhofer-octrooi, terwijl middel II klachten richt tegen de verwerping van het standpunt dat de geoctrooieerde uitvinding inventiviteit zou ontberen.

5.2.1 Onderdeel I.1 klaagt in de eerste plaats dat in de

bestreden uitspraak niet valt te lezen of het hof de bewijslast dat het octrooi nawerkbaar is op Schneider legt, dan wel de bewijslast dat het niet nawerkbaar is op Cordis. Deze klacht mist feitelijke grondslag: zoals nader uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3-3.5 ligt in het bestreden arrest besloten dat Cordis diende te bewijzen dat, zoals zij stelde, het octrooi niet nawerkbaar was. Onderdeel I.1 kan dus in zoverre niet tot cassatie leiden.

5.2.2 Dit onderdeel bevat voorts de klacht dat indien - zoals blijkt het in 5.2.1 overwogene het geval is - het hof heeft geoordeeld dat de bewijslast inzake de niet-nawerkbaarheid op Cordis rust, dit oordeel onjuist is, zeker nu Cordis gemotiveerd heeft gesteld dat de beschreven uitvinding niet nawerkbaar is.

5.2.3 Ook deze klacht treft geen doel. Degene die de nietigheid van een (Europees) octrooi inroept dient de feiten stellen waaraan dat rechtsgevolg kan worden verbonden en zal, overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv., die feiten zonodig - in geval van gemotiveerde betwisting - hebben te bewijzen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat de bewijslast

in dit geval op Schneider als octrooihouder zou moeten worden gelegd, zijn, naar in 's hofs oordeel besloten ligt, door Cordis niet gesteld.

5.2.4 De klacht van onderdeel I.2 omtrent het passeren van het bewijsaanbod van Cordis faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.9 en 3.10.

5.3 De overige klachten van onderdeel I alsmede de klachten van onderdeel II kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

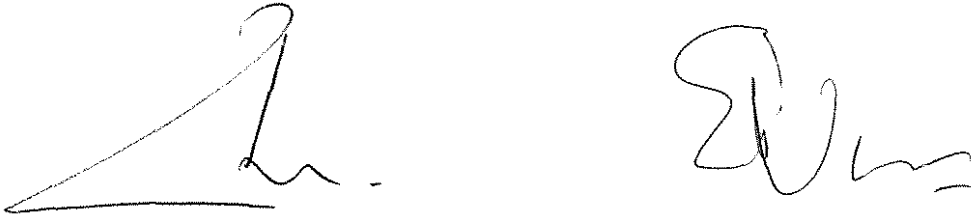
in het principale en in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

compenseert de kosten van het geding in cassatie aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raads-

heren E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en
C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de
raadsheer E.J. Numann op 6 maart 2009.



Uitgegeven voor grosse, door mij Griffier van de
Hoge Raad der Nederlanden, op - 6 MAART 2009
ten behoeve van *verweerder in cassatie*

