

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, 12/09/2008, R.D.C.-T.B.H., 2011/5

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 12 september 2008

Schneider Europe GmbH / NV Johnson & Johnson Medical

Zet.: H. Vanparys (alleenzetelend rechter)

Pl.: Mrs. Verhoestraete en Bruyndonckx /oco Troussel

In deze zaak in beraad genomen op 27 juni 2008 spreekt de rechtbank volgend vonnis uit:

De volgende procedurestukken werden op regelmatige wijze neergelegd;

- De gedinginleidende dagvaarding betekend op 4 augustus 2004;
- De beschikking tot verkorting van de dagvaardingstermijn gewezen op 28 juli 2007;
- Het verzoekschrift tot heropening der debatten neergelegd ter griffie op 6 november 2007;
- De opmerkingen op het verzoekschrift tot heropening der debatten neergelegd ter griffie op 19 november 2007;
- De beschikking tot heropening der debatten d.d. 6 december 2007;
- De conclusies voor eiseres, neergelegd ter griffie op 30 december 2005, 3 juli 2007 en ter zitting op 27 juni 2008;
- De conclusies voor verweerster, neergelegd ter griffie op 10 september 2007, 14 maart 2008 en 14 mei 2008 en ter zitting op 27 juni 2008.

I. Feiten en procedurevoorgaanden

1.

De huidige procedure kadert in een geschil tussen de Boston Scientific groep van ondernemingen, waartoe eiseres, de vennootschap naar Zwitsers recht Schneider Europe GmbH behoort, en de Johnson & Johnson en Cordis groep van ondernemingen, waartoe Johnson & Johnson Medical NV behoort. Deze groepen zullen in het vonnis verder worden beschreven als 'Schneider' en 'Cordis'. Beide groepen van ondernemingen behoren tot de marktleiders in de sector van stents en katheters, en houden zich zeer intensief bezig met onderzoek en ontwikkeling binnen deze sector.

Johnson & Johnson Medical NV (hierna J&J Medical) is verantwoordelijk voor de commercialisering van Cordis katheters in België, als onderdeel van de volgende producten: BX-Velocity Balloon Expandable Stent (delivery) System, BX-Sonic Balloon Expandable (stent delivery) System, Cypher Sirolimus-Eluting Stent (delivery system), en Cypher Select Sirolimus-Eluting Coronary Stent (delivery system), U-Pass PTCA Dilatation Catheter en de Aqua T-3 PTCA Dilatation Catheter. Het betreft katheters met een buitenlaag van Pebax en een binnenlaag van Plexar.

Stent- en kathetertechnologie wordt aangewend bij de behandeling van arteriosclerose, zijnde de vernauwing van de bloedvaten. Stents of vaatstutten zijn buisvormige prothesen die worden ingeplant in vernauwde bloedvaten teneinde een blijvende verwijding van het bloedvat te bewerkstelligen als het bloedvat een ongewenste vernauwing heeft ondergaan. De katheters dienen om de stent in te brengen en naar het vernauwde gedeelte van het bloedvat te geleiden. De stentaftgiftkatheter wordt in het lichaam gebracht door over een vooraf in het vasculair systeem ingebrachte leidraad ('guidewire') heen te schuiven.

Het huidige geschil heeft slechts betrekking op de katheters, met uitsluiting van de stents. Schneider voert thans aan dat verscheidene katheters van Johnson & Johnson Medical NV een letterlijke inbreuk, minstens een inbreuk per equivalentie, uitmaken op één van haar octrooien, met name het Europees octrooi EP 0 650 740, dat betrekking heeft op een ingreepkatheter voor cardiovasculaire toepassing, hierna EP' 740 of 'Kastenhofer octrooi', naar de naam van de uitvinder.

2.

Het EP '740 werd verleend op 22 september 1999, na een onderzoek door het Europees Octrooibureau. Het Europees octrooi EP '740 wijst 13 landen aan, waaronder Duitsland, Nederland en België.

Op 10 april 2002 bevestigde de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau de geldigheid van EP '740, in het kader van een oppositieprocedure ingesteld in juni 2000 op verzoek van de Spaanse vennootschap ObservaMed, die echter niet aanwezig was bij de mondelinge behandeling van de zaak.

De conclusies van het EP '740 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

“1. An interventional catheter comprising a catheter tube having two superposed layers of materials secured in relation to one another and with mechanical properties differing from one another, a longitudinal lumen in said catheter tube for the sliding fit of a guide wire and a balloon with a proximal end and a distal end, whereby the distal end sealingly surrounds said catheter tube, whereby the catheter tube has an inner layer forming the longitudinal lumen and an outer layer forming the outer surface of the catheter tube, and the inner layer is formed of a material with lower friction coefficient than the material forming the outer layer, characterized in that the inner layer forming the longitudinal lumen of the catheter tube is a polyethylene, the outer layer is made of a polyamid, and the distal end of the balloon is welded to the outer polyamid layer of the catheter tube;

2. An interventional catheter according to claim 1, wherein the two layers of the catheter tube are produced by extruding the outer layer over the inner layer;

3. An interventional catheter according to claim 1, wherein the inner layer forming the longitudinal lumen of the catheter tube is a high density polyethylene.”

Door partijen beiden vertaald als volgt:

*“Conclusie 1: Ingreepkatheter, omvattende een katheterbuis met twee op elkaar gelegde lagen uit met elkaar verbonden materialen met onderling verschillende mechanische eigenschappen, een langsdoorgang in deze katheterbuis voor een daarin glijdende passende leidraad, en een ballon met een nabij eind en een verwijderd eind, waarbij het verwijderde eind de katheterbuis dichtend omringt, terwijl de binnenlaag van de katheterbuis de langsdoorgang begrenst, en de buitenlaag het buitenoppervlak van de katheterbuis vormt, welke binnenlaag bestaat uit een materiaal met een geringere wrijvingscoëfficiënt dan het materiaal van de buitenlaag, **met het kenmerk** dat de binnenlaag voor het begrenzen van langsdoorgangen van de katheterbuis een polyethyleen is, en de buitenlaag uit een polyamide bestaat, terwijl het verwijderde eind van de ballon aan de polyamidebuitenlaag van de katheterbuis is vastgelast.*

Conclusie 2: Katheter volgens conclusie 1, waarbij de beide lagen van de katheterbuis worden gevormd door het uitpersen van de buitenlaag over de binnenlaag.

Conclusie 3: Katheter volgens conclusie 1, waarbij de binnenlaag voor het begrenzen van de langsdoorgang van de katheterbuis een polyethyleen met grote dichtheid is.”

3.

De huidige procedure kadert in een ruimer geschil tussen de verschillende vennootschappen van de Johnson & Johnson en Boston Scientific groepen, dat reeds aanleiding gaf tot verschillende gerechtelijke procedures wereldwijd.

In Nederland werd in eerste aanleg de geldigheid van het Nederlandse deel van EP '740 bevestigd, en werd verbod opgelegd aan Cordis Europa NV om een inbreuk te plegen op het EP '740, onder verbeurte van een dwangsom (vonnis van de rechtbank van 's Gravenhage van 8 juni 2005, stuk VII.1 Schneider). In hoger beroep bevestigde het Gerechtshof te 's-Gravenhage de geldigheid van het octrooi EP '740, maar oordeelde dat de door Cordis Europa NV gecommmercialiseerde katheters geen inbreuk uitmaken op Schneiders octrooi EP '740 (arrest 15 maart 2007, stuk VII.4 Schneider). Tegen dit arrest werd door Schneider een cassatieberoep ingesteld, en een incidenteel cassatieberoep door Cordis Europa NV.

Cordis dagvaardde Schneider op 28 december 2005 voor de Tribunal de Grande Instance te Parijs en het Bundespatentgericht te München tot nietigverklaring van respectievelijk het Franse deel van het octrooi en het Duitse deel van het octrooi EP '740. Op 17 januari 2006 dagvaardde Cordis Schneider voor de rechtbank te Turijn tot nietigverklaring van het octrooi EP '740. De geldigheid van het Duitse deel van EP '740 werd in een beslissing van 23 oktober 2007 bevestigd. Cordis tekende hiertegen beroep aan. In de Franse en Italiaanse procedures werd nog geen uitspraak gedaan.

In de Verenigde Staten werd een procedure gevoerd met betrekking tot de Amerikaanse tegenhangers van het octrooi EP '740, UD 5,267,959, US 8,501,759, US 5,843,032; US 5,961,765; UD 6,027,477 en US 6,471,673: in deze procedure vorderen enkele vennootschappen van de Boston Scientific groep de stopzetting van een beweerde inbreuk door Johnson&Johnson en Cordis op deze octrooien. Cordis van haar kant vorderde dat Boston Scientific zou worden veroordeeld voor octrooiinbreuk op het Amerikaans equivalent van het Cordis octrooi EP '142 (Fontiroche). De equivalente (maar niet identieke) Amerikaanse 'Kastenhofer' octrooien werden in de Verenigde Staten na een juryproces

nietig verklaard, op een dubbele grondslag: omdat zij de verkeerde uitvinder noemden en omdat Boston Scientific niet aantoonde dat zij de uitvinding geopenbaard in Kastenhofer in praktijk had gebracht (reduced to practice) in januari 1992.

Op 24 december 2003 dagvaardde eiseres Johnson & Johnson Medical NV, Janssen Pharmaceutica NV en Cordis Holding Belgium BVBA in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. In januari 2004 dagvaardde zij verschillende andere niet-Belgische vennootschappen van de Johnson & Johnson groep in gedwongen tussenkomst.

Bij beschikking van de voorzitter van 21 juni 2004 werd de vordering van Schneider afgewezen op grond van een gebrek aan urgentie.

3.

Op 4 augustus 2004 dagvaardde Schneider ten gronde.

J&J Medical betwist echter de geldigheid van het octrooi '740, dat naar haar mening wordt gekenmerkt door een gebrek aan uitvinderwerkzaamheid en niet-nawerkbaarheid, en stelt een tegenvordering in die ertoe strekt het octrooi nietig te horen verklaren.

J&J Medical betwist tevens het bestaan van een inbreuk, stellende dat haar katheters op elk van de drie essentiële kenmerken van het octrooi verschillen van de katheters geclaimd in het EP '740. Zij betwist met name dat de binnenlaag van de katheter een polyethyleen is, de buitenlaag uit een polyamide bestaat en de beide materialen met elkaar verbonden zijn in de zin van het octrooi. In ondergeschikte orde beroept zij zich op een recht van persoonlijk voorgebruik.

II. Voorwerp van de vorderingen van partijen

4.

De vordering van Schneider als gewijzigd in de loop van het geding strekt ertoe:

Akte te verlenen van de afstand die Schneider heeft gedaan van de extraterritoriale aspecten van haar bij dagvaarding d.d. 4 augustus 2004 ingeleide (hoofd)vordering, met name het recht om, op grond van de feiten uiteengezet in de dagvaarding en conclusie, voor de Belgische Hoven en rechtbanken maatregelen te vorderen die uitwerking moeten krijgen buiten het Belgisch grondgebied;

Rechtsprekende op de hoofdvordering, in hoofdorde: te horen vaststellen dat Johnson & Johnson Medical inbreuk pleegt op Schneiders Europees octrooi EP 0 650 740, en derhalve:

- Johnson & Johnson Medical te verbieden om inbreuk te plegen op het Europees octrooi EP 0650 740, in het bijzonder door onder de bescherming van het octrooi vallende producten zoals de katheters voor het inbrengen van de BX-Velocity, BX-Sonic, Cypher en Cypher Select Stents, de U-Pass en Aqua T-3 katheters ('de inbreukmakende producten') te vervaardigen, in te voeren, te leveren, te verkopen of in voorraad te hebben, onder verbeurte van een dwangsom van 100.000 EUR per dag dat de inbreuk verdergezet wordt, vanaf de betekening van de tussen de komen beslissing;

- Johnson & Johnson Medical te bevelen om, binnen achtentwintig dagen na betekening van de tussen de komen beslissing, de afnemers van al dan niet reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze producten te retourneren, dan wel schriftelijk de betrokken order te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten;

- Johnson & Johnson Medical te bevelen om, binnen achtentwintig dagen na betekening van de tussen de komen beslissing, het precieze aantal vervaardigde, ingevoerde, geleverde, verkochte of in voorraad zijnde inbreukmakende producten bekend te maken,

- Johnson & Johnson Medical te veroordelen tot vergoeding aan Schneider van de door Schneider ten gevolge van de inbreuk geleden schade en een deskundige te horen aanstellen teneinde uit te maken hoeveel inbreukmakende producten werden vervaardigd en/of verhandeld en de rechtbank advies te geven inzake de schadebegroting;

- Uiterst ondergeschikt, mocht de rechtbank oordelen dat niet vaststaat dat Plexar® een polyethyleen is in de zin van EP '740, een deskundige aan te stellen met de opdracht advies te geven m.b.t. de vraag of Plexar® een polyethyleen is in de zin van EP '740;

- In ieder geval, Johnson & Johnson Medical te veroordelen tot de kosten van deze procedure, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding ten bedrage van 30.000 EUR op grond van artikel 1022 Ger.W. *juncto* artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007; en het te wijzen vonnis onmiddellijk uitvoerbaar te verklaren, niettegenstaande hoger beroep, en zonder recht op kantonnement.

5.

Johnson & Johnson Medical NV verzoekt de rechtbank:

Met betrekking tot de hoofdvordering:

- akte te verlenen van de afstand door Schneider van alle grensoverschrijdende aspecten van haar oorspronkelijke vordering zoals ingesteld bij gedinginleidende dagvaarding van 4 augustus 2004, zoals verwoord in Schneiders opmerkingen van 6 september 2006, één en ander conform artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek, en partijen genoemd onder 1. tot en met 9. buiten zake te verklaren;

Rechtsprekend over de hoofdvordering,

- in hoofdvordering: de hoofdvordering ongegrond te verklaren;

- ondergeschikt, een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie teneinde te horen beslissen of de in de nationale octrooiwetgevingen vervatte territorialiteitsvereiste inzake persoonlijk voorgebruik een verkapt beperking is van de handel tussen lidstaten en zij als zodanig onwettig is in het licht van de basisprincipes van het Europees Verdragsrecht;

- meer ondergeschikt, de draagwijdte van de op te leggen maatregel te beperken in de zin als aangegeven in conclusies (onder meer beperking tot aangevochten katheters met uitsluiting van stents, enkel door Schneider met name genoemde katheters, geen schadevergoeding, een uitvoeringstermijn van minstens drie maanden, vermindering van de dwangsom en oplegging van een maximumbedrag, en recht tot het verderzetten van onderzoekshandelingen, met inbegrip van klinische studies voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 28, § 1 van de Octrooiwet, geen voorlopige uitvoerbaarheid).

Johnson & Johnson Medical stelde bij conclusies een tegenvordering in die ertoe strekt het Belgische deel van het Europees octrooi EP 0650 740 te horen nietig verklaren;

In ieder geval verzoekt zij de rechtbank Schneider te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding, ten bedrage van het maximale bedrag van 30.000 EUR.

III.	Beoordeling
A.	Beschermingsomvang van het octrooi

6.

Tussen partijen bestaat een betwisting over de betekenis van de begrippen 'een polyamide', 'een polyethyleen' en 'met elkaar verbonden' in de zin van het octrooi.

Alvorens tot de beoordeling van de geldigheid van het octrooi EP '740 en het al dan niet bestaan van een inbreuk over te gaan is het aangewezen reeds op de betekenis van de begrippen 'een polyamide' en 'een polyethyleen' in het octrooi in te gaan, nu de betekenis van deze begrippen zowel relevant is voor de beoordeling van de nietigheidsvordering als de inbreukvordering.

7.

De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies (artikel 26 Octrooiwet en artikel 69 EOV).

Volgens het protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van artikel 69 EOV moet de uitleg van het octrooi zodanig geschieden dat aan de octrooihouder een billijke bescherming en aan derden een redelijke rechtszekerheid wordt geboden.

Het octrooi dient restrictief te worden geïnterpreteerd (zie onder meer M. Buydens, *Droits des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, nr. 245). Dit geldt des te meer voor het octrooi van Schneider, dat zich situeert binnen een dicht beboste stand van de techniek.

B.1.1. Een polyethyleen

8.

Volgens conclusie 1 van EP '740 'is' de binnenlaag 'een polyethyleen'.

Er bestaat betwisting tussen partijen over de betekenis die aan het begrip 'een polyethyleen' in het octrooi EP '740 moet worden gehecht.

Schneider voert aan dat een vakman zal verstaan dat het begrip 'een polyethyleen' in EP '740 betrekking heeft op polyethyleen, inclusief copolymeren van etheen waarin andere monomeren dan alfa-olefinen zijn opgenomen, zoals het

door maleïnezuur anhydride gemodificeerde hoge dichtheid polyetheen Plexar, voor zover zij overeenstemmen met de functionele definitie zoals opgeëist in het octrooi, met name dat zij een lage wrijvingscoëfficiënt en een goede knikweerstand zoals opgeëist in EP '740 hebben.

J&J Medical voert aan dat een vakman zal verstaan dat het begrip 'een polyethyleen' in EP '740 betrekking heeft op zuiver polyethyleen, zodat Plexar niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Nu het octrooi zelf geen enkele indicatie omvat omtrent wat dient te worden verstaan onder 'een polyethyleen' dient tot interpretatie van het octrooi te worden overgegaan.

9.

Schneider verzoekt de rechtbank een deskundige aan te stellen teneinde advies te verlenen over de vraag wat een vakman onder polyethyleen in de zin van EP '740 zal verstaan, en of een vakman zal verstaan dat Plexar onder de beschermingsomvang van EP '740 valt.

Op de vraag tot aanstelling van een deskundige op dit punt kan niet worden ingegaan. De vraag of Plexar 209, een copolymeer, valt onder het begrip 'een polyethyleen' in de zin van het octrooi EP '740 is, is een juridische vraag die enkel kan worden beantwoord aan de hand van een interpretatie van het octrooi, en kan niet aan een deskundige worden voorgelegd.

10.

Schneider voert vooreerst aan dat Cordis in de Amerikaanse procedure reeds heeft toegegeven dat haar producten een letterlijke inbreuk vormen op het Amerikaans octrooi, zodat thans niet kan worden betwist dat Plexar onder de beschermingsomvang van het octrooi EP '740 valt.

In de Amerikaanse procedure werden de volgende instructies gegeven aan de jury: *"(...) For purposes of this trial, you should assume that Cordis' accused products sold in the United States directly infringe the asserted claims of the Kastenhofer patents."* Vrij vertaald: *"Voor deze procedure moet u aannemen dat de litgieuze Cordis producten verkocht in de Verenigde Staten rechtstreeks inbreuk plegen op de ingeroepen octrooiconclusies van de Kastenhofer octrooien."*

Vooreerst moet worden vastgesteld dat deze juryinstructies slechts geldig zijn met betrekking tot de Cordis producten verkocht in de Verenigde Staten.

De octrooiconclusies van Boston's Scientific Amerikaanse Kastenhofer octrooien zijn bovendien niet identiek aan de octrooiconclusies van Schneiders EP '740. Uit de toegeving van Cordis in de Amerikaanse procedure dat haar producten een inbreuk maken op de Amerikaanse Kastenhofer octrooien, mochten deze geldig zijn, kan niet worden afgeleid dat zij erkent dat hetzelfde geldt voor het EP '740, dat fundamenteel verschilt van de Amerikaanse octrooiconclusies. De Amerikaanse Kastenhofer octrooien spreken immers over een binnenlaag die "consists essentially of high density polyethylene" (vrij vertaald als: *bestaat in wezen uit hoge dichtheid polyethyleen*). De Amerikaanse Kastenhofer octrooien laten aldus de mogelijkheid open dat de binnenlaag naast polyethyleen, niet nader benoemde andere ingrediënten mag omvatten. Dit wordt bevestigd door Schneider, die stelt dat de bewoordingen van het Amerikaanse octrooi moeten begrepen worden als "omvat polyethyleen, maar sluit geen andere uit". Er is tijdens de Amerikaanse procedure geen betwisting gevoerd over het feit dat Plexar 209 aan deze voorwaarde gesteld door de Amerikaanse Kastenhofer octrooien kan voldoen. Dit wordt bevestigd door Schneider.

J&J Medical voert aan dat Plexar 209 geen polyethyleen in de zin van EP '740 is, maar een polyethyleen dat gemodificeerd werd door toevoeging van maleïnezuur anhydride eenheden. De toegeving van Cordis in de Amerikaanse procedure dat haar HIM Plus katheter voldoet aan de vereiste dat de binnenlaag "in wezen bestaat uit een polyethyleen" moet in deze context worden begrepen.

Het standpunt van J&J Medical in de huidige procedure is niet tegenstrijdig aan het door Cordis in de Amerikaanse procedure vertolkte standpunt.

11.

Schneider beroept zich thans op verschillende getuigenissen afgelegd in het kader van de Amerikaanse procedure.

Zo beantwoordde de heer Trotta de vraag "Dus de HDPE laag is Plexar 209" met 'ja'. Ook mevrouw Janine Robinson verwees naar Plexar 209 als een hoge dichtheid polyethyleen.

Deze getuigenissen zijn evenmin tegenstrijdig met het thans door J&J Medical vertolkte standpunt en kunnen niet als bewijs van de stelling van Schneider met betrekking tot de interpretatie van EP '740 worden aanvaard.

De bewoordingen van de Amerikaanse Kastenhofer octrooien zijn niet identiek aan de bewoordingen van het EP '740, zodat uitspraken in de Amerikaanse procedure niet zonder meer kunnen worden toegepast in de Belgische procedure. In

de Amerikaanse procedure bestond er bovendien geen betwisting over het feit dat Plexar 209 beantwoordt aan de voorwaarde van de Amerikaanse octrooi dat de binnenlaag "consists essentially of high density polyethylene" (vrij vertaald als: "bestaat in wezen uit hoge dichtheid polyethyleen"). Mevrouw Robinson hanteerde op meerdere plaatsen uitdrukkelijk de bewoordingen van het Amerikaanse octrooi: "Plexar 209 consists essentially of high density polyethylene" (vrij vertaald: "*Plexar 209 bestaat in wezen uit hoge dichtheid polyethyleen*"). Op geen enkel ogenblik werden mevrouw Robinson of de heer Trotta verhoord over de interpretatie van het Europees octrooi EP '740.

Zowel de heer Trotta als mevrouw Robinson verduidelijkten herhaaldelijk dat Plexar 209 een maleïne anhydride gemodificeerd hoge dichtheid polyethyleen is, dan wel een hoge dichtheid polyethyleen met functionele groepen. De heer Trotta stelde uitdrukkelijk in zijn verklaring: "*It's actually anhydride modified high-density polyethylene is added to it in a small amount*", (vrij vertaald als: "*in feite is het met anhydride gemodificeerde high density polyethylene wordt toegevoegd eraan in een kleine hoeveelheid*"). Mevrouw Robinson stelde "*it's a high density polyethylene with functional groups, so it allowed a chemical bond between those layers*" (vrij vertaald als: "*het is een hoge dichtheid polyethyleen met functionele groepen, die dus toeliet om een chemische band te hebben tussen de twee lagen*").

J&J Medical heeft nooit betwist dat polyethyleen ook een ruimere, informele betekenis heeft. Het is niet onaannemelijk dat de heer Trotta en mevrouw Robinson de term polyethyleen in deze ruimere betekenis hanteerden, nu er tijdens de Amerikaanse procedure gevoerd in 2007 geen discussie werd gevoerd over de vraag of Plexar 209 aan de conclusies van het Amerikaans octrooi beantwoordde.

Ook uit het Fontiroche octrooi EP '142 waarnaar Schneider verwijst kan niet worden afgeleid dat Cordis Pebax als een zuiver polyethyleen beschouwd: in dit octrooi wordt melding gemaakt van een "*a high density polyethylene, modified for example with the presence of about 1 or 2 mole percent of copolymerized maleic and anhydride units*", vrij vertaald als: "*een hoge dichtheid polyethyleen, gewijzigd bijvoorbeeld met de aanwezigheid van ongeveer 1 of 2 mol percent copolymeer maleïne en anhydride eenheden.*"

12.

J&J Medical voert aan dat het woord 'polyethyleen' in zijn normale wetenschappelijke betekenis zoals gebruikt in de polymeerchemie kan worden beschreven als een materiaal dat bestaat uit ethyleen eenheden, genaamd ethyleen monomeren, die samenhangen in een lage keten.

Dit standpunt wordt bevestigd door de eenzijdige deskundige van J&J Medical, dokter Kopf, (stuk VI. B.1. J&J Medical, par. 34-36), en de vakliteratuur waarnaar door J&J Medical wordt verwezen. Dokter Kopf stelt, onder verwijzing naar de "American Standards for Testing Materials", dat polyethyleen een polymeer is, bereid door de polymerisatie van ethyleen als het enige polymeer. Ook de Merck Index omschrijft polyethyleen als 'etheen homopolymeer' (stuk VI C.1 J&J Medical).

Ook de door Schneider bijgebrachte uittreksels uit Kirk Othmer's Encyclopedia of Chemical Technology bevatten geen enkele verwijzing naar de toevoeging van andere comonomeren anderen dan alfa-olefinen, bijvoorbeeld comonomeren die een bepaalde functionaliteit in de polyetheenketen introduceren (zie stuk VI 5 van Schneider).

13.

Schneider hecht doorslaggevend belang aan het gebruik van het onbepaald lidwoord 'a' polyethylene of 'een' polyethyleen. Schneider betwist echter niet dat er een waaier aan polyethylenen bestaat, gaande van polyethylenen met hoge dichtheid en polyethylenen met gemiddelde dichtheid tot polyethylenen van lage dichtheid. Polyethylenen worden ondergebracht in één van deze groepen naargelang de densiteit van het materiaal. Polyethylenen verschillen tevens in ketenlengte. Het scala van polyethylenen waarover de gemiddelde vakman beschikt is zeer ruim, reden waarom Schneider in haar octrooi verwijst naar een polyethyleen bij voorkeur van hoge dichtheid. Uit het gebruik van het woord 'een' kan niet onbetwistbaar worden afgeleid dat het octrooi moet worden geacht te verwijzen naar polyethyleen homopolymeren én copolymeren. Het woord 'een' in het octrooi EP '740 kan immers ook worden geacht te verwijzen naar de verschillende soorten polyethyleen homopolymeren die er bestaan. J&J Medical wijst er terecht op dat Schneider in de officiële Franse vertaling van de octrooi-conclusies geen onbepaald lidwoord hanteerde.

Bij de uitleg van een octrooi dient rekening te worden gehouden met de redelijke rechtszekerheid voor derden, die duidelijk moeten weten wat de beschermingsomvang van het octrooi is, en waaraan zij zich moeten houden (artikel 69 EOV, zoals uitgelegd in het protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van artikel 69 van het Verdrag, BS 7 oktober 1977). Bij de interpretatie van een technische term in de stand van de techniek dient te worden uitgegaan van de normale wetenschappelijke betekenis zoals begrepen door de vakman (zie tevens Guidelines, Deel C, Hoofdstuk III, par. 4.2). In een situatie waarin, zoals in casu, een term zowel een strikte wetenschappelijke als een ruimere informele betekenis heeft, mag worden gevegd van de octrooihouder dat hij minstens in de beschrijvingsinleiding duidelijk maakt dat hij niet de strikte wetenschappelijke betekenis op het oog heeft wanneer hij deze term hanteert, in het bijzonder gelet op het belang van deze term voor de reikwijdte van de conclusies. Nergens in het octrooi EP '740 wordt echter gesteld dat het begrip polyethyleen breed moet worden geïnterpreteerd, eerder dan in strikt wetenschappelijke zin. Schneider dient de gevolgen van deze dubbelzinnigheid in haar octrooi te dragen.

Bij de interpretatie van het begrip 'polyethyleen' kan tevens worden verwezen naar de Amerikaanse 'Claim Construction Order': daar waar beide octrooien verschillen in die zin dat in de Amerikaanse octrooien sprake is van 'comprises polyethylene' (bestaat in wezen uit polyethyleen) en niet 'is a polyethylene' (is een polyethyleen), is zowel in de Amerikaanse procedure als in de huidige procedure het centrale te verduidelijken begrip 'polyethyleen'. Ook de Amerikaanse rechter oordeelde dat polyethyleen de naam is van het polymeer van ethyleen eenheden die in geen enkele zin gewijzigd zijn, en niets anders. (zie stuk IV A.2 J&J Medical)

De rechtbank treedt het oordeel van de Amerikaanse rechter bij, daar waar deze oordeelde dat deze engere, strikt wetenschappelijke betekenis van polyethyleen strikter aansluit bij de bedoeling van de uitvinding. Het wordt niet betwist dat de wijziging van ethyleen monomeren zeer verschillende eigenschappen kan bezorgen aan het polyethyleen. Een interpretatie van het octrooi die zich zou uitstrekken tot een brede klasse van mogelijk verschillende materialen die mogelijks niet de verlangde eigenschappen van glijdbaarheid en knikweerstand vertonen strookt niet met de bedoeling van de uitvinding.

De verwijzingen van Schneider naar de productbrochure van de fabrikant van Plexar doet hieraan geen afbreuk. Het is immers aannemelijk dat in de productbrochure gebruik wordt gemaakt van de term polyethyleen in de ruimere zin.

B.1.2. Een polyamide

14.

Volgens conclusie 1 van het EP '740 bestaat de buitenlaag van de binnenbuis van het katheter uit een polyamide.

J&J Medical voert aan dat het begrip 'een polyamide' hetzelfde is als 'een nylon' en slechts polyamide homopolymeren omvat. Schneider voert aan dat het begrip polyamide eveneens bepaalde copolymeren omvat, voor zover deze materialen voldoen aan de voorwaarde dat ze een veilige hechting van de ballon mogelijk maken en tegelijkertijd een relatief hoge stijfheid vertonen.

Het octrooi bevat geen enkele aanduiding over de betekenis die aan het begrip polyamide moet worden toegekend.

J&J Medical verwijst naar de betekenis die de Amerikaanse rechter aan het begrip 'nylon' toekende in de Claim Construction Order (stuk IV A 2 J&J Medical, p. 22). De tekst van conclusie 1 van EP '740 bevat echter het begrip 'een polyamide', en niet een 'nylon'. Beide begrippen kunnen echter niet zonder meer worden gelijkgesteld. Dit wordt bevestigd in de Amerikaanse Claim Construction Order. Dit blijkt uitdrukkelijk uit de Claim Construction Order (stuk IV A 2 J&J Medical, p. 23), waarin de rechter als volgt oordeelde: *“the term 'polyamide' however, is a generic term that refers to polymers derived from a wide class of monomers containing amide groups. As long as an amide group forms a portion of its corresponding monomer unit, a polymer can be called a polyamide”* (vrij vertaald als: *“Het begrip 'polyamide' is een generiek begrip dat verwijst naar polymeren afgeleid uit een ruime klasse monomeren die amidegroepen bevatten. Zolang een amidegroep deel uitmaakt van de corresponderende monomeereenheid kan een polymeer een polyamide genoemd worden”*).

Omwille van het consequent gebruik van een onbepaald lidwoord kan bovendien worden aangenomen dat verschillende materialen opgeëist worden, zolang zij vallen onder de kwalificatie 'een polyamide', en daarbij een veilige hechting van een ballon mogelijk maken en tegelijkertijd een voldoende stijfheid vertonen.

Er is geen reden om het begrip 'een polyamide' in EP '740 te interpreteren als zijnde beperkt tot nylon in de enge zin.

B. Tegenvordering: geldigheid van het octrooi

15.

Om proceseconomische redenen is het aangewezen eerste de tegenvordering tot nietigverklaring te beoordelen, vooraleer tot beoordeling van de inbreukvordering over te gaan.

De voor een Europees octrooi geldende principes zijn vervat in het Europees Octrooiverdrag van 5 oktober 1973 (hierna EOv), omgezet naar nationaal recht in de octrooiwet van 28 maart 1984 (hierna BOW).

Om octrooibeschermt te genieten moet een uitvinding, nieuw zijn, berusten op uitvinderwerkzaamheid, en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid (artikel 52 (1) EOv en artikel 2 BOW).

Daarnaast vereisen beide teksten dat de uitvinding in de octrooibeschermt voldoende duidelijk en volledig moet worden beschreven zodat zij door een vakman kan worden toegepast (artikel 83 EOv en artikel 17 BOW). Het gebrek aan een voldoende openbaarmaking van de geoctrooide uitvinding kan een grond zijn tot beperking of nietigverklaring voor de Belgische nationale rechtbanken (artikel 49, § 1, 2 BOW).

Ter interpretatie en beoordeling van deze voorwaarden kan worden verwezen naar de richtlijnen (Guidelines for examination in the European Patent Office) en de rechtspraak van het Europees Octrooibureau (hierna EOB).

J&J Medical betwist de geldigheid van het octrooi '740, dat naar haar mening wordt gekenmerkt door een gebrek aan uitvinderwerkzaamheid en niet-nawerkbaarheid. De nieuwheid en vatbaarheid voor een industriële toepassing worden niet betwist.

De bewijslast voor het niet vervuld zijn van de voorwaarden voor de geldigheid van een octrooi rust op J&J Medical, die in de huidige procedure de nietigverklaring van het verleende octrooi vordert. Er bestaat een vermoeden van geldigheid verbonden aan de titel van Schneider.

A.1. uitvinderwerkzaamheid

16.

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De documenten als bedoeld in artikel 5, § 3 BOW worden bij de beoordeling van de uitvinderwerkzaamheid buiten beschouwing gelaten (artikel 6 BOW en artikel 56 EOV). De stand van techniek wordt gedefinieerd als al hetgeen voor de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.

De vakman in de zin van de BOW kan worden omschreven als een persoon die vertrouwd is met het technische gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de vakkennis beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder gebied wordt geconfronteerd op te lossen (B. Van Reepingen en M. De Brabanter, *Les brevets d'invention*, 1987, Brussel, Larcier, nr. 41).

Teneinde de uitvinderwerkzaamheid te beoordelen kan gebruik worden gemaakt van de problem-solution benadering. In een eerste fase wordt de meest nabije stand van de techniek bepaald. Vervolgens wordt, vertrekkend van deze meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven, het objectief technisch probleem bepaald. Vervolgens wordt nagegaan of de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden voor de vakman voor de hand liggend was, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek.

J&J Medical voert aan dat de uitvinding beschreven in EP '740 een gebrek aan uitvinderwerkzaamheid vertoont ten opzichte van Machold, in combinatie met US 5 245 090 (hierna Lombardi genoemd), in combinatie met de anterioriteiten vervat in de Amerikaanse octrooien US 5 047 045, US 5 165 594 en US 5 169 386 (hierna genoemd Arney, Becker en Keith, stukken V 3-5 Schneider).

17.

De objectieve technische problemen werden als volgt omschreven in het EP '740:

- een eerste probleem (A) bestond erin de wrijving tussen de leiddraad en de katheterbuis, te reduceren om het risico op verstopping van de leiddraad te beperken wanneer de katheter erover voortbewogen werd;
- een tweede probleem (B) bestond erin dat een aanvaardbaar compromis diende te worden bekomen tussen de vereisten van stijfheid en flexibiliteit om een goed doordrukvermogen en een goede weerstand tegen knikken te bekomen (zie stuk I.2, p. 1, lijn 23-26);
- een derde probleem (C) bestond erin dat katheters met te brede profielen problemen scheppen bij het inbrengen van het katheter in nauwe bloedvaten en nauwe doorgangen (zie stuk I, 2, p. 2, lijn 18-28).

Schneider stelt aan deze problemen een oplossing te hebben geboden door de keuze voor een polyethyleen binnenlaag (probleem A), een polyamide buitenlaag (probleem B). Deze specifieke combinatie van materialen en het vastlassen van het distale einde van de ballon aan de buitenlaag van polyamide zorgde ervoor dat een katheter met een relatief klein profiel tot stand kwam (probleem C).

18.

De meest nabije stand van de techniek is volgens het EOB, Schneider en J&J Medical het octrooi Machold (stuk V 1. eiseres). De rechtbank treedt deze beoordeling bij.

Machold openbaart een katheter met een dubbel gelaagde binnenbuis, bestaande uit een polyimide (PI) buitenlaag, een binnenlaag van poly-tetra-fluor-etheen (PTFE, meer gekend als Teflon) en een ballon bevestigd aan de polyimide buitenlaag van deze binnenbuis, aan het distale eind van de katheter.

Machold poogde eveneens een oplossing te vinden voor de objectieve technische problemen A, B en C als omschreven.

Hierbij werd enerzijds gekozen voor polyimide voor de buitenlaag: de keuze van polyimide werd verantwoord door enerzijds aan te geven dat dit materiaal de sterkte en flexibiliteit had van eerdere katheters gevormd uit materialen zoals

polyethyleen, maar met een substantieel dunnere dikte: Machold voert aan dat de keuze voor polyimide in plaats van de typische polyethyleen katheters kan leiden tot een herleiding van de buitendiameter tot 40% (deel V.1 Schneider, k 2, 50 tot k 3 13). Eenlagige polyethyleen katheters maakten deel uit van de stand van de techniek.

Om de wrijving tussen het buisvormig binnenonderdeel van polyimide en de leidraad te beperken wordt de binnenbuis voorzien van een binnenlaag van polytetrafluorethyleen (PTFE, Teflon).

Machold vermeldt ook lage dichtheid polyethyleen als alternatief voor de buitenlaag, maar bepaalt hierbij dat dit materiaal bij voorkeur wordt bekleed met een binnenlaag van polytetrafluorethyleen (PTFE, Teflon), teneinde de wrijving tussen het buisvormig binnenonderdeel en de leidraad te beperken.

Als de vakman vanuit Machold zou vertrekken moet hij dus twee materialen veranderen: polyimide (of polyethyleen) als buitenlaag door polyamide, en teflon als binnenlaag door polyethyleen. Machold suggereert noch het gebruik van polyamide als buitenlaag, noch polyethyleen als binnenlaag.

Machold leidt de vakman zelfs weg van het gebruik van polyethyleen als binnenlaag in katheters door te stellen dat het de voorkeur geniet om geen polyethyleen te gebruiken in katheters gelet op de grotere wanddikte van katheters in dit materiaal, en dat polyethyleen ernstige nadelen vertoont in vergelijking met polyimide. Zelfs indien Machold leert dat polyethyleen in beginsel kan worden gebruikt voor de buitenlaag van katheters, wordt geen melding gemaakt van het gebruik van polyethyleen als binnenlaag. Integendeel, Machold stelt dat in een Teflon binnenlaag moet worden voorzien, teneinde de wrijving te beperken. Teflon staat bekend als een materiaal met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Het ligt niet voor de hand om deze teflonbekleding weer te vervangen door een polyethyleen binnenlaag.

Het enkele feit dat zowel Machold als EP '740 een oplossing boden voor dezelfde problemen doet geen afbreuk aan het feit dat de oplossing die door beide octrooien wordt geboden verschilt.

19.

Ook Lombardi, dat door J&J Medical wordt aangehaald, maakt de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden niet voor de vakman voor de hand liggend.

Ook Lombardi wenste een verbeterde katheter, geschikt voor introductie in aders, met een lage knikweerstand en hoge flexibiliteit. Lombardi openbaart een tweelagige katheter bestaande uit een binnenlaag uit zacht elastomeer gecoëxtrudeerd met een harde plastic nylon laag. De binnenlaag, bestaande uit een zacht elastomeer, zoals PVC, siliconenrubber of polyurethaan strek ertoe om flexibiliteit te geven aan het katheter. De buitenlaag, bestaande uit een hard plastic materiaal, zoals polyethyleen, polipropyleen, polycarbonaat, polysulfonen, polymethylmethacrylaat en bij voorkeur nylon, biedt structurele steun. De combinatie van de beide materialen resulteert in een duurzame en flexibele structuur, met een goede knikweerstand.

Lombardi suggereert reeds het gebruik van nylon, een polyamide, voor de buitenlaag. Vertrekkend vanuit Lombardi moet de vakman enkel één materiaal wijzigen, met name van polyurethaan als binnenzijde naar polyethyleen.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de vakman Machold en Lombardi zou combineren. Lombardi gaat niet over probleem C, het verkrijgen van een katheter met een geringe dwarsdoorsnede, en heeft in het bijzonder betrekking op katheters voor gebruik in de aorta.

Ook Lombardi leidt de vakman bovendien weg van polyethyleen als binnenlaag. Lombardi openbaart een katheter met een binnenlaag en een buitenlaag uit verschillende materialen, waarbij elk materiaal zijn eigen unieke chemische en fysische eigenschappen heeft. Lombardi kiest vervolgens polyethyleen voor de *buitenlaag*, teneinde structurele steun te brengen, en combineert deze met een binnenlaag uit een zacht elastomeer, met het oog op flexibiliteit. Het is dan ook niet voor de hand liggend voor een vakman dat polyethyleen zou worden gebruikt voor de binnenlaag.

20.

J&J Medical voert aan dat de vakman op een voor de hand liggende wijze tot de oplossing van het EP '740 zou zijn gekomen door, vertrekkend van Machold en na raadpleging van Lombardi onder meer de octrooien US 5047 045, US 5 156 594 en US 5 169 386 te raadplegen.

De octrooien US 5047 045, US 5 156 594 en US 5 169 386 openbaren éénlagige katheterbuizen onder meer in polyethyleen. Ook uit deze anterioriteiten volgt niet dat de oplossing van het EP '740 voor de hand liggend was voor een vakman.

Zo bestaat de voorkeursuitvoering van US 5 169 386 uit een systeem waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een leidraad, zodat het wrijvingsprobleem waarvoor EP '740 een oplossing biedt zich niet stelt. Evenmin wordt verwezen naar de beweerde gladde eigenschappen van polyethyleen, en er wordt zelfs gesuggereerd een bijkomende gladde coating uit silicone of een silicone olie te gebruiken (kolom 3, l. 47-51).

Geen van de aangehaalde anterioriteiten halen aan dat polyethyleen, dat voorheen als materiaal voor eenlage katheters werd gebruikt, zou zijn geschikt als binnenlaag.

Ook Machold maakte in de beschrijving van de toenmalige stand van de techniek reeds melding van het algemeen gekend gebruik van éénlagige binnenbuizen uit polyethyleen. Eenlagige katheters bestaande uit polyethyleen behoorden tot de stand van de techniek. Met het oog op het verbeteren van de wrijvingsverhouding werd dit materiaal in Machold bekleed met Teflon: het ligt dan ook niet voor de hand voor de vakman om bij de keuze voor een ander materiaal dan polyethyleen voor de buitenlaag, zoals polyamide als gesuggereerd door Lombardi, terug te grijpen naar polyethyleen voor de binnenlaag, ondanks het feit dat dit materiaal vroeger werd gebruikt voor eenlagige binnenbuizen.

Ook een combinatie van de stand van de techniek leidt niet tot het besluit dat de oplossing van het octrooi '740 voor de hand liggend was voor de vakman.

Het octrooi '740 is voldoende inventief.

A.2. Nawerkbaarheid

21.

J&J Medical voert aan dat de uitvinding in EP '740 nietig is omdat het geen voldoende duidelijke en volledige beschrijving bevat van de uitvinding opdat een vakman deze zou kunnen toepassen. Zij voert aan dat het EP '740 niet nawerkbaar is. Zij voert in het bijzonder aan dat de loutere coëxtrusie van polyamide en polyethyleen met gebruikmaking van de op het ogenblik van het indienen van de octrooiaanvraag EP '740 gekende technieken niet leidt tot een tweelagige katheterbuis waarvan de binnen- en buitenlaag met elkaar verbonden zijn ("secured in relation to one another").

22.

Het octrooi EP '740 spreekt over een tweelagige katheterbuis bestaande uit een polyethyleen binnenlaag en een polyamide buitenlaag die met elkaar zijn verbonden.

Opdat een uitvinding voldoende is openbaar gemaakt is nodig maar tevens voldoende dat een gedetailleerde beschrijving van minstens één manier om de uitvinding uit te voeren wordt gegeven (zie Guidelines for examination in het European Patent Office, juni 2005, C, Hoofdstuk II, p. 3). In het octrooi wordt uitdrukkelijk gesproken over een manier om binnen- en buitenlagen van de katheter te vervaardigen; met name door het uitpersen van de buitenlaag over de binnenlaag (kolom 4, l. 18 en 19 en kolom 4 l. 53-55) "*by extruding the outer layer over the inner layer.*"; "*this tubing which may be achieved by the known coextrusion technology, i.e. by extruding the outer layer over the inner layer.*"

De coëxtrusie van polyethyleen en polyamide is een standaardtechniek die tot de algemene vakkennis behoort en geen nawerkbaarheidsproblemen oplevert. Dit wordt thans door J&J Medical niet betwist. Het is geenszins vereist dat bijkomend wordt toegelicht hoe deze coëxtrusie tot stand komt.

23.

J&J Medical meent echter dat de gehanteerde coëxtrusietechniek niet effectief leidt tot enige aanvaardbare binding van de verschillende materialen, en aldus tot een betrouwbare katheterbuis. Zij stelt dat het onmogelijk is polyethyleen en polyamide door middel van coëxtrusie op een betrouwbare manier aan elkaar vast te hechten, en stelt om deze reden dat het octrooi niet nawerkbaar is.

Schneider betwist dat het onmogelijk zou zijn door coëxtrusie polyamide en polyethyleen met elkaar te verbinden in de zin van het octrooi.

23.1.

In het Amerikaans octrooi US 6 569 977 bevestigt Schneider dat de adhesie tussen de twee materiaallagen niet absoluut bevredigend was: "*hoewel de coëxtrusie die momenteel wordt gebruikt voor het maken van dergelijke katheterbuizen tot een dichte moleculaire interpretatie lijkt te leiden van de materialen waaruit de op elkaar gelegen lagen van de buis bestaan, is het niettemin al voorgekomen dat een delaminatie van twee lagen voorgevallen is*". Uit deze verklaring kan slechts worden afgeleid dat Schneider erkent dat de techniek van coëxtrusie niet absoluut bevredigend is, zonder dat hieruit kan worden afgeleid dat Schneider zou hebben erkend dat geen katheter kan worden ontwikkeld d.m.v. de gebruikte techniek. Voor de nawerkbaarheid is echter niet vereist dat het bereikte resultaat absoluut bevredigend en niet voor verbetering vatbaar is.

23.2.

Schneider beroept zich in hoofdzaak op de door haar op de markt gebrachte Asuka katheter en de door Cordis verkochte Trakstar katheter, en de in verband met deze katheters in de Amerikaanse procedure afgelegde verklaringen, die de nawerkbaarheid zouden bevestigen.

De Trakstar katheter of HIM Plus katheter was evenwel samengesteld uit een binnenlaag van Plexar 209, en een buitenlaag van polyamide, tussen welke een chemische binding tot stand kwam. De rechtbank treedt de stelling van J&J Medical bij dat Plexar 209, niet kan worden beschouwd als een polyethyleen in de zin van het octrooi EP '740, waaruit volgt dat ook de Trakstar katheter geen toepassing is van het EP '740.

Op basis van de thans aan de rechtbank voorgelegde gegevens kan niet worden nagegaan of de Conor CoStar katheter een zuivere toepassing vormt van het octrooi EP '740.

Er bestaat echter geen betwisting tussen partijen dat Schneider in de Asuka katheter gebruik maakte van een copolymeer genaamd Grilamid Ely 60, dat valt onder de definitie van een polyamide in de zin van het octrooi EP '740. Het argument van Schneider dat de nawerkbaarheid van het octrooi EP '740 wordt bewezen door het enkele feit dat zij in de jaren '90 gedurende enige tijd een katheter op de markt heeft gebracht die een toepassing zou vormen van het octrooi EP '740 is niet overtuigend. De vraag naar de nawerkbaarheid moet immers worden gesteld in hoofde van derden. De vraag is of de gemiddelde vakman op basis van het octrooi van Schneider in staat zou zijn een werkbare katheter te produceren. J&J Medical voeren aan, onder verwijzing naar de door haar bijgebrachte deskundigen verklaringen dat het antwoord op deze vraag negatief is.

23.3.

J&J Medical steunt zich voornamelijk op de verklaringen van dokter Kopf en dokter Schoten, het octrooi EP 0 669 142 B van Cordis en het Amerikaans octrooi US 3 561 493, evenals op het verslag van de ingenieurs van van Erp en van den Berg.

Dokter Kopf voert aan dat nylon en polyethyleen niet onderling met elkaar te mengen zijn, en er geen hechting wordt gevormd tussen gecoëxtrudeerde lagen van polyethyleen en polyamide. Hij besluit: *“(…) Als resultaat wanneer zij worden geëxtrudeerd of gelaagd, is er weinig of geen aantrekking tussen de beide materialen. Dit resulteert in een zwakke adhesie tussen de materialen (...)”*. Professor Schouten stelt dat hechting tussen de lagen in een coëxtrusieproces niet kan verwacht worden wanneer twee niet-mengbare polymeren met elkaar worden verwerkt. Hij bevestigt dat Van der Waals interacties mogelijk zijn, maar deze te zwak zijn. In het Fontiroche octrooi (EP 0 669 142 B 1) op naam van Cordis wordt gesteld dat 'geen aanzienlijke verbinding' met nylon mogelijk is bij het coëxtruderen van de buis met een buitenlaag van nylon en een binnenlaag.

Het octrooi US 3 561 493 waarnaar J&J Medical verwijst openbaart buizen die gebruikt worden voor universele verpakking van de meest verscheiden producten. In dit octrooi wordt gesteld dat het onmogelijk was om op een betrouwbare manier een polyethyleen en een polyamide laag te coëxtruderen nu deze lagen zouden loskomen van elkaar tijdens de daaropvolgende handelingen. Gelet op het gebruik van deze buizen voor verpakkingen kan worden aangenomen dat de afmetingen van deze buizen verschillen van de afmetingen van een katheter. Ook kan worden aangenomen dat de 'behandelingen' waaraan deze verpakkingbuizen worden onderworpen verschillen van de aanwending van katheters onder klinische omstandigheden zodat de citaten uit het octrooi US 3 561 493 niet zonder meer kunnen worden toegepast op de katheters geopenbaard in EP '740.

J&J Medical heeft vervolgens in het kader van deze betwisting aan twee eigen ingenieurs van haar onderzoekscentrum gevraagd de leer van het octrooi van Schneider toe te passen en dus een katheterbinnenbuis te proberen vervaardigen door coëxtrusie van polyamide over polyethyleen.

Deze ingenieurs, de heren van Erp en van den Berg, kwamen tot het volgende besluit: *“Onze conclusie in het licht van het bovenstaande is dat het **niet mogelijk** is om de leer van EP '740 uit te voeren. In het bijzonder is het niet mogelijk om een bruikbare katheterbinnenbuis te maken door polyamide te coëxtruderen over polyethyleen: de materialen kunnen door deze techniek **niet aan** elkaar worden **vastgemaakt**”* (eigen benadrukking). Zo bleek onder meer na het doorsnijden van de buis zonder voorafgaande manipulatie, dat het volstond om voorzichtig tegen de binnenlaag te duwen met een sonde opdat de binnenlaag gemakkelijk vergleed ten opzichte van de buitenlaag.

Ook professor Schouten bevestigde, na de resultaten van de coëxtrusies van van Erp en van den Berg te hebben gezien, dat er geen sprake is van enige hechting. Professor Schouten voerde een duplo test uit, en stelt dat deze resultaten overeenstemmen met de testresultaten als beschreven in het rapport van van Erp en van den Berg.

Deze onderzoeken staven de thans door J&J Medical aangevoerde stelling dat Schneiders EP '740, dat betrekking heeft op een katheterbuis met twee op elkaar gelegen lagen uit *met elkaar verbonden materialen* niet nawerkbaar is.

Het onderzoek uitgevoerd door van Erp en van den Berg en professor Schouten is echter louter eenzijdig, en maakt het voorwerp uit van wetenschappelijke kritiek vanwege Schneider: zij voert aan dat de buisjes werden onderworpen aan krachten en behandelingen die niet te vergelijken zijn met krachten en behandelingen in normale klinische omstandigheden (zie verslag Beetz (stuk VI.10 Schneider) en verslag dr.ir. Herder en dr. Poulis (stuk VI.14 Schneider)).

De deskundigen aangezocht door Schneider, dr.ir. Herder en dr. Poulis sloten zich aan bij de stelling van dokter Kopf, dat er slechts een zwakke adhesie ontstaat tussen de verschillende materialen. Zij stelden echter dat de krachten tussen

de binnen- en buitenlaag van de binnenbuis voornamelijk longitudinale, en geen laterale krachten zijn en besloten dat het niet waarschijnlijk is dat de twee lagen van de binnenbuis zouden delamineren als gevolg van longitudinale krachten.

Het is in die omstandigheden aangewezen om een deskundige aan te stellen teneinde de rechtbank terzake technisch advies te verschaffen.

Beide partijen verklaarden zich niet te verzetten tegen een deskundig onderzoek.

Op uitdrukkelijk verzoek van partijen (zie proces-verbaal van de zitting d.d. 29 mei 2008) worden de debatten heropend teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen over de wijze waarop deze opdracht zou kunnen geformuleerd, en de kwalificaties waarover de aan te wijzen deskundige dient te beschikken. Het is tevens aangewezen dat partijen concrete namen zouden suggereren van deskundigen die deze opdracht zouden kunnen vervullen.

C. Inbreuk

24.

In ondergeschikte orde, voor zover de rechtbank niet tot nietigheid van het octrooi EP '740 zou besluiten, voert J&J Medical aan dat haar producten geen inbreuk plegen op EP '740 omwille van de volgende drie redenen:

- het materiaal gebruikt voor de binnenste laag, Plexar 209, zou niet 'een polyethyleen' zijn;
- het materiaal gebruikt voor de buitenste laag, Pebax, zou niet 'uit een polyamide vervaardigd' zijn;
- de binnen- en buitenlaag van deze katheters zouden niet 'met elkaar verbonden zijn' in de zin van het octrooi EP '740.

Het wordt niet betwist dat de beweerd inbreukmakende producten de overige kenmerken van conclusies 1 tot 3 inhouden, zoals het feit dat een ballon is vastgelast aan het verwijderde eind van de katheterbuis.

De rechtbank acht het aangewezen de resultaten van het deskundig onderzoek met betrekking tot de nawerkbaarheid af te wachten alvorens verder te oordelen over het al dan niet bestaan van een inbreuk.

D. Afstand

25.

In haar gedinginleidende dagvaarding van 4 augustus 2004 eiste Schneider dat deze rechtbank een grensoverschrijdend inbreukverbod zou opleggen met effect in België, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Zij steunde zich hiervoor op een bepaalde rechtspraak die aannam dat het mogelijk was de nationale luiken van een Europees octrooi voor een nationaal gerecht van één staat te handhaven onder bepaalde omstandigheden.

De verweerders in de huidige procedure betwistten de bevoegdheid van de Belgische rechter opzichtsens de buitenlandse Cordis vennootschappen en de bevoegdheid van de Belgische rechter om grensoverschrijdende maatregelen te bevelen. Zij stelden dat de rechtbank geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekwam. De nationale vennootschappen van de Cordis groep maakten nietigheidsprocedures aanhangig tegen het Duitse, Franse en Italiaanse luik bij de respectievelijke nationale rechtbanken.

In twee arresten van 2006, met name in Gat/LuK (13 juli 2006, C-4/03) en Primus/Roche (13 juli 2006, C-595/03) deed het Hof van Justitie uitspraak over de interpretatie van het EEX-Vedrag met betrekking tot de bevoegdheidsregeling in grensoverschrijdende octrooi-procedures, waarbij zij de mogelijkheden voor nationale rechtbanken om grensoverschrijdende maatregelen op te leggen ernstig in vraag stelde.

Oorspronkelijke verweerders legden op 3 augustus 2006 een verzoekschrift neer op grond van artikel 748, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde deze beslissingen als nieuwe stukken te kunnen neerleggen.

In antwoord op dit verzoekschrift deed Schneider in de opmerkingen op het verzoekschrift op grond van artikel 748, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, neergelegd op 6 september 2006, afstand van de grensoverschrijdende aspecten van haar vordering in de volgende bewoordingen:

"Ondanks het bovenstaande ziet verzoekster vrijwillig af van alle grensoverschrijdende aspecten van haar vordering. Meer bepaald, blijft enkel een vordering bestaan met betrekking tot de inbreuken van het Belgisch gedeelte van EP '740 tegen de Belgische vennootschap NV Johnson & Johnson Medical eerste verweerster in deze zaak, Aangaande deze vordering hebben partijen reeds argumenten uitgewisseld. Deze beslissing om de draagwijdte van de vordering te beperken tot België is gemotiveerd door de bekommernis om de zaak niet langer uit te stellen en om proceseconomische redenen."

Schneider herhaalde deze afstand in aanvullende conclusies, neergelegd op 2 juli 2007, in de volgende bewoordingen:

“Aansluitend op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Gat/LuK (13 juli 2006, C-4/03) en Primus/Roche (13 juli 2006, C-595/03) heeft Schneider officieel en vrijwillig afstand gedaan van de extraterritoriale aspecten van haar vordering, teneinde huidige procedure niet te vertragen en omwille van proceseconomische redenen. De procedure heeft dus thans betrekking op een inbreukvordering gegrond op het Belgisch gedeelte van EP '740 en gericht tegen eerste verweerster, J&J Medical.”

En nogmaals in conclusies na heropening der debatten van 14 februari 2008 en 14 april 2008 in de volgende bewoordingen:

“Oorspronkelijk verzocht eiseres om grensoverschrijdende maatregelen tegen verweerster en andere vennootschappen uit de Cordis groep. Ingevolge de beslissingen Gat/Luk (13 juli 2006, C-4/03) en Primus/Roche (13 juli 2006) van het Europees Hof van Justitie heeft Schneider officieel en vrijwillig afstand gedaan van de extraterritoriale aspecten van haar vordering om te vermijden dat de procedure vertraagd zou worden en voor een goede rechtsbedeling, Zoals bevestigd werd door de beschikking van 6 december 2007 is dergelijke afstand van rechtsvordering een eenzijdige rechtshandeling uitgaande van de eiser op hoofd, tussen- of tegenvordering waarvoor de toestemming van de verweerster niet vereist is. Deze heeft onmiddellijke werking vanaf de kennisgeving aan de tegenpartij zelfs voor hiervan akte wordt genomen bij vonnis. Ze bestaat los van elk vonnis waarin zij achteraf wordt vastgesteld Dit belet echter niet dat de afstand van vordering door de rechtbank nog bij vonnis of beschikking moet worden vastgesteld Bijgevolg beoogt Schneiders vordering nu de rechtbank te horen verklaren dat J&J Medical inbreuk pleegt op het Belgisch deel van haar Europees octrooi EP '740 en bijgevolg het verbod te horen opleggen aan J&J Medical nog verder inbreuk te plegen op dat octrooi op straffe van een dwangsom.”

J&J Medical verzoekt de rechtbank akte te verlenen van de afstand door Schneider van alle grensoverschrijdende aspecten van haar oorspronkelijke vordering zoals ingesteld bij gedinginleidende dagvaarding van 4 augustus 2004, zoals verwoord in Schneiders opmerkingen van 6 september 2006, en partijen genoemd onder I tot en met 9, buiten zake te verklaren.

Schneider verzoekt de rechtbank op haar beurt om akte te verlenen van de afstand die zij heeft gedaan van de extraterritoriale aspecten van haar bij dagvaarding d.d. 4 augustus 2004 ingeleide (hoofd)vordering, *“met name het recht om, op grond van de feiten uiteengezet in de dagvaarding en conclusie, voor de Belgische Hoven en rechtbanken maatregelen te vorderen die uitwerking moeten krijgen buiten het Belgisch grondgebied”*.

26.

De betwisting zoals deze werd voorgelegd aan de rechtbank bestaat uit de vraag in welke bewoordingen akte dient te worden genomen van de afstand geformuleerd door Schneider.

De afstand van rechtsvordering is een eenzijdige rechtshandeling uitgaande van de eiser op hoofd, tussen- of tegenvordering, waarvoor de toestemming van de verweerder niet vereist is (zie onder meer C. Cnudde, *“Tussengeschieden in verband met de beëindiging van de procedure”* in *Bestendig handboek burgerlijk procesrecht*, Kluwer, losbladig, nr. 29610; Brussel 20 april 1972, RW 1973-74, 544).

In casu is er sprake van een uitdrukkelijke afstand in de zin van artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek . Deze afstand heeft onmiddellijke werking vanaf de kennisgeving aan de tegenpartij, zelfs voor hiervan akte wordt genomen bij vonnis (zie tevens Kg. Brussel 6 april 1992, JLMB 1992, 401). Zij bestaat los van elk vonnis waarin zij achteraf wordt vastgesteld (zie S. Cnudde, l.c.).

De afstand van Schneider, geformuleerd in haar opmerkingen van 6 september 2006, had uitwerking vanaf de dag dat de opmerkingen van Schneider aan J&J Medical werden ter kennis gegeven.

27.

Artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de uitdrukkelijke afstand geschiedt bij een gewone akte, die ondertekend wordt door de partij of door haar gemachtigde die, tenzij de wet anders bepaalt, een bijzondere volmacht heeft.

De rechtbank dient alleen te onderzoeken of de raadsman van een partij die een uitdrukkelijke afstand doet over een bijzondere volmacht beschikt, wanneer daaromtrent een betwisting bestaat (zie naar analogie Cass. 25 maart 1994, Pas. I, 1994, 309, met betrekking tot de afstand van geding).

Noch Schneider, noch J&J Medical voeren aan dat de raadslieden van Schneider niet zouden hebben beschikt over het vereiste bijzonder mandaat voor het doen van een uitdrukkelijke afstand in de *bewoordingen* gehanteerd op 6 september 2006, en hernomen in de conclusies van 2 juli 2007, 14 februari 2008 en 14 april 2008. Schneider maakte evenmin toepassing van de regel van ontkenning van rechtshandeling. De geschreven volmacht die werd voorgelegd ter zitting van 29 mei 2008 doet daaraan geen afbreuk.

De vraag naar de interpretatie van deze bewoordingen is niet aan de orde in de huidige procedure, nu slechts dient te

worden geoordeeld over de vraag in welke bewoordingen akte moet worden genomen van de afstand. Deze vraag zal ten gepaste tijde moeten worden beoordeeld door de buitenlandse rechtbanken bij wie een vordering werd ingesteld.

28.

De persoon die zich door een eenzijdige wilsuïting heeft verbonden dient die verbintenis na te komen indien de bestemming zich tijdig op die verbintenis beroept. J&J Medical heeft het recht zich op deze eenzijdige rechtshandeling te beroepen: ook de door de eenzijdige wilsuïting aangegane verbintenis heeft een bindende kracht (zie in die zin S. Stijns, *Verbintenissenrecht*, die Keure, 2005, 267).

De rechtbank dient zich ertoe te beperken akte te geven van de afstand zoals zij werd geformuleerd op 6 september 2006.

Om deze redenen,

DE RECHTBANK,

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, zoals gewijzigd,

Rechtsprekend in eerste aanleg, op tegenspraak,

Verleent akte van de afstand door Schneider van alle grensoverschrijdende aspecten van haar oorspronkelijke vordering zoals ingesteld bij gedinginleidende dagvaarding van 4 augustus 2004, zoals verwoord in Schneiders opmerkingen van 6 september 2006.

Stelt vast dat de vennootschap naar Oostenrijks recht Johnson & Johnson Medical Products GmbH, Cordis Division, de vennootschap naar Frans recht Cordis SAS, de vennootschap naar Duits recht Cordis Medizinsche Apparate GmbH, de vennootschap naar Italiaans recht Cordis Italia SpA, de vennootschap naar Spaans recht Johnson & Johnson SA, de vennootschap naar Zweeds recht Johnson & Johnson AB, de vennootschap naar Zwitsers recht Johnson & Johnson AG, de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk Cordis a Johnson & Johnson company, Johnson & Johnson Medical Ltd., en de vennootschap naar Amerikaans recht Cordis Corporation, buiten zake zijn.

Verklaart de hoofdvordering van Schneider gericht tegen J&J Medical en de tegenvordering van J&J Medical tegen Schneider ontvankelijk.

Alvorens recht te doen over de gegrondheid van deze vorderingen,

Zegt voor recht dat het aangewezen is een deskundige aan te stellen om technisch advies te geven met betrekking tot de nawerkbaarheid van het EP '740.

Heropent de debatten op 29 januari 2009 voor 20' teneinde partijen toe te laten standpunt in te nemen over de wijze waarop deze opdracht zou kunnen geformuleerd, en de kwalificaties waarover de aan te wijzen deskundige dient te beschikken. Het is tevens aangewezen dat partijen concrete namen zouden suggereren van deskundigen die deze opdracht zouden kunnen vervullen.

Zegt voor recht dat J&J Medical conclusies, beperkt tot deze punten, kan neerleggen ter griffie en meedelen aan Schneider ten laatste op 20 november 2008.

Zegt voor recht dat Schneider conclusies, beperkt tot deze punten, kan neerleggen ter griffie en meedelen aan Schneider ten laatste op 20 december 2008.

Houdt de beslissing over de gerechtskosten aan.