

# vonnis

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/453598 / KG ZA 13-1228

### Vonnis in kort geding van 23 december 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**B. BRAUN MELSUNGEN A.G.**,  
gevestigd te Melsungen, Duitsland,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaten mr. W.E. Pors en T.M. van den Heuvel te Den Haag,

tegen

1. de commanditaire vennootschap  
**SAFEMEDIC CV**,  
gevestigd te Haarlem,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**TROGE MEDICAL GMBH**,  
gevestigd te Hamburg, Duitsland,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. R. Dijkstra te Amsterdam.

Partijen zullen hierna B. Braun, Safemedic en Troge worden genoemd.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 31 oktober 2013,
  - de producties 1-19 van B. Braun en haar akte vermeerdering van eis,
  - de producties 1-9 van Safemedic en Troge,
  - de eis in reconventie,
  - de proceskostenoverzichten van beide zijden,
  - de mondelinge behandeling van 13 december 2013 en de daarbij overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. B. Braun houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verhandeling van producten voor anesthesie, intensieve geneeskunde, cardiologie, extracorporale bloedbehandeling en chirurgie.

2.2. B. Braun is houdster van het Europees octrooi 1 911 487 B1 (hierna: het octrooi of EP 487) voor een *spring clip as needle tip protection for a safety IV catheter*. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland op 10 april 2013. De aanvraag voor het octrooi is een afsplitsing van een aanvraag die heeft geleid tot het Europees octrooi EP 1 421 969 (hierna: het moederoctrooi), welke aanvraag op zijn beurt is afgesplitst van een aanvraag die heeft geleid tot het Europees octrooi EP 1 003 588 (hierna: het grootmoederoctrooi). De oorspronkelijke aanvraag waarop deze octrooien zijn gebaseerd is een PCT-aanvraag van 8 augustus 1998 (WO 99/08742). Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van de volgende twee Amerikaanse octrooiaanvragen: US 915148 van 20 augustus 1997 en US 97170 van 12 juni 1998.

2.3. Het octrooi heeft één onafhankelijke conclusie (conclusie 1) en negen daarvan afhankelijke conclusies (conclusies 2-10). Conclusie 1 van het octrooi luidt in de authentieke Engelse tekst als volgt:

A safety IV catheter comprising:

- a) a needle (16) having a needle shaft and a needle tip (18);
- b) said needle shaft comprising a bulge (61, 138);
- c) a hollow tubular catheter (24) having a proximal end;
- d) said hollow tubular catheter (24) is secured to the distal end of a catheter hub (26);
- e) said catheter hub (26) having a hub section (30), wherein a chamber (36) is formed in said hub section (30), and having an inner wall;
- f) a resilient spring clip needle guard (40, 96, 120) located within said chamber (36) being formed in said hub section (30) of said catheter hub (26) and having a distal arm (42, 112) or distal end walls (130);
- g) said needle (16) being received within said hollow tubular catheter (24) when in a ready position, wherein said needle extends through said chamber (36), a passageway (34) and distally beyond said catheter hub (26) and said hollow tubular catheter (24) so that said needle tip (18) extends beyond the tapered distal end of said hollow tubular catheter (24) and said needle guard (40, 96, 120) located within said hub chamber (36) is adapted to automatically snap or pivot into a retracted position for blocking access to said distal needle tip (18) and preventing further movement of said needle tip (18) when said needle (16) is in its retracted position;
- h) said needle guard (40, 96, 120) being adapted to be inserted into said catheter hub (26) and to be urged by said needle shaft into contact with said inner wall of said catheter hub (26) so that the needle guard (40, 96, 120) is retained therein;
- i) and a groove (48, 136) or bump (62) being formed in said inner wall of said catheter hub (26) for engaging a lower end (46) or curved section (110) or curved protrusion (128) of said needle guard (40, 96, 120) for retaining said needle guard (40, 96, 120) in said catheter hub (26) in the ready position;
- j) said needle shaft of needle (16) being adapted to engage said distal arm (42, 112) or distal end walls (130) of said needle guard (40, 96, 120) when said needle (16) is in its said ready position; and
- k) the said catheter hub (26) being configured such that a force exerted by said needle shaft on said needle guard (40, 96, 120) in said catheter hub (26) is released when said needle (16) is retracted causing said needle guard (40, 96, 120) to pivot or snap to the retracted position in which said distal arm (42, 112) or distal end walls (130) block said needle tip (18);

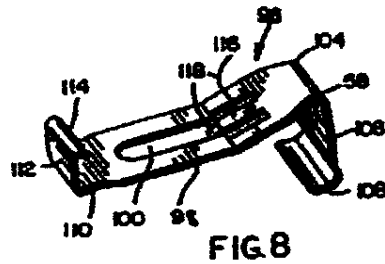
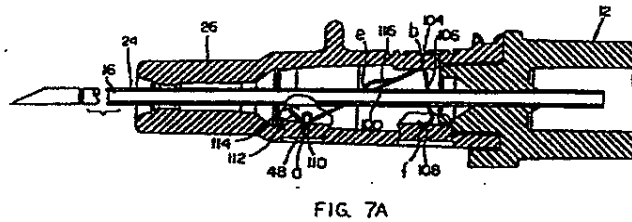
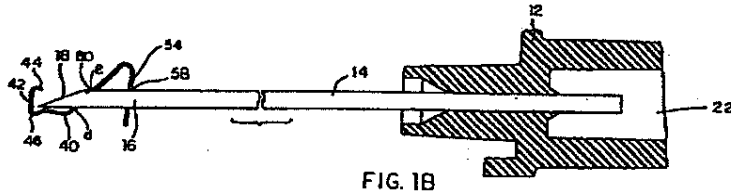
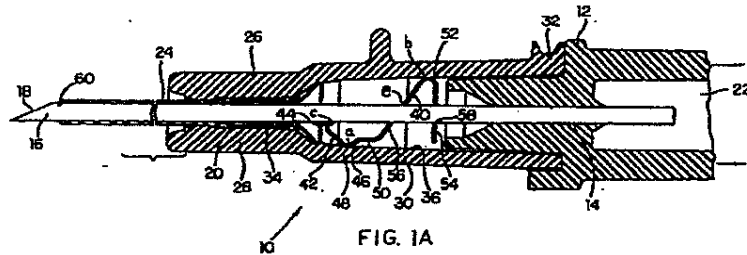
l) and said needle guard (40, 96, 120) further comprising a proximal wall (54, 126) or proximal vertical arm (54, 106) having an opening (58, 134) adapted to let said shaft of needle (16) freely pass through and axially move;  
m) wherein said bulge (61, 138) has a diameter greater than that of said opening (58, 134) of said proximal wall (54, 126) or proximal vertical arm (54, 106).

2.4. In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:

Een beveiligd IV katheter, omvattend:

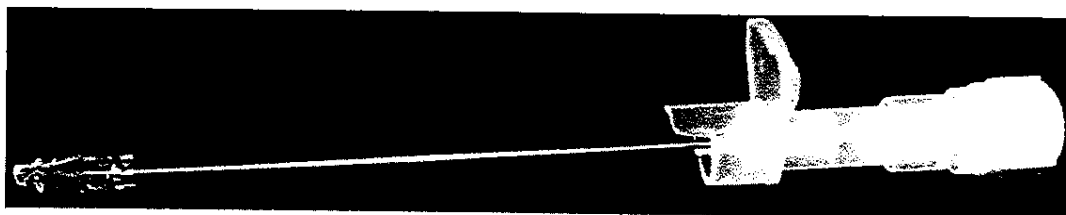
- a) een naald (16) met een naaldschacht en een naaldpunt (18);
- b) waarbij de genoemde naaldschacht een bolling (61, 138) omvat;
- c) een holle buisvormige katheter (24) met een proximale einde;
- d) waarbij de genoemde holle buisvormige katheter (24) vastgezet is aan het distale einde van een katheterhub (26);
- e) waarbij de genoemde katheterhub (26) een hubsectie (30) heeft, waarbij een kamer (36) gevormd is in de genoemde hubsectie (30) en met een binnenwand;
- f) een naaldbescherming (40, 96, 120) in de vorm van een veerkrachtige veerklem, geplaatst binnen de genoemde kamer (36), die gevormd is in de genoemde hubsectie (30) van de genoemde katheterhub (26) en met een distale arm (42, 112) of distale eindwanden (130);
- g) waarbij de genoemde naald (16) opgenomen is binnen de genoemde holle buisvormige katheter (24) wanneer in een parate positie, waarbij de genoemde naald zich uitstrekt dóór de genoemde kamer (36), een doorgang (34) en distaal voorbij de genoemde katheterhub (26) en de genoemde holle buisvormige katheter (24) zodat de genoemde naaldpunt (18) zich uitstrekt voorbij het taps toelopende distale einde van de genoemde holle buisvormige katheter (24) en de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120), geplaatst binnen de genoemde hubkamer (36) geschikt is om automatisch te klikken of zwenken tot in een teruggetrokken positie voor het blokkeren van toegang tot de genoemde distale naaldpunt (18) en het voorkomen van verdere beweging van de genoemde naaldpunt (18) wanneer de genoemde naald (16) zich in de teruggetrokken positie ervan bevindt;
- h) waarbij de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) geschikt is om ingebracht te worden tot in de genoemde katheterhub (26) en om geduwd te worden door de genoemde naaldschacht tot in contact met de genoemde binnenwand van de genoemde katheterhub (26), zodat de naaldbescherming (40, 96, 120) daarin vastgehouden wordt;
- i) en een groef (48, 136) of bobbel (62) die gevormd is in de genoemde binnenwand van de genoemde katheterhub (26) voor het ingrijpen met een lager einde (46) of gebogen sectie (110) of gebogen uitsteeksel (128) van de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) voor het vasthouden van de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) in de genoemde katheterhub (26) in de parate positie;
- j) waarbij de genoemde schacht van de naald (16) geschikt is om in te grijpen met de genoemde distale arm (42, 112) of distale eindwanden (130) van de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) wanneer de genoemde naald (16) zich in de parate positie ervan bevindt; en
- k) waarbij de genoemde katheterhub (26) zo geconfigureerd is dat een kracht, uitgeoefend door de genoemde naaldschacht op de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) in de genoemde katheterhub (26) vrijgegeven wordt wanneer de genoemde naald (16) teruggetrokken wordt, waardoor veroorzaakt wordt dat de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) zwenkt of klikt naar de teruggetrokken positie waarin de genoemde distale arm (42, 112) of distale eindwanden (130) de genoemde naaldpunt (18) blokkeren;
- l) en de genoemde naaldbescherming (40, 96, 120) verder een proximale wand (54, 126) omvat of proximale verticale arm (54, 106) met een opening (58, 134), geschikt om de genoemde schacht van de naald (16) vrijelijk door te laten lopen en axiaal te bewegen;
- m) waarbij de genoemde bolling (61, 138) een diameter heeft, die groter is dan die van de genoemde opening (58, 134) van de genoemde proximale wand (54, 126) of proximale verticale arm (54, 106).

2.5. Onder meer de volgende tekeningen maken onderdeel uit van het octrooischrift van EP 487:



2.6. Safemedic en Troge verkopen en leveren medicijnen en medische hulpmiddelen. Zij bieden in Nederland onder de naam Tro-Vensite een beveiligd IV katheter aan (hierna: de Tro-Vensite). Hieronder staat een tweetal afbeeldingen van de Tro-Vensite.





2.7. Tegen de verlening van het grootmoederoctrooi is oppositie ingesteld door derden. Bij beslissing van 1 augustus 2007 heeft de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau de oppositie verworpen. Tegen die beslissing is geen beroep ingesteld.

2.8. Aanvankelijk is de verlening van het moederoctrooi geweigerd omdat het onderwerp ervan niet zou worden gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. Bij beslissing van 15 december 2011 heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau die beslissing vernietigd en beslist dat het moederoctrooi alsnog moest worden verleend.

2.9. De fabrikant van de Tro-Vensite, de Indiase onderneming Poly Medicure (hierna: Poly Medicure), heeft op 18 december 2009 oppositie ingesteld tegen de verlening van het Europees octrooi 1 911 486 B1 (hierna: EP 486) dat net als EP 487 is gebaseerd op een afsplitsing van de aanvraag van het moederoctrooi. Bij beslissing van 5 december 2011 heeft de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau geoordeeld dat EP 486 niet ongewijzigd in stand gehouden kon worden omdat het onderwerp niet werd gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. In dat kader heeft de oppositieafdeling onder meer het volgende overwogen:

#### 2.2.3 Omission of "unitary"

All the embodiments of the needle guard disclosed in the detailed description of the original disclosure E1 are consistently represented in the figures as being unitary, e.g. in one piece or one entity, and there is no passage in the whole content of E1 which may lead the skilled person to consider a needle guard which would be manufactured in two or more pieces. Furthermore the opposition division cannot agree with the statement of the patentee that the formulation "unitary needle guard" used in E1 may not necessarily mean manufactured in one piece based on the example on page 20, paragraph 2, of E1 referring to a "unitary assembly" of a needle and a needle guard. The assembly referred to in this passage of E1 clearly stands there for 'a group of parts that are connected and form one unit' (Macmillan online dictionary), and not for the process of building a product by putting all its parts together. In this context the term "unitary" on page 20 of E1 qualifying the assembly of the needle and the needle guard as forming a unit has unambiguously a different meaning than the term "unitary" qualifying the spring clip needle guard on page 9, last paragraph, of E1 or in claim 1 of E1, which can only mean to be made of one piece.

Moreover, despite the patentee's opinion that the three requirements set out in the decision T 331/87 and the Guidelines, C- VI, 5.3.10, are fulfilled with respect to the omission of the qualification "unitary", it appears that at least the requirement (ii) set out in the Guidelines, C- VI, 5.3.10, is not fulfilled. According to this requirement, it should be directly and unambiguously recognisable to the skilled person that the omitted feature is not indispensable for the function of the invention in the light of the invention of the technical problem the invention serves to solve. The earlier application as filed

E1 on page 2, last paragraph as well as the patent-in-suit in paragraph 9 disclose the prior art protective device of document US 5,135,504 (E5, McLees) as requiring the assembly of two separate components which renders such a protective device costly to manufacture. One object of the invention expressed on page 4, paragraph 4, of E1 and in paragraph 12 of the patent-in-suit mentions then the problem of providing "a safety IV catheter of the type described which is relatively simple and inexpensive to manufacture", referring back to the problem of the assembly of two separate components of the McLees device. The skilled person would thus not recognise unambiguously that the unitary characteristic of the needle guard disclosed in E1, e.g. on page 9, last paragraph, of E1 and in independent claim 1, is not indispensable for the function of the invention in the light of the technical problem mentioned above. The opposition division considers therefore that the omission of the qualification "unitary" with regard to the needle guard specified in claim 1 of the main request as filed during the oral proceedings violates the requirements of Articles 123(2) and 76(1) EPC.

2.2.4 The opposition division is therefore of the opinion that the formulation "needle guard" as present in claim 1 of the main request as filed during the oral proceedings without qualification of the needle guard being unitary and being a spring clip introduces subject-matter which extends beyond the content of the earlier application as filed, contrary to Articles 123(2) and 76(1) EPC.

B. Braun heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. Op dat beroep is nog niet beslist.

2.10. Poly Medicure heeft op 10 april 2013 ook oppositie ingesteld tegen EP 487. Na het verstrijken van de oppositietermijn zal B. Braun verweer voeren.

2.11. De advocaat van B. Braun heeft een potentiële afnemer van Safemedic en Troge per brief op de hoogte gesteld van de visie van B. Braun dat de Tro-Vensite inbreuk maakt op EP 487 en van het feit dat B. Braun op die grond het onderhavige kort geding aanhangig had gemaakt tegen Safemedic en Troge.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. B. Braun vordert, na vermeerdering van haar eis, - samengevat - een verbod op inbreuk op het octrooi in Nederland, een bevel tot opgave van gegevens over de inbreuk, en een bevel tot plaatsing van een mededeling op de website van Safemedic en Troge, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Safemedic en Troge in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt B. Braun ten grondslag dat Safemedic en Troge door het aanbod van de Tro-Vensite inbreuk maken op het octrooi.

3.3. Safemedic en Troge voeren verweer. Zij voeren aan dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is en toegevoegde materie bevat. Daarnaast betogen zij dat de Tro-Vensite niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

**in reconventie**

3.5. Safemedic en Troge vorderen - samengevat - een verbod op mededelingen inhoudende dat de Tro-Vensite inbreuk maakt op het octrooi, een bevel tot opgave van de partijen aan wie B. Braun heeft meegedeeld dat de Tro-Vensite inbreuk maakt op het octrooi en een bevel tot versturen van een rectificatie aan die partijen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van B. Braun in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.6. Aan haar vorderingen leggen Safemedic en Troge ten grondslag dat B. Braun onrechtmatig jegens hen handelt door aan potentiële afnemers van Safemedic en Troge brieven te sturen waarin wordt gesuggereerd dat verhandeling van de Tro-Vensite inbreuk maakt op het octrooi, terwijl B. Braun volgens Safemedic en Troge weet of moet weten dat van inbreuk geen sprake is en dat er een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een nietigheidsprocedure of oppositieprocedure.

3.7. B. Braun voert verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

**4. De techniek**

4.1. De volgende beschrijving van de technische achtergrond van het octrooi is ontleend aan de dagvaarding en de pleitnota van B. Braun en is niet in geschil.

4.2. Intraveneuze (IV) katheters worden gebruikt om bijvoorbeeld infuusvloeistof in te brengen in een ader. Daartoe wordt een slangetje, het katheter, met behulp van een naald door de huid ingebracht in een bloedvat. Het ene eind van het katheter is open en eindigt in het bloedvat. Het andere eind eindigt in een katheterhub die is voorzien van een koppeling waaraan later via een verdere slang een infuuszak kan worden bevestigd.

4.3. Om het katheter door de huid in te brengen is een naald nodig, die daarna kan worden verwijderd. Hiervoor wordt een holle naald gebruikt, zodat een zogenaamde "*blood flashback*" optreedt. Doordat bloed door de naald naar een kamer stroomt, constateert de verpleegkundige dat de ader correct is aangeprikt.

4.4. Daarna kan de naald worden verwijderd, de katheterhub gefixeerd en aangesloten. De verwijderde, zeer scherpe naald is in contact met het bloed van de patiënt geweest, bij verwijdering gevuld met dit bloed en levert daarmee een besmettingsgevaar als de verpleegkundige zich eraan prikt. Daarom moeten deze naalden tegenwoordig zijn voorzien van een automatische beveiliging die de punt bij verwijdering afschermt.

4.5. Beveiligde katheters waren bekend in de stand van de techniek, maar vertoonden volgens de beschrijving van EP 487 een of meerdere nadelen. Sommige vereisen bijvoorbeeld relatief (te)veel kracht, waardoor de naald niet goed verwijderd kan worden of waardoor de katheter niet betrouwbaar werkt. Ook zijn sommige bestaande beveiligde katheters volgens het octrooischrift relatief kostbaar om te produceren.

## 5. De beoordeling

### in conventie

#### *toegevoegde materie*

5.1. Safemedic en Troge hebben naar voorlopig oordeel terecht aangevoerd dat er een serieuze kans bestaat dat conclusie 1 van het octrooi gedeeltelijk nietig zal worden verklaard vanwege toegevoegde materie in de zin van artikel 76 lid 1 en 123 lid 2 van het Europees Octrooiverdrag. Conclusie 1 van het octrooi zoals verleend omvat namelijk varianten van een beveiligd IV katheter waarbij de naaldbescherming uit verschillende losse componenten bestaat. Dergelijke materie is naar voorlopig oordeel niet direct en ondubbelzinnig voor de gemiddelde vakman geopenbaard in de oorspronkelijke PCT-aanvraag van 8 augustus 1998 (hierna: de aanvraag).

5.2. Voorop staat dat alle conclusies van de aanvraag een beveiligd IV katheter met een “*unitary needle guard*” vereisen. Safemedic en Troge hebben er terecht op gewezen dat dat kenmerk duidt op een naaldbescherming uit één stuk.

5.3. Ook andere onderdelen van de aanvraag leren de vakman dat de naaldbescherming uit één stuk moet bestaan. De aanvraag vermeldt namelijk dat met de uitvinding onder meer wordt beoogd een katheter te verschaffen “*which is relatively simple and inexpensive to manufacture*” (p. 4). Wat daarmee wordt bedoeld, blijkt uit de passage die aan dat citaat voorafgaat. In die passage worden de nadelen opgesomd van tot de stand van de techniek behorende katheters. In dat kader vermeldt de aanvraag als nadeel van een “*protective device*” van een door McLees geopenbaard katheter dat het “*requires the assembly of two separate components and is thus relatively costly to manufacture*” (p. 3). De aanvraag leert de vakman dus dat een “*protective device*” dat uit meer dan één component bestaat problematisch is omdat de productie ervan relatief duur is. De aanvraag leert ook dat het in de aanvraag geopenbaarde beveiligde IV katheter dat probleem oplost. Dat zal bij de vakman de door de conclusies gecreëerde indruk versterken dat het “*unitary*” karakter van de naaldbescherming een noodzakelijk onderdeel is van de in de aanvraag geopenbaarde uitvinding. De opmerking van B. Braun dat bij McLees de naaldbescherming ook al uit één stuk bestond maar alleen functioneerde in combinatie met een “*retention ring*”, maakt dat naar voorlopig oordeel niet anders. Feit blijft dat een naaldbescherming die uit meer dan één component bestaat niet te rijmen is met de in de aanvraag uitdrukkelijk beschreven doelstelling.

5.4. Bovendien hebben alle uitvoeringsvormen die in de aanvraag zijn beschreven en in de tekeningen worden getoond een naaldbescherming betreffen die bestaat uit één stuk. Met betrekking tot de eerste, in de figuren 1A en 1B getoonde uitvoeringsvorm, vermeldt de beschrijving daarbij uitdrukkelijk dat de naaldbescherming “*is in the form of a unitary spring clip*” (p. 9). In de beschrijving van de overige uitvoeringsvormen wordt dat niet uitdrukkelijk herhaald, maar staat wel steeds dat de uitvoeringsvorm vergelijkbaar is met de eerder genoemde uitvoeringsvormen (afgezien van een niet de vormgeving van de naaldbescherming betreffend onderscheidend kenmerk). Daaruit volgt dat ook die uitvoeringsvormen zijn vormgegeven als een “*unitary spring clip*”. Dat wordt ook bevestigd door de in de aanvraag opgenomen tekeningen van die uitvoeringsvormen. Die tekeningen laten naar voorlopig oordeel louter katheters met een naaldbescherming uit één stuk zien.



5.5. De uitvoeringsvorm die wordt getoond in de hierna weergegeven figuren 6A en 6B van de aanvraag, vormt geen uitzondering.

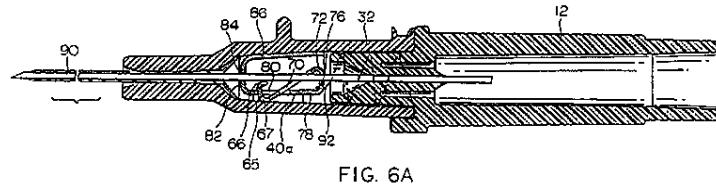


FIG. 6A

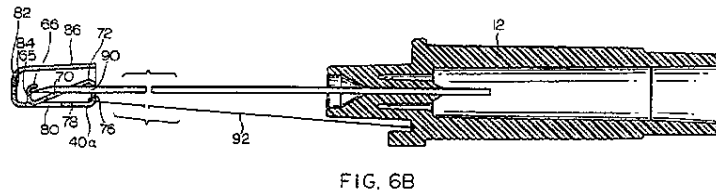


FIG. 6B

Daargelaten dat de aanvraag deze uitvoeringsvorm niet toont of beschrijft in combinatie met de in het octrooi geclaimde bolling op de naaldschacht (en waarschijnlijk daarom ook niet is opgenomen in de tekeningen van het octrooi zoals verleend), is in die uitvoeringsvorm een *tether* (band) (92) toegevoegd waarmee de naaldbescherming op de naald wordt gehouden. Anders dan B. Braun suggereert, beschrijft de aanvraag die *tether* niet als component van de naaldbescherming. Integendeel, de aanvraag maakt op verschillende plaatsen een onderscheid tussen de *spring clip needle guard* en de *tether* (p. 15).

5.6. Ook de uitvoeringsvorm die is getoond in de hierna weergegeven figuren 7A en 7E, toont niet een naaldbescherming bestaande uit losse componenten.

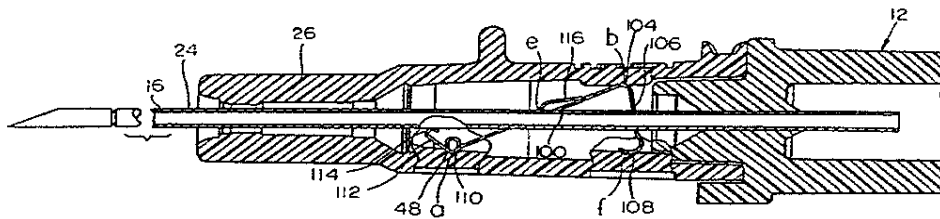


FIG. 7A

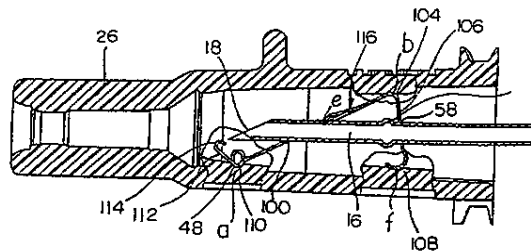


FIG. 7E

B. Braun wijst op de *flexible flap* (116), maar zowel de beschrijving als de tekeningen presenteren die flap juist als onderdeel van een *section* (98) van de naaldbescherming, welk onderdeel wordt "gedefinieerd" door een *cutout portion* in die *section* (98) (p. 16). Dat de flap (116) deel uitmaakt van een uit één stuk bestaande naaldbescherming (96) is ook goed te zien in de hierna weergegeven tekening 8 van de aanvraag.

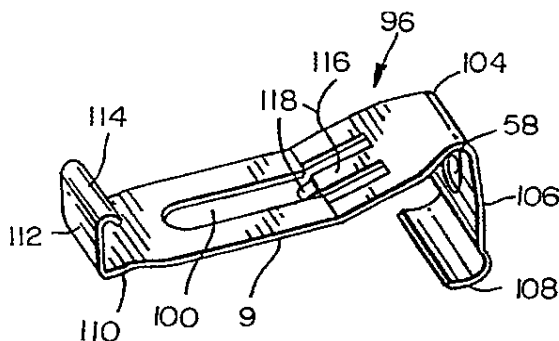


FIG. 8

5.7. Het verweer van B. Braun dat de aanvraag in de algemene beschrijving van de uitvinding (p. 4-6) geen melding maakt van het woord "*unitary*", kan voorshands niet leiden tot een ander oordeel. Bij de beoordeling van toegevoegde materie dient de aanvraag namelijk als geheel te worden gelezen. Voor zover de vakman uit de bedoelde algemene beschrijving zou halen dat de naaldbescherming niet noodzakelijk *unitary* hoeft te zijn, leren de conclusies, de bovengenoemde delen van de beschrijving en de figuren hem het tegenovergestelde. Samengenomen bestaat dan naar voorlopig oordeel in ieder geval geen *ondubbelzinnige* basis voor het weglaten van het kenmerk "*unitary*" in de conclusies.

5.8. Verder verwijst B. Braun naar een passage op pagina 20 van de aanvraag waarin wordt beschreven dat de naald en naaldbescherming als een "*unitary assembly*" uit de katether hub kunnen worden getrokken. Dat de vakman het begrip "*unitary assembly*" in die context zal uitleggen als een groep onderdelen, brengt, anders dan B. Braun meent, echter niet mee dat de vakman het begrip "*unitary*" in de conclusie van de aanvraag op dezelfde manier zal uitleggen. In de conclusie wordt het begrip "*unitary*" namelijk juist niet gebruikt in combinatie met de term "*assembly*".

5.9. Ten slotte is van belang dat de oppositieafdeling van het Europees octrooibureau heeft geoordeeld dat het weglaten van het kenmerk "*unitary*" leidt tot toegevoegde materie (zie hiervoor r.o. 2.9). Dat de afdeling tot dat oordeel is gekomen in het kader van oppositie tegen een ander octrooi dan EP 487, neemt de relevantie van het oordeel niet weg. Het octrooi waartegen de oppositie zich richtte, te weten EP 486, is namelijk gebaseerd op dezelfde PCT-aanvraag. Het feit dat de oppositieafdeling heeft geoordeeld dat het kenmerk "*unitary*" niet kan worden weggelaten in een octrooi dat is gebaseerd op die PCT-aanvraag, ondersteunt dus het voorgaande oordeel dat er een serieuze kans bestaat dat EP 487 zal worden vernietigd of herroepen wegens toegevoegde materie.

---

*beschermingsomvang*

5.10. Niet in geschil is dat de hiervoor geconstateerde nietigheid van het octrooi kan worden gerepareerd door toevoeging van het kenmerk “unitary” aan conclusie 1 van het octrooi. In dat geval valt de Tro-Vensite van Safemedic en Troge echter niet meer onder de beschermingsomvang van het octrooi. Gelet op de hiervoor aangehaalde onderdelen van de aanvraag (de doelstelling en de uitvoeringsvoorbeelden) die ook terugkomen in het octrooischrift, moet voorshands worden aangenomen dat de gemiddelde vakman dat kenmerk zo zal uitleggen dat de naaldbescherming bestaat uit een veerkrachtige veerklem die uit één stuk wordt gefabriceerd. Aan dat kenmerk voldoet de Tro-Vensite niet. De naaldbescherming van de Tro-Vensite bestaat uit ten minste twee losse componenten, te weten een kunststof lichaam en een metalen ring in de wand van dit lichaam.

*conclusie*

5.11. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van B. Braun worden afgewezen.

5.12. B. Braun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Safemedic en Troge vorderen onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van € 60.903,20 voor de gehele procedure. € 1.000,- daarvan rekenen zij toe aan de reconventie. B. Braun heeft die verdeling en de redelijkheid en evenredigheid van de in conventie gemaakte kosten niet bestreden. Daarom zal het gevorderde bedrag volledig worden toegewezen. De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat Safemedic en Troge dat niet hebben gevorderd en er in dit geval geen aanleiding bestaat voor ambtshalve toewijzing.

**in reconventie**

5.13. Het oordeel in conventie dat er een serieuze kans bestaat dat het octrooi in een oppositieprocedure of nietigheidsprocedure gedeeltelijk nietig zal worden verklaard, brengt niet zonder meer mee dat B. Braun onrechtmatig heeft gehandeld door een afnemer van Safemedic en Troge te wijzen op het octrooi. Voor onrechtmatigheid is vereist dat B. Braun van die serieuze kans op nietigverklaring wist of had moeten weten (HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098, Bakel/Stork). Naar voorlopig oordeel is in dit geval niet aan dat vereiste voldaan.

5.14. B. Braun wist weliswaar dat de oppositieafdeling had geoordeeld dat het zusteroctrooi van EP 487, EP 486, zonder het kenmerk ‘unitary’ niet wordt gedekt door de PCT-aanvraag. Daar staat echter tegenover dat het moederoctrooi en grootmoederoctrooi van EP 487 wel in stand zijn gebleven na oppositie respectievelijk, in beroep. In die oppositieprocedure en beroepsprocedure is het weglaten van het kenmerk “unitary” niet geproblematiseerd hoewel die octrooien zijn gebaseerd op dezelfde oorspronkelijke aanvraag als EP 487. In dat licht, en gelet op het feit dat er nog beroep loopt tegen de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot het zusteroctrooi, kan naar voorlopig oordeel niet worden geconcludeerd dat B. Braun ten tijde van haar brief aan een potentiële afnemer van Safemedic en Troge moest weten dat er een serieuze kans bestond dat EP 487 onderuit zal gaan in een oppositie- of nietigheidsprocedure op grond van het weglaten van het kenmerk “unitary”. Ook de overige verweren die Safemedic en Troge hebben

aangevoerd tegen de gestelde inbreuk maken de mededeling van B. Braun niet onrechtmatig, omdat die verweren naar voorlopig oordeel minder kansrijk zijn dan het verweer dat in conventie doel treft.

5.15. Nu B. Braun vooralsnog niet onrechtmatig heeft "gewapperd" met haar octrooi en gesteld noch gebleken is dat er een reële dreiging bestaat dat zij na dit vonnis zal doorgaan met het wapperen, moeten de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

5.16. Safemedic en Troge zullen als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. De voorzieningenrechter gaat er met partijen van uit dat die kosten ook in reconventie moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. B. Braun vordert voor de totale procedure een bedrag van € 80.636,17. B. Braun heeft daarbij zelf geen verdeling aangebracht tussen de conventie en reconventie en zij heeft niet bestreden dat € 1.000,- kan worden toegerekend aan de reconventie zoals Safemedic en Troge hebben voorgesteld (zie hiervoor onder 5.12). Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de kosten in reconventie moeten worden begroot op € 1.000,-. De kostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard omdat B. Braun dat in reconventie niet heeft gevorderd en er in dit geval geen aanleiding bestaat voor ambtshalve toewijzing.

## 6. De beslissing

De voorzieningenrechter

### in conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt B. Braun in de proceskosten, aan de zijde van Safemedic en Troge tot op heden begroot op € 59.903,20,

### in reconventie

6.3. wijst de vorderingen af,

6.4. veroordeelt Safemedic en Troge in de proceskosten, aan de zijde van B. Braun tot op heden begroot op € 1.000,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 23 december 2013.

*Mr. Leijnders - P.H.B.*

