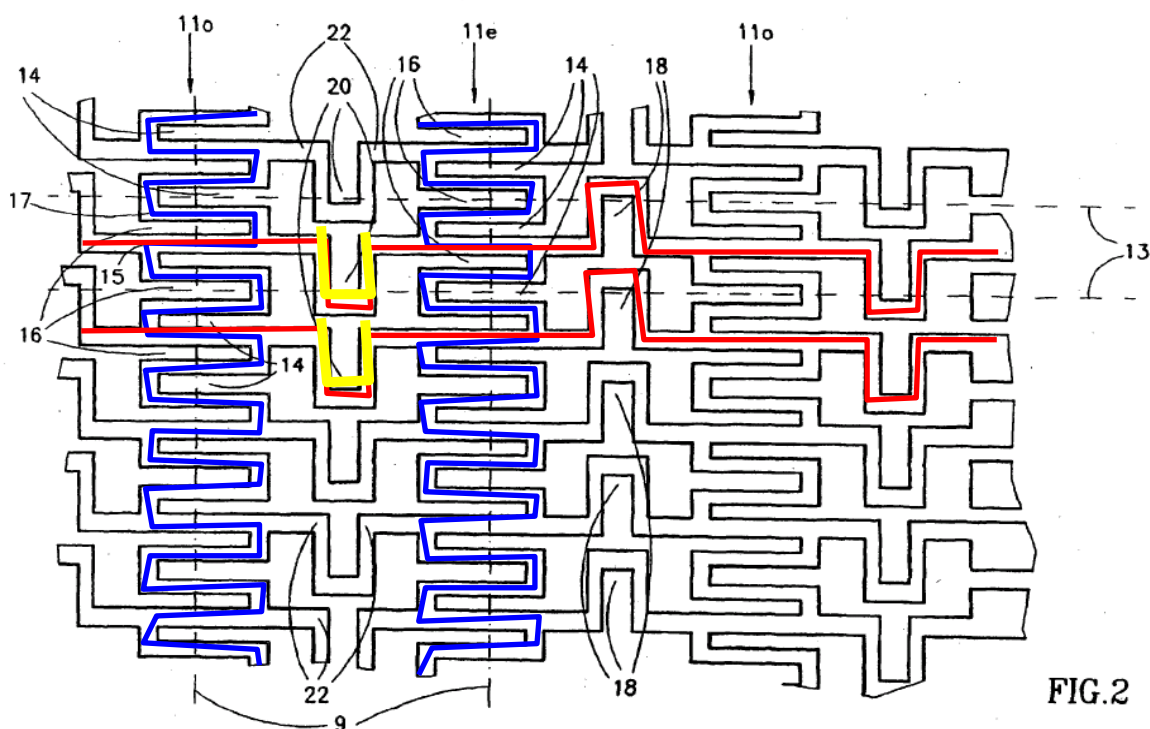


## Opmerkingen bij Medinol - Abbott inzake EP1181902

Walter Hart, EP&C

Op Boek 9 verscheen op 23 december 2009 een vonnis van de rechtbank Den Haag in bovengenoemde zaak. Dit betreft een inbreukzaak, waarbij de geldigheid van het octrooi alleen voorwaardelijk betwist wordt. Er valt nogal wat aan te merken op de manier waarop dit vonnis de octrooi-conclusie uitlegt. Er worden vier beperkingen meegelezen in de claim op een manier die op gespannen voet staat met artikel 69 uit het Europees Octrooiverdrag en het bijbehorende protocol.

1. De zaak draait om stents met “meanderpatronen”. De stents uit EP '902 worden gevormd door twee speciale meanderende patronen, die met elkaar verbonden zijn, zie figuur 2 hieronder. In de stents van stand der techniek ontstaat een problematische lengtevermindering bij het uitzetten van de stent. De speciale meanderpatronen beperken de lengtevermindering in longitudinale richting. Medinol, octrooihouder, stelt dat Abbott met haar stents inbreuk maakt.



**Figuur 1 Stent uit octrooi**

2. Claim 1 definieert dat: “loops (14, 16) of each of the first meander patterns (11) are disposed between each of the neighbouring second meander patterns (12) and that one single loop (18, 20) of each of the second meander patterns (12) is disposed between each of the neighbouring first meander patterns (11)”. De blauwe (first) meanderpatronen moeten tussen twee naburige rode (second) meanderpatronen bochten (loops 14,16) hebben en de rode (second) meanderpatronen moeten één bocht (loop 18,20, in geel) hebben tussen twee naburige blauwe (first) meanderpatronen. De gele bochten beperken de lengtevermindering bij uitzetting van de stent.

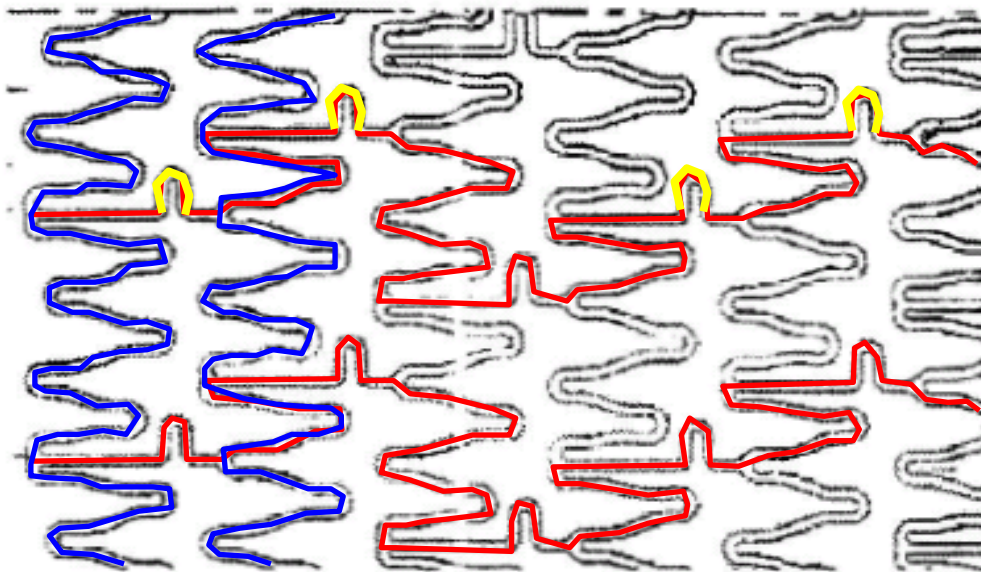
3. In het kader van de inbreukvraag wordt in r.o. 2.13-2.14 de meest nabije stand der techniek genoemd, Lau. De uitvinding zelf wordt in het vonnis opmerkelijk genoeg niet besproken, met name niet in het licht van Lau. Er wordt hier niet overwogen of Lau inderdaad het in het octrooi genoemde probleem heeft, i.e. een lengtevermindering bij uitzetten van de stent, en of er nog andere technische problemen kleven aan Lau. Verder wordt de wijze waarop claim 1 het probleem van Lau oplost niet besproken. Na de korte, weinig verhelderende, introductie van Lau wordt direct op het inbreukvraagstuk overgeschakeld.
4. In r.o. 4.2 wordt het begrip meanderpatroon uit claim 1 besproken. De rechtbank ziet in de figuren van het octrooi een eerste additioneel essentieel kenmerk, nl. dat de meanders symmetrisch moeten zijn. Er wordt bij de uitleg van het begrip “meanderen” bij het aardrijkskundige begrip meanderen aangehaakt. De rechtbank ziet over het hoofd dat meanders van een rivier juist niet symmetrisch zijn. Zie enige voorbeelden van meanders hieronder. Van symmetrie is geen sprake. Overigens koppelt ook de Van Dale meanderen vooral aan rivieren en definieert een meander als een “grillige bocht van een rivier” en meanderen als “zich bochtig door het landschap slingeren”.



5. Belangrijker is echter dat het kenmerk symmetrisch niet voorkomt in claim 1 of in de rest van het octrooi. Art. 69 EPC dicteert dat de claims de beschermingsomvang bepalen. Daarbij worden de claims uitgelegd in het licht van de beschrijving en de figuren. Er wordt hier niet gemotiveerd waarom symmetrie nodig is, anders dan dat dit kenmerk in de figuren voorkomt. Er wordt ook niet gemotiveerd waarom symmetrie nodig zou zijn voor het bereiken van het beoogde technisch effect, in het bijzonder niet in het licht van Lau. Claim 1 lijkt hier onterecht beperkt te worden uitgelegd. De vereiste van symmetrie beperkt het octrooi sterk, en zou daarom ook sterk onderbouwd moeten worden. De loutere aanwezigheid van symmetrie in de beschreven uitvoeringsvormen lijkt als onderbouwing onvoldoende.
6. In r.o. 4.5 wordt gesteld dat zeer aanzienlijke delen van de tweede meanderpatronen bij de Abbott stents deel uitmaken van de eerste meanderpatronen, i.e. er is sprake van overlap. Om deze reden zou er geen sprake zijn van twee patronen met onderling afwijkende richtingen, en zou er mede om deze reden geen inbreuk zijn. Een stent is echter een raamwerk uit een geheel met stevigheid in de omtreksrichting en de longitudinale richting. Stents hebben om die reden altijd patronen in twee afwijkende richtingen en voldoen dus altijd aan dit kenmerk van de claim. De eerste en tweede meanderpatronen moeten elkaar kruisen om een raamwerk te kunnen vormen. Overlap is dus noodzakelijk. Ook in de

getoonde voorbeelden in het octrooi is sprake van een aanzienlijke overlap, zie figuur 1 hierboven. De stents van Abott verschillen daarin niet of slechts in beperkte mate van de stents uit de voorbeelden van het octrooi. Bovendien lijkt de mate van overlap voor het technisch effect, i.e. voor een beperking van de lengtevermindering, weinig uit te maken. Dit wordt althans niet gemotiveerd.

7. Belangrijker echter is dat de mate van overlap geen kenmerk is van claim 1. Met dit tweede toegevoegde kenmerk wijkt de rechtbank opnieuw af van Art 69 EPC.
8. Overigens toont het vonnis zelf in twee figuren bij r.o. 4.4. de Abott stent met twee duidelijk gemarkeerde meanderpatronen in twee verschillende richtingen. De rechtbank concludeert vervolgens in r.o. 4.5 met een merkwaardige kronkel dat deze twee door de rechtbank zelf gemarkeerde patronen er niet zijn. Dit is moeilijk te begrijpen.
9. In 4.6 komt de rechtbank terug op de als essentieel beschouwde symmetrie van meanders. Het octrooi definieert “meanderen” als “*a periodic pattern about a center line*”. Uit deze definitie zou volgens het vonnis een derde additioneel kenmerk van een “*uniforme verdeling*” volgen. Ook dit derde kenmerk staat niet in claim 1, lijkt technisch niet noodzakelijk en past niet bij meanders in de aardrijkskunde. De octrooihouder legt dit ruimer uit: “about a center line” betekent “in a general direction”. Dit lijkt heel aardig weer te geven hoe meanders zich in de aardrijkskunde gedragen. Ook r.o. 4.6 is daarom moeilijk te volgen.
10. In r.o. 4.7 lijkt nog een vierde kenmerk aan claim 1 te worden toegevoegd. Claim 1 zou kennelijk vereisen dat de ‘first loops 18,20’ in twee verschillende richtingen moeten openen, terwijl de Abott stents zich slechts in één richting openen. Ook dit vierde kenmerk staat niet in claim 1 en lijkt technisch niet noodzakelijk, althans dit wordt niet gemotiveerd.
11. Wellicht dat de rechtbank vond dat claim 1 zonder de vier extra beperkingen van “symmetrie”, “weinig overlap”, “uniforme verdeling” en “openend in meerdere richtingen” ongeldig is wegens gebrek aan nieuwheid of inventiviteit. Dit blijkt echter niet uit het vonnis.
12. Paragraaf 32 van het octrooi stelt overigens : “*It will be appreciated by persons skilled in the art that the present invention is not limited to what has been particularly shown and described hereinabove. Rather the scope of the present invention is defined by the claims which follow:*”. Dit is weliswaar een standaardzin, maar wel een met een belangrijke betekenis. Het octrooi meldt zelf ten overvloede dat kenmerken uit de figuren niet beperkend zijn voor de uitvinding en dat de claims de beschermingomvang bepalen.
13. De rechtbank overweegt over de Abott stents: “*Komend vanuit Lau zijn de rechte starre struds uit Lau vervangen door dit veerkrachtige patroon..*”. De rechtbank concludeert dat de Abott stents een “*ander*” type stents vormen en dat er van letterlijke inbreuk geen sprake kan zijn. De vraag dringt zich op wat er dan “*anders* “ is aan de Abott stents en waarom het vervangen van de starre struds uit Lau door het veerkrachtige patroon (i.e. met extra bocht, zie de gele bocht in figuur 2) niet juist leidt tot de conclusie dat er wel degelijk sprake is van inbreuk.



**Figuur 2 Abbott stent**

14. In r.o. 4.9 wordt in het kader van equivalentie de functie van de tweede meanderpatronen in de Abbott stents besproken, in figuur 2 in rood weergegeven. Deze functie zou in de Abbott stents anders zijn dan in het octrooi, maar welke functie dit is blijft onduidelijk. De rechtbank bespreekt evenmin welke functie de bochten in de tweede meanderpatronen bij de Abbott stents hebben, in figuur 2 weergegeven in geel. Abbott heeft ten opzichte van de stents van Lau een extra bocht in haar stents ingepast. Dit lijkt precies de bocht (i.e. *single loop*) van claim 1 te zijn, zie de gele bochten in figuur 1. Deze bochten en de functie daarvan lijken de kern van deze rechtszaak te vormen, maar worden door de rechtbank in het geheel niet besproken.
15. Het lijkt erop dat de Abbott stent alle kenmerken van claim 1 heeft en dus binnen de letterlijke bewoordingen van claim 1 valt. Vraag is of de octrooirechtelijke kous hier dan niet gewoon mee af is, en er sprake is van letterlijke inbreuk. Deze zaak is echter gecompliceerd, omdat de Abbott stent niet lijkt te passen binnen de problem-solution approach zoals geformuleerd in het octrooi. Het in het octrooi genoemde voordeel van een verminderde lengteverkorting wordt in de Abbott stent op een andere wijze bereikt, namelijk door de meanderende ringen die de stent vormen “uit-fase” ten opzichte van elkaar te plaatsen.
16. Verder lijkt het erop dat de gele bochten uit de Abbott stent die precies binnen claim 1 vallen, in de Abbott stent een ander voordeel opleveren dan in de uitvinding volgens het octrooi.
17. De rechtbank lijkt - zonder dit expliciet te stellen - tot de volgende conclusie gekomen te zijn: weliswaar valt de Abbott stent letterlijk binnen claim 1, maar de Abbott stent past niet binnen de problem-solution approach van het octrooi. Daarom kan er geen sprake zijn van inbreuk. Claim 1 zal dusdanig beperkt moeten worden geïnterpreteerd, dat de Abbott stent niet meer onder claim 1 valt.
18. Vraag is echter of dit de juiste benadering is. Er lijkt ook een andere benadering mogelijk. Een maatregel uit een claim heeft het voordeel dat in het octrooi genoemd wordt, maar kan ook een additioneel, ander voordeel hebben. Meer specifiek lijken de ‘*single loops*’

uit claim 1 het voordeel te brengen van een beperking van de lengteverkorting, maar ook het voordeel van flexibiliteit. In de Abott stent hebben de gele bochten weliswaar niet het voordeel van de beperkte lengteverkorting - want die wordt al op een andere wijze bereikt – maar wel het voordeel van flexibiliteit. Alhoewel flexibiliteit als voordeel niet uitgebreid in het octrooi wordt besproken, wordt het wel terloops genoemd zie par. 7: “*It is therefore an object of the present invention to provide a **flexible** stent which minimally shrinks, in the longitudinal direction, during expansion.*”. De vraag dringt zich op of deze zaak niet over het nevenvoordeel van flexibiliteit hoort te gaan in plaats van over het hoofdvoordeel van een reductie in lengteverkorting.

19. De rechtbank lijkt dit wel gezien te hebben, maar anders te waarderen. Een kleine hint lijkt in r.o. 4.7 gegeven te worden. De Abott stent is ‘veerkrachtig’ in vergelijking met de Lau-stent. Het vonnis laat het hier echter bij.

### **Conclusies**

20. Een vonnis met een inbreukanalyse maar zonder geldigheidsanalyse zou begrijpelijker zijn indien eerst de uitvinding besproken wordt. Deze bespreking zou moeten omvatten: 1) de meest nabije stand der techniek, 2) het objectieve technische probleem, 3) de wijze waarop de uitvinding zoals gedefinieerd in de claim het probleem oplost. Dat is in dit vonnis helaas niet gebeurd. Als aan het begin van dit vonnis was besproken welk voordeel de uitvinding heeft ten opzichte van Lau, i.e. meer flexibiliteit, dan was er wellicht een begrijpelijker vonnis uitgekomen, met wellicht een ander oordeel.
21. De octrooihouder heeft octrooi op een uitvinding, niet op een voordeel. Andere stand der techniek dan in het octrooi genoemd is kan andere nadelen hebben dan het nadeel dat in het octrooi genoemd is. Dezelfde uitvinding kan dan – plotsklaps- een ander voordeel hebben. Een beweerdelijk inbreukmakend product kan alle kenmerken van een claim hebben, maar desondanks niet passen binnen het stramien van de in het octrooi genoemde problem-solution approach. In dat geval is het belangrijk om te onderzoeken of de uitvinding wellicht nog andere voordelen heeft ten opzichte van de stand der techniek, en of het beweerdelijk inbreukmakend product datzelfde voordeel ook heeft ten opzichte van diezelfde stand der techniek.
22. Er loopt een dunne scheidslijn tussen het interpreteren van de claims in het licht van de beschrijving en het beperken van de claims in het licht van de beschrijving. Het eerste is in het octrooirecht de bedoeling, het tweede niet. In dit vonnis lijken ten minste vier verkeerde keuzes gemaakt te zijn, die bovendien onvoldoende gemotiveerd worden. De octrooihouder wordt hiermee onredelijk benadeeld. Ook de octrooihouder heeft aanspraak op rechtszekerheid. Het lijkt erop dat de rechtbank zich - mede omwille van de rechtszekerheid - strakker aan Art. 69 EPC had kunnen houden. Deze zaak wordt hopelijk vervolgd.

WH