

IN NAAM DER KONINGIN

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer : 200.082.381/01  
Zaak-/rolnummer Rechtbank : 354516/HA ZA 09-4216

**arrest van 13 maart 2012**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht  
**BOSTON SCIENTIFIC SCIMED INC.**,  
gevestigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,  
appellante,  
geïntimeerde in incidenteel beroep,  
hierna te noemen: Boston Scientific,  
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Amsterdam,

tegen

1. **ORBUSNEICH MEDICAL B.V.**,  
gevestigd en kantoorhoudend te Hoevelaken,
2. **ORBUS INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Leusden, kantoor houdend te Hoevelaken,
3. **ORBUSNEICH MEDICAL HOLDING B.V.**,  
gevestigd en kantoorhoudend te Hoevelaken,
4. de vennootschap naar vreemd recht  
**ORBUSNEICH MEDICAL INC.**,  
gevestigd te Ft. Lauderdale, Florida, Verenigde Staten van Amerika,  
geïntimeerden,  
appellanten in incidenteel beroep,  
hierna tezamen te noemen: OrbusNeich (in enkelevoud),  
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

### Verder verloop van het geding

Voor het procesverloop tot aan het tussenarrest van 5 juli 2011 verwijst het hof naar dat arrest. Daarbij heeft het hof de door OrbusNeich opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verworpen.

Op 19 januari 2012 hebben partijen het hoger beroep doen bepleiten, Boston Scientific door mrs. R.E. Ebbink en M.G.R. van Gardingen, advocaten te Amsterdam, en OrbusNeich door mrs. L. Oosting en R.M. van der Velden, advocaten te Amsterdam. Over en weer zijn pleitnotities overgelegd, die aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal gemaakt. Daarop is namens Boston Scientific bij faxbrief van 27 februari 2012, met goedvinden van de advocaten van OrbusNeich, gereageerd als volgt:

- op blad 2 is, bij de weergave van de repliek, achter het eerste gedachtestreepje niet goed verwoord wat mr. Ebbink heeft gezegd; wat hij gezegd heeft is: *Enka/Dupont gaat niet over een octrooi dat een ander onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd ('subject matter') heeft gekregen;*
- op blad 2 moet, bij de weergave van de repliek, achter het zevende gedachtestreepje het woord 'onderwerp' worden vervangen door 'specifieke voorwerp'.

### Inleiding

1. Ter inleiding is het volgende van belang.
  - 1.1. Aan Boston Scientific (destijds geheten: Scimed Life Systems Inc.) is op 13 mei 1998 onder nummer EP 0.591.199 B1 octrooi verleend voor een "balloon catheter with distal guide wire lumen". De PCT-aanvraag voor het octrooi is ingediend op 27 augustus 1991, waarbij als prioriteitsdatum geldt 28 augustus 1990. Het octrooi wordt ook wel aangeduid als "het Keith-octrooi".
  - 1.2. Naar aanleiding van een in 2002 door Boston Scientific tegen Medinol aanhangig gemaakt geding heeft de rechtbank 's-Gravenhage, bij vonnis van 10 september 2003, het Nederlandse deel van Europees octrooi EP 0.591.199 vernietigd.
  - 1.3. In het door Boston Scientific ingestelde hoger beroep tegen dat vonnis heeft Boston Scientific betoogd dat de uitvinding bij nader inzien niet is gelegen in de oplossing van het – naar wat zij thans noemt: – knakprobleem dat de "Enger-katheter" kenmerkt, maar in verbetering van die katheter, door het combineren van a) een relatief stijve "hypotube" (het proximale deel), met b) een relatief flexibele coaxiale distale buis en c) een overgangsgedeelte met een "tussenstijfheid" om het (door de combinatie van a) en b) ontstane) knakrisico te ondervangen. Medinol heeft verweer gevoerd tegen deze nieuwe uitleg van het octrooi. Primair achtte zij die niet toelaatbaar en subsidiair betoogde zij dat het octrooi, ook indien aldus uitgelegd, inventiviteit ontbeert (memorie van antwoord onder 21). Vanwege een tussen Boston Scientific en Medinol bereikte schikking, is het geschil vervolgens beperkt tot de geldigheid van het octrooi (het geding in reconventie). Daarbij heeft Medinol in haar standpunt volhard.
  - 1.4. Het hof heeft, in zijn arrest van 14 december 2006, de stellingen van Boston Scientific aldus opgevat dat zij thans primair het standpunt inneemt dat het octrooi moet worden uitgelegd als in hoger beroep door haar bepleit (namelijk: als een combinatie-uitvinding) en dat zij subsidiair conclusie 1 van haar octrooi beperkt wil zien of vrijwillig wenst te beperken tot een katheter gekenmerkt door de drie hiervoor aangeduide maatregelen a), b) en c). Het hof achtte de koerswijziging van Boston Scientific op zichzelf toelaatbaar. Vervolgens verwierp het de primair door Boston Scientific bepleite uitleg van het octrooi. De subsidiair bepleite beperking heeft het hof, met toepassing van de zogenaamde Spiro/Flamco-leer, ontoelaatbaar geoordeeld. Het hof heeft in reconventie het oordeel van de rechtbank, te weten: vernietiging wegens gebrek aan inventiviteit, bekrachtigd.

- 1.5. Na de door Boston Scientific op 20 december 2007 aanhangig gemaakte beperkingsprocedure zoals neergelegd in art. 105a–105c van het herziene Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv 2000), heeft het EOB op 23 juli 2008 het gewijzigde Europees octrooischrift gepubliceerd onder nummer EP 0.591.199 B3. In deze procedure heeft het EOB beslist het Keith-octrooi te beperken, door het opnemen van de door Boston Scientific voorgestelde aanvulling op de tekst van conclusie 1, tot onder conclusie 1 begrepen katheters waarin de hiervoor vermelde maatregel (b) wordt toegepast.
- 1.6. In het door Boston Scientific tegen het arrest van het hof ingestelde cassatieberoep heeft de Hoge Raad bij arrest van 6 maart 2009 (NJ 2009, 417) overwogen dat art. 68 EOv 2000 meebrengt dat een na 13 december 2007 gegeven beslissing van het EOB tot beperking van een vóór die datum verleend Europees octrooi op grond van de art. 68 en 105b lid 2 en 3 EOv 2000 vanaf de datum waarop deze beslissing is vermeld in het Europees Octrooiblad, in alle voor het Europese octrooi aangewezen Verdragsluitende Staten wordt geacht terug te werken tot de datum waarop het octrooi oorspronkelijk is verleend. De Hoge Raad verwierp het daarop gegronde betoog van Boston Scientific dat zij geen belang meer had bij het cassatieberoep omdat dat zich richtte tegen de vernietiging van een niet meer bestaand octrooi. Volgens de Hoge Raad bestaat als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van het Keith-octrooi niet (met terugwerkende kracht) een ander octrooi dan in 1998 is verleend, maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (met terugwerkende kracht) beperkt tot de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast. De Hoge Raad overwoog voorts dat door het EOB niet wordt onderzocht of de inhoud van het door de beperking resterende Europese octrooi nog octrooieerbaar wordt geacht op grond van art. 52–57 EOv 2000, noch of het met een voorgestelde beperking beoogde doel ook wordt bereikt. Na vernietiging van het oordeel van het hof dat de in hoger beroep subsidiair bepleite beperking niet toelaatbaar is, droeg de Hoge Raad het hof op alsnog te onderzoeken of het Keith-octrooi, zoals thans beperkt, had behoren te worden verleend.
- 1.7. Bij dagvaarding van 17 november 2009 heeft Boston Scientific de onderhavige procedure tegen OrbusNeich bij de rechtbank 's-Gravenhage aanhangig gemaakt. Daarin stelt zij dat OrbusNeich met haar “Genous ballonkatheter” (ook wel: “evolution-katheter”) inbreuk maakt op het Keith-octrooi, zoals beperkt (versie B3, hierna: “het octrooi”) en vordert zij een verklaring voor recht van inbreuk, een inbreukverbod en nevenvoorzieningen. Tevens vorderde zij, voor het geval de hoofdzaak vertraagd zou worden, bij wijze van voorlopige voorziening in eerste aanleg een verbod op inbreuk op het octrooi. In (voorwaardelijke) reconventie vordert OrbusNeich vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. Bij vonnis van 10 november 2010 heeft de rechtbank de procedure in conventie en reconventie geschorst, respectievelijk aangehouden, in afwachting van de eindbeslissing (over de geldigheid van het octrooi) in de procedure tussen Boston Scientific en Medinol. De provisionele vordering van Boston Scientific heeft de rechtbank afgewezen op de grond dat Boston Scientific onvoldoende gemotiveerd weersproken heeft dat zij al jarenlang op de hoogte is van de gestelde inbreukmakende katheter en dat zij te lang heeft stilgezeten om thans nog een

voorlopig verbod op inbreuk te kunnen vorderen. Het onderhavige hoger beroep ziet op laatstgenoemde beslissing.

- 1.8. Vervolgens (in 2011) heeft Boston Scientific de procedure tegen Medinol na cassatie en verwijzing bij dit hof aangebracht. Daarin is op 28 februari 2012 een arrest gewezen waarbij aan Orbus International B.V. en OrbusNeich Medical Holding B.V. (geïntimeerden onder 2. en 3. in de onderhavige procedure) is toegestaan zich te voegen aan de zijde van Medinol. Voorts is de zaak naar de rol verwezen voor het nemen van memories na verwijzing.
- 1.9. Zoals het hof in zijn tussenarrest van 5 juli 2011 heeft overwogen, heeft Boston Scientific in dit hoger beroep haar (provisieele) eis vermeerderd met de vordering, in de appeldagvaarding genoemd onder B, OrbusNeich een verbod op te leggen om waar ook ter wereld gebruik te maken van de informatie verkregen door of met behulp van klinische tests (door het (laten) uitvoeren waarvan OrbusNeich volgens Boston Scientific inbreuk maakt op haar octrooi). Bij akte van 19 januari 2012 heeft Boston Scientific (onder meer) haar oorspronkelijke provisieele vordering onder A (een verbod op octrooi-inbreuk) ingetrokken, vanwege het vervallen zijn van het octrooi op 28 augustus 2011. Het gevorderde onder B (thans genummerd A) heeft zij aldus gewijzigd dat zij nu vordert een verbod om gebruik te maken van de informatie, verkregen door of met behulp van klinische tests zoals nader gespecificeerd in de akte van Boston Scientific van 3 februari 2010, voor een in het gewijzigde petitum nader aangeduide periode. OrbusNeich heeft bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging op de grond dat daarin een eisvermeerdering besloten ligt. Tevens stelt zij dat in de bij genoemde akte overgelegde verklaring van P. Gafner een nieuwe grief besloten ligt. Voor zover nodig zal het hof bij de beoordeling van het beroep op deze bezwaren ingaan.

#### **Beoordeling van het principale beroep en grief 1 in het incidentele beroep**

2. Zowel het principale beroep, als grief 1 in het incidentele beroep betreffen de toewijsbaarheid van de provisieele vorderingen van Boston Scientific.
  - 2.1. Ingevolge artikel 223 Rv. kan iedere partij tijdens een aanhangig geding vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening treft voor de duur van het geding. Daartoe is vereist dat de betreffende partij een voldoende belang heeft bij een provisieele voorziening, in die zin dat van haar niet kan worden gevergd dat zij de afloop van de hoofdzaak afwacht. De eis van voldoende belang is minder zwaar dan die van spoedeisend belang bij een voorziening in kort geding. Bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van een provisieele vordering dienen ook de belangen van de wederpartij in aanmerking te worden genomen.
  - 2.2. Gelet op het feit dat het octrooi inmiddels is vervallen wegens het verstrijken van de maximale beschermingsduur, en gezien de eisvermindering van Boston Scientific, is uitsluitend nog aan de orde de provisieele vordering tot het geven van een verbod op het gebruik van informatie, verkregen door of met behulp van klinische tests (waarbij gebruik is of wordt gemaakt van de Genous-katheter). Boston Scientific heeft in hoger beroep aan haar vordering ten grondslag gelegd dat OrbusNeich sinds

2005/2006 voortdurend inbreukmakende handelingen verricht (door het gebruik van de Genous-katheter) en dat zij, Boston Scientific, daardoor voortdurende schade lijdt (appeldagvaarding nr. 21). Boston Scientific bestrijdt dat zij ongerechtvaardigd heeft stilgezeten door pas in 2009 tegen OrbusNeich te gaan procederen. Pas met de vernietiging door de Hoge Raad van het arrest van het hof in de zaak Boston Scientific/Medinol, ontstond een serieuze kans dat een belangenafweging in haar voordeel zou uitvallen, aldus Boston Scientific.

Waar Boston Scientific het thans gevorderde verbod in haar appeldagvaarding baseert op analoge toepassing van artikel 70 lid 7 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995), danwel artikel 6:162 BW, stelt zij bij memorie van antwoord in incidenteel appel dat de octrooi-inbreuk een onrechtmatige daad oplevert en dat het gevorderde verbod erin voorziet dat de gevolgen daarvan ongedaan worden gemaakt, doordat OrbusNeich de vruchten van bedoelde onrechtmatige daad (te weten: een voorsprong in de concurrentiestrijd) worden ontnomen.

- 2.3. Het meest verstrekkende verweer van OrbusNeich, dat zij tevens naar voren brengt in de vorm van haar incidentele beroep (grief 1), houdt in dat de provisionele vordering reeds moet worden afgewezen op de grond dat op basis van een vernietigd octrooi geen verbod kan worden gegeven. Daarbij stelt OrbusNeich zich, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak Enka/Dupont (13 mei 1988, NJ 1988, 953), op het standpunt dat het octrooi ingevolge het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 10 september 2003 in de zaak tegen Medinol nog steeds als vernietigd geldt en dat daaraan niet afdoet dat het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. In dit kader doet OrbusNeich tevens een beroep op de leer dat de rechter die gevraagd wordt een voorlopige voorziening te geven, zich moet richten naar het oordeel van de bodemrechter, ook als dat nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Dat is slechts anders wanneer sprake is van een klaarblijkelijke misslag en de zaak dermate spoedeisend is dat een beslissing op het aangewende rechtsmiddel niet kan worden afgewacht. Daarvan is volgens OrbusNeich geen sprake.

Daarnaast wijst OrbusNeich erop dat er in elk geval een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat ook de B3-versie van het octrooi zal worden vernietigd, reden waarom een voorlopige voorziening behoort te worden afgewezen. Voorts betoogt OrbusNeich dat Boston Scientific haar rechten heeft verwerkt om op te treden tegen de gestelde octrooi-inbreuk, althans (afgezet tegen de belangen van OrbusNeich) een onvoldoende belang heeft bij het gevorderde provisionele verbod. In het kader van dit laatste verweer betoogt OrbusNeich dat Boston Scientific de gestelde voortdurende schade op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Meer specifiek met betrekking tot de thans overgebleven vordering tot het verbieden van het gebruik van de "verboden vruchten" van de octrooi-inbreuk verwijst OrbusNeich naar haar verweer terzake in eerste aanleg tegen de dienvooreenkomstige vordering in de hoofdzaak. Kort gezegd bestrijdt OrbusNeich daarin op diverse gronden het onrechtmatige karakter van haar handelen.

- 2.4. Het hof verwerpt de stelling van OrbusNeich dat de provisionele vordering reeds moet worden afgewezen omdat het octrooi heeft te gelden als vernietigd en het hof zich (vooralsnog) daarnaar heeft te richten. Weliswaar heeft de Hoge Raad in het arrest Enka/Dupont overwogen dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn werking ontnemt, maar hij heeft daaraan de voorwaarde verbonden dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van

gewijsde gaat. In de periode dat onzeker is of de uitspraak waarbij het octrooi nietig is verklaard in kracht van gewijsde gaat, staat het de rechter vrij een inbreukprocedure gebaseerd op het betreffende octrooi te schorsen, aldus de Hoge Raad. Aldus is sprake van een onzekere ("zwevende") periode, waarin de (beweerd) inbreukmaker zich niet zonder meer op de nietigheid van het octrooi kan beroepen. Het hof ziet, met de rechtbank, geen reden waarom deze regel niet ook zou gelden onder het thans geldende octrooirecht.

Ook de instructie aan de (voorzieningen-)rechter om zijn beslissing af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter leidt er in dit geval niet toe dat het hof zonder meer van de nietigheid van het octrooi moet uitgaan. Voor een uitzondering op deze regel is niet alleen plaats wanneer sprake is van een kennelijke misslag in het vonnis van de bodemrechter, maar ook wanneer sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat de bodemrechter bij wetenschap daarvan een andere beslissing zou hebben genomen. Het hof is van oordeel dat hiermee gelijk te stellen is de situatie die hier aan de orde is, te weten dat het octrooi waarover de bodemrechter heeft geoordeeld inmiddels (centraal) is beperkt. Daardoor is weliswaar niet een ander octrooi ontstaan, maar wel dient de geldigheid van het octrooi opnieuw, met inachtneming van bedoelde beperking, te worden beoordeeld (zie hiervoor, rov. 1.6). Op deze grond faalt grief 1 in het incidentele beroep.

- 2.5. De vraag die thans eerst dient te worden beoordeeld is of Boston Scientific een voldoende belang heeft bij het gevorderde verbod. Het hof is van oordeel dat dit niet het geval is en overweegt daartoe als volgt.
- 2.6. Uitgangspunt in dit hoger beroep is dat Boston Scientific in elk geval al een aantal jaren op de hoogte is van het bestaan van de Genous-katheter, alsook van de kenmerken daarvan (die het volgens Boston Scientific inbreukmakende karakter daarvan bepalen) en de omstandigheid dat de katheter op de Nederlandse markt wordt gebruikt. Tegen het dienovereenkomstige, in de rov. 5.1-5.3 van het vonnis besloten liggende, oordeel van de rechtbank heeft Boston Scientific in haar appeldagvaarding slechts ingebracht dat het (veronderstelde) oordeel van de rechtbank dat Boston Scientific er al in 2001 mee bekend was dat de Genous-katheter op de Nederlandse markt werd verhandeld en gebruikt, onjuist is. Daarbij stelt Boston Scientific voorop dat OrbusNeich in Nederland *sinds 2005/2006* voortdurend inbreukmakende handelingen met de litigieuze katheters verricht (appeldagvaarding, nr. 21). Voor zover Boston Scientific bij pleidooi, onder verwijzing naar de bij akte ten pleidooie overgelegde verklaring van P. Gafner, nader heeft willen betogen dat zij eerst in 2009 van het inbreukmakende karakter van de Genous-katheter op de hoogte is geraakt, kwalificeert dat betoog als een nieuwe grief. Nu OrbusNeich er niet mee heeft ingestemd dat deze alsnog in de rechtsstrijd wordt betrokken, kan de grief niet in aanmerking worden genomen.
- 2.7. De stelling van Boston Scientific dat zij tot aan het arrest van de Hoge Raad in 2009 geen reële kans op succes zou hebben gehad met een verbodsvordering, gelet op de vernietiging van het octrooi door de rechtbank en de bekrachtiging daarvan door het hof, overtuigt niet in het licht van de eigen – door het hof hiervoor in zoverre juist bevonden – stelling van Boston Scientific dat de vernietiging van het octrooi niet zonder meer in de weg stond aan het verkrijgen van een (provisioneel) verbod. Dit te meer niet nu Boston Scientific in 2008 een centrale beperking van het octrooi had bewerkstelligd en bepaald niet onvoorzienbaar was i) dat het arrest van het hof op

de toepassing van de – door het inmiddels in werking getreden EOV 2000 achterhaalde – Spiro/Flamco-leer gecasseerd zou worden en ii) de geldigheid van het octrooi alsnog zou moeten worden beoordeeld met inachtneming van de beperking. In elk geval ondersteunt de door Boston Scientific ingenomen, afwachtende houding ten opzichte van OrbusNeich niet haar stelling dat van haar niet verlangd kan worden dat zij de uitkomst van de hoofdzaak afwacht.

## 2.8. Daar komt nog het volgende bij.

In eerste aanleg (akte van 3 februari 2010) heeft Boston Scientific haar (gelijkluidende) vordering in de hoofdzaak tot, kort gezegd, het verbieden van het gebruik van “verboden vruchten”, daarop gegrond dat met de Genous-katheter tests worden uitgevoerd om de veiligheid en effectiviteit van de Genous R-stent en de Combo-stent te testen, dit met het oog op het verkrijgen van de noodzakelijke CE-markering en/of marktvergunning. Het gaat daarbij om de volgende studies:

- a. DEBORAH (1 oktober 2008 tot 1 oktober 2010)
- b. HEALING AMI (15 mei 2006 tot 15 mei 2007)
- c. HEALING IIb (1 januari 2007 tot 30 september 2012)
- d. REMEDEE (1 maart 2010 tot 1 november 2015).

De studies a. tot en met c. hebben betrekking op de Genous R-stent en de studie genoemd onder d. op de Combo-stent.

OrbusNeich heeft onweersproken gesteld dat zij de CE-markering voor de Genous R-stent al in 2005 heeft gekregen en daarvoor ook een marktvergunning heeft (zie onder meer memorie van antwoord onder 5.5 sub (i) en (iv)), zodat de studies het door Boston Scientific gestelde doel niet kunnen dienen.

In haar appeldagvaarding stelt Boston Scientific nader dat OrbusNeich met de studies data genereert op grond waarvan zij (niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen) een ongerechtvaardigde voorsprong in de concurrentiestrijd zal kunnen verkrijgen en dat zo'n voorsprong een grote waarde vertegenwoordigt, niet alleen vanwege de voorzienbare omzet in de betrokken katheters, maar ook wat de loyaliteit van de behandelend medisch specialisten betreft. Zij heeft verder aangegeven niet nader te kunnen duiden hoe en waar OrbusNeich de klinische data gebruikt of zal gebruiken (memorie van antwoord in het incidenteel appel onder 4). Bij pleidooi heeft Boston Scientific benadrukt dat het gevorderde verbod uitsluitend ziet op *commercieel* gebruik van de met de studies verkregen informatie. Zij doet in dat verband wederom een beroep op de waarde van CE-markeringen en marktvergunningen (pleitnota onder 7-9 en 11). Voorts heeft Boston Scientific bij memorie van antwoord in het incidenteel appel (onder 11) verduidelijkt dat het haar gaat om informatie verkregen met inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi en dat zij niet het oog heeft op buiten Nederland verrichte studies. Wel beoogt zij een verbod op het gebruik van de daarmee verkregen gegevens waar ook ter wereld.

OrbusNeich heeft, onder verwijzing naar een verklaring van S.M. Rowland (productie 29 bij akte van 19 januari 2012), gemotiveerd betwist dat de studies een commercieel doel hebben, althans de studies a. tot en met c. Met betrekking tot de studie genoemd onder a. heeft zij voorts betoogd dat deze niet door haar is uitgevoerd, maar door derden, en dat haar bijdrage beperkt is gebleven tot het leveren van Genous-katheters. Ten aanzien van de studie genoemd onder d. heeft

OrbusNeich gesteld dat hierbij (op een totaal van 183) slechts zeven Nederlandse patiënten betrokken zijn en dat bij vijf daarvan de Combo-stent wordt gebruikt. Boston Scientific heeft dit een en ander onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat het hof van de juistheid van de door OrbusNeich gestelde feiten uitgaat. In het licht daarvan heeft Boston Scientific haar stelling dat OrbusNeich met het gebruik van data, gegenereerd met genoemde studies (voor zover in Nederland verricht), een commerciële voorsprong (van enige betekenis) heeft verkregen of zal verkrijgen – en daarmee de gestelde voortdurende schade – niet voldoende onderbouwd. Voor zover Boston Scientific thans tevens het oog heeft op het gebruik van marktvergunningen, geldt dat de door haar geformuleerde vordering daarvoor geen grondslag biedt. Bovendien heeft Boston Scientific niet aannemelijk gemaakt dat de betreffende marktvergunningen zijn verkregen als gevolg van de ten deze bedoelde studies.

- 2.9. In het licht van het voorgaande, te weten: enerzijds de periode die Boston Scientific heeft laten voorbijgaan zonder actie te ondernemen tegen het gebruik van de Genous-katheter door OrbusNeich en anderzijds de omstandigheid dat Boston Scientific de door OrbusNeich met bedoelde studies verkregen of te verkrijgen commerciële voorsprong (en daarmee haar schade) niet of nauwelijks heeft onderbouwd, heeft Boston Scientific niet voldoende aannemelijk weten te maken dat van haar niet kan worden verlangd de uitkomst van de hoofdprocedure af te wachten. In dat verband is tevens van belang dat de procedure tussen Boston Scientific en Medinol inmiddels zicht biedt op een eindbeslissing van het hof over de geldigheid van de B3-versie van het octrooi. Ten overvloede voegt het hof daaraan toe dat, voor zover er al enig rechtens relevant (lees: voldoende) belang van Boston Scientific valt aan te wijzen, dat wegvalt tegen het door OrbusNeich onweersproken gestelde belang bij het mogen blijven gebruiken van de met de studies verkregen data. Het (thans) onder A gevorderde verbod en de nevenvorderingen zullen op die grond worden afgewezen. Bij die stand van zaken kunnen de overige verweren van OrbusNeich tegen de vorderingen onbesproken blijven.

### **De kosten; incidentele grief 2**

3. OrbusNeich vordert vergoeding van haar proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. In haar tweede grief maakt zij bezwaar tegen de beslissing van de rechtbank om het oordeel aangaande de proceskosten van het incident aan te houden tot de eindbeslissing in de hoofdzaak. Dienaangaande overweegt het hof als volgt.
- 3.1. Boston Scientific heeft als verweer tegen incidentele grief 2 aangevoerd dat provisie en hoofdzaak zodanig samenhangen dat geen afzonderlijke kostenveroordeling is aangewezen. Zij wijst er bovendien op dat OrbusNeich haar totale kosten van de eerste aanleg vordert en deze niet uitsplitst naar hoofdzaak en provisie. Volgens Boston Scientific zijn in eerste aanleg geen extra kosten gemaakt in verband met de provisionele vorderingen. Zij acht een bedrag van € 375.000,- bovendien onevenredig.
- 3.2. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat een afzonderlijke kostenvergoeding in het provisionele geschil op zijn plaats is. Immers, een



---

eventueel ongelijk van OrbusNeich in de hoofdprocedure brengt nog niet mee dat de provisionele vorderingen achteraf bezien toch hadden moeten worden toegewezen, temeer niet nu de afwijzing van de vorderingen door de rechtbank (en het hof) berust op de grond dat Boston Scientific daarbij onvoldoende belang heeft en niet op een voorlopig oordeel over de geldigheid van het octrooi of over de gestelde inbreuk.

- 3.3. Bij pleidooi in hoger beroep heeft OrbusNeich nader aangegeven het redelijk te achten een derde deel van haar proceskosten in eerste aanleg toe te rekenen aan haar verweer tegen de provisionele vorderingen en haar vordering in zoverre te beperken.
- 3.4. Het hof acht aannemelijk dat ook in eerste aanleg enige kosten zijn gemaakt ten behoeve van het verweer tegen de provisionele eis. Gelet op het zeer beperkte deel van de gedingstukken in eerste aanleg dat daaraan is gewijd, acht het hof een derde deel van de totale, in eerste aanleg gemaakte kosten, evenwel niet redelijk en evenredig. Het hof zal van die totaalkosten een zesde deel toerekenen aan het verweer tegen de provisionele vordering. OrbusNeich heeft de door haar in eerste aanleg gemaakte kosten nader begroot op € 371.348,71 (productie 31) bij akte van 19 januari 2012). Een zesde daarvan komt uit op (afgerond) € 61.891,-. Grief 2 van OrbusNeich slaagt in zoverre.
- 3.5. Wat betreft de kosten van het hoger beroep geldt dat Boston Scientific onweersproken heeft gesteld dat partijen zijn overeengekomen dat de verliezer een bedrag van € 100.000,- aan de winnaar zal vergoeden (pleitnota Boston Scientific onder 39). Het hof gaat ervan uit dat deze afspraak ziet op zowel het principale, als het incidentele beroep, alsook dat in dit bedrag mede de verschotten zijn begrepen. Nu het principale beroep faalt en het incidentele beroep deels slaagt, zal het hof Boston Scientific als de in beide beroepen in het ongelijk gestelde partij in de aldus overeengekomen kosten veroordelen.

### **Beslissing**

Het hof:

#### in het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de beslissing met betrekking tot de kosten van het incident zijn aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak en opnieuw recht doende:

veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het incident in eerste aanleg, aan de zijde van OrbusNeich begroot op € 61.891,-;

#### in het principale en het incidentele beroep:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen (wat betreft het incidentele beroep: voor het overige);

---

veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het beroep, aan de zijde van OrbusNeich begroot op € 100.000,-;

verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, S.J. Schaafsma en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 maart 2012 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. *J.P. Heering*  
advocaat. app. geint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te 's-Gravenhage