

IN NAAM VAN DE KONING
arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.173.640/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/453598/ KG ZA 13/1228

arrest van 28 juni 2016

inzake

B. BRAUN MELSUNGEN A.G.,
gevestigd te Melsungen, Duitsland,
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
hierna te noemen: B. Braun,
advocaat: mr. W.E. Pors te Den Haag,

tegen

1. SAFEMEDIC C.V.,
gevestigd te Haarlem,
2. TROGE MEDICAL GMBH,
gevestigd te Hamburg, Duitsland,
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
hierna te noemen: respectievelijk Safemedic en Troge,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

1. Het geding

Bij exploit van 20 januari 2014, hersteld bij exploit van 9 juni 2015, is B. Braun in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 23 december 2013. Bij memorie van grieven met producties heeft B. Braun drie grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel hebben Safemedic en Troge de grieven bestreden en één incidentele grief opgeworpen. Deze is door B. Braun bestreden bij memorie van antwoord in incidenteel appel. Partijen hebben ieder nog aanvullende producties ingediend. Vervolgens hebben partijen op 14 april 2016 de zaak doen bepleiten, B. Braun door haar advocaat voornoemd, bijgestaan door ir. B.Ch. Ledeboer, octrooigemachtigde, en Safemedic en Troge door mr. R. Dijkstra, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door ir. K.J. Metman, octrooigemachtigde, aan beide zijden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

2. De feiten

De door de rechtbank in het vonnis van 23 december 2013 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende:

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 octrooiën zijn gebaseerd is de PCT-aanvraag van 18 augustus 1998 met internationaal publicatienummer WO 99/08742 (hierna ook: de oorspronkelijke aanvraag of WO 742). 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:

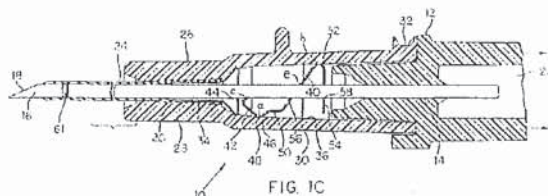


FIG. 1C

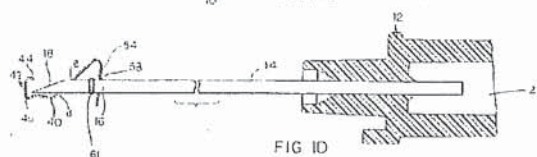


FIG. 1D

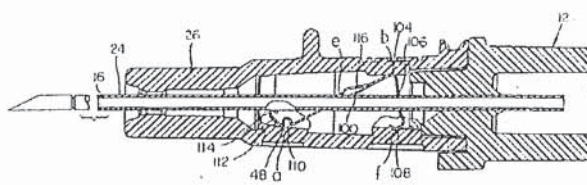


FIG. 7A

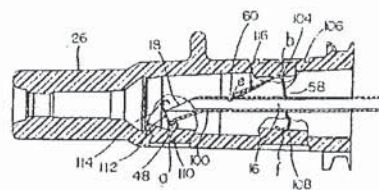


FIG. 7B

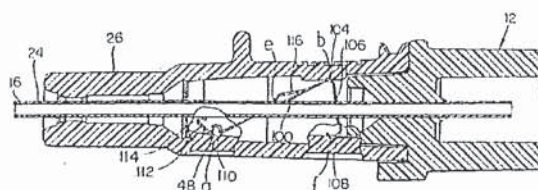


FIG. 7D

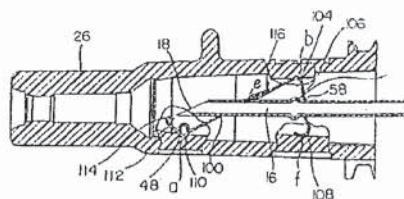


FIG. 7E

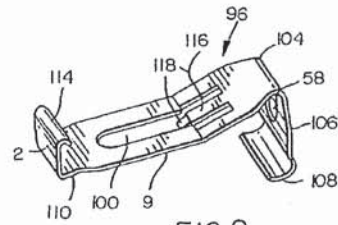


FIG. 8

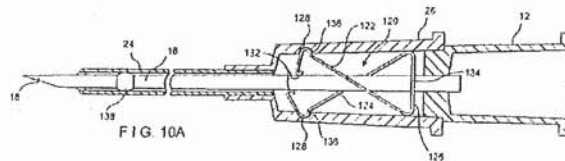


FIG. 10A

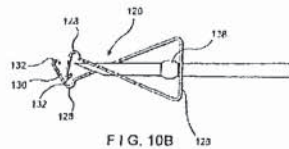


FIG. 10B

In WO 742 zijn daarnaast ook nog onder meer de navolgende afbeeldingen opgenomen:

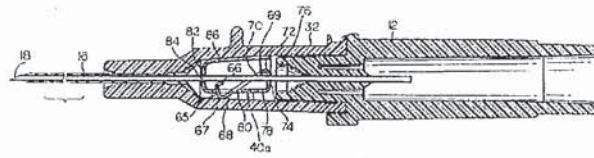


FIG. 4A

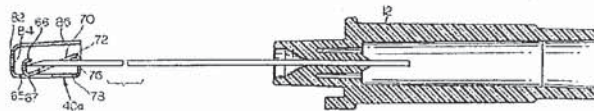


FIG. 4B

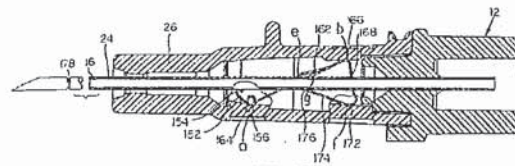
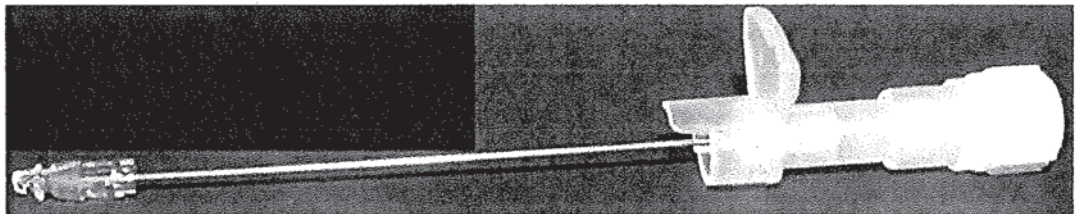
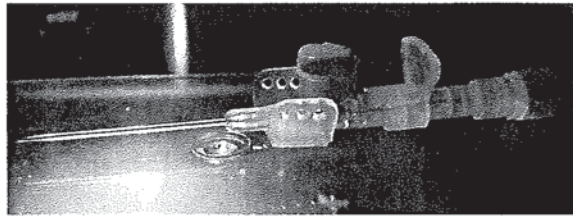


FIG. 13A

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 staan twee 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 (hierna: OD) 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 (hierna: TKB) 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 OD 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 OD onder meer het volgende overwogen:

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.

2.10 B. Braun heeft beroep ingesteld tegen deze beslissing. Op dat beroep heeft de TKB op 31 juli 2014 beslist (T222/12) en het octrooi in zijn geheel herroepen. De TKB heeft daartoe onder meer als volgt overwogen:

5. It is undisputed by the appellant patent proprietor that the patent in suit concentrates on the embodiments shown in figures 1C, 1D, 7D and 7E of the application as filed, with a bulge on the needle shaft.

6.3 (...) for this embodiment [van figuren 1C en 1D; toevoeging hof] the clamping function of the spring clip needle guard is essential because it is the clamping of the needle guard on the needle shaft which primarily allows the removal of the needle together with the needle guard from the catheter hub.

In other words, the clamping function is essential for the protection of the needle tip, because in the first place it is this clamping action which will prevent the needle guard from falling off the needle shaft when the needle is removed from the catheter. Secondly, in the application as filed no functional distinction is made between the slot and the bulge. Both are presented as equivalent alternative retaining means to prevent further proximal movement of the needle guard on the needle, in addition to the clamping effect of the needle guard. Thirdly, the clamping effect is strong enough to allow the needle guard to be removed from the catheter hub without the help of the slot or the bulge, which are meant to be additional means to maintain the needle guard more securely on the needle shaft once the needle together with the needle guard is outside the catheter hub.

6.4. The embodiment shown in Figures 7A, 7B and 7C, with its variation shown in Figures 7D and 7E functions in the same way and does not change the above findings. (...)

7. From the above it follows that claim 1 contains subject-matter extending beyond the present and/or earlier applications as filed, at least since it covers intravenous catheters comprising combinations of a needle and a needle guard without any clamping effect between them. (...)

8. The appellant patent proprietor submitted that the clamping action of the needle guard was not an essential feature to protect the needle tip, so that it could be absent from the claim. The Board does not share this opinion. In the context of the embodiments for which protection is sought with present claim 1, as apparent from the above, the clamping action of the transverse segment is disclosed as the first means for preventing the needle guard from falling off the needle shaft when the needle is taken out of the catheter. The clamping action is also emphasised throughout the general description relating to the embodiments comprising a bulge or slot recited above under point 6.2. In other words, the clamping function is essential for protection against injury, because it makes sure that the element which is there to ensure protection from inadvertent needlestick injury is still present on the needle shaft or tip just after the needle has been taken out of the catheter hub.

9. (...) Nowhere in the paragraphs of the application as filed describing the embodiments of the Figures 1 or of the Figures 7, or in the general statements corresponding to these figures, is there any suggestion of the idea that the clamping action could be dispensed with when a bulge is used. There is no indication in the application as filed that the author had thought of such an alternative when filing the application. As explained above, not only are the slot and the bulge presented as equivalent, they are also presented as additional to the clamping action. In the opinion of the Board, there is thus no direct and unambiguous disclosure of an embodiment like that presented in Figures 1 and/or 7 with the bulge but without a clamping action of the needle guard.

2.11 Poly Medicure heeft op 10 april 2013 ook oppositie ingesteld tegen EP 487. Daarop heeft de OD beslist op 21 juli 2015. De OD heeft ten aanzien van conclusie 1 zoals verleend onder meer overwogen:

2.2 (...) the issue of whether clamping is essential or not has been extensively dealt with in decision T0222/12. The Opposition Division shares said view of the Boards of Appeal and agrees to and follows said decision in respect of the essentiality of the clamping. Having regard to figures 7, it is acknowledged that said embodiment is different from the embodiment in figures 1. The fact remains however that in figures 7, the reference sign 'e' is present. Since various components in different embodiments have the same and consistent reference signs throughout the application, the skilled person would consult the description and find the explanation 'clamping point'. It is true that reference sign 'd' is missing in figures 7; not all components require reference signs in each drawing. (...) Therefore, having regard to the above mentioned arguments in combination with the decision T0222/12,

the Opposition Division is of the opinion that the clamping is essential and indispensable for ensuring a proper functioning of the device. Thus, omitting any clamping from amended claim 1 results in an infringement of Article 123 (2) EPC.

(...)

7.2 The Opposition Division is of the opinion that the omission of 'unitary' does not infringe the requirement of Article 123(2) EPC. (...)

Ten aanzien van het door B. Braun voorgestelde 'Auxiliary Request III', inhoudende de toevoeging van de woorden '*until it clamps onto the needle shaft*' voorafgaand aan de woorden 'into a retracted position' in element g) van conclusie 1, oordeelde de OD dat dit toelaatbaar is en tegemoet komt aan de toegevoegde materie bezwaren. De OD heeft het octrooi aldus gewijzigd in stand gelaten. Opposanten en B. Braun hebben tegen de beslissing van de OD beroep ingesteld, dat aanhangig is bij dezelfde TKB die oordeelde in de oppositie tegen de verlening van EP 486.

2.12 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.

2.13 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.

2.14 Daarna kan de naald worden verwijderd en de katheterhub worden 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.

2.15 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.

2.16 De advocaat van B. Braun heeft een potentiële afnemer van Safemedic en Troge per brief (verstuurd aan twee verschillende functionarissen) 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 eerste aanleg en in hoger beroep

3.1 In eerste aanleg in conventie vorderde B. Braun - samengevat - een verbod op inbreuk op EP 487 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 B. Braun heeft daartoe – kort gezegd – aangevoerd dat de Tro-Vensite inbreuk maakt op het octrooi. Safemedic en Troge hebben zich op het standpunt gesteld dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is en toegevoegde materie bevat en voorts dat de Tro-Vensite niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

3.3 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van B. Braun afgewezen. De voorzieningenrechter was voorshands van oordeel 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, omdat conclusie 1 van het octrooi zoals verleend varianten van een beveiligd IV katheter omvat waarbij de naaldbescherming uit verschillende losse componenten bestaat, terwijl dergelijke materie niet direct en ondubbelzinnig voor de gemiddelde vakman is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag. Voorts oordeelde de voorzieningenrechter dat indien het woord ‘unitary’ in de conclusie zou worden opgenomen, de Tro-Vensite daarop geen inbreuk zou maken.

3.4 Met haar grieven komt B. Braun op tegen dit oordeel van de voorzieningenrechter en zij vordert vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van het door haar gevorderde, met veroordeling van Safemedic en Troge in de proceskosten conform 1019h Rv.

3.5 In eerste aanleg in reconventie vorderden Safemedic en Troge 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 het 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 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. B. Braun heeft dit bestreden.

3.7 De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen van Safemedic en Troge afgewezen, omdat voorshands niet kon worden aangenomen dat B. Braun ten tijde van verzending van de in r.o. 2.16 bedoelde brief moest weten dat er een serieuze kans bestond dat EP 487 in een oppositie- of nietigheidsprocedure geen stand zou houden.

3.8 De door Safemedic en Troge in incidenteel appel opgeworpen grief richt zich tegen voormeld oordeel van de voorzieningenrechter. Zij vorderen dat hun vorderingen alsnog worden toegewezen.

3.9 Op 11 april 2016 heeft B. Braun aanvullende productie 30 ingediend, bestaande uit de ‘instruction for use’ van de Tro-Vensite, met in de begeleidende brief de stelling dat daarin: “zichtbaar is dat de naaldbescherming bij activering tegen de naaldschacht klemt”.

Safemedic en Troge hebben bezwaar gemaakt tegen deze productie, alsmede tegen het alsnog aanvoeren van de stelling door B. Braun dat de Tro-Vensite voldoet aan het deelkenmerk '*until it clamps onto the needle shaft*'. Zij wijst erop dat B. Braun in eerste aanleg noch bij memorie van grieven heeft aangevoerd dat de Tro-Vensite voldoet aan voornoemd deelkenmerk. Artikel 347 Rv (de twee-conclusie-regel) verzet zich ertegen dat B. Braun dit standpunt eerst bij pleidooi zouden kunnen innemen, aldus Safemedic en Troge.

3.10 De advocaat van B. Braun heeft ter zitting desgevraagd laten weten dat B. Braun zich in appel beroept op het octrooi zoals dat door de OD gewijzigd in stand is gelaten, derhalve met toevoeging van de woorden '*until it clamps onto the needle shaft*' in onderdeel g) van conclusie 1. B. Braun erkent dat zij niet eerder expliciet het standpunt heeft ingenomen dat de Tro-Vensite aan dat deelkenmerk voldoet, maar is van mening dat zij in haar memorie van grieven kon volstaan met het aanvoeren van bezwaren tegen de overwegingen in het vonnis (die alleen betrekking hadden op de vraag of het ontbreken van het element '*unitary*' in conclusie 1 van het octrooi toegevoegde materie oplevert) en dat de devolutieve werking van het hoger beroep met zich brengt dat zij thans, eerst bij pleidooi, nog standpunten kan innemen ter zake van door Safemedic en Troge in eerste aanleg gevoerde verweren waaraan de voorzieningenrechter niet is toegekomen, waaronder het standpunt van Safemedic en Troge in 5.10 van de pleitnota in eerste aanleg dat bij de Tro-Vensite geen sprake is van klemmen.

3.11 Het hof heeft ter zitting beslist dat de aanvullende productie van 11 april 2016 wordt geweigerd en dat de nieuwe stelling van B. Braun niet wordt toegelaten. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen. In de memorie van grieven moeten alle stellingen worden ingenomen die strekken ten betoge dat het vonnis niet in stand kan blijven. Daartoe kan ook de grondslag van de vorderingen worden gewijzigd, kunnen nieuwe feiten worden aangevoerd en mogen nieuwe stellingen worden betrokken. Op grond van de twee-conclusieregel dient dat echter wel uiterlijk bij memorie van grieven te worden gedaan. In deze zaak is sprake van een grondslagwijziging, omdat het gewijzigde octrooi ten grondslag wordt gelegd aan de oorspronkelijke vorderingen. De daarbij behorende stelling, dat ook op die grondslag sprake is van inbreuk, is te beschouwen als een nieuwe grief, omdat het strekt ten betoge dat het vonnis niet in stand kan blijven. Deze stelling had dus uiterlijk bij memorie van grieven moeten worden aangevoerd. In eerste aanleg, noch bij memorie van grieven is echter door B. Braun gesteld dat het product van Safemedic en Troge voldoet aan het nieuwe conclusie-element '*until it clamps onto the needle shaft*'. Geen van de uitzonderingen op de twee-conclusieregel, onder meer als er sprake is van een nieuw feit (opgekomen na indiening van de memorie van grieven) of als er ondubbelzinnig toestemming is van de wederpartij om het nieuwe standpunt in te nemen, doet zich in deze procedure voor. De memorie van grieven dateert van ruim na de beslissing van de OD waarbij het octrooi gewijzigd in stand is gehouden (en verwijst er zelfs naar in paragraaf 3). Voorts maken Safemedic en Troge juist expliciet bezwaar tegen het innemen van het nieuwe standpunt door B. Braun.

3.12 Safemedic en Troge hebben daarop aangevoerd dat de vorderingen van B. Braun daarmee meteen voor afwijzing gereed liggen, waarna B. Braun heeft medegedeeld zich bij die stand van zaken te willen beroepen op het octrooi zoals oorspronkelijk verleend. Het hof heeft ter zitting daaromtrent als volgt beslist. De mededeling van de advocaat van B. Braun ter zitting dat B. Braun zich uitsluitend wenste te beroepen op het gewijzigde octrooi zoals door de OD geldig geacht, is gedaan in het kader van de bespreking van de toelaatbaarheid van de stelling dat de Tro-Vensite voldoet aan het deelkenmerk '*until it clamps onto the*

needle shaft'. In die mededeling lag daarom de voorwaarde besloten dat deze stelling zou worden toegelaten. Daaruit moet worden afgeleid dat de advocaat van B. Braun niet onvoorwaardelijk afstand heeft gedaan om de zaak te bepleiten op basis van het octrooi zoals dat oorspronkelijk is verleend en zoals dat, gegeven de opschortende werking van het tegen de beslissing van de OD door de opposanten en B. Braun ingestelde beroep bij de TKB, nog steeds van kracht is. Nu de voorwaarde voor de gewenste grondslagwijziging niet wordt vervuld, kan B. Braun derhalve terugvallen op de oorspronkelijke grondslag voor haar vorderingen en kan de zaak op die grondslag worden voortgezet.

3.13 De slotsom is dat de – overigens ook te laat ingediende – aanvullende productie 30 van B. Braun wordt geweigerd en dat haar nieuwe stelling dat bij de Tro-Vensite de naaldbescherming bij activering tegen de naaldschacht klemt, buiten beschouwing moeten blijven. Daaruit volgt dat inbreuk op het octrooi zoals dat door de OD gewijzigd in stand is gelaten, niet kan worden aangenomen. De vorderingen zullen hierna worden beoordeeld op de door B. Braun gehandhaafde oorspronkelijke grondslag voor de vorderingen van B. Braun, te weten het octrooi zoals dat oorspronkelijk is verleend en zoals dat thans nog van kracht is.

4. Beoordeling

In principaal appel

4.1 Naar het voorshands oordeel van het hof is er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in de oorspronkelijk verleende vorm in de oppositieprocedure door de TKB niet in stand zal worden gelaten, zodat er geen plaats is voor toewijzing van de vorderingen van B. Braun. De TKB heeft in zijn beslissing van 31 juli 2014 (T222/12) met betrekking tot EP 486 beslist dat uit de oorspronkelijke aanvraag – die dezelfde is als de oorspronkelijke aanvraag van EP 487 – volgt dat het hebben van een *clamping* element essentieel is voor de daarin geopenbaarde uitvinding en dat het weglaten van dat element in de conclusies toegevoegde materie oplevert. Niet valt aan te nemen dat diezelfde TKB ten aanzien van EP 487 tot een ander oordeel zal komen, ook in aanmerking genomen de vaste jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het EOB ter zake van res judicata (vergelijk T 051/08, r.o. 3 e.v.). Dat EP 486 andere conclusies heeft en betrekking heeft op een naaldbescherming met een *transverse segment* kan daaraan niet afdoen.

4.2 Daarnaast en los daarvan – zelfs als het octrooi zonder een *clamping* element de oppositieprocedure bij de TKB zou overleven – is het hof van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in een nationale nietigheidsprocedure niet geldig zal worden geacht, omdat het weglaten van *clamping means* in conclusie 1 van EP 487 toegevoegde materie oplevert.

4.3 In het hoofdstuk '*Summary of the invention*' uit de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag, die betrekking heeft op de uitvinding in het algemeen (niet op een specifiek uitvoeringsvoorbeeld), wordt op p. 4/5 onder meer beschreven:

"It is yet a further object of the present invention to provide a safety catheter of the type described in which removal of the needle from the needle guard after use is prevented. To these ends, the safety IV catheter of the invention includes a resilient spring clip needle guard that includes a distal or front end and a proximal or rear wall. The spring clip is inserted into the catheter hub and is urged by the needle shaft into contact with the inner walls of the catheter hub so that the needle guard is reliably retained

therein. When the needle is withdrawn from the catheter, the force it had previously exerted on the needle guard is released causing the needle guard to pivot within the catheter hub until it clamps onto the needle shaft. At this time, the distal end wall of the needle guard blocks the distal pointed end tip of the needle. In addition, the spring clip and protected needle onto which it is clamped can be readily and safely removed from the catheter hub”.

Voorts wordt (op p. 5) vermeld dat:

“The needle may be provided with a slot or a bulge which cooperates with the needle guard to prevent the inadvertent removal of the needle from the needle guard after their removal from the catheter hub”.

4.4 Uit voormelde algemene beschrijving van de uitvinding zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de *needle guard* in zijn uitgangspositie tegen de binnenwand van de *hub* in de katheter geklemd zit en bij het terugtrekken van de naald dichtspringt totdat de *needle guard* de naaldpunt afschermt en tegen de naaldschacht aanklemt, zodat de naald samen met de daaraan geklemd *needle guard* veilig kan worden teruggetrokken uit de katheterhub. De gemiddelde vakman zal begrijpen dat het klemmen van de *needle guard* op de naaldschacht noodzakelijk is om te voorkomen dat deze bij het terugtrekken van de naald alsnog van de naald afvalt, waardoor de naaldpunt bloot komt te liggen en het doel van de uitvinding niet zou worden bereikt. Tevens zou de gemiddelde vakman begrijpen dat de functie van de *bulge* is om in samenwerking met de *needle guard* te voorkomen dat de *needle guard* alsnog losraakt van de naald nádat de naald uit de katheter *hub* is verwijderd.

4.5 De gemiddelde vakman wordt in het voorgaande bevestigd door alle uitvoeringsvoorbeelden uit de oorspronkelijke aanvraag. Ten aanzien van de in figuren 1A en 1B getoonde uitvoeringsvoorbeelden blijkt dat uit de passage op p. 11/12:

“Simultaneously with the blocking and releasing actions, the spring clip guard 40 becomes securely clamped onto the needle shaft at points d and e, thereby to securely lock the needle guard 40 onto the needle shaft. At this time, the needle 16 and needle guard 40 can be removed together from the catheter hub 26, and the tip of the needle cannot be pushed past the needle guard because it is blocked by the distal arm 42 and lip 44 of the needle guard. If desired, a slot 60 may be formed in the needle shaft slightly proximal to the needle tip. When the needle and needle guard are in their retracted and clamped positions (Fig. 1B), slot 60 is positioned slightly distal to the clamping point e of the transverse segment of the needle guard 40 such that if a subsequent attempt is made to move the needle further in a rearward or proximal direction, the transverse segment 50 at point e will seat into slot 60, thereby to provide an additional force to retain the needle guard 40 on the needle 16 in the protected position in which access to the needle tip is prevented.”

De in figuren 1C en 1D getoonde uitvoeringsvorm is hetzelfde, met dien verstande dat *slot 60* is vervangen door *bulge 61*, die verdere proximale beweging van de naald en losraken van de naald en de *needle guard* voorkomt (p. 12):

“If an attempt is made to move the protected needle illustrated in Fig. 1C in the rearward or proximal direction, bulge 61 will engage wall 54 and will thus not be able to pass through opening 58, so as to prevent further proximal movement of the needle and removal of the needle from the needle guard, as defined.”

De in figuren 2 en 3A en 3B getoonde uitvoeringsvormen zijn volgens de beschrijving van WO 742 niet wezenlijk anders.

Met betrekking tot de *alternative configuration* getoond in figuren 4A en 4B vermeldt de oorspronkelijke aanvraag op p. 14:

“(...) this release of engagement of the needle shaft and spring clip arm 65 causes arm 65 to snap upwards to the retracted position illustrated in Fig. 4B, in which arm 65 and lip 66 extend over the needle tip and thereby prevent accidental contact with the needle tip as desired. In this condition, the needle guard is clamped onto the needle shaft in essentially the same manner described above with respect to the first-described embodiment, and the needle and needle guard clamped thereto can be readily removed from the catheter hub (...)”

De in figuren 5A en 5B respectievelijk figuren 6A en 6B getoonde uitvoeringsvoorbeelden zijn in essentie hetzelfde als die van figuren 4A en 4B, zij het dat daaraan een *slot 90* respectievelijk een *tether 90* is toegevoegd. De functie daarvan is op p. 15 omschreven als volgt:

“When the needle and needle guard are in their retracted and clamped position (Fig. 5B), slot 90 is positioned slightly distal to the clamping point of the transverse segment 69 such that if a subsequent attempt is made to move the needle further in a rearward or proximal direction, the transverse segment 69 will seat into slot 90, thereby to provide an additional force to retain the needle guard in the needle in the protected position in which access to the needle tip is prevented.”

“As shown in Fig. 6B, when the needle and needle guard are in their retracted position, the tether is extended to its full length and adds in the retention of the needle guard to the needle hub.”

Ten aanzien van de in figuren 7A-C getoonde uitvoeringsvorm is in WO 742 (p. 15 onderaan) vermeld dat deze “*differs from the previously described embodiments primarily with regard to the construction and operation of the spring clip needle guard 96*”. Over de werking daarvan vermeldt de beschrijving (p. 17):

“This sudden release of the downward force on the spring clip end causes the distal end of the spring clip 96 to pivot upward so that distal end 112 of spring clip 96 moves rapidly to a position in which it prevents or blocks motion of the needle in the distal direction. The spring clip 96 is retained on the needle 16 and will be removed from the catheter hub 26 when the needle is completely removed. Movement of the spring clip 96 from its protecting or retracted position shown in Fig. 7C is further prevented by the insertion of the locking tab 118 into the needle groove 60, which prevents the spring clip from rotating around the periphery of the needle. This, in turn, secures the spring clip on the needle even if the clip were subjected to a twisting and pulling force.”

In de in essentie zelfde uitvoeringsvorm getoond in figuren 7D en 7E is *slot 60* vervangen door een *bulge 61*, met de functie (p. 18):

“(...) so as to prevent any further proximal movement of the needle and removal of the needle from the needle guard, as desired.”

De in figuren 10A en 10B getoonde uitvoeringsvorm heeft weer een andere constructie van de *needle guard* en heeft ook een *bulge*. Over deze uitvoeringsvorm vermeldt de beschrijving van WO 742 (p. 19/20):

“When the needle is retracted axially, (...) the radial force (...) is suddenly released. This causes the distal end walls 130 of the needle guard to (...) pivot inwards into the catheter hub until, as seen in Fig. 10B, the end walls 130 overlap one another at a location distally in front of the needle tip, thereby to

form a barrier that prevents inadvertent contact with, and distal movement of, the needle tip. At the same time, the clamping edges 146 of the needle guard are urged against the needle tip to restrict further axial movement of the needle. As also shown in Fig. 10B, the needle guard 120 and the needle clamped to the needle guard after needle retraction can be removed from the catheter hub as a unitary assembly, and safely discarded. If an attempt is made, intentionally or inadvertently, to pull the needle further to the right, as viewed in Fig. 10B, out of the needle guard, the bulge 138 on the needle shaft will come into contact with the end wall 126, and since its diameter is greater than that of opening 134, the end wall 126 will at this point prevent any further axial movement of the needle out of the needle guard.”

Het in figuren 12, 13A en 13B getoonde uitvoeringsvoorbeeld is voorzien van een weer andere vormgeving van de *needle guard* en voorts van een *groove 178*. Over de werking daarvan is in de oorspronkelijke aanvraag te lezen (p. 22):

“This positioning of wall 152 prevents inadvertent contact with the needle tip. The engagement of finger 162 and clamping edge 176 to opposing sides of the needle prevents further axial movement of the needle in either direction. If an attempt is thereafter made to pull the needle axially further to the right, as viewed in Fig. 13B, the finger 162 will enter the circular groove 178 formed in the needle surface, thereby to prevent further axial movement of the needle in the proximal direction out of the needle guard.”

4.6 Al deze passages maken duidelijk dat het doel van de uitvinding – te weten het voorzien in een beveiliging voor de naaldpunt die uit een katheter wordt getrokken teneinde het prikken aan de naaldpunt te voorkomen – primair wordt vervuld door te voorzien in een onder spanning staande ‘*spring clip needle guard*’ in de katheterhub, die bij terugtrekken van de naald losspringt en de punt van de naald afschermt en tegelijkertijd tegen die naald aanklemt teneinde die naaldbescherming op zijn plaats te houden bij het verder terugtrekken van het samenstel van de naald met bescherming uit de katheterhub. Blijkens de beschrijving van WO 742 wordt het doel van de uitvinding dus bereikt doordat de naaldbescherming de naaldpunt afschermt én daar tegenaan klemt. De gemiddelde vakman zou uit WO 742 begrijpen dat het klemmen van de naaldbescherming tegen de naald noodzakelijk is om het doel van de uitvinding te bereiken. Naar de gemiddelde vakman met zijn gemiddelde vakkennis immers zou inzien, zou de naaldbescherming nadat deze is losgesprongen en initieel de punt afdekt, ten gevolge van het vervolgens terugtrekken van de naald uit de katheterhub, van de naald losraken en achterblijven in die hub, indien er geen sprake zou zijn van klemmen van de naaldbescherming op de naald.

4.7 De gemiddelde vakman begrijpt verder uit WO 742 dat de naaldbescherming, optioneel, kan zijn voorzien van additionele maatregelen – zoals een *groove* of *bulge* – en dat de functie daarvan is te voorzien in extra bescherming, doordat daarmee wordt voorkomen dat de naaldbescherming, nadat deze uit de katheterhub is verwijderd, alsnog loskomt van de naald indien dan nog verder aan de naald getrokken wordt. Nergens in de beschrijving wordt geopenbaard of zelfs maar gesuggereerd dat een dergelijke additionele maatregel ter verkrijging van extra bescherming in de plaats zou kunnen komen van het klemmen van de naaldbescherming tegen de naaldschacht (of naaldpunt).

4.8 Anders dan B. Braun heeft aangevoerd, ziet de gemiddelde vakman ook in de in figuren 7 getoonde uitvoeringsvormen geen aanwijzing dat het klem-element en/of de functie daarvan zou kunnen worden (of zelfs zou zijn) vervangen door te voorzien in een *groove* of *bulge*. Ook voor die uitvoeringsvormen geldt dat blijkens de beschrijving het doel van de uitvinding primair wordt bereikt doordat de naaldbescherming de naaldpunt afschermt én

daar tegenaan klemt en dat daarnaast extra bescherming wordt verkregen door de toevoeging van een *groove* of *bulge*. Dat volgt in het bijzonder uit de passage: “*the spring clip 96 is retained on the needle 16 and will be removed from the catheter hub 26 when the needle is completely removed*” en de beschrijving van de functie van de *groove* 60: “*Movement of the spring clip 96 from its protecting or retracted position shown in fig. 7C is further prevented by the insertion of the locking tab 118 into the needle groove 60*” en de functie van *bulge* 61 “*so as to prevent any further proximal movement of the needle and removal of the needle from the needle guard*” (onderstrepingen toegevoegd). De naaldbescherming wordt dus vastgehouden aan de naald (“*is retained on the needle*”) bij verwijdering uit de katheterhub en daarnaast wordt verdere (“*further*”) beweging / losraken van de *needle guard* nadat deze samen met de naald uit de hub is verwijderd voorkomen door de *groove* respectievelijk *bulge*. Daarmee functioneren ook de in figuren 7 geopenbaarde uitvoeringsvormen in wezen hetzelfde als al de andere in WO 742 geopenbaarde uitvoeringsvormen en vormt het klemmen van de *needle guard* tegen de naald een essentieel onderdeel van dat functioneren.

4.9 Het hof volgt B. Braun niet in haar stelling dat de gemiddelde vakman aan ‘retain’ een andere betekenis zou hechten dan aan ‘clamp’, waarbij – naar het hof het standpunt van B. Braun begrijpt – ‘retain’ dan een minder stevige vorm van klemmen zou zijn, voldoende om de naaldbescherming samen met de naald uit de hub te verwijderen, maar onvoldoende om de door de uitvinding beoogde beveiligingsfunctie te vervullen, welke functie dan door de *groove* of *bulge* wordt vervuld. B. Braun miskent met die stelling dat het probleem dat door het octrooi wordt opgelost niet (uitsluitend) betrekking heeft op de bescherming van de naaldpunt nádat deze uit de hub is verwijderd, zoals zij heeft aangevoerd. Volgens de beschrijving (p. 3 van de oorspronkelijke aanvraag) was een van de op te lossen problemen dat bij veiligheidskatheters volgens de stand van de techniek té grote kracht moest worden uitgeoefend om de naald met bescherming uit de katheter te verwijderen, terwijl het terugbrengen van de uit te oefenen kracht als gevolg zou hebben dat de naaldbescherming bij terugtrekken van de naald in de katheterhub achter zou kunnen blijven en dus niet betrouwbaar zou functioneren. Met de uitvinding volgens het octrooi wordt beoogd een oplossing te vinden voor dat probleem: het betrouwbaar verwijderen van de naald mét naaldbescherming uit de hub. Die oplossing is volgens het octrooi gevonden in het voldoende klemmen van de naaldbescherming op de naald om deze samen met de naald uit de katheterhub te kunnen verwijderen. Dat geldt ook – naar B. Braun met haar stelling in wezen erkent – voor de uitvoeringsvorm van figuren 7, waarin die functie wordt vervuld doordat “*the spring clip 96 is retained on the needle 16 and will be removed from the catheter hub 26 when the needle is completely removed.*”

4.10 Op basis van de beschrijving – in aanmerking genomen de algemene inleiding waarin melding wordt gemaakt dat de werking van “*the safety IV catheter of the invention*” erop is gebaseerd dat bij terugtrekken van de naald uit de katheter de spanning die op de *needle guard* staat ervoor zorgt dat deze binnen de katheterhub openspringt “*until it clamps onto the needle shaft*” – valt bovendien niet in te zien dat de gemiddelde vakman zou begrijpen dat dit niet zou gelden voor de in figuren 7 getoonde uitvoeringsvormen. Het enkele gebruik van de woorden ‘*retained on the needle*’ in plaats van ‘*clamp onto the needle shaft*’ geeft daar gelet op de normale taalkundige betekenis van het woord ‘*retain*’ (namelijk onder meer ‘vasthouden’) naar het voorshands oordeel van het hof onvoldoende aanleiding voor. Evenmin is er aanleiding te veronderstellen dat de gemiddelde vakman dat zou afleiden uit de figuren 7. Naar voorshands oordeel van het hof zou de vakman daaruit juist afleiden dat ook bij die uitvoeringsvorm sprake is van klemmen nu de letter e daarin is opgenomen, die blijkens de beschrijving verwijst naar een klempunt (“*clamping point e*”, zie onder meer

p. 11 voorlaatste regel van de oorspronkelijke beschrijving). B. Braun heeft ter zitting nog aangevoerd dat de letter e in figuur 7C duidt op een vormsluiting die verdere beweging onmogelijk maakt, maar toch geen 'klemmen' oplevert. Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing waaruit de gemiddelde vakman dat zou afleiden, acht het hof dat voorshands niet aannemelijk, ook in aanmerking genomen dat de in de figuren van een octrooi opgenomen verwijzingscijfers en -letters in verschillende figuren steeds dezelfde betekenis plegen te hebben. Dat het tweede klempunt niet is aangeduid (met de letter d) kan er ook niet aan afdoen dat de gemiddelde vakman de letter e zou begrijpen als verwijzend naar een klempunt. Niet ieder figuur hoeft immers alle verwijzingscijfers of -letters voor de daarin weergegeven elementen te bevatten. Bovendien zou de gemiddelde vakman, naar ook B. Braun ter zitting heeft erkend, inzien dat het distale eind van slot 100 na het openspringen van de naaldbescherming tegen de naaldschacht komt te liggen (en dus klempunt d vormt). Ten slotte worden bij de beschrijving van de in figuren 7 getoonde uitvoeringsvormen, de *groove/slot* of *bulge*, ook niet beschreven als de primaire beschermingsmaatregel, maar – net als bij de andere uitvoeringsvoorbeelden, zoals die getoond in de figuren 1 – als een extra beveiligingsmaatregel die beweging of verwijdering van de *needle guard* verder verhindert. De vermelding in de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag (p. 15 onderaan) dat de naaldbescherming van de figuren 7A-C wat betreft constructie en functioneren verschilt van de daarvoor beschreven uitvoeringsvormen, waarop B. Braun heeft gewezen, zou de gemiddelde vakman dan ook niet begrijpen als betrekking hebbend op het klem-element.

4.11 B. Braun heeft verder (eerst bij pleidooi, waartegen Safemedic en Troge geen bezwaar hebben gemaakt) aangevoerd dat bij de in de figuren 7 getoonde uitvoeringsvorm het enkele klemmen van de naaldbescherming tegen de naaldschacht onvoldoende bescherming biedt, omdat het klemmen vanwege de minuscule afmetingen nooit zo sterk kan zijn dat dit bestand is tegen de krachten die erop komen te staan indien bijvoorbeeld tegen de naaldbescherming aangestoten wordt nadat deze samen met de naald uit de katheterhub is verwijderd. Daardoor zou het volgens B. Braun noodzakelijk zou zijn om een van de in het octrooi geopenbaarde extra beveiligingsmaatregelen toe te passen, die bovendien de toepassing van een klem-element in wezen overbodig zou maken, zoals uit de Tro-Vensite blijkt. Nog daargelaten dat niet goed valt in te zien waarom dit dan alleen voor de in figuren 7 getoonde uitvoeringsvorm zou gelden en niet evenzeer voor de andere uitvoeringsvormen, zoals B. Braun heeft gesteld, laat dit – wat er verder ook van zij – onverlet dat in de oorspronkelijke aanvraag de uitvinding uitsluitend wordt geopenbaard met een klem-element dat de functie vervult van het aan de naald verbonden houden van de naaldbescherming bij verwijdering van de naald uit de katheterhub en dat de toepassing van bijvoorbeeld een *bulge* of *slot* alleen is geopenbaard als additionele maatregel dat extra bescherming biedt nádat de naald met naaldbescherming uit de katheterhub is verwijderd. Zoals hiervoor reeds is overwogen is voorshands niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman die de oorspronkelijke aanvraag leest zou inzien dat het klem-effect in wezen geheel overbodig is en dat het doel (of in elk geval een van de doelen) van de uitvinding – het samen met de naaldbescherming verwijderen van de naald uit de katheterhub – ook kan, of zelfs moet worden bereikt door uitsluitend een maatregel te treffen die alleen is geopenbaard als voorziening tegen het van de naald losraken van de naaldbescherming nádat deze de katheterhub heeft verlaten.

4.12 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat naar het voorshands oordeel van het hof het ontbreken van een klem-element in de conclusies van EP 487 toegevoegde materie oplevert en er daarom een serieuze kans bestaat dat het octrooi zoals verleend geen stand zal houden in een nietigheidsprocedure. Ook daarom is er geen plaats voor toewijzing van de vorderingen van B. Braun. Bij die stand van zaken heeft B. Braun geen belang bij haar

grievens 1 en 2, die alleen zien op het element 'unitary'.

4.13 B. Braun zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Safemedic en Troge in het principaal appel, te begroten op de voet van 1019h Rv. Ook de derde grief van B. Braun is derhalve tevergeefs voorgesteld. Safemedic en Troge hebben hun proceskosten in appel gespecificeerd en begroot op in totaal € 77.470,05. B. Braun heeft dat bedrag niet bestreden. Deze kosten komen het hof niet onredelijk of onevenredig voor en het hof zal deze daarom conform opgave door Safemedic en Troge toewijzen.

In incidenteel appel

4.14 De door Safemedic en Troge ingestelde vorderingen zijn gebaseerd op twee door de advocaat van B. Braun in oktober 2013 verzonden brieven (zie r.o. 2.16), waarin is gewezen op het octrooi van B. Braun en is medegedeeld dat zij een kort geding procedure ter verkrijging van een inbreukverbod tegen Safemedic en Troge had geïnitieerd. Sinds die tijd zijn geen nieuwe brieven gestuurd, zijn de vorderingen van B. Braun afgewezen en is er evenmin gebleken van enige dreiging dat B. Braun opnieuw een dergelijke brief zou gaan versturen. In het licht daarvan is niet in te zien, en Safemedic en Troge hebben ook onvoldoende onderbouwd, dat zij thans nog voldoende spoedeisend belang zouden hebben bij toewijzing van hun vorderingen. Deze zullen daarom worden afgewezen. De incidentele grief van Safemedic en Troge slaagt daarom niet.

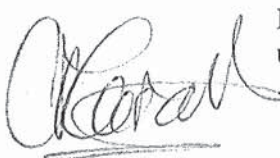

4.15 Safemedic en Troge zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van B. Braun in het incidenteel appel, te begroten op de voet van 1019h Rv. B. Braun heeft niet nader gespecificeerd welke van haar kosten betrekking hebben op het incidenteel appel. Het hof begroot deze daarom op € 1.000,- conform de begroting door Safemedic en Troge van hun kosten in incidenteel appel.

5. Beslissing

Het hof, in het principaal en incidenteel appel:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- veroordeelt B. Braun in de kosten van het principaal appel, aan de zijde van Safemedic en Troge begroot op € 77.470,05;
- veroordeelt Safemedic en Troge in de kosten van het incidenteel appel, aan de zijde van B. Braun begroot op € 1.000,-;
- verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en M.W.D. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juni 2016 in aanwezigheid van de griffier.


Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.  Knippenbaelt
Advocaat van app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

