

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/619229 / KG ZA 21-974

Vonnis in kort geding van 3 februari 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
CORBIN CLINICAL RESOURCES LLC,
te Cumberland, MD, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
advocaat S.C. Dack te Amsterdam,

tegen

1. **PELVITEC B.V.**,
te Delft,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
LEAPMED FRANCE SAS,
te Nailloux, Frankrijk,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
ADVANCE MEDICAL DESIGNS INC.,
te Marietta, GA, Verenigde Staten van Amerika,
4. **X**,
als algemeen directeur en eigenaar van het bedrijf Mepy Benelux kantoorhoudende te Oostende, België,
als general manager en eigenaar van het bedrijf Medkonsult sarl kantoorhoudende te Nailloux, Frankrijk,
gedaagden,
advocaat mr. J.J.E. Bremer te Den Haag.

Partijen zullen hierna Corbin en Pelvitec c.s. (gedaagden 1 tot en met 3; vrouwelijk enkelvoud) en X genoemd worden en gedaagden 1 tot en met 3 ook afzonderlijk Pelvitec, Leapmed en AMD. De zaak is voor Corbin inhoudelijk behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. P. van Schijndel, advocaat te Amsterdam, en voor Pelvitec c.s. door mr. Bremer voornoemd en mr. A.H. van Duijn, advocaat te Den Haag.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 21 oktober 2021, met producties EP01 tot en met EP18;
 - de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 1 november 2021, met producties GP01 tot en met GP46;

- de akte overlegging reactieve producties van Corbin, ingekomen ter griffie op 16 november 2021, met producties EP19 tot en met EP24;
- de akte overlegging reactieve producties van Pelvitec c.s. en X, ingekomen ter griffie op 23 november 2021, met producties GP47 tot en met GP49;
- de pleitnotities van Corbin, ingekomen ter griffie op 26 november 2021;
- de pleitnota van Pelvitec c.s. en X, ingekomen ter griffie op 26 november 2021;
- de akte overlegging reactieve productie van Pelvitec c.s. en X, ingekomen ter griffie op 29 november 2021, met productie GP50;
- de schriftelijke reactie van Pelvitec c.s. en X op de pleitnotities van Corbin, ingekomen ter griffie op 29 november 2021;
- de digitale mondelinge behandeling via MCU-verbinding op 30 november 2021 met participatie van partijen, advocaten en deskundigen en de ter gelegenheid ervan overgelegde schriftelijke repliek van Corbin, waarvan de punten 35 en 36 niet zijn gepleit.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Corbin is een onderneming, opgericht door de heer dr. Y (hierna: Allaway), uroloog.

2.2. Y heeft op 3 april 2015 een internationale octrooiaanvraag ingediend onder nummer WO2015/154024 (hierna: WO 024) getiteld '*Method, system, and device for planning and performing guided and free-handed transperineal prostate biopsies*'. De aanvraag is gepubliceerd op 8 oktober 2015 en doet een beroep op het prioriteitsdocument US 61974826 P van 3 april 2014. WO 024 ziet op een inrichting, een systeem en een methode om een prostaatbiopsie te verrichten. In de beschrijving is onder meer de volgende passage opgenomen:

FIELD

[0002] The disclosure relates to biopsy procedures and systems. In particular, the disclosure relates to methods, systems, and apparatus useful for planning and performing guided and freehanded transperineal prostate biopsies.

2.3. Corbin is houdster van het Europese octrooi EP 3 125 811 B1 (hierna: EP 811 of het octrooi), getiteld '*Apparatus for performing guided and free-handed transperineal prostate biopsies*', verleend op een Europese aanvraag (EP 811 A1) waarvan de tekst overeenstemt met WO 024, onder inroeping van dezelfde prioriteit. De verlening is gepubliceerd op 3 juni 2020 en EP 811 is onder andere gedesigneerd voor Nederland.

2.4. Het octrooi zoals verleend telt vijftien voortbrengsel-conclusies die alle afhankelijk zijn van conclusie 1. Conclusie 1 luidt in de authentieke Engelse versie als volgt:

1. An apparatus (100), comprising:

- an upper mount (105) comprising a longitudinal axis;
- a first stabilization bar (101) and a second stabilization bar (101) extending from the upper mount (105) along the longitudinal axis of the upper mount (105), the first and second stabilization bars (101) separated by a distance; and a lower mount (104), the lower mount configured to connect with the upper mount (105) to secure a transrectal probe (103)

therebetween, the transrectal probe (103) not being fixed and being freely moveable in operation, the upper mount configured to support an access needle, the access needle configured for perforation of subcutaneous tissue of a perineum at an access site of a target area of a patient during a guided and free-handed transperineal prostate biopsy, the upper mount configured to guide the access needle whereby movement of the access needle is fixed relative to movement of the transrectal probe;
wherein the upper mount further comprises a sliding platform (301) configured to slidably receive the access needle,
wherein the sliding platform (301) is configured to slide from a back to a front of the first and the second stabilization bars (101).

2.5. De onbestreden Nederlandse vertaling van deze conclusie is:

1. Inrichting (100) omvattend:

een bovenste steun (105), die een lengteas omvat;
een eerste stabilisatiestang (101) en een tweede stabilisatiestang (101), die zich uitstrekken van de bovenste steun (105) langs de lengteas van de bovenste steun (105), waarbij de eerste en de tweede stabilisatiestang (101) gescheiden zijn door een afstand; en een onderste steun (104), waarbij de onderste steun is geconfigureerd om met de bovenste steun (105) te worden verbonden om een transrectale sonde (103) daartussen te bevestigen, waarbij de transrectale sonde (103) in werking niet is vastgemaakt en vrijelijk beweegbaar is, waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om een toegangsnaald te ondersteunen, waarbij de toegangsnaald is geconfigureerd om subcutaan weefsel van een perineum te doorboren bij een toegangszijde van een doelgebied van een patiënt tijdens een gestuurde transperineale prostaatbiopsie met vrije hand, waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om de toegangsnaald te geleiden, waarbij de beweging van de toegangsnaald gefixeerd is ten opzichte van beweging van de transrectale sonde;
waarbij de bovenste steun verder een glijdend platform (301) omvat, dat is geconfigureerd om de toegangsnaald glijdend op te nemen,
waarbij het glijdende platform (301) is geconfigureerd om van een achterkant naar een voorkant van de eerste en tweede stabilisatiestang (101) te glijden.

2.6. In de beschrijving van EP 811 is – voor zover hier van belang – het volgende opgenomen:

FIELD

[0002] The invention relates to an apparatus for a guided and free-handed transperineal prostate biopsy. In particular, the disclosure relates to methods, systems, and apparatus useful for planning and performing guided and free-handed transperineal prostate biopsies.

(...)

SOME EMBODIMENTS

[0008] The apparatus of the invention comprises at least the features of claim 1. The apparatus in accordance with the invention includes an upper mount and a lower mount. The lower mount is configured to connect with the upper mount to secure a transrectal probe therebetween. The upper mount is configured to support an access needle, the access needle configured for perforation of subcutaneous tissue of a perineum at an access site of a target area of a patient. The upper mount is configured to guide the access needle whereby movement of the access needle is fixed relative to movement of the transrectal probe.

[0009] A system in accordance with an embodiment not forming part of the invention may include a biopsy guide and a transrectal transducer fixed to the biopsy guide. The biopsy guide may be configured to guide an access needle to perforate an access site in subcutaneous tissue of a perineum, whereby movement of the access needle is fixed relative to a movement of the transrectal transducer.

[0010] A method of performing a prostate biopsy in accordance with an embodiment not forming part of the invention may include imaging a prostate in an axial plane and a sagittal plane with a transducer providing a real-time image, locating a target area of the prostate, and positioning an access needle and an access site in subcutaneous tissue of a perineum wherein the access site is at a midpoint between a lateral edge of the prostate and a urethra along a first axis and a midpoint between an anterior capsule and a posterior capsule along a second axis. The method may include guiding a biopsy instrument along a sagittal plane to the target using the real-time image, and obtaining one or more specimens of the prostate through the access needle with a biopsy instrument.

[0011] Accordingly, there is a demand for transperineal biopsy methods, systems, and apparatus that enables a biopsy that is less burdensome for the patient and for the practitioner performing the biopsy, increased guidance of needle or other biopsy instruments, and with a higher rate of efficacy and lower rate of health risk than related art TPUS and TRUS systems and methods. Apparatus, systems, and methods disclosed herein satisfy these demands.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Various exemplary embodiments are illustrated by way of example, and not by way of limitation, in the figures of the accompanying drawings in which like reference numerals refer to similar elements and in which:

FIG. 1 shows a side view of a guide or apparatus secured to a probe in accordance with an embodiment;

(...)

FIG. 2B shows a sheath-based guide fastener in accordance with an embodiment;

FIG. 2C shows a zip-tie-based guide fastener in accordance with an embodiment;

(...)

FIG. 4 shows a cross-sectional view of the back of a guide secured to a probe in accordance with an embodiment.

(...)

FIG. 15 is a side view of a guide positioned at a designated area of the prostate in accordance with an embodiment;

(...)

FIG. 17 is a side view of a guide positioned at another designated area of the prostate;

(...)

DESCRIPTION OF SOME EMBODIMENTS

[0013] The apparatus, systems, and methods provided herein enable real-time visualization, free-handed, guided, and multi-sample transperineal methods for performing a biopsy. The methods, systems, and apparatus provided herein also enable a complete biopsy of the prostate with only one perforation, or with minimal perforations of a patient's skin by way of an initial access site, such that the access needle is freely moveable. The biopsy guide may be placed on or fitted to an assortment of ultrasound probes of different sizes and shapes due to an adjustable mounting system. The guide may be configured to fit to the probe using any suitably configured fastening system. For example, the guide may be configured as a sleeve that is formed to slide over an end of a probe and into an

operable position. Alternatively, the guide may be configured to fit to a probe using screws, flanges, zip ties, or other temporary, permanent, or semi-permanent fastening systems.

[0014] In one embodiment, the guide allows biopsies of one or more tissue or cell samples to be obtained through an initial access needle, while providing direct, real-time ultrasound visualization by, for instance, fixing a position of the access needle relative to an ultrasound probe to provide [sic]. The guide is fixed to an ultrasound probe that is not fixed and is freely moveable in operation. Stabilization bars that are built into the guide facilitate the positioning and holding of the perineal skin and subcutaneous tissue to allow positioning of the access needle. The position of the access needle is facilitated by locking the access needle into the subcutaneous tissue of the perineum using a sliding platform that allows a user, such as a medical practitioner or patient caregiver, to place the access needle along a sagittal transducer plane at optimal positions for obtaining prostate biopsies. In some embodiments, upon placement of the access needle into a locked position, for example, in the pelvic floor, a user may then pass a biopsy needle through the access needle to a desired location of the prostate. In yet further embodiments, the passing of the biopsy needle through the access needle and to the prostate may be facilitated by direct sagittal plane visualization based on the alignment of the access needle.

[0015] Methods and systems provided herein do not require a patient to take antibiotics at any point prior to the biopsy procedure, nor do they require a patient to undergo bowel preparation in advance of the procedure. Methods, systems, and apparatus can reduce or eliminate multiple skin perforations by using a single access location or access site, while allowing multiple extractions of tissue or cell specimens from the prostate. Methods, systems, and apparatus allow for real-time visualization during a free-handed, guided, transperineal approach, while also facilitating a complete assessment of the prostate with, for example, only one perforation of the patient's skin wherein the access needle is freely moveable in each plane.

(...)

[0017] Methods, systems, and apparatus enable planning and performing the free-hand transperineal prostate biopsies under the guidance of a device and of a real-time transducer in the sagittal imaging plane.

[0018] The biopsy is performed using a system that includes a biopsy guide, a transducer, an access needle, and a biopsy instrument. The access needle may allow the anesthesia to be injected into the patient, and the tissue or cell specimens of the prostate to be extracted. If anesthesia is used, a syringe may be included in the system. The transducer may be an ultrasound probe or any other type of device that is capable of causing a visualization of the prostate in a display device. In embodiments, the biopsy guide may be disposable. In embodiments, the biopsy guide may be formed of materials intended for a single use. In other embodiments, the biopsy guide is reusable. In some embodiments, the biopsy guide may be formed of materials intended for multiple uses.

[0019] The guide or apparatus includes a sliding platform, stabilization bars, one or more upper and lower mounts, and may include a fastener. The upper and lower mounts may be curvilinear in shape. The upper and lower mounts may be positioned proximally or distally along an ultrasound probe, such as a transrectal ultrasound probe. The configuration and positioning of the upper and lower mounts are adjustable based on the shape of the ultrasound probe and the patient's body habitus.

(...)

[0022] The stabilization bars may be fixed to a top portion of the upper curvilinear mounts of the guide, and may extend beyond the front edge of the upper mounts. The stabilization bars may extend beyond the front edge of the upper curvilinear mount by approximately 8 mm. The guide may be

approximately 60 mm wide, or the guide may be approximately 50 mm long, for example. The stabilization bars may have grooves for accommodating a sliding platform that is shorter in length than the stabilization bars. The grooves being configured to allow the platform to slide forward and backward along the stabilization bars.

[0023] An inner portion of the stabilization bars may have built-in grooves. The grooves accommodate a sliding platform which is shorter in length than the stabilization bars. This allows the sliding platform to slide from the back to the front of the stabilization bars. The stabilization bars may include a resistance as to prevent the sliding bar to freely move back and forth on the stabilization bar. This resistance may be introduced by the sliding platform or both the stabilization bar and the sliding platform. The resistance may be provided by a strip of rubber or any other material capable of providing friction or other. The strip may be curvilinear. The resistance may be generated by a mechanical system, such as a spring mechanism.

[0024] The sliding platform may have a hole through the platform. In some embodiments, the hole is drilled in the center of the platform. The hole can accommodate various types of needles, including access needles having various diameters, for example, spinal needles having a gauge in the range of 14-18. The hole can also accommodate needles having various lengths. The lengths of the needle may depend, in part, on the body habitus. The needle may be a reusable needle, such as a reusable spinal needle. The needle may be a disposable needle, such as a disposable spinal needle.

(...)

[0049] In another embodiment, as shown in FIG. 2C, the guide 100 can be configured with a zip-tie style fastener in place of a lower mount mechanism to secure the guide 100 to the probe 100 [bedoeld is waarschijnlijk '103', voorzieningenrechter]. In other embodiments (now [bedoeld is waarschijnlijk 'not', voorzieningenrechter] shown), the guide 100 may be configured to fit to the probe 100 [bedoeld is waarschijnlijk '103', voorzieningenrechter] using screws, flanges, or other temporary, permanent, or semi-permanent fastening systems. In addition, although the fasteners 102 of the guide 100 may be configured as generic and adjustable fasteners that can support probes of a variety sizes and shapes, it is also contemplated that the fasteners can be fit to specific models of probes for customized applications.

(...)

[0090] (...) In an alternative embodiment of apparatus and systems, wherein the embodiment does not form part of the invention, a guide may not include a lower mount, and may include an access needle. (...)

2.7. Het octrooischrift bevat onder meer de volgende tekeningen:

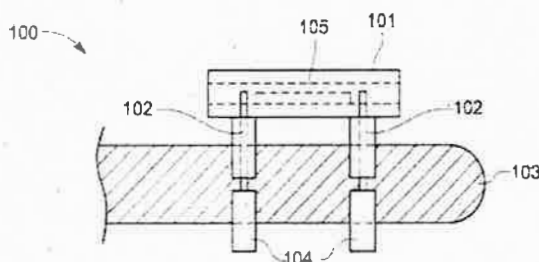


FIG. 1

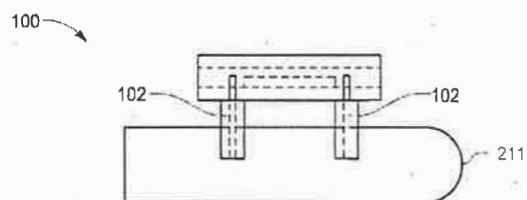


FIG. 2B

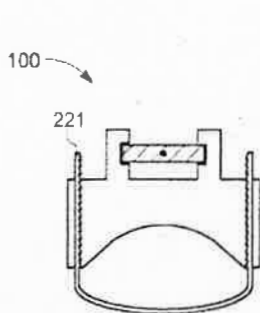


FIG. 2C

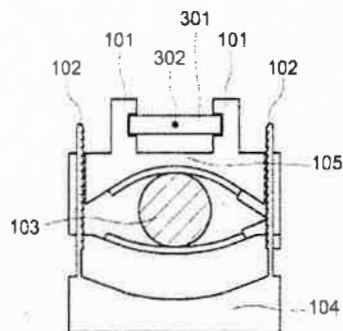


FIG. 4

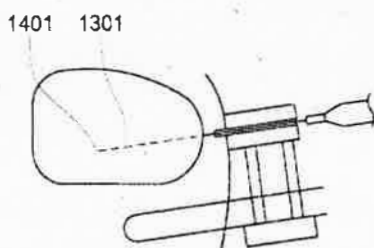


FIG. 15

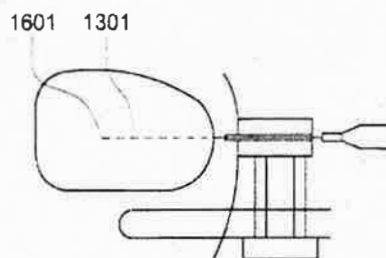
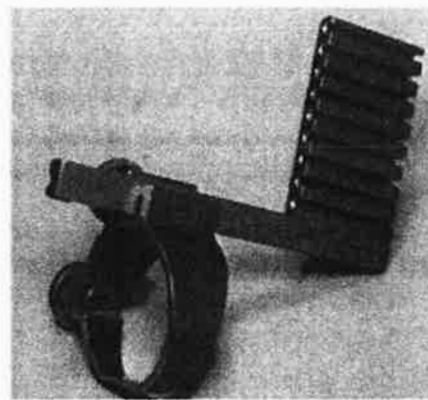
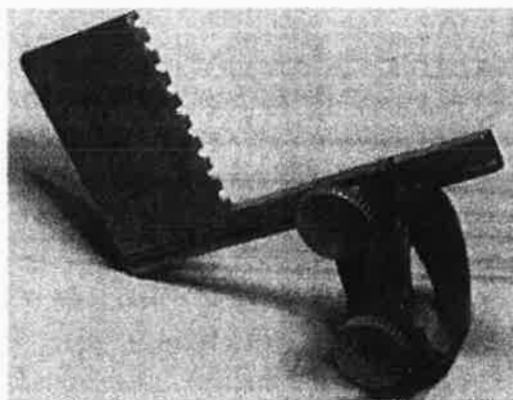


FIG. 17

2.8. Voor het octrooi behoort – onder meer – de naaldgeleider UA1232 ('BK Perineal Puncture guide' hierna: UA1232), bestemd voor gebruik bij transperineale prostaatbiopsies, tot de stand van de techniek. De UA1232 is in ieder geval vanaf 2011 door BK Medical A/S op de markt gebracht en ziet er als volgt uit:

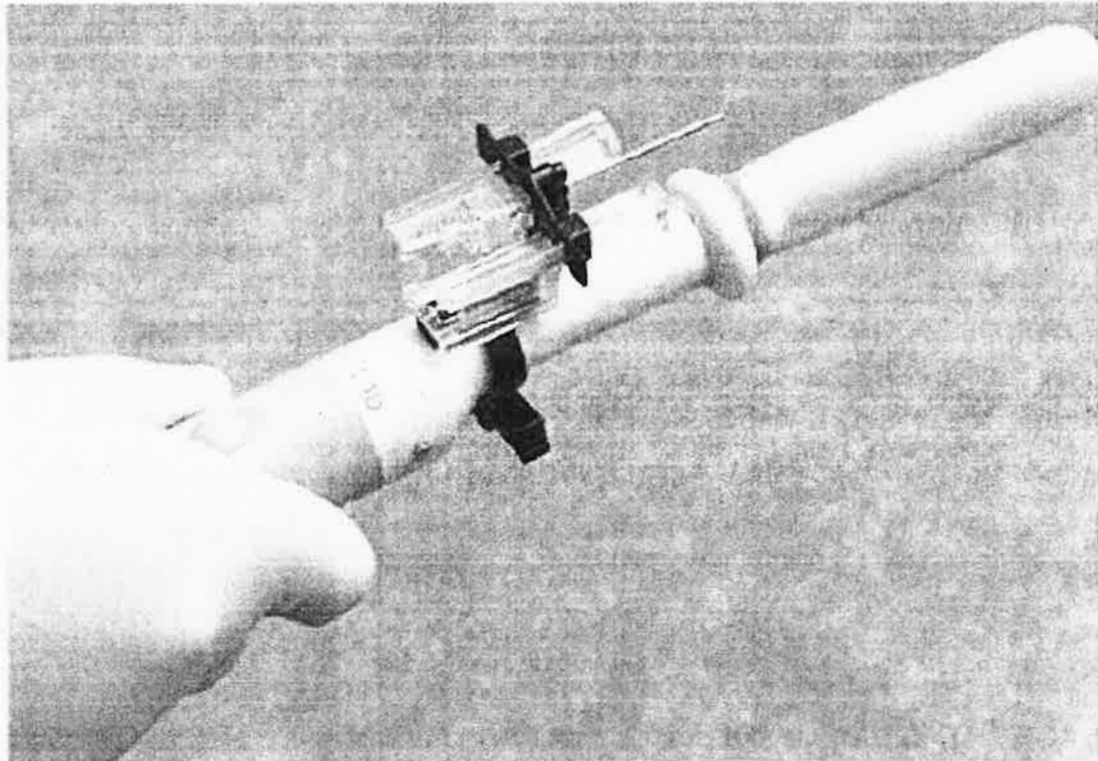


In een brochure van BK Medical uit oktober 2011 is het volgende opgenomen:

Interventional Procedures

The UA1232 metal puncture attachment is designed for transperineal puncture of the prostate. It consists of a needle guide and a mounting ring with a lock screw. The needle guide has nine parallel guide channels, spaced 5mm apart, each with an internal diameter of 2.1mm (14gauge).

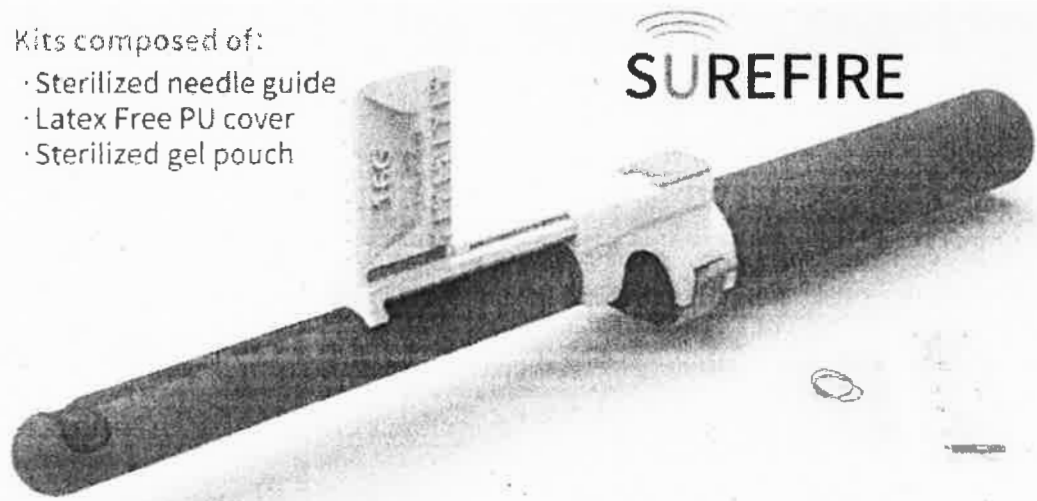
2.9. Corbin brengt (sinds eind 2018 in Nederland) een medisch hulpmiddel op de markt onder de naam PrecisionPoint Transperineal Access System (hierna: het PrecisionPoint-systeem), naar eigen zeggen een commerciële uitvoering van de in het octrooi geclaimde inrichting. BXTA is de exclusieve distributeur van het PrecisionPoint-systeem in Europa. Het PrecisionPoint-systeem, bestaande uit een naaldgeleider en een (zilverkleurige) toegangsnaald, is hieronder afgebeeld gemonteerd op een transrectale sonde die geen onderdeel uitmaakt van het PrecisionPoint-systeem (de sonde is op de foto weergegeven in een lichtgrijze kleur):



2.10. Op de Nederlandse markt is op enig moment in 2020, in ieder geval vanaf eind 2020, een medisch hulpmiddel onder de naam SureFire (hierna: de SureFire) verkrijgbaar. De SureFire, een naaldgeleider, ziet er als volgt uit (waarbij de transrectale sonde, op de foto weergegeven in een donkergroene kleur, geen onderdeel uitmaakt van de SureFire evenmin als de bijgeleverde accessoires):

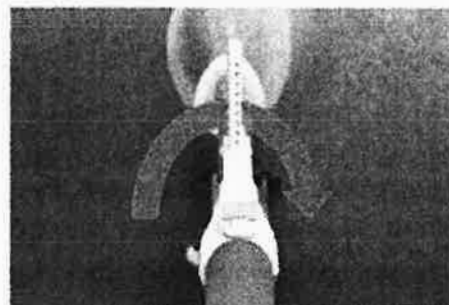
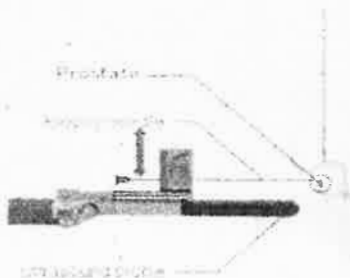
Kits composed of:

- Sterilized needle guide
- Latex Free PU cover
- Sterilized gel pouch



Op de 'vin' van de SureFire is, behalve de opdruk 16G (die de naaldgrootte weergeeft in gauge) en een 'lineaal', ook LeapMed gedrukt/gegoten.

2.11. De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing van de SureFire is gericht op gebruik van de naaldgeleider in combinatie met biopsienaalden. Toegelicht wordt hoe door de verschillende uitsparingen (negen in totaal) op de vin biopsienaalden kunnen worden geschoven om een veelvoud aan perforaties te maken in het perineum ten behoeve van prostaatbiopsies. In de gebruiksaanwijzing wordt dat als volgt geïllustreerd:



- Vertical adjustable: Up to 9 puncture holes
- Free Sectorial plane adjustment

2.12. Op enig moment is een afzonderlijk instructieblad, 'instructions for use' (hierna: IFU), met de SureFire meegeleverd, waarbij wordt geïnstrueerd hoe de SureFire gebruikt kan worden in combinatie met een toegangsnaald (in de IFU aangeduid als 'coaxnaald'):

Biopten nemen

Verdovingsnaald verwijderen en meteen de binnen-naald van de coaxnaald doorvoeren en door de huid prikken. Liefst op de plek waar de verdovingsnaald door de huid ging. Ondertussen de probe met de SureFire op dezelfde plaats houden.

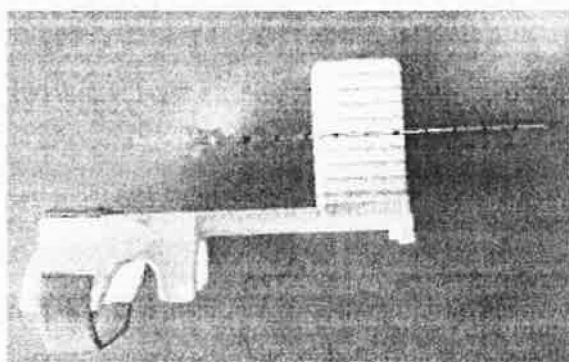
De scherpe binnen-naald uit de coax halen en de biopsienaald (bij voorkeur een 25 cm naald) door de coaxnaald voeren.

Eerst bipten nemen uit de target regio, waarna stapsgewijs bipten genomen worden uit de overige regio's. Indien bipten uit een 'hogere' (meer anterior) regio worden genomen, wordt de coax-naald in een hogere geleider geplaatst maar wordt in principe dezelfde huid-opening gebruikt.

Voor het nemen van diverse bipten de probe in het horizontale vlak van links naar rechts bewegen, niet roteren.

De SureFire bevat 9 naaldgeleiders

De IFU bevat de volgende foto waarop de SureFire te zien is in combinatie met de toegangsnaald waar de biopsienaald volgens de instructie doorheen wordt geleid:



Op de IFU is als contact uitsluitend vermeld Pelvitec.

2.13. Pelvitec is de Nederlandse distributeur van de SureFire en betreft haar producten via AMD.

2.14. Leapmed is de Europese dochtermaatschappij van een Chinese vennootschap Leapmed Healthcare Corporation (te Suzhou City, 215100 Jiangsu, China), de producent van de SureFire .

2.15. AMD levert de SureFire wereldwijd, met uitsluiting van China.

2.16. X is directeur-grotaandeelhouder van Medkonsult sarl. Tot 31 juli 2019 was Medkonsult sarl bestuurder ('*directeur générale*') van Leapmed. Vanaf 31 juli 2019 is de heer Z algemeen directeur van Leapmed. Nadien heeft X via Medkonsult sarl, als externe consultant voor Leapmed diensten verricht.

3. Het geschil in de provisionele voorziening en in de hoofdzaak

3.1. Corbin vordert – samengevat – provisioneel en in de hoofdzaak tegen Pelvitec c.s. een inbreukverbod voor het Nederlandse deel van EP 811 dan wel een verbod wegens onrechtmatig handelen, in de hoofdzaak met nevenvorderingen (opgave en rectificatie), provisioneel en in de hoofdzaak met dwangsom en volledige proceskostenveroordeling in de zin van art. 1019h Rv¹, en in de hoofdzaak tegen Eelbode inzage op basis van artikel 843a Rv, met dwangsom en proceskostenveroordeling volgens het liquidatietarief.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2. Ter onderbouwing van haar provisionele vordering en (neven)vorderingen in de hoofdzaak tegen Pelvitec c.s. stelt Corbin – verkort weergegeven – dat Pelvitec c.s. indirecte octrooi-inbreuk maakt op grond van artikel 73 ROW², door de IFU (zie onder 2.12) bij de SureFire te voegen. Wanneer de SureFire op de in de IFU aanbevolen wijze met een toegangsnaald wordt uitgerust, ontstaat er een apparaat dat binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 van het octrooi valt. Voor het geval daarmee geen sprake is van letterlijke (indirecte) inbreuk, is volgens Corbin in ieder geval sprake van inbreuk door equivalentie. Voorts handelt Pelvitec c.s. onrechtmatig door derden aan te zetten tot octrooi-inbreuk en daarvan zelf te profiteren. Bij pleitnotities heeft Corbin nog gesteld dat eveneens sprake is van een reële dreiging van directe inbreuk omdat zij sterk het vermoeden heeft dat AMD zelf een toegangsnaald gaat leveren, die gebruikt zal worden op dezelfde manier als de toegangsnaald in het PrecisionPoint-systeem. Leapmed is door Corbin in de procedure betrokken omdat haar naam op de SureFire is afgebeeld en zij nog steeds wordt vermeld als de ‘Authorised European Representative’ van de fabrikant op de door Pelvitec in september 2021 verspreide IFU. Daarmee is duidelijk dat ook Leapmed nog steeds betrokken is bij dezelfde inbreuk als Pelvitec (als distributeur), aldus Corbin.

3.3. Aan de vordering in de hoofdzaak tegen X legt Corbin – samengevat – ten grondslag dat zij goede redenen heeft om aan te nemen dat X betrokken is bij de handel van SureFire apparaten (ondanks diens betwisting). X beschikt over een Leapmed e-mailadres en ondertekent zijn mails met een handtekening waarin is opgenomen dat hij ‘Business Development Manager’ is bij Leapmed. In ieder geval beschikt X volgens Corbin nog steeds over informatie over de verhandeling van de SureFire door Leapmed en/of AMD. Die informatie is voor Corbin relevant bij de opsporing van de handelskanalen van Pelvitec c.s. en derde partijen.

3.4. Pelvitec c.s. en X voeren verweer, onder meer door de inbreuk door Pelvitec / AMD te betwisten, door de betrokkenheid bij de inbreuk van Leapmed en X te betwisten en door te betogen dat EP 811 ongeldig is. Ook vorderen zij veroordeling van Corbin in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.

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

4. De beoordeling in de provisionele voorziening en in de hoofdzaak

Bevoegdheid

Pelvitec

4.1. Omdat Pelvitec in Nederland is gevestigd en omdat aan de vordering het Nederlandse deel van een Europees octrooi ten grondslag ligt, is de Nederlandse voorzieningenrechter internationaal (en relatief) bevoegd van de vorderingen tegen haar kennis te nemen op grond van artikel 4 lid 1 (in samenhang met artikel 63 lid 1) dan wel artikel 35 Brussel I bis-Vo³ en artikel 80 lid 2 onder a ROW.

² Rijksoctrooiwet 1995

³ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

AMD

4.2. Voor AMD kan de voorzieningenrechter internationale bevoegdheid ontleen aan artikel 6 aanhef en onder sub e Rv. Deze bevoegdheid is beperkt tot vorderingen die betrekking hebben op Nederland, wat in de onderhavige procedure voldoende is nu de vorderingen van Corbin zich slechts tot Nederlands grondgebied uitstrekken.

Leapmed en X

4.3. Pelvitec c.s. betwist voor alle weren de internationale bevoegdheid van de voorzieningenrechter ten aanzien van Leapmed en X.

4.4. Corbin grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter op artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo dan wel op artikel 8 lid 1 en artikel 35 Brussel I bis-Vo.

4.5. Voorop wordt gesteld dat de (voorzieningen)rechter zijn rechtsmacht dient te toetsen aan alle te zijner beschikking staande gegevens, waaronder in voorkomend geval de betwistingen van de verwerende partij.⁴ Dit is echter een beperkte toetsing in die zin dat de verweren mee worden genomen in de beoordeling ten behoeve van de bevoegdheid, maar niet zodanig dat dit leidt tot een inhoudelijke toetsing. Die is pas aan de orde – als de voorzieningenrechter bevoegd is – bij de daadwerkelijke beoordeling van het geschil.

4.6. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ten aanzien van Leapmed bevoegdheid bestaat kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 7 lid 2 Brussel I bis-Vo voor zover deze zien op onrechtmatig handelen in Nederland. Om die reden komt de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te treffen. Nu Corbin geen grensoverschrijdende vorderingen heeft ingesteld, is deze bevoegdheidsgrondslag voldoende. Pelvitec c.s. heeft betoogd dat bevoegdheid niet kan worden aangenomen omdat Leapmed niet betrokken is bij de octrooi-inbreuk en in die zin dus niet onrechtmatig handelt. Leapmed heeft volgens Pelvitec c.s. slechts eenmalig in 2020 een partij SureFire-producten geleverd, maar is verder niet bij de verhandeling betrokken. Het door Corbin overgelegde promotiemateriaal en IFU waarop de naam van Leapmed voorkomt, zijn volgens Pelvitec c.s. verouderde materialen. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij, nu Corbin bij pleitnotities er – onder meer – op heeft gewezen dat de brochure van de SureFire nog steeds toegankelijk is op de website van Leapmed, waarop de contactgegevens van Leapmed specifiek worden genoemd. Op basis van deze onderbouwing heeft Corbin voldoende gesteld om internationale bevoegdheid in kort geding aan te nemen.

4.7. Ten aanzien van X is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen voortvloeit uit artikel 8 lid 1 Brussel I bis-Vo. Bevoegdheid op basis van dit artikellid kan enkel worden aangenomen indien (1) de onderhavige rechtbank kan worden aangemerkt als het ‘gerecht van de woonplaats’ van (één van) de medegedaagden van X en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting om tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Daarbij geldt dat deze vereisten terughoudend dienen te worden uitgelegd. Dit betekent onder meer dat het enkele feit dat tegenstrijdige uitspraken zich kunnen voordoen,

⁴ HvJ 28 januari 2015. zaak C-375/13. ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa / Barclays Bank)

onvoldoende is om te kunnen spreken van bedoelde nauwe band. Vereist is dat de tegenstrijdigheden zich kunnen voordoen in het kader van eenzelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, waarbij overigens niet is vereist dat de tegen de verschillende gedaagden ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrond hebben, voor zover voor gedaagden voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar één van hen zijn/haar woonplaats heeft.⁵

4.8. Ten aanzien van het onder (1) bedoelde woonplaatsvereiste geldt dat Pelvitec in Nederland is gevestigd.

4.9. Naar voorlopig oordeel is voor Eelbode ook aan het onder (2) bedoelde vereiste voldaan. Alle gedaagden wordt betrokkenheid bij dezelfde (indirecte) octrooi-inbreuk op het Nederlandse deel van EP 811 verweten. Daarmee is sprake van eenzelfde feitelijke situatie. Dat de situatie rechtens enigszins verschilt omdat van X inzage wordt gevorderd om de vermeende octrooi-inbreuk in Nederland in beeld te krijgen, in plaats van dat hemzelf onrechtmatig handelen wordt verweten, is niet doorslaggevend. De vordering ziet op het verkrijgen van bewijs ter zake van de door Corbin gestelde octrooi-inbreuk door de overige gedaagden, waarmee de samenhang gegeven is. Nu het gaat om gestelde octrooi-inbreuk op het Nederlandse deel van EP 811 was voor X ook voorzienbaar dat hij daartoe in Nederland zou worden gedagvaard.

Spoeisend belang

4.10. Pelvitec c.s. en X betwisten dat Corbin spoedisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen, omdat zij volgens Pelvitec c.s. en X al eind 2020 wist dat de SureFire op de markt was en vervolgens te lang heeft gewacht met het aanhangig maken van het onderhavige kort geding. De voorzieningenrechter kan dit verweer – dat door Corbin gemotiveerd is betwist – onbesproken laten, nu de vorderingen van Corbin op inhoudelijke gronden zullen worden afgewezen.

5. De verdere beoordeling in de provisionele voorziening en in de hoofdzaak ten aanzien van Pelvitec c.s.

Het octrooi

5.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat Corbin enkel inbreuk op conclusie 1 van EP 811 voldoende onderbouwd aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Voor zover Corbin heeft bedoeld te stellen dat ook sprake is van (indirecte) inbreuk op de volgconclusies, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij, omdat Corbin geen enkele toelichting daarop heeft gegeven. Overigens geldt wat hierna wordt overwogen evenzeer voor de volgconclusies.

5.2. In navolging van partijen wordt conclusie 1 van EP 811 onderverdeeld in de volgende (deel)kenmerken:

⁵ HvJ 21 mei 2015. C-352/13. ECLI:EU:C:2015:335 (Cartel Damage Claims/Akzo Nobel) r.o. 17 tot en met 20 en 23.

-
- 1.1. Inrichting (100) omvattend:
een bovenste steun (105), die een lengteas omvat;
 - 1.2. een eerste stabilisatiestang (101) en een tweede stabilisatiestang (101), die zich uitstrekken van de bovenste steun (105) langs de lengteas van de bovenste steun (105), waarbij de eerste en de tweede stabilisatiestang (101) gescheiden zijn door een afstand; en
 - 1.3. een onderste steun (104),
 - (a) waarbij de onderste steun is geconfigureerd om met de bovenste steun (105) te worden verbonden
 - (b) om een transrectale sonde (103) daartussen te bevestigen, waarbij de transrectale sonde (103) in werking niet is vastgemaakt en vrijelijk beweegbaar is,
 - 1.4. waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om een toegangsnaald te ondersteunen, waarbij de toegangsnaald is geconfigureerd om subcutaan weefsel van een perineum te doorboren bij een toegangszijde van een doelgebied van een patiënt tijdens een gestuurde transperineale prostaatbiopsie met vrije hand, waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om de toegangsnaald te geleiden, waarbij de beweging van de toegangsnaald gefixeerd is ten opzichte van beweging van de transrectale sonde;
 - 1.5. waarbij de bovenste steun verder een glijdend platform (301) omvat, dat is geconfigureerd om de toegangsnaald glijdend op te nemen,
 - 1.6. waarbij het glijdende platform (301) is geconfigureerd om van een achterkant naar een voorkant van de eerste en tweede stabilisatiestang (101) te glijden.

5.3. De in conclusie I geclaimde inrichting is een medisch hulpmiddel te gebruiken bij prostaatbiopsie. Bij prostaatbiopsie wordt een aantal weefselmonsters uit de prostaat genomen. Vereenvoudigd weergegeven gaat het om het volgende. Het octrooi ziet op een voortbrengsel voor gebruik bij het verrichten van een zogenoemde transperineale prostaatbiopsie (te onderscheiden van transrectale prostaatbiopsie) met een toegangsnaald. In de terminologie van het octrooi moet onder een toegangsnaald worden verstaan een (holle) naald waardoor een andere naald, zoals een biopsienaald, kan worden geleid, vgl. [0014] (zie onder 2.6). De in de beschrijving van EP 811 genoemde voordelen van de uitvinding zijn met name gelegen in het gebruik in combinatie met een toegangsnaald. Daardoor is het mogelijk om een volledige biopsie van de prostaat te maken met slechts twee perforaties in het perineum omdat via de toegangsnaald achtereenvolgens verschillende biopsienaalden kunnen worden ingebracht via dezelfde perforatie om, door handgeleide verplaatsing van de inrichting, op verschillende plaatsen in de prostaat biopsies te nemen. Dit in tegenstelling tot een aparte perforatie in het perineum voor elke biopsie zoals in onder meer de *grid-based* transperineale biopsietechnieken uit de (in [0005] – [0007]: zie wederom onder 2.6) beschreven stand van de techniek. Tijdens gebruik wordt de geclaimde inrichting bevestigd op een transrectale sonde die met de hand wordt vastgehouden en verplaatst, aldus de beschrijving (zoals zichtbaar als 103 in figuren 1 en 4 van EP 811, weergegeven in 2.7; transrectale sondes zijn ook te zien op de afbeeldingen in 2.9 en 2.10).

Directe of indirecte inbreuk

5.4. Corbin legt aan haar vorderingen indirecte inbreuk op EP 811 met de SureFire ten grondslag. Daarvan is sprake wanneer Pelvitec c.s. in of voor haar bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding (de SureFire) aanbiedt of levert voor toepassing van de geoctrooierde uitvinding in Nederland aan derden die niet tot toepassing van de uitvinding gerechtigd zijn, terwijl Pelvitec c.s. weet, dan wel haar gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn (artikel 73 lid 1 ROW). In het petitum vordert Corbin ook een verbod op directe inbreuk, zonder dit apart te substantiëren in de dagvaarding.

5.5. In deze zaak doet zich de situatie voor dat de beantwoording van de vraag of sprake is van de gestelde indirecte inbreuk, in belangrijke mate afhangt van de uitleg van conclusie 1. Corbin gaat ervan uit, naar de voorzieningenrechter begrijpt, dat de in conclusie 1 geclaimde uitvinding een inrichting betreft die bestaat uit een naaldgeleider (in de beschrijving van EP 811 aangeduid als 'a guide') waarvan een toegangsnaald onderdeel uitmaakt. De aanwezigheid van een toegangsnaald is, aldus Corbin, een belangrijk element van de geclaimde inrichting omdat zonder (gebruik van de naaldgeleider met) de toegangsnaald de in het octrooi beschreven voordelen van de uitvinding – zij verwijst ter onderbouwing naar paragrafen [0013] tot en met [0015] van de beschrijving (zie onder 2.6) – niet behaald worden. In die redenering maakt Pelvitec c.s. met de Surefire, een naaldgeleider die zij levert zonder toegangsnaald, niet direct inbreuk op EP 811. De SureFire vormt in die redenering wel een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, te weten een naaldgeleider die – naar Corbin aan de hand van een claim chart heeft toegelicht – aan alle (overige) kenmerken van de octrooi-conclusie voldoet. Door het gebruik van de SureFire met toegangsnaald in haar IFU te promoten – wat zij heeft gedaan na kennisname van het PrecisionPoint-systeem en daarom van de uitvinding – maakt Pelvitec c.s. indirect octrooi-inbreuk.

5.6. Pelvitec c.s. betwist dat kenmerken 1.4 en 1.5 van conclusie 1, waarin een toegangsnaald wordt genoemd, zo moeten worden gelezen dat een toegangsnaald onderdeel uitmaakt van de in conclusie 1 geclaimde inrichting. Naar zij aanvoert gaat het om functionele kenmerken. Daaraan is reeds voldaan als een naaldgeleider die aan de structurele kenmerken van conclusie 1 voldoet, 'geschikt' is om de relevante functie(s) te vervullen, te weten geschikt is om een toegangsnaald te 'ondersteunen', 'geleiden' en 'op te nemen'. Wanneer met Pelvitec c.s. zou worden aangenomen dat uitsluitend een naaldgeleider onder bescherming wordt gesteld, moet het verwijt van Corbin ten aanzien van het gebruik van de SureFire veeleer worden aangemerkt als gestelde directe inbreuk.

Uitleg kenmerken 1.4 en 1.5

5.7. Naar voorlopig oordeel valt uitsluitend een inrichting bestaande uit een naaldgeleider zonder toegangsnaald onder de beschermingsomvang van conclusie 1, mits die geleider geschikt is om een (bepaalde, zie voetnoot 6) toegangsnaald te ondersteunen/geleiden/ontvangen. Daartoe is het volgende redengevend.

5.8. Pelvitec c.s. voert terecht aan dat de hieronder onderstreept weergegeven delen van kenmerken 1.4 en 1.5, waarin sprake is van een toegangsnaald, zijn geformuleerd als functionele conclusiekenmerken ('geconfigureerd om'; 'configured to').

1.4. waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om een toegangsnaald te ondersteunen, waarbij de toegangsnaald is geconfigureerd om⁶ subcutaan weefsel van een perineum te doorboren bij een toegangszijde van een doelgebied van een patiënt tijdens een gestuurde transperineale prostaatbiopsie met vrije hand, waarbij de bovenste steun is geconfigureerd om de toegangsnaald te geleiden, waarbij de beweging van de toegangsnaald gefixeerd is ten opzichte van beweging van de transrectale sonde;

1.5. waarbij de bovenste steun verder een glijdend platform (301) omvat, dat is geconfigureerd om de toegangsnaald glijdend op te nemen.

5.9. Een functioneel kenmerk in een productconclusie moet worden opgevat als een impliciete definitie van de structurele kenmerken die nodig zijn om een bepaald effect te krijgen wanneer het product wordt gebruikt volgens de leer van de octrooiconclusie.⁷ Een productconclusie met functionele kenmerken moet dus worden uitgelegd als betrekking hebbend op een product dat ‘geschikt’ is om de relevante functie(s) te vervullen. Bij de beoordeling van nieuwigheid dient dan de vraag te worden beantwoord of een product uit de stand van de techniek geschikt is om dezelfde effecten te bereiken als het geclaimde product wanneer dat bekende product wordt gebruikt volgens de leer van de uitvinding. Een product uit de stand van de techniek dat zonder aanpassing ‘geschikt’ (*suitable for*) is om die functie(s) te vervullen, is nieuwigheidsschadelijk zelfs als dat product nog nooit op de geclaimde manier is gebruikt of beschreven. Bij de vaststelling van de beschermingsomvang/inbreuk geldt mutatis mutandis dat een product dat geschikt is om het vereiste effect te verkrijgen of functie te verrichten, binnen de beschermingsomvang valt. Het valt niet pas binnen de beschermingsomvang wanneer het daadwerkelijk in combinatie wordt gebruikt met het onderdeel waarvoor het geschikt is of voor de functie waarvoor het geschikt moet zijn.

5.10. Toegepast op conclusie 1 betekent dit dat wordt geclaimd een naaldgeleider die voldoet aan de structurele kenmerken van conclusie 1 en die geschikt is om een toegangsnaald te ondersteunen, geleiden etc. Dat maakt echter niet, anders dan Corbin ingang wil doen vinden, dat ook die toegangsnaald zelf (in combinatie met de inrichting) onder bescherming wordt gesteld in de conclusie.

5.11. Met een beroep op de beschrijving van EP 811 en op de achterliggende uitvindingsgedachte van EP 811, betoogt Corbin dat, naar de voorzieningenrechter begrijpt, in dit geval, in afwijking van de algemene interpretatieregels voor functionele claims, conclusie 1 zo moet worden uitgelegd, gelezen in samenhang met de beschrijving, dat een toegangsnaald wel degelijk binnen de beschermingsomvang valt en een structureel onderdeel uitmaakt van de geclaimde inrichting. Dat betoog wordt niet gevolgd. Corbin moet worden nagegeven dat uit de beschrijving van het octrooi kan worden opgemaakt dat de uitvinding met name gelegen is in de wijze waarop de geclaimde naaldgeleider wordt gebruikt, in combinatie met een transrectale sonde en een toegangsnaald. In dat geval worden immers de gestelde voordelen bereikt dat, onder meer, poliklinische behandeling

⁶ Hier is ook nog een functioneel kenmerk gekoppeld aan de toegangsnaald zelf. Dat lijkt geen andere eis te zijn dan dat de naald als toegangsnaald moet kunnen dienen bij een prostaatbiopsie. Niettemin wordt vanwege die eis verwezen naar een ‘bepaalde’ toegangsnaald.

⁷ Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017. ECLI:NL:GHDHA:2017:1724 (Hewlett-Packard/Digital Revolution). r.o. 4.4. met verwijzing naar uitgangspunten geformuleerd door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (TKB) onder meer in de zaak T 0132/02 (IBM. *two dimensional management pattern*). nr.. 5 en 6.

volstaat, slechts plaatselijke verdoving nodig is en gebruik van antibiotica achterwege kan blijven, onder andere omdat slechts één of twee perforaties van het perineum nodig zijn in plaats van vele perforaties in het perineum dan wel perforatie van de rectus, zoals gebruikelijk was in de in EP 811 beschreven stand van de techniek. Onder meer in de passages uit de beschrijving waarop Corbin zich beroept (o.m. [0013] – [0015]: zie onder 2.6), leert de relevante vakman hoe die voordelen met de naaldgeleider (‘guide’) kunnen worden bereikt wanneer deze in combinatie met andere onderdelen (waaronder een toegangsnaald) en volgens een bepaalde werkwijze wordt gebruikt.

5.12. Echter, Pelvitec c.s. heeft er terecht op gewezen dat het octrooi is verleend in aanzienlijk beperkter vorm dan aangevraagd (WO 024). De aanvraag WO 024 (EP 811 A1) zag op een inrichting, een systeem en een werkwijze (‘method’; vgl. [0002] weergegeven in 2.2). EP 811 (B1) is echter uitsluitend verleend voor een voortbrengsel (een ‘apparatus’, in de Nederlandse vertaling een ‘inrichting’, vgl. [0002], weergegeven in 2.6: ‘*The invention relates to an apparatus for a guided and free-handed transperineal prostate biopsy*’). Door de terugtrekking op uitsluitend het apparaat (de naaldgeleider), is de materie die onder bescherming is gesteld aanzienlijk beperkter dan die waarvoor aanvankelijk bescherming is aangevraagd. Een systeem (een samenstel van voortbrengselen) en een werkwijze maken daar geen onderdeel meer van uit. De beschrijving van EP 811 is kennelijk maar gedeeltelijk aangepast aan die inperking. Aan verschillende in de beschrijving gehandhaafde passages over een systeem dan wel een methode is het woord ‘*not*’ toegevoegd vóór de zinsnede ‘*forming part of the invention*’. Dat is onder meer te zien in de paragrafen [0009], [0010] (over ‘Embodiments’) en [0090] van de beschrijving (vergelijk onder 2.6). Van de beschreven uitvoeringsvormen (‘embodiments’) is alleen die beschreven in [0008] niet uitgesloten.

5.13. Verschillende andere passages in de beschrijving zijn echter kennelijk niet aangepast, zoals de door Corbin aangehaalde paragrafen [0013] tot en met [0015] van de beschrijving, maar ook [0011], [0017] en [0018] (zie wederom onder 2.6), waarin steeds de combinatie van methode, systeem en apparaat genoemd wordt (of zoals in paragraaf [0018] alleen een systeem). In die paragrafen worden derhalve systemen en werkwijzen geopenbaard waarvoor in de oorspronkelijke aanvraag bescherming was aangevraagd en waarbij een naaldgeleider in combinatie met, onder meer, een toegangsnaald wordt geopenbaard om de in het octrooi beschreven voordelen te bereiken. Die naaldgeleider in combinatie met toegangsnaald en de werkwijze is echter niet onder bescherming gesteld in de conclusies van EP 811 zoals verleend. De door Corbin genoemde voordelen gebaseerd op deze paragrafen, zijn voordelen van de werkwijze en het systeem die in het verleende octrooi van bescherming zijn uitgesloten, althans waarvoor geen structureel kenmerk in de conclusie is opgenomen. Het is overigens ook niet onlogisch dat in het octrooi wordt aangeduid hoe de in conclusie 1 genoemde naaldgeleider kan worden gebruikt, zeker als daarin functionele kenmerken staan die de geleider voor dat gebruik geschikt moeten maken. Dat maakt echter niet dat de gemiddelde vakman na lezing van conclusie 1 en deze passages de functioneel geformuleerde kenmerken als structurele zal zien en de toegangsnaald als noodzakelijk en structureel onderdeel van de inrichting zal beschouwen.

5.14. De opmerking van Corbin dat de vakman conclusiekenmerk 1.4 niet zou interpreteren als een optionele gebruiksmogelijkheid, kan haar, voorlopig oordelend, niet baten. EP 811 zoals verleend ziet, anders dan aanvraag WO 024, niet op een ‘systeem’, te weten op een combinatie van de geleider, een toegangsnaald en/of andere onderdelen zoals

de transrectale sonde. En het ziet ook niet op een werkwijze om de inrichting/het systeem te gebruiken. Het gestelde baanbrekende inzicht/idee om de naaldgeleider in combinatie met een toegangsnaald te gebruiken op een wijze beschreven in het octrooi, 'de kern van de uitvinding' volgens Corbin, is niet als (dwingend) structureel kenmerk in de conclusies van EP 811 zoals verleend neergelegd.

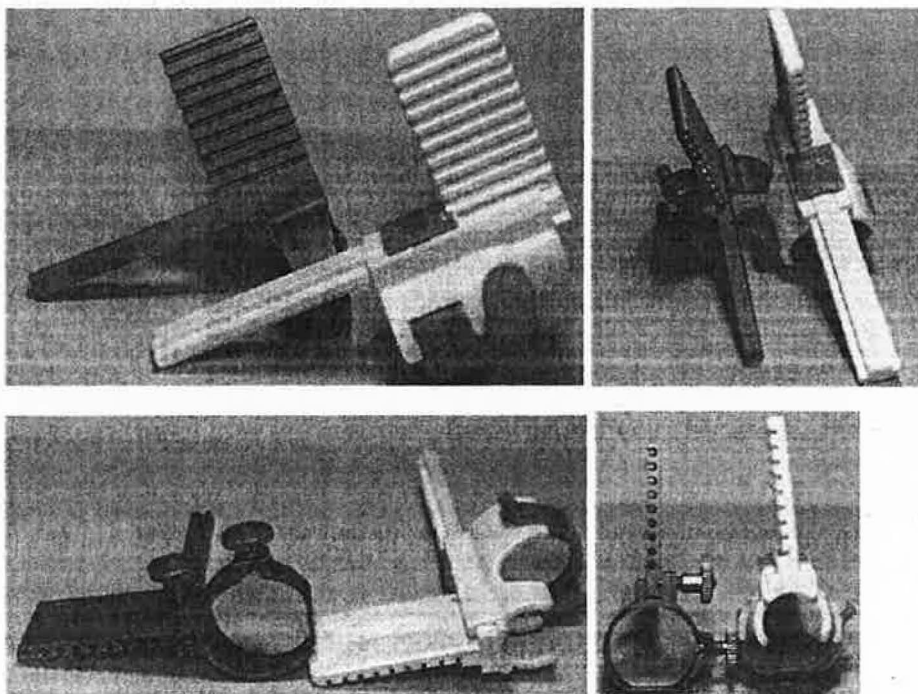
5.15. Het voorgaande leidt ertoe dat, voorshands oordelend, conclusie 1 (zoals verleend) zo moet worden uitgelegd dat een naaldgeleider met een aantal structurele en een aantal functionele kenmerken onder de beschermingsomvang valt. Daarbij moeten de functionele (deel)kenmerken die onderdeel uitmaken van kenmerken 1.4 en 1.5 van conclusie 1 van EP 811 (zie r.o. 5.2) zo worden uitgelegd dat deze niet een toegangsnaald als zodanig onder bescherming stellen als onderdeel van de inrichting, maar dat de inrichting geschikt moet zijn om een toegangsnaald te ondersteunen, geleiden, fixeren en op te nemen. Voor de toegangsnaald zelf is in 1.4 dan nog een aanvullende functionele eis opgenomen. Iedere naaldgeleider die voldoet aan de structurele kenmerken van conclusie 1 en die verder geschikt is voor het ondersteunen dan wel geleiden dan wel ontvangen van een toegangsnaald, valt onder de beschermingsomvang van conclusie 1. De combinatie van een naaldgeleider en een toegangsnaald is niet onder bescherming gesteld in conclusie 1.

Gillette verweer

5.16. Gelet op het voorlopig oordeel over de uitleg, kan van indirecte inbreuk op de wijze zoals door Corbin in de dagvaarding gesteld, geen sprake zijn. Ook wanneer de stellingen moeten worden opgevat als een verwijt van directe inbreuk stranden de vorderingen van Corbin naar voorlopig oordeel. Dit is het geval omdat het Gillette-verweer van Pelvitec c.s. slaagt dat zij geen inbreuk kan maken omdat de SureFire een toepassing vormt van de uit te stand van de techniek bekende naaldgeleider UA1232. Dit wordt hierna toegelicht.

5.17. Pelvitec c.s. heeft onbetwist gesteld de SureFire in feite een wegwerp versie vormt van de uit te stand van de techniek bekende naaldgeleider UA1232 (zie 2.8).⁸ In onderstaande afbeeldingen uit de conclusie van antwoord zijn de SureFire (rechts) en de UA1232 naast elkaar opgenomen.

⁸ Pelvitec c.s. heeft ook een beroep gedaan op een andere naaldgeleider van BK Medical, de UA1324, die eveneens vanaf 2010 op de markt is en tot de stand van de techniek behoort. Nu gesteld noch gebleken is dat er enig voor deze zaak relevant verschil is tussen de twee naaldgeleiders van BK Medical, is de UA1324 in dit vonnis buiten beschouwing gelaten.



5.18. De UA1232 is, evenals de SureFire, een naaldgeleider bedoeld voor gebruik in combinatie met een biopsienaald (en met een transrectale sonde) voor het verrichten van transperineale biopsies. Pelvitec c.s. heeft in het kader van (niet) nieuwigheid gemotiveerd betoogd dat de UA1232 voldoet aan alle kenmerken van de in conclusie 1 van het octrooi geclaimde naaldgeleider, waaronder ook aan de functionele kenmerken 1.4 en 1.5 in de daaraan door haar gegeven en als juist beoordeelde betekenis ('geschikt voor'). De UA1232 is geschikt voor gebruik met een toegangsnaald omdat de kanalen waardoor de naald wordt geleid een diameter van 14 gauge (2.1 mm) hebben (zie 2.8). In de beschrijving van EP 811 is 14 gauge genoemd als mogelijke diameter voor een toegangsnaald (zie [0024], [0027] en [0028], weergegeven in 2.6). Ook heeft Pelvitec c.s. een productbrochure overgelegd waaruit blijkt dat toegangsnaalden met een diameter van 14 gauge op de markt verkrijgbaar zijn.

5.19. Dit alles is door Corbin niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist. Zij heeft uitsluitend aangevoerd dat de UA1232 geen anticipatie vormt omdat geen combinatie van een naaldgeleider en een toegangsnaald is geopenbaard.

5.20. Er moet dan ook – voorlopig oordelend - van worden uitgegaan dat de UA1232 alle structurele kenmerken van conclusie 1 van EP 811 anticipeert, en voorts geschikt is voor gebruik met een (bepaalde) toegangsnaald. Immers dit is ook het geval voor de SureFire, die in wezen een kopie vormt van de UA1232. Ook met betrekking tot de SureFire heeft Corbin in de dagvaarding aan de hand van een claim chart gesteld dat deze aan alle kenmerken van conclusie 1 voldoet met uitzondering van de aanwezigheid van een toegangsnaald, die, zoals gezegd, in de als onjuist beoordeelde uitleg die zij aan kenmerken 1.4 en 1.5 geeft, een structureel vereiste is. Dat de SureFire een naaldgeleider is die (in zekere mate) geschikt is om een bepaalde (zie voetnoot 6) toegangsnaald te ondersteunen, is ook niet in geschil. Eén van de deskundigen van Corbin (Rashid, EP06) formuleerde het aldus: *'In effect, the adaptation advocated by Pelvitec turns the SureFire into a poor man's PrecisionPoint*

device, capable of taking multiple biopsies from just two perforations. Dit gaat ook op voor de vrijwel identieke UA1232.

5.21. Bij die stand van zaken wordt voorshands geoordeeld dat een niet te verwaarlozen kans aanwezig is dat de bodemrechter de hier aan conclusie 1 gegeven uitleg zal volgen en zal oordelen dat EP 811 nietig is. UA1232 anticipeert de in conclusie 1 geclaimde inrichting, die in die lezing 'geschikt' moet zijn voor gebruik met een bepaalde toegangsnaald, volledig.

Slotsom inbreuk

5.22. Omdat op een nietig octrooi geen inbreuk kan worden gemaakt, kan geen sprake zijn van de gestelde inbreuk met de SureFire. De slotsom van het voorgaande is dan ook dat naar voorlopig oordeel geen sprake is van (in)directe inbreuk op conclusie 1 van EP 811 met de SureFire, zodat de inbreukverboden en nevenvorderingen voor afwijzing gereedliggen. De overige weren behoeven geen behandeling.

Onrechtmatig handelen

5.23. In haar petitum heeft Corbin tevens een verbod gevorderd op grond van onrechtmatig handelen, waaronder het bevorderen, faciliteren, deelnemen aan en/of profiteren van inbreuk op EP 811. Nu in dit kort geding geoordeeld wordt dat Pelvitec c.s. met de SureFire geen (indirecte) inbreuk maakt op EP 811, kan reeds daarom geen sprake zijn van het onrechtmatig faciliteren daarvan.

6. De verdere beoordeling in de hoofdzaak ten aanzien van Eelbode

Toepasselijk recht

6.1. Corbin baseert haar vordering jegens X op artikel 843a Rv. Op grond van artikel 10:3 BW is Nederlands recht van toepassing, nu artikel 843a Rv een bepaling is van formeel procesrecht.

Artikel 843a Rv

6.2. Artikel 843a Rv (jo artikel 1019a Rv) ziet op een bijzondere exhibitieplicht in en buiten rechte. Deze exhibitieplicht dient ertoe om bepaalde bewijsstukken in de procedure als bewijsmiddel ter beschikking te doen komen. Die vordering kan onder voorwaarden ook worden ingesteld tegen derden. Aan de toewijsbaarheid van een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering, zijn in dat wetsartikel ingevolge lid 1 een aantal voorwaarden gebonden. Voor zover hier van belang geldt dat de eiser tot exhibitie een rechtmatig belang bij de exhibitie moet hebben en dat hij partij moet zijn bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde specifieke bescheiden zien, waarbij in artikel 1019a lid 1 Rv is bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een dergelijke rechtsbetrekking.

6.3. De vorderingen jegens X vloeien voort uit zijn gestelde betrokkenheid bij de handel in de SureFire waarvan Corbin, zich op het standpunt stelde dat die jegens haar onrechtmatig is. Met verwijzing naar r.o. 5.22 en 5.23 ligt de vordering tegen Eelbode al

voor afwijzing gereed, omdat door Pelvitec c.s. naar voorlopig oordeel geen (in)directe inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van EP 811. Dat betekent dat voorshands geen sprake kan zijn van een voor toepassing van artikel 843a Rv vereiste rechtsbetrekking tussen Corbin en X en is evenmin sprake van een rechtmatig belang van Corbin bij de exhibitie.

7. De verdere beoordeling in de provisionele voorziening en in de hoofdzaak

Proceskosten

7.1. Corbin zal als de in het ongelijk gestelde partij jegens Pelvitec c.s. en X worden veroordeeld in de proceskosten in de hoofdzaak en, ten aanzien van Pelvitec c.s., ook in de proceskosten in de provisionele voorziening. Pelvitec c.s. en X maken aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter constateert dat de onderhavige procedure geheel berust op handhaving van intellectuele eigendomsrechten; voor zover aan de vorderingen onrechtmatige daad ten grondslag is gelegd is dat deel verwaarloosbaar.

7.2. Partijen hebben de voorzieningenrechter laten weten dat zij overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv, te weten € 60.000,-. De voorzieningenrechter begrijpt deze afspraak zo, dat partijen een lumpsumvergoeding overeengekomen zijn, inclusief verschotten en griffierecht (vergelijk de Indicatie tarieven in octrooizaken rechtbank Den Haag, versie 1 september 2020, pag. 5 onder '4. Overeenstemming'). Aangezien partijen de proceskosten voor de provisionele voorziening geheel onbesproken hebben gelaten, begrijpt de voorzieningenrechter dat die kosten in de lumpsumvergoeding begrepen zijn. Nu het gaat om precies dezelfde onderbouwing als in de hoofdzaak, worden de kosten gemaakt in verband met de provisionele voorziening begroot op nihil. Een en ander brengt mee dat het bedrag van € 60.000,- voor vergoeding in aanmerking komt.

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in de provisionele voorziening en in de hoofdzaak

- 8.1. wijst de vorderingen af;
- 8.2. veroordeelt Corbin in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Pelvitec c.s. en X begroot op € 60.000,-;
- 8.3. verklaart de proceskostenveroordeling onder 8.2 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 3 februari 2022.



Voor grosse/afschrift

- 3 FEB. 2022

De griffier,