

# Kun je wat bekend is uitvinden?

Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen\*

HR 7 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4115 (*Lundbeck/Tiefenbacher*) (concl. A-G A. Hammerstein, ECLI:NL:PHR:2013:BZ4115; rechters: E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion en G. Snijders)

## 1 Inleiding

Een geoctrooieerde uitvinding dient (i) nieuw, (ii) inventief, en (iii) industrieel toepasbaar te zijn, en (iv) in het octrooi zo volledig te zijn beschreven dat een deskundige deze kan toepassen. Dat zijn de internationaal geharmoniseerde vereisten, die te vinden zijn in de Rijsoctrooiwet (art. 2 en art. 75(1)), het Europees Octrooiwet (art. 52 en art. 83) en de bij de Wereldhandelsovereenkomst ('WHO') behorende TRIPs-Overeenkomst (art. 27 en art. 29). Daarmee gelden die vier octrooiereisten niet alleen in alle 35 bij het Europees Octrooiwet aangesloten landen (waaronder alle 28 EU-lidstaten), maar ook in alle WHO-lidstaten, zoals de Verenigde Staten, China, Japan en Zuid-Korea. Het octrooirecht is daardoor in grote mate wereldwijd geharmoniseerd. Dezelfde vereisten dienen in beginsel dus eenvormig te worden toegepast en uitgelegd voor octrooien in bijvoorbeeld de Nederlandse, Duitse, Engelse en Amerikaanse octrooierechtspraak.

Binnen Europa geldt verder dat sprake is van (i) nationale octrooien en (ii) Europese octrooien. Nationale octrooien worden per land onder de nationale octrooiwetgeving aangevraagd en verleend. In Nederland is dat de Rijsoctrooiwet ('Row'). Europese octrooien worden centraal aangevraagd bij het Europees Octrooibureau ('EOB') onder vigeur van het Europees Octrooiwet ('EOV'), waarbij 35 landen zijn aangesloten. Bij verlening kan de octrooihouder kiezen voor welke landen zijn Europese octrooi dient te gelden. Na verlening geldt voor dat Europese octrooi in de aangewezen landen het nationale octrooirecht, aangezien artikel 2(2) EOv bepaalt dat een Europees octrooi in dat land dezelfde rechtsgevolgen heeft en onderworpen is aan dezelfde bepalingen als een nationaal

octrooi. Om die reden wordt wel gesteld dat een Europees octrooi na verlening uiteenvalt in een 'bundel nationale octrooien'. Die beeldspraak is echter enigszins misleidend, aangezien artikel 2(2) EOv ook leert dat het nationale recht alleen van toepassing is 'voor zover dit verdrag niet anders bepaalt'. Het Verdrag regelt namelijk niet alleen de door het Europees Octrooibureau te hanteren verleningscriteria, maar harmoniseert in artikel 69 EOv ook de beschermingsomvang, wat – buiten goederenrechtelijke vragen als wie is de rechthebbende – eigenlijk alle onderwerpen zijn die er in het octrooirecht toe doen. Per saldo dient een Europees octrooi in de landen waarvoor het is verleend, dus aan dezelfde geldigheidsvereisten te voldoen en is het dus zaak dat de nationale rechters die over de geldigheid van het Europese octrooi in hun jurisdictie moeten oordelen, zoveel mogelijk tot gelijke beslissingen komen. Als de voortekenen niet bedriegen dan mogen we op afzienbare termijn hopelijk een Europese octrooierechter in de vorm van een Eengemaakt Octrooierecht tegemoet zien, waarmee alle octrooizaken binnen de aangesloten EU-landen aan een Europese rechter zullen worden voorgelegd.

Deze grote mate van harmonisatie van de octrooiereisten, zowel voor Europa op grond van het Europees Octrooiwet als wereldwijd op grond van de bij het Wereldhandelsverdrag behorende TRIPs-overeenkomst, betekent in de praktijk dat de verschillende nationale octrooierechters oog (behoren te) hebben voor de internationale ontwikkelingen en elkaars uitspraken. Bij gebreke van een internationale hoogste octrooierechter, welke rol momenteel ook niet voor het Europese Hof van Justitie is weggelegd, is dat echter ook de enige mogelijkheid om

\* Dick van Engelen is hoogleraar Industriële Eigendom bij het Centrum voor Intellectuele

Eigendomsrecht (CIER)/Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij

Ventoux te Utrecht.

rechtsongelijkheid tegen te gaan. Het laatste woord is dus aan de nationale hoogste rechter van iedere lidstaat en het is intrigerend om te zien of en in hoeverre die nationale rechters in eenzelfde zaak onder toepassing van dezelfde normen tot gelijklopende beslissingen komen.

Een fraaie testcase daarvoor is het *Lundbeck*-arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2013 over de rechtsgeldigheid van het Europese octrooi voor het geneesmiddel escitalopram (een antidepressivum, zoals bijvoorbeeld Prozac). Over hetzelfde Europees verleende octrooi zijn namelijk ook uitspraken van het House of Lords<sup>1</sup> en het Bundesgerichtshof<sup>2</sup> voorhanden. Die arresten uit 2009 waren bovendien ook al beschikbaar voorafgaand aan het arrest van het Hof Den Haag van 24 januari 2012. Daarin oordeelde het Hof Den Haag dat het octrooi op de stof escitalopram nietig was, ondanks het feit dat zowel het House of Lords als het Bundesgerichtshof het octrooi geldig hadden verklaard. A-G Hammerstein concludeerde desondanks tot verwerping van het cassatieberoep, maar de Hoge Raad casseerde en wees de zaak terug naar het Hof Den Haag. Voor de octrooi-jurist vormt dit een uitgelezen 'proefopstelling' voor een onderzoek naar de toepassing van het Europees octrooirecht in de praktijk.

## 2 De geoctrooieerde vinding

De procedure gaat over de geldigheid van het in 1995 verleende Europese octrooi op een geneesmiddel met de werkzame stof 'escitalopram' dat door het Deense Lundbeck A/S sinds 2002 op de markt wordt gebracht (onder het merk Ciprallex). De stof escitalopram is – kort gezegd – een verbeterde versie van de stof 'citalopram', die sinds 1989 op de markt was (onder het merk Cipramil). De verbetering van escitalopram ten opzichte van citalopram zit daarin dat escitalopram in wezen een gezuiverde versie van citalopram is.

Citalopram is een samengestelde stof, ofwel in chemisch jargon een racemisch mengsel (of 'racemaat'), gevormd door twee gelijkende moleculen. Die twee moleculen zijn zogeheten optische stereo-isomeren: moleculen met een identieke chemische formule en atoomvolgorde en eenzelfde ruimtelijke opbouw, zij het in spiegelbeeld, zoals een rechter- en een linkerhand elkaars spiegelbeeld zijn. Die linker- en rechterhanden noemt men in de chemie 'enantiomeren' en links en rechts wordt vervolgens onderscheiden door te spreken over de (+) of S-enantiomeer, enerzijds, en de (-) of R-enantiomeer, anderzijds. Stereo-isomeren die elkaars spiegelbeeld zijn hebben dezelfde fysisch-chemische eigenschappen, zodat het smeltpunt en de oplosbaarheid ook gelijk zijn, waardoor het niet mogelijk is de stoffen met behulp daarvan te scheiden. Ook bij eenvoudige chemische reacties zijn de enantiomeren niet van elkaar te scheiden. Voorafgaand aan de geoctrooieerde vinding van Lundbeck, was het dan ook niet mogelijk om het enantiomeren-mengsel van citalopram te scheiden

en had men alleen de beschikking over de samengestelde stof, het zogeheten racemaat.

De vinding bestond met name uit een werkwijze waarmee het isoleren van de beide enantiomeren van citalopram wel mogelijk werd, zodat in aanvulling op het bekende mengsel twee nieuwe stoffen beschikbaar kwamen. Onderzoek van die geïsoleerde stoffen leerde vervolgens dat de (+)- of S-enantiomeer van citalopram – ofwel: escitalopram – het antidepressieve effect veroorzaakte en in die geïsoleerde vorm ook een veel effectiever geneesmiddel opleverde dan citalopram.

Octrooien kunnen betrekking hebben op een werkwijze of op een product. Het Europese octrooi van Lundbeck zag niet alleen op de inventieve werkwijze, waarmee escitalopram geïsoleerd kon worden uit de samengestelde stof, maar ook op escitalopram als stof, ongeacht de wijze waarop het is vervaardigd. Daarmee rijst met name de vraag of voor escitalopram als stof ook geldt dat die stof nieuw en inventief is, juist omdat bekend was dat die stof onderdeel uitmaakte van het racemisch mengsel citalopram.

## 3 Rechtbank en Hof Den Haag

Die vraag werd door de Rechtbank Den Haag in haar vonnis van 8 april 2009 ontkennend beantwoord wegens het ontbreken van inventiviteit, en het stofoctrooi op escitalopram werd vernietigd.<sup>3</sup> Dat oordeel van de rechtbank werd onderschreven door het Hof Den Haag in zijn arrest van 24 januari 2012.<sup>4</sup> Rechtbank en hof waren van oordeel dat escitalopram een nieuwe stof was, ondanks dat het onderdeel uitmaakt van citalopram, dat voor de helft uit S-enantiomeer escitalopram bestaat. Hoewel escitalopram dus al bestond, was het voorafgaand aan de door Lundbeck gevonden werkwijze niet in zuivere, geïsoleerde vorm feitelijk beschikbaar. Beslissend is of 'men escitalopram voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk in handen heeft gehad', zoals de rechtbank het formuleerde (r.o. 6.3). Indien dat niet het geval is, is een stof nieuw in octrooirechtelijke zin.

Voor inventiviteit of uitvindingshoogte is vereist dat de uitvinding niet op een voor een gemiddelde vakman voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de al bekende stand van de techniek. Het Hof Den Haag overwoog dat het destijds voor de vakman voor de hand lag om na te gaan of citalopram als racemisch mengsel te scheiden is in zijn enantiomeren, omdat er vele aanwijzingen bestonden dat een zuiver enantiomeer een betere werking kan hebben dan het racemaat. Bij citalopram bestond volgens het Hof ook een redelijke verwachting dat van die betere werking sprake zou zijn. De vakman wist dat het racemisch mengsel citalopram uit twee enantiomeren bestaat, zodat die vakman – wanneer hij op zoek is naar een enantiomeer dat beter werkt dan het racemaat – dus vanzelf uitkomt bij ofwel het (+)-enantiomeer ofwel het (-)-enantiomeer. Dat vervolgens bleek dat het (+) of S-enantiomeer – escitalopram – een verbeterde werking van ongeveer factor 2

1 25 februari 2009, [2009] UKHL 12. Zie: [www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2009/12.html](http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2009/12.html).

2 BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07.

3 Te vinden op [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl) onder: IEPT20090408, Rb Den Haag, *Tiefenbacher cs v Lundbeck*.

4 [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl) onder: IEPT20120124, Hof Den

Haag, *Lundbeck v de Generieken*.

heeft ten opzichte van het racemisch mengsel is vervolgens niet verrassend, zodat – volgens het Hof Den Haag – geen sprake was van een verrassend technisch effect. Het Hof Den Haag oordeelde dan ook dat de door Lundbeck aan de stand der techniek toegevoegde stof escitalopram inventiviteit mist, omdat deze op een voor een deskundige voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de al bekende stand van de techniek.

Het Hof Den Haag oordeelde dat de werkwijze om escitalopram te verkrijgen wel nieuw en inventief was, zodat het octrooi voor die werkwijze wel in stand bleef. Op dat punt werd het vonnis van de rechtbank, die had geoordeeld dat ook de geoctrooieerde werkwijze niet inventief was, vernietigd. Het gevolg van het in stand laten van het octrooi op de werkwijze om escitalopram te maken is vervolgens dat de octrooihouder niet alleen het toepassen van die geoctrooieerde werkwijze kan verbieden, maar ook de verhandeling van de met die werkwijze vervaardigde stof escitalopram.<sup>5</sup> In dat opzicht geeft een werkwijzeoctrooi dus eenzelfde bescherming als een stofoctrooi. Over dat onderscheid overwoog het Hof Den Haag het volgende:

‘14.2 [...] Absolute stofbescherming wordt verleend aan hem die voor het eerst de stand der techniek heeft verrijkt met een nieuw en inventief product. Indien, zoals hier, de inventiviteit slechts gelegen is in de werkwijze waarmee het (nieuwe, doch niet inventieve) product voor het eerst wordt verkregen, is de stand van de techniek verrijkt met deze werkwijze en met het product verkregen volgens die werkwijze, voor welke werkwijze en product dan bescherming wordt verleend. Zolang derden niet in staat zijn het product te verkrijgen via een wezenlijk andere bereidingswijze, zoals volgens Lundbeck hier het geval is, is er in feite sprake van een stofbescherming. Naarmate er echter wezenlijk andere werkwijzen voor de bereiding van het product aan de stand van de techniek worden toegevoegd, vallen de daarmee verkregen producten, indien toegepast door een derde, niet onder de werkwijze-conclusie van het octrooi.’

Ook staat het Hof (onder 14.3) nog stil bij een beslissing (T 595/90) van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. De Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau beslissen in oppositieprocedures over de vraag of aan de octrooivereisten wordt voldaan. In die beslissing overweegt de Kamer van Beroep

‘A product which can be envisaged as such with all the characteristics determining its identity, including its properties in use. i.e. an otherwise obvious entity, may become non-obvious and claimable as such, if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are the first to achieve this and do so in an inventive manner.’

Het Hof Den Haag is daarvan niet onder de indruk en signaleert (onder 14.4) droogjes dat een reden waarom dit zo zou zijn door de Kamer van Beroep niet gegeven wordt. Vervolgens signaleert het Hof dat in die zaak de stof niet inventief werd geoordeeld, omdat de werkwijze door de Kamer van Beroep daar niet inventief bevonden was. Het Hof sloot dit punt vervolgens af met de volgende observaties:

‘14.4 [...] Naar analogie van deze uitspraak zou men kunnen menen, dat een nieuw, doch niet inventief enantiomeer toch nog inventief kan worden geacht, indien de werkwijze waarmee het wordt bereid nieuw en inventief is en er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen. De bewijslast van dit laatste berust dan bij de houder van het op het enantiomeer gerichte octrooi, zo zou afgeleid kunnen worden uit de eveneens in deze procedure genoemde uitspraak T 990/96 van de TKvB, betrekking hebbende op “Purity of chemical compound no new element”. [...] In deze uitspraak werd overigens aangenomen dat van een uitzonderlijke situatie geen sprake was en werd, zoals in T 595/90, de gevraagde stofconclusie geweigerd. Lundbeck heeft dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod gedaan. De Generieken hebben in dit verband opgemerkt (pleitnotities in prima, onder 15 en conclusie van antwoord in reconventie, onder 13) “In de jurisprudentie van de Technical Board of Appeal van het EOB hebben we echter geen enkel voorbeeld kunnen vinden van een enantiomeer van een bekend racemaat dat in oppositie inventief werd geoordeeld”, hetgeen door Lundbeck niet is bestreden. Bij deze stand van zaken ziet het hof geen reden om de conclusies 1-5 inventief te achten om redenen die het stelsel van de Rijsoctrooiwet 1995 te buiten gaan.’

Met het oog op wat in cassatie gaat spelen is van belang voor ogen te houden dat het Hof Lundbeck dus op de hier aangegeven gronden niet in de gelegenheid stelde om te bewijzen dat de stof inventief zou zijn, omdat ‘er op de prioriteitsdatum geen bekende werkwijzen bestonden waarmee het enantiomeer kon worden verkregen.’

#### 4 De conclusie van A-G Hammerstein

Advocaat-generaal Hammerstein concludeerde in een uitgebreide conclusie tot verwerping van het cassatieberoep. Ik sta stil bij een paar van zijn observaties.

Hoewel de A-G uitvoerig op de motivering door het Hof Den Haag en de feiten ingaat, is van belang voor ogen te houden dat het oordeel van de feitenrechter over de inventiviteit van een bepaalde uitvinding feitelijk van aard is en in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst (onder 2.20).<sup>6</sup> Dat oordeel van het Hof Den Haag was in de ogen van de A-G vervolgens alleszins begrijpelijk.

De A-G stond ook stil (onder 2.7) bij de door het Hof Den Haag aangehaalde beslissing van de Technische Kamer van Beroep (T 595/90) van 24 mei 1993, waarin gesteld werd dat een voor de hand liggende stof als niet voor de hand liggend en octrooieerbaar kan worden aangemerkt, indien uit de stand van de techniek geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en de geclaimde werkwijze daarom de eerste is die dat op een inventieve wijze realiseert. Dat criterium is een aantal latere uitspraken ook herhaald. De A-G wijst op de auteurs Kinkeldey en Karamanli, die aangeven dat een (nieuwe en) inventieve werkwijze een nieuwe stof nog niet zonder meer inventief maakt.<sup>7</sup>

De A-G geeft aan (onder 2.10) dat in cassatie in een ‘algemeen middel’, zwaar geleund wordt op deze beslissing van de Kamer van Beroep en gesteld wordt dat ‘in cassatie vaststaat dat escitalopram op de prioriteitsdatum niet op

<sup>5</sup> Zie art. 64(2) EOV en art. 53(1)(b) ROW 1995.

<sup>6</sup> Zie bijvoorbeeld ook het latere arrest van de Hoge Raad van 13 september 2013 in *GBT v Ajinomoto*,

IEPT20130913.

<sup>7</sup> ‘Jedoch macht ein erfinderisches Herstellungsverfahren einen neuen Stoff für sich noch nicht ohne

Weiteres erfinderisch; dies gilt auch bei product-by-process-Ansprüchen (T 219/83, ABI. EPA 1986, 211[...]).’

niet inventieve wijze kon worden verkregen'. Die laatste stelling wordt door de A-G geanalyseerd (onder 2.11) en vervolgens niet onderschreven:

'2.12 Uit de hiervoor vermelde verkorte weergave van de rechts-overwegingen volgt m.i. niet dat vaststaat dat met de door [eiseres] geïmplementeerde werkwijze (conclusie 6) zij als eerste het technische probleem tot het verkrijgen van escitalopram heeft opgelost. [...].

2.13 Uit het arrest kan dan ook niet worden opgemaakt dat vaststaat dat escitalopram voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum met gebruikmaking van de stand van de techniek niet te verkrijgen was. Het "Algemeen Middel", dat deze veronderstelling als vaststaand aanneemt, is daarmee tevergeefs voorgesteld. Overigens wordt in het middel nagelaten te vermelden aan welke rechtsoverweging(en) uit het arrest dat (wel) zou kunnen worden ontleend.'

## 5 Het arrest van de Hoge Raad

De Hoge Raad volgt de conclusie van zijn A-G echter niet en vernietigt het arrest van het Hof Den Haag, om de zaak weer naar dat Hof terug te verwijzen voor nader onderzoek.

Voor onze analyse beperken we ons tot wat de Hoge Raad overweegt over de oordelen van het Hof Den Haag over het ontbreken van inventiviteit voor het stofoctrooi. Daarbij haakt de Hoge Raad met name aan bij de zowel door het Hof Den Haag als de A-G besproken uitspraken van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooi-bureau. In tegenstelling tot het Hof Den Haag en de A-G, die duidelijk niet gecharmeerd waren van het daar ontwikkelde criterium, sluit de Hoge Raad zich daar uitdrukkelijk wel bij aan:

'4.2 Het middel [...] betoogt in de eerste plaats dat het hof heeft miskend dat het op inventieve wijze oplossen van het probleem dat een gemiddelde vakman (en derhalve de stand van de techniek) over een stof met te verwachten gunstige eigenschappen niet kan beschikken, betekent dat bedoelde stof die op die wijze wordt verschaft en waarmee de stand van de techniek derhalve wordt verrijkt, (nieuw en) inventief is.

4.3 Dit betoog is gegrond. Een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek als bedoeld in art. 56 Europees Octrooi-verdrag (EOV) en art. 6 ROW 1995, kan desondanks niet voor de hand liggend zijn in de zin van die bepalingen en daarom octrooieerbaar, als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze. In zodanig geval geldt immers dat ook de stof, hoewel op zichzelf bekend wat betreft samenstelling en mogelijke eigenschappen, niet op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. In dat geval kan daarom ook een stofoctrooi worden verkregen. Dit is de vaste lijn van de Kamers van beroep van het Europees Octrooi-bureau (zie de beslissingen die worden aangehaald onder 2.7 van de conclusie van de Advocaat-Generaal). Ook door de hoogste rechters van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is – met betrekking tot het onderhavige octrooi – in deze zin geoordeeld (BGH 10 september 2009, Xa ZR 130/07 en – hoewel de inventiviteit in die uitspraak als zodanig niet meer ter discussie stond – House of Lords, UK, 25 februari 2009, [2009] UKHL 12).

4.4 Het hiervoor in 4.1 onder (d) vermelde oordeel van het hof is dus onjuist, terwijl het hof niet tot de [...] slotsom heeft kunnen komen dat escitalopram inventiviteit mist, nu het bij het bereiken van die slotsom niet heeft betrokken dat escitalopram ook inventief kan zijn op de hiervoor in 4.3 vermelde grond.'

Nu de Hoge Raad de leer dat een bekende en voor de hand liggende stof inventief kan zijn bij gebreke van een bekende werkwijze om die stof te maken onderschrijft, wordt vervolgens uiteraard cruciaal of er wel of geen sprake was van dergelijke bekende werkwijzen om die stof te maken. De Hoge Raad oordeelt – kort gezegd – dat het Hof ten onrechte geen nader onderzoek heeft gedaan naar dit punt en daarbij bovendien ten onrechte de bewijslast op Lundbeck als octrooihouder heeft gelegd:

'4.5.1 [...] Het heeft voorts in rov. 10.1-12 de stelling van [verweerder 1] en Centrafarm verworpen die inhoudt dat conclusie 6 van EP 066 inventiviteit mist omdat, kort gezegd, de methoden voor scheiding van (de) enantiomeren (van citalopram) voor de hand liggend zijn.

Daarbij heeft het hof weliswaar in rov. 12 de waarde in het midden gelaten van het door [verweerder 1] en Centrafarm in het geding gebrachte rapport van Matrix Laboratories van 27 november 2008 – volgens welk rapport de enantiomeren van citalopram kunnen worden bereid langs een andere weg dan beschreven bij conclusie 6, namelijk met gebruik van desmethylcitalopram als precursor – maar het heeft niet vastgesteld dat de verwijzing naar dat rapport, waarvan de inhoud door [eiseres] gemotiveerd is bestreden als onjuist en niet naar behoren onderbouwd, een voldoende betwisting oplevert van de stelling van [eiseres].

Het heeft de stelling van [eiseres] reeds daarom niet kunnen afdoen op de grond dat [eiseres] dienaangaande geen specifiek bewijsaanbod heeft gedaan. In onderdeel II onder 4 liggen hierop gerichte klachten besloten, die slagen.

4.5.2 Overigens klaagt onderdeel II onder 4 eveneens terecht dat het hof bij zijn oordeel is uitgegaan van een onjuiste opvatting omtrent de bewijslast in dit verband. Nu [verweerder 1] en Centrafarm vernietiging van het octrooi vorderen wegens het ontbreken van inventiviteit, rust de bewijslast van de stelling dat die inventiviteit ontbreekt, in beginsel op hen (art. 150 Rv). Dit wordt niet anders doordat het hier het bewijs betreft van een eis als bedoeld hiervoor in 4.3, te weten dat geen (andere) werkwijze bekend is om de geclaimde stof te bereiden. Uit de door het hof genoemde uitspraak T 595/90 van de Technische kamer van beroep van het Europees Octrooi-bureau volgt geen andere bewijslastverdeling. In de eerste plaats heeft die uitspraak betrekking op de verlening van een octrooi en niet op de vernietiging van een reeds verleend octrooi. In de tweede plaats is die uitspraak gebaseerd op de bijzonderheden van (de stand van de techniek met betrekking tot) het daarin aan de orde zijnde geval van het zuiver maken van een chemische stof. In deze zaak gaat het om iets anders, namelijk – naar het hof heeft vastgesteld in rov. 7 en 18.5 – om het verkrijgen van een nieuwe stof.'

De zaak wordt voor wat betreft het principale beroep in cassatie op deze gronden ter verdere behandeling en beslissing terugverwezen naar het Hof Den Haag.

## Noot

### *Belang buitenlandse jurisprudentie*

Het arrest intrigeert om een aantal redenen. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad bij zijn onderbouwing van het van het Hof Den Haag afwijkende rechtsoordeel, dat een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen bekend zijn desondanks inventief kan zijn indien er geen bekende werkwijze is om die stof te maken, uitdrukkelijk verwijst naar zowel de vaste lijn van de Kamers van Beroep van het Europese Octrooi-bureau als de beslissin-

gen van de hoogste rechters in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over ditzelfde Europese octrooi van Lundbeck. Hoewel dat, gelet op het internationale en geharmoniseerde karakter van het octrooirecht, eigenlijk voor de hand liggend is, kenmerkte de jurisprudentie van de Hoge Raad in octrooizaken zich toch vooral tot het enkel reflecteren op de eigen precedënten, zonder dat uitdrukkelijk stilgestaan werd bij, laat staan ingegaan op, de jurisprudentie van buitenlandse octrooirechters. Daarmee stonden de octrooiarresten van de Hoge Raad in schril contrast met de arresten van de internationaal toonaangevende Duitse en Engelse octrooirechters, maar ook met de uitspraken van het Haagse Hof en de Haagse Rechtbank.<sup>8</sup> Het feit dat de Engelse en Duitse octrooirechtspraak internationaal toonaangevend is, houdt ook rechtstreeks verband met het feit dat die rechters elkaars uitspraken ook in ogenschouw nemen en becommentariëren of bekritisieren. Het *Lundbeck*-arrest mag hopelijk gezien worden als een eerste zwaluw, die weliswaar nog geen zomer maakt, maar wel hoop geeft op aankomende betere tijden.

Opmerkelijk is ook dat de Hoge Raad niet alleen naar deze precedënten van buitenlandse rechters verwijst, maar in dat verband juist de rechtspraak van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau voorop stelt. Er wordt op gewezen dat de beslissing van het Hof Den Haag afwijkt van de vaste lijn van die Kamers van Beroep en dat lijkt voor de Hoge Raad een belangrijk gegeven. Het is nieuw voor de Hoge Raad dat juist aan de rechtspraak van het Europees Octrooibureau een dergelijke rol wordt toegekend. In aanmerking nemende dat het Europees Octrooibureau voor 35 lidstaten uitmaakt of een vinding al dan niet geïmplementeerd kan worden, en dus de enige autoriteit is die in het huidige bestel supranationale jurisdictie in octrooizaken toekomt, is een dergelijke positie op zich zeker verklaarbaar. Dat laat onverlet dat de nationale rechter bevoegd is om ter zake van het voor zijn land verleende Europese octrooi een van het Europees Octrooibureau afwijkend oordeel te hebben en dat octrooi voor zijn land te vernietigen, maar dat kan alleen als het Europees Octrooibureau dat octrooi eerst verleend heeft. Gelet op deze rol van het Europees Octrooibureau als poortwachter en in aanmerking nemende dat het octrooi-recht tot de *core business* van die instantie behoort, is een dergelijk gezaghebbende positie dus alleszins gerechtvaardigd. In het Verenigd Koninkrijk wordt aan Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau zelfs een leidende rol toegekend, zoals bloemrijk beschreven door de gezaghebbende Lord Justice Jacob in de beslissing van de Court of Appeal van 9 februari 2010:<sup>9</sup>

'In the UK the key importance of the TBAs' case law is well settled. We follow any principle of law clearly laid down by them, only reserving the right to differ if we are sure that the commodore is steering the fleet on to the rocks.'<sup>10</sup>

Ik kan me bovendien ook niet aan de indruk onttrekken dat een rol bij het casseren van het arrest van het Hof Den Haag heeft gespeeld dat de rechtsgeldigheid van het Europese octrooi van Lundbeck in Nederland diametraal afwijkt van die in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar het stofoctrooi in hoogste instantie juist rechtsgeldig werd geoordeeld. Daarmee is niet gezegd dat het Hof Den Haag na verwijzing ook tot dat oordeel dient te komen, maar het lijkt wel op zijn plaats dat wanneer de Nederlandse rechter expliciet afwijkt van wat het House of Lords en het Bundesgerichtshof oordelen, daar een gedegen beoordeling van alle relevante feiten aan ten grondslag dient te liggen. Kennisneming van met name de beslissingen van de Engelse rechter in de *Lundbeck*-zaak<sup>11</sup> wekt de indruk dat het feitenonderzoek daar toch een tikje gedegener plaatsvindt dan in de Nederlandse procedure, al was het maar vanwege het ter zitting horen van deskundigen en het onderwerpen van die deskundigen aan *cross-examination*.

#### *Octrooi op een bekende stof?*

Vervolgens rijst de vraag of de door de Hoge Raad uit de rechtspraak van de Kamers van Beroep gedistilleerde rechtsregel dat 'een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn' en die dus om die reden niet-inventief is, desondanks inventief kan zijn 'als uit de stand van de techniek op de prioriteitsdatum geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen en met de geclaimde werkwijze derhalve voor het eerst die stof kan worden verkregen op een inventieve wijze.'

Ik betwijfel of die aldus geformuleerde rechtsregel wel juist is, en de leer van de Kamers van Beroep correct samenvat en inderdaad aansluit bij wat het Bundesgerichtshof en de Engelse rechter in deze zaak oordeelde, zoals de Hoge Raad onder 4.3. stelt. Het lijkt immers vanzelfsprekend dat 'iets' wat bekend is, niet nieuw is en in ieder geval ook voor de hand liggend is, zodat het om die reden dus ook niet inventief kan zijn. Een nadere analyse van de bedoelde precedënten lijkt dan ook op zijn plaats.

#### *Bundesgerichtshof 2009*

In zijn beslissing van 10 september 2009<sup>12</sup> gaf het Bundesgerichtshof aan dat de vakman op grond van de bekende stand van de techniek tot de conclusie kon komen dat

8 Zie daarover: J.J. Brinkhof, *De Europese uitdaging* (afscheidscollage 27 januari 2010), Amsterdam: Uitgeverij DeLex 2010; Th.C.J.A. van Engelen, noot onder HR 25 mei 2012, *NJ* 2013/68 (*AGA v Occlutech*).

9 Te vinden op [www.ippt.eu](http://www.ippt.eu): IPPT20100209, Court of Appeal, London, *Eli Lilly v Human Genome Sciences*.

10 Zie bijvoorbeeld de opinie van Lord Neuberger van het House of Lords in de *Lundbeck*-zaak (zie

noot 1), waarin dat evenzeer wordt aangegeven (onder 86): '[...] Your Lordships' House has frequently emphasised that the principles of patent law adopted by courts in this jurisdiction should, if at all possible, be the same as those adopted by the Board – see for instance *Merrell Dow Pharmaceuticals Inc v H N Norton & Co Ltd* [1996] RPC 76, 82, *Kirin-Amgen Inc v Hoechst Marion Roussel Ltd* [2004] UKHL 46, [2005] RPC 9, para 101, and *Conor Medsystems Inc v Angiotech*

*Pharmaceuticals Inc* [2008] UKHL 49, [2008] 4 All ER 621, para 3.'

11 Zie met name de beslissing in eerste aanleg van de High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Mr. Justice Kitchin) van 4 mei 2007. Te vinden op: [www.eplawpatentblog.com/](http://www.eplawpatentblog.com/) [eplaw/2009/02/uk-generics-uk-limited-and-others-v-h-lundbeck-as-house-of-lords.html](http://eplaw/2009/02/uk-generics-uk-limited-and-others-v-h-lundbeck-as-house-of-lords.html).

12 Te vinden op [www.bundesgerichtshof.de](http://www.bundesgerichtshof.de) onder zaaknummer: Xa ZR 130/07.

citalopram uit twee enantiomeren bestond (onder 31), maar daarmee wist hij nog niet hoe die enantiomeren – c.q. escitalopram – er daadwerkelijk uitzagen (onder 33), noch dat escitalopram onverwachte therapeutische voordelen zou bieden (onder 41).<sup>13</sup> Het Bundesgerichtshof oordeelde ook dat het destijds niet voor de hand lag om aan te nemen dat de enantiomeren van citalopram gescheiden konden worden (onder 52) en dat het evenmin voor de hand liggend was dat citalopram gescheiden kon worden met behulp van de door Lundbeck geïmplementeerde werkwijze (onder 53). Het Bundesgerichtshof oordeelde dan ook dat de stof escitalopram inventief was en vernietigde de beslissing van het Bundespatentgericht van 27 augustus 2007. Het komt mij voor dat in deze beslissing van het Bundesgerichtshof niet te lezen is dat escitalopram is aan te merken als ‘een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn’, zoals de Hoge Raad overweegt.

#### *Engelse procedure 2009*

In de Engelse procedure werd evenzeer aangenomen dat escitalopram nieuw en inventief is. Dat was al zo in de beslissing in eerste aanleg van Justice Kitchin van 4 mei 2007<sup>14</sup> en werd bekrachtigd in het arrest van de Court of Appeal van 4 oktober 2008.<sup>15</sup> De uitspraak van het House of Lords van 2009 zag vervolgens niet op het al of niet inventief zijn van het stofoctrooi, omdat dit in beroep niet langer werd aangevochten, maar enkel op de vraag of de vinding wel voldoende nawerkbaar was beschreven in het octrooi.<sup>16</sup>

In zijn opinie namens de Court of Appeal stelde Lord Hoffmann vast dat escitalopram in de stand van de techniek niet al geopenbaard werd op een wijze dat de vakman in staat was om escitalopram op basis van de stand van de techniek en zijn vakkennis te maken (onder 9). Daarmee was de nieuwigheid gegeven. Vervolgens werd geconstateerd dat het evenmin voor de hand lag dat escitalopram via de geïmplementeerde werkwijze verkregen zou kunnen worden, waarmee de inventiviteit van de stof evenzeer aangenomen werd (onder 25). In eerste aanleg had Justice Kitchin het stofoctrooi echter vernietigd omdat geen sprake was van een afdoende nawerkbare beschrijving in het octrooi, waarbij hij per saldo van oordeel was dat de ‘technical contribution to the art’ beperkt zou zijn tot de inventieve werkwijze, bestaande uit het kunnen maken van escitalopram, maar niet escitalopram zelf zou omvatten. Dat standpunt werd door Lord Hoffmann gekwalificeerd als een ‘mistake’ (onder 36): ‘When a product claim satisfies

the requirements of section 1 of the 1977 Act, the technical contribution to the art is the product and not the process by which it was made, even if that process was the only inventive step.’ Daarbij verwees hij direct naar de – ook door de Hoge Raad aangehaalde – uitspraak (T 595/90) van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. Lord Hoffmann benadrukte echter (onder 37) dat het product volgens de Kamer van Beroep daar slechts een ‘desideratum’ betrof, maar dat de aanvrager aanspraak had op een octrooi op dat gewenste product als hij een niet voor de hand liggende werkwijze vond om het te maken:

‘[...] the Board of Appeal found that the claimed product “only has properties which were fully predicted and envisaged. i.e. the matter is obvious as such”. However, the Board went on, “this desideratum was not yet actually achieved” and was “hardly realisable on a commercial scale”. If the patentee had found a non-obvious way of making the product, he was entitled to a product claim, with the full monopoly of the product which that conferred.’

Vervolgens benadrukte Hoffmann (onder 49) dat het inherent is aan het fenomeen stofoctrooi, dat de werkelijke uitvinding wellicht meer gelegen is in het vinden van een manier om de stof of het product te maken dan in de stof of het product zelf:

‘There are obviously arguments of public policy on both sides: the Kawasaki Steel Corporation line of cases shows that sometimes the “real invention” does not lie in the discovery of the new substance but in finding a process of manufacture. But Parliament has chosen to allow product claims and the jurisprudence of the EPO, which we have always regarded as carrying great weight, shows that such claims can be made in the latter case as well. It is too late to have regrets about the breadth of the monopoly which such claims confer.’

#### *Verenigde Staten 2007*

Hoewel de Hoge Raad daar niet naar verwijst is het ook interessant om te zien wat er met het Amerikaanse octrooi van Lundbeck is gebeurd, aangezien de Amerikaanse rechter evenzeer dezelfde octrooi-eisen dient toe te passen.

In een vonnis van 13 juli 2006 oordeelde de US District Court for the District of Delaware dat het Amerikaanse octrooi nieuw en inventief was. Dat vonnis is in hoger beroep bekrachtigd door de Court of Appeals for the Federal Circuit van 5 december 2007.<sup>17</sup> In die procedure werd aangenomen dat escitalopram nieuw was, omdat het nog niet geopenbaard was in de stand van de techniek en er ook geen voor de hand liggende werkwijze bekend was om de enantiomeren van citalopram te scheiden. Inventiviteit

13 31. Allerdings konnte der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens erkennen, dass Citalopram ein Kohlenstoffatom enthält, das Bindungen zu vier Molekülgruppen mit jeweils unterschiedlichem Aufbau aufweist. Schon daraus ergab sich, dass das Citaloprammolekül chiral ist, d.h. dass es zwei Enantiomere geben muss. Diese Erkenntnis wurde mangels entsprechender Hinweise jedoch nicht durch die Patentschrift NK1 oder anderen Stand der Technik offenbart. Der Fachmann konnte zu ihr erst gelangen, indem er aus dem Offenbarungsgehalt entsprechende

Schlussfolgerungen zog. [...].

33. Für das hier in Rede stehende Enantiomer gilt nichts anderes. Zwar unterscheidet sich ein Enantiomer von einem vorbeschriebenen Raze-mat lediglich durch die räumliche Anordnung der einzelnen Bestandteile des Moleküls. Einer Veröffentlichung, in der eine chemische Verbindung beschrieben wird, ohne dass der Aspekt der Chiralität erwähnt ist, und die auch keine sonstigen Ausführungen enthält, die nur ein bestimmtes Enantiomer betreffen, entnimmt der Fachmann jedoch in der Regel nicht unmittelbar

und eindeutig, dass die offenbarte Lehre auch einzelne Enantiomere umfasst. [...]

14 Zie noot 11.

15 [2008] EWCA Civ 311. Zie daarvoor: [www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/311.html](http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/311.html).

16 [2009] UKHL 12. Zie: [www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2009/12.html](http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2009/12.html). Dat doet er overigens niet aan af dat een aantal van de law lords in hun opinies toch opmerkingen over nieuwigheid en inventiviteit (‘obviousness’) maken.

17 [www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/07-1059.pdf](http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/07-1059.pdf).

werd ook aangenomen omdat de vakman geen 'reasonable expectation of success' had voordat hij aan die klus zou beginnen.

*Jurisprudentie Kamers van Beroep Europees Octrooibureau*  
De Hoge Raad verwees uitdrukkelijk naar uitspraak T 595/90 van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau.

In die beslissing van 24 mei 1993 (T 595/90, *Kawasaki Steel*)<sup>18</sup> wordt geschetst dat fabrikanten van magnetische staalplaten geconfronteerd werden met een probleem, te weten 'minimising the iron loss of the steel sheets without losing the high degree of crystal orientation'. Daarbij was tevens sprake was van een voorziene oplossing van dat probleem, in de vorm van een 'desirable product disclosed by document B(1)' welk document 'specifies that the iron loss W17/50 should be less than 0.90 W/kg'.<sup>19</sup> Vervolgens is te lezen dat het geoctrooieerde product correspondeerde met 'the known desideratum' en 'only has properties which were fully predicted, and envisaged, i.e. the matter is obvious as such'.<sup>20</sup> Tegen die achtergrond wordt vervolgens overwogen:<sup>21</sup>

'The subject-matter of the product claim thus is only concerned with a known desideratum and not with a new problem. The allowability of Claim 1 according to the main and first auxiliary request is then linked to the answer to the question whether the desideratum disclosed by document B(1) was still unachievable at the priority date of the patent in suit or whether there was an obvious way leading to it. This is relevant since it is the view of the Board that a product which can be envisaged as such with all characteristics determining its identity together with its properties in use, i.e. an otherwise obvious entity, may become nevertheless non-obvious and claimable as such if there is no known way or applicable (analogy) method in the art to make it and the claimed methods for its preparation are therefore the first to achieve this in an inventive manner. Conversely, should the method claims not be allowable because their subject-matter is obvious, then the product claim linked to them in the respective request could not be allowable either on the basis of the method alone. The allowability of the method claims must therefore also be investigated.'

In de uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van 28 oktober 1996 (T 233/93, *Du Pont de Nemours*)<sup>22</sup> wordt naar deze *Kawasaki Steel*-uitspraak verwezen (onder 4) omdat ook daar sprake is van een 'desideratum which the skilled community had striven to achieve'. Die wens betrof daar 'the combination of properties defining the claimed products'.

Deze uitspraken van de Kamers van Beroep zien dus op de situatie waarin uit de stand van de techniek blijkt dat er een op te lossen probleem is, waarbij tevens wordt aangegeven aan welke productspecificaties de gewenste oplossing – het 'desirable product' – dient te voldoen. Dat is en blijft echter niet meer dan een lijst van eisen en wensen, ofwel een specifieke opdracht aan de uitvinder in spe. Het leert echter ook dat de gewenste oplossing – het gewenste product – nog niet beschikbaar c.q. bekend is. De Kamer

spreekt immers over een 'envisaged product' in plaats van een 'known product', en over een 'known desideratum', in plaats van een 'known solution'. Die oplossing – het gewenste product – was immers nog 'still unachievable'.

*Een gewenst product is nog geen bekend product*

Lezing van de jurisprudentie van de Kamers van Beroep waar de Hoge Raad naar verwijst, lijkt mij te leren dat daarin geen sprake is van een 'een stof waarvan de samenstelling en mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die om die reden op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek', zoals de Hoge Raad stelt. In die zaken was (i) bekend welk probleem oplossing behoefde en was (ii) bekend aan welke eisen de oplossing diende te voldoen. Die oplossing zelf – het product dat aan die vereisten voldeed – was echter niet 'bekend' – in de zin van feitelijk bekend c.q. beschikbaar of voorhanden – maar enkel 'gewenst'. Wanneer er dan ook geen voor de hand liggende werkwijze bekend is om die wens alsnog in vervulling te laten gaan, dan is duidelijk dat het gewenste product feitelijk onbekend is. Degene die dat product vervolgens alsnog realiseert, doordat hij of zij een inventieve werkwijze ontwikkelt, waarmee het gewenste product vervolgens pas voor het eerst daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, verrijkt de stand van de techniek niet alleen met die werkwijze, maar ook met het product. Daarmee is niet alleen die werkwijze nieuw en inventief, maar ook het product zelf.

Aldus bezien is het gebruik van het woord 'bekend' door de Hoge Raad ter aanduiding van de samenstelling en mogelijke eigenschappen van de stof, in mijn ogen ongelukkig, aangezien daardoor uit beeld dreigt te raken dat slechts sprake is van 'desideratum': een product waar men behoefte aan heeft en dat nog niet beschikbaar is, zodat men daar alleen maar naar kan verlangen en over kan dromen. Het wezenlijke van een uitvinding is dat voorheen onvervulbare dromen alsnog in vervulling gaan, en in dat geval is een octrooi op het geïsoleerde enantiomeer escitalopram op zijn plaats, wanneer dat voorheen alleen maar een 'desirable product' was. Datgene wat echter al (feitelijk) bekend is, is eenvoudigweg niet nieuw, en op die grond dient een octrooiaanvraag te sneuvelen.

*Weten is nog geen kunnen*

Voor een goed begrip is het ook van belang stil te staan bij wat het octrooirecht nu feitelijk beschermt. Het octrooirecht beschermt geen kennis an sich. Wetenschap in de zin van 'het weten' c.q. kennis is vrij en behoort tot het publiek domein. Enkel de toepassing van kennis voor de oplossing van een probleem laat zich door het octrooirecht beschermen. Dat is waar het begrip 'techniek' voor staat: het toepassen van kennis ten behoeve van een praktisch doel.<sup>23</sup> Dat komt in het octrooirecht ook tot uitdrukking in de vereisten dat de uitvinding (a) industrieel toepasbaar

18 *Official Journal* 1994, p. 695-707.

19 *Official Journal* 1994, p. 702.

20 *Official Journal* 1994, p. 702.

21 *Official Journal* 1994, p. 703

22 [www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t930233eu1.pdf](http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t930233eu1.pdf).

23 Zie: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Techniek> en A.A. Quaadvlieg, *Auteursrecht op techniek* (diss. Nijmegen), Zwolle: Tjeenk Willink 1987, p. 3.

dient te zijn, en (b) de vinding in het octrooi zo beschreven dient te worden dat een vakman deze ook kan toepassen.

Kortom, weten is niet waar het in het octrooirecht om draait. Het gaat erom of die wetenschap toegepast kan worden. Het octrooirecht beschermt geen kennis, maar kunde: de praktische toepassing van kennis, ofwel 'techniek'. Om die reden is het ook niet cruciaal of men er mee 'bekend' is – of men 'weet' – wat de samenstelling en mogelijke eigenschappen van een stof dienen te zijn. Octrooirechtelijk relevant is of men over 'industriële toepasbare kennis' beschikt – de 'techniek' beheerst – om die stof te maken. Octrooirechtelijk is dus niet beslissend of men weet wat de vereisten zijn waaraan de samenstelling en mogelijke eigenschappen van een 'gedroomde stof' – een desideratum – in abstracto dienen te voldoen. Octrooirechtelijk is slechts relevant of men weet hoe die stof in concreto gerealiseerd kan worden. Kortom, het octrooirecht beschermt inventieve, toepasbare kennis ('know how') en niet al dan niet inventieve kennis op zichzelf ('know what').

Volgens Van Dale betekent uitvinden 'iets nieuws bedenken of maken'. Het octrooirecht beschermt alleen dat laatste: 'iets nieuws maken'. Maken is het domein van de techniek. Het eerste – 'iets nieuws bedenken' – behoort tot het domein van de fantasie of wetenschap. Zo verzon Jules Verne al in de 19e eeuw (a) een reis naar de maan, (b) langeafstandsreizen in luchtballonnen en (c) tochten van onderzeeboten.<sup>24</sup> Die fantasieën werden pas in de 20e eeuw realiteit, en dat was vele, geoctrooieerde, uitvindingen later. Ondanks dat Jules Verne dat alles al voorzag – 'envisaged' – ontbrak de technische, toepasbare kennis – 'know how' – om die dromen werkelijkheid te kunnen laten worden.

Het octrooirecht beschermt dus nieuwe en inventieve 'know how', ofwel oplossingen van problemen. Dat de probleemstelling tevoren bekend is, doet aan de octrooierbaarheid van de oplossing niet af. Dat soms met de probleemstelling het antwoord al gedeeltelijk gegeven is, kan wel met zich brengen dat de oplossing niet meer inventief is, maar daardoor voor de hand lag. Het tegendeel kan ook spelen. Als een probleem al lang bekend was en velen naar de oplossing hebben gezocht zonder die te vinden, dan kan dat een indicatie zijn dat die oplossing dus kennelijk niet voor de hand lag en het gevondene inderdaad een 'uitvinding' is.<sup>25</sup>

#### *Bijdrage aan de stand van de techniek*

Octrooirecht beschermt inventieve bijdragen aan de stand van de techniek: de verzameling van alle toepasbare kennis. Indien men dan een nieuwe, niet voor de hand liggende techniek ontwikkelt, geeft het octrooirecht gedurende

een beperkte periode van maximaal 20 jaar een exclusief recht op het resultaat van die inventieve bijdrage aan de stand van de techniek. Die bijdrage kan bestaan (i) uit enkel een niet voor de hand liggende werkwijze, of (ii) uit een (al dan niet inventieve) werkwijze die een nieuw en niet voor de hand liggend product oplevert. In het eerste geval heeft men een exclusief recht op die werkwijze, in het tweede geval een exclusief recht op dat product en – als de werkwijze ook inventief is – ook een exclusief recht op die werkwijze.

Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat de eerste uitgevonden gloeilamp alleen wit licht geeft. Stel vervolgens dat de stand van de techniek het niet mogelijk maakt een gloeilamp te maken die alleen groen licht geeft. Bekend is dat wit licht is samengesteld uit de kleuren van de regenboog, en dus ook groen licht bevat. Bekend is ook aan welke vereisten een gloeilamp die enkel groen licht geeft, verder dient te voldoen of zal voldoen. Die stand van de techniek leert dat er sprake is van een probleem dat roept om een oplossing: het kunnen maken van een gloeilamp die groen licht geeft. Degene die dat probleem inventief oplost, en wiens bijdrage aan de stand van de techniek dus uit een groen licht gevende gloeilamp bestaat, heeft recht op een octrooi op die gloeilamp, ongeacht de wijze waarop die gloeilamp gemaakt wordt. De bijdrage aan de stand van de techniek is immers die groen licht gevende gloeilamp. Indien daarbij ook nog een inventieve werkwijze is ontwikkeld, wordt het octrooirecht vervolgens niet beperkt tot enkel een groen licht gevende gloeilamp die met behulp van die werkwijze geproduceerd wordt, maar daarentegen juist uitgebreid tot ook een exclusief recht op die werkwijze.

Vertaald naar het stofoctrooi in deze procedure betekent dat dus dat indien een uitvinder met behulp van een inventieve werkwijze de vervaardiging van een nieuwe, niet voor de hand liggende stof heeft mogelijk gemaakt, die uitvinder niet alleen aanspraak heeft op een octrooi op die werkwijze, maar ook op die stof zelf, aangezien zijn bijdrage aan de stand van de techniek zowel uit die stof als uit die werkwijze bestaat. Waar de stand van de techniek voorheen alleen over het racemisch mengsel citalopram beschikte, is die stand van de techniek dan vervolgens ook verrijkt met een van de enantiomeren waaruit dat citalopram bestaat: escitalopram.

#### *Evaluatie*

Waar het uiteindelijk om gaat is de vraag of escitalopram inventief was. Dat is de vraag die het Hof Den Haag zich al stelde en ontkennend beantwoordde. Een product is niet inventief indien het op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De 'vaste lijn van

<sup>24</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules\\_Verne](http://nl.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne).

<sup>25</sup> Zie bijvoorbeeld de opinie van Lord Neuberger in de Lundbeck-uitspraak van het House of Lords (onder 90): 'Further, where (as here) the product is a known desideratum, it can be said (as Lord Walker pointed out) that the invention is all the more creditable, as it is likely that there has been more competition than where the product has not been thought of.' De verwijzing Lord Walker ziet

op wat die (onder 30) zegt: '[...] Pharmaceutical research is a highly competitive activity, backed by huge resources, and there will always be winners and losers. Jacob LJ (at para 57) was rightly not moved by the thought that Professor Bøgesø might be getting "more than he deserved". Had he spent seven years isolating the enantiomers and found that both were equally effective and nontoxic his invention would, at least in commercial terms,

have made no significant technical contribution to the art. Neither Lundbeck nor any of its competitors would have wanted to manufacture escitalopram. But the inventive concept would have been no different. The technical contribution was, as the Court of Appeal recognised (paras 36 and 59) the isolated enantiomer now called escitalopram, but it would on this hypothesis have proved no more useful than the unresolved racemate citalopram.'



de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau' leert mijns inziens ook niet anders. Die leert echter wel dat wanneer alleen maar via een inventieve werkwijze de beschikking over een nieuw en gewenst product kan worden verkregen, niet alleen die werkwijze maar ook dat product dan inventief is. Dat is ook wat de uitspraken van het Bundesgerichtshof en de Court of Appeal over het Europese Lundbeck-octrooi leren.

Het komt mij dus voor dat het Hof Den Haag per saldo dezelfde vraag nog eens dient te stellen en te beantwoorden. Daarbij heeft dan in ieder geval wel te gelden dat het Hof zich uitvoeriger rekenschap zal moeten geven van het beschikbare bewijs over wat destijds al dan niet voor de hand liggend was. Belangrijker is vervolgens dat de Hoge Raad het Hof ook uitdrukkelijk voorhoudt dat het niet aan de octrooihouder is om te bewijzen dat het verleende Europese octrooi inventief is, maar dat het aan Centrafarm c.s. is om te bewijzen dat de vereiste inventiviteit ontbreekt. Op grond van die bewijslastverdeling heeft Lundbeck mogelijk een goede kans dat het Nederlandse deel van het

Europese octrooi alsnog geldig geacht wordt, zoals dat ook in de procedures in het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek het geval is. Dat is echter geen 'gelopen race' aangezien het Hof Den Haag het voorhanden zijnde, en eventueel nog nader aan te voeren, bewijs zelfstandig en onafhankelijk zal dienen te beoordelen.

Deze langlopende procedure, met wisselende uitkomsten voor de verschillende Europese landen heeft de karakteristieken van een soap: aanvankelijk verlies voor Lundbeck in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, en vervolgens winst in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar weer verlies in Nederland. Dat lijkt me voldoende stof om een uitvinder van een antidepressivum alsnog een depressie te bezorgen. Het illustreert treffend – en pijnlijk – dat een waarachtig Europees octrooi waarover in één gerechtelijke procedure voor alle Europese landen kan worden beslist, geen overbodige luxe voor Europa is. Het is dus te hopen dat een betaalbaar Europese Eenheidsoctrooi op afzienbare termijn werkelijkheid zal worden.<sup>26</sup> ■

<sup>26</sup> Zie daarover J.J. Brinkhof, 'Over het Europese octrooirecht en een Europees Octrooigerecht', *Ars Aequi* 2012, p. 353-364 (AA20120353); en

J.J. Brinkhof, 'Wensen omtrent de wijze van motiveren door het Unified Patent Court', *Berichten Industriële Eigendom* 2013, p. 158-160.