

Resolution v AstraZeneca en Shionogi: met gezichtspunten zonder uitgangspunten wordt rechtszekerheid een wassen neus

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

Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, IEPT20180608, *NJ* 2018/410, m.nt. Ch. Gielen, *BIE* 2018/20, m.nt. P.L. Reeskamp (*Resolution v AstraZeneca en Shionogi*) (raadsheren: E.J. Numann, C.A. Streefkerk, G. de Groot, M.V. Polak en C.E. du Perron; conclusie A-G G.R.B. van Peurseem)

Inleiding

In 2002 formuleerde de Hoge Raad in *Van Bentum v Kool*¹ de ‘afstandsleer’, die – kort gezegd – inhoudt dat slechts mag worden aangenomen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe – gelet op de inhoud van het octrooischrift of bijvoorbeeld het verleningsdossier – goede grond bestaat. De Hoge Raad grijpt deze octrooizaak aan om – daartoe aangespoord door advocaat-generaal Van Peurseem – duidelijk te maken dat deze ‘afstandsleer’ niet langer geldend recht is. Duidelijkheid is goed voor de rechtszekerheid, dus dat valt alleen maar toe te juichen. De mate waarin de Hoge Raad die duidelijkheid verschaft valt bij nader inzien echter tegen. Met name de door de Hoge Raad in dit arrest ook weer omarmde ‘gezichtspuntenleer’ – waarbij een scala aan gezichtspunten voor de uitleg van een conclusie gehanteerd kunnen worden, zonder nader te specificeren wanneer welk gezichtspunt met welke wegingsfactor gebruikt kan worden – roept bij nader inzien de nodige onduidelijkheden op. De vraag rijst of die gezichtspunten-

leer ‘de stand van het octrooirecht’ wel verrijkt, zoals een geoctrooierde uitvinding geacht wordt ‘de stand van de techniek’ te verrijken.

De belangrijkste taak van de octrooirechter is om de grens te trekken tussen wat wel en wat niet inbreukmakend op een octrooi is. De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door een tekst: de octrooiconclusie. Voor iedere tekst die een grens moet bepalen – zoals een wettekst of een contractsclausule – geldt dat uitleg daarvan onontkoombaar is. Het rechtszekerheidsbeginsel vereist dan dat hoe de rechter het exclusieve domein van de octrooihouder afbakt en waar de rechter de grens zal trekken voorspelbaar is. Dat geldt voor wetteksten en contractsbepalingen en dat is niet anders wanneer het om octrooiconclusies gaat.

Om rechtszekerheid niet een illusie te laten zijn, mag een octrooiconclusie niet – in de woorden van Justice Bradley in het arrest *White v Dunbar* van de Amerikaanse Supreme Court uit 1886² – gezien worden als ‘a nose of wax, which may be turned and twisted in any direction’. De door de Hoge Raad ook in dit arrest weer

1 HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184; IEPT20020329; *NJ* 2002/530, m.nt. Ch. Gielen.

2 *White v Dunbar*, US Supreme Court, 119 U.S. 47 (1886) (<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/119/47/>): ‘Some persons seem to suppose that a claim in a patent is like a nose of wax, which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or

something different from, what its words express. The context may undoubtedly be resorted to, and often is resorted to, for the purpose of better understanding the meaning of the claim, but not for the purpose of changing it and making it different from what it is. The claim is a statutory requirement, prescribed for the very purpose of making the patentee define precisely what his invention is, and it is unjust to the public, as well as

an evasion of the law, to construe it in a manner different from the plain import of its terms. This has been so often expressed in the opinions of this Court that it is unnecessary to pursue the subject further. See *Keystone Bridge Co. v. Phoenix Iron Co.*, 95 U. S. 274, 95 U. S. 278; *James v. Campbell*, 104 U. S. 356, 104 U. S. 370.’

verder omarmde ‘gezichtspuntenleer’ lijkt het gevaar dat een octrooi-conclusie als een wassen neus alle kanten op gedraaid kan worden echter niet te bezweren.

De casus

Het Japanse Shionogi heeft een cholesterolremmend medicijn uitgevonden met als actieve stof rosuvastatine. In 1998 verkoopt het de marketingrechten van dit medicijn aan AstraZeneca. Het bedrijf Resolution wil eveneens een cholesterolremmer op de markt gaan brengen met rosuvastatine als actieve stof. Resolution gebruikt rosuvastatine-zink en stelt zich op het standpunt dat alleen rosuvastatine-calcium of rosuvastatine-natrium door het octrooi beschermd worden. Nadat Resolution haar standpunt in 2014 aan AstraZeneca kenbaar had gemaakt bleef een bevredigend antwoord uit, waarop Resolution een bodem-procedure aanspande. Daarin vorderde zij – kort gezegd – een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakte en vernietiging van het Europese Octrooi EP 0.521.471 (hierna: EP 471).

Conclusie 1 van EP 471 claimt de stof rosuvastatine-zuur ‘of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan’. Deze toevoeging over farmaceutische zouten op basis van rosuvastatine is waar de zaak om draait. Het door Resolution gebruikte rosuvastatine-zink is aan te merken als een farmaceutisch aanvaardbaar zout van rosuvastatine, zodat het Resolution erom te doen is om met name voor recht verklaard te krijgen dat het rosuvastatine-zinkzout niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt volgens artikel 69(1) van het Europees Octrooi-verdrag (EOV) ‘bepaald door de conclusies’. Een octrooi bestaat echter niet alleen uit conclusies, waarin de uitvinding geclaimd wordt, maar ook uit een (omvangrijke) beschrijving waarin de stand van de techniek en de gedane uitvinding nader beschreven worden. De beschrijving geeft dus een nader inzicht in datgene wat wezenlijk is voor de geoctrooieerde uitvinding, ofwel ‘wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte’ is.³ Tevens bevat een octrooi veelal tekeningen, die – voor een goed begrip van wat er uitgevonden is en bedoeld wordt – vaak ook verhelderend zijn. Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat artikel 69(1) EOv in de tweede zin aangeeft dat ‘de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies’ dienen. Artikel 69 EOv kent tevens nog een Uitlegprotocol, waarover later meer.

In de niet in het Nederlands vertaalde paragraaf [0007]⁴ van de Engelse beschrijving van EP 471 wordt het begrip ‘een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout’ van

rosuvastatine nader beschreven. In de woorden van het in cassatie aangevochten arrest van het hof Den Haag van 16 februari 2016⁵ betreffen ‘[d]e in paragraaf 7 van de beschrijving genoemde zouten [...] zouten die op de prioriteitsdatum voor de bereiding van de tabletvorm voor toediening van reeds bekende statines werden gebruikt (waartoe zink niet behoorde)’.

De centrale vraag in de procedure is vervolgens of de in paragraaf [0007] van de ‘beschrijving’ gegeven uitleg over de in de ‘conclusie’ geclaimde zouten als een beperkende definitie van die ‘zouten’ opgevat dient te worden of niet. In het eerste geval maakt Resolution geen inbreuk, omdat – kort gezegd – de beschermingsomvang van het begrip ‘zouten’ in de ‘conclusie’ dan beperkt is tot de in de ‘beschrijving’ van EP 471 genoemde zouten en de daar niet genoemde zinkzout-versie van rosuvastatine daarbuiten valt. In het laatste geval – waarin de beschrijving slechts als een niet-limitatieve beschrijving wordt gezien – maakt Resolution wel inbreuk, omdat de zinkzout-versie van rosuvastatine nu eenmaal een rosuvastatine-zout is en dus onder de tekst van conclusie 1 van EP 471 valt. Bij dit alles dient verder voor ogen gehouden te worden dat deze uitleg dient plaats te vinden vanuit het perspectief van de ‘gemiddelde vakman’ op het betreffende technische gebied.⁶

De rechtbank

In het vonnis van 15 juli 2015⁷ oordeelde de rechtbank Den Haag (onder 4.16) dat de gemiddelde vakman paragraaf [0007] van de beschrijving van het octrooi zal ‘opvatten als een beperkende definitie en begrijpen dat de octrooihouder slechts die zouten onder bescherming heeft willen stellen voor gebruik met rosuvastatine’, zodat de zinkzout-versie volgens de rechtbank niet inbreukmakend was.

Het hof

Het hof Den Haag komt in zijn arrest van 16 februari 2016 tot een ander oordeel en vernietigt het vonnis van de rechtbank. Het hof stelt het arrest van de Hoge Raad van 4 april 2014 in de zaak *Medinol v Abbott*⁸ voorop. Daarin stelde de Hoge Raad – kort gezegd – dat de achter de woorden van een conclusie liggende uitvindingsgedachte een gezichtspunt is dat bij de uitleg van een conclusie in acht genomen dient te worden om een ‘een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden’.

3 HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609 (*Ciba Geigy v Oté Optics*), IEPT19950113, NJ 1995/391, m.nt. D.W.F. Verkade.

4 [0007] The term “a non-toxic pharmaceutically acceptable salt” refers to a salt in which the cation is an alkali metal ion, an alkaline earth metal ion, or an ammonium ion. Examples of alkali metals are lithium, sodium, potassium, and cesium, and

examples of alkaline earth metals are beryllium, magnesium, and calcium. Sodium and calcium are preferred.’

5 ECLI:NL:GHDHA:2016:339; IEPT20160216; BIE 2016/23, m.nt. P.L. Reeskamp.

6 Zie: Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Beginselen*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2019/11.3.2 en 11.5.2(a); HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:

ZC1609 (*Ciba Geigy v Oté Optics*), IEPT19950113, NJ 1995/391, m.nt. D.W.F. Verkade.

7 ECLI:NL:RBDHA:2015:8197; IEPT20150715; BIE 2015/46, m.nt. R.M. Kleemans.

8 HR 4 april 2014 (*Medinol v Abbott*), ECLI:NL:HR:2014:816, AA 2014, p. 743-748 (AA20140743), m.nt. Th.C.J.A. van Engelen.

Het hof geeft aan dat de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis zal begrijpen dat de uitvinding gelegen is in het vinden van een nieuwe groep van statines – het specifiek geclaimde rosuvastatine – en dat de ‘achter de woorden van de conclusie(s) liggende uitvindingsgedachte’ gelegen is in die vondst. Die vakman zal ook begrijpen dat het vinden van een geschikte zoutvorm voor dat rosuvastatine géén onderdeel van de uitvinding is en dat de zoutvorm alleen in de conclusie wordt opgevoerd omdat dit nodig is om rosuvastatine – conform de bekende stand van de techniek – in tabletvorm te kunnen toedienen. De vakman zal paragraaf [0007] van de beschrijving van EP 471 dan ook opvatten als een omschrijving van voorbeelden van een ‘een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout’ van rosuvastatine, maar niet als een beperkende definitie van dat conclusie-begrip. Dat oordeel werd vervolgens ondersteund door een nadere analyse door het hof – in aansluiting op jurisprudentie van de Hoge Raad – van (a) de uitvindingsgedachte (die het hof ruimer achtte dan in conclusie 1 geformuleerd) en (b) gezichtspunten als (i) de mate waarin de uitvinding vernieuwing heeft gebracht, (ii) de aard van het octrooi, (iii) de algemene vakkennis van de vakman, en (iv) het verleningsdossier. Al deze gezichtspunten brachten het hof tot het oordeel (onder 5.22) dat er in aansluiting op de in de jurisprudentie van de Hoge Raad ontwikkelde leer dat slechts mag worden aangenomen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft als daarvoor een goede grond bestaat.

“5.22 Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen goede grond had om aan te nemen dat de octrooihouder zijn octrooi wilde beperken tot de in paragraaf 7 genoemde zouten voor gebruik met rosuvastatine en daarmee afstand wilde doen van een deel van de bescherming waarop hij ingevolge de letterlijke bewoordingen van conclusie 1 aanspraak kon maken. Of anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. Hij zou de in paragraaf 7 gegeven opsomming daarom niet als limitatief beschouwen. Dat brengt met zich dat conclusie 1 aldus dient te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang ervan zich (naast het rosuvastatinezuur) uitstrekt tot alle niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, ook die niet zijn genoemd in paragraaf 7 van de beschrijving. Ook onafhankelijk van de “goede grond voor afstand-leer” zou overigens op grond van hetgeen in r.o. 5.14 t/m 5.24 is overwogen tot dezelfde conclusie zijn gekomen.”

Conclusie A-G Van Peursem

Advocaat-generaal Van Peursem oordeelde dat het arrest van het hof voldoende begrijpelijk was, maar nodigde de Hoge Raad uit om duidelijkheid te verschaffen over de vraag of de door het hof toegepaste ‘goede grond voor afstand-leer’, die terug te voeren is op het arrest *Van Bentum v Kool* uit 2002,⁹ nog wel geldend recht is. Daarbij is van belang dat de Hoge Raad nadien in het latere arrest *Lely v Delaval* van 2007¹⁰ had geoordeeld dat de uitvindingsgedachte niet langer meer als het ‘uitgangspunt’ voor

het bepalen van de beschermingsomvang conform artikel 69 EOV genomen diende te worden, maar slechts een daarbij mee te wegen ‘gezichtspunt’ vormde, naast andere gezichtspunten.

Het arrest

De Hoge Raad ging op deze uitnodiging van de advocaat-generaal in en overwoog als volgt, onder vooropstelling van wat de Hoge Raad in het arrest *Bayer v Sandoz* in 2016¹¹ heeft geleerd:

“3.4.2 Bij de behandeling van deze klachten wordt vooropgesteld dat volgens vaste rechtspraak de uitleg van octrooiën zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Over de uitleg van octrooiën is in HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, NJ 2016/496 (*Bayer/Sandoz*) als volgt overwogen.

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 en 2 van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luiden, in de Nederlandse vertaling: [...]

3.3.5 In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’ bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegrond en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook de niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816, NJ 2015/11 (*Medinol/Abbott*))”

3.4.3 In het licht van de hiervoor in 3.4.2 weergegeven recentere rechtspraak geldt het volgende met betrekking tot de voordien in HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 (*Van Bentum/Kool*) neergelegde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat, geleet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hem kenbare gegevens uit het octrooi-verleningsdossier. Nu de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte – in het arrest van 2002 nog omschreven als “het wezen van de uitvinding” – niet langer als uitgangspunt geldt maar fungeert als gezichtspunt, komt aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toe in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. Bij de zoektocht naar het evenwicht dat ingevolge de hiervoor in 3.4.2 vermelde rechtspraak en art. 1 van het Protocol gevonden moet worden tussen de bescherming van de belangen van de octrooihouder en de rechtszekerheid van wie zich op het octrooi oriënteert, kan de rechter, wanneer de vraag rijst of een in een conclusie opgenomen formulering moet worden opgevat als een beperking van de beschermingsomvang, betekenis toekennen aan het antwoord dat de gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die beperking. Hetgeen het hof hieromtrent in rov. 5.11 heeft overwogen (zie hiervoor in 3.2.2), is dus juist. Deze benadering veronderstelt niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.

9 HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184 (*Van Bentum v Kool*), IEPT20020329, NJ 2002/530, m.nt. Ch. Gielen; BIE 2003/14.

(*Lely v Delaval*), IEPT20070907, NJ 2007/466; IER 2007/106, p. 409, BIE 2008/1, p. 759, m.nt. J.J. Brinkhof.

10 HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522

11 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (*Bayer*

v Sandoz), IEPT20160215, NJ 2016/496; AA 2016, p. 650-657 (AA20160650), m.nt. Th.C.J.A. van Engelen.

3.5.1 Uit hetgeen hiervoor in 3.4.2-3.4.3 is overwogen volgt dat de klachten van de onderdelen 2.2, 2.3.1-2.3.4, 2.5.1-2.5.3 en 4 niet tot cassatie kunnen leiden. In de door die onderdelen bestreden rechtsoverwegingen heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De oordelen van het hof op die punten zijn voor het overige steeds het resultaat van de hiervoor voorgeschreven wijze van uitleg van octrooien. Zo heeft het hof de octrooi-conclusies uitgelegd aan de hand van de algemene vakkennis van de vakman en daarbij, anders dan de klachten veronderstellen, niet alleen als gezichtspunt betrokken de uitvindingsgedachte, maar ook de door rosuvastatine gebrachte vernieuwing, de betekenis en functie van de zoutvormen in toedieningsvormen van de gevonden rosuvastatine en het feit dat het een stofoctrooi betreft dat een absolute bescherming met zich brengt. Ten aanzien van de weging van de gezichtspunten is in cassatie een beperkte toetsing, zoals vermeld onder 3.4.2, aangewezen. De door het hof, na weging van deze gezichtspunten, gegeven uitleg is, anders dan deze klachten betogen, niet onbegrijpelijk. Immers, gegeven het feit dat gezocht werd naar een nieuwe groep van statines en er een zeer potente statine werd gevonden, die beschermd is door middel van een stofoctrooi, is niet onbegrijpelijk dat het hof tot het oordeel is gekomen dat deze statine niet alleen werd geclaimd in de in par. 7 genoemde, niet tot de eigenlijke uitvinding behorende, toedieningsvormen. Dat geldt te meer nu het hof heeft vastgesteld dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis wist dat het in deze gevallen ongebruikelijk is om een uitputtend zoutonderzoek uit te voeren en hij in het verleningsdossier geen aanwijzingen aantrof waaruit hij zou moeten concluderen dat niettemin zou zijn gekozen voor een beperkte claim op het stuk van de zoutvormen.¹²

Noot

‘Goede grond voor afstand-leer’ en uitvindingsgedachte als gezichtspunt. Het arrest maakt duidelijk dat nu de rechter sinds het arrest *Lely v Delaval* van 2007 niet langer de ‘achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ als *uitgangspunt* dient te nemen voor het bepalen van de beschermingsomvang, de daaraan gekoppelde leer dat alleen mag worden geconcludeerd dat de afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop die uitvindingsgedachte aanspraak geeft wanneer daartoe een goede grond bestaat, evenmin niet langer steeds dient te worden toegepast. Daarmee verdwijnt die ‘goede grond voor afstand-leer’ echter niet uit beeld, aangezien ook de ‘achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ niet uit beeld is verdwenen. De uitvindingsgedachte is in 2007 alleen maar gedegradeerd van een verplicht te hanteren *uitgangspunt* tot een optioneel te gebruiken *gezichtspunt* en hetzelfde geldt nu voor de daaraan gekoppelde ‘goede grond voor afstand-leer’. De Hoge Raad neemt dus – anders dan Reeskamp¹² in zijn noot stelt – geen afstand van die leer.

Gezichtspuntenleer. Twee van de gezichtspunten die de feitenrechter volgens de Hoge Raad kan hanteren bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi zijn (i) de achter de woorden van een conclusie liggende uitvindingsgedachte en (ii) de ‘goede grond voor afstand-leer’. Onder 3.5.1 van het *Resolution*-arrest memoreert de Hoge Raad dat het hof Den Haag in zijn arrest, in aansluiting op de jurisprudentie van de Hoge Raad ook nog als gezichtspunten in ogenschouw heeft genomen (iii) de door rosuvastatine gebrachte vernieuwing, (iv) de betekenis en functie van de zoutvormen in toedieningsvormen

van de gevonden rosuvastatine en (v) het feit dat het een stofoctrooi betreft dat een absolute bescherming met zich brengt. In het *Ciba Geigy*-arrest van 1995¹³ wordt ook als gezichtspunt opgevoerd (vi) de rechtszekerheid voor derden en (vii) het verleningsdossier. Het arrest *AGA v Occlutech* van 2012¹⁴ leerde vervolgens dat de feitenrechter niet gehouden is alle gezichtspunten in ieder afzonderlijk geval in aanmerking te nemen. Verder is het standaard-jurisprudentie, zoals in het *Resolution*-arrest onder 3.4.2 ook weer vooropgesteld wordt, dat de uitleg van octrooien zozeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts beperkt toetsbaar is. Datzelfde geldt volgens de Hoge Raad (onder 3.5.1) voor de weging van de verschillende gezichtspunten. Dat alles leidt tot de constatering dat de Hoge Raad niet veel verder komt dan het in kaart brengen van mogelijke gezichtspunten die de feitenrechter in ogenschouw kan nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi, zonder aan te geven wanneer welk gezichtspunt door die feitenrechter meegewogen dient te worden en zonder aan te geven welke wegingsfactor door die feitenrechter in welke gevallen gehanteerd moet of kan worden.

Voorspelbaarheid. Daarmee dringt de conclusie zich op dat de Hoge Raad met zijn gezichtspuntenleer op deze manier nog maar weinig toevoegt aan ‘de stand van het octrooirecht’. Dat contrasteert met de rol die de Hoge Raad met name vanaf het arrest *Meyn v Stork* van 1989 tot de afkondiging van de gezichtspuntenleer in *Lely v Delaval* van 2007 speelde, waarbij de Hoge Raad de feitenrechter regelmatig corrigeerde door de ‘achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ als dwingend uitgangspunt voor te schrijven. De huidige restrictieve opstelling van de Hoge Raad zal door de feitenrechter waarschijnlijk als een welkom geschenk worden ervaren, aangezien die feitenrechter zo een grotere discretionaire ruimte krijgt toebedeeld. Het brengt echter wel met zich dat zo niet goed voorspelbaar is (a) welke gezichtspunten (b) wanneer en (c) in welke mate door de feitenrechter gewogen behoren te worden. Vanuit een juridisch perspectief is rechtszekerheid het equivalent van voorspelbaarheid, zodat de rechtszekerheid er met deze ontwikkeling in de jurisprudentie van de Hoge Raad dus enigszins bekaaid van afkomt. De Hoge Raad geeft weinig richting en de feitenrechter kan – cru gezegd – zijn gang gaan als deze maar lippendienst bewijst aan een aantal gezichtspunten om zo het cassatierisico te bezweren.

Rechtszekerheid. Deze constatering is met name wrang wanneer men zich realiseert dat het Uitlegprotocol bij artikel 69 EOV de rechter als opdracht meegeeft om bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi (i) ‘a reasonable degree of legal certainty for third parties’ te realiseren en dat te combineren met (ii) ‘a fair protec-

¹² De voorspelling van Reeskamp in diens noot (*BIE* 2018/20, p. 260) dat dit arrest ‘waarschijnlijk de geschiedenis [zal] ingaan als het arrest waarin de Hoge Raad de zogenaamde “afstandleer” vaarwel

heeft gezegd’, lijkt mij voorbarig. 13 HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609 (*Ciba Geigy v Oté Optics*), IEPT19950113, NJ 1995/391, m.nt. D.W.F. Verkade.

¹⁴ HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 (*AGA v Occlutech*), IEPT20120525, NJ 2013/68, m.nt. Th.C.J.A. van Engelen.

tion for the patent proprietor'. Opmerkelijk – en wellicht veelbetekenend – is dat Hoge Raad dit positief geformuleerde deel van de uitleginstructie van artikel 1 van het Uitlegprotocol onder 3.4.2 van zijn arrest – bij het citeren van overweging 3.3.4 van het arrest *Bayer v Sandoz* van 2016¹⁵ – niet overneemt, maar afdoet met een stilzwijgend '(...)'. Nu we toch spijkers op laag water aan het zoeken zijn, valt ook op dat de Hoge Raad vervolgens onder 3.4.2 van zijn arrest de standaardoverweging citeert dat de Hoge Raad in overeenstemming met de uitlegregel van artikel 69 EOV en het Uitlegprotocol – kort gezegd – de uitvindingsgedachte heeft 'bestempeld als gezichtspunt tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de "uitersten" in de woorden van het Protocol)'. Wat de Hoge Raad daarbij echter miskent is dat die 'uitersten' in de woorden van de eerste en de tweede zin van artikel 1 van het Protocol alleen maar negatief geformuleerde instructies voor de rechter bevatten, waarin de rechter te horen krijgt wat hij niet moet doen:

'Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen slechts mogen dienen om de onduidelijkheden, die in de conclusies zouden kunnen voorkomen, op te heffen. Artikel 69 mag evenmin worden uitgelegd als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de beschermingsomvang zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen.'

Het is vervolgens in de derde zin van dat artikel 1 dat de rechter wordt geïnstrueerd wat hij wel moet doen, juist om die 'uitersten' te vermijden, maar dat wordt door de Hoge Raad genegeerd: 'De uitleg dient daarentegen tussen deze twee uitersten het midden te houden, waarbij zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden.' Tegenover de 'uitersten' van de eerste twee zinnen van artikel 1 van het Uitlegprotocol, plaatst de derde zin (a) de 'billijke bescherming van de octrooihouder' en (b) de 'redelijke mate van rechtszekerheid' die aan derden geboden dient te worden. Dat zijn volgens de verdragswetgever twee uitgangspunten die tegenover de te vermijden 'uitersten' geplaatst worden.

De uitvindingsgedachte. Opmerkelijk is dat de uitvindingsgedachte, die door de Hoge Raad nog steeds als gezichtspunt wordt gekoesterd, door de Europese Octrooi-verdragswetgever niet wordt genoemd. 'Het kan verkeren', luidde de lijfspreuk van de historisch vermaarde schrijver Bredero en het is ook slechts in een historisch perspectief dat we de (hoofd)rol die de Hoge Raad aan de uitvindingsgedachte door de jaren heen blijft toebedelen kunnen begrijpen. Teruggaande tot het arrest *Tasseron v Philips* van 20 juni 1930¹⁶ heeft de Hoge Raad de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte – ook wel het wezen van de uitvinding genoemd – als uitgangspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang gehanteerd. Dat was echter ver voor de totstandkoming van het Euro-

pese Octrooiverdrag in 1973 met zijn Europees geharmoniseerde normen voor het bepalen van de beschermingsomvang Europees verleende octrooien.

De tekst van de conclusie als uitgangspunt voor de beschermingsomvang. Artikel 69(1) EOV laat er geen misverstand over bestaan dat '[D]e beschermingsomvang van het Europees octrooi [...] wordt bepaald door de conclusies.' De conclusie is dus het *uitgangspunt* voor het bepalen van de beschermingsomvang. Aangezien een conclusie uit tekst bestaat, is dat uitgangspunt dus de tekst van de conclusie. De achter die tekst liggende uitvindingsgedachte wordt noch in artikel 69 EOV noch in het Uitlegprotocol genoemd, zodat het een raadsel is op welke grond de Hoge Raad tot aan het arrest *Lely v Delaval* van 2007 kon menen dat het in overeenstemming met artikel 69 EOV zou zijn om de uitvindingsgedachte achter de woorden van de conclusie als uitgangspunt te kiezen in plaats van de woorden van de conclusie voorop te stellen.

De beschrijving en tekeningen zijn de belangrijkste uitlegbronnen. Artikel 69(1) EOV maakt vervolgens duidelijk dat de tekst van een conclusie in beginsel uitgelegd zal moeten worden door op te merken dat 'niettemin' (a) de beschrijving en (b) de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusie. Daarmee is ook duidelijk dat dit volgens de verdragswetgever dus de belangrijkste bronnen van uitleg voor de conclusie zijn. De Hoge Raad is echter aanzienlijk zuiniger en stelt in de in het *Resolution*-arrest geciteerde paragraaf 3.3.5 van het *Bayer*-arrest van 2016, slechts dat de beschrijving en de tekeningen 'een belangrijke bron' vormen.

De letterlijke tekst van de conclusies als ene uiterste? In deze geciteerde overweging van het *Bayer*-arrest lijkt de Hoge Raad de uitvindingsgedachte als het belangrijkste gezichtspunt te zien en wel 'tegenover de letterlijke tekst van de conclusies', waarbij die 'letterlijke tekst van de conclusies' als één van de te vermijden 'uitersten' van het Uitlegprotocol wordt afgeschilderd. Lezing van de eerste zin van artikel 1 van het Protocol leert echter dat dit niet juist is. Daar is niet te lezen dat 'de letterlijke tekst van de conclusies' geen uitgangspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang van het octrooi zou kunnen zijn. Daar is alleen te lezen dat de bescherming niet 'strikt word[t] bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies' en dat uitleg van die letterlijke tekst op basis van 'de beschrijving en tekeningen' ook aan de orde is wanneer de tekst van de conclusies geen op te heffen onduidelijkheden bevat. Kortom, uitleg is steeds onvermijdelijk, ook wanneer de tekst op het eerste gezicht duidelijk lijkt. De 'letterlijke tekst' van de conclusie is daarmee dus niet een bij het bepalen van de beschermingsomvang te vermijden 'uiterste', zoals de Hoge Raad stelt. Dat conflicteert ook met het feit dat artikel 69 EOV de tekst van de conclusie

15 HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (*Bayer v Sandoz*), IEPT20160205, AA 2016, p. 650-657

(AA20160650), m.nt. Th.C.J.A. van Engelen, 16 *NJ* 1930, p. 1217, m.nt. Paul Scholten, W. 12147,

IEPT19300620; Zie over *Tasseron v Philips* nader Van Engelen 2019/11.5.1 en 11.6.2.

onmiskenbaar als uitgangspunt voorop stelt. Het Protocol leert alleen maar dat de conclusie – het door artikel 69 EOV voorop gestelde uitgangspunt – in beginsel altijd nader uitgelegd dient te worden.

Uitvindingsgedachte als andere uiterste? In de aangehaalde paragraaf uit het *Bayer*-arrest lijkt de uitvindingsgedachte door de Hoge Raad gezien te worden als het tegenover de letterlijke tekst staande andere ‘uiterste’ uit het Protocol. Lezing van de tweede zin van artikel 1 van het Protocol leert dat ook dit niet juist is. Daar wordt niet gesproken over de uitvindingsgedachte. Daar wordt alleen maar aangegeven dat de conclusie niet gezien mag worden als ‘een richtlijn’ op basis waarvan de beschermingsomvang zich kan ‘uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman, die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. Dat ziet dus op wat men de ‘octrooiwens’ van de octrooihouder kan noemen. Deze bepaling leert dat de uitleg van de conclusie niet mag ontaarden in het wegedeneren van de conclusie als buitengrens van de beschermingsomvang, die zou moeten wijken voor de octrooiwens van de octrooihouder. Het andere uiterste van het Protocol is dus niet de uitvindingsgedachte, maar de octrooiwens van de octrooihouder. De gemiddelde octrooihouder kennende zal deze ‘octrooiwens’ de uitvindingsgedachte ook behoorlijk kunnen overstijgen en daar wilde de Europese octrooiwetgever niet van weten. Niet een op de uitvinding gebaseerde octrooiwens van de uitvinder, maar de in de conclusie specifiek geclaimde uitvinding dient maatgevend voor de beschermingsomvang te zijn.

Uitersten? Lezing van de eerste en tweede zin van artikel 1 van het Protocol leert dus dat daar eigenlijk geen ‘uitersten’ beschreven worden, maar dat daar alleen maar wordt aangegeven dat twee dingen verboden zijn. Dat is allereerst de beschermingsomvang bepalen zonder de letterlijke tekst van de conclusie uit te leggen aan de hand van de beschrijving en de tekeningen, ook wanneer die tekst geen onduidelijkheden lijkt te bevatten. Dat is ten tweede het laten uitstrekken van de beschermingsomvang tot datgene wat de octrooihouder mogelijk wel wenste, maar de conclusies niet heeft gehaald.

Het bepalen van het midden. Opmerkelijk is verder dat de Hoge Raad ook de derde zin van artikel 1 van het Uitlegprotocol niet volgt, waar deze het instrumentarium beschrijft waarmee de zoektocht naar het beoogde ‘midden’ volbracht dient te worden. Dat instrumentarium kent volgens het Uitlegprotocol twee met elkaar te verzoenen nadere uitgangspunten voor het bepalen van de beschermingsomvang, in aanvulling op het uitgangspunt dat de conclusie daarvoor maatgevend is. Enerzijds, het uitgangspunt dat aan de octrooihouder ‘billijke bescherming’ geboden dient te worden en, anderzijds, dat aan het publiek (‘derden’) een ‘redelijke mate van rechtszekerheid’ geboden behoort te worden. Wat opvalt, is dat de van de hier door de Europese octrooiwetgever genoemde

uitgangspunten – een billijke bescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden – alleen de rechtszekerheid voor derden door de Hoge Raad als een gezichtspunt gememoreerd wordt, maar dan niet als een verplicht te gebruiken uitgangspunt, maar als een optioneel te hanteren gezichtspunt.

Billijke bescherming (‘fair protection’) voor de octrooihouder. In plaats van een achter de woorden van de conclusie schuilgaande uitvindingsgedachte, stelt het Uitlegprotocol dus een ‘billijke bescherming’ (‘fair protection’) van de octrooihouder als uitgangspunt voorop. Bij de bepaling van wat ‘fair’ is speelt de uitvindingsgedachte die aan de conclusies ten grondslag ligt een rol. Indien de tekst van de conclusie ruimer mocht zijn dan de uitvindingsgedachte, dan is het fair tegenover de octrooihouder dat de beschermingsomvang wordt teruggebracht tot datgene waartoe de uitvinding beperkt is. Dat is wat de Hoge Raad in het *Medinol*-arrest van 2014 deed, zonder daarbij echter te verwijzen naar deze instructie van het Uitlegprotocol tot het verlenen van een ‘fair protection’. Bij het beantwoorden van de vraag wat ‘fair’ is tegenover de octrooihouder, dient men ook voor ogen te houden dat het de octrooiaanvrager is die de penvoerder van de tekst van de conclusie is. Het Europees Octrooibureau houdt weliswaar toezicht op de uiteindelijke conclusietekst, maar de octrooiaanvrager heeft het initiatief en daarmee alle kansen en mogelijkheden om de uitvinding in de conclusie zo ruim mogelijk te claimen. Indien dan achteraf mocht blijken dat die conclusie een bepaalde uitvoeringsvorm van de uitvinding niet dekt, is het in beginsel niet meer dan ‘fair’ tegenover de octrooihouder dat die octrooihouder met de consequenties van diens eigen ‘falen’ zal moeten leven. De volgens het Uitlegprotocol voor het vinden van het juiste midden ook voorop te stellen rechtszekerheid voor derden vereist immers dat die derden op de conclusie mogen afgaan. De regel dat wat in het octrooi als uitvoeringsvorm van de uitvinding beschreven wordt, maar in de conclusie niet is terug te vinden, in beginsel buiten de beschermingsomvang valt – oftewel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ – getuigt van deze benadering. Die benadering is door de Hoge Raad in *Bayer*-arrest van 2016 ook gevolgd, maar ook daar zonder hetzij de rechtszekerheid voor derden dan wel de billijke bescherming conform het Uitlegprotocol voorop te stellen. Wat verder opvalt is dat de Hoge Raad in dit arrest nu spreekt over ‘de bescherming van de belangen van de octrooihouder’ in plaats van ‘een billijke bescherming aan de octrooihouder’ die volgens het Uitlegprotocol geboden dient te worden. De Hoge Raad toont zich ook hier weinig ‘bijbelvast’. Dat was de Hoge Raad ook al niet in het *Bayer*-arrest van 2016 waar het begrip ‘adequate bescherming’ gehanteerd was. Het ziet er echter naar uit dat met dit alles niet iets anders wordt bedoeld dan de tekst van het Uitlegprotocol voorschrijft, zoals in ik in mijn AA-noot bij het *Bayer*-arrest ook aangaf, maar dat laat onverlet dat het niet handig is om niet gewoon de Protocoltekst te hanteren.

De in de conclusie tot uitdrukking gebrachte uitvindingsgedachte. Wanneer men de rechtszekerheid voor derden en een faire bescherming voor de octrooihouder als twee door het Uitlegprotocol voorgeschreven uitgangspunten wil respecteren dan brengt dat naar mijn oordeel met zich dat de ‘achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte’ niet maatgevend kan zijn. Die onderdelen van de uitvindingsgedachte die niet in de conclusie tot uitdrukking worden gebracht – die de conclusie niet gehaald hebben, maar enkel achter de woorden daarvan verscholen liggen – dienen geen rol te spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang.¹⁷ Derden moeten op de conclusie kunnen afgaan en het is alleszins fair tegenover de octrooihouder dat door hem gemiste octrooieringskansen voor zijn rekening komen. De achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte lijkt mij dan ook, binnen het door artikel 69 EOV en het Uitlegprotocol gegeven raamwerk, geen deugdelijk gezichtspunt voor het bepalen van de beschermingsomvang.

Uitgangspunten in plaats van gezichtspunten. Het komt mij bovendien voor dat artikel 69 EOV en het Uitlegprotocol – anders dan de Hoge Raad wil doen geloven – gewoon ‘uitgangspunten’, in de zin van vertrekpunten,¹⁸ voor het bepalen van de beschermingsomvang bevatten in plaats van louter naar believen wel of niet in ogenschouw te nemen ‘gezichtspunten’.¹⁹ Artikel 69 EOV dicteert als uitgangspunten (i) dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de tekst van de conclusie, (ii) dat de beschrijving en de tekeningen de belangrijkste uitlegbronnen zijn en (iii) dat uitleg van de conclusie steeds op zijn plaats is. Dat laatste volgt ook uit het verboden eerste ‘uiterste’ van artikel 1 van het Uitlegprotocol. Een volgend uitgangspunt (iv) – op grond van het andere verboden ‘uiterste’ van het Uitlegprotocol – is dat het door uitvinder gewenste octrooi niet relevant is. Vervolgens dient voor het bepalen van de beschermingsomvang van de uit te leggen conclusie het uitgangspunt te zijn dat die bescherming (v) fair tegenover de octrooihouder dient te zijn en (vi) een redelijke rechtszekerheid voor derden dient te bieden. Artikel 2 van Uitlegprotocol – wat we hier niet nader hebben besproken – geeft ten slotte nog aan dat bij het bepalen van wat op zijn plaats is op grond van de faire bescherming en rechtszekerheid nog het uitgangspunt (vii) is dat ‘op passende wijze’ rekening gehouden dient te worden met aan een conclusie-element gelijkwaardig element, ofwel equivalente elementen. Bij de verdere uitwerking van de voor deze uitgangspunten nader te hanteren maatstaven en wegingsfactoren spelen de door de Hoge Raad bedoelde gezichtspunten vervolgens uiteraard een rol, maar uit-

drukkelijk binnen dit door de Europese octrooiwetgever gedichte raamwerk van uitgangspunten. De rol van de Hoge Raad als cassatierechter brengt dan met zich dat met name wordt aangegeven (a) onder welke omstandigheden (b) in welke mate (c) welke uitgangspunten meer of minder gewicht in de schaal dienen te leggen, zodat idealiter een hiërarchie van wegingsfactoren voor uitgangspunten ontstaat, zodat de praktijk zich niet hoeft te behelpen met een uit vrijblijvende gezichtspunten samengesteld keuzemenu.

Uitlegregels. Wanneer men dan in deze zaak de tekst van de conclusie van het octrooi EP 471 als uitgangspunt neemt en die tekst ‘een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout’ van rosuvastatine onder bescherming stelt, dan lijkt een uitlegregel te kunnen zijn dat, om te kunnen aannemen dat een begrip in de octrooi-conclusie op basis van de beschrijving beperkt moet worden uitgelegd, uit die beschrijving duidelijk en ondubbelzinnig dient te blijken dat het conclusie-begrip daar specifiek wordt gedefinieerd en beperkt. Dat laatste was het oordeel van de rechtbank, maar de betreffende passage in de beschrijving lijkt niet direct ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ een beperkende definitie van het zout-begrip in de conclusie te geven. Het hof had de zaak naar het mij voorkomt op een dergelijke uitlegregel kunnen afdoen, maar voelde zich tegen de achtergrond van de jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin de ‘uitvindingsgedachte’ en de ‘goede grond voor afstand-leer’ rondtollen, kennelijk noodzaak om deze gezichtspunten het volle pond te geven. Daarmee heeft het arrest van het hof de toetsing in casus doorstaan. Daarbij is wel weer opmerkelijk dat de Hoge Raad uitdrukkelijk verwijst naar wat het hof als ‘de eigenlijke uitvinding’ zag (onder 3.5.1). Ik constateer echter dat de ‘eigenlijke uitvinding’ in het uitlegraamwerk van artikel 69 EOV en het Uitlegprotocol niet voorkomt, zodat de vraag rijst wat de Hoge Raad hier nu leert en de uitvindingsgedachte eigenlijk toch in beeld blijft, zoals ook Reeskamp in diens noot opmerkt.²⁰ De Hoge Raad had mijns inziens beter de gelegenheid te baat kunnen nemen om nadere regels voor de uitleg van een octrooi-conclusie binnen het raamwerk van artikel 69 EOV en het Uitlegprotocol te ontwikkelen. In deze zaak had dat bijvoorbeeld de regel kunnen zijn dat de beschrijving de uitleg van een begrip in de conclusie alleen beperkt wanneer dat uit die beschrijving duidelijk en ondubbelzinnig blijkt. De rechtspraktijk is daar meer mee gebaat dan met het verder herschikken van de uitvindingsgedachte en de daardoor ingegeven ‘goede grond voor afstand-leer’, terwijl die begrippen in het door Europese octrooiwetgever neergezette uitgangspuntenraamwerk niet voorkomen. ■

17 Zo ook: Th.C.J.A. van Engelen, *From Einstein's Relativity to a Unified Patent Law* (oratie Maas-tricht), Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2017, p. 22, en Van Engelen 2019/11.5.

18 Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal: ‘Uitgangspunt: 1 beginpunt, vertrekpunt [...], 2 grondslag waarop een handeling, redenering,

theorie, filosofie berust.’

19 Van Dale: ‘Gezichtspunt: 1 standpunt waaruit een zaak wordt beschouwd (= oogpunt) [...], 2 punt dat in de beschouwing kan worden betrokken.’

20 Zie ook Reeskamp (BIE 2018/20, p. 207) die constateert dat met dit arrest het primaat niet langer bij de uitvindingsgedachte ligt, maar opmerkt dat

‘als vervolgens gekeken wordt naar de gezichtspunten die het hof met kennelijke instemming van de Hoge Raad in aanmerking heeft genomen’ men zich kan afvragen ‘of onder het mom van gezichtspunten niet steeds verschillende aspecten van de uitvindingsgedachte in aanmerking zijn genomen’.