

# Octrooi vereist een effectieve oplossing van een probleem

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

Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163, IEPT20220225 (*Philips v Wiko – EP 659*) (raadsleden: M.V. Polak, M.J. Kroeze, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock; conclusie A-G G.R.B. van Peurseem)

Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:295, IEPT20220225 (*Philips v Asus – EP 659*) (raadsleden: M.V. Polak, M.J. Kroeze, T.H. Tanja-van den Broek, C.H. Sieburgh en F.J.P. Lock; conclusie A-G G.R.B. van Peurseem)

## Inleiding

Philips trok in 2015 ten strijde tegen het Franse Wiko en het Taiwanese Asus met een aantal parallelle procedures bij de rechtbank Den Haag ter handhaving van meerdere octrooien. Die octrooien zien op essentiële onderdelen van de zogeheten technische standaarden (UMTS en LTE) voor mobiele communicatie (3G en 4G). Dit betreft zogeheten ‘standard-essential-patents’ (ofwel SEP’s in octrooi-jargon). Op een in de standaard deelnemende octrooihouder als Philips rust de verplichting om aan marktpartijen licenties te verlenen op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (*fair, reasonable and non-discriminatory* (‘FRAND’)) voorwaarden. Die FRAND-verplichting moet waarborgen dat de betreffende technische standaard, ondanks de afscherming door octrooien, door alle marktpartijen kan worden toegepast en dat die marktdeelnemers op basis van gelijke condities met elkaar kunnen concurreren.

In deze noot staan we stil bij twee arresten van de Hoge Raad in procedures tegen respectievelijk Wiko en Asus waarin het cassatieberoep tegen de nietigverklaring van één van de Philips-octrooien (EP 659) wordt verworpen. Hoewel Philips hier dus een nederlaag leed, geldt dat niet voor het door Philips gestarte offensief ter handhaving

van haar andere SEP-octrooien. Zowel in de parallelle Nederlandse procedures alsook in de parallelle Duitse en Engelse procedures werd Philips overwegend in het gelijk gesteld ter zake van de geldigheid van haar andere octrooien en de vraag of de door Philips aangeboden licentiecondities aan de FRAND-vereisten voldeden, dan wel dat de marktpartijen die deze niet accepteerden als ‘unwilling licensees’ met een octrooi-inbreukverbod geconfronteerd konden worden.

Het publiek belang bij technische standaarden voor mobiele communicatie is groot. Voor de tegenwoordige student is het immers ‘standaard’ en ‘essentieel’ dat hij tijdens college, werkgroep of ieder ander moment van de dag en vanaf willekeurig welke plek onder de zon zijn virtuele sociale leven kan leiden. Dat publieke belang vereist ook dat octrooien, die gebruik van een technische standaard kunnen blokkeren, op FRAND-condities aan marktdeelnemers gelicentieerd dienen te worden, zodat de toegang tot die technologie tegen competitieve prijzen veiliggesteld wordt.

Deze arresten gaan over de nietigheid van het SEP-octrooi EP 659 en daar gaat deze noot dus over, waarbij we ook stilstaan bij de impact van technische standaarden op octrooi-strategieën.

### Octrooi EP 659

In ‘Jip-en-Janneke-taal’ ziet het EP 659-octrooi op het realiseren van draadloze verbindingen tussen mobiele toestellen en een ‘basisstation’. Dat basisstation zorgt vervolgens voor de verbinding met een achterliggend netwerk, zoals het vaste telefoonnet of het internet. De draadloze communicatie vindt plaats door radiosignalen en onderdeel van de UMTS-standaard is dat verschillende mobiele toestellen tegelijkertijd van dezelfde radiofrequentie gebruik kunnen maken. Daarvoor worden verschillende zogeheten spreidingscodes gehanteerd om binnen een frequentie kanalen van elkaar te kunnen onderscheiden. Bij die codes wordt een zogeheten spreidingsfactor gebruikt die dicteert over hoeveel chips het verzenden van één symbool wordt uitgesmeerd. ‘De spreidingsfactor is altijd een macht van 2 (dus 4, 8, 16, 64, 128, 256, 512, 1024 etc.)’, leren we van de Hoge Raad (in r.o. 2.1 onder (iv)). Daarmee leren we tevens dat een vakkenpakket met wiskunde daarin de kansen voor een benoeming in de Hoge Raad lijkt te vergroten (waarbij ik mij er niet aan waag – en betwijfel – of dat met een factor 2 is).

Een octrooi vereist dat sprake is van een (nieuwe) bijdrage aan de (bekende) stand van de techniek. Tot de voor het EP 659-octrooi van Philips relevante stand van de techniek behoren voorstellen die in 2003 door Nortel waren gedaan in werkgroepbijeenkomsten voor het overeenkomen en vaststellen van de standaard. Deze voorstellen worden in de procedure aangeduid als ‘Nortel 2’.

Het doel van het EP 659-octrooi is het verbeteren van de systeemcapaciteit, zodat minder systeemruimte nodig is voor het verzenden van signalen. In de versie van het EP 659-octrooi, zoals die bij de Hoge Raad op tafel lag, wordt als uitvinding geclaimd het gebruik van een spreidingsfactor van 256, zodat het aantal beschikbare kanalen verdubbelt ten opzichte van de spreidingsfactor van maximaal 128 van Nortel. De procedure concentreert zich uiteindelijk op de vraag of het verdubbelen van die spreidingsfactor een octrooieerbare uitvinding oplevert.

### Vonnis rechtbank Den Haag 27 september 2017

In een vonnis van 27 september 2017<sup>1</sup> heeft de rechtbank Den Haag, die exclusief bevoegd is in octrooizaken, EP 659 nietig verklaard. De rechtbank oordeelde dat EP 659 in zijn oorspronkelijke vorm niet nieuw was, omdat het niet zou verschillen van eerdere voorstellen van Nortel voor werkgroepbijeenkomsten voor het vaststellen van de standaard van juli 1999 (Nortel 1). In een procedure kan de octrooihouder zijn verleende octrooi – binnen de grenzen van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag – nader aanpassen door middel van zogeheten hulpverzoeken. Vanwege de dreigende nietigheid kwam Philips met twee hulpverzoeken, die – kort gezegd – zagen op het combineren van EP 659 met Nortel 1 en Nortel 2. De rechtbank was echter niet onder de indruk en oordeelde dat die combinatie weliswaar nieuw was, maar overwoog dat in

Nortel 2 ook een spreidingsfactor van 256 zou zijn geopenbaard, zodat de combinatie van EP 659 met Nortel 2 voor de vakman voor de hand liggend was en dus inventiviteit ontbeerde. EP 659 werd door de rechtbank dan ook nietig bevonden.

### Arrest hof Den Haag 24 december 2019<sup>2</sup>

De overweging van de rechtbank dat in Nortel 2 een ‘spreidingsfactor van 256’ geopenbaard zou zijn, was door Philips in hoger beroep bestreden met de stelling dat ‘in de Nortel 2-voorstellen [...] de in Hulpverzoek II genoemde spreidingsfactor van 256 niet geopenbaard [was], maar alleen spreidingsfactoren van ten hoogste 128’. Een spreidingsfactor van 256 in plaats van 128 is wat in het arrest ‘verschilmaatregel i’ wordt genoemd, als eerste van de in totaal drie door Philips aangevoerde verschillen tussen de in Nortel 2 geopenbaarde stand van de techniek en de in EP 659 met Hulpverzoek II geclaimde uitvinding.

Uitgaande van deze stellingname van Philips stond het hof – anders dan de rechtbank – niet stil bij de vraag of het voor de vakman voor de hand liggend was om Nortel 2 met EP 659 te combineren. In plaats daarvan ging het hof in op – en volgde – de door Wiko aangevoerde stelling dat een spreidingsfactor van 256 in plaats van 128 het systeemcapaciteitsprobleem niet oploste. Een verdubbeling van de spreidingsfactor verdubbelt weliswaar het aantal kanalen, maar dat gaat technisch bezien tegelijkertijd gepaard met een feitelijke halvering van het aantal ‘symbolen’ (data) dat per tijdslot over één kanaal verzonden kan worden. Per saldo is dan dus sprake van een ‘zero sum game’. Het hof oordeelde dat de juistheid van deze technische uitkomst door Philips niet betwist was en dat de juistheid daarvan zelfs bevestigd werd in een door Philips in het geding gebrachte deskundigenverklaring. Dat bracht het hof tot de conclusie dat deze ‘verschilmaatregel i’ van Philips dus ‘geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het door haar gestelde objectieve probleem’ en om die reden niet inventief kon zijn. De hieronder volgende overwegingen van het hof over ‘verschilmaatregel i’ kwamen vervolgens centraal te staan in het arrest van de Hoge Raad:

‘3.2. [...] Verschilmaatregel i) heeft tot gevolg dat het aantal beschikbare kanalen verdubbelt.

3.2.5 Wiko betwist echter dat de in verschilmaatregel i) beschreven verhoging van de spreidingsfactor naar 256 enig voordeel biedt. Wat er met de verhoging van de spreidingsfactor in de lengte wordt gewonnen, wordt namelijk in de breedte weer ingeleverd, aldus Wiko [...].

3.2.6 Onder [...] is toegelicht dat het aantal beschikbare kanalen bij een bepaalde spreidingsfactor gelijk is aan die spreidingsfactor. Bij een spreidingsfactor van 128 zijn er dus 128 kanalen. Onder [...] is tevens uiteengezet dat het aantal symbolen dat per slot over een kanaal wordt verzonden 2560 gedeeld door de spreidingsfactor is, dus (2560:128 =) 20 symbolen per slot bij spreidingsfactor 128, en (2560:256 =) 10 symbolen per slot bij spreidingsfactor 256. Dit alles is door Philips niet betwist. Wanneer de spreidingsfactor wordt verhoogd

<sup>1</sup> Rb. Den Haag 27 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:10935, IEPT20170927 (*Philips v Wiko – EP 659*).

<sup>2</sup> Hof Den Haag 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3427, IEPT20191224 (*Philips v Wiko – EP 659*).

van 128 naar 256, dan verdubbelt weliswaar het aantal kanalen, maar halveert tegelijkertijd het aantal symbolen dat per slot over een kanaal kan worden verzonden (van 20 naar 10). Zoals Wiko terecht heeft opgemerkt maakt dit per saldo voor de efficiency van de beschikbare systeemruimte geen verschil. De maatregel van Hulpverzoek II om de spreidingsfactor te stellen op/te verhogen naar 256 heeft dus geen enkel efficiency-verbeterend effect.

3.2.7 Dit wordt bevestigd door Philips' deskundige professor [naam 1], die in punt 17 van zijn "second statement" heeft verklaard dat de deskundige van Wiko, dr. [naam 2] "correct (is) in stating that an increase in the spreading factor as such does not increase system efficiency [...]".

3.2.8 Nu de door Philips gestelde verschilmaatregel i) met betrekking tot de spreidingsfactor geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het door haar gestelde objectieve probleem, kan daarin de inventiviteit van Hulpverzoek II niet zijn gelegen.

3.2.9 De verschilmaatregelen ii) en iii) hebben tot gevolg dat er meer systeemruimte ontstaat in het neergaande fractionele besturingskanaal volgens Nortel 2 [...]. Het zojuist gegeven oordeel, dat verschilmaatregel i) geen gewicht in de schaal kan leggen, brengt dus met zich dat het objectieve probleem, zoals door Philips geformuleerd, moet worden geconcretiseerd tot de vraag hoe dat neergaande fractionele besturingskanaal efficiënter kan worden ingericht [...].'

### Conclusie A-G Van Peursem 24 september 2021<sup>3</sup>

Advocaat-generaal Van Peursem concludeerde tot vernietiging van het arrest van het hof Den Haag voor wat betreft het oordeel van het hof over het niet kunnen bijdragen van 'verschilmaatregel i)' aan de inventiviteit van EP 659. De A-G was van oordeel dat het hof 'verschilmaatregel i)' in samenhang met de verschilmaatregelen ii) en iii) had moeten beoordelen, wat het hof in zijn ogen niet kenbaar had gedaan. Voor zover het oordeel van het hof zo begrepen zou moeten worden dat het ontbreken van een efficiëntie-verbeterend effect impliciet ook ziet op de combinatie van de drie verschilmaatregelen, was het oordeel in zijn optiek onvoldoende toereikend gemotiveerd. Dat bracht zijns inziens ook met zich dat de (her)formulering door het hof van het objectieve technische probleem dat EP 659 geacht wordt op te lossen evenmin in stand kon blijven.

### Arrest Hoge Raad 25 februari 2022

De Hoge Raad volgde de A-G niet en verwierp het cassatieberoep van Philips met de navolgende overwegingen in het arrest in de procedure *Philips v Wiko*. In het arrest van dezelfde datum in de procedure *Philips v Asus*, dat ook over EP 659 ging, volstond de Hoge Raad met een verwijzing naar de onderstaande overwegingen 4.4-4.10 in het arrest *Philips v Wiko*:

'4.4 Het hof heeft ter beoordeling van de inventiviteit van het octrooi volgens Hulpverzoek II in navolging van partijen de problem solution approach (PSA) gehanteerd, zoals omschreven in de Guidelines for Examination van het Europees Octrooibureau (EOB) en toegepast

door de kamers van beroep van het EOB. Ook het middel gaat uit van toepassing van de PSA. Bij toepassing van de PSA wordt het objectieve technische probleem vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Verschilmaatregelen die in het geheel niet bijdragen aan het technische karakter van de uitvinding – noch afzonderlijk noch in combinatie met andere verschilmaatregelen – worden niet meegewogen bij de inventiviteitsbeoordeling. Het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd. [Voetnoot 2 arrest: "Vgl. de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.7-2.8."]

4.5 In overeenstemming met het hiervoor in 4.4 weergegeven beoordelingskader heeft het hof de stelling van Philips beoordeeld dat de drie verschilmaatregelen die resulteren uit vergelijking van het octrooi volgens Hulpverzoek II en Nortel 2, tezamen een significante (meer dan drievoudige) verbetering opleveren in het gebruik van de systeembronnen (namelijk 2 x 10 in plaats van 1 x 6 gebruikers van het fractionele kanaal) en aldus de efficiëntie van de beschikbare systeemruimte verhogen (rov. 3.2.3). Het hof heeft het in dat kader door Wiko gevoerde verweer beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat maatregel i) (het hanteren van een spreidingsfactor van 256) geen enkel efficiency-verbeterend effect heeft en aldus geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het door Philips gestelde objectieve probleem (rov. 3.2.6 en 3.2.8). In dat oordeel ligt, mede gelet op de passages in de gedingstukken waarnaar het hof verwijst (zie hierna in 4.6), besloten dat het gebruik van een spreidingsfactor van 256 ook in combinatie met de verschilmaatregelen ii) en iii) geen bijdrage levert aan de oplossing van het probleem.

4.6 Het oordeel dat het gebruik van een spreidingsfactor van 256 ook in combinatie met de verschilmaatregelen ii) en iii) geen bijdrage levert aan de oplossing van het probleem is niet onbegrijpelijk. Wiko heeft de (in onderdeel II.4 aangehaalde) stelling van Philips dat, als alleen rekening wordt gehouden met de maatregelen ii) en iii) in vergelijking met de dichtstbijzijnde stand van de techniek (Nortel 2), namelijk wanneer alleen wordt gekeken naar het aantal gebruikers per kanaal en niet ook naar het aantal beschikbare codes als gevolg van de gebruikte spreidingsfactor (maatregel i)), de verbetering door de uitvinding niet een drievoudige verbetering (van 6 gebruikers bij spreidingsfactor 128 naar 2 x 10 gebruikers bij spreidingsfactor 256), maar slechts een (bijna) tweevoudige verbetering (van 6 gebruikers per kanaal in Nortel 2 naar 10 gebruikers per kanaal) oplevert, gemotiveerd betwist. Zij heeft gesteld en onderbouwd dat de meer dan drievoudige verbetering van het gebruik van de systeembronnen (20 gebruikers in plaats van 6) het gevolg is van de verschilmaatregelen ii) en iii) en dus ook optreedt wanneer, zoals in Nortel 2, een spreidingsfactor van 128 wordt gehanteerd (zie bijvoorbeeld de memorie van antwoord onder 126-129 en 153). Dat is door Philips niet weersproken. Voor zover Philips bij pleidooi in cassatie heeft aangevoerd dat 1 x 20 gebruikers in een kanaal (bij een spreidingsfactor van 128) een ander technisch effect heeft dan 2 x 10 gebruikers (bij een spreidingsfactor van 256) (pleitnota onder 48-50), is sprake van een ontoelaatbaar novum. Voorts mist de bij pleidooi ingenomen stelling dat het hof aldus is uitgegaan van een hypothetische conclusie in plaats van de conclusie volgens Hulpverzoek II feitelijke grondslag. Het oordeel van het hof houdt immers in dat de in dat hulpverzoek toegevoegde verschilmaatregel i) geen bijdrage levert aan de oplossing van het probleem dat het octrooi beoogt op te lossen en berust op een vergelijking van het technisch effect van het gebruik van de met die verschilmaatregel geclaimde spreidingsfactor van 256 en de in Nortel 2 gebruikte spreidingsfactor van 128.

4.7 Gelet op hetgeen hiervoor in 4.4-4.6 is overwogen, stond het hof vrij het objectieve technische probleem te herformuleren in de in rov. 3.2.9 vermelde zin.

3 Concl. A-G Van Peursem, ECLI:NL:PHR:2021:847, IEPT20220225 (*Philips v Wiko* – EP 659).

4.8 Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de hiervan in 4.3 weergegeven klachten tevergeefs zijn aangevoerd.

4.9 Het onderdeel voert onder II.3 nog aan dat het hof in rov. 3.2.7 selectief heeft geciteerd uit de verklaring van deskundige [betrokene 1]. Deze klacht kan niet tot cassatie leiden, nu het niet gaat om een dragende overweging. Bovendien is het oordeel van het hof over verschilmaatregel i) ook in het licht van de verdere inhoud van de verklaring van de deskundige niet onbegrijpelijk.

4.10 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).'

## Noot

Op 25 februari 2022 werd door de Hoge Raad een viertal arresten gewezen binnen de context van de handhaving door Philips van haar SEP-octrooien tegen Wiko en Asus.<sup>4</sup> In alle vier de zaken werden de arresten van het Haagse hof bekrachtigd en werden de zaken afgedaan zonder nadere motivering. Alleen in de beide arresten over EP 659 kwam de Hoge Raad wel met een gemotiveerd oordeel. Artikel 81(1) RO biedt de Hoge Raad die mogelijkheid om als het voor het verwerpen van een cassatieberoep niet nodig is om antwoord te geven op rechtsvragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht van een motivering af te zien. Het feit dat de Hoge Raad desondanks met een motivering komt lijkt dan aan te geven dat de Hoge Raad dus kennelijk meent een rechtsvraag te beantwoorden die van belang is voor de rechtseenheid of de ontwikkeling van het recht. Die conclusie is echter niet op zijn plaats. Men kan de regel van artikel 81(1) RO niet omkeren. Het feit dat de Hoge Raad 'mag' afzien van een motivering, 'omdat' er geen rechtsvragen beantwoord hoeven te worden, betekent niet dat als de Hoge Raad een bekrachtiging wel motiveert dat 'dus' betekent dat er een rechtsvraag beantwoord wordt. Dat speelt ook in deze zaak waar de motivering van de Hoge Raad niet evident nieuwe inzichten naar voren brengt of knopen doorhakt. Een reden om te motiveren kan ook zijn dat de Hoge Raad daarmee duidelijk kan maken met een door de feitenrechter gehanteerde maatstaf in te stemmen. Daarmee is de rechtszekerheid gediend, omdat het daarna niet meer gissen is of de Hoge Raad het al dan niet eens is met de onderbouwing van het oordeel door de feitenrechter of alleen maar meent dat de uitkomst geen correctie behoeft. Wat de Hoge Raad zoal beweegt om niet te motiveren blijft koffiedik kijken, zodat het verstandig lijkt om gewoon te kijken naar wat de Hoge Raad in deze arresten wel zegt.

## Problem-solution-approach ('PSA')

Onder 4.4 bespreekt de Hoge Raad de zogeheten 'problem-solution-approach' ('PSA'), die wordt gebruikt ter beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding. Onder 4.4 vinden we geen inhoudelijke bespiegelingen van de Hoge Raad over de PSA, maar een parafrasering door de Hoge Raad van wat de PSA inhoudt. Die parafrasering is bovendien – zoals uit voetnoot 2 van het arrest blijkt – ontleend aan de uitgebreidere beschrijving van de PSA door de A-G. Men dient verder voor ogen te houden dat de 'problem-solution-approach' geen rechtersrecht is. Het is een door het Europees Octrooibureau ontwikkelde methodiek die ervoor moet zorgen dat de meer dan 250.000 Europese octrooiaanvragen die jaarlijks door duizenden 'examiners' op hun inventiviteit beoordeeld moeten worden een objectieve en uniforme behandeling ten deel valt.<sup>5</sup> Het feit dat de Hoge Raad de PSA beschrijft zonder daar kanttekeningen bij te plaatsen lijkt gezien te mogen worden als een onderschrijving door de Hoge Raad van de juistheid van die methode als een toets voor inventiviteit. Dat is op zich niet direct nieuws, aangezien – zoals de A-G ook aangeeft – die 'problem-solution-approach' de afgelopen jaren al veelvuldig door de Haagse octrooirechters – en door procespartijen – wordt gebruikt.

## Objectief technisch probleem

De lezer moet mijns inziens voor ogen houden dat de Hoge Raad de 'problem-solution-approach' alleen maar beschrijft. Als de Hoge Raad daarbij aan het slot van 4.4. opmerkt dat het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wel als startpunt gebruikt wordt voor het bepalen van het binnen de context van de PSA te hanteren 'objectieve technische probleem', maar dat deze 'zo nodig' kan worden geherformuleerd, dient men daar geen normatief element in te lezen, inhoudende dat een afwijking van het in de aanvraag beschreven probleem een deugdelijke onderbouwing en rechtvaardiging zou vereisen.

De 'problem-solution-approach' komt tijdens de octrooi-verleningsprocedure in beeld nadat een octrooiaanvraag is ingediend. Daarin geeft de aanvrager aan wat hij of zij als de uitvinding ziet en wat het probleem is dat de uitvinding naar het oordeel van de aanvrager oplost. Daarin wordt ook een beeld van de stand van de techniek geschetst op basis van wat de aanvrager op dat moment van die stand van de techniek weet en relevant acht. Daaropvolgend wordt er door de octrooi-verlenende instantie een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd. Dat bestaat hoofdzakelijk uit een onderzoek in de wereldwijd beschikbare databases van de verschillende octrooibureaus met daarin gedigitaliseerde kopieën van verleende octrooien en geopenbaarde octrooiaanvragen. Het is eerder regel dan uitzondering dat uit het onderzoek naar de

4 Zie (a) HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:163, IEPT20220225 (*Philips v Wiko* (EP 659)), (b) HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:295, IEPT20220225 (*Philips v Asus* (EP 659)), (c) HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:

294, IEPT20220225 (*Wiko v Philips* (EP 511)), en (d) HR 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:296, IEPT20220225 (*Wiko v Philips* (EP 525)).

5 Zie ook mijn noot bij het arrest van de Hoge Raad van 3 oktober 2014 in *Leo Pharma v Sandoz*: De

'problem-solution-approach' in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment', AA 2015, afl. 1, p. 49-54, (AA20150049).



stand van de techniek een ander beeld van die stand van de techniek naar voren komt dan in de octrooiaanvraag gegeven wordt. Vaak worden meerdere octrooien gevonden die leren dat de geclaimde vinding al eerder geopenbaard is en de aanvraag om die reden tot mislukken gedoemd is. Wanneer er nog verschillen resteren tussen de geclaimde vinding en wat er al bekend is, rijst vervolgens de vraag of dat wat er van de geclaimde uitvinding resteert voor de gemiddelde vakman al dan niet voor hand liggend was c.q. van 'uitvinderswerkzaamheid' getuigt (in het jargon van art. 2 van de Rijksoctrooiwet). Het is dan dat de PSA in stelling kan worden gebracht als een methode om de inventiviteitsvraag te beantwoorden.

De 'problem-solution-approach' begint met het bepalen welke tot de stand van de techniek behorende publicatie de meeste overeenkomsten met de geclaimde vinding laat zien. Dat document wordt dan bestempeld tot de 'meest nabije stand van de techniek' ('closest prior art'). Dat is stap 1 van de PSA. Zoals gezegd, is het in de praktijk eerder regel dan uitzondering dat dit een andere stand van de techniek is dan die er in de aanvraag te vinden is. Vervolgens worden de resterende verschillen tussen (a) de meest nabije stand van de techniek en (b) de geclaimde vinding in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk wat de resterende stap is die de uitvinder diende te zetten om die verschillen tussen de stand van de techniek en zijn geclaimde vinding te overbruggen. Als die stap duidelijk is, moet vervolgens de vraag beantwoord worden of die stap als inventief kan worden aangemerkt ('inventive step'). Om richting aan die te zetten stap te geven wordt dan binnen de PSA op basis van de geconstateerde verschillen tussen de geclaimde vinding en de 'meest nabije stand van de techniek' het 'objectieve technische probleem' – dat de uitvinder geacht wordt te hebben opgelost – geformuleerd. Dat is stap 2. Het is van belang voor ogen te houden dat dit te formuleren 'objectieve technische probleem' nadrukkelijk losstaat van wat volgens de subjectieve inzichten van de aanvrager het door de vinding opgeloste probleem is, al was het maar omdat uit het onderzoek naar de stand van de techniek kan blijken dat de aanvrager een onvolledig beeld van de stand van de techniek had. Stap 3 is vervolgens dat de vraag beantwoord moet worden of de genomen stap als een 'inventive step' kwalificeert, wat het geval is als die stap voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggend was.

De 'problem-solution-approach' beoogt de beoordeling van de uitvindingshoogte niet alleen los te koppelen van de subjectieve inzichten van de aanvrager maar ook van de subjectieve inzichten van de individuele 'examiner' van de octrooiverlenende instantie. De methode is er dus juist op gericht om los van allerhande subjectieve inzichten op basis van de in kaart gebrachte stand van de techniek objectief vast te stellen welk probleem er voor de geclaimde vinding nog op te lossen was. Het is in de praktijk eerder regel dan uitzondering dat dit aldus bepaalde 'objectieve

technische probleem' fors is losgezongen van wat de aanvrager meende te hebben opgelost en meende aan de stand van de techniek te hebben bijgedragen.

Het is tegen deze achtergrond dat het mij voorkomt dat waar de Hoge Raad onder 4.4 zegt dat de aanvraag als startpunt voor het 'objectieve technische probleem' gebruikt wordt, maar 'zo nodig' kan worden geherformuleerd en onder 4.7 concludeert dat het 'het hof vrijstond' het objectieve technische probleem te herformuleren, men dat niet normatief, maar enkel descriptief moet lezen. Het doel van de 'problem-solution-approach' is om los te komen van de subjectieve inzichten van de aanvrager en tot een objectieve beoordeling van de inventiviteitsvraag te komen. Het in de aanvraag beschreven probleem is dan slechts een gezichtspunt en geen uitgangspunt. Dat in aansluiting op wat de Hoge Raad leert over de beschermingsomvang van octrooien, waarbij de Hoge Raad in 2018 juist afscheid heeft genomen van de leer dat alleen aangenomen zou mogen worden dat de octrooihouder afstand van beschermingsomvang heeft gedaan als daar een goede grond voor bestaat (de 'goede-grond-voor-afstand-leer').<sup>6</sup> Omdat de 'problem-solution-approach' een van de subjectieve inzichten van de aanvrager geobjectiveerde beoordeling wil faciliteren, doet ook niet ter zake of de aanvrager c.q. de gemiddelde vakman het binnen de PSA geformuleerde 'objectieve technische probleem' al dan niet ook feitelijk zou hanteren of herkennen, zoals de Hoge Raad in het arrest *Leo Pharma v Sandoz* van 3 oktober 2014 leerde.<sup>7</sup>

### Technisch effect

Het belang van het arrest lijkt mij met name gelegen in het feit dat de Hoge Raad onderschrijft dat alleen sprake kan zijn van een octrooieerbare – inventieve – uitvinding, wanneer de geclaimde uitvinding bijdraagt aan de stand van de techniek in de vorm van een technische oplossing voor een probleem. Wanneer daarentegen de geclaimde vinding 'geen enkel efficiency-verbeterend effect' heeft of 'geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het [...] gestelde objectieve probleem' valt er eenvoudigweg niets te octrooieren. Dat is de toets die door het hof Den Haag was aangelegd en het belang van het arrest lijkt me dat de Hoge Raad die in steek van het hof uitdrukkelijk onderschrijft. Dat creëert duidelijkheid – ofwel rechtszekerheid – en daarmee is de octrooipraktijk zeker gediend.

Dat de in een octrooi geclaimde vinding een technisch effect moet realiseren en dus moet bijdragen aan de oplossing van een probleem spreekt eigenlijk voor zich als men voor ogen houdt dat we als samenleving octrooien verlenen om de verdere ontwikkeling van de stand van de techniek te stimuleren. Indien datgene waarin de uitvinding verschilt van de stand van de techniek geen technisch effect heeft, is er feitelijk geen sprake van een bijdrage aan de ontwikkeling van de stand van de techniek en is

6 Zie: HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854, IEPT20180608 (*Resolution v AstraZeneca en Shionogi*), AA20190492, m.nt. Th.C.J.A. van Engelen

(Met gezichtspunten zonder uitgangspunten

wordt rechtszekerheid een wassen neus').  
7 Zie noot 5.

er dus ook geen reden om octrooi te verlenen. Dat is al lemaal nogal voor de hand liggend, zodat de vraag opkomt waarom hier dan kennelijk zo moeilijk over gedaan kan en moet worden.

### Standard-essential-patents ('SEP')

Daarvoor dient men voor ogen te houden dat de octrooien waar het in deze procedure om gaat, zien op een essentieel onderdeel van een technische standaard, zoals UMTS. Het effect van een standaard is dat alle marktdeelnemers die bijvoorbeeld mobiele telefoons voor 3G of 4G willen maken zich aan de standaard moeten houden, omdat hun toestellen anders niet probleemloos gebruikt kunnen worden. Consumenten willen dus toestellen die aan een standaard voldoen, zodat zij bijvoorbeeld JPEG-afbeeldingen kunnen zien of HTML-bestanden kunnen bekijken. Zonder standaarden hebben we geen internet en dat zal voor de gemiddelde student, dan wel boer of burger, naar ik aanneem een afschrikwekkend genoeg vooruitzicht zijn. Voor een octrooihouder betekent het bestaan van deze standaarden dat wanneer men een octrooi weet te krijgen op een essentieel (onder)deel van de standaard, daarmee gegeven is dat iedereen die de standaard wil gebruiken niet om de octrooihouder heen kan en noodzakelijkerwijs een licentie moet zien te krijgen. Die octrooihouder is weliswaar verplicht om die licenties te verlenen en daarbij FRAND-condities in acht nemen, maar FRAND betekent niet dat geen vergoeding gevraagd kan worden. FRAND betekent alleen maar dat de hoogte van die vergoeding 'fair, reasonable and non-discriminatory' moet zijn. Een octrooi op een essentieel onderdeel van een standaard betekent dus dat de octrooihouder verzekerd is van licentie-inkomsten en dat is commercieel bezien 'a dream come true'.

Deze gedwongen winkelnering voor gebruikers van de standaard zorgt binnen het octrooisysteem echter voor een 'perverse prikkel' tot het aanvragen van 'fake-octrooien'. Normaliter geldt dat als een octrooi géén technisch effect sorteert en dus géén probleem oplost er voor derden ook géén reden is om dat octrooi toe te passen. Het aanvragen van een dergelijk octrooi op een niet werkende oplossing van een al dan niet bestaand probleem is dus niet zinvol, en de kosten daarvan zijn niet gerechtvaardigd, omdat derden het geclaimde simpelweg kunnen omzeilen. Waarom zou je immers een octrooi gebruiken dat géén probleem oplost en dus géén toegevoegde waarde heeft? Wanneer dat octrooi echter een essentieel onderdeel van een standaard betreft dan moet de gebruiker van de standaard het octrooi noodzakelijkerwijs toepassen en is het evident dat die gebruiker bij gebreke van een licentie het monopolie

van de octrooihouder schendt. Voor een octrooiaanvrager loont het dus om octrooi aan te vragen op vindingen die géén technisch probleem oplossen, maar wel zien op een essentieel onderdeel van een standaard, omdat derden het octrooi dan niet kunnen passeren en dat octrooi dan garant staat voor een inkomstenstroom. De houdbaarheid van dit *business model* staat of valt vervolgens met de vraag of sprake is van een geldig octrooi. Het is tegen die commerciële achtergrond dat bijvoorbeeld in deze procedure de vraag aan de orde komt of een als uitvinding geoctrooieerd verschil met de stand van de techniek eigenlijk wel enig technisch probleem oplost.

### Plausibiliteit

Het is mede tegen deze achtergrond dat in het internationale octrooirecht de laatste jaren ook de plausibiliteitsvraag in beeld is gekomen. Dat betreft zowel de vraag of het wel plausibel is dat het probleem bestaat als de vraag of de geclaimde oplossing plausibel is. Die plausibiliteitsvragen komen in beeld bij alle producten en werkwijzen die aan bepaalde standaardvereisten moeten voldoen, zoals een overeengekomen technische standaard, het noodzakelijk gebruik van een bepaalde stof of een bepaald molecuul in een geneesmiddel of het gebruik van verbruiksartikelen die in een ander product gebruikt worden, zoals cartridges in een printer. Het hof Den Haag stelde in deze procedure feitelijk vast dat de geclaimde vinding 'geen enkel efficiency-verbeterend effect' heeft en 'geen enkele bijdrage levert aan de oplossing van het [...] gestelde objectieve probleem'. Daarmee was de plausibiliteitsvraag een gepasseerd station en verpletterend beantwoord. Wanneer echter ten tijde van de aanvraag of in een nietigheidsprocedure dat bewijs nog niet geleverd is, wordt relevant wanneer de rechter mag aannemen dat het plausibel is dat de geclaimde vinding inderdaad een technische oplossing betreft, wie de eventuele bewijslast daarvan heeft en of die plausibiliteit uit de aanvraag zelf moet blijken of met andere bronnen onderbouwd kan worden.

Voor de geïnteresseerde lezer is het vonnis van de Haagse voorzieningenrechter van 10 mei 2022 in de zaak *BMS v Sandoz*<sup>8</sup> een aanrader. Daarin wordt ingegaan op de plausibiliteit van een in een octrooi op een bloedverdunner geclaimde uitvinding, en of die plausibiliteit ook al moet blijken uit de octrooiaanvraag zelf of naderhand als nog aannemelijk gemaakt kan en mag worden. Het vonnis leert ook dat dit onderwerp momenteel op de kaart staat bij de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, die zich daarover moet gaan buigen. Genoeg 'food for thought' (en scripties), lijkt me. ■

8 Rb. Den Haag (vzr.) 10 mei 2022, IEPT20220510, ECLI:NL:RBDHA:2022:4385 (*BMS v Sandoz*).