

## Ten aanzien van indirecte inbreuk

Indirecte inbreuk is niet een onderwerp waar men elke dag mee van doen heeft. Toevallig hebben de Haagse en Engelse octrooirechter in een tijdsbestek van 3 dagen allebei een relevant vonnis gewezen, waarbij met name de Engelse rechter in de persoon van Jacob LJ er eens goed voor is gaan zitten. Wéér vormt nationaal recht van Europese collega octrooirechters een meer dan belangrijke basis voor de beslissing.

In zijn vonnis van 18 oktober 2010 (Safeway/Kedge - [B9 9166](#)) overwoog de Voorzieningenrechter 's-Gravenhage ten aanzien van indirecte inbreuk (art 73 lid 1 ROW) het volgende:

Naar voorlopig oordeel is er ook sprake van indirecte inbreuk op EP 871 indien Safeway weet of het gezien de omstandigheden duidelijk is dat gebruikers de montage-instructies niet zullen opvolgen en de Horb Plus en de Horb Twin Plus zullen bevestigen door de mat enkel te lijmen of smelten aan het dakoppervlak. Dat betekent, anders dan Safeway suggereert, niet dat haar in dat geval wordt verweten dat de gebruikers haar instructies niet opvolgen. Het verwijt is dan niet dat haar afnemers haar instructies niet opvolgen, maar dat zij producten verhandelt waarvan zij weet, of dient te beseffen, dat afnemers die, ondanks de montage-instructies, zullen gebruiken om inbreuk te maken op EP 871.

De vraag die dus onder meer voorlag was of in de context van indirecte inbreuk de aanbieder van de beweerd inbreukmakende inrichting wetenschap moet hebben van mogelijke inbreuk door zijn afnemers of dat een montage-instructie aan zijn afnemers, die laat zien hoe inbreuk vermeden zou kunnen worden, voldoende was om aan een veroordeling op grond van art. 73 lid 1 te ontkomen.

Safeway, de beweerd indirecte inbreukmaker, suggereerde (althans volgens het vonnis) dat haar niet verweten kon worden dat afnemers haar instructies niet zouden opvolgen. De voorzieningenrechter deelt die mening niet. Hij oordeelt dat het criterium is dat de beweerd indirecte inbreukmaker dient te beseffen dat afnemers mogelijk inbreuk zouden maken en onder die omstandigheden af zou moeten zien van het leveren van middelen die hen daartoe in staat stellen.

Het toeval wil dat op 15 oktober de Court of Appeal (Jacob LJ) arrest heeft gewezen in de zaak van Grimme tegen Scott ( [\[2010 EWCA Civ 1110\]](#) ) over precies deze kwestie. Deze zaak is nauw gerelateerd aan de zaak tussen Grimme en Steenvoorden van de Voorzieningenrechter 's-Gravenhage 20 april 2010 ([B9 8771](#)). In die zaak oordeelde de Voorzieningenrechter dat - voorlopig - sprake was van indirecte inbreuk.

Alvorens te concluderen maakt Jacob eerst een uitstapje naar buitenlands recht. Hij onderstreept nog eens (zoals met name na Hoffman LJ in de Conor en Lundbeck zaken in Engeland zéér en vogue is - zie ook De Ranitz en Swens in [B9 6421](#)) het belang van harmonisatie van Europees Octrooirecht door de Europese octrooirechters. Zie met name de paragrafen 77-81, waarin hij er blijk van geeft eigener beweging bij zijn Nederlandse en Duitse collega's navraag te hebben gedaan - blijkbaar buiten de partijen om!

77. The debate (and exploration in the evidence) before the Judge about s.60(2) was short, not surprisingly given the mass of other issues placed before him. Before us the oral argument was rather fuller. Even then it was not as full as it should have been. Following oral argument we undertook some legal research of our own and the opportunity of asking judicial colleagues in Germany and Holland as to whether they had any case law on the equivalent provisions to s.

60(2). Indeed they had (and an unreported case of Jacob J also emerged). The Dutch Judge told us that his court had even considered the case of a man selling Mr Scott's very machine. We were astonished that the parties, particularly Grimme who were the Dutch plaintiffs, did not tell us about that case.

78. Accordingly we sought further written argument on the point.

79. Advocates should recognise that where a point of patent law of general importance, such as the construction of a provision which by Treaty (either the EPC or the Community Patent Convention) is to be implemented by states parties to those conventions, has been decided by a court, particularly a higher court, of another member state, the decision matters here. For, despite the fact that there is no common ultimate patent court for Europe, it is of obvious importance to all the countries of the European Patent Union or the parties to the Community Patent Convention ("the CPC"), that as far as possible the same legal rules apply across all the countries where the provisions of the Conventions have been implemented. An important decision in one member state may well be of strong persuasive value in all the others, particularly where the judgment contains clear reasoning on the point.

80. Broadly we think the principle in our courts – and indeed that in the courts of other member states - should be to try to follow the reasoning of an important decision in another country. Only if the court of one state is convinced that the reasoning of a court in another member state is erroneous should it depart from a point that has been authoritatively decided there. Increasingly that has become the practice in a number of countries, particularly in the important patent countries of France, Germany, Holland and England and Wales. Nowadays we refer to each other's decisions with a frequency which would have been hardly imaginable even twenty years ago. And we do try to be consistent where possible.

81. The Judges of the patent courts of the various countries of Europe have thereby been able to create some degree of uniformity even though the European Commission and the politicians continue to struggle on the long, long road which one day will give Europe a common patent court.

Als een terzijde verwijs ik naar de overwegingen van het Duitse Bundesgerichtshof van 15 April 2010 in de zaak Walzenformgebungsmaschine ([Xa ZB 10/09](#)), waarin het BGH overweegt dat Duitse octrooirechters zaken van hun Europese collega's in overweging moeten (!) nemen (haben ... zu beachten) en als zij daarvan af willen wijken, zij dat met redenen omkleed in het vonnis zullen moeten doen:

Die deutschen Gerichte haben Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europäischen Patentamts oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich gegebenenfalls mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, beispielsweise um die Frage, ob der Stand der Technik den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.

Zie voor Nederland, onder meer, Voorzieningenrechter 's-Gravenhage 4 juni 2010, [B9 8903](#), waarin de Voorzieningenrechter stelt dat aan de opvatting van een "gerespecteerde collega-octrooirechter", "belangrijk gewicht" zal worden toegekend.

Afijn, terug naar indirecte inbreuk en het wetenschap van de indirecte inbreukmaker. Jacob begint bij het Gemeenschapsoctrooiverdrag waar art 26 bepaalt dat: "when the third party knows,

or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect". Daarna gaat Jacob te leen bij de US Patent Act 1952 die in section 271(c) bepaalt: "knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent".

Waar het volgens Jacob om gaat is de vraag: "what the supplier knows or ought to know about the intention of the person who is in a position to put the invention into effect – the person at the end of the supply chain." Hij geeft vervolgens 6 redenen waarom naar zijn mening de "inherently probable" view de juiste is: is het inherent voorzienbaar voor de indirecte inbreukmaker dat waarschijnlijk (toch) inbreuk gemaakt gaat worden door afnemers? Dat gezichtspunt is volgens Jacob overeenkomstig de overwegingen in kort geding in de Nederlandse Grimme/Steenvoorden zaak, maar meer waarde hecht Jacob aan Duitse jurisprudentie, in het bijzonder Deckenheizung ([\[BGH X ZR 153/03\]](#)). In die zaak beschreef het octrooi een plafond met onder meer daarop aangebrachte metalen platen en flexibele verwarmings- en verkoelings buizen. De conclusies vereisten dat dat buizen "los" op de platen werden bevestigd. De gedaagde verkocht koelmatten die los op een dergelijk plafond konden worden aangebracht, maar met de montage-instructie die voorschreef dat deze in stalen cassettes werden ingebracht - en daarmee niet "los" werden bevestigd. Onderzoek wees blijkbaar uit dat in 20% van de gevallen deze montage instructie niet werd nageleefd.

Daarop overweegt Jacob (124 en 125):

Contributory infringement was held established. Necessarily such a conclusion is inconsistent with any requirement that the intention of the individual ultimate user must be known to the defendant at the moment of the alleged infringement.

The BGH said this: [22] ....According to established statute of the senate, the intention of using the protected invention is a circumstance that is within the sphere of the buyer (Antriebsscheibenaufzug). However, the condition of indirect patent infringement is not met only when the buyer had already actually decided to use the devices in a patent-infringing manner and the vendor or supplier knew it. Rather, it is met when an intent to use the devices for patent-infringing uses is obvious to a third party based on the circumstances as a legal condition, in other words it must be obvious to the vendor or to suppliers of the devices suitable for use according to the patent. This is meant to facilitate verification of indirect patent infringement. This allows one to consider the condition as being in place when, from the point of view of a third party [the supplier] objectively considering the circumstances, a sufficiently certain expectation exists that the buyer will intend to use the offered or delivered devices for patent-infringing purposes.

125. Whilst it is the intention of the buyer (this must mean ultimate buyer) which matters, a future intention of a future buyer is enough if that is what one would expect in all the circumstances.

Ook in Engeland en Duitsland lijkt Safeway op grond van het argument dat zij een montage-instructie heeft verstrekt er niet te zullen komen.

De wetenschap van de indirecte inbreukmaker wordt vervolgens nog verder uitgewerkt, waarbij de logische overweging wordt gemaakt dat indirecte inbreuk eerder wordt aangenomen indien de indirecte inbreukmaker wijst op de mogelijkheid de middelen te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt.

Rutger Kleemans, *Freshfields Bruckhaus Deringer*