

**Noot onder HR 8 juni 2018, nr 16/02891; Resolution/Astrazeneca c.s.**

1. Deze zaak gaat over de beschermingsomvang van octrooien waarvan de AG van Peurseem in zijn conclusie niet ten onrechte schrijft dat het een weerbarstig terrein betreft (zie randnr. 2.29). Het gaat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi om de basisregel van het met art. 53 lid 2 ROW overeenkomende art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij horende uitlegprotocol. Art. 69 lid 1 EOV bepaalt dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift waarbij de tekeningen en de beschrijving dienen tot uitleg van die conclusies.
2. Het octrooi waarvan in deze zaak door partij Resolution de nietigverklaring wordt gevorderd claimt in conclusie 1, kort samengevat, de verbinding bekend als rosuvastatine (een cholesterolremmer), “of een ... farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan.” Resolution verdedigde dat deze laatste woorden een beperking inhielden in die zin dat alleen aanvaardbare zouten van rosuvastatine worden geclaimd. Deze stelling is vooral gebaseerd op een passage uit de beschrijving van het octrooi, waarin wordt omschreven wat onder farmaceutisch aanvaardbare zouten wordt verstaan. Resolution had een marktvergunning verkregen voor rosuvastatine zink. De octrooihouder verdedigde dat zijn octrooi niet tot aanvaardbare zouten was beperkt en dat het product van Resolution onder het octrooi viel. De rechtbank gaf Resolution gelijk, het hof echter kwam tot de conclusie dat het gebruik van de woorden “of een ... farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan” niet als limitatief kunnen worden opgevat. Dit oordeel wordt in cassatie bestreden.
3. De Hoge Raad verwijst in het onderhavige arrest naar zijn in de loop van de tijd ontwikkelde uitlegleer en bevestigt deze. Deze leer is gebaseerd op het uitlegprotocol bij art. 69 EOV. Dit schrijft voor dat de beschermingsomvang niet mag worden bepaald door alleen de letterlijke tekst van de conclusies, maar het mag ook niet zijn dat de conclusies alleen een richtlijn zijn en als zou de bescherming van een octrooi zich ook uitstrekken tot wat de octrooihouder heeft willen beschermen. Volgens het protocol moet de uitleg het midden houden tussen deze twee uitersten waarbij zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden worden geboden. In rov. 3.4.2 van het onderhavige arrest wordt die laatstelijk in *Bayer/Sandoz* (HR 5 febr. 2016, ECLI:NL: HR: 2016:196, NJ 2016/496, met mijn noot) weergegeven leer herhaald. Ik citeer laatstgenoemd arrest: “*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. (Volgt verwijzing naar tekst Protocol, ChG.). 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 gegronde 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))”

4. Duidelijk is dat de Hoge Raad blijkens deze nu constante rechtspraak niet langer het wezen van de uitvinding of de achter de conclusies liggende uitvindingsgedachte tot uitgangspunt neemt maar dit hooguit als gezichtspunt laat meewegen bij de vraag waar het juiste midden ligt bij de door het uitlegprotocol genoemde uitersten (alleen letterlijke tekst octrooi-conclusie en wat heeft de octrooihouder willen beschermen).
5. De in deze zaak aan de orde zijn kwestie betreft de zogenaamde afstandsleer. Daarover had de Hoge Raad in de zaak *Van Bentum/Kool* (HR 29 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8184, NJ 2002/530 met mijn noot) een regel ontwikkeld maar dat deed de Hoge Raad terwijl hij toen nog steeds het wezenlijke van de uitvinding tot uitgangspunt nam. AG van Peurseem begon zijn conclusie dan ook met de uitnodiging aan de Hoge Raad om de onderhavige zaak aan te grijpen om duidelijk te maken of die afstandsleer nog steeds geldt. Daartoe was aanleiding omdat in deze zaak de vraag aan de orde is in hoeverre de octrooihouder door gebruik van een omschrijving in het kenmerk van de conclusie geacht moest worden afstand te hebben gedaan van bescherming van rosuvastatine in andere vormen dan farmaceutisch aanvaardbare zouten daarvan. De door de Hoge Raad ontwikkelde leer hield in 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, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. De Hoge Raad gaat uitdrukkelijk op de uitnodiging van de AG in en overweegt in rov. 3.4.3 dat, omdat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte (in *Van Bentum/Kool* nog omschreven als ‘het wezen van de uitvinding’) niet langer als uitgangspunt geldt, maar fungeert als gezichtspunt, aan de bedoelde regel geen zelfstandige betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets.
6. De Hoge Raad overweegt in rov. 3.4.3 dat nu het volgende geldt: *“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.”*

7. Het verschil met de oude leer is allereerst dat het in de oude leer gaat om de vraag of er *afstand* is gedaan. Het gaat nu om de vraag of het octrooi een beperking van de beschermingsomvang bevat (of dat veel verschil uitmaakt, stip ik zo dadelijk nog aan). Voorts mag de gemiddelde vakman, wanneer hij zich afvraagt of er een goede grond bestaat voor een beweerde beperking van de beschermingsomvang, zich nu niet meer laten leiden door datgene waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft. De gemiddelde vakman zal moeten bezien in hoeverre de formulering van de conclusie(s) in het licht van de beschrijving en de tekeningen aanleiding geeft om een bepaalde formulering op te vatten als een beperking. Deze moet met andere woorden voor hem kenbaar zijn. De vakman zal zich daarbij (naast zijn algemene vakkennis) mogen laten leiden door de uitvindingsgedachte die immers een gezichtspunt is bij de vaststelling van de beschermingsomvang en deze vaststelling is, zoals de Hoge Raad het formuleert, een zoektocht naar het evenwicht tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden.
8. De Hoge Raad gebruikt nog steeds de terminologie “goede grond.” Maar die wordt wel in een ander bedje gelegd dan het bedje van *Van Bentum/Kool*. Ik vind dat de AG het mooi omschrijft in randnr. 2.19: “...een regel die ik wel zie aansluiten bij het systeem van art. 69 EOV en in de plaats zou kunnen komen van de *afstandsl eer*, is het binnen het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte laten meewegen of en zo ja op welke wijze er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Met andere woorden: is volgens de gemiddelde vakman bewust gekozen voor een bepaalde beperkte beschermingsomvang.” Aldus heeft het hof in de onderhavige zaak de beweerde beperking benaderd (zie rov 5.22 van ’s hofs arrest) en die benadering is door de Hoge Raad bekrachtigd.
9. Betekent dit nu dat er ten opzichte van de oude leer veel zal veranderen? Volgens het hof in de onderhavige zaak, zou het voor de beslissing niet hebben uitgemaakt; zie rov. 5.22. Ik ben het wel eens met de AG van Peurseem die in randnr. 2.8 van zijn conclusie aangeeft, dat de oude *afstandsl eer* systematisch duidelijk anders dan wat nu ook door de Hoge Raad is beslist, al is het alleen maar omdat *afstand* minder snel zal worden aangenomen. Onder de nieuwe regel staat bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde formulering een beperking inhoudt, het evenwicht tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en rechtszekerheid voor derden centraal. Of de gemiddelde vakman in een bepaalde zaak onder de oude leer *afstand* van bescherming zal aannemen, of in de nieuwe leer een goede grond zal vinden een bepaalde beperking van de bescherming aan te nemen, valt niet in het algemeen te zeggen, omdat het te zeer verweven is met de aard van de zaak. Duidelijk is in elk geval dat de rechter anders dan voorheen te werk moet gaan. Ik acht het vrij waarschijnlijk dat de uitkomst in beide benaderingen vaak hetzelfde zijn.
10. Tenslotte dit: de aandachtige lezer van het arrest zal zich, net als ik zich, mogelijk afvragen waar de slotzin van rov. 3.4.3 vandaan komt (“Deze benadering veronderstelt niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.”). De advocaat van Resolution wees mij op een argument dat in de cassatiedagvaarding staat (randnr. 3.2) en dat inhoudt dat het hof ten onrechte uitging van de letterlijke betekenis van de conclusie, om vervolgens te kijken of van een deel daarvan *afstand* was gedaan door een definitie in de beschrijving. Een dergelijke benadering veronderstelt

volgens Resolution dat het onderzoeken of er afstand is gedaan, impliceert dat de octrooihouder in beginsel aanspraak heeft op bescherming conform die letterlijke betekenis. Ik vermoed inderdaad dat de slotzin van overweging 3.4.2 van het arrest hierop een reactie is. Een reactie die meen ik juist is. Het onderzoek of het octrooi een beperking inhoudt volgens de door de Hoge Raad aangegeven regel, veronderstelt zeker niet dat de octrooihouder aanspraak zou hebben kunnen maken op een octrooi waarin die beperking niet voorkomt.

Ch. Gielen