

Noot Gielen HR 5 febr. 2016, NJ 2016/496 BAYER / SANDOZ

1. Bayer verwijt Sandoz inbreuk op twee Europese octrooien verleend voor werkwijzen om drospirenon te maken dat een van de werkzame stoffen in door Bayer verhandelde anticonceptiva is (die octrooien worden op de gebruikelijke wijze afgekort als: EP 791 en EP 840). Een van de kenmerken van EP 791 is dat in de werkwijze gebruik gemaakt wordt van rutheniumzout als katalysator en in de werkwijze van EP 840 dat water wordt afgesplitst door toevoeging van p-tolueensulfonzuur (pTSA). Sandoz, die eveneens anticonceptiva met drospirenon verhandelt, laat deze produceren door Industrial Chimica. In de door laatstgenoemde toegepaste werkwijze wordt gebruik gemaakt van een katalysator bekend onder de naam Tempo en verder wordt het water afgesplitst met een zwakke base, pyridine en water. Deze maatregelen vallen niet letterlijk onder de octrooien van Bayer, maar Bayer stelt dat die maatregelen equivalent zijn aan de maatregelen van de octrooien. Dat standpunt wordt in dit kort geding door de Voorzieningenrechter en het Hof Den Haag afgewezen. AG van Peurseem adviseert het beroep te verwerpen en aldus geschiedde. De Rechtbank Den Haag heeft overigens in de bodemprocedure bij vonnis van 23 juli 2014 hetzelfde beslist (ECLI:NL:RBDHA:2014:9417); een appelbeslissing is niet bekend.

2. De cassatiemiddelen komen er in grote lijnen op neer dat het hof niet de juiste maatstaven voor equivalentie heeft aangelegd. Alvorens te bespreken wat de Hoge Raad beslist, is het nuttig kort bij dit begrip stil te staan. De beoordeling van equivalentie heeft alles te maken met de bepaling van de beschermingsomvang van octrooien. Het is daarom begrijpelijk dat de Hoge Raad in rov. 3.3.4 zijn zienswijze daarop in algemene termen verwoordt; deze is niet nieuw maar vloeit voort uit een reeks oudere arresten. Het draait om het met art. 53 lid 2 ROW overeenkomende art. 69 lid 1 van het Europees

Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij horende uitlegprotocol. Art. 69 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. Het uitlegprotocol biedt daarbij een flink houvast (zie het citaat in rov. 3.3.4) doordat het voorschrijft 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. Het tweede lid van dit protocol bepaalt dat teneinde de beschermingsomvang van een octrooi te bepalen, op passende wijze rekening dient te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.

3. De Hoge Raad heeft in een reeks van arresten, laatstelijk in *Medinol/Abbott* (4 april 2014, NJ 2015/11 met mijn noot) beslist dat bij die uitleg en in overeenstemming met het uitlegprotocol tegenover de letterlijke tekst van de conclusies rekening kan worden gehouden met de gezichtspunten "hetgeen voor de uitvinding waarvoor de bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is" en "de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte." 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. Ook 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.

4. De leer van de Hoge Raad ondervindt ook wel kritiek (zie recent R. Hermans in Gielen-bundel, Kluwer 2015, p. 143 e.v. en daartegenover W.A. Hoyng in dezelfde bundel, p. 151 e.v.), omdat de Hoge Raad door verwijzing naar de uitvindingsgedachte en het wezen (de voor de uitleg van octrooien onder vroeger Nederlands recht centrale begrippen) toch een ruimere uitleg mogelijk laat dan door art. 69 EOV en het daarbij horende uitlegprotocol wordt gedicteerd. Zoals ik in mijn noot onder het *Medinol/Abbott* arrest schreef, denk ik dat dit een beetje een woordenspel is. De Hoge Raad neemt art. 69 weldegelijk tot uitgangspunt en zoekt naar houvast (in de vorm van gezichtspunten) om tot een door art. 69 EOV (zoals bij het uitlegprotocol nader ingevuld) voorziene redelijke uitleg van octrooiconclusies te komen.

5. Terzijde merk ik op dat wij het leerstuk van de beschermingsomvang van octrooien en van equivalentie vanzelfsprekend met het zicht op de ontwikkelingen in de andere bij het Europees Octrooi Verdrag aangesloten landen moeten bekijken. Al deze landen zijn immers aan hetzelfde art. 69 en het uitlegprotocol gebonden. Ik verwijs graag naar de zeer lezenswaardige, uitvoerige bespreking door AG van Peursem van de ontwikkelingen in Duitsland, Engeland en Frankrijk, waarbij hij ook aandacht besteedt aan de situatie in de Verenigde Staten (zie randnrs. 2.9 tot en met 2.32). De rechtsvergelijking laat zien dat er verschillende benaderingen

bestaan, maar ook dat de uitkomst van die benaderingen vaak hetzelfde is. Ik denk dat mede doordat de Europese octrooirechters elkaar regelmatig ontmoeten, de divergenties in de benaderingen zullen afnemen.

6. Terug naar het begrip equivalentie. Omdat de verplichting om op passende wijze rekening te houden met equivalente elementen is opgenomen in het uitlegprotocol bij art. 69, gaat het bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een element dat equivalent is aan een element uit de octrooiconclusie om het vinden van het juiste midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder die we niet uitsluitend aan de letterlijke tekst van zijn octrooiconclusie willen houden, maar ook om het waarborgen van de rechtszekerheid van derden die het octrooi lezen. Maar dat geeft de feitenrechter toch nog onvoldoende houvast hoe hij dit op passende wijze moet doen. Zoals AG van Peursem in zijn conclusie aangeeft (zie randnr. 2.35) is equivalentie slechts zijdelings in arresten van de Hoge Raad aan de orde gekomen. De Hoge Raad heeft een aantal malen een uit Amerika overgewaaide methode om equivalentie vast te stellen in stand gelaten (zie de in randnr. 2.35 van de conclusie AG genoemde arresten). Dit betreft de zogenaamde *function-way-result-test* (de vraag of een element *performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result*). De Hoge Raad heeft echter nooit een uitspraak gedaan over de vraag hoe equivalentie juridisch moet worden benaderd (ook niet in de onderhavige zaak overigens). Daarbij speelt volgens mij een rol dat de uitleg van octrooien uitsluitend aan de feitenrechter is overgelaten.

7. Waar leidt dat toe in deze zaak? Allereerst EP 791. Van belang is dat het Hof Den Haag had onderzocht in hoeverre de octrooihouder bewust voor rutheniumzout als katalysator had gekozen. Als dit

namelijk zo is, dan vergt volgens dat hof de rechtszekerheid dat de beschermingsomvang daartoe beperkt blijft. Dat onderzoek leidt er toe dat de gemiddelde vakman begrijpt dat de octrooihouder omwille van de voordelen van rutheniumzout boven Tempo bewust voor rutheniumzout heeft gekozen. In cassatie bepleit Bayer dat hiermee een verkeerde maatstaf is aangelegd, want niet de vraag of iets bewust is gekozen, is relevant, maar de vraag of de octrooihouder afstand heeft gedaan van de bescherming van de variant Tempo. De Hoge Raad oordeelt dat die opvatting geen steun vindt in het recht en laat het oordeel van het hof dat bewust een keuze is gedaan voor rutheniumzout als maatstaf overeind, onder verwijzing naar de door het hof daarbij in aanmerking genomen omstandigheden (opgesomd in rov. 3.3.6) en de door het hof toegepaste weging daarvan. Die weging is aan de feitenrechter voorbehouden en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd. Hier is, denk ik geen speld tussen te krijgen, al is het alleen maar omdat, zoals AG van Peurseem terecht opmerkt, er eigenlijk geen verschil is tussen het bewust kiezen voor rutheniumzout en het (impliciet) afstand doen van andere manieren, die wel in zicht waren. Interessant is wel dat het oordeel van de Hoge Raad anders is dan in de oudere arresten *Meyn/Stork* (NJ 1989/506 m.nt. L. Wichers Hoeth en *Van Benthem/Kool* NJ 2002/530 met mijn noot). De Hoge Raad lijkt dus op die beslissingen terug te komen, zonder het te zeggen. AG van Peurseem vindt ook dat de leer van die arresten niet meer geldt (zie randnr. 3.9).

8. We moeten ons wel realiseren dat dit alles zeer verweven is met de omstandigheden van het geval en de weging daarvan. Ik sluit niet helemaal uit dat in andere gevallen met (weging van) andere factoren een bewuste keuze voor een bepaalde maatregel wel zou kunnen leiden tot de mogelijkheid van het aannemen van

equivalentie met die gekozen maatregel, zodat niet van afstand sprake is. Te denken valt aan de mogelijkheid dat een maatregel een equivalent is, maar in het geheel niet te voorzien was. De andere cassatiemiddelen leiden niet tot nieuwe inzichten, zodat ik deze onbesproken laat.

9. Dan octrooi EP 840. Hier gaat het dus om de vraag of het gebruik van een zwakke base voor waterafsplitsing een equivalent is voor het gebruik van het specifiek geclaimde zuur pTSA. Het hof had aangenomen dat het octrooi op niet mis te verstane wijze openbaart dat de in de werkwijze verkregen verbinding (5 β -OH-DRSP) labiel is onder zure én basische omstandigheden en dat het dus niet alleen onder invloed van pTSA maar ook onder invloed van andere zuren en onder invloed van basen uiteenvalt in water en DRSP. De gemiddelde vakman zal dan volgens het hof aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet geclaimde middelen (basen) geen bescherming wordt gezocht. Met andere woorden, volgens het hof valt onder het octrooi (dat daarvoor overigens nog meer omstandigheden aanvoerde, zie rov. 5.7-5.9 van 's hofs arrest) alleen pTSA en niet het door Bayer als equivalent geclaimde pyridine. Dit staat bekend als "*disclosed but not claimed is disclaimed.*" Dat dit leerstuk bestaat, is niet in geschil tussen partijen. Bayer's betoog komt erop neer dat deze regel alleen opgaat als datgene wat is geopenbaard, maar niet is geclaimed, wel in een conclusie geclaimed had kunnen worden; in dit geval had een zwakke base niet kunnen worden geclaimed, omdat die in de beschrijving van het octrooi als zodanig onvoldoende is geopenbaard; wat geopenbaard is, is het gebruik van basen in het algemeen (zie verder de conclusie AG van Peursem, randnr. 3.18 e.v. en rov. 5.9 van het hof).

10. De Hoge Raad verwierpt Bayer's betoog; het is een onjuiste rechtsopvatting dat de doctrine *disclosed but not claimed is*

disclaimed alleen opgaat wanneer wat is geopenbaard, maar niet *geclaimed*, de basis had kunnen zijn van een conclusie. De Hoge Raad lijkt hier de genoemde doctrine zelf te onderschrijven, maar een beslissing over die doctrine zelf kan ik hier niet lezen. In navolging van AG van Peurseem (zie randnr. 3.20) overweegt de Hoge Raad dat Bayer's opvatting erop neerkomt dat het slot van de conclusie van EP 840 (gebruik van pTSA) wordt weg geïnterpreteerd, waarmee die conclusie dan niets anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafplitsing onderdeel van de vinding is. Een overtuigend argument, meen ik vóór toepassing van de theorie *disclosed but not claimed is disclaimed* in deze zaak.

11. Dit arrest werd ook geannoteerd door J.H.J. den Hartog en T.M. Blomme in BIE 2016, p. 110 e.v. en (uitvoeriger) door D. van Engelen in AA 2016, p. 650 e.v.

Ch. Gielen