

Rechtspraak

OCTROOIRECHT

Nr. 12**Hoge Raad 25 mei 2012**

LJN BV3680, IEF 11363

(AGA/Occlutech)

Mrs. Numann, Van Oven, Bakels, Asser en Drion

AGA Medical Corporation, gevestigd te Plymouth, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, Eiseres tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep, advocaat: mr. K.G.W. van Oven, tegen

Occlutech GmbH, gevestigd te Jena, Duitsland, verweerster in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep, advocaten: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt en mr. A.M. van Aerde

Samenvatting

Art. 69 EOV

Geschil over occluders. De uitleg van de beschermingsomvang van octrooien staan daarbij centraal, in het licht van het gewijzigd artikel 69 EOV. Occlutech voert tevergeefs aan dat het Protocol slechts ziet op de uitleg van artikel 69 EOV en niet op de uitleg van octrooien. Volgens de Hoge Raad behelst het Protocol een richtsnoer voor het vinden van het antwoord op de vraag hoe ver de beschermingsomvang van een octrooi zich uitstrekt wanneer de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen worden onderzocht. De Hoge Raad sluit voor de concrete bepaling van de beschermingsomvang aan bij zijn vaste rechtspraak, maar geeft aan dat de gezichtspunten uit Ciba-Geigy niet in ieder geval in aanmerking hoeven te worden genomen. Dit is afhankelijk van de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat. AGA baseerde de door haar verdedigde ruime beschermingsomvang van de conclusies o.a. op de stelling dat haar octrooi een 'pioniersuitvinding' zou betreffen. De Hoge Raad formuleert in dit arrest een strengere eis ten aanzien vernieuwend karakter van een octrooi: dit moet 'sterk vernieuwend' zijn. Ten aanzien van het verleningsdossier verwijst de Hoge Raad naar Dijkstra/Saier en verduidelijkt daarbij dat de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) niet is beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan. AGA's motiveringsklacht ten aanzien van equivalentie wordt afgewezen. De Hoge Raad verworpt het beroep van AGA.

Hoge Raad

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 299267/HA ZA 07-3614 van de rechtbank 's-Gravenhage van 29 oktober 2008;
 b. het arrest in de zaak 200.020.925/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 oktober 2010.
 Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft AGA beroep in cassatie ingesteld. Occlutech heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor AGA toegelicht door mr. F.E. Vermeulen en mr. J.J. Allen, advocaten te Amsterdam, en voor Occlutech door haar advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep, met een beslissing omtrent de kosten zoals in alinea 69 van de conclusie vermeld.

Mr. Vermeulen voornoemd, heeft namens AGA bij brief van 17 februari 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) AGA is houdster van het Europese octrooi EP 0.808.138 B1 (hierna ook: het octrooi).

(ii) Blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is dit octrooi verleend voor een „Method of forming medical devices; intravascular occlusion devices”. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 5 oktober 2005. Het octrooi is verleend voor, onder meer, Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie gevoerd.

(iii) Conclusies 1, 2 en 16 van het octrooi luiden:

„1. A collapsible medical device (60) comprising a metal fabric formed of braided metal strands, the device (60) having a collapsed configuration for delivery through a channel in a patient[], and has a generally dumbbell-shaped expanded configuration with two expanded diameter portions (64) separated by a reduced diameter portion (62) formed between opposed ends of the device, characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device.

2. The medical device (60) of claim 1, wherein at least one of the clamps (15) [is] configured to be releasably attached to a delivery device.

16. A method of forming a medical device according to any of the preceding claims, the method comprising the steps of:

(a) providing a metal fabric formed of a plurality of braided strands, the strands being formed of a metal which can be heat treated to substantially set a desired shape;

(b) deforming the metal fabric to generally conform to an internal wall surface of a moulding element;

(c) heat treating the metal fabric in contact with the surface of the moulding element at an elevated temperature, the temperature and the duration of the heat treatment being sufficient to substantially set the shape of the fabric in its deformed state;

(d) removing the metal fabric from contact with the moulding element; and

(e) clamping the opposed ends of the strands of the device with clamps.”

(iv) De (niet betwiste) Nederlandse vertaling luidt:

„1. Een samenvouwbaar medische inrichting (60) omvattende een metaalweefsel gevormd uit gevlochten metaaldraden, welke inrichting (60) een samengeklapte configuratie heeft voor aflevering door een kanaal in een patiënt, en een in hoofdzaak haltervormige uitgezette configuratie heeft met twee vergrote-diameterdelen (64) gescheiden door een verminderde-diameterdeel (62) gevormd tussen tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting, met het kenmerk, dat klemmen (15) zijn aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting.

2. De medische inrichting (60) volgens conclusie 1, waarbij ten minste één van de klemmen (15) zodanig is uitgevoerd dat deze losmaakbaar kan worden vastgezet aan een afgifteinrichting.

16. Een werkwijze voor het vormen van een medische inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze de navolgende stappen bevat:

(a) voorzien in een metaalweefsel vervaardigd van een groot aantal gevlochten draden, waarbij de draden vervaardigd zijn van een metaal dat warmtebehandeld kan worden om in hoofdzaak in een gewenste vorm te kunnen worden gezet;

(b) vervormen van het metaalweefsel tot dit zich in hoofdzaak heeft aangepast aan een inwendig wandoppervlak van een vormgevend element;

(c) warmtebehandeling van het metaalweefsel in contact met het oppervlak van het vormgevende element op een verhoogde temperatuur, waarbij de temperatuur en de duur van de warmtebehandeling voldoende zijn voor het in hoofdzaak in zijn gedeformeerde toestand zetten van de vorm van het weefsel;

(d) verwijderen van het metaalweefsel uit contact met het vormgevende element; en

(e) klemmen van de tegenover elkaar gelegen einden van de draden van de inrichting met klemmen.”

(v) De conclusies 2 t/m 15 van het octrooi zijn (direct of indirect) afhankelijk van conclusie 1 en zijn gericht op voorkeursuitvoeringen van de inrichting volgens conclusie 1. Conclusie 16 is gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een inrichting volgens conclusies 1 t/m 15.

(vi) Occlutech brengt occlusie-inrichtingen in de handel onder diverse benamingen. Deze „occluders” kunnen worden gebruikt als septumafsluiters.

3.2.1 Occlutech vordert in dit geding, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat de in 3.1 onder (vi) genoemde producten, vervaardigd zon-

der gebruik van een nitinolhuls voorafgaande aan het lassen van de draden, buiten de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van het octrooi vallen, en dat zij geen inbreuk op het octrooi maakt door het op de markt brengen en verhandelen van die producten. In reconventie vordert AGA een verklaring voor recht dat wel van inbreukmakend handelen sprake is, alsmede een verbod om, kort gezegd, die producten te vervaardigen en te verhandelen.

De rechtbank heeft de vorderingen van Occlutech toegewezen en die van AGA afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft bij het thans bestreden arrest het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het overwoog dat in conclusie 1 van het octrooi de volgende elementen (of kenmerken) kunnen worden onderscheiden:

- (i) A collapsible medical device (60),
- (ii) comprising a metal fabric formed of braided metal strands,
- (iii) the device (60) having a collapsed configuration for delivery through a channel in a patient[’s],
- (iv) and has a generally dumbbell-shaped expanded configuration,
- (v) with two expanded diameter portions (64),
- (vi) separated by a reduced diameter portion (62) formed between opposed ends of the device,
- (vii) characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device.

en dat het geschil zich toespitst op de vraag of de inrichtingen van Occlutech voldoen aan de elementen (i) en (vii). (Rov. 8-9).

Het hof is uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat die inrichtingen aan kenmerk (i) wel beantwoorden (rov. 10.1-10.3), maar aan kenmerk (vii) niet (rov. 11.1-11.11). Het heeft vervolgens het beroep van Occlutech op het verleningsdossier onderzocht en geoordeeld dat AGA in de verleningsprocedure in antwoord op nieuwheidsbezwaren van de examiner de conclusies 1 en 16 heeft beperkt en dat de gegevens uit dat dossier de eerder bereikte conclusie dus bevestigen (rov. 12.1-12.12). Ten slotte heeft het hof geoordeeld dat ook geen sprake is van equivalentie (rov. 13.2).

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1 De talrijke klachten van het middel, dat drie onderdelen telt, hebben betrekking op de thema’s: uitleg van het hiervoor in 3.2.2 bedoelde kenmerk (vii) van het octrooi, de rol daarbij van het verleningsdossier en de vraag naar de equivalentie. De Hoge Raad zal de klachten aan de hand van die indeling behandelen.

Uitleg van kenmerk (vii) van het octrooi

4.2.1 De tegen rov. 11.1-11.11 van het bestreden arrest gerichte klachten – opgenomen in het middel onder 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 en 2.3 – zijn, naar in de inleiding van het middel (onder 6) ook is vermeld, te herleiden tot de kernklachten, kort gezegd, (a) dat het hof bij zijn uitleg een onjuiste maatstaf heeft toegepast door zich te beperken tot een uitsluitend taalkundige uitleg van de conclusies en in lijn daarmee de kenmerken van deel-

kenmerk (vii) als essentiële constructieve maatregel te kwalificeren, en (b) dat het heeft nagelaten om vast te stellen wat de uitvindingsgedachte van het octrooi is, waarbij het geen kenbaar gewicht heeft toegekend aan de hoge mate van vernieuwing die het octrooi heeft gebracht.

4.2.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt het volgende vooropgesteld. 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.

Het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) luidt:

„Art. 1 Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

Art. 2 Equivalenten

Teneinde de omvang van de bescherming voortvloeiende uit een Europees octrooi te bepalen, dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element.”

Opmerking verdient dat dit Protocol naar zijn bewoordingen weliswaar (slechts) ziet op de uitleg van art. 69, maar dat de door Occlutech verdedigde opvatting dat het (daarmee) geen betrekking heeft op de uitleg van octrooien, van de hand moet worden gewezen. Naar de opvatting van Occlutech brengt „juiste“ – waarmee zij kennelijk bedoelt: getrouwe – toepassing van art. 69 mee dat de rechter daarmee, kennelijk als vanzelf, het resultaat teweegbrengt bedoeld in de slotzin van art. 1 van het Protocol. Die opvatting is niet juist, aangezien daarmee art. 1 geheel overbodig zou worden. Bovendien kan uitleg van art. 69 op de wijze als in het Protocol vermeld niet losgedacht worden van de uitleg van de octrooien zelf: het Protocol bepaalt hoe art. 69 begrepen moet worden en daarmee hoe octrooien uitgelegd dienen te worden. Het behelst een richtsnoer voor het vinden van het antwoord op de vraag hoe ver de beschermingsomvang van een octrooi zich uitstrekt wanneer de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen worden onderzocht.

In het arrest HR 7 september 2007, LJN BA3522, NJ 2007/466, is de bestaande rechtspraak van de Hoge

Raad verduidelijkt in het licht van art. 69 en het Protocol en zijn, onder verwijzing naar de in die rechtspraak – in het bijzonder in HR 13 januari 1995, LJN ZC1609, NJ 1995/391 – 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).

Daarmee is niet gezegd dat al de gezichtspunten die in het arrest van 1995 zijn opgesomd, in ieder afzonderlijk geval in aanmerking moeten worden genomen. In hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat.

Ten slotte wordt in herinnering gebracht dat, naar ook in het arrest van 2007 is overwogen, de uitleg van een octrooi in de regel sterk is verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.

4.2.3 Het hof heeft geoordeeld dat de gemiddelde vakman (hierna: de vakman) die kennis neemt van het hier aan de orde zijnde kenmerk – „dat klemmen (15) zijn aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting” – ongetwijfeld zal menen dat (a) aan elk einde van de inrichting één klem aanwezig is, en (b) elke klem (constructief) is aangepast voor het klemmen van de draden bij het desbetreffende einde van de inrichting. Dat oordeel heeft het hof gemotiveerd door erop te wijzen dat in conclusie 1 – anders dan in conclusie 16 – gesproken wordt van „het klemmen van de draden” (aan elk einde van de inrichting) en niet „het klemmen van de uiteinden van de draden” (aan elk einde van de inrichting), waaruit het heeft afgeleid dat een klem aanwezig dient te zijn aan elk uiteinde, ongeacht of er draadeinden bij elk uiteinde van de inrichting aanwezig zijn, zulks om beide uiteinden te vrijwaren van ontrafelen en de haltervorm te verkrijgen (rov. 11.1). In rov. 11.4 heeft het hof, onder verwijzing naar de omschrijving van het doel van het octrooi en van de specifieke constructie die het voor het bereiken van dat doel verschaft, zoals opgenomen in de beschrijvingsinleiding, geoordeeld dat de vakman er ongetwijfeld van zal uitgaan dat alle duidelijk geredigeerde elementen

(i-vii), dus ook kenmerk (vii), essentiële (constructieve) kenmerken van de geotrooieerde inrichting zijn ter bereiking van het gestelde doel. Het heeft vervolgens vastgesteld dat de vakman bij het raadplegen van het in de beschrijving vermelde octrooi WO-A-94/12136 tot de slotsom zal komen dat de in kenmerk (vii) beschreven maatregel de enige nieuwe is die het onderhavige octrooi onderscheidt van het evenbedoelde octrooi, dat is vermeld in het kader van de beschrijving van de stand der techniek. Voorts heeft het hof nog overwogen (rov. 11.5) dat (de beschrijving van) het octrooi geen duidelijke aanwijzingen bevat voor een ruimere interpretatie, nu de beschrijving geen inrichtingen met aan één zijde een klem openbaart en ook de figuurbeschrijvingen daarvoor geen duidelijke aanwijzing bieden.

4.2.4 Voor zover het middel klaagt dat het hof zich heeft beperkt tot een letterlijke uitleg van het octrooi, zonder raadpleging van de beschrijving en de tekeningen, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag dus niet tot cassatie leiden. Dat het bestreden oordeel, zoals onderdeel 1.1.1 betoogt, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat het ervan uitgaat dat, indien de bewoordingen van de conclusies duidelijk zijn, de letterlijke uitleg prevaleert en dat daarop slechts een correctie mogelijk is als duidelijke aanwijzingen in beschrijving en tekeningen aanwezig zijn voor een andere beschermingsomvang, vindt dus evenmin grondslag in hetgeen het hof heeft overwogen, zodat daarvoor hetzelfde geldt. Het hof heeft geoordeeld dat in de beschrijving en de tekeningen geen aanknopingspunten zijn te vinden voor de door AGA aan de hand van de uitvindingsgedachte voorgestane uitleg, die van de bewoordingen van de conclusies afwijkt.

4.2.5 Daarmee ontvalt ook de grond aan de klachten van onderdeel 1.2 dat het hof heeft nagelaten de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte als gezichtspunt te laten meewegen. Het hof is immers van oordeel dat een achterliggende uitvindingsgedachte als door AGA gesteld, uit het octrooi niet valt af te leiden. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat het voor het overige in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht; het is ook niet onbegrijpelijk. Hetzelfde geldt voor de in onderdeel 1.2.2 vervatte klacht tegen het hiervoor in 4.2.3 vermelde oordeel in rov. 11.4 omtrent de vergelijking met octrooi WO-A-94/12136.

4.2.6 In onderdeel 1.4 – en 1.3, in het kader van de equivalentievraag, waarover hierna onder 4.4 – wordt geklaagd dat het hof zich bij de uitleg van het octrooi onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het door AGA in feitelijke instanties ingenomen standpunt dat de in het octrooi belichaamde uitvinding een zeer hoge mate van vernieuwing heeft gebracht in het relevante vakgebied, de behandeling van gaten in het septum, die tot resultaat heeft gehad dat openhartoperaties niet meer noodzakelijk zijn en kan worden volstaan met een eenvoudige, kortdurende en (vrijwel) risicoloze ingreep. Het hof heeft in hetgeen daaromtrent is aangevoerd kennelijk geen aanleiding gevonden de beschermingsomvang van het octrooi zo ruim op te vatten als AGA heeft bepleit. Dat oordeel geeft, mede in aanmerking genomen dat, zoals hiervoor in 4.2.2 overwogen, niet in ieder afzonderlijk geval al de in het arrest van 1995 genoemde gezichtspunten in aanmerking behoeven te worden genomen, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk: voor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een „pioniersuitvinding” bestaat dan grond, indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd. Kennelijk heeft het hof, niet onbegrijpelijk, niet

willen aannemen dat het gestelde vernieuwende karakter van de uitvinding eraan in de weg heeft gestaan dat AGA ook een uitvoeringsvariant had kunnen claimen als door Occlutech in haar occluders toegepast, die AGA bovendien volgens haar eigen stellingen (onderdeel 2.3.2, waarover hierna in 4.2.7) wel heeft voorzien en die door de vakman volgens haar in de conclusies wordt „ingelezen”. Dat bij een pioniersuitvinding daarnaast grond kan bestaan onduidelijkheden niet in het nadeel van de octrooihouder te laten werken, zoals in het arrest van 1995 is overwogen, is hier niet aan de orde, aangezien het hof op de hier van belang zijnde punten geen onduidelijkheden heeft vastgesteld.

4.2.7 Voor zover de klachten van onderdeel 2 voortbouwen op die van onderdeel 1 moeten zij het lot daarvan delen.

Dat de vakman zal begrijpen dat met één klem kan worden volstaan indien de draadeinden slechts aan één zijde van de inrichting worden bijeengebracht en dat voor dat geval het oordeel van het hof omtrent de functie van de tweede klem (rov. 11.1, weergegeven hiervoor in 4.2.3) onbegrijpelijk is, zoals in de onderdelen 2.1.1 en 2.1.2 wordt betoogd, miskent dat het hof uit de stellingname van AGA in de feitelijke instanties in elk geval niet heeft behoeven te begrijpen dat en waarom de tweede klem in dat geval geen functie heeft bij het verkrijgen van de haltervorm. De klachten over het oordeel (in rov. 11.4) dat de vakman ongetwijfeld ervan zal uitgaan dat kenmerk (vii) een essentieel (constructief) kenmerk van de geoctrooieerde inrichting is ter bereiking van het gestelde doel, falen, nu van onbegrijpelijkheid van dat oordeel geen sprake is, in het licht van hetgeen het hof in die overweging aan de beschrijving heeft ontleend. Dat het hof (in rov. 11.7) niet tot het oordeel is gekomen dat de alinea's [0018] en [0027] van de beschrijving, in onderlinge samenhang bezien, openbaren dat onder kenmerk (vii) ook een maatregel is begrepen met maar één klem, is, anders dan onderdeel 2.3.2 ingang wil doen vinden, onjuist noch onbegrijpelijk, waartoe wordt verwezen naar de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 56-58.

4.2.8 Ook voor het overige kunnen de klachten omtrent de uitleg van kenmerk (vii) niet tot cassatie leiden.

Zij strekken in wezen tot een hernieuwde beoordeling van hetgeen partijen in dit geding hebben aangevoerd voor de door elk van hen verdedigde uitleg van het octrooi, hetgeen de taak van de cassatierechter te buiten gaat. Voor zover die klachten zich keren tegen de motivering worden zij tevergeefs voorgesteld omdat het hof met zijn motivering voldoende inzicht geeft in zijn gedachtegang, welke alleszins begrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde om de beslissing te kunnen dragen.

De rol van het verleningsdossier

4.3.1 De klachten van onderdeel 2.4 die betrekking hebben op hetgeen het hof (in rov. 12.1-12.11) heeft overwogen omtrent het beroep dat Occlutech heeft gedaan op het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier, richten zich tegen ten overvloedige gegeven overwegingen en kunnen reeds daarom niet tot cassatie leiden.

4.3.2 Volledigheidshalve wordt nog overwogen dat de rechtsklacht dat het hof een te vergaande betekenis heeft toegekend aan het verleningsdossier, doel mist.

Het onderdeel gaat ten onrechte ervan uit dat in het arrest HR 22 december 2006, LJN AZ1081, NJ 2008/538 de betekenis van het verleningsdossier (ten behoeve van anderen dan de octrooihouder) is beperkt tot materie die de octrooihouder eerder niet had geclaimd of waarvan deze afstand heeft gedaan. In het genoemde arrest is overwogen:

„In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis [van een redelijke rechtszekerheid voor derden] tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier.”

Nog daargelaten dat het hof heeft geoordeeld dat AGA in de loop van de verleningsprocedure de conclusies 1 en 16 heeft beperkt (rov. 12.7), valt uit de genoemde uitspraak de bedoelde beperking niet af te leiden. Wel is daarin de in HR 27 januari 1989, LJN ADO607, NJ 1989/506 gegeven beslissing herhaald dat een zodanige afstand slechts mag worden aangenomen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, waaronder de openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Equivalentie

4.4.1 De klachten van onderdeel 1.3 richten zich tegen rov. 13.2, waarin het hof overwoog dat geen sprake is van equivalentie bij aanwezigheid van één klem bij de septumafsluiters van Occlutech, omdat de afsluitende werking aan het uiteinde van die afsluiters waar geen klem aanwezig is, op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan met een klem die is aangepast voor het klemmen van de draden aan zulk een uiteinde. Geklaagd wordt dat dit oordeel onjuist, althans onbegrijpelijk dan wel ontoereikend gemotiveerd is.

4.4.2 De klacht van de onderdelen 1.3.1 en 1.3.3, die erop neerkomt dat het hof had behoren te motiveren waarom het bereiken van de afsluitende werking met twee klemmen in het licht van het equivalente resultaat en de functie ervan op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan bij de afsluiters van Occlutech, mist doel.

Het oordeel van het hof behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.3.2 genoemde stellingen van AGA omtrent de rol die de afsluiting speelt bij het verkrijgen van de haltervorm. Daarbij moet voorts in aanmerking worden genomen dat, zoals ook is overwogen door het Bundesgerichtshof in zijn door AGA overgelegde uitspraak van 10 mei 2011 (rov. 35), het octrooi nog andere wijzen van verbinden van de draden aan de uiteinden weliswaar openbaart, maar niet claimt (zie alinea [0026]). Bij zijn oordeel behoefde het hof, mede in het licht van het hiervoor aan het slot van 4.2.6 overwogene, voorts niet kenbaar acht te slaan op de uitvindingsgedachte achter de bewoordingen van conclusie 1.

Overige klachten

4.5 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet open tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Slotsom

4.6 Aangezien geen van de onderdelen van het middel tot cassatie kan leiden, moet het beroep worden verworpen.

Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voorwaarde dat enig onderdeel van het principale beroep tot vernietiging van het arrest van het hof leidt, behoeft derhalve geen behandeling.

Kosten

4.7 Als de in het principale beroep in het ongelijk gestelde partij dient AGA te worden verwezen in de proceskosten. Occlutech heeft op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie gevorderd en ter zake van het principale beroep aanspraak gemaakt op een bedrag aan salaris van € 49.440,64 (dat is het bedrag exclusief omzetbelasting, nu die voor Occlutech, als ondernemer, verrekenbaar is), naast een bedrag aan griffierecht van € 5.894,--. AGA heeft dit bedrag aan proceskosten niet bestreden, zodat deze als hierna te melden zullen worden toegewezen.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;
veroordeelt AGA in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Occlutech begroot op € 5.965,34 aan verschotten en € 49.440,64 voor salaris.

Conclusie mr. Huydecoper

Feiten¹ en procesverloop

1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten:

de (principaal) eiseres tot cassatie, AGA, is houdster van het Europese octrooi EP 0.808.138 (hierna te noemen: „(het) octrooi”).

Blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is dit octrooi verleend voor een „Method of forming medical devices; intravascular occlusion devices”. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 5 oktober 2005.² Het octrooi is verleend voor meerdere landen, waaronder Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie gevoerd.

.....
1 De feiten vermeld in alinea's 1 t/m 7 ontleen ik aan rov. 2 t/m 5.4 van het in cassatie bestreden arrest.

2 Wat ingevolge art. 97 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) betekent dat het octrooi vanaf die datum van kracht is geworden.
De octrooiaanvraag die tot dit octrooi heeft geleid was in juni 1995 ingediend. De datum van publicatie, ruim tien jaar daarna, valt dan op als "later" dan men zou verwachten.

2. Conclusies 1, 2 en 16 van het octrooi luiden:

„1. A collapsible medical device (60) comprising a metal fabric formed of braided metal strands, the device (60) having a collapsed configuration for delivery through a channel in a patient's³, and has a generally dumbbell-shaped expanded configuration with two expanded diameter portions (64) separated by a reduced diameter portion (62) formed between opposed ends of the device, characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device.

2. The medical device (60) of claim 1, wherein at least one of the clamps (15)⁴ configured to be releasably attached to a delivery device.

[...]

16. A method of forming a medical device according to any of the preceding claims, the method comprising the steps of:

(a) providing a metal fabric formed of a plurality of braided strands, the strands being formed of a metal which can be heat treated to substantially set⁵ a desired shape;

(b) deforming the metal fabric to generally conform to an internal wall surface of a moulding element;

(c) heat treating the metal fabric in contact with the surface of the moulding element at an elevated temperature, the temperature and the duration of the heat treatment being sufficient to substantially set the shape of the fabric in its deformed state;

(d) removing the metal fabric from contact with the moulding element; and

(e) clamping the opposed ends of the strands of the device with clamps.”

De (niet betwiste) Nederlandse vertaling luidt:

„1. Een samenvouwbare medische inrichting (60) omvattende een metaalweefsel gevormd uit gevlochten metaaldraden, welke inrichting (60) een samengeklapte configuratie heeft voor aflevering door een kanaal in een patiënt, en een in hoofdzaak haltervormige uitgezette configuratie heeft met twee vergrote-diameterdelen (64) gescheiden door een verminderde-diameterdeel (62) gevormd tussen tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting, met het kenmerk, dat klemmen (15) zijn aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting.

2. De medische inrichting (60) volgens conclusie 1, waarbij ten minste één van de klemmen (15) zodanig is uitgevoerd dat deze losmaakbaar kan worden vastgezet aan een afgifte-inrichting.

[...]

.....
3 Ik denk dat hier een woord, bijvoorbeeld het woord "body" is weggefallen. De hierna te vermelden Nederlandse vertaling betreft een ander uitgangspunt, door in plaats van "patient's" te lezen: "patient". Voor de beoordeling in cassatie doen deze opmerkingen overigens niet ter zake.

4 Ook hier is volgens mij een woord weggefallen, bijvoorbeeld het woord "is". De Nederlandse vertaling is kennelijk op dezelfde lezing gebaseerd.

5 Hier lijkt een woord als "in" of eventueel "to" te zijn weggefallen. Ook de Nederlandse vertaling gaat hiervan uit.

16. Een werkwijze voor het vormen van een medische inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze de navolgende stappen bevat:

(a) voorzien in een metaalweefsel vervaardigd van een groot aantal gevlochten draden, waarbij de draden vervaardigd zijn van een metaal dat warmtebehandeld kan worden om in hoofdzaak in een gewenste vorm te kunnen worden gezet;

(b) vervormen van het metaalweefsel tot dit zich in hoofdzaak heeft aangepast aan een inwendig wandoppervlak van een vormgevend element;

(c) warmtebehandeling van het metaalweefsel in contact met het oppervlak van het vormgevende element op een verhoogde temperatuur, waarbij de temperatuur en de duur van de warmtebehandeling voldoende zijn voor het in hoofdzaak in zijn gedeformeerde toestand zetten van de vorm van het weefsel;

(d) verwijderen van het metaalweefsel uit contact met het vormgevende element; en

(e) klemmen van de tegenover elkaar gelegen einden van de draden van de inrichting met klemmen."

3. De conclusies 2 t/m 15 van het octrooi zijn (direct of indirect) afhankelijk van conclusie 1. Zij zijn, zoals vaak het geval is, gericht op voorkeursuitvoeringen van de inrichting volgens conclusie 1.

Conclusie 16 is gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een inrichting volgens conclusies 1 t/m 15.

4. De (principaal) verweerster in cassatie, Occlutech, bracht occlusie-inrichtingen in de handel onder de namen „Figulla(r) PFO („Patent Foramen Ovale”) Occluder” en „Figulla(r) ASD („Atrial Septum Defect”) Occluder”. Deze occluders worden gebruikt als septumafsluiters.⁶

5. In eerste aanleg heeft Occlutech (vooral) een verklaring voor recht gevorderd dat haar genoemde producten buiten de beschermingsomvang van het (Nederlandse deel van het) octrooi vallen, en dat Occlutech geen inbreuk op het octrooi maakt door het op de markt brengen en verhandelen van die producten. Occlutech heeft tevens voorwaardelijk (voor het geval geoordeeld wordt dat zij inbreuk maakt op het octrooi) vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi gevorderd.

6. AGA heeft verweer gevoerd, en in reconventie een verklaring voor recht gevorderd dat Occlutech inbreuk maakt op het octrooi. Aansluitend werd – allicht – in reconventie een verbod gevorderd ten aanzien van de volgens AGA door Occlutech begane (of van de kant van Occlutech dreigende) inbreuken, met bijkomende vorderingen.

6 Ter nadere toelichting: het gaat om inrichtingen die ertoe dienen, openingen te dichtten in het septum, d.i. de wand die de boezems en kamers van het hart van elkaar scheidt. (z.o.z.)

Naar AGA heeft gesteld, voorzien zulke inrichtingen in een zeer wezenlijke behoefte. Daardoor zou het mogelijk zijn (geworden) de bedoelde gebreken aan het septum – dat "hoort" namelijk normaaliter geen openingen te vertonen – met een aanzienlijk minder ingrijpende en minder riskante behandeling dan voorheen, te verhelpen.

7. In eerste aanleg werden de primaire vorderingen in conventie in essentie toegewezen geoordeeld, en werden de reconventionele vorderingen (dus) afgewezen. De voorwaardelijke nietigheidsvordering kwam hierdoor niet aan de orde.

Op het namens AGA ingestelde hoger beroep (waarin AGA haar eisen vermeerderde met het oog op nieuwe varianten van de door Occlutech aangeboden producten), heeft het hof de beslissing van de eerste aanleg bekrachtigd.

8. Namens AGA is tijdig⁷ en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Occlutech heeft laten concluderen tot verwerping, en heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep laten instellen. De wederzijdse standpunten zijn – ampel – schriftelijk toegelicht. Er is schriftelijk van re- en dupliek gediend.

Het is nog het vermelden waard, dat het ten tijde van het uitbrengen van de cassatiedagvaarding zo was dat de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk in „parallele” procedures over hetzelfde Europese octrooi (definitief) in het voordeel van Occlutech hadden beslist, terwijl een Oberlandesgericht in Duitsland in het voordeel van AGA had geoordeeld. Blijkens de schriftelijke toelichtingen is echter de beslissing van het Oberlandesgericht door het Bundesgerichtshof (BGH) vernietigd, en is de Duitse procedure alsnog in het voordeel van Occlutech geëindigd.⁸ Van de kant van AGA wordt ook verwezen naar „parallele” procedures in Italië, Spanje en Zweden.

Uitleg/beschermingsomvang van octrooien

9. De jurist wordt van het begin van zijn vorming als zodanig geconfronteerd met het feit dat de uitleg van tekst(en) een bron van problemen vormt. Tekst, en zeker: juridische tekst⁹, beoogt een bepaalde bedoeling aan de lezer duidelijk te maken. Vaak is dat de bedoeling, bepaalde gegevens van andere af te bakenen. Daarbij stuit men op de moeilijkheid dat zich grensgevallen voordoen. Vaak zijn die grensgevallen bij het opstellen van de tekst niet onder ogen gezien¹⁰, en vertonen die grensgevallen aspecten die ervóór pleiten, ze onder de

7 Het arrest van het hof is van 19 oktober 2010. De cassatiedagvaarding werd op 24 december 2010 uitgebracht.

8 De teksten van de beslissingen van de Engelse Court of Appeal en van het BGH (met een Engelse vertaling) zijn van de kant van Occlutech aan de schriftelijke toelichting gehecht.

9 Ofschoon de meeste andere teksten – ik denk dan bijvoorbeeld aan gedichten – ook beogen een bepaalde bedoeling tot uitdrukking te brengen, zijn bij de teksten van deze soort zowel het doel waarop de tekst gericht is als de middelen waarmee de opsteller zijn bedoeling verwoordt, wezenlijk anders dan bij juridische tekst. Stijlfiguren als de metafoor of de beeldende vergelijking, essentiële bouwstenen voor "literaire" tekst of propagandistische tekst, zal men in juridische teksten zelden of nooit zien. Die verdragen zich niet met het oogmerk van precieze verduidelijking en afbakening, dat bij zo veel juridische tekst voorop staat.

10 vormt de soms toegepaste formulering "n.o.t.k."). Dat vergemakkelijkt het bereiken van overeenstemming; en niet zelden is het wel verantwoord om erop te speculeren dat het geval dat men in het midden laat zich in de praktijk niet zal blijken voor te doen. Af en toe ziet men dat ook een octrooitext onder invloed van zulk "schipperen" tot stand komt.

geformuleerde tekst te scharen en andere aspecten die daartegen pleiten.

Het uitleggen van juridische teksten met het oog op zulke grensgevallen, behoort tot de hoofdonderdelen van het juridische werk.¹¹

10. Octrooien nemen wat dit betreft niet echt een uitzonderingspositie in. Het opstellen daarvan vindt vaak plaats onder omstandigheden waarin met een aantal grensgevallen geen rekening kan worden gehouden, of in elk geval: geen rekening wordt gehouden. Als vervolgens die grensgevallen aan de orde komen pleiten de nodige aspecten voor het scharen van het grensgeval onder het bereik van het verleende octrooi, en andere aspecten daartegen. Argumenten gericht op „redelijke bescherming voor de octrooihouder”, tegenover argumenten gericht op een „redelijke rechtszekerheid voor derden”, staan hierbij vaak voorop.

Voor de onderhavige zaak lijkt mij mede van belang, dat de tekst van een Europees octrooi tot stand komt in een samenspraak tussen de aanvrager van het octrooi en de octrooiverlenende instantie. Nu eens levert die samenspraak nauwelijks aanwijzingen op voor wat de betrokkenen voor ogen heeft gestaan, en dan weer zijn zulke aanwijzingen er wel. Allicht legt die factor dan (ook) gewicht in de schaal.¹²

11. Het dringt zich op dat de uitleg van octrooien meestal tot problemen aanleiding geeft als de octrooihouder zijn octrooi in stelling wil brengen tegen een voorziening die volgens de octrooihouder begrepen is onder de uitvinding waar het octrooi voor werd verleend; terwijl die voorziening toch niet precies beantwoordt aan de in de octrooitekst neergelegde omschrijving van die uitvinding.¹³

De octrooihouder verdedigt dan dat aansluiting moet worden gezocht bij de uit de octrooitekst af te leiden uitvinding(sgedachte), die ruimer is dan uit de in de tekst opgesomde elementen zou blijken; en de wederpartij verdedigt dat niet, of niet in de door de octrooihouder gewenste ruime mate, mag worden geabstraheerd van de in het octrooischrift omschreven elementen van het uitgevondene.

12. Een bijzonderheid van het „octrooiwezen” bestaat er in, dat de regels betreffende de verlening van Europese octrooien (overigens: evenals heel veel andere regels over het onderwerp: octrooiverlening) voorschrijven, dat de aanvrager van een octrooi conclusies moet voorstellen waarin het onderwerp waarvoor bescherming

wordt gevraagd, wordt beschreven. Die conclusies moeten duidelijk en beknopt zijn en steun vinden in de overigens in de octrooiaanvraag neergelegde beschrijving van de uitvinding, art. 84 EO.

De plaats van deze conclusies wordt dan verder verduidelijkt in art. 69 EO: de beschermingsomvang wordt daardoor bepaald, met dien verstande dat de beschrijving en tekeningen die ook in het octrooi zijn opgenomen, tot uitleg van de conclusies dienen.

13. Ik herinner er aan dat de uitlegproblemen betreffende octrooien er bijna altijd over gaan, dat er iets moet worden beoordeeld dat niet precies overeenstemt met de uitvinding zoals die in de tekst van het octrooi wordt „geclaimd”. Het gaat dan dus altijd om iets wat op bepaalde punten afwijkt van de elementen zoals die in de conclusie(s) van het verleende octrooi zijn beschreven. Zoals al werd aangestipt, is de vraag dan – meestal – of het octrooi er blijk van geeft dat een uitvinding(sgedachte) is beoogd die ruimer is, dan correspondeert met de elementen die de conclusie(s) beschrijven; en zo ja, of het gerechtvaardigd is, de door het octrooi verleende bescherming dienovereenkomstig verruimd uit te leggen.

14. De Nederlandse rechtsleer over dit onderwerp kenmerkt zich „van oudsher” door de benadering, dat de zojuist aangeduide verruiming royaal moet worden toegelaten. Het gaat, in de termen van het „klassieke” arrest HR 20 juni 1930, NJ 1930, p. 1217 e.v. m.nt. PS, er niet om, dat uitsluitend met de letterlijke tekst van het octrooi te rade mag worden gegaan, maar om dat, waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat.¹⁴

15. De ruime formulering die ik zojuist parafraseerde plaatst de gehele uit het octrooischrift blijkende (of: daaruit op te maken) gedachte(gang) op de voorgrond, en laat zodoende maar beperkte ruimte voor het toekennen van (bijzondere) betekenis aan de octrooi-conclusies. In deze ruime vorm voldoet de uit het arrest van 1930 blijkende opvatting dan ook niet aan de regel van art. 69 EO. Die regel geeft immers wél „prioriteit” aan de octrooi-conclusies, met dien verstande dat die moeten worden uitgelegd met inachtneming van de verdere tekst en illustraties (de beschrijving en de tekeningen). Een uitleg die zich concentreert op een uit de gehele tekst te destilleren uitvindingsgedachte, met voorbijgaan aan beperkingen die de conclusies lijken in te houden, is slecht met de regel uit het EO te verenigen. Een dergelijke uitleg komt er immers op neer dat „the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a

11 "No doubt there will be patent lawyers who are dismayed at the notion that the Protocol questions do not provide an answer in every case. They may feel cast adrift on a sea of interpretative uncertainty. But that is the fate of all who have to understand what people mean by using language." (Lord Hoffmann in *Kirin Amgen/Hoechst*, zoals geciteerd in *Terrell on the Law of Patents*, 2011, p. 214).

12 Al wordt daar verschillend over gedacht, zie voetnoot 37.

13 Vragen van uitleg kunnen ook in ander verband rijzen, bijvoorbeeld als nietigverklaring van een octrooi wordt gevorderd. Ook dan zal het er echter meestal gaan om de vraag of het octrooi méér omvat dan onbevangen tekstuele uitleg van de conclusies doet vermoeden.

14 Die rechtsleer heeft zich overigens voor een groot deel gevormd in een tijd dat het Nederlandse octrooierecht belangrijke beperkingen aanlegde voor de vordering tot nietigverklaring van een octrooi; zodat het bijna altijd ging om zaken waarin alléén een vordering wegens inbreuk aan de orde was, gericht tegen een voorziening die niet aan de letter van het octrooi beantwoordde. Dat een praktijk waarbij inbreuk en nietigheid meestal tegelijk aan de orde zijn, tot minder ruime uitleg aanleiding kan geven laat zich denken; zie bijvoorbeeld *Terrell on the Law of Patents*, 2011, nrs. 9-05 en 9-06.

consideration of the description and the drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated.”. Die formule, opgenomen in art. 1 van het Protocol bij art. 69 EOv dat onderdeel van het EOv uitmaakt, strekt ertoe een uitlegmethode aan te geven die (daar) met beslistheid als te ruim van de hand wordt gewezen.

16. Hetzelfde Protocol beveelt bij de uitleg van octrooien een middenweg aan, die zowel recht doet aan “a fair protection for the patent proprietor” als aan “a reasonable degree of legal certainty for third parties”. Tevens wordt voorgeschreven dat rekening moet worden gehouden met “any element which is equivalent to an element specified in the claims”.

Dit samenstel van aanwijzingen biedt een fraai geformuleerde redelijkheidstoets; maar aan praktische houvast voor de toepassing in de praktijk, biedt het wat mij betreft niet zo veel.

17. Als ik de rechtspraktijk in Nederland en in de omringende landen sedert de invoering van het EOv probeer te overzien, tekent zich daarin een geleidelijke ontwikkeling af waarin méér betekenis wordt toegekend aan de elementen die in de octrooi-conclusies staan omschrijven, en minder ruimte wordt gelaten voor uitleg die zich van die elementen in vergaande mate losmaakt.

Dat die benadering in de Engelse rechtsleer de boven- toon voert, zal niet verbazen: in dat land gold „van oudsher” dat méér betekenis aan de octrooi-conclusies werd toegekend dan in Nederland of Duitsland. Terwijl de Engelse praktijk inmiddels minder rigide aan bescherming louter binnen de tekst van de conclusies vasthoudt dan vroeger wel het geval was, blijft de ruimte voor uitleg – „construing purposively” – buiten die tekst, in de Engelse rechtsleer vrij beperkt.¹⁵

18. De Duitse rechtsleer, ooit aangemerkt als die waarin de meeste ruimte voor uitleg van octrooien aan de hand van een „allgemeine Erfindungsgedanke” werd aanvaard, is zich gaandeweg in beperktere formuleringen betreffende de uitleg van octrooien gaan uitdrukken. Ik haal, bij wege van voorbeeld, uit BGH 7 september 2004, nr. X ZR 255/01¹⁶, rov. 4 onder a aan: „Maßgebliche Grundlage dafür, was durch ein europäische Patent unter Schutz gestellt ist, ist gemäß Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPÜ der Inhalt der Patentansprüche¹⁷ (vgl. z.B. auch BGZH 98, 12 – Formstein). Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehört, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (BGZH 106, 84, 94 –

Schwermetalloxidationskatalysator). Das Protokoll zur Auslegung von Art. 69 EPÜ drückt dies durch seinen Hinweis aus, daß die Patentansprüche nicht lediglich als Richtlinie dienen dürften. Das verleiht dem in dem Patentanspruch gewählten Wortlaut entscheidende Bedeutung. Was – bei sinnvollem Verständnis – mit ihm nicht so deutlich einbezogen ist, daß es vom Fachmann als zur Erfindung gehörend erkannt wird, kann den Gegenstand dieses Patentanspruchs nicht kennzeichnen. Auch die zur Erfassung des Sinngehalts eines Patentanspruchs vorgesehene Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen des betreffenden Patents darf weder zu einer inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen.”

Of, in woorden van de uitspraak van het BGH in de parallel-procedure tussen de onderhavige partijen die bij de schriftelijke toelichting namens Occlutech is overgelegd, rov. 23:

„Zwar ist ein buchstäbliches Verständnis der Patentansprüche nicht zur Erfassung des geschützten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch angegebener Lösungsmittel erweitert werden (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986, 337, 341). Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Maßgabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat vielmehr Vorrang gegenüber der Beschreibung...etc.”

Namens AGA is aangevoerd dat de laatst-aangehaalde uitspraak als „uitschieter” zou zijn aan te merken, en niet representatief voor de Duitse rechtsleer; maar in het licht van de onmiddellijk daarvóór geciteerde beslissing, ben ik er niet van overtuigd dat dat zo is.

19. Ik meen dat ook de rechtspraak van de Hoge Raad, aansluitend bij de „trend” die ook in andere Europese landen te zien is, inmiddels een minder ruime benadering te zien geeft dan bijvoorbeeld nog uit HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH, rov. 3.5 zou kunnen worden opgemaakt. Die beslissing is namelijk wel zo uitgelegd, dat de leer uit het in alinea 14 hiervóór aangehaalde arrest onverkort zou zijn blijven gelden.¹⁸ In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV, rov. 3.3.1 is de leer uit het arrest van 27 januari 1989 verduidelijkt. De Hoge Raad overwoog dat bij de uitleg niet slechts het wezen van de uitvinding zoals de vakman die uit het octrooi kan opmaken bepalend is, maar dat ook rekening moet worden gehouden met de redelijke rechtszekerheid voor derden, en dat dit gezichtspunt (tegenover het door de Hoge Raad ook als „gezichtspunt” aangeduide gegeven van het wezen van de uit het octrooi blijvende uitvinding) aanleiding kan geven voor een restrictievere, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg.

15 In het Engelse appelvonnis in de parallelprocedure tussen de onderhavige partijen, overgelegd als bijlage 1a bij de schriftelijke toelichting namens Occlutech, wordt in rov. 23 – 25 een overzicht van de Engelse rechtsleer gegeven, zoals ontleend aan (andere) recente rechtspraak; zie ook Terrell on the Law of Patents, 2011, nrs. 9-19 – 9-77.

16 Ik heb de rechtspraak van het BGH geraadpleegd via de databank op de website van het BGH.

17 “Patentanspruch” is de Duitse term die met het Nederlandse begrip “(octrooi)conclusie” overeenstemt.

18 Zie bijvoorbeeld het commentaar in Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht, 1989, nrs. 332 – 344.

20. Met de (vuist)regels uit de als laatste aangehaalde beslissing zou de Nederlandse rechtsleer overigens, naar mij toeschijnt, aan de conclusies van het octrooi nog altijd minder betekenis toekennen dan in de Engelse en Duitse rechtsleer inmiddels lijkt te zijn aanvaard; maar de latere rechtspraak van de Hoge Raad roept het beeld op, dat dat niet (meer) het geval is.

Ik wijs daarvoor op HR 6 maart 2009, NJ 2009, 417 m.nt. Gielen, rov. 5.2.2, HR 7 september 2007, NJ 2007, 466, rov. 3.3, HR 31 oktober 2003, NJ 2006, 600, rov. 3.3.1 en 3.3.2 en HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, rov. 3.6 en 3.7.¹⁹ In deze beslissingen wordt telkens aangenomen dat de conclusies, uiteraard: „bei sinnvollem Verständnis”, in de uitlegging van een (Europees) octrooi de centrale plaats innemen.

21. Naar zich laat denken, zijn er tal van verschillende situaties denkbaar waarin, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de wijze waarop de uitvinding in de conclusies is omschreven méér of juist minder aanknopingspunten biedt voor een verruimde uitleg aan de hand van de beschrijving en de tekeningen – of juist het tegendeel.

Het principale cassatiemiddel gaat uit van één zo'n geval: het geval van een min of meer gemakkelijk als zodanig te herkennen uitvinding van brede, principiële strekking, waarvan de omschrijving in de conclusies om wat voor redenen dan ook, beperkingen inhoudt die niet sporen met de brede strekking van de uit de beschrijving blijken uitvinding. Dat is, zo te zien, ook het geval dat de aanzet heeft gegeven tot de formulering uit het arrest van 20 juni 1930 (en dat van 27 januari 1989): men herkent in het octrooischrift (vrij gemakkelijk) een uitvinding van bredere strekking dan er in de conclusies terecht is gekomen.

22. Bij wege van theoretische (maar natuurlijk niet helemaal toevallig gekozen) voorbeelden, noem ik een aantal andere varianten:

- De uitvinding is beperkt omschreven omdat ten tijde van het doen van de uitvinding en het beschrijven daarvan in een octrooiaanvraag, de steller daarvan niet méér dan het met de beperkte omschrijving corresponderende inzicht (ter beschikking) had. (Even) later zijn andere, bredere inzichten „in beeld” gekomen, en in het licht daarvan kan de in het octrooi beschreven uitvinding gemakkelijk als te beperkt „geclaimd” worden gepercipieerd en verdedigd.²⁰

- De uitvinding, hoewel door vakgenoten als belangrijk gepercipieerd en in de praktijk zeer succesvol, blijkt voor een relevant deel „overlap” te vertonen met gegevens uit de bekende stand van de techniek, die echter niet tot de „mainstream” technologie behoren en daarom niet of nauwelijks bekendheid genoten. Zulke „stand van de techniek” kan, als die in de octrooiverleningsprocedure door de Examiner wordt opgemerkt, een reden opleveren om de uitvinding in het octrooi wezenlijk anders (en beperkter) te omschrijven dan overeenkomt met de kijk die deskundige vakgenoten (uiteraard niet op de hoogte van de in de verlenings-procedure gevonden stand van de techniek) hebben op de strekking van de uitvinding en het belang daarvan; en eventueel ook: dan overeenkomt met de positieve ontvangst van de uitvinding in de markt, en het navenante commerciële succes daarvan.
- Er kan worden gekozen voor een formulering van de conclusies die niet optimaal met de in de beschrijving gegeven illustratie van een uitvinding strookt omdat het nodig bleek materie van de aanvankelijk beschreven uitvinding „af te splitsen”. Het laat zich geredelijk denken dat de beschrijving dan zo („onhandig”) kan worden aangepast, dat de uitvinding zoals die in de inleidende gedeelten van het octrooischrift wordt beschreven, althans in bepaalde opzichten, een wezenlijk ander beeld oproept dan de uitvinding zoals die in de gewijzigde conclusies wordt gedefinieerd. Bij een octrooi dat zo tot stand is gekomen levert het opsporen van een daaraan ten grondslag liggende uitvindingsgedachte allicht méér problemen op dan wanneer het om een „in eim Guss” opgestelde tekst gaat.
- Een octrooi op basis van een aanvraag die nadruk legde op de werkwijze waarmee beoogde voortbrengsels worden verkregen, wordt nader geformuleerd zodat de verkregen voortbrengsels voorop komen te staan. Naar zich laat denken komt bij een beschrijving die aanvankelijk op de werkwijze ter vervaardiging is toegesneden, het accent op hoe de elementen van het beoogde product worden verkregen en waar die uit bestaan, wezenlijk anders te liggen dan wanneer men dezelfde voortbrengsels niet „vanuit de werkwijze” beschrijft.

Ik heb deze voorbeelden, zoals ik al even liet blijken, niet geheel toevallig gekozen. Het dossier van de onderhavige zaak bevat aanwijzingen dat er van ieder van de in de voorbeelden genoemde gevallen sprake zou kunnen zijn, en ook van meer dan één van die gevallen tegelijk.

23. Met deze voorbeelden heb ik, wat de „geschoolde lezer” betreft misschien geheel ten overvloede, willen illustreren dat er geen eenvormige weg voor de uitleg van octrooien bestaat. Elk octrooi moet worden uitgelegd in het kader van de aan dat octrooi eigen omstandigheden, met inbegrip van bijzonderheden en eigenaardigheden zoals de zojuist bij wege van voorbeeld gesuggereerde.

Het namens AGA in cassatie verdedigde, lijkt van een ander vertrekpunt uit te gaan: voor ieder octrooi zou

19 De als laatste genoemde zaak betrof niet een Europees octrooi maar een Nederlands („vooronderzocht”) octrooi. De voor de uitleg van zulke octrooien geldende regels stemmen echter, voor zover hier van belang, met die voor Europese octrooien overeen (de thans in het Protocol opgenomen verwijzing naar equivalenten is niet rechtstreeks op het toen beoordeelde octrooi van toepassing, maar er speelde in die zaak, als het om de uitleg van het octrooi ging, geen beroep op equivalentie).

Zie voor een breed gedocumenteerd commentaar op de recente rechtspraak van de Hoge Raad over (onder andere) de uitleg van octrooien, Brinkhof, BOE 2008, p. 112 e.v.

20 Min of meer aan deze beschrijving beantwoordt het geval dat in HR 2 november 2001, NJ 2001, 686 aan de orde was.

een „wezen van de uitvindingsgedachte” moeten worden vastgesteld om te kunnen beoordelen of de conclusies niet te beperkt zijn geformuleerd; en wanneer dat laatste wordt vastgesteld, zou de uitleg zich ook moeten richten naar het gevonden „wezen”, voor zoveel nodig met voorbijgaan aan in de conclusies opgenomen beperkingen.^{21, 22}

24. De werkelijkheid is dus, denk ik, veelvuldiger en gevarieerder dan die waarvan het middel lijkt uit te gaan. De rechtsleer zoals die inmiddels aan de hand van art. 69 EOV tot ontwikkeling komt is op die gevarieerdere werkelijkheid georiënteerd, en volgt dus niet het wat eenzijdige patroon dat aan de betogen van het middel (en de schriftelijke toelichting van de kant van AGA) ten grondslag ligt.

25. Voor de beoordeling in cassatie is nog dit van aanzienlijk belang: de aan octrooien toekomende uitleg wordt in bestendige rechtspraak aangemerkt als feitelijk, of als „verweven met waarderingen van feitelijke aard”, en daarom slechts beperkt vatbaar voor toetsing in cassatie.²³

Bespreking van het principale cassatiemiddel

26. Met de hiervóór neergeschreven beschouwingen voor ogen denk ik dat de klachten van het principale middel niet verdienen, te worden aanvaard. Ik zal daar toe – natuurlijk – die klachten bespreken.

De klachten worden echter niet achtereenvolgens besproken, omdat de achtereenvolgende klachten een vrij aanzienlijk aantal herhalingen, al-dan-niet voorzien van variaties of verbijzonderingen, op verschillende thema's inhouden. Ik meen er goed aan te doen de thema's die ik in de klachten aantref te bespreken, telkens met aanwijzing van de klachten waarin die thema's volgens mij worden aangesneden.

27. Maar laat ik om te beginnen aangeven, hoe volgens mij de beslissing van het hof moet worden verstaan. In die beslissing komt een centrale plaats toe aan rov. 11.1. Daarin oordeelt het hof over de van de vakman te verwachten lezing van de vermelding, in conclusie 1, dat de daarin „geclaimde” inrichting aan elk uiteinde

een klem uitwijst die (constructief) is aangepast om de draden bij het desbetreffende einde van de inrichting te klemmen.

Het hof stelt vast dat de vakman het aldus „klemmend” verzekeren van beide uiteinden van de inrichting als een van de door de conclusie beoogde maatregelen zal opvatten.

28. In het middel wordt deze vaststelling op een aanzienlijk aantal plaatsen²⁴ bestreden met argumenten die ertoe strekken dat de vakman zal begrijpen dat het voorkómen van ontrafelen van de draden van de inrichting en het verkrijgen van de beoogde halter-vorm, ook mogelijk zijn met slechts één klem, met name als de draden aan de tegenovergestelde zijde van de inrichting niet zijn afgesneden, maar (gebogen) doorlopen, en dan terugkeren naar de zijde waar de klem is aangebracht.²⁵

29. Ik geef de steller van het middel na dat de vakman aan wie dit in deze termen wordt uitgelegd, dat gemakkelijk zal begrijpen (zeker als hij ook kennis draagt van de producten van Occlutech waarin deze oplossing wordt toegepast). Het octrooischrift openbaart deze leer echter niet – ook niet „stilzwijgend”.²⁶ Ik meen dan ook dat het hof zonder miskenning van het toepasselijke recht of van de motiveringsplicht kon aannemen, dat de vakman als leer van de in het octrooi beschreven uitvinding zal percipiëren dat het klemmend verzekeren van (de draden aan) beide einden van de beschreven inrichting (uiteraard: in combinatie met de verder vermelde maatregelen) de door de uitvinding voorziene oplossing oplevert, zowel voor het eventuele „ontrafelen”²⁷ als voor het verkrijgen van de beoogde „gesloten” halter-vorm (en ook voor de in het octrooi aanbevolen betrouwbare afsluitende werking, zie rov. 11.4 van het arrest, voorlaatste volzin).

Simpel gezegd: het octrooi leert dat men zó tot het gewenste resultaat kan komen. Het leert niet dat dat ook op een wezenlijk andere manier mogelijk is; en het mag niet worden verondersteld dat dit door de vakman wél zal worden „ingelesen”.²⁸

21. Waarbij volgens het middel een uitzondering mag worden aanvaard wanneer blijkt dat van de kant van de octrooiaanvrager welbewust en uitdrukkelijk afstand is gedaan van de bescherming die hem, aanvrager, naar het „wezen” van de in de aanvraag beschreven uitvinding zou toekomen.

22. De lezer zal in de door mij gegeven parafrase van het standpunt van AGA een leer herkennen die nauw bij de in alinea's 14 en 15 hiervóór aangeduide, „klassieke” Nederlandse leer betreffende de uitleg van octrooien aansluit; en die dus, zoals ik vervolgens heb besproken, ruimer is dan met de in art. 69 EOV neergelegde regel, en de inmiddels aan die regel in de praktijk gegeven uitleg, verenigbaar is.

23. O.a. HR 15 februari 2008, NJ 2008, 449, rov. 3.8.2; HR 7 september 2007, NJ 2007, 466, rov. 3.3; HR 31 oktober 2003, NJ 2006, 600, rov. 3.3.2. Het trof mij dat in de rechtspraak van het BGH wordt aangenomen dat „die Auslegung des Patentanspruchs vom Revisionsgericht in vollem Umfang nachgeprüft werden kann.” (BGH 13 februari 2007, nr. X ZR 74/05, rov. 18). In zoverre bestaat er dus tussen de Nederlandse en de Duitse „höchstrichterliche” praktijk een belangrijk verschil.

24. Ik lees dit in de sublinea's 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 (slot), 1.3.3, 2.1, 2.1.1, 2.2.3 en 2.3.1 van het middel. Subonderdeel 2.2.1, voor zover dat het oordeel dat de vakman het octrooi beperkt zal lezen dan namens AGA verdedigd als onbegrijpelijk kwalificeert, merk ik aan als variatie op dit thema.

25. Zoals het geval is bij de inrichtingen van Occlutech waartegen AGA is opgetreden.

26. Ik licht deze bevinding nader toe in alinea's 35 – 37 hierna.

27. Wat de vakman ook zou kunnen begrijpen als: het onwenselijk vrij van elkaar bewegen van de (doorlopende) losse draden die bij het eind van de inrichting bij elkaar komen.

28. AGA's stelling dat een vakman geredelijk zal begrijpen dat de in conclusie 1 opgenomen vermeldingen betreffende de klemmen aan de uiteinden van de inrichting ruimte laten voor toepassingen met één klem (even doordenkend komt men er overigens toe dat er ook een uitvoering mogelijk is waarbij de draden aan beide zijden gebogen zijn en „doorlopen”, zodat men een constructie helemaal zonder klemmen verkrijgt), staat dan ook op enigszins gespannen voet met het feit dat de opsteller van AGA's octrooi-aanvraag, ongetwijfeld in nauwe samenspraak met de uitvinder(s), klaarblijkelijk zelf niet tot dit inzicht is gekomen. Daarmee is nader geïllustreerd dat de door het hof gekozen uitleg niet zo ongerijmd is als het middel bepleit.

Met deze vaststelling is het hof volgens mij – ruimschoots – gebleven binnen de marge van feitelijke appreciatie die bij oordelen als deze aan de rechters van feitelijke aanleg is voorbehouden. De zojuist in voetnoot 24 genoemde klachten stuiten daarop af.

30. In deze vaststelling ligt besloten dat het octrooi de vakman niet een andere, ruimere uitvindingsgedachte „meegeeft” dan deze, dat het in het octrooi onder ogen geziene probleem met de gezamenlijke in conclusie 1 beschreven maatregelen kan worden opgelost.

Daarmee verloor de vraag naar vaststelling van een eventuele „achterliggende uitvindingsgedachte” haar relevantie: de onderhavige vaststelling van het hof betekent dat het octrooi geen andere, achterliggende uitvindingsgedachte inhoudt.²⁹ De klachten van het middel die erop berusten dat het hof een dergelijke gedachte had moeten onderzoeken en die in zijn oordeel had moeten betrekken, stuiten daarop af.³⁰

Het in dit verband overwogene betekent mede, dat het hof de uit het octrooi voor de vakman blijken uitvinding niet heeft aangemerkt als het in hoge mate vernieuwende „pioneer patent” waarop in het middel een aantal malen wordt gedoeld, en waar de klacht van subalinea 1.4 van de cassatiedagvaarding apart aan gewijd is. Dit oordeel is in het licht van aspecten zoals die in alinea 22, tweede „gedachtestreepje” hiervóór werden genoemd, niet onbegrijpelijk (waaraan niet afdoet dat het hof dergelijke aspecten niet in volle omvang in zijn motivering heeft betrokken³¹).

31. Ik wil niet onvermeld laten dat tussen AGA en Occlutech mede in geschil is, of het octrooi „überhaupt” betrekking heeft op inrichtingen bestemd voor de sluiting van openingen in het septum. In rov. 10.1 – 10.3 heeft het hof dit geschilpunt in het nadeel van Occlutech beslist (waartegen het incidentele middel volgens mij tevergeefs opkomt, zie alinea’s 61 – 67 hierna). In het op dit punt gegeven oordeel stelt het hof, in rov. 10.2, echter wel vast dat het octrooi alleen aanwijzingen inhoudt voor toepassing van de uitvinding in wat wordt aangeduid als „embolisatie-inrichtingen”, en dat septum afsluiters in de beschrijving niet of nauwelijks ter sprake komen.

Met dat gegeven voor ogen is eens te meer begrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat de vakman die het octrooi ter kennis neemt, niet wordt gebracht op gedachten waar men, ware het onderwerp van het sluiten van openingen in het septum wél in het octrooi behandeld, misschien wat makkelijker op zou komen. „By the same token” is begrijpelijk dat het hof niet is „meegegaan” met de gedachte dat het octrooi een baanbrekende uitvinding betreft. Dat baanbrekende karakter zou de uitvinding immers kennelijk slechts aan de toepassing

van de leer uit het octrooi op septum afsluiters ontleenen, en daarover bevat het octrooi zoals verleend nu juist geen relevante informatie.

32. Een volgend thema is, dat de middelen het hof verwijten dat dat – ik bedoel: het hof – slechts een letterlijke of taalkundige (en „voorbehoudsloze”³²) lezing en uitleg van conclusie 1 en van de daarbij door het hof betrokken plaatsen uit de beschrijving van het octrooi, zou hebben gebezigd.³³

Dit verwijt lijkt mij in de beide varianten („letterlijk/taalkundig” en „voorbehoudsloos”) niet doeltreffend. Dat het hof te rade is gegaan bij de teksten van conclusie 1 en van die gedeelten van de beschrijving die volgens het hof voor de verdere beoordeling van belang waren, levert geen grond voor deze verwijten op. Hoezeer uitleg van octrooiën niet beperkt mag worden tot letterlijke lezing van de relevante conclusies, de tekst van de conclusies (gelezen in het licht van beschrijving en tekeningen) is natuurlijk wel het uitgangspunt bij de beoordeling. Bovendien ondersteunen aspecten van de beschrijving, zoals het aspect dat ik in de vorige alinea heb aangestipt, de beperkte uitleg die het hof ten opzichte van de octrooittekst voor juist heeft gehouden; ook dat logenstraft de stelling dat het hof aan de beschrijving (effectief) voorbij zou zijn gegaan.

33. Een opmerking terzijde, mede in verband met de in het middel enkele malen genoemde³⁴ „two-part form” waarin conclusie 1 van het onderhavige octrooi is geschreven:

de steller van het middel doelt hiermee op een gegeven dat men onder meer kan vinden in Rule 43 lid 1 uit het Uitvoeringsreglement bij het EOV, toegelicht in de Guidelines for Examination in the European Patent Office³⁵ Part C-Chapter III-3, nrs. 2.2 – 2.3.2.

Deze „Rule” strekt ertoe dat octrooi(hoofd)conclusies gewoonlijk behoren te worden opgesteld in een tweeledige vorm, waarbij het eerste gedeelte een aanduiding geeft van de bekende stand van de techniek waarvan bij het formuleren van de conclusie wordt uitgegaan, en het tweede deel, na woorden als „characterised by”, de elementen aangeeft die aan de hand van de uitvinding aan de voorbekende materie worden toegevoegd.

34. Het middel lijkt ervan uit te gaan dat het hof bij zijn uitleg van conclusie betekenis heeft toegekend aan het feit dat het in deze zaak centraal staande gegeven – klemmen aan beide uiteinden van de inrichting – overeenkomstig de regel betreffende de „two-part form” in het kenmerkende deel van de conclusie is opgenomen; en inderdaad kan men bij lezing van rov. 11.4, slotalinea’s, menen dat het hof aan deze bijzonderheid enig gewicht heeft toegekend.

29 Ik verwijs bij wege van illustratie naar HR 15 februari 2008, NJ 2008, 449, rov. 3.8.2.

30 Dergelijke klacht(en) lees ik in alinea 6(2) van de cassatiedagvaarding en in subalinea’s 1.1.2, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 2.1, 2.2.1, 2.2.2 en 2.3 van het middel.

31 De uitvoerige motivering, in rov. 12.1 – 12.10, aan de hand van het verleningsdossier, gaat overigens wel expliciet in op aspecten als hier bedoeld.

32 Dit is een voor mij nieuwe, en tegelijk niet helemaal begrijpelijke, maar kennelijk als diskwalificerend bedoelde aanduiding.

33 Zie voor argumenten van deze strekking alinea 6 (1) van de cassatiedagvaarding, de Inleiding (onder Onderdeel 1) in alinea’s I en II, en subalinea’s 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 2.1 en 2.3 van het middel.

34 Zie bijvoorbeeld subonderdelen 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2.

35 (Ook) te raadplegen via de website van de European Patent Office.

Aannemend dat dat zo is, denk ik echter dat het hof daarmee geen rechtsregel heeft geschonden en ook niets onbegrijpelijk heeft gedaan. Formulering van een conclusie in de „two-part form” kan er geredelijk toe leiden dat de vakman-lezer het als kenmerkend aangeduide gedeelte van de conclusie percipieert als van primerende dan wel essentiële betekenis. Iets anders geformuleerd: de gedachte dat de opsteller van een conclusie ook de gedeelten die als voor de beoogde bescherming kenmerkend worden aangeduid toch als niet-essentieel zou bedoelen, in die zin dat de daar aangeduide maatregelen ook kunnen worden vervangen door andere of zelfs helemaal kunnen worden wegge laten, ligt niet bepaald voor de hand.

Ik denk daarom dat de feitelijke rechter vrij is om aan dit gegeven betekenis toe te kennen; en het onttrekt zich aan toetsing in cassatie, of dat in een bepaald geval terecht of in de juiste mate is gebeurd.

35. Vervolgens: dat het hof in dit geval noch in de tekst van de conclusie noch in de verdere aanwijzingen die namens AGA werden verdedigd, voldoende basis heeft gezien om aan het octrooi een (aanmerkelijk) ruimere uitleg te geven dan met de expliciet uit de tekst op te maken gegevens zou sporen, is, zoals ik in alinea 29 al heb aangegeven, rechtens onjuist noch onbegrijpelijk. Waar een octrooitext geen houvast, of slechts een minimum aan houvast, biedt om daaruit een aanmerkelijk ruimere uitvindingsgedachte op te maken dan in de tekst van het stuk zelf tot uitdrukking komt, is te begrijpen dat een feitelijke beoordeling zo uitpakt, dat die ruimere gedachte door de vakman niet in de tekst zal worden ingelezen.

Het middel voert in geen van de (in voetnoot 33) aangehaalde klachten argumenten aan die voor een andere uitkomst werkelijk steun kunnen bieden. Deze klachten blijven telkens steken in de (enkele) bewering dat het hof zich aan letterlijke/taalkundige (en voorbehoudsloze) uitleg schuldig zou hebben gemaakt; maar die loutere bewering kan niet opleveren dat 's hofs uitleg rechtens onjuist of onbegrijpelijk zou zijn.

36. Een volgend thema uit de klachten van het middel is volgens mij, dat het hof voorbij zou zijn gegaan aan door AGA aangewezen gedeelten uit de beschrijving van het octrooi die wél een basis voor een ruimere uitleg zouden opleveren, althans dat het hof is tekortgeschoten in de motivering waarmee deze stellingen van AGA zijn beoordeeld.³⁶

Voor de beoordeling van deze klacht loop ik de passages na waarop in dit verband een beroep wordt gedaan³⁷:

- CvA alinea 30: deze alinea verdedigt de inventiviteit van de geoctrooieerde materie. Zij verwijst niet naar bepaalde gedeelten uit het octrooischrift, zo-

dat het hof niet valt te verwijten dat daarop niet is ingegaan.

- CvA alinea's 69 – 82: hier wordt uitvoerig verdedigd dat het octrooi het ruimere „wezen” zou uitwijzen, dat AGA's standpunt ondersteunde. Er wordt hier slechts naar drie plaatsen uit het octrooischrift verwezen, namelijk alinea's 0024, 0025 en 0027. De eerstgenoemde twee alinea's houden zich bezig met details van het fabricageproces, en noemen de toepassing van klemmen in dat verband. Het is bepaald niet onbegrijpelijk dat het hof het over deze alinea's aangevoerde niet als overtuigend heeft aangemerkt, en dat behoefde niet expliciet in de motivering te worden verantwoord. Over het beroep van AGA op alinea 0027 heeft het hof in rov. 11.7 en 11.8 een ampel gemotiveerd oordeel gegeven (dat afzonderlijk wordt bestreden, zie alinea's 54 – 58 hierna). Het verwijt dat het hof onvoldoende is ingegaan op door AGA aangewezen passages uit het octrooi die AGA's standpunt ondersteunen, is wat de hier aangehaalde vindplaatsen betreft dus ongegrond.
- In de verder uit de CvA aangehaalde plaatsen heb ik geen verwijzingen naar relevante gegevens uit het octrooi aangetroffen. Daar hoefde het hof, wat deze plaatsen betreft, dus niet op in te gaan.
- Pleitaantekeningen 1e aanleg, alinea's 121 – 122 en 131 – 142: hier wordt opnieuw naar alinea 0025 uit het octrooi verwezen, en wordt een passage uit alinea 0026 aangehaald waarin de mogelijkheid van bijeenhouden van de uiteinden van de inrichting door (onder andere) lassen wordt beschreven. (Ook) hier gaat het om details uit het fabricageprocedé dat het octrooi beschrijft. Het is goed te begrijpen dat het hof niet heeft willen aannemen dat de vakman deze passages zou opvatten als aanwijzingen voor een (aanmerkelijk) ruimere strekking van de in de conclusie omschreven uitvinding. Daarvoor was geen expliciet gemotiveerde overweging vereist. Voor het verwijt dat het hof onvoldoende is ingegaan op namens AGA aangehaalde plaatsen uit de beschrijving in het octrooi, bieden ook deze verwijzingen geen steun.
- MvG alinea's 70 – 103; hier wordt weer, in alinea's 75 – 78, verwezen naar alinea's 0024 – 0026 uit het octrooischrift, en in alinea's 94 – 97 naar alinea 0027 uit het octrooischrift – zie het 2e – 4e „gedachte-streepje” hiervóór. Volledigheidshalve merk ik op dat er ook verschillende malen – namelijk in alinea's 79 en 86 – wordt verwezen naar overwegingen van het Oberlandesgericht in de „parallel-procedure”, en dat die overwegingen de alinea's 0028, 0030 en 0032 van het octrooi noemen. Ook als ik, meebui-gend met het betoog van het middel, dit opvat als een namens AGA gedaan beroep op de desbetreffende passages uit het octrooi, geldt nog dat het hof niet kan worden verweten, hier onvoldoende op te zijn ingegaan. Van de kant van AGA is namelijk niet aangegeven (en ook in de aangehaalde gedeelten van de Duitse beslissing wordt niet verduidelijkt) in welk opzicht deze alinea's uit het octrooi kunnen bijdragen aan de gedachte dat voorzieningen die niet aan beide zijden met een klem zijn uitgerust,

³⁶ Subalinea's 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 en 1.2.2 van het middel.

³⁷ Ik heb daartoe de passages onderzocht die in de voetnoten 5 t/m 10 en 14 – 15 van de cassatiedagvaarding worden aangehaald. Soms is mij niet helemaal duidelijk geworden of alle aangehaalde passages wel ter ondersteuning van de onderhavige klacht(en) worden opgevoerd. Voor zover dat niet het geval zou zijn, kunnen die passages de onderhavige klachten natuurlijk (ook) niet ondersteunen.

onder het bereik van de in het octrooi beschreven uitvinding zouden vallen. Zelf heb ik bij lezing van deze alinea's geen relevante steun voor die gedachte kunnen vinden. Al daarom valt het het hof niet te verwijten dat het ook deze alinea's niet expliciet in zijn motivering heeft betrokken.

- Pleitnota hoger beroep, alinea's 104 – 135 en 161 – 162. Hier geldt hetzelfde: er wordt in alinea's 114 e.v. verwezen naar de alinea's 0024 – 0027 van het octrooi. Deze zijn, anders dan het middel stelt, door het hof niet onvoldoende in zijn beoordeling en motivering betrokken. Er wordt ook terloops naar alinea 0041 van het octrooi verwezen; deze voegt echter niet iets wezenlijks toe. Alinea 123 van de pleitnota vermeldt alinea's 0060 en 0061 uit het octrooi. Ook deze summierse verwijzingen zijn niet van dien aard dat het hof valt te verwijten dat daaraan niet méér aandacht is besteed (aan de alinea's 0060 en 0061 wijdt het hof overigens in rov. 11.9 – 1.11 wél expliciet aandacht). Alinea's 161 – 162 van de pleitnota gaan niet over de uitleg in het licht van de beschrijving (maar over equivalentie).

Zo kom ik ertoe, het verwijt dat het hof te gemakkelijk voorbij is gegaan aan namens AGA aangewezen plaatsen uit de beschrijving van het octrooi, over de hele linie als ongegrond te beoordelen.

37. Dat bevestigt mij dan meteen in het oordeel waarop ik in alinea 29 hiervóór al vooruitliep: het octrooi bevat (als wij afgaan op de gedeelten die namens AGA zijn benadrukt) niet zodanige aanknopingspunten voor een beduidend ruimere uitleg dan de door het hof juist bevonden uitleg, dat het niet goed valt te begrijpen dat het hof die aanknopingspunten als onvoldoende heeft beoordeeld.

Daarmee is dan tevens weerlegd de op verschillende plaatsen in het middel naar voren komende klacht³⁸ die ertoe strekt dat het hof in rov. 11.5 ten onrechte zou hebben geoordeeld dat er zeer duidelijke aanwijzingen voor een ruimere interpretatie te vinden moesten zijn, wilde het gerechtvaardigd zijn om tot die ruimere interpretatie te besluiten. Wanneer men, zoals ik doe, de beslissing van het hof zo begrijpt dat de octrooitekst (conclusies, gelezen in het licht van beschrijving en tekeningen) niet méér aan de vakman openbaart dan de uitvinding, overeenkomend met de in conclusie 1 omschreven maatregelen, is volkomen begrijpelijk dat men tot uitgangspunt neemt dat er overtuigende aanwijzingen aan te wijzen moeten zijn, wil een veel ruimere uitleg in aanmerking komen. „Het staat er niet, en vage fingerwijzingen die suggesties voor een andere uitleg inhouden zijn onvoldoende om anders te besluiten” – zo zou men dit oordeel van het hof kunnen parafraseren. Daar is rechtens noch qua begrijpelijkheid iets op aan te merken.

38 Subalinea's 1.1.1 en 1.1.2

Het octrooiverleningsdossier en de uitleg van het octrooi

38. Op een volgend thema klaagt het middel, in sub-alinea's 1.2.3 en 2.4 – 2.4.1, over het ten onrechte betrekken van de verleningsgeschiedenis van het octrooi bij het centraal staande uitlegprobleem.

De hierop gerichte klachten gaan er weer van uit dat hier sprake zou zijn van een octrooi waaraan een ruimere uitvindingsgedachte ten grondslag ligt, dan met de elementen uit tekst van de octrooi-conclusies spoort; en dat in dat verband van betekenis is of de octrooihouder in de loop van de verleningsgeschiedenis afstand heeft gedaan van de ruimere bescherming waarop hij in beginsel aanspraak zou kunnen maken, dan wel of de octrooihouder de aanvankelijk geclaimde bescherming heeft verruimd (wat niet is toegestaan, zie bijvoorbeeld art. 138 lid 1 onder d EOV). Zoals eerder al ter sprake kwam, is in deze zaak geen van deze beide gevallen aan de orde. Het hof heeft het octrooi zo uitgelegd, dat dat de vakman niet méér leert dan een uitvinding die de in de conclusies beschreven maatregelen omvat.

39. Wanneer de rechter een octrooi zo uitlegt en vervolgens de door hem gevonden uitleg toetst aan wat er uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi blijkt, zal zich gewoonlijk niet voordoen dat die verleningsgeschiedenis het beeld oproept, dat door de octrooihouder van enig deel van de aan deze toekomstige bescherming afstand is gedaan (het theoretische „spiegelbeeld” van uitbreiding van de „geclaimde” materie is in dit geval ook weinig voor de hand liggend). Maar wat in die situatie heel goed kan, is dat de rechter bevindt dat de verleningsgeschiedenis niet (of misschien juist wel) in tegenspraak is met de uitleg die de octrooitekst aanwijst (en dat daarin misschien aanleiding kan worden gevonden om de aan de hand van de tekst gevonden uitleg „bij te stellen”).

Anders dan de hier besproken klachten verdedigen, wijst niets er op dat een toetsing, ten overvloede, aan de verleningsgeschiedenis van een octrooi met het oog op de zojuist als voorbeeld genoemde bevindingen niet geoorloofd zou zijn.³⁹ Namens AGA wordt verdedigd dat dat alleen in aanmerking zou komen als onderzocht moet worden of de octrooihouder van beschikbare bescherming afstand heeft gedaan (of de omvang van de geclaimde materie heeft uitgebreid), maar voor de beperkingen die het middel hier suggereert, ontbreekt volgens mij iedere aannemelijke steun.

40. Het middel zoekt hier kennelijk aansluiting bij de formulering van HR 22 december 2006, NJ 2008, 538 m.nt. Gielen, rov. 3.5.2 en 3.5.3, – maar wat mij betreft

39 Het is misschien goed er op te wijzen dat ik op de voet van HR 22 december 2006, NJ 2008, 538 m.nt. Gielen, rov. 3.5.2 en 3.5.3 aanneem dat het in het algemeen toegestaan is, het verleningsdossier bij de uitleg van een octrooi (ook in het nadeel van de octrooihouder) toe te passen; mij er overigens wel van bewust dat, zoals ook uit de aangehaalde overwegingen van de Hoge Raad blijkt, hierover in andere Europese landen bepaald anders wordt gedacht. Zie daarvoor bijvoorbeeld Terrell on the Law of Patents, 2011, nrs. 9-100 e.v.; Pagenberg in Pagenberg – Cornish (red.), Interpretation of Patents in Europe, 2006, p. 272 e.v.

tevergeefs. In die zaak voerde de wederpartij van de octrooihouder aan dat het octrooi in de loop van het verleningsproces was uitgebreid tot aanvankelijk niet geclaimde materie. De Hoge Raad overwoog dat, als het om het te hulp roepen van het verleningsdossier gaat, dat geval op dezelfde voet beoordeeld moet worden als een eerder door de Hoge Raad in een overweging aangewezen geval, namelijk dat waarin de octrooihouder blijkens de verleningsgeschiedenis afstand van enig deel van de hem toekomende bescherming heeft gedaan.

41. De klachten van het middel „jump to the conclusion” dat hiermee de enige twee gevallen worden geïdentificeerd waarin het verleningsdossier bij de uitleg van een octrooi in het nadeel van de octrooihouder zou mogen worden gebruikt; maar ik kan voor die gedachte geen andere basis ontwaren, dan dat het AGA in deze zaak goed van pas zou komen wanneer het zo zou zijn. Dat is, naar zich opdringt, geen deugdelijke basis. Het in de rechtspraak van de Hoge Raad aanvaarde⁴⁰ gegeven dat de verleningsgeschiedenis van een octrooi – zij het slechts met terughoudendheid – ook gebruikt mag worden voor uitleg van het octrooi in het voordeel van de octrooihouder, wijst wat mij betreft overtuigend uit dat de door het middel verdedigde leer niet kan worden aanvaard. Ik vind volstrekt onaannemelijk dat de verleningsgeschiedenis – zij het met gepaste terughoudendheid – wel in het voordeel van de octrooihouder zou mogen dienen, maar in het nadeel van de octrooihouder alleen in twee gevallen die voor de praktijk van vrij beperkte betekenis zijn (afstand van bescherming en uitbreiding van de geclaimde materie zijn beide vrij uitzonderlijke verschijnselen, zodat de wederpartij van een octrooihouder maar bij uitzondering baat mag verwachten van een beroep op die gegevens).

42. Ook de overwegingen uit het arrest van 22 december 2006 die ik in alinea 40 aanhaalde wijzen, ten opzichte van wat het middel hier verdedigt, in de tegengestelde richting. De Hoge Raad overweegt dat het gerechtvaardigde belang van derden bij rechtszekerheid grenzen stelt aan de mate waarin in het voordeel van de octrooihouder op buiten het octrooi zelf gelegen bronnen van uitleg, zoals het verleningsdossier, een beroep mag worden gedaan; en vervolgt dan met de constatering dat hetzelfde niet geldt voor toepassing van het verleningsdossier in het nadeel van de octrooihouder. Dit „koppel” van gedachten is niet te rijmen met een beperking van de ruimte voor een beroep op het verleningsdossier in het nadeel van de octrooihouder, zoals het middel die voorstaat – zo’n beperking zou recht tegen de teneur van deze overwegingen ingaan.

43. Ik heb bij de bespreking van de onderhavige klachten de redenen voorop willen stellen, waarom die klachten op inhoudelijke gronden moeten worden afgewezen. Niet onvermeld mag intussen blijven dat deze klachten ook daarom geen succes kunnen hebben,

omdat zij gericht zijn tegen beschouwingen die het hof expliciet als ten overvloede gegeven bestempelt.

Equivalentie

44. Het laatste thema uit het middel betreft het oordeel van het hof over AGA’s beroep op equivalentie.

Equivalentie is een enigszins hybride figuur, zoals men al kan vermoeden bij kennisneming van het feit dat het in alinea’s 15 en 16 hiervóór genoemde Protocol de rechter voorschrijft dat deze bij de uitleg van octrooien met equivalenten rekening moet houden.

De tweeslachtigheid van het gegeven zit hem hierin dat men ófwel octrooien met een zekere mate van beperking moet uitleggen, maar dan ruimte laten voor uitbreiding van de beschermingsomvang tot equivalenten die niet onder de gevonden uitleg vallen maar wél voor bescherming in aanmerking moeten komen, ofwel de bedoelde equivalenten bij de uitleg „in aanmerking moet nemen” zodat die uitleg dergelijke equivalenten insluit. Ieder van die twee wegen leidt tot aanvaardbare uitkomsten, maar beide tegelijk toepassen doet dat niet.

45. Dit zo zijnde, is te begrijpen waarom in de Engelse rechtsleer wordt bestreden dat er zoiets als een „doctrine of equivalents” zou bestaan⁴¹: men kiest, inmiddels met rugge(n)steun van de regel uit het Protocol, voor de methode van enigszins verruimde uitleg, zodat equivalenten daaronder vallen, en verzet zich dan logischerwijs tegen een los hiervan te erkennen equivalentie die een andere, nog ruimere groep equivalenten zou omvatten.

De Duitse rechtsleer vertoont niet precies hetzelfde beeld, hoewel ook in de recente Duitse rechtspraak ernaar lijkt te worden gestreefd, equivalentie vooral tot haar recht te laten komen langs de weg van (verruimde) uitleg van het octrooi, en (dus) niet door uitbreiding van de bescherming buiten het bereik van het octrooi zoals het werd uitgelegd.⁴²

46. In de Nederlandse rechtsleer is, voor zover mij bekend, geen principiële keuze gemaakt voor de ene of de andere benadering. Ook zonderdien kan echter worden vastgesteld dat wanneer de rechter bij de uitleg van een octrooi gevolg gegeven heeft aan de regel van het Protocol (en zich dus bij zijn uitleg van de ruimte voor equivalentie rekenschap heeft gegeven), er logischerwijs nog maar een beperkte ruimte kan bestaan voor het binnen de octrooibescherming brengen van equivalenten, als die bij de uitleg „buiten de boot zijn gevallen”.

47. Met deze gegevens voor ogen is te billijken dat de rechter terughoudend toepassing geeft aan equivalentie als het gaat om gegevens die niet bestreken worden door het octrooi zoals dat, overeenkomstig de voorschriften van het Protocol, door dezelfde rechter is uitgelegd. Het is weliswaar op plausibele gronden te verdedigen dat er dan nog ruimte voor een zelfstandige toets aan equiva-

40 Nogmaals HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV, ditmaal rov. 3.4.1.

41 Terrell on the Law of Patents, 2011, p. 230.

42 Pagenberg in Pagenberg – Cornish (red.), Interpretation of Patents in Europe, 2006, p. 259 e.v.

lentie is, maar het is tegelijk duidelijk dat het daarbij om vrij uitzonderlijke gevallen moet gaan, en dat een beroep op de hier voor mogelijk gehouden marge dus maar betrekkelijk zelden zal kunnen slagen.

48. In het debat ten overstaan van het hof zijn geen beschouwingen op het zojuist door mij besproken stramien aangevoerd. Het hof heeft, zo bezien: begrijpelijkerwijs, „slechts” onderzocht of in dit geval werd voldaan aan een vrij algemeen aanvaard (en door het middel als zodanig ook niet bestreden) criterium voor beoordeling van equivalentie.⁴³ Dat is het criterium dat het als equivalent verdedigde gegeven wezenlijk dezelfde functie moet hebben als de maatregel uit het octrooi waaraan dat gegeven equivalent zou zijn, en dat het die functie op wezenlijk dezelfde wijze en met een wezenlijk overeenkomstig resultaat moet vervullen.

Het hof oordeelt in rov. 13.2 dat de afsluitende werking aan de uiteinden van afsluiters van Occlutech waar zich géén klem bevindt, op wezenlijk andere wijze tot stand wordt gebracht dan de door het octrooi beschermde voorzieningen laten zien. Daarmee oordeelt het hof dus dat aan tenminste één van de voor de equivalentietoets aangelegde criteria niet wordt voldaan.⁴⁴

49. Het middel voert tegen deze beoordeling in de subalinea's 1.3.1 – 1.3.3 klachten aan (de inleidende paragraaf 1.3 bevat geen uitgewerkte klacht).

De klacht uit subalinea 1.3.1 strekt er, als ik die goed lees, toe dat het hof nader, in de motivering, had moeten verantwoorden waarom (het tot het oordeel kwam dat) de in de inrichtingen van Occlutech toegepaste middelen een wezenlijk andere wijze van implementatie van de relevante functie en het daarmee beoogde resultaat opleveren.

50. Daarmee stelt AGA te hoge eisen aan de motivering van een rechterlijk oordeel.

Gegeven dat, naar de in cassatie tevergeefs bestreden uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, voor de door het octrooi beschermde inrichting wezenlijk („essentieel”) is dat afsluiting met klemmen aan beide uiteinden wordt bewerkstelligd, behoeft geen nadere toelichting dat een inrichting die aan één zijde in het geheel geen klem uitwijst, ook al zou die inrichting dezelfde functie als door het octrooi beoogd, met hetzelfde resultaat bewerkstelligen, een andere wijze van realisatie aan de dag legt dan de door het octrooi aangewezen. Dat niet onder ogen zou zijn gezien dat het

hier om een „andere” maatregel moet gaan (zoals dit onderdeel van het middel mede betoogt) lijkt mij daarom niet vol te houden.

51. Het oordeel dat de desbetreffende maatregel niet wezenlijk dezelfde wijze van realisatie van de beoogde functie oplevert als de door het octrooi geopenbaarde maatregel, hoeft de rechter, in tegenstelling tot wat subalinea 1.3.1 van het middel stelt, niet te „verantwoorden”. In het licht van de (enigszins) beperkte uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven en van de in alinea's 44 – 47 hiervóór gemaakte opmerkingen, is het oordeel waartoe het hof is gekomen ook zonder nadere motivering als begrijpelijk aan te merken. Dat wordt ook niet anders doordat het hof niet heeft gemotiveerd waarom de vakman bij kennisneming van de beschrijving niet zal aannemen dat de met elkaar te vergelijken maatregelen gelijkwaardig zijn: nu het hof zelf oordeelt dat die maatregelen niet als „wezenlijk dezelfde wijze” kunnen gelden, spreekt voor zich dat naar het oordeel van het hof, de vakman er net zo over zal denken.

Deze subalinea houdt ook nog de suggestie in dat het hof eraan voorbij zou hebben gezien dat de vraag of een maatregel iets oplost op (wezenlijk) dezelfde wijze als een andere maatregel, niet kan worden beoordeeld zonder de functie en het resultaat van de desbetreffende maatregelen daarbij te betrekken. Het lijkt mij echter niet aan redelijke twijfel onderhevig dat het hof dat wél onder ogen heeft gezien (al staat dat misschien niet expliciet in het bestreden arrest).

52. Naar ik meen, stelt subalinea 1.3.2 op dezelfde voet overtrokken eisen aan de motivering van een oordeel als het onderhavige. De hier vertolkte klacht dat niet zou blijken dat het hof de uitvindingsgedachte in zijn beoordeling heeft betrokken, miskent dat het hof zijn oordeel – klaarblijkelijk – heeft gevormd in het verlengde van de door hem aan het octrooi gegeven uitleg; en dat daarin een (beperkte) opvatting over de door het octrooi aan het licht gebrachte uitvindingsgedachte besloten ligt, zie alinea's 29 en 30 hiervóór.

Aan het slot van deze subalinea wordt gesuggereerd dat het feit dat een maatregel zich niet functioneel van een andere maatregel onderscheidt, zou impliceren dat geen sprake is van een wezenlijk andere wijze van vervulling van de desbetreffende functie. De onjuistheid van die gedachte behoeft volgens mij geen nadere uitleg.⁴⁵

Subalinea 1.3.3 bevat geen argumenten die, na de al besprokene, nog nadere bespreking behoeven.

53. Tenslotte: in het principale middel tref ik verspreid nog een aantal argumenten aan die in de voorafgaande alinea's niet aan de orde kwamen. Ik bespreek die argumenten hieronder:

a) In subalinea's 2.1.1 en 2.1.2 wordt geklaagd dat onbegrijpelijk zou zijn dat het hof conclusie 1 zo heeft uitge-

43 Dat dan zowel toepassing vindt om aan equivalentie bij de uitleg van het octrooi recht te doen wedervaren, alsook bij onderzoek van de mogelijkheid van uitbreiding van de bescherming buiten het gebied dat door uitleg van het octrooi is vastgesteld. De in deze zaak aan het hof voorgelegde equivalentievraag strekt er echter, zoals ik die begrijp, toe dat, ook wanneer de beschermingsomvang van het octrooi naar de daaraan te geven uitleg niet zo ver zou reiken, de in de producten van Occlutech toegepaste maatregelen op grond van een „eigenstandig” equivalentieelersstuk onder de bescherming van het octrooi zouden moeten worden gebracht.

44 Het oordeel over de vraag of een bepaalde maatregel al-dan-niet equivalent is, is in hoge mate verweven met feitelijke waarderingen, HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, rov. 3.12.

45 En toch: spijkeren en lijmen hebben vaak dezelfde functionaliteit, namelijk: bevestigen. „Dus” is volgens deze klacht spijkeren geen wezenlijk andere manier van bevestigen dan lijmen.

legd dat ook bij een inrichting waarbij de draadeinden (slechts) aan één uiteinde van de inrichting bijeen worden gebracht, verwezenlijking van de uit het octrooi blijken uitvindingsgedachte toepassing van twee klemmen vergt.

Die klacht lijkt mij ongegrond, in de eerste plaats omdat, in de kennelijke zienswijze van het hof, het octrooi de vakman geen informatie verschaft over de mogelijkheid dat slechts aan één uiteinde van de inrichting draaduiteinden voorkomen. Een tekst die die mogelijkheid niet behandelt, maakt de vakman allicht niet noodzakelijkerwijs duidelijk welke consequenties er met deze mogelijkheid gepaard (kunnen) gaan.

Bovendien is de functie van de twee klemmen aan de uiteinden van de inrichting volgens het octrooi, in de zienswijze van het hof kennelijk niet beperkt tot het voorkomen van „ontrafeling” van de uiteinden van de draden⁴⁶, maar omvat die functie ook de verkrijging van de beoogde haltervorm van de inrichting en de verkrijging van de betrouwbare afsluitende werking waarnaar rov. 11.4 verwijst. Het valt te begrijpen dat het hof ook daaraan betekenis heeft toegekend.

Aan de argumenten die het middel (ook op deze plaatsen) ontleent aan de in Duitsland in appel gegeven beslissing kan, denk ik, nu die beslissing in hogere instantie werd vernietigd (en wel specifiek op de punten waaraan het middel argumenten wil ontleen), zonder nadere bespreking voorbij worden gegaan.

b) Subalinea 2.2.2 betoogt dat, wil de rechter een element uit een octrooi-conclusie als essentieel kunnen aanmerken, er duidelijke indicatoren in de beschrijving moeten zijn die buiten twijfel stellen dat alleen de maatregel die de rechter als essentieel kwalificeert, daadwerkelijk door het octrooi wordt beoogd.

Hier lijkt mij sprake van een misverstand. Een octrooi strekt zich gewoonlijk niet uit tot maatregelen die de vakman daaruit niet kan opmaken (met dien verstande dat soms verruimende uitleg of toepassing van de equivalentie leer wel tot dat resultaat kan leiden). Ten aanzien van maatregelen die het octrooi de vakman niet leert, wordt vanzelfsprekend in een octrooi-tekst (vrijwel) nooit aangegeven of die wel of niet door het octrooi worden beoogd. Duidelijke indicatoren daarvoor treft men dus ook niet aan. Het stellen van de eis die het middel hier suggereert, zou het hier aangegeven uitgangspunt – wat het octrooi niet leert, is niet beschermd – effectief „onderuit halen”.

c) Subalinea 2.4.2 verwijst het hof, bij de beoordeling van Occlutech's beroep op het verleningsdossier buiten het kader van de rechtsstrijd te zijn getreden of niet door Occlutech aangevoerde feitelijke argumenten te hebben bijgebracht. Dit argument stuit af op het in alinea 43 hiervóór opgemerkte. Daarnaast geldt dat wanneer aan de rechter wordt voorgehouden dat stukken uit het verleningsdossier (dat daarbij ook inclusief de desbetreffende stukken wordt overgelegd) argumenten opleveren tegen een door de octrooihouder verdedigde ruimte uitleg van het octrooi, de rechter een aanzienlijke vrijheid geniet bij zijn benadering van de hem ter beoordeling voorgelegde uitleg en bij het waarderen

van de betekenis die daarbij aan de door partijen ingebrachte stukken toekomt. Hier geldt wat ook voor de uitleg van overeenkomsten en daarmee vergelijkbare rechtsfeiten geldt: de rechter is in ruime mate vrij bij de uitleg waar hij voor kiest, en is daarbij niet gebonden aan de door de partijen voor hun standpunten aangevoerde argumenten.⁴⁷ En last but not least: in de stellingen die Occlutech in de eerste aanleg had betrokken (waarnaar het hof hier verwijst) kon het hof zeer wel een beroep „inlezen” op de gegevens die het hier bij zijn beoordeling heeft betrokken.⁴⁸

54. De subalinea's 2.3.2 – 2.3.2.4 bestrijden de wijze waarop het hof een oordeel heeft gegeven over één alinea – alinea 0027 – uit het octrooi-schrift.

Deze alinea uit het octrooi-schrift speelt een belangrijke rol in deze zaak, omdat AGA vooral aan het in die alinea gestelde de conclusie verbond, dat het octrooi voor de vakman ook inrichtingen zou openbaren met slechts aan één kant een klem. Dat verklaart waarom het hof verhoudingsgewijs veel aandacht aan deze alinea uit het octrooi-schrift heeft besteed; en dat rechtvaardigt ook een afzonderlijke bespreking van de hierop gerichte klachten in deze conclusie.

55. De overwegingen van het hof, te vinden in rov. 11.7, 11.8 en 12.4.2, strekken ertoe dat wat er in alinea 0027 van het octrooi wordt beschreven voor de vakman geen begrijpelijke aanwijzing inhoudt dat een met één klem uitgeruste voorziening zoals overigens in het octrooi beschermd, kan worden verkregen.

De hierop gerichte overwegingen van het hof lijken mij duidelijk en begrijpelijk. Ik vat ze aldus samen (met enige door mij aangebrachte toelichting):

a) Alinea 0027 geeft aan dat een „inverted upon itself” (in de Nederlandse vertaling weergegeven als: „op zichzelf worden teruggevouwen”, p. 10 r. 26 van de vertaling) toepassing van de uitvinding met gebruikmaking van meer conventioneel „haaks” geweven materiaal mogelijk is. In rov. 11.8, nader ondersteund door de beschouwingen uit rov. 12.4.2, aanvaardt het hof een door Occlutech verdedigde stelling, te weten: dat het hier gestelde geen voor de vakman begrijpelijk samenstel van maatregelen oplevert. Kennelijk vindt het hof hiervoor steun in de van de kant van Occlutech ingebrachte verklaringen van prof. Rettenmayr, waar rov. 11.8 naar verwijst. Wat in die verklaringen staat kan er inderdaad toe bijdragen dat men tot het hier door mij geparafraseerde oordeel van het hof komt. Tot dat oordeel kan ook bijdragen bij de vaststelling van het hof in rov. 12.4.2: uit het verleningsdossier blijkt dat alinea 0027 in de oorspronkelijke octrooi-aanvraag betrekking had op een wezenlijk andere inrichting dan de in conclusie

47 HR 22 januari 2010, RvdW 2010, 190, rechtspraak.nl BK4467, rov. 3.5.2; HR 9 mei 2008, RvdW 2008, 518, rov. 3.4.2.

48 Zie onder andere alinea's 23 – 29 van de inleidende dagvaarding. De van de kant van de Examiner aangevoerde bezwaren waarop in deze alinea's wordt gewezen, zijn inhoudelijk dezelfde die het hof in rov. 12.2 – 12.9 onderzoekt. Rov. 12.5 en 12.6 zoeken steun bij de documenten waarop in deze alinea's uit de dagvaarding van de kant van Occlutech de nadruk was gelegd.

46 Zie overigens ook het in voetnoot 27 opgemerkte.

1 van het octrooi aangeduide inrichting, terwijl AGA de inrichting waarvoor alinea 0027 bestemd was met het oog op bezwaren van de Examiner uit de octrooi-aanvraag heeft geschrapt (wat, vanuit dat gezichtspunt bezien, ook met alinea 0027 had moeten gebeuren).

b) Ervan uitgaand dat alinea 0027 geen voor de vakman verstaanbare leer inhoudt (wat door het in rov. 12.4.2 overwogene eens te meer aannemelijk wordt gemaakt), is ook te begrijpen dat het hof niet heeft willen aanvaarden dat die alinea ertoe zou bijdragen dat (nu juist dat deel van) het octrooi de vakman leert dat de daarin beoogde uitvinding ook met één klem kan worden verwezenlijkt.

56. De in het middel hiertegen in stelling gebrachte argumenten lijken mij niet doeltreffend.

Om te beginnen: subalinea 2.3.2 houdt geen inhoudelijk bezwaar tegen het bestreden oordeel in.

Subalinea's 2.3.2.1 en 2.3.2.2 strekken er vooral toe dat het hof niet, zonder nadere motivering, in zijn oordeel had mogen betrekken dat er relevant verschil is tussen het als „braided” aangeduide materiaal uit conclusies 1 en 16 van het octrooi, en het meer conventionele, rechthoekig gewoven materiaal waar alinea 0027 van het octrooi naar verwijst. Mij lijkt echter alleszins begrijpelijk dat het hof dit in zijn oordeel heeft betrokken (en aannemelijk heeft geacht). Zonder véél nadere toelichting, die het octrooi niet verschaft, kan men immers niet begrijpen hoe rechthoekig gewoven materiaal zou kunnen worden vervormd op de voor de beschreven uitvinding essentiële manier. Materiaal met haaks aangebrachte dwarsdraden leent zich niet voor de vervorming die nodig is om een inrichting volgens het octrooi te verkrijgen, terwijl dat met „braided” materiaal zoals dat in het octrooi wordt beschreven, wel mogelijk is.⁴⁹

57. Subalinea 2.3.2.3 klaagt over de in rov. 11.7 voorkomende verwijzing naar mogelijke onduidelijkheid en naar „iets vreemds”. Als men deze overweging leest in verband met rov. 11.8, is die echter alleszins begrijpelijk: de mogelijkheid waarop de in rov. 11.7 gebruikte aanduidingen zinspelen, wordt in rov. 11.8 onderzocht. Daar stelt het hof – gemotiveerd – vast dat het niet slechts mogelijk is dat de vakman uit alinea 0027 uit het octrooi geen bruikbare leer kan opmaken, maar dat die mogelijkheid ook werkelijk aan de orde is. Rov. 11.7 preludeert met de gewraakte bevindingen dus op het onderzoek dat het hof in de volgende rov. zal uitvoeren. Subalinea 2.4.2 (gericht tegen de al genoemde rov. 12.4.2) miskent dat de uitleg die de rechter aan een bepaalde tekst toekent, niet logisch onontkoombaar hoeft te zijn. Dat een bepaalde uitleg niet logisch noodzakelijkerwijs aan bepaalde tekst moet worden gegeven, betekent dus niet dat het oordeel waarbij die uitleg wordt aanvaard, onvoldoende begrijpelijk zou zijn.

Voor zover de onderhavige subalinea ook zou beogen te stellen dat de daardoor bestreden uitleg in het licht van

de tekst die daarbij aan de orde was, logisch onvoldoende houdbaar zou zijn, is ook die klacht ondeugdelijk. De hier door het hof gekozen uitleg is alleszins plausibel, ook al is die niet de enig logisch verdedigbare.

De misvatting waarop subalinea 2.3.2.4 berust, heb ik al in alinea's 38 – 42 hiervóór besproken.

58. Subalinea 2.3.3 van het middel verdedigt dat niet-nawerkbaarheid van in een octrooi beschreven materie (in dit geval: het niet-navolgbaar zijn van de leer uit alinea 0027 van het octrooi) geen rol zou mogen spelen bij de uitleg van het octrooi – dit argument zou slechts aan een vordering tot nietigverklaring ten grondslag mogen worden gelegd.

Ook voor deze stelling kan ik geen bruikbare steun zien. Die stelling wordt in deze zaak gepresenteerd met betrekking tot een passage in een octrooi die, zoals het hof die heeft gelezen, niet rechtsreeks betrokken was op de door het octrooi beschermde materie (maar betrekking had op een inrichting die uit de oorspronkelijke octrooiaanvraag was verwijderd). Het zou vergaand ongerijmd zijn wanneer de octrooihouder zulke tekst wél ter verdediging van de door hem gewenste uitleg van het octrooi zou mogen aanvoeren (zoals AGA in ruime mate heeft gedaan), maar aan haar wederpartij zou mogen tegenwerpen dat die geen beroep op de onduidelijkheid van de desbetreffende tekst mag doen, dan bij wege van vordering tot nietigverklaring van het octrooi. Dat dringt zich in extra sterke mate op als het gaat om een tekstgedeelte uit het octrooi dat niet rechtstreeks op de door het octrooi beschermde materie ziet, zodat moeilijk valt in te zien hoe nietigverklaring daarvan aan de orde zou kunnen komen.

59. Hoe dit zij: het lijkt mij evident dat een betoog van de octrooihouder dat ertoe strekt dat een bepaald tekstgedeelte uit het octrooischrift de vakman relevante inzichten bijbrengt die een ruimere uitleg van het octrooi rechtvaardigen, mag worden weersproken op de grond dat de tekst in kwestie onduidelijk is (en om die reden „niet-nawerkbaar” is); zodat die tekst de vakman niet datgene kan leren wat de octrooihouder daarvan beweert.

60. Ik meen daarmee alle argumenten die – verspreid – in het principale cassatiemiddel zijn aan te treffen, te hebben besproken. Geen van die argumenten heb ik als gegrond beoordeeld, wat allicht betekent dat ik tot verwerping zal concluderen.

Bespreking van het incidentele cassatiemiddel

61. De uitkomst die ik zojuist heb verdedigd zou betekenen dat het incidentele cassatiemiddel niet aan de orde komt. Ik zal het niettemin kort bespreken, omdat ik rekening moet houden met de mogelijkheid dat over het principale cassatieberoep anders moet worden geoordeeld.

Bij de bespreking van het incidentele middel ga ik dan vanzelfsprekend van de veronderstelling uit dat het principale middel in enig opzicht gegrond wordt bevonden; en dat ik er dus rekening mee moet houden dat de Hoge Raad over de beoordelingsparameters die

49 Het "Gutachten" van prof. Rettenmayr van 8 augustus 2007 waar het hof naar verwijst (en dat het hof in rov. 11.8 klaarblijkelijk als deugdelijk beoordeelt), gaat hier uitvoerig op in.

ik bij mijn bespreking van het principale middel als juist heb aanbevolen, anders oordeelt.

62. Maar ook als ik deze veronderstelling voor ogen houd, beoordeel ik het incidentele middel als ongegrond.

Onderdeel 1 klaagt over het oordeel van het hof dat AGA's octrooi, hoewel de beschrijving slechts toepassing van het uitgevondene als „embolisatie-inrichting” behandelt, ook gelding heeft voor voorzieningen die andere toepassingen – namelijk: occlusie van het septum – beogen.

63. Dit oordeel berust mede (namelijk in de met „Bovendien” aanvangende passage in rov. 10.2) op de wijze waarop het hof verschillende verwijzingen, in het octrooi, naar gevarieerde en ruimere toepassingsmogelijkheden van de geoctrooideerde inrichtingen heeft uitgelegd. Die uitleg geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting – wanneer de octrooitekst de lezer voldoende duidelijk maakt dat het octrooi een ruimere strekking heeft dan de in de uitvoeringsvoorbeelden beschreven toepassing(en) leren, ligt voor de hand het octrooi zo uit te leggen dat inderdaad ruimere toepassingsmogelijkheden (al-dan-niet met bepaalde begrenzungen) onder de beschermingsomvang begrepen zijn. Voor het overige is deze uitleg, die het onderhavige oordeel zelfstandig draagt, aan het hof als feitenrechter voorbehouden.

64. Anders dan onderdeel 1.3 suggereert, was het hof hierbij niet gehouden om nader aan te geven waarom zijn uitleg voldoende recht deed aan het belang van rechtszekerheid voor derden of aan de uitlegfactor van aan de octrooihouder toe te rekenen onduidelijkheid. Het oordeel van het hof geeft er blijk van dat het de octrooitekst heeft beoordeeld als duidelijk genoeg om deze uitlegfactoren niet als beslissend in het nadeel van de octrooihouder te waarden. Dit oordeel behoefde het hof niet expliciet te motiveren (nadere motivering dan de door mij zojuist neergeschrevene, laat zich overigens niet zo makkelijk denken).

65. Klachten die ertoe strekken dat het hof bij de hier bestreden uitleg onvoldoende gewicht aan de beschrijving uit het octrooi heeft gegeven, dan wel een louter taalkundige uitleg heeft gevolgd, zijn evenzeer ongegrond als de dienovereenkomstige verwijten uit het principale beroep, en om overeenkomstige redenen, zie alinea's 32 – 35 hiervóór. Ook als de Hoge Raad het principale beroep gegrond zou oordelen, valt niet in te zien dat dat een andere beoordeling van de onderhavige incidentele klacht(en) zou kunnen rechtvaardigen.

66. Onderdeel 2 van het incidentele middel is vooral gericht is tegen de verwerping, door het hof, van Occlutechs argumenten dat AGA's octrooi alleen zou zien op inrichtingen voor plaatsing in kanalen/vaten – als hoedanig openingen in het septum niet zouden mogen worden aangemerkt –; en dat het octrooi vooral zou voorzien in het probleem van het mogelijke kantelen van een embolie-inrichting in het vat waarin die inrich-

ting geplaatst wordt. Voor deze argumenten geldt mutatis mutandis hetzelfde als hiervóór werd gezegd. Het hof heeft geoordeeld dat het octrooi voldoende aanwijzingen inhoudt om duidelijk te maken dat het ziet op inrichtingen voor een aanzienlijk aantal verschillende toepassingen. Daarmee heeft het hof (voldoende duidelijk) aangegeven dat het de onderhavige argumenten van Occlutech verwierp, en waarom het dat deed. Hierbij heeft het hof noch van een verkeerde rechtsopvatting blijk gegeven noch zijn motiveringsplicht verzaakt.

67. Onderdeel 3 van het incidentele middel stuit opnieuw af op de zojuist neergeschreven tegenwerpingen: het hof heeft, feitelijk en begrijpelijk, aanknopingspunten in de octrooitekst opgemerkt die wat het hier besproken punt betreft een ruime uitleg rechtvaardigen, waaronder ook begrepen de toepassing van de in het octrooi beschreven inrichtingen voor septum-afsluiting. De klachten betogen tevergeefs dat het hof dit oordeel nader had moeten motiveren; de motivering die aangeeft dat die berust op de verschillende tekstgedeelten uit het octrooi die op ruimere toepassingsmogelijkheden wijzen, maakt voldoende duidelijk wat het hof voor het onderhavige oordeel als doorslaggevend heeft aangemerkt. Het maakt ook, bij implicatie, duidelijk dat de argumenten die een andere uitkomst aandrongen, als onvoldoende zwaarwegend zijn beoordeeld.

Voor zover onderdeel 3 ook gericht is tegen de beschouwingen die het hof in rov. 10.2 heeft gewijd aan een daar aangehaalde overweging van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, faalt die klacht omdat het oordeel van het hof zelfstandig wordt gedragen door de ten overvloede gegeven overwegingen die onmiddellijk na de verwijzing naar de Grote Kamer van Beroep worden gegeven (en die hiervóór werden onderzocht).

68. Daarmee is gegeven dat ook alle argumenten uit het incidentele cassatieberoep ondeugdelijk zijn.

Kosten

69. Beide partijen hebben aanspraak gemaakt op een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Namens Occlutech zijn kostenspecificaties⁵⁰ overgelegd, waartegen van de kant van AGA geen bezwaar is gemaakt. Ik zou denken dat bij beoordeling overeenkomstig het in deze conclusie verdedigde, Occlutech aanspraak mag maken op het bedrag dat zij terzake van de kosten in het principale cassatieberoep opvoert (te vermeerderen met griffierecht).

70. Namens AGA is eveneens een kostenspecificatie overgelegd. Tegen die kostenspecificatie wordt wél gemotiveerd bezwaar gemaakt.

Ik denk dat aan dat bezwaar tegemoet verdient te worden gekomen. De gespecificeerde kosten wekken

.....
⁵⁰ De totaalbedragen waarop aanspraak wordt gemaakt zijn opgegeven in het aanvullend kostenoverzicht dat zich bij de op 8 juli 2011 ingediende schriftelijke dupliek (e.a.) bevindt.

inderdaad de indruk, gedeeltelijk onevenredig te zijn. Dat leid ik af uit de specificatie van gemaakte uren, uitkomend op ca. 380 uur (vergeleken met ca. 150 uur aan de kant van Occlutech); en daarin word ik enigszins gesterkt door de bedragen uit de landelijke richtlijn „Indicatietaariefen in IE-zaken”. Daarin wordt als „richtbedrag” voor een niet-eenvoudige „bodempprocedure” met repliek, dupliek en/of pleidooi een bedrag van € 25.000,- vermeld.⁵¹

71. Ik denk dat aangewezen is dat de rechter in zo’n geval de redelijke schatting maakt die art. 6:97 BW hem, rechter, bij niet voor nauwkeurige vaststelling vatbare schade opdraagt.⁵²

Ervan uitgaande dat de werkzaamheden aan de kant van de eiser in cassatie omvangrijker plegen te zijn dan die aan de kant van de verweerder, en dat onbestreden is dat aan de kant van Occlutech zo’n 150 uren aan de zaak besteed zijn; en uitgaand van een benadering van het gemiddelde van de opgegeven uurtarieven aan de kant van AGA ad € 300,-, zou begroting van de kosten aan die zijde naar rato van een honorarium van (250u x € 300,- =) € 75.000,-, in aanmerking komen. Daarbij teken ik nog aan dat van de opgevoerde kantoorkosten, men zich kan afvragen of „vertaalkosten” redelijkerwijs mogen worden „doorbelast” aan de wederpartij. Ik zou denken van niet.

Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het principale cassatieberoep, met een beslissing omtrent de kosten zoals in alinea 69 hiervóór aangegeven.

Noot

Octrooien, tussen letter en geest

Inleiding

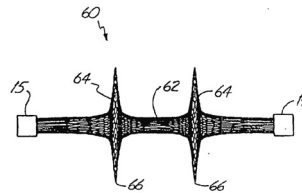
1. Dit is een belangrijk arrest over de bescherming van octrooien. Drie thema’s staan centraal: (1) uitleg van de beschermingsomvang, (2) de rol van het verleningsdossier daarbij en (3) equivalentie.

.....
51 De „Indicatietaariefen” betreffen alleen de eerste aanleg, en zij vermelden dat zij in octrooizaken toepassing missen. Om beide redenen is rechtstreekse vergelijking met de in deze zaak gespecificeerde kosten niet aan de orde. Toch kan het zeer grote verschil tussen het als richtsnoer genoemde bedrag en het van de kant van AGA gespecificeerde bedrag (van bijna 150.000 €) ertoe bijdragen dat men het laatstgenoemde bedrag voor (deels) onevenredig houdt.

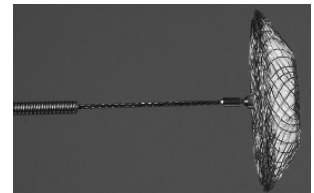
52 Soms heeft men ze wel degelijk onder ogen gezien, maar er welbewust van afgezien de tekst met het oog op het grensgeval aan te scherpen. In het kader van onderhandelingen komt het nogal eens voor dat controversiële materie in het midden wordt gelaten (een schoolvoorbeeld | Ik ben mij ervan bewust dat art. 10:19h Rv. de implementatie vormt van (een bepaling uit) Richtlijn 2004/48/EG (Pb. L 157, met een rectificatie in Pb L 195), zodat art. 6:97 BW niet rechtstreeks van toepassing is. Het dringt zich echter op dat bij niet voor nauwkeurige vaststelling vatbare vorderingen, schatting door de rechter de aangewezen „noodoplossing” is – welke andere oplossing zou er in aanmerking kunnen komen?

2. Inzet van het geschil waren zogenaamde *occluders* voor gebruik in het hart. Dat is een medisch hulpmiddel in de vorm van een klein samenvouwbaar ‘paraplu-tje’. Dat soort *devices* worden ingebracht door middel van een hartkatheterisatie procedure, als *septumafsluiter* om een defect in het tussenschot (*septum*) tussen de linker en rechter hartboezem te dichtten bij een hartafwijking als *atrium septium defect*. In deze zaak zagen die medische hulpmiddelen er als volgt uit:

AGA¹



Occlutech



Volgens octrooihouder AGA zouden de *occluders* van Occlutech inbreuk maken op haar octrooi EP 0.808.138 B1. Occlutech laat het er niet bij zitten. Het kiest de aanval als beste verdediging en vraagt o.a. een verklaring voor recht van niet-inbreuk.

3. Bij Rechtbank en Hof ging het er vooral om of inbreuk kan worden aangenomen als het beweerdelijk inbreukmakende product niet naar de letter, maar wel naar de geest van het octrooi hetgeen is wat in het octrooi geclaimd wordt. Hoofdconclusie 1 van AGA’s octrooi claimde een samenvouwbaar medische inrichting met een metaalweefsel uit gevlochten metaaldraden “met het kenmerk, dat klemmen zijn aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting.”² Occlutech’s product bevatte echter slechts één klem. Van meerdere klemmen aan elk tegenovergesteld einde van de inrichting was geen sprake. Occlutech had geen meerdere klemmen nodig: door het metaalweefsel anders te vouwen kwam de draden in haar *occluder* aan hetzelfde uiteinde uit en werden aan dat uiteinde met één klem geklemd.

4. De uitkomst bij Rechtbank en Hof is dat AGA verliest en Occlutech wint: geen inbreuk. AGA komt daartegen op in cassatie. Centraal daarbij staat kort gezegd de klacht dat Rechtbank en Hof teveel naar de letter en te weinig naar de geest van haar octrooi hebben gekeken. De Hoge Raad verwerpt dit beroep en laat het oordeel van het Hof in stand.

Achtergrond – artikel 69 en uitlegprotocol (nieuw)

5. De Hoge Raad gaat hier uitgebreid in op de vraag hoe de beschermingsomvang van een Europees octrooi moet worden vastgesteld, met inachtneming van artikel 69 EOV en het bij dit Europees Octrooiverdrag horende uitlegprotocol. Het laatste arrest waarin dit uitgebreid

.....
1 EP 0.808.138 B1, figuur 5A.

2 Zie r.o. 3.1 voor de volledige tekst van (alle elementen uit) die conclusie: in dit geschil ging het vooral om het hier geciteerde element (vii). Daarnaast, met aanzienlijk minder aandacht over element (i): wel of geen ‘samenvouwbaar medische inrichting’.

aan de orde kwam dateert van 2007 (*Lely/Delaval*).³ De laatste vijf jaar is er wel het een en ander gebeurd. Het gaat dan in het bijzonder om twee ontwikkelingen, één van Nederlandse en één van Europese bodem. Van Nederlandse bodem was de kritiek van met name Brinkhof dat de Hoge Raad op dit punt uit de Europese pas zou lopen, of in ieder geval minder 'Europa-vriendelijk' omsprong met de regels uit het EOV dan gidslanden als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Die kritiek klinkt bijvoorbeeld door in Brinkhof's bijdrage in de Spoor-bundel uit 2007, in het Verkade album in dit blad uit 2008 en ook in zijn Utrechtse afscheidsrede uit 2010.⁴ Eenzelfde geluid is ook hoorbaar in 2012 bij Ebbink in een eerder commentaar bij deze zaak.⁵ Een tweede belangrijke Europese ontwikkeling was dat per 2007 een omvangrijke verdragswijziging van het EOV in werking trad, inclusief veranderingen aan artikel 69 en het uitlegprotocol. 2007 was immers het jaar waarop EPC 2000 in werking trad, de meest omvangrijke verdragswijziging van het EOV *ever*.⁶ Dit is het eerste arrest waarin de Hoge Raad zich over de nieuwigheden rond artikel 69 heeft uitgelaten.

6. Het nieuwe artikel 69 lid 1 EOV luidt als volgt:

"(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims."

7. Het nieuwe uitlegprotocol luidt:

"Article 1 General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between

these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."

8. De wijzigingen springen in vergelijking met de eerdere tekst deels wel en deels niet in het oog, maar hadden uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: minder divergentie en meer convergentie in de wijze van bepaling door nationale rechters van de beschermingsomvang van (immers) centraal verleende maar (slechts) nationaal beschermde Europese octrooien. Ik noem de drie belangrijkste wijzigingen:

a. Het wegnemen in artikel 69 van de inconsistenties in de drie oude officiële taalversies van EPC 1973. Het gaat dan om de inconsistenties in lid 1 waarin de Engelse versie sprak van "the terms of the claims" en de Duitse versie van "Inhalt der Patentansprüche" en de Franse versie van "teneur des revendications". Al in 1975 zei Van Empel daarover dat dit ongelukkig was omdat die inconsistenties de Engelsen en de Duitsers in staat stelden daarin desgewenst een bestendiging van ieders bestaande doctrine te lezen: 'terms' kon door de Engelsen worden geïnterpreteerd richting een meer letterlijke lezing van het octrooi en het ruimere begrip 'Inhalt' gaf steun voor de (voorheen) wat meer liberale Duitse benadering om meer de in het octrooi belichaamde uitvindingsgedachte centraal te stellen.⁷ Hoewel de Engelse en Duitse rechtsleer sinds het EOV aardig naar elkaar zijn toegegroeid, zijn die inconsistenties er nu uitgehaald.⁸ Nu hanteren alle drie de taalversies dezelfde terminologie door in de eerste zin van artikel 69 voorop te stellen dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de conclusies (*claims*, *Patentansprüche*, *revendications*). De tweede zin bepaalt vervolgens dat de beschrijving en tekeningen dienen ter uitleg daarvan.

b. De laatste zin van artikel 1 van het Protocol spreekt thans van 'a reasonable degree of legal certainty for third parties'. Voorheen werd in het algemeen gesproken van 'certainty'. Fisher ziet hierin een signaal dat het bij een juiste toepassing van het protocol van artikel 69 EOV

3 In HR 6 maart 2009 LJN BG7412, NJ 2009, 417 m.nt. Gielen; BIE 2008, 10 m.nt. Den Hartog (*Scimed/Medinol*), r.o. 5.2.2 kwam e.e.a. nauwelijks aan de orde.

4 J.J. Brinkhof, "Over 'The Desire for Harmonisation' en 'The Avenue to Disunity'. Zit de Nederlandse octrooirechtspraak wel op het juiste spoor?", Spoorbundel 2007, p. 11-23; J.J. Brinkhof, 'Over 20 arresten van de Hoge Raad op het gebied van het octrooirecht en over 13 annotaties en 7 conclusies van Verkade', BIE 2008 p. 112-134; J.J. Brinkhof, *De Europese uitdaging voor rechtspraak, rechtswetenschap en onderwijs*, Afscheidsrede Utrecht 2010, p. 9-10, 14.

5 R. Ebbink, *Beschermingsomvang in Nederland anno 2012*, IEF 11514, p. 1, 3.

6 Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien; München, 29 november 2000, Trb. 2002, 9 (Engels, Frans), Trb. 2002, 64 (vertaling), Trb. 2007, 131 en 233. EPC 2000 trad per 13 december 2007 in werking.

7 M. van Empel, *The Granting of European Patents* (diss. Leiden), Sijthoff 1975 p. 306. Ik ontleen dit aan M. Fisher, 'New Protocol, same old story? Patent claim construction in 2007; looking back with a view to the future', IPQ 2008 p. 139.

8 Veelzeggend zijn de door Fisher, a.w. 2008 p. 146 aangehaalde opmerkingen van Lord Hoffman in "Patent Construction", [2006] CIPA Journal p. 727, 731 die stelt "(...) there is no difference between Britain and Germany in what we understand the Protocol to Article 69 to mean and no difference in what we understand by fair protection to the patentee combined with reasonable certainty for third parties". Volgens Fisher, a.w. 2008 p. 146, 154 wordt tussen beide landen nog bijvoorbeeld wel verschillend gedacht over rechtskarakter en ratio van het octrooirecht (maar daar gaat het Protocol niet over) en over equivalentie (maar daar bevat het Protocol in art. 2 nu sinds 2007 een bepaling over).

niet aankomt op hoe een nationale rechter zijn bepaling van de concrete beschermingsomvang formuleert, maar dat de toepassing daarvan in overeenstemming is met de gewenste rechtszekerheid.⁹ Dit lijkt mij juist. Ik merk op dat bij registerrechten zoals een octrooi-recht, rechtszekerheid hand in hand gaat met registerduidelijkheid, zowel ten aanzien van de inhoud van dat register zelf als de wijze waarop (de aanvragers van) die registerrechten het door hen geclaimde recht in hun merk-, model- of octrooiaanvraag omschrijven. Niet voor niets bepaalt art. 84 EOV daarom ten aanzien van Europese octrooien dat de conclusies helder en duidelijk moeten zijn. Ik noteer nog dat de Nederlandse taalversie op dit punt niet accuraat is. Anders dan hetgeen r.o. 4.2.2 stelt, vergt het Protocol geen 'redelijke rechtszekerheid', maar een 'redelijke mate' van rechtszekerheid.¹⁰ Dat lijkt groot geneuzel over een klein euvel, maar die inconsistentie is juist ongelukkig omdat een deel van de Nederlandse discussie over de meer of minder gelukkige uitleg van het Protocol gaat over de vraag of dit al dan niet een extra redelijkheidstoets zou behelzen.¹¹

Onjuist is ook dat de Nederlandse versie spreekt van een 'redelijke bescherming aan de *aanvrager*' (r.o. 4.2.2): het nieuwe Protocol doelt juist op de 'octrooihouder' ('*patent proprietor*', '*Patentinhaber*', '*titulaire du brevet*'). Die kleine maar fijne tekstwijziging in het Protocol wordt in de literatuur omschreven als een '*substantial change*', kennelijk om aan te sluiten bij de realiteit dat octrooien nu eenmaal wel eens plegen te worden overgedragen en het dan niet de (aanvankelijke) aanvrager maar de (latere) octrooihouder is die een redelijke bescherming van zijn octrooi verlangt.¹² Dat was ook in deze zaak het geval: AGA was geen aanvrager, maar wel houder van EP 138.

c. *Last but not least* is een belangrijke wijziging te vinden in het nieuwe artikel 2 van het Protocol. Daarin wordt uitdrukkelijk bepaald dat voor de bepaling van de beschermingsomvang ook 'op passende wijze' rekening moet worden gehouden met 'elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element'. Daarmee staat voor alle EOV verdragsstaten vast dat naast letterlijke inbreuk ook een beroep op equivalente inbreuk mogelijk is: het gaat dan dus om gevallen waarbij de (beweerdelijke) inbreukmaker voor een of meerdere in de conclusies opgenomen kenmerken een uitvoeringsvariant gebruikt die niet onder de letterlijke bewoordingen van de conclusie valt, maar wel tot hetzelfde resultaat leidt.¹³ Of dit nieuwe artikel voor meer uniformiteit zal zorgen is maar de vraag:

bij gebreke van een heldere definitie wanneer er sprake is van equivalentie heeft iedere nationale rechter de handen vrij om daaromtrent zijn bestaande rechtstraditie in ere, en dus de onderlinge verschillen in stand, te houden. Dat biedt dus alle ruimte voor de Engelsen om equivalentie beperkt toe te (blijven) passen en voor de Duitsers om dat wat ruimer te (blijven) doen. De fundamenteel verschillende benadering in beide landen is mooi beschreven door Fisher.¹⁴ In Nederland wordt equivalentie o.a. aanwezig geacht indien het element in de aangevallen uitvoeringsvariant van de (beweerdelijke) inbreuk in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult met in het wezen hetzelfde resultaat (de zogenaamde '*function-way-result-test*').¹⁵ Diezelfde maatstaf vormde ook de basis voor AGA's motiveringsklacht dat Hof's afwijzende oordeel op dit punt in r.o. 13.2 onjuist resp. onbegrijpelijk was gemotiveerd. Die rechtsklacht, vermomd als motiveringsklacht, treft bij de HR geen doel (r.o. 4.4.1-2).

9. Bovenstaande wijzigingen illustreren treffend dat niet alleen de woorden in octrooi-conclusies zelf, maar ook de daarvoor geschreven uitlegregels op een goudschaaltje worden gewikt en gewogen. Voorbeeld uit het Protocol: gaat het bij de conclusies om de 'woorden', 'termen', 'inhoud' of 'teneur' daarvan (zie boven)? Voorbeeld uit de rechtspraak in Duitsland en Engeland: zijn de conclusies 'vertrekpunt' (DE) of 'eindpunt' (UK)?¹⁶ Voorbeeld uit de rechtspraak in Nederland: is het wezen van de uitvinding resp. de achter de woorden van de conclusies schuilgaande uitvindingsgedachte 'uitgangspunt' (*Meyn/Stork*) of 'gezichtspunt' (*Ciba Geigy/Oté Optics*)?¹⁷ Voorbeeld uit de literatuur: 'moeten' resp. 'kunnen' de beschrijving en de tekeningen tot uitleg dienen? (Brinkhof resp. Verkade).¹⁸ Ander voorbeeld uit de literatuur: ziet het Protocol op de uitleg van artikel 69 of op de uitleg van octrooien? (Brinkhof en Hermans).¹⁹

10. Die laatste vraag over de verhouding tussen uitlegprotocol en verdragsbepaling vindt ook zijn weg in dit arrest naar de Hoge Raad, opgeworpen door Occlutech. Occlutech deed dat vermoedelijk uit tactische overwegingen: voor een beweerdelijke inbreukmaker is het immers aantrekkelijker om artikel 69 het primaat te geven boven het Protocol om zo de conclusies meer op de voorgrond en de in het Protocol genoemde redelijke bescherming voor de octrooihouder resp. diens onderliggende

9 Fisher, a.w. 2008 p. 143.

10 Bevestigend: R. Hermans in Ch. Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Kluwer 2011, p. 64. Nederland kan desgewenst ook aansluiten bij de Duitse taalversie door te spreken van 'voldoende rechtszekerheid'.

11 Zie bijv. Hermans, a.w. 2011, p. 65: "Wat de Hoge Raad miskent, is dat toepassing van art. 69 EOV op zich al zeker stelt dat het juiste midden wordt gevonden, wanneer men maar uitgaat van de conclusies en die uitlegt in de context van beschrijving en tekeningen. Daarna is niet als een extra stap nog een soort redelijkheidstoets vereist."

12 Fisher, a.w. 2008 p. 143.

13 Hermans, a.w. 2011, p. 66.

14 Fisher, a.w. 2008 p. 146-159.

15 Hermans, a.w. 2011, p. 67 spreekt in dit kader van de 'functie-wijze-resultaatstest'. Zie voor een mooi voorbeeld Rb. 's-Gravenhage 14 november 2007 BIE 2009, 13 (*Exodus/JoyInCare*) en voor verdere achtergronden over equivalentie: H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht* (diss. Utrecht), Kluwer 1998.

16 Fisher, a.w. 2008 p. 135.

17 HR 27 januari 1989 NJ 1989, 506 (*Meyn/Stork*); HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, m.nt. DWFV (*Ciba Geigy/Oté Optics*) r.o. 3.3.1.

18 Brinkhof, BIE 2008 p. 132 over de conclusie van A-G Verkade in *Lely/Delaval*, sub 4.3.

19 Brinkhof, BIE 2008 p. 130 en Hermans, a.w. 2011, p. 65 hiervoor geciteerd in noot 11.

uitvindingsgedachte op de achtergrond te dringen.²⁰ De Hoge Raad beantwoordt die vraag in r.o. 4.2.2. als volgt:

“Opmerking verdient dat dit Protocol naar zijn bewoordingen weliswaar (slechts) ziet op de uitleg van art. 69, maar dat de door Occlutech verdedigde opvatting dat het (daarmee) geen betrekking heeft op de uitleg van octrooien, van de hand moet worden gewezen. Naar de opvatting van Occlutech brengt “juiste” - waarmee zij kennelijk bedoelt: getrouwe - toepassing van art. 69 mee dat de rechter daarmee, kennelijk als vanzelf, het resultaat teweegbrengt bedoeld in de slotzin van art. 1 van het Protocol. Die opvatting is niet juist, aangezien daarmee art. 1 geheel overbodig zou worden. Bovendien kan uitleg van art. 69 op de wijze als in het Protocol vermeld niet losgedacht worden van de uitleg van de octrooiën zelf: het Protocol bepaalt hoe art. 69 begrepen moet worden en daarmee hoe octrooien uitgelegd dienen te worden. Het behelst een richtsnoer voor het vinden van het antwoord op de vraag hoe ver de beschermingsomvang van een octrooi zich uitstrekt wanneer de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen worden onderzocht.”

11. Die opvatting lijkt mij juist. Ik merk nog op dat voor de door Occlutech voorgestane beperking van het toepassingsbereik van het Protocol ook geen aanleiding is indien men oog heeft voor artikel 164 EOv. Volgens die bepaling maakt het Protocol juist integraal onderdeel uit van het Verdrag, en dus ook van het daarin genoemde artikel 69. Met dit oordeel wijst de Hoge Raad dus de opvatting van Brinkhof en Hermans af.²¹ Annotator Kupecz valt de Hoge Raad ook bij.²² Annotator, en cassatieadvocaat van Occlutech, Ebbink doet dat niet: hij spreekt van een ‘apodictisch antwoord’ op deze door Occlutech opgeworpen, en door de Hoge Raad in haar nadeel besliste, vraag.²³ Waarom bovenstaande overweging van de Hoge Raad onjuist zou zijn, maakt Ebbink evenwel niet duidelijk.

Uitleg octrooien - gezichtspunten

12. Nadat die voorvraag is opgehelderd, sluit de Hoge Raad voor de concrete bepaling van de beschermingsomvang aan bij zijn oude rechtspraak uit *Ciba-Geigy* en *Lely/Delaval* (r.o. 4.2.2):

“In het arrest HR 7 september 2007, LJN BA3522, NJ 2007/466, is de bestaande rechtspraak van de Hoge Raad verduidelijkt in het licht van art. 69 en het Protocol en zijn, onder verwijzing naar de in die rechtspraak - in het bijzonder in HR 13 januari 1995, LJN ZC1609, NJ 1995/391 - 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). Daarmee is niet gezegd dat al de gezichtspunten die in het arrest van 1995 zijn opgesomd, in ieder afzonderlijk geval in aanmerking moeten worden genomen. In hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat. Ten slotte wordt in herinnering gebracht dat, naar ook in het arrest van 2007 is overwogen, de uitleg van een octrooi in de regel sterk is verweven met waarderingen van feitelijke aard, zodat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht.”

De laatste overweging is geen verrassing. Het is vaste rechtspraak van de HR dat in cassatie weinig plaats (meer) is om de uitleg van een octrooi op juistheid te toetsen. De laatste tien jaar is het onder meer onderstreept in *Sara Lee/Integro* (2003), *Lely/Delaval* (2007) en *Scimed/Medinol* (2009).²⁴ Verhelderend is wel dat de HR uitdrukkelijk aangeeft dat de gezichtspunten uit *Ciba-Geigy* niet in ieder geval in aanmerking moeten worden. Dit hangt af van de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat. Dat ligt en lag voor de hand, maar was nog niet eerder met zoveel woorden gezegd.

Minder verhelderend is dat de HR niet even de moeite neemt om zijn eigen gezichtspunten uit zijn eigen rechtspraak even te herhalen. Het blijft nu bij ‘al de gezichtspunten die in het arrest van 1995 zijn opgesomd’. Dat *Ciba Geigy* arrest is van lang geleden en het was nu juist vanwege het gebrek aan klare taal in dat arrest, dat rechtzoekenden daarover blijven debatteren en procederen. Ook in deze zaak.

13. Die klare taal komt er dus niet echt. Door alleen te verwijzen naar eerdere rechtspraak maakt de Hoge Raad niet echt duidelijk om welke gezichtspunten het gaat en hoe die concreet te wegen. Mijns inziens komt de aanpak van de Hoge Raad op het volgende neer:

Voor de bepaling van de beschermingsomvang dient men, met inachtneming van de algemene vakkennis van de (voor de beschreven uitvinding relevante) gemiddelde vakman,

- a. de conclusies te onderzoeken,
- b. in het licht van de beschrijving en de tekeningen,
- c. waarbij het midden moet worden gehouden tussen de beide uiterste gezichtspunten van enerzijds de letterlijke tekst van de conclusies en anderzijds de achter die woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte, waarbij op passende wijze rekening wordt

20 A. Kupecz, IER 2012/58 wijst in zijn noot op een vergelijkbaar motief.

21 Zie noot 19.

22 Kupecz, IER 2012/58.

23 Ebbink, a.w., IEF 11514, p. 2.

24 HR 31 oktober 2003 LJN AI0346; NJ 2006, 600; BIE 2004, 47 (*Sara Lee/Integro*) r.o. 3.3.2; HR 7 september 2007 LJN BA3522; NJ 2007/466 (*Lely/Delaval*) r.o. 3.3; HR 6 maart 2009 LJN BG7412, NJ 2009, 417 m.nt. Gielen; BIE 2008, 10 m.nt. Den Hartog (*Scimed/Medinol*), r.o. 5.2.2;

gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element,

d. zodat zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden,

e. en waarbij daarnaast al naar gelang de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat, mede rekening wordt gehouden met alle andere omstandigheden van het geval.

14. Relevante omstandigheden in deze zaak waren o.a. (i) de wijze waarop de conclusie was geformuleerd, (ii) het beweerdelijke vernieuwende karakter van de uitvinding, (iii) informatie uit het verleningsdossier: de eerste en derde factor waren hier in het voordeel van Occlutech ('pro letter'). De tweede omstandigheid verhoopt in het voordeel van AGA ('pro geest'). Ik loop die factoren kort langs.

Vorm conclusie?

15. De conclusie in deze zaak was geformuleerd volgens de (krachtens Rule 43-1 gebruikelijke maar niet altijd toegepaste) tweeledige vorm, waarbij eerst de overeenkomsten en vervolgens de verschillen met de meest nabije stand van de techniek worden beschreven. In een dergelijke 'two-part-form' noemt de conclusie eerst de elementen van de uitvinding die reeds bekend zijn in de stand der techniek en claimt het vervolgens, na de formule 'met het kenmerk dat', die kenmerken die de conclusie daarvan onderscheiden, en de uitvinding dus nieuw en inventief maken ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek.

16. Nu het octrooi dat nieuwe kenmerk zelf als essentieel aanmerkt, rijst de vraag of dat minder ruimte biedt aan de octrooihouder om juist een dergelijk kenmerkend element te vervangen door een ruimer kenmerk dan de conclusie zelf noemt.

17. A-G Huydecoper merkt daarover het volgende op (nr. 34):

"Formulering van een conclusie in de "two-part form" kan er geredelijk toe leiden dat de vakman-lezer het als kenmerkend aangeduide gedeelte van de conclusie percipieert als van primerende dan wel essentiële betekenis. Iets anders geformuleerd: de gedachte dat de opsteller van een conclusie ook de gedeelten die als voor de beoogde bescherming kenmerkend worden aangeduid toch als niet-essentieel zou bedoelen, in die zin dat de daar aangeduide maatregelen ook kunnen worden vervangen door andere of zelfs helemaal kunnen worden weggelaten, ligt niet bepaald voor de hand.

Ik denk daarom dat de feitelijke rechter vrij is om aan dit gegeven betekenis toe te kennen; en het onttrekt zich aan toetsing in cassatie, of dat in een bepaald geval terecht of in de juiste mate is gebeurd."

18. Huydecoper's opmerkingen zijn op zichzelf begrijpelijk en juist. Toch valt er juridisch wel wat op af

te dingen. Het komt toch eigenlijk neer op een soort *contra-proferentem* interpretatie ten nadele van de opsteller van het octrooi, al naar gelang diens beroep op equivalentie een kenmerk betreft dat in het eerste of het tweede deel van de 'two-part-form' zit. Het lijkt ook in strijd met de opvatting in bijvoorbeeld Duitsland. Zie bijvoorbeeld Scharen/Benkard in dit kader:

'in aller Regel ist ebenso wenig entscheidend, welche Merkmale der Lehre zum technischen Handeln im sogenannten Oberbegriffs des Patentanspruchs und welche Merkmale im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs wiedergegeben sind'.²⁵

19. Het verbaast dan ook niet dat de Hoge Raad op dit punt wat minder uitgesproken is dan de A-G. Dat hoeft hij ook niet te zijn, bij gebreke aan feitelijke grondslag van de daartegen gerichte klacht van AGA: uit r.o. 11.4 van het arrest van het Hof volgt immers dat het Hof niet alleen het 'kenmerkende' element (vi), maar ook alle daaraan voorafgaande elementen (i)-(vi) als essentiële kenmerken heeft opgevat. De formulering van de conclusie als 'two-part-form' heeft het Hof dus niet, althans niet met zoveel woorden, in het nadeel van AGA gebruikt. Zoals de Hoge Raad terecht opmerkt heeft het Hof "geoordeeld dat in de beschrijving en de tekeningen geen aanknopingspunten zijn te vinden voor de door AGA aan de hand van de uitvindingsgedachte voorgestane uitleg die van de bewoordingen van de conclusies afwijkt." (r.o. 4.2.4). In zoverre waren de middelen van AGA vergeefs voorgesteld.

Pioniersuitvinding?

20. Een tweede factor in deze zaak was de aard van het octrooi. AGA baseerde de door haar verdedigde ruime beschermingsomvang van de conclusies o.a. op de stelling dat haar octrooi een 'pioniersuitvinding' zou betreffen. De reden daarvoor is niet alleen het winnen van de sympathie van de rechter, maar ook het vergroten van de beschermingsomvang: hoe vernieuwender de uitvinding, des te lastiger de vele uitvoeringsvarianten zich in het octrooischrift laten voorzien en beschrijven, hoe billijker het is om ook onvoorziene inbreukmakende varianten daaronder te scharen, en dus hoe groter je beschermingsomvang in de praktijk is.

21. De betekenis voor de uitleg van conclusies van een octrooi voor een 'pioniersuitvinding' is eerder door de Hoge Raad besproken in *Ciba Geigy/Oté Optics*.²⁶ In 2004 kwam het ook aan de orde in *PTC/Dieseko*, evenwel zonder succes voor de pretense pionier en octrooihouder.²⁷ Hetzelfde gebeurt ook hier. AGA's beroep daarop wijst de Hoge Raad af.

22. De drempel om te kwalificeren als pioniersuitvinding is hoog: het gaat er niet alleen om of de uitvinding

²⁵ Scharen in Benkard, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2. Auflage – 2012, art. 69, rn. 31.

²⁶ Zie noot 17.

²⁷ HR 12 maart 2004 Co2/224HR (*PTC/Dieseko*) r.o. 3.5.10. En ook in de conclusie van A-G Verkade voor HR 12 nov. 2004, Co3/161 en 162 (*Impro/Liko*), nr. 4-9-4.12.

een 'sterk vernieuwend' karakter heeft, maar ook of, als gevolg daarvan, de opsteller van het octrooischrift de toepassingsmogelijkheden van zijn uitvinding niet volledig kan voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, deze daarin ook niet uitputtend kunnen worden beschreven en geclaimd (r.o. 4.2.6).

23. Ten aanzien van de eerste voorwaarde valt op dat de Hoge Raad hier een hogere maatstaf aanlegt dan voorheen: door te spreken van een 'sterk' vernieuwend karakter legt de Hoge Raad de lat hoger dan in *Ciba Geigy/Oté Optics*. Volgens die uitspraak mocht nog 'iedere mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht' relevant zijn. Een 'beetje' vernieuwend is dus niet voldoende. Die (op papier) strengere formulering laat zich wel verklaren omdat zich alleen dan afstand laat creëren tussen een 'normale' geoctrooieerde uitvinding en een pioniersuitvinding. Ieder octrooi moet immers naar zijn aard ('een beetje') nieuw zijn, anders zou het overeenkomstig art. 54 EOV niet verleend mogen worden.

24. De formulering van de Hoge Raad laat ook zien dat het enkele kwalificeren als 'pioniersuitvinding' niet voldoende is om een ruimere beschermingsomvang te rechtvaardigen. Vereist is ook een causaal verband dat het nieuwe van de uitvinding de opsteller van het octrooi belemmerde in het niet geheel kunnen voorzien en overzien van de diverse toepassingsmogelijkheden van zijn uitvinding. De onderliggende gedachte is dan doorgaans dat toepassingsvarianten die ten tijde van de octrooiaanvraag wel voorzienbaar waren, in die octrooiaanvraag geclaimd hadden moeten worden. Die gedachte gaat evenwel niet altijd op. Al is het maar omdat toepassingen soms wel voorzienbaar maar nog niet nawerkbaar zijn, bijvoorbeeld omdat daarvoor tijdrovend (experimenteel) onderzoek nodig is. Met name ook bij geneesmiddelen of, zoals hier, medische hulpmiddelen. Op het causaal verband tussen pioniersuitvinding en onvoorzienbaarheid, loopt het in de praktijk nogal eens mis. Een aardig voorbeeld is de *Rapamycine* zaak: wel pioniersuitvinding, maar geen ruimere beschermingsomvang, omdat de opsteller van het octrooi zich juist wel bewust was van de niet geclaimde, maar wel beschreven derivaten.²⁸ Wel beschrijven, maar niet claimen, is dus wel voorzien en geeft geen recht op een ruimere beschermingsomvang, hoe vernieuwend die pioniersuitvinding ook moge zijn. Datzelfde overkomt AGA bij de Hoge Raad ook, met dien verstande dat het dan gaat om de variant 'wel bewust, maar niet goed beschrijven, en niet claimen'.²⁹

28 Rb. Den Haag 29 maart 2000 BIE 2002/13 (*AHP/Novartis*), r.o. 27-29: in die zaak werd de voorzienbaarheid niet alleen afgeleid uit de beschrijving, maar ook uit de titel (!) van het octrooi zelf en een *affidavit*. De opsteller had zich gerealiseerd dat er derivaten waren met dezelfde werking, maar niet welke derivaten. Daarom kon hij ze niet beschrijven en claimen.

29 Het Hof stelde in r.o. 11.5 vast dat de 'eenklemsinrichting' niet in de beschrijving of de tekeningen was beschreven. In r.o. 11.6-11.9 ging het dan vooral om een passage van EP 138 in [0027] die mogelijk nog wel een 'eenklemsinrichting' kon openbaren, net als twee passages in [0060] en [0061] waarin in enkelvoud van 'de klem' werd gesproken.

Rol verleningsdossier?

25. Het verleningsdossier speelde in deze zaak ook een rol: Occlutech had vlijtig geput uit het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier van EP 138. Het Hof ging daar in detail op in (r.o. 12). De Hoge Raad gaat ten overvloede in op de daartegen door AGA gerichte klachten, met als voornaamste doel: meer duidelijkheid over de rol van het verleningsdossier en de eerdere daarover gegeven uitleg in het standaardarrest *Dijkstra/Saier* (4.3.1-2).³⁰

26. Die duidelijkheid is er nu. Kort gezegd moeten we twee situaties onderscheiden:

a. derden (zoals een beweerdelijke inbreukmaker als Occlutech) kunnen *altijd* t.a.v. *alle materie* een beroep doen op verhelderende gegevens uit het openbare gedeelte van het verleningsdossier.

AGA's suggestie dat dit alleen ziet op materie die niet eerder door de octrooihouder was geclaimd of waarvan afstand was gedaan, wordt afgewezen (AGA/Occlutech r.o. 4.3.2);

b. de octrooihouder (zoals AGA) kan *alleen* een beroep doen op verhelderende gegevens uit het openbare gedeelte van het verleningsdossier *indien* het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor *redelijke twijfel* vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen (*Dijkstra/Saier*, r.o. 3.5.3). Onduidelijkheden ten gevolge van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift komen in beginsel voor risico van de octrooihouder (zie hiervoor par. 8b).

27. In Nederland is de rol van het verleningsdossier dus helder. In internationaal verband komt van tijd tot de tijd de principiële vraag op of artikel 69 EOV wel ruimte laat om dat verleningsdossier in aanmerking te nemen. Die vraag is in 2006 door A-G Verkade even helder beantwoord, in positieve zin. Die vraag was door AGA dan ook in cassatie niet meer aan de orde gesteld. Ebbink doet dat wel, maar gaat aan de in dat kader reeds gevoerde tegenargumenten voorbij.³¹ De *a-contrario*-redenering dat art. 69 EOV en het Protocol het verleningsdossier niet noemen, weerhoudt andere landen er volgens Verkade niet van om in bepaalde gevallen toch wel op het verleningsdossier acht te slaan. Verkade wijst er daarbij ook op dat het in 2000 niet aanvaarden van het voorstel om een bepaling omtrent het verleningsdossier in het Protocol op te nemen, nog niet betekent dat het verleningsdossier geen rol meer zou mogen spelen.³²

Afronding

28. Minder nationale verschillen. Daarover gaat de discussie over de beschermingsomvang van Europese octrooien vooral. Daarover ging het ook in deze zaak.

30 HR 22 oktober 2006 LJN AZ1081, NJ 2008/538 (*Dijkstra/Saier*). Zie ook J. Den Hartog, "Het gebruik van informatie uit een octrooiverleningsdossier bij de uitleg van een octrooi", BIE 2007, p. 696-699.

31 Ebbink, a.w. 2012, p. 3. Zie ook Brinkhof, BIE 2008 p. 129.

32 A-G Verkade in HR 22 oktober 2006 LJN AZ1081, NJ 2008/538 (*Dijkstra/Saier*), nr. 4.16-39.

Deels wegens de daarop tamboererende literatuur. En deels omdat dit nu zo een zaak is, die niet alleen in Nederland maar ook bij de Duitse en Engelse rechters speelde. Kijkend naar de Hoge Raad, het *Bundesgerichtshof* en de *Court of Appeal* dan wijzen al die uitspraken ten aanzien van kenmerk (vii) dezelfde richting op, tenminste qua eindresultaat: in al die zaken werd geoordeeld dat dit kenmerk niet anders uitgelegd kon worden dan dat het moest gaan om meerdere klemmen aan elk tegenovergesteld einde van de inrichting.³³ Daarvan was bij *Occlutech* geen sprake, en was er dus geen inbreuk.

29. Die convergentie stemt hoopvol. Juist in dit jubileumjaar. In 2013 bestaat het Europees Octrooiverdrag immers 40 jaar. Heeft het EOv gebracht wat het moest brengen? Wát het EOv moest brengen is niet zo duidelijk. Dat blijkt al wel uit de preambule: die is nogal kort en zegt weinig meer dan het verstevigen van de samenwerking door het creëren van een centrale verleningsprocedure bij het EOv en het scheppen van 'bepaalde' eenvormige voorschriften omtrent die centraal verleende Europese octrooien. Aan beide punten heeft het EOv mijns inziens voldaan. Natuurlijk zijn er nog wel onderlinge deelverschillen, maar die verschillen hebben wij niet aan het EOv maar aan de besluiteloosheid van politiek Europa zelf te danken. Niet voor niets werd het Protocol in de jaren '70 al snel bestempeld als '*a masterpiece of ambiguity*'.³⁴ Jacob omschreef in 1978 de laatste zin van het Protocol over de balansoefening tussen 'redelijke bescherming voor de octrooihouder' en een 'redelijke mate van rechtszekerheid voor derden' zelfs als een '*politician's sentence*'.³⁵ Jacob had gelijk.

30. De politici van nu weten dat ook, na 40 jaar zoeken naar '*interpretative bliss*' onder het EOv. En daarom zit er eindelijk schot in al die mooie dingen waar we 40 jaar van (bleven) dromen: in december 2012 keurde het Europees Parlement de eerste ontwerpverordening goed voor het Europese Eenheidsoctrooi ('Unitary Patent'). Naar verwachting is dat in 2014/2015 beschikbaar. En op 19 februari 2013 is de 'Agreement for a Unified Patent Court' ondertekend. Het gaat de goede kant op.

A.Tsoutsanis

.....
33 BGH 10 Mei 2011 X ZR 16/09, r.o. 19, 26; Court of Appeal 22 Juni 2010 [2010] EWCA Civ p. 702, nr. 48. Ik noteer nog dat er nog meer uitspraken over deze zaak zijn geweest, in lagere instanties in Duitsland en Engeland en ook in 'parallele' procedures in Spanje, Italië en Zweden. Zie o.a. ook Fisher, 'A case-study in literalism? Dissecting the English approach to patent claim construction in light of *Occlutech v AGA Medical*', IPQ 2011, p. 291-294.

34 Baillie, 'Where Goes Europe? The European Patent' SPOS 1976 / 58 p. 153, 167. Ontleend aan Fisher, a.w. 2008, p. 140.

35 Jacob, 'Interpretation of claims and infringement' in Vitoria (ed), *Patents Acts 1977*, Sweet & Maxwell: London 1978, p. 67. Ontleend aan Fisher, a.w. 2008, p. 140.