

Desire 20.20 – van minder naar meer evenwicht in octrooidebat

Alexander Tsoutsanis*

Inleiding

1. Onlangs verscheen een reactie van mijn hand op het in *BIE* verschenen commentaar van Kleemans en Drok op een vonnis van de rechtbank Den Haag tussen *Eli Lilly* en *Fresenius Kabi* (ECLI:NL:RBDHA:2019:6107).¹ Kleemans c.s. en Hoyng hebben daar onlangs op gereageerd.²
2. De zaak gaat over een geschil tussen twee farmaceuten, waarbij de vraag is of een generiek geneesmiddel tegen kanker inbreuk maakt op een octrooi. Meer specifiek gaat het om de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi, mede gelet op de uitvindingsgedachte, verder strekt dan de bewoordingen van de octrooi-conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving, die uitsluitend op één specifieke toedieningsvorm zien.
3. Al sinds de jaren '70 is krachtens het Protocol bij de bepaling van beschermingsomvang een 'redelijk' evenwicht het uitgangspunt, waarbij het 'midden' wordt gehouden tussen een billijke bescherming van de octrooiaanvrager en een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.³ In deze bodemprocedure kwam de rechtbank tot het oordeel dat de beschermingsomvang beperkt is tot de in het octrooi uitdrukkelijk geclaimde toedieningsvorm, en zich niet uitstrekt tot andere farmaceutisch mogelijk equivalente toedieningsvormen. De rechtbank komt daarmee tot een ander oordeel dan eerdere uitspraken tussen dezelfde partijen in kort geding.

Meer dan uitkomst alleen

4. Kleemans c.s. stellen in hun reactie op p. 1 dat het 'niet duidelijk is geworden' waar de onevenwichtigheid in hun eerdere noot schuilt. Het is zinvol dat met enkele voorbeelden te illustreren. De strekking van mijn eerder commentaar was onder meer dat het gaat om meer dan uitkomst alleen. Kleemans c.s. wijzen daarbij op de verschillen in uitkomst ten opzichte van eerdere beslissingen in kort geding en buitenlandse uitspraken. De auteurs gaan daarbij echter voorbij aan het specifieke samenstel van omstandigheden dat de rechtbank in deze bodemprocedure aan haar beslissing ten grondslag legt. In plaats daarvan slaan de auteurs op p. 279 vrijelijk aan het 'reconstrueren' en spelen dan voor examiner en octrooihouder tegelijk. Kleemans c.s. vereenzelvigen zich daarbij geheel met de octrooihouder, met dito stellingen, met voorbijgaan aan het rechtszekerheidsbelang van derden.⁴ Dat is bepaald niet de evenwichtige toepassing dat bovengenoemd uitlegprotocol van art. 69 EOV voorstaat. Kleemans' reactie op p. 1 gaat daar aan voorbij.
5. Nu het oordeel in de bodemprocedure afwijkt van eerdere beslissingen in kort geding, wijzen Kleemans c.s. er onder meer op dat het ongelukkig is dat "men er in Den Haag al niet uitkomt" (p.

* Mr. dr. Alexander Tsoutsanis is advocaat te Amsterdam en redacteur bij de *Journal of Intellectual Property Law & Practice* en *Berichten Industriële Eigendom*. Één van de procespartijen in deze zaak (Fresenius) wordt bijgestaan door hetzelfde advocatenkantoor als waar auteur werkzaam is. De auteur was zelf niet inhoudelijk bij de procedure betrokken en schrijft dit stuk op persoonlijke titel.

¹ A. Tsoutsanis, 'Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier', *NJB Blog* 15 nov. 2019, *IEF* 18805; R. Kleemans en J. Drok, 'Pemetrexel: weg van terugweggeweest, equivalentie in Nederland', *BIE* 2019/22, p. 279-283.

² R. Kleemans en J. Drok, Reactie op 'Tous les mêmes – Vredo, octrooien, equivalentie en verleningsdossier', *IEF* 18824; W.A. Hoyng, 'De rechtbank is de weg kwijt (II)', *IEF* 18885.

³ Artikel 1 Protocol van Uitleg bij art. 69 EOV, in werking per 7 okt. 1977, laatstelijk gewijzigd bij *Trb.* 2013, 127.

⁴ Kleemans c.s. a.w. p. 281, kop: 'Van Lilly kon niet worden verwacht dat zij de discussie met de examiner aanging.'; p. 282: 'Geen sprake van een "fout" of "omissie" aan de zijde van Lilly.'

279). Kleemans c.s. gaan in dit verband aan diverse aspecten voorbij. Zo vermeldt men niet dat die verschillende uitkomsten mede verband houdt met het feit dat diverse stellingen door de octrooihouder onvoldoende waren betwist. Het vonnis wijst daar meer dan eens op.⁵ Anders dan Kleemans' reactie op p. 1 stelt gaat het er dan niet om of een auteur 'veel belang hecht' aan specifieke omstandigheden, maar om het eenvoudigweg naar de lezer duiden of eventuele verschillen in uitkomst verband houden met in andere procedures meer of minder aangevoerde resp. betwiste feiten.

Rechtsvergelijkend perspectief te kort door de bocht

6. Weinig concludent is ook het daarop voortbouwende argument omtrent andersluidende beslissingen in het buitenland. Kleemans c.s. geven dan op p. 282 hoog op van een andersluidende uitkomst van het UK Supreme Court, maar vermelden niet dat de Engelse rechter de Nederlandse rechtsleer op dit punt onjuist weergeeft. Anders dan LJ Neuberger in r.o. 82 met verwijzing naar het uit 2004 daterende *Kirin-Amgen* meent, is het bepaald onjuist dat de Nederlandse rechter "*would certainly discourage, if they do not actually prohibit, use of the patent office file in aid of construction.*" Die beperkte rol die Neuberger voor Nederland voor het verleningsdossier inruimt, vindt echter geen steun in Nederlands recht.⁶ Dat is niet sinds vandaag of gisteren. Het is eerder uitgemaakt in 2012 in *AGA v. Occlutech* met verwijzing naar *Dijkstra v. Saier*.⁷ Waarom gaan Kleemans c.s. daaraan voorbij? In plaats dat de auteurs de lezer op dit punt juist voorlichten, kiest men voor een argument voor de bühne, en wel dat de betrokken rechter een keer ergens in Nederland een lezing heeft gegeven. Wat voegt dat toe? En als dat al wat toevoegt, waarom lichten Kleemans c.s. de lezer terzake van eerder genoemde onjuistheden in die Engelse uitspraak niet correct voor? In diens reactie op blz. 3 geven Kleemans c.s. nog steeds hoog op van eerdere genoemde uitspraak van het UK Supreme Court en gaan aan de hen onwelgevallige hiaten daarin voorbij.
7. Ook elders bevat de bijdrage van Kleemans c.s. in in rechtsvergelijkend opzicht de nodige hiaten. Zo gaat men voorbij aan het artikel van LJ Arnold waaruit blijkt dat ook in Engeland, ook bij rechters, begrip is voor het feit dat de uitkomsten in Europa kunnen verschillen. Zoals LJ Arnold terecht aangeeft komen die verschillen mede voort uit het feit dat het Europees Octrooiverdrag weliswaar voorziet in eenvormige, gecentraliseerde, verlening van octrooien maar niet in eenvormige gecentraliseerde uitleg van de beschermingsomvang daarvan.⁸ Kleemans c.s. gaan daar in hun reactie op p. 3 aan voorbij. Met de suggestie dat 'de auteur LJ Arnold niet hoeft aan te halen', gaan de auteurs aan hun eigen verantwoordelijkheid tot bronvermelding voorbij. De opinie van Arnold LJ was ten tijde van Kleemans' bijdrage lang en breed gepubliceerd en had dus vermeld kunnen worden.
8. Naast Kleemans c.s. heeft ook Hoyng op buitenlandse beslissingen gewezen. Centraal argument daarbij is dat de beslissing van de rechtbank zou afwijken van 'alle' uitspraken die in parallelle zaken in het buitenland zijn gewezen (sub 2, 28). Hoyng is op dit punt verkeerd verbonden. Als dit geschil iets laat zien, dan is het wel dat rechters daarover van mening kunnen verschillen.⁹ Dat

⁵ Vonnis, a.w., r.o. 4.19-4.20 als toegelicht in Tsoutsanis, *IEF* 18805, par. 2.

⁶ Zie Tsoutsanis, *IEF* 18805, par. 7 met verwijzing naar o.a. *Dijkstra v. Saier*, a.w., r.o. 3.5.3.

⁷ HR 25 mei 2012, ECLI:NL:2012:BV3680 (*AGA v. Occlutech*), r.o. 4.3.1-4.3.2 met verwijzing naar HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1081 (*Dijkstra v. Saier*) r.o. 3.5.3; Tsoutsanis, *IEF* 18805, par. 7.

⁸ R. Arnold, 'Harmonization of European Patent Law', *JIPLP* 2019/9, p. 657: "A defect in the EPC which is inherent in its design is that there is no supranational court charged with its interpretation (...) As Jacob LJ put it, quoting Peter Prescott QC, 'You cannot have 34 (the then number of EPC states) ships steering in the same convoy unless there is something like a commodore.'"

⁹ Zie het overzicht van R. Lambers, 'The Pemetrexed Pendulum Swings Back', 21 juni 2019 Kluwer Patent Blog. Online beschikbaar op <patentblog.kluweriplaw.com/2019/06/21/the-pemetrexed-pendulum-swings-back/> (laatstelijk geraadpleegd op 2 jan. 2020). Ik merk daarbij op dat dat overzicht alleen kijkt naar 'uitkomst' over al-dan-niet inbreuk. Voor

is ook begrijpelijk omdat die buitenlandse uitspraken op procedures tussen deels andere partijen zien en daarin niet overal dezelfde argumenten zijn aangevoerd. Dat laat zich dus niet één op één extrapoleren. Naast eerder genoemd vonnis van LJ Arnold in het Verenigd Koninkrijk, bevat bijvoorbeeld ook het arrest van het Oberlandesgericht Düsseldorf uit 2015 steun voor de opvatting dat onder omstandigheden de rechtszekerheid dient te prevaleren en in dit geval daarom de beschermingsomvang beperkt was tot de in het octrooi uitdrukkelijk geclaimde toedieningsvorm.¹⁰ Ook het oordeel van het Bundesgerichtshof uit 2016 spreekt op een aantal punten eerder tegen dan voor het standpunt van Hoyng en Kleemans c.s. De stelling dat ‘het EOB niet over beschermingsomvang gaat’ miskent bijvoorbeeld dat een derde in het kader van de bepaling van die beschermingsomvang mede een beroep kan doen op het verleningsdossier.¹¹ Het BGH is het daar in algemene zin mee eens:

“Wie das Berufungsgericht zutreffend aufgezeigt hat, ist es nach der Rechtsprechung des Senats zulässig, Äußerungen des Anmelders im Erteilungsverfahren als Indiz dafür heranzuziehen, wie der Fachmann den Gegenstand des Patents versteht (BGH, Urteil vom 5. Juni 1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3380 - Weichvorrichtung II). Für Äußerungen des Prüfers gilt nichts anderes.”¹²

Het BGH biedt daarbij ook uitdrukkelijk steun voor de opvatting in het vonnis van de Rechtbank Den Haag dat de rechtszekerheid onder omstandigheden aan het toekennen van meer-dan-letterlijke bescherming in de weg kan staan (r.o. 50):

“Beschränkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung, als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegenüber dem Stand der Technik geboten wäre, darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschränkt ist. Dem Patentinhaber ist es dann verwehrt, nachträglich Schutz für etwas zu beanspruchen, was er nicht unter Schutz hat stellen lassen. Dies gilt selbst dann, wenn der Fachmann erkennt, dass die erfindungsgemäße Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgeführten engeren Sinn) über den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich hinaus erreicht werden könnte (BGH, Urteil vom 12. März 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 159 = GRUR 2002, 515, 518 - Schneidmesser I).”

Hoewel het BGH het vonnis van de OLG heeft gecasseerd en de zaak heeft terugverwezen naar een ander OLG, doet dit aan het bovenstaande niet af. Die terugverwijzing hield namelijk verband met andere thema's die niet in het vonnis terugkomen, waaronder de rol van ‘selectieuitvindingen’ (r.o. 48 e.v.) resp. ‘indirecte inbreuk’ (r.o. 82 e.v.).¹³

Van negeren of dode letters is geen sprake

9. Voor wat betreft de concrete juridische beoordeling verliezen Kleemans c.s. uit het oog dat het in deze zaak gaat om een waardering van verschillende omstandigheden van dit geval, die – zie r.o. 4.23 – “in onderlinge samenhang” aan bescherming voor meer dan *pemetrexed dinatrium* in de

een deugdelijke rechtsvergelijking komt het echter aan op een meer omvattende groepscasuïstiek, waarbij het mede gaat om de vraag welke omstandighedencatalogi waar zijn aangevoerd, en op basis van welke juridisch maatstaf, welke omstandigheden daarbij in aanmerking zijn genomen. Daarvoor ontbreekt in dit naschrift de plaats.

¹⁰ Zie bijv. OLG Düsseldorf 5 maart 2015, ECLI:DE:OLGD:2015:0305.I2U16.14.00, r.o. 142-144. Online beschikbaar op <justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/I_2_U_16_14_Urteil_20150305.html> (laatstelijk geraadpleegd 2 jan. 2020).

¹¹ Tsoutsanis, a.w., sub 7 in reactie op Kleemans c.s., a.w., p. 280 en 282; Hoyng, a.w., sub 19.

¹² BGH 14 juni 2016, X ZR 29/15. Online beschikbaar op <juris.bundesgerichtshof.de> (laatstelijk geraadpleegd 2 jan. 2020).

¹³ BGH, a.w., r.o. 48: “2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann eine Verletzung des Klagepatents mit äquivalenten Mitteln nicht unter Rückgriff auf die vom Senat entwickelten Grundsätze zur Auswahlentscheidung verneint werden.”; r.o. 82: “3. Ebenfalls rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht eine mittelbare Patentverletzung verneint.”

weg staan. Het gaat dan om de factoren (a)-(k) als samengevat in mijn reactie onder 4, met verwijzing naar de relevante rechtsoverwegingen uit het vonnis. Kleemans' eenzijdige aandacht op art. 123(2) EOV miskent een en ander. Dat geldt ook voor de verwijzing naar *Medinol / Cordis* die de auteurs in hun reactie op p. 3 herhalen, maar daarbij uit het oog verliezen dat het specifieke samenstel van factoren in deze zaak zich in die zaak niet voordeden. Ik laat dan nog daar dat die uitspraak uit 2003 dateert. De mogelijkheden om het verleningsdossier mee te wegen zijn sindsdien verruimd.¹⁴ Ook de in dat arrest nog genoemde 'afstandsleer' is sindsdien verlaten.¹⁵ Dat dit arrest voorts een onjuiste maatstaf hanteert en het niet alleen gaat om de vraag of de aanvraag 'letterlijke basis' biedt, volgt voorts uit mijn eerdere reactie onder 6.

10. Het enkele feit dat in dit concrete geval, gelet op dit specifieke samenstel van omstandigheden, geen ruimte zou zijn voor 'equivalentie', betekent voorts nog niet dat niet op 'passende wijze' rekening zou zijn gehouden met equivalentie. Van enig 'negeren' zoals Kleemans c.s. op p. 279 suggereren is daarmee nog geen sprake. Het enkele feit dat in dit concrete geval geen ruimte bleek voor equivalentie, betekent nog niet dat equivalentie in Nederland 'weg' zou zijn. Kleemans' stelling in zijn reactie op p. 3 dat equivalentie tot een 'dode letter' zou worden, berust op eenzelfde generalisatie en is eveneens onjuist.

Weg kwijt

11. Naast Kleemans en Drok is eerder ook een blog van Hoyng verschenen.¹⁶ Nu Kleemans c.s. daar in zijn publicatie in het geheel niet naar verwijzen, was er geen dwingende aanleiding daar specifiek op in te gaan. Met dergelijke 'blog posts' pleegt bij vakpublicaties ook doorgaans geen rekening te worden gehouden. Vervolgens verdeelt Hoyng op 11 december 2019 bij een commerciële cursus slides waarmee hij alsnog probeert een bijdrage aan de discussie te leveren, maar gaat daarbij aan wezenlijke punten voorbij.¹⁷ Ik volsta met een aantal korte opmerkingen.
12. In zijn eerdere bijdrage kwalificeert Hoyng het vonnis o.a. als 'schoolvoorbeeld' resp. 'onbeholpen poging' tot een 'geforceerde' doelredenering (sub 4, 11, 21, 28). Ook spreekt hij van 'een beginnersfout' (sub 10) en dat de rechtbank de 'weg volledig kwijt zou zijn' (titel, sub 28). Het zijn dergelijke onevenwichtige kwalificaties waar mijn eerdere reactie op doelt en waaraan Hoyng ten onrechte aan voorbij gaat. Diens stelling dat de "rechtbank een tijdje als octrooigemachtigde [moet] gaan werken", getuigt in dit verband van weinig voortschrijdend inzicht (slide 92). In een eerdere polemiek in ons vakgebied is erop gewezen dat kwalificaties nog geen argumenten zijn.¹⁸ Wellicht geldt dat ook hier.
13. Centraal argument van Hoyng is onder meer dat de beslissing af zou wijken van 'alle' beslissingen in het buitenland. Zoals hiervoor onder 6-8 bleek is dat onjuist. Ook Hoyng's overig commentaar in zijn slides berust op onjuiste lezing. Anders dan Hoyng stelt, deed het specifieke samenstel van omstandigheden in dit geschil zich niet in de *Rosuvastatine* zaak voor. Het gaat dan om de, in onderling verband te beschouwen, factoren (a)-(k) als samengevat in mijn reactie onder 4, met verwijzing naar de relevante rechtsoverwegingen uit het vonnis. Hoyng gaat in zijn slideologie doorlopend met zichzelf in debat en dicht anderen allerlei standpunten toe, maar verliest daarbij uit het oog dat mijn reactie onder 4 slechts de overwegingen uit het vonnis samenvatten. Mijn reactie heeft daar niet in willen treden, maar slechts in algemene zin willen

¹⁴ Zie voetnoot 7.

¹⁵ HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854 (*Resolution Chemicals Ltd v. Astrazeneca BV c.s.*), r.o. 3.4.3.

¹⁶ W.A. Hoyng, 'De rechtbank is de weg kwijt!', 27 juni 2019, *IEF* 18547

¹⁷ W.A. Hoyng, 'De rechtbank is de weg kwijt (II)', 13 december 2019, *IEF* 18885.

¹⁸ D.J.G. Visser, 'Verwatering, 'verknoddeling' en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram', *BIE* 2007/1, p. 16 e.v.

benoemen dat het commentaar daartegen onvolledig en onevenwichtig is. Dat gold voor Kleemans c.s. en geldt eens te meer voor het pijlsnelle commentaar van Hoyng.

Weg vooruit

14. Het gaat ondertussen niet om auteurs ‘voor’ of ‘tegen’, maar om de vraag of we vooruitkomen in het recht, en of de uitkomst van die rechtspleging controleerbaar en aanvaardbaar is. Dat vergt soms meer afstand en meer nuance. Dit juist ook bij het octrooirecht, waarbij de bepaling van de beschermingsomvang conform het Protocol van artikel 69 EOV nog steeds van land tot land pleegt te worden vastgesteld, en daarom in uitkomst ook wel eens kan verschillen. Al in 1978 omschreef Jacob het in het Protocol beoogde ‘midden’ tussen ‘redelijke bescherming voor de octrooihouder’ en een ‘redelijke mate van rechtszekerheid voor derden’ als een ‘*politician’s sentence*’.¹⁹ De positie van de octrooierechter valt in zoverre niet te benijden. Het enkele feit dat een rechtbank in een concreet geval geen ruimte ziet voor meer-dan-letterlijke bescherming, betekent niet dat daarmee niet op passende wijze rekening is gehouden met equivalentie, laat staan dat men de ‘weg kwijt’ of dit een ‘dode letter’ zou zijn. Professor Rubin schreef eens dat auteurs “not only analyze the work of judges, but they also tend to think of themselves as judges, and to speak like judges (..). They employ the same legal terms, and treat them with comparable levels of respect or disdain.”²⁰ Meer respect voor rechterlijke beslissingen. Laten we daar in 2020 aan denken.

¹⁹ R. Jacob, ‘Interpretation of claims and infringement’ in Vitoria (ed), *Patents Acts 1977*, Sweet & Maxwell: London 1978, p. 67.

²⁰ E.L. Rubin, ‘The Practice and Discourse of Legal Scholarship’, *Michigan Law Review* 1988, p. 1859.