

1.

- 1 Het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door de conclusies van het octrooi, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies, zo zegt art. 53 lid 2 Rijsoctrooiwet (ROW). In deze zaak bepleit de octrooihouder Medinol onder meer dat hetgeen Abbott doet letterlijk onder conclusie 1 van het octrooi valt, terwijl Abbott zegt dat als dit al zo is, dit toch geen inbreuk oplevert, omdat hetgeen zij doet niet valt onder het probleem dat het octrooi beoogt op te lossen. Het hof heeft Abbott daarin gevolgd en in cassatie komt Medinol daartegen op, zonder succes.
- 2 De Hoge Raad herhaalt zijn visie op de wijze waarop octrooien dienen te worden uitgelegd en verwijst allereerst in het bijzonder naar het met [art. 53 lid 2](#) ROW overeenkomende art. 69 lid 1 van het Europees Octrooioverdrag (EOV) en het daarbij horende uitlegprotocol dat in r.o. 3.4.2 wordt geciteerd. Vervolgens herhaalt de Hoge Raad wat het in eerdere arresten heeft overwogen te weten dat bij die uitleg en in overeenstemming met het uitlegprotocol tegenover de letterlijke tekst van de conclusies rekening kan worden gehouden met de gezichtspunten ‘hetgeen voor de uitvinding waarvoor de bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is’ en ‘de achter de woorden van de conclusies liggende uitgangspunten.’ Ten aanzien van deze gezichtspunten besliste de Hoge Raad in de zaak *Aga/Occlutech* ([NJ 2013/68](#)) dat deze gezichtspunten niet in alle gevallen moeten worden meegewogen. Deze leer heeft ook wel kritiek ondervonden (zie bijv. Hermans in Gielen (*red.*), Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, nr. 70), doordat de Hoge Raad door verwijzing naar de uitvindingsgedachte en het wezen (de voor de uitleg van octrooien onder vroeger Nederlands recht centrale begrippen) toch een ruimere uitleg mogelijk laat dan door [art. 69](#) EOV en het daarbij horende uitlegprotocol wordt gedicteerd. Ik denk dat dit een beetje een woordenspel is. De Hoge Raad neemt art 69 wel degelijk tot uitgangspunt en zoekt naar houvast (in de vorm van gezichtspunten) om tot een door art. 69 EOV (zoals bij dat protocol nader ingevuld) voorziene redelijke uitleg van octrooiconclusies te komen.
- 3 Deze zaak leert dat die gezichtspunten tot een goede uitleg leiden. Immers het door Medinol verdedigde standpunt als zou de letterlijke tekst van de conclusies behoren te prevaleren, en dat nimmer tot een beperktere uitleg kan worden gekomen dan waartoe de letterlijke tekst van de conclusie dwingt, is onjuist in een geval waarin de vakman begrijpt dat die conclusie alleen één bepaalde uitvoeringsvorm kan omvatten, omdat alleen met die vorm het probleem dat het octrooi beoogt op te lossen, wordt opgelost, ook al valt letterlijk de andere (door Abbott toegepaste) uitvoeringsvorm eronder. Anders gezegd: de conclusie wordt uitgelegd in het licht van het technisch probleem dat achter de conclusie ligt (of wat de uitvindingsgedachte is) en dat voor de vakman in de beschrijving wordt geopenbaard. Aldus wordt recht gedaan aan hetgeen het Protocol ons voorhoudt, te weten dat art. 69 niet zo mag worden uitgelegd dat slechts de letterlijke tekst van de conclusie de doorslag geeft en dat de beschrijving en tekeningen slechts kunnen dienen om onduidelijkheden in de conclusies weg te nemen. Het gaat dus om een doelgerichte uitleg waarbij de uitvindingsgedachte inderdaad een gezichtspunt is. Het resultaat van deze exercitie in de onderhavige zaak komt mij juist voor.
- 4 Het tweede punt dat in cassatie speelt, betreft de vraag of voor hetgeen de vakman bij de beoordeling van de beschermingsomvang van een octrooi uit dat octrooi zal begrijpen, slechts zijn

opvatting op de aanvraagdatum van het octrooi geldt of dat mede zijn opvatting op een later moment kan meewegen. Met het betoog dat het laatste het geval is, poogde Medinol te bepleiten dat de vakman zal begrijpen dat hetgeen Abbott deed onder het octrooi viel. Het Hof Den Haag had voor zijn oordeel hierover slechts de situatie op de aanvraag- of prioriteitsdatum relevant geacht. Dat oordeel blijft in cassatie overeind en daartoe maakt de Hoge Raad een onderscheid tussen twee vragen. De eerste is de vraag naar de uitleg van het octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang en vervolgens de vraag of een bepaald voortbrengsel of een bepaalde werkwijze onder het octrooi valt. De Hoge Raad acht voor de beantwoording van de eerste vraag de kennis van de vakman op de prioriteitsdatum van het octrooi van belang. Voor de tweede, de inbreukvraag, kan volgens de Hoge Raad *mede* (curs. ChG) betekenis worden toegekend aan de kennis van de vakman ten tijde van de inbreuk. Wat het Hof Den Haag deed, had betrekking op de eerste vraag en dus was zijn oordeel rechtens niet onjuist.

- 5 Over de hier aan de orde zijnde vragen wordt wel verschillend gedacht; voor de liefhebber verwijs ik graag naar de noot van Van Engelen in *Ars Aequi* 2014, p. 748 en de daar aangehaalde literatuur. Het belangrijkste punt van discussie is, dunkt mij, of het door de Hoge Raad gemaakte onderscheid in de twee stappen (vaststelling beschermingsomvang en vervolgens vaststelling inbreuk) wel zo handig is. Volgens mij is het normaal gesproken één exercitie. Zoals Van Engelen terecht stelt, komt een doelgerichte uitleg van het octrooi overeen met het beantwoorden van de inbreukvraag, en dus zou slechts de opvatting van de vakman ten tijde van de prioriteitsdatum moeten gelden. Bij de vaststelling of iets dat niet letterlijk onder het octrooi valt, maar mogelijk equivalent is aan een element uit de conclusie (en waarmee, zo schrijft het tweede lid van het uitlegprotocol bij [art. 69](#) EOV voor, rekening moet worden gehouden), is een volgende stap nodig en dan komt het nog meer dan bij de letterlijke inbreuk aan op wat de vakman zal begrijpen en inderdaad zou dan het oordeel van die vakman op het moment van inbreuk mee kunnen wegen. We moeten niet vergeten dat een van de belangrijkste argumenten om equivalentie bescherming te verlenen, is dat de octrooihouder, toen hij zijn conclusies formuleerde, niet kon voorzien welke mogelijke aan de uitvinding gegeven uitvoeringsvormen zoal door de conclusies zouden kunnen worden omvat; dat blijkt pas vaak bij een ‘slimme’ inbreuk, waarbij de inbreukmaker letterlijk buiten de conclusies opereert maar een maatregel toepast die in wezen dezelfde functie vervult als die welke in de octrooi-conclusie staat. Het is dus wel begrijpelijk dat het oordeel van de vakman ten tijde van die ‘slimme’ inbreuk een rol kan spelen. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. De oordeelsvorming ten tijde van de inbreuk over het antwoord op de vraag wat wel of niet onder een octrooi-conclusie valt, kan verleiden tot *hindsight* redeneringen, of wel het lezen van de conclusies met de kennis van het octrooi en de daarin geopenbaarde oplossing van het technisch probleem. Om die reden zou naar mijn mening zeer zorgvuldig moeten worden omgegaan met het hanteren van het oordeel van de vakman ten tijde van de inbreuk.