Noot HR 6 maart 2009, NJ 2009/417 *Boston Scientific/Medinol*
Auteur: Ch. Gielen

1.
In de meeste octrooigeschillen wordt de octrooihouder geconfronteerd met een vordering tot nietigverklaring van zijn octrooi. De aangesproken, beweerdelijke inbreukmaker hoopt met een dergelijk vordering aan de gevolgen van een inbreukvordering te ontkomen. Op een nietig octrooi kan men nu eenmaal geen inbreuk maken. Europese octrooien worden onder het Europees Octrooi Verdrag verleend via een centrale verleningsprocedure; een dergelijke octrooi geldt in de door de aanvrager aangewezen landen. Binnen 9 maanden na de vermelding van de verlening kan een ieder tegen die verlening bij het Europees Octrooibureau oppositie instellen. Lukt de oppositie, dan wordt het octrooi niet of slechts gedeeltelijk verleend. Daarna, en aannemende dat een oppositie niet slaagt, gaat dit Europees octrooi verder als een bundel van nationale octrooien. Het nationale deel van een dergelijk octrooi kans slechts door de nationale rechter worden nietigverklaard. Er was tot voor kort geen mogelijkheid meer om na verlening van het octrooi bij het Europees Octrooibureau centraal, dus met gelding voor alle aangewezen landen iets aan het octrooi te veranderen. Het komt regelmatig voor dat de octrooihouder (mogelijk overtuigd door de nietigheidsargumenten) de rechter voorstelt het octrooi in een gewijzigde vorm te handhaven. Dat zou dan kunnen resulteren in een gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi. Of en in hoeverre dit allemaal kan, moet in beginsel naar nationaal recht worden bezien. In verschillende landen in Europa wordt over deze mogelijkheid verschillend gedacht. Wat is de situatie in Nederland?

2.
Art. 75 lid 5 Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt dat een octrooi van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet kan worden gehandhaafd naar gelang het geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard. Onze wetgever gaat er dus van uit dat octrooien ook gedeeltelijk kunnen worden nietig verklaard. Het voormalige art. 138 lid 2 EOV leerde dat indien de nationale wetgeving dit toelaat, de beperking van een octrooi kan geschieden door wijziging van de conclusies, de beschrijving of de tekening. In zijn arrest van 9 februari 1996 (NJ 1998, 2 m.nt. DWFV, BIE 1996, 334 m.nt. Ste. en Br.; Spiro/Flamco) heeft de Hoge Raad beslist dat partiële nietigverklaring slechts toelaatbaar is, wanneer is voldaan aan viertal voorwaarden. Op dat arrest is voornamelijk kritisch gereageerd, vooral omdat hiermee een koers werd uitgezet die niet in lijn was met wat volgens de critici het EOV dicteert (zie o.m. de hiervoor genoemde noot van Brinkhof en ook Visscher, Wijziging en gedeeltelijke nietigheid van octrooien: van Spiro/Flamco naar de ontwikkeling van Europese maatstaven, BIE 2008, 746 en Den Hartog, noot onder Hof 's-Gravenhage 24 maart 2005, BIE 2006, 82 en Partiële Nietigheid van een octrooi, BIE 1997, 27; anders: Verkade in zijn noot onder Spiro/Flamco). De redenering was kort gezegd als volgt: art. 2 lid 2 EOV bepaalt dat het Europees octrooi in de verschillende staten dezelfde rechtsgevolgen heeft en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, voor zover dit Verdrag niet anders bepaalt (curs. G.). Welnu, art. 138 bepaalt wanneer octrooien slechts nietig verklaard kunnen worden. Er lijkt dus geen ruimte voor aanvullende of andere nationale regels.

3.
Het belang van het onderhavige arrest is, dat de Hoge Raad de Spiro/Flamco-leer uitdrukkelijk verlaat. Dat is echter niet omdat de Hoge Raad ineens is beïnvloed door de critici van die leer, maar dat komt door iets anders. Het heeft te maken met de op 13 december 2007 inwerking getreden nieuwe tekst van het EOV; even voor de datumvolgorde: dat was nadat het hof het in cassatie bestreden arrest wees. Artikel 105a e.v. brengt een belangrijke wijziging in het Europees systeem doordat het nu mogelijk is dat de octrooihouder centraal bij het EOB een verzoek kan doen het octrooi te beperken door wijziging van de conclusies. De

octrooihouder had in deze zaak op 20 december 2007 een dergelijk verzoek aan het EOB gedaan welk verzoek werd toegewezen. Volgens art. 68 EOV betekent dit dat het oorspronkelijke octrooi vanaf de aanvang niet de rechtsgevolgen bedoeld in art 64 en 67 (kort gezegd beschermingsomvang) heeft, naar gelang het is beperkt. Wat is nu de relatie tussen deze centrale wijziging bij het EOB en de bij de nationale rechter aanhangige nietigheidsprocedure? Van belang is dat de Hoge Raad in r.o. 4.3.4 mede aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de EOV-wijziging concludeert dat de centrale beperkingprocedure voorrang heeft boven een nationale nietigheidsactie en voorts dat deze blijkens het overgangsrecht van het nieuwe EOV direct werkt. In de centrale wijzigingsprocedure onderzoekt het EOB niet of de door de octrooihouder voorgestelde beperking voldoet aan de artikelen 52-57 EOV, dus bijv. niet of het gewijzigde octrooi nieuw of inventief is. Het EOB kijkt alleen of de beperking voldoet aan art. 84 EOV (zijn de nieuwe conclusies duidelijk en vinden ze steun in de beschrijving), art. 123 lid 2 (is het onderwerp van het beperkte octrooi gedekt door de oorspronkelijke aanvrage en art. 123 lid 3 (leidt de wijziging niet tot uitbreiding van de beschermingsomvang); zie de uitleg van de Hoge Raad in r.o. 4.3.4. Het is aan de nationale rechter om vervolgens zo nodig nog te bekijken of het beperkte octrooi voldoet aan de art. 52-57 EOV. De conclusie van de Hoge Raad is dan, dat, voor zover als gevolg van een of meer van de cassatiemiddelen het arrest van het hof zal te worden vernietigd (en dat gebeurt), het hof na verwijzing van het octrooi zoals inmiddels beperkt zal behoren uit te gaan.

4.
Het arrest van het hof wordt vernietigd omdat het hof bij zijn oordeel over de partiële nietigheid onder meer het in art. 82 EOV neergelegd beginsel van eenheid van uitvinding had betrokken. Indien een uitvinding meer dan een uitvinding bevat, levert dat echter geen nietigheidsgrond naar Nederlands recht op. Datzelfde geldt voor de door het hof besproken mogelijke afgesplitste aanvrage als bedoeld in art. 76 EOV. In de r.o. 5.4.2 en 5.4.3 tekent de Hoge Raad aan wat van belang is voor de procedure na verwijzing. Anders dan het oude art. 138 lid 2 EOV verwijst de nieuwe bepaling niet meer naar nationaal recht, maar regelt deze bepaling (art. 138 leden 2 en 3) dat de beperking van een octrooi geschiedt door aanpassing van de conclusies en dat de octrooihouder voor de nationale autoriteit de bevoegdheid heeft tot een dergelijke beperking en het aldus beperkte octrooi de basis voor de procedures vormt. Dit maakt volgens de Hoge Raad dat er geen ruimte meer is voor de Spiro/Flamco leer en dat het beperkte octrooi van Scimed na verwijzing tot uitgangspunt moet gelden. Het hof zal dus moeten bezien in hoeverre het beperkte octrooi voldoet aan het bepaalde bij de art. 52-57 EOV.

5.
Met dit arrest en de wijziging van het EOV zijn we dus af van een doctrine die niet eenvoudig was toe te passen en terecht op kritiek stuitte. Het Nederlandse octrooirecht is een stukje richting het Europese systeem opgeschoven.