Noot HR 22 dec. 2006, NJ 2008/538 Dijkstra/Saier

Auteur: Ch. Gielen.

1 Dit arrest bevat een belangrijke regel wanneer het gaat om de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi; het gaat om de vraag in hoeverre het (soms lijvige en openbare) dossier dat leidde tot de verlening van het octrooi mag worden gebruikt om te bepalen hoe de conclusies van het octrooi moeten worden gelezen. De Rijksoctrooiwet (ROW) noch het Europees Octrooiverdrag (EOV) zeggen hierover iets. Wat we weten, is dat in art. 69 EOV en art. 53 lid 2 ROW is bepaald dat de beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi. Art 69 vervolgt dan: 'Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies' en art. 53: 'waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.' Het verleningsdossier bevat vaak interessante informatie over hoe de octrooihouder zijn eigen vinding ziet, het bevat correspondentie met de octrooiverlenende instantie over eventuele beperkingen die aangebracht zijn in verband met gevonden stand van de techniek, het bevat besprekingsverslagen waarin op de octrooiaanvrage en de formulering van de conclusies wordt ingegaan en het bevat eventueel beslissingen van de oppositie divisie van het Europees Octrooi Bureau of van de Afdeling van Beroep daarvan enz., vaak buitengewoon interessante informatie die een ander of beter licht kunnen werpen op de inhoud van de conclusies. Ik ken vrijwel geen octrooigeschil waarin niet door partijen of een van hen op gegevens uit dit dossier een beroep wordt gedaan.

2 De huiver die er in sommige landen bestaat (zie over de buitenlandse situatie de conclusie van A-G Verkade) om gegevens uit het verleningsdossier te gebruiken bij de bepaling van de beschermingsomvang (en die mogelijk ook het Haagse Hof er bij herhaling toe bracht daarvan af te zien, onder het motto dat de conclusies duidelijk zijn) is dat deze gegevens naast of zelfs in plaats van de inhoud van de conclusies een rol gaan spelen en dat kan de rechtszekerheid in gevaar brengen. Dat die rechtszekerheid voor derden bij de uitleg van een octrooi een belangrijke rol speelt, is met zoveel woorden vermeld in het zogenaamde uitleg Protocol bij art. 69 EOV, waarin, ten aanzien van de regel dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, staat dat de uitleg zo moet zijn dat zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt gegeven. In het *Ciba-Geigy/Océ Optics* arrest uit 1995 (*NJ* 1995, 391 met herhaling van de relevante overweging in r.o. 3.5.2 van het onderhavige arrest) besliste de Hoge Raad dat de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid noopt bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van argumenten aan het verleningsdossier ontleend. Die argumenten kent de derde niet en hij moet af kunnen gaan op de inhoud van de conclusies uitgelegd in de context van de beschrijving en de tekeningen.

3 In de onderhavige zaak ging het echter niet om het gebruik van argumenten ten voordele van de octrooihouder (Saier), maar om argumenten die de beweerdelijke inbreukmaker op een Europees octrooi wilde gebruiken om te bepleiten dat het octrooi op een bepaalde manier moet worden gelezen en wel beperkter dan uit de inhoud van de conclusies volgde; de beweerdelijke inbreukmaker (Dijkstra) bepleitte dat in het

uiteindelijk verleende octrooi materie werd geclaimd die niet in het oorspronkelijke (lees vóór oppositie) verleende octrooi stond (zie r.o. 3.4. en 3.5.1). Voor alle duidelijkheid merk ik op dat Dijkstra met name erop wees dat in de beschrijving van het oorspronkelijk verleend octrooi (de zgn. B1-publicatie) passages voorkwamen die niet meer stonden in het octrooi zoals dit na oppositie luidde (de B2-publicatie). Dijkstra bepleitte aan de hand hiervan dat daarmee de uitleg van een bepaald begrip uit de conclusies beperkter moest worden gelezen, anders gezegd dat het B2-octrooi ruimer was dan het B1-octrooi. Dit laatste kan aanleiding tot vernietiging van het octrooi zijn op grond van art. 75 lid 1 onder d ROW jo. art. 123 lid 3 EOV, omdat na octrooiverlening uitbreiding van de beschermingsomvang plaatsvond. Zoals ook uit par. 5.15 van de conclusie van de AG blijkt, heeft Dijkstra een vordering tot vernietiging op die grond ingediend, maar die is afgewezen. In de onderhavige procedure voerde Dijkstra dit argument aan tegen de inbreuk stellingen van Saier.

4 De vraag is dus in hoeverre derden, zoals Dijkstra, op het verleningsdossier een beroep kunnen doen? De Hoge Raad komt in r.o. 3.5.3 tot de conclusie dat de in het *Ciba-Geigy/Océ Optics*-arrest geformuleerde restrictieve regel alleen geldt voor de daar beschreven situatie waarin de octrooihouder te zijnen voordele een beroep op het dossier doet. Maar wanneer derden ter staving van een door hen verdedigde uitleg van het octrooi een dergelijk beroep doen, valt niet in te zien waarom daarbij enige beperking geldt.

5 Een derde zal vaak een beroep op het verleningsdossier willen doen om te bepleiten dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure afstand heeft gedaan van een deel van de bescherming zodat het uiteindelijk verleende octrooi niet de bescherming geeft die hij in de inbreukprocedure bepleit. De vraag wanneer derden dit mogen aannemen, kwam aan de orde in het arrest *Meyn/Stork* uit 1989 (*NJ* 1989, 506) en daarin is beslist dat derden slechts mogen aannemen dat de octrooihouder een dergelijke afstand had gedaan, indien daartoe onder meer op grond van het verleningsdossier goede gronden bestaan. De Hoge Raad overweegt in r.o. 3.5.3 dat in deze beslissing geen beperking kan worden gelezen t.a.v. het gebruik van het verleningsdossier door derden. Integendeel, zo zegt de Hoge Raad deze beslissing biedt juist steun aan het standpunt dat derden zonder beperking een beroep op het dossier kunnen doen. Er bestaat immers geen relevant onderscheid tussen die situatie (afstand doen) en die van de onderhavige zaak (octrooihouder claimt materie die hij oorspronkelijk niet claimde). Dit laatste is volgens mij alleen juist, wanneer er sprake is van een beperking van het octrooi. Als de octrooihouder iets claimt wat niet in de oorspronkelijke aanvrage staat, en dat is op zich geen beperking, dan gaat de gelijkstelling met afstand doen niet op. In een dergelijk geval kan het octrooi worden vernietigd op grond van art. 123 lid 2 EOV (het octrooi wordt niet meer gedekt door de inhoud van de aanvrage zoals ingediend).

6 Met deze beslissing is eens en voor altijd uitgemaakt, dat wat in Amerika heet: *file wrapper estoppel* of *prosecution history estoppel* ook hier geldt en dat is toe te juichen. Opvallend is dat de Hoge Raad in dit arrest wel verwijst naar de in het buitenland niet bestaande eenduidige opvatting over de onderhavige problematiek, maar daar verder niets mee doet (vermoedelijk juist vanwege de diversiteit) en dus een eigen keuze maakt. Het zou goed zijn als op dit punt in Europa eensgezindheid ontstaat, maar zover is het nog niet. Verwezen zij naar de uitvoerige bespreking van deze problematiek door Hoyng (de cassatie advocaat van eiseres tot cassatie) in de Spoor-bundel (2007), p. 11 en door Den Hartog in *BIE* 2007, 696.