

HIGH POINT / KPN: VENIJN IN DE STAART?

Op 14 februari 2020 heeft de Hoge Raad eindarrest gewezen in de zaak *High Point/KPN*.¹ De Hoge Raad bekrachtigde het arrest van het hof van 5 juni 2018², waarin het hof het vonnis van de rechtbank Den Haag van 15 september 2010 bekrachtigde.³ In dat vonnis had de rechtbank het Nederlandse deel van het Europees octrooi van High Point vernietigd en de inbreukvorderingen van High Point afgewezen. Met het Hoge Raad-arrest lijkt op het eerste gezicht een einde te zijn gekomen aan een tien jaar durende inbreukprocedure. Het Hoge Raad-arrest heeft echter een verrassende slotoverweging.

Procesverloop

De rechtbank heeft het Nederlandse deel van High Points Europees octrooi in eerste aanleg wegens toegevoegde materie vernietigd en de inbreukvorderingen van High Point afgewezen. In appel heeft High Point zich bij grieven beroepen op de conclusies als verleend en een drietal hulpverzoeken. Na antwoord heeft High Point bij akte wederom gewijzigde octrooiconclusies ingediend. Na bezwaar van KPN heeft het hof bij tussenarrest van 3 november 2015⁴ die laatste conclusiewijziging wegens strijd met de twee-conclusie-regel geweigerd. Dit omdat de nieuwe versie van de octrooiconclusies aanleiding zou geven tot een nieuw debat over geldigheid en inbreuk, terwijl de twee-conclusie-regel een concentratie van het debat en een spoedige afdoening van het geschil beoogt en mede wordt gerechtvaardigd door het feit dat het debat in hoger beroep voortbouwt op hetgeen in eerste aanleg is geschied. High Points cassatie tegen het tussenarrest is door de Hoge Raad verworpen bij arrest van 15 september 2017.⁵

Acht dagen voor voornoemd Hoge Raad-arrest is het octrooi op verzoek van High Point centraal beperkt door het Europees Octrooibureau (EOB), leidend tot de publicatie van een B3-versie van het octrooi. In het vervolg van de procedure bij het hof ontstond tussen partijen discussie over welke octrooiconclusies dienden te worden behandeld. Het hof stelde vast dat met de centrale beperking van het octrooi (de B3-versie) het debat over de geldigheid van het octrooi zoals verleend (de B1-versie), was achterhaald. Het octrooi bestaat niet meer in die ruime vorm en moet geacht worden nooit in die ruime vorm te hebben bestaan. In dat licht heeft het hof het eindoordeel van de rechtbank dat het octrooi in die ruime vorm niet geldig is, voor juist gehouden. Het hof achtte ook het debat over de geldigheid van het octrooi conform de hulpverzoeken in de memorie van grieven van High Point niet langer relevant, nu het octrooi via de centrale beperking verder was beperkt.

Het hof oordeelde dat het betoog van High Point dat het octrooi geldig is in de centraal beperkte vorm, in strijd was met de goede procesorde. De centraal beperkte conclusies waren volgens het hof, op enkele redactionele aanpassingen na, identiek aan de bij akte ingediende gewijzigde conclusies die het hof bij tussenarrest had geweigerd wegens strijd met de twee-conclusie-regel. Met de verwerping van de cassatie tegen het tussenarrest stond de juistheid van die beslissing vast. Het toestaan van een debat over de geldigheid van het octrooi in beperkte vorm zou volgens het hof tot gevolg hebben dat High Point die beslissing feitelijk zou kunnen omzeilen.

Voor het hof bleef staan dat High Point haar betoog dat het octrooi in de thans beperkte vorm geldig is, veel eerder naar voren had kunnen brengen. Volgens het hof stond vast dat High Point het verzoek tot centrale beperking uitsluitend had gedaan met het oog op de procedure in Nederland en dat de centrale beperking een reactie was op nietigheidsbezwaren die KPN al direct in eerste aanleg naar voren heeft gebracht. High Point had de gewenste conclusiewijziging naar voren kunnen brengen in de vorm van een tijdig ingediend hulpverzoek of gewijzigd

¹ Hoge Raad 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:258, *High Point/KPN*.

² Hof Den Haag 5 juni 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1271, *High Point/KPN*.

³ Rechtbank Den Haag 15 september 2010, IEF 9097, *High Point/KPN*.

⁴ Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099, *High Point/KPN*.

⁵ Hoge Raad 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2363, *High Point/KPN*.

hoofdverzoek. Het hof bekrachtigde het vonnis van de rechtbank en High Point ging (wederom) in cassatie.

Het eindarrest van de Hoge Raad

In het eindarrest van 14 februari 2020 oordeelt de Hoge Raad dat de bewoordingen van de artikelen 68 en 105a-105c EOv er niet aan in de weg staan dat de nationale rechter een beroep op een centrale beperking buiten beschouwing laat op grond van strijd is met de eisen van een goede procesorde. Bij de totstandkoming van die artikelen is opgemerkt dat de Europese beperkingsprocedure niet prevaleert boven de nationale procedure, en dat het nationale procesrecht bepaalt of een daar aanhangig geding moet worden aangehouden, dan wel kan worden voortgezet. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht onderzocht of het beroep van High Point op de centrale beperking van het octrooi toelaatbaar was in het licht van de eisen van een goede procesorde. Het oordeel van het hof is volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk, onder meer omdat High Point al in een eerder stadium van het geding had kunnen en moeten bewerkstelligen dat de rechtsstrijd zich zou toespitsen op de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm.

Tot zover is het Hoge Raad-arrest duidelijk en is de les voor octrooihouders helder: de octrooihouder moet zich in beginsel uiterlijk bij memorie van grieven beroepen op de door hem gewenste versie van de conclusies. Dient de octrooihouder op een later moment gewijzigde conclusies in of laat de octrooihouder de conclusies op een later moment centraal beperken, dan bestaat het een risico dat het hof die gewijzigde conclusies wegens strijd met de twee-conclusieregel en de goede procesorde buiten beschouwing kan laten. In de onderhavige zaak lijkt de consequentie op het eerste gezicht te zijn dat het octrooi van High Point in eerste aanleg is vernietigd en dat deze vernietiging met het eindarrest van de Hoge Raad definitief is geworden.

Ook High Point lijkt er in haar onderdeel 1 vanuit te gaan dat de bekrachtiging van het vonnis door het hof de consequentie heeft dat het octrooi definitief is vernietigd.⁶ High Point klaagt dat het hof het vonnis van de rechtbank niet had mogen bekrachtigen zonder inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van het octrooi in de centraal beperkte vorm. Het onaanvaardbare gevolg van deze bekrachtiging zou volgens High Point zijn dat het octrooi in de beperkte vorm is vernietigd zonder dat de rechtbank dan wel het hof het octrooi in die beperkte vorm inhoudelijk op geldigheid heeft beoordeeld.⁷

Volgens de Hoge Raad ziet de klacht eraan voorbij dat hof het beroep van High Point op de centrale beperking van het octrooi buiten beschouwing heeft gelaten wegens strijd met de goede procesorde, wat betekent dat het hof niet is toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm. De bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank berust op de in cassatie onbestreden overweging van het hof dat het octrooi in de ruimere vorm geacht moet worden nooit te hebben bestaan, zodat het eindoordeel van de rechtbank over de ongeldigheid van het octrooi in die ruimere vorm voor juist moet worden gehouden.

Slotoverweging Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt vervolgens dat uit een en ander niet volgt dat de rechtbank dan wel het hof het octrooi in de beperkte vorm op grond van een inhoudelijke beoordeling heeft vernietigd.

⁶ Zie in dit verband rechtsoverweging 3.5.1 van het arrest.

⁷ Het is niet onbegrijpelijk dat het voor High Point onbevredigend is dat in hoger beroep geen inhoudelijke beoordeling van het octrooi heeft plaatsgevonden. Je kunt je afvragen of het hof de grieven met betrekking tot het octrooi zoals verleend niet toch inhoudelijk had moeten behandelen. Indien het hof van oordeel was geweest dat de conclusies van het octrooi zoals verleend geldig waren, dan had het octrooi in beperktere vorm daarvan normaalgesproken moeten kunnen profiteren.

Dat High Point zich in deze procedure niet kan beroepen op het octrooi in de beperkte vorm is dus niet het gevolg van een inhoudelijke beoordeling en vernietiging van dat octrooi, maar vloeit louter voort uit de processuele gang van zaken in deze zaak, aldus de Hoge Raad. Dit lijkt de opmaat te zijn voor de navolgende slotoverweging van de Hoge Raad:⁸

"Dit laat onverlet dat het zowel High Point als KPN in beginsel vrijstaat om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen."

Deze slotoverweging is opmerkelijk. De Hoge Raad lijkt, mede gezien de aanloop naar deze overweging, van mening te zijn dat sprake is van twee verschillende octrooien – een octrooi zoals verleend en een octrooi zoals centraal beperkt – en dat High Point, nu de centraal beperkte versie van het octrooi niet inhoudelijk is beoordeeld, een nieuwe procedure zou kunnen starten op basis van de centraal beperkte versie van het octrooi. Dit is mijns inziens onjuist, zoals ik hierna zal toelichten.

Een alternatieve maar minder waarschijnlijke interpretatie zou kunnen zijn dat de Hoge Raad onderkent dat geen sprake is van twee verschillende octrooien en dat het octrooi dus is vernietigd, maar dat hij wellicht gemeend heeft dat partijen desondanks nog zouden kunnen procederen over de vraag of de gewijzigde conclusies van het octrooi materieel geldig waren. Dat zou vanwege de vernietiging van het octrooi, die *erga omnes* werkt en terugwerkende kracht heeft, echter een zuiver theoretische exercitie zijn en niet valt in te zien dat partijen daarbij voldoende belang zouden hebben.

De Hoge Raad lijkt er echter vanuit te gaan dat sprake is van twee verschillende octrooien, namelijk een octrooi zoals verleend en een octrooi zoals centraal beperkt. Deze interpretatie is in strijd met de bewoordingen en strekking van artikel 68 EOv. Dit artikel bepaalt dat het Europees octrooi niet langer de effecten heeft bedoeld in artikelen 64 en 67 EOv, *voor zover* het octrooi vernietigd of beperkt is in oppositie of in een centrale beperkingsprocedure. In geval van een centrale beperking wordt het octrooi zoals verleend derhalve niet geheel vernietigd, maar bestaat het – met terugwerkende kracht – uitsluitend nog in beperktere vorm. De vernietiging betreft dus niet het octrooi in zijn geheel, maar slechts *voor zover* het octrooi meer claimde voorafgaand aan de centrale beperking. Een vrijwillige partiële vernietiging dus. Hierin onderscheidt de centrale beperkingsprocedure zich van de centrale vernietigingsprocedure (eveneens geregeld in art. 68 en 105b EOv), die wel tot volledige vernietiging van het octrooi leidt.

Het uitgangspunt waar de Hoge Raad vanuit lijkt te gaan, is bovendien in strijd met het *Scimed/Medinol*-arrest van de Hoge Raad. Dit arrest wordt door de Hoge Raad in *High Point/KPN* wel aangehaald, maar hij geeft niet aan ervan af te wijken.⁹ In *Scimed/Medinol* deed zich een enigszins vergelijkbare situatie voor.¹⁰ Het octrooi van Scimed werd door de rechtbank vernietigd en deze vernietiging werd door het hof bekrachtigd. Hangende de cassatieprocedure voerde Scimed een centrale beperking door. Scimed stelde zich vervolgens op het standpunt dat zij geen belang meer had bij haar eigen cassatie, omdat de versie van het octrooi zoals door het hof vernietigd niet meer zou bestaan. Dit standpunt werd door de Hoge Raad verworpen:

"4.3.5 Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOv 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende

⁸ Rov. 3.5.2 van het arrest.

⁹ Hoge Raad 6 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7412, *Scimed / Medinol*.

¹⁰ Voor de volledigheid: ik heb Medinol bijgestaan in *Scimed/Medinol* en OrbusNeich in *Scimed/OrbusNeich*. Beide zaken zijn ten einde.

kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.

4.3.6 Scimed behoudt belang bij haar beroep in cassatie - nog afgezien van de te haren laste uitgesproken proceskostenveroordeling - omdat, indien een of meer van de klachten tot vernietiging van het bestreden arrest leiden, het hof na verwijzing, zoals hierna in 5.4.3 nader zal worden overwogen, de wijziging die het Keith-octrooi door de beslissing van het EOB heeft ondergaan, in aanmerking dient te nemen."

Met andere woorden, de Hoge Raad gaf in *Scimed/Medinol* uitdrukkelijk aan dat een centrale beperking niet leidt tot een ander octrooi dan oorspronkelijk verleend, maar slechts tot een beperking van de beschermingsomvang van datzelfde octrooi. Dit is in lijn met artikel 68 EOV. Omdat een cassatieklacht van Scimed tegen de wijze waarop het hof de oude maar destijds nog geldende *Spiro/Flamco*-leer had toegepast wel slaagde, vernietigde de Hoge Raad het arrest van het hof en droeg hij het hof op om in de procedure na cassatie het octrooi in centraal beperkte vorm tot uitgangspunt te nemen.¹¹

Scimed besloot vervolgens om de procedure bij het hof niet meteen te hervatten. In plaats daarvan spande zij een inbreukprocedure bij de rechtbank aan tegen een andere partij, OrbusNeich, op basis van het inmiddels centraal beperkte octrooi. De rechtbank achtte de inbreukvordering in de bodemprocedure niet toewijsbaar, nu het octrooi van Scimed door de rechtbank was vernietigd en die vernietiging – die *erga omnes* werkt – tot dan toe niet ongedaan was gemaakt.¹²

"De opvatting van Boston Scientific dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de vernietigde B1 versie en de nog niet door de rechtbank of het Gerechtshof beoordeelde B3 versie deelt de rechtbank niet. Het standpunt van Boston Scientific komt erop neer dat de B3 versie een ander octrooi is dan de vernietigde B1 versie, maar voor die opvatting ziet de rechtbank in EOV 2000 geen argumenten terwijl die opvatting zich niet verdraagt met wat de Hoge Raad in het verwijzingsarrest overweegt onder 4.3.5: 'Als gevolg van de door het EOB toegestane beperking van haar Keith-octrooi bestaat ingevolge art. 68 en 105b EOV 2000 (met terugwerkende kracht) niet een ander octrooi dan in 1998 is verleend maar is de beschermings-omvang van het oorspronkelijk verleende Europees octrooi door het EOB op verzoek van Scimed (met terugwerkende kracht) beperkt tot, kort gezegd, de katheter volgens de gewijzigde conclusie 1 waarin maatregel (b) wordt toegepast.'

4.6. Daarvan uitgaande en gegeven dat dit één en hetzelfde octrooi door de rechtbank is vernietigd in de Medinol zaak en dat die beslissing nog niet in kracht van gewijsde is gegaan of is vernietigd, volgt naar het oordeel van de rechtbank uit het arrest Enka / Du Pont dat toewijzing van een door Boston Scientific gevorderd verbod niet aan de orde is. Indien deze procedure niet zou worden geschorst in afwachting van een eindbeslissing in de Medinol zaak, zou het gevorderde verbod slechts kunnen worden afgewezen. Boston Scientific kan – ook na de schikking met Medinol – een beslissing van het Gerechtshof uitlokken die, indien Medinol zich niet langer tegen de geldigheid van het octrooi verzet, allicht zal leiden tot vernietiging van het eerdere vonnis van de rechtbank. Alleen in dat geval kan de rechtbank toekomen aan beoordeling van de geldigheid van de B3 versie in deze procedure."

Na dit vonnis van de rechtbank besloot Scimed om de procedure na verwijzing bij het hof in de Medinol-zaak op te pakken. OrbusNeich diende daarop een voegingsverzoek aan de zijde van

¹¹ Dit is in een andere situatie dan in *High Point/KPN*, nu geen van de cassatieklachten van High Point is geslaagd.

¹² Rechtbank Den Haag 10 november 2010, IEF9209, *Scimed/OrbusNeich*, rov. 4.5 en 4.6.

Medinol in. In het voegingsarrest bevestigde het hof dat de centrale beperking niet een ander octrooi doet ontstaan:¹³

"Zoals de Hoge Raad heeft overwogen is daardoor immers niet een ander octrooi ontstaan, maar heeft het oorspronkelijk verleende octrooi een beperktere beschermingsomvang gekregen."

In het eindarrest bekrachtigde het hof de eerdere vernietiging van het octrooi door de rechtbank:¹⁴

"Dit betekent dat de grieven falen en dat de rechtbank, oordelend in reconventie, terecht is overgegaan tot vernietiging van "het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199". Om elk misverstand te vermijden zal het hof aan de bekrachtiging van dat oordeel toevoegen dat het thans gaat om bedoeld octrooi, zoals dat luidt na de centrale beperking daarvan door het EOB."

De overweging van de Hoge Raad in *High Point/KPN* dat partijen opnieuw over het octrooi zouden kunnen procederen, lijkt mij dan ook juridisch onjuist. Bovendien zou de praktische consequentie zijn dat de *floodgates* voor vele nieuwe procedures worden geopend. Het zou namelijk betekenen dat indien een octrooi in eerste aanleg of in appèl door de rechter vernietigd wordt, de octrooihouder vrolijk een centrale beperking kan doorvoeren en het octrooi zoals centraal beperkt weer kan invoeren in een nieuwe procedure. Dit proces zou de octrooihouder kunnen blijven herhalen zo lang de oorspronkelijke aanvraag basis biedt voor verdere beperkingen van de conclusies. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het past ook niet in de systematiek van het octrooisysteem. Ook beperking van de octrooi-conclusies in een oppositieprocedure bij het EOB, hetgeen eveneens leidt tot gewijzigde conclusies voor alle landen waar het octrooi gevalideerd is en de publicatie van een nieuwe (B2) versie van het octrooi, heeft een dergelijke consequentie immers niet.

Conclusie

De slotoverweging van de Hoge Raad dat het partijen in beginsel vrij zou staan om de geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen, is mijns inziens onjuist. Met deze overweging lijkt de Hoge Raad er ten onrechte vanuit te gaan dat sprake is van twee verschillende octrooien. Dit is in strijd met artikel 68 EOV en *Scimed/Medinol*. Omdat het octrooi in eerste aanleg is vernietigd, de vernietiging door het hof is bekrachtigd en de cassatieklachten door de Hoge Raad zijn verworpen, is de consequentie mijns inziens dat de vernietiging kracht van gewijsde heeft gekregen en dat dit ook de centraal beperkte versie van het octrooi treft. Indien High Point het octrooi opnieuw zou invoeren, dan zou zij mijns inziens niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Indien KPN een nieuwe vernietigingsprocedure zou starten, dan zou de vordering tot vernietiging mijns inziens moeten worden afgewezen wegens gebrek aan belang.

Ruud van der Velden
Advocaat bij Hogan Lovells te Amsterdam
27 maart 2020

¹³ Hof Den Haag 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BW0267, *OrbusNeich/Scimed*, rov. 3.7.

¹⁴ Hof Den Haag 2 april 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ5654, *Scimed/OrbusNeich*.