



# Formele prioriteit: vorm boven inhoud?

VIE-bijeenkomst 9 december 2019 | Jeroen Boelens

# Programma

- Inleiding
- Formele aanspraak op prioriteit
- EOB-rechtspraak
- Engelse, Duitse en Nederlandse
- Analyse / discussie



# Inleiding



- Prioriteitsrecht?
- Basis in Verdrag van Parijs 1883 (een van de hoekstenen van VvP, zie T 14/01)
  - Art. 4 e.v. VvP
  - Art. 8 e.v. PCT
  - Art. 87 e.v. EOV
- EOV bevat zelfstandige bepalingen (geen verwijzing naar VvP zoals art. 8 lid 2 PCT), maar wordt in lijn met VvP uitgelegd (zie considerans EOV en art. 19 VvP).

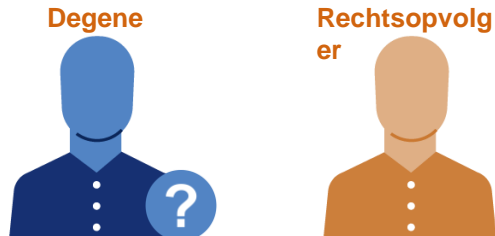
# Inleiding



- Degene die op regelmatige wijze (...) een aanvraag heeft ingediend voor een octrooi (...), of zijn rechtsopvolger, geniet voor het indienen van een Europese octrooiaanvraag voor dezelfde uitvinding een recht van voorrang gedurende een termijn van twaalf maanden vanaf de datum van indiening van de eerste aanvraag (art. 87 EOv).
- Twee dimensies:
  - Materiële aanspraak op prioriteit; en
  - Formele aanspraak op prioriteit.
- Onderscheid prioriteitsaanvraag en prioriteitsrecht voortkomend uit de prioriteitsaanvraag.

# Formele aanspraak op prioriteit

- Dus prioriteitsaanspraak komt toe aan degene die op regelmatige wijze een aanvraag heeft ingediend of zijn rechtsopvolger.



- Wanneer wordt in de praktijk met name problematisch?
  - Samenwerkingsprojecten, concernverhouding en werknemersuitvinding;
  - Maar vooral: US provisionals van vóór 2012 (Leahy-Smith America Invents Act)

# Degene (die op regelmatige wijze)...

- Degene die op regelmatige wijze (...) een aanvraag heeft ingediend (...).
  - EN: *any person*, FR: *celui qui*, DE: *Jedermann*
- T788/05 (*Terumo*): als het prioriteitsrecht aan meerdere aanvragers tezamen toekomt, dan komt het prioriteitsrecht slechts toe aan deze aanvragers tezamen.
  - A+B doen prioriteitsaanvraag, dan moeten A+B ook samen de vervolgaanvraag doen.
  - Aanvragers vormen samen een *single legal entity*.
  - In de VS praktijk aanzienlijk vriendelijker (voldoende als er één uitvinder overlapt; MPEP § 213.02)
- T1933/12 (*Porsche*): het prioriteitsrecht mag “gedeeld” worden met een latere mede-aanvrager (*co-applicants approach*)
  - A+B doen prioriteitsaanvraag, dan mogen A+B+C de vervolgaanvraag doen



## ...of zijn rechtsopvolger

- Er moet sprake zijn van rechtsopvolging, maar hoe wordt geldige *rechtsopvolging* bepaald?
- Het verdrag regelt niet hoe iemand rechtsopvolger van een prioriteitsrecht wordt
  - Anders: art. 72 EOv for overdracht EP
- Het verdrag regelt evenmin welke conflictregel moet worden toegepast
  - Anders: art. 60 EOv in geval van werknemersuitvindingen
  - Verschillende varianten denkbaar: *lex loci originis*, *lex loci protectionis*, *lex contractus*, *lex domicilii* etc.

# J19/87 (*Burr-Brown*)

- Uitvinder Raymond Allan Belcher vraagt UK 8 320 534 (“UK 534”) aan.
- Belcher draagt UK 534 over aan NRDC, maar partijen besluiten komen overeen dat Belcher nog gedurende het prioriteitsjaar de prioriteitsaanvraag weer terug overdraagt (om het te verkopen aan Burr-Brown).

THE SCHEDULE above referred to

<u>Patent Application No.</u>	<u>Date of Filing</u>	<u>Title of Invention</u>
8320534	29th July, 1983	Apparatus and methods for analogue-to-digital and digital-to-analogue conversion



(The COMMON SEAL of The  
(NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT  
(CORPORATION was hereunto  
(affixed and authenticated by:-

*R. D. Isherwood*

*James G. Brown*

Authorised by the Corporation



# J19/87 (*Burr-Brown*)

- Engelse wet stelt akte-eis.
  - “any assignment (...) of a patent or (...) application (...) shall be void unless it is in writing and is signed by or on behalf of the parties to the transaction (...)” (art. 30 lid 6 van de UK Patents Act 1977).
- *Opinie Pumfrey*: Belcher is wel *owner in equity* geworden.
  - “(...) I am in no doubt that (...) the deed did not operate to assign the legal interest in the application to Mr. Belcher”, maar: “since he is the owner in equity of the application, he is entitled (as a matter of English law) to claim priority from that application”.
- BoA: geldige prioriteitsaanspraak (Engels recht, *lex originis*)
  - “However, according to the fully reasoned expert opinion (...), which the Board accepts as correctly representing the relevant English law, this assignment did have certain legal effects in spite of the fact that it had not been signed by Mr Belcher.” (r.o. 2).

# T62/05 (*GE Plastics Japan*)

- Nihon G.E. Plastics K.K. aanvrager Japans prioriteitsdocument JP2496597, vervolgaanvraag wordt gedaan door General Electric Company.
- Octrooihouder:
  - Eerste en tweede aanvrager zijn verbonden d.m.v. intercompany agreement;
  - Verklaringen van betrokkenen dat “all rights of priority resulting from the filing of said United States application” zijn overgedragen.
- BoA: ongeldige prioriteitsaanspraak (EOB-recht, lex loci protectionis)
  - *“In that context, it hence appears reasonable to the Board to apply an equally high standard of proof as the one required for the assignment of an European Patent application by Article 72 EPC, i.e. that the assignment of priority rights has to be in writing and has to be signed by or on behalf of the Parties to the transaction.”*

# T205/14 en T517/14 (*Teva; ibandronate*)

- US provisional noemt drie uitvinders.
  - Verkrijger in arbeidsovereenkomst gedefinieerd als “*any Corporation, including a company, whether it is registered in Israel or abroad, (...) including and without derogation from the aforesaid: Abic Ltd., Abic Veterinary Products., Abic Teva Biological Laboratories Ltd., Assia Chemical Industries Ltd., Teva Medical Ltd., and Plantex.*”
- BoA: onaantrekkelijk om *lex originis* toe te passen, want overdragende partijen kennen dit recht niet (“*[m]any factors may be envisaged that might influence the choice of state for the filing of a first application*”).
- BoA: geldige prioriteitsoverdracht (Israëliësch recht, *lex contractus*):
  - *For the above reasons, the board was satisfied that the respondent had discharged its burden of proof and provided convincing evidence for the fact that the right of priority (...) had been transferred.*

# T577/11 (*Tenaris*)

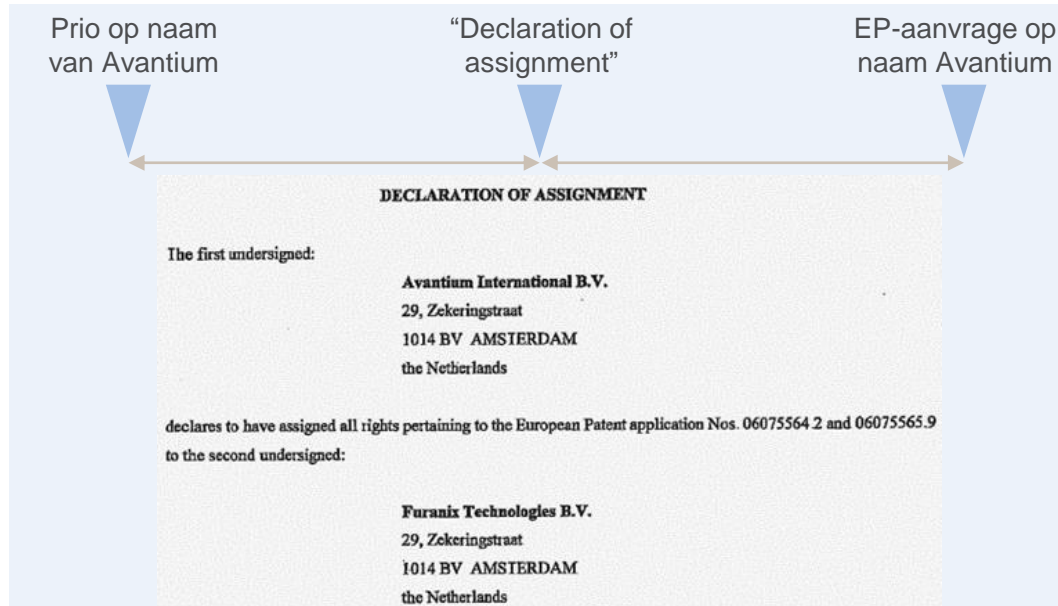
- Prioriteitsaanvraag op naam van Tenaris Connections B.V. en vervolgaanvraag op naam van Tenaris Connections AG.



- Overdrachtsakte (“*hereby assigns and transfers*”) getekend drie dagen na EP-aanvraag maar “*with effect from 1 January*”.
- BoA: overdracht met terugwerkende kracht kan niet (geen conflictregelkeuze).

# T725/14 en T924/15 (*Furanix*)

- Prioriteitsaanvraag én vervolgaanvraag op naam van octrooihouder Avantium.



# T725/14 en T924/15 (*Furanix*)

- Standpunt octrooihouder
  - Aanvankelijk:
    - Overdracht prioriteitsrechten kan überhaupt niet onder NL recht.
    - De akte draagt niet (actief) over.
    - Akte zegt misschien iets over *levering* maar vormt geen geldige *titel* (t.a.v. prioriteitsrechten).
  - Later (opinie Van Nispen):
    - Zelfstandige overdracht prioriteitsrechten wel mogelijk.
    - Wel rechtsgeldige overdracht EPs, maar “*all rights*” ziet op rechten die niet zelfstandig overdraagbaar zijn (recht om te verpanden, recht op aanspraak redelijke vergoeding etc.).
    - Titel strekt niet tot overdracht prioriteitsrechten gelet op partijbedoelingen (Haviltex).
  - BoA: overdracht ongeldig (Nederlands recht, *lex contractus*?)
  - “*Possibly and more likely it had been overlooked that the application would now have to be filed in the name of Furanix to invoke the priority right.*”



## T844/18 (*Broad Institute*)

- EP aangevraagd op basis van PCT ten name van Broad Institute, MIT en Harvard.
- US provisional op naam van (o.m.) Marrafini (in dienst van Rockefeller University)
- Marrafini geen uitvinder van vervolgaanvraag, dus kan ook geen prioriteitsaanspraak maken (volgens Amerikaans recht).
- OD bevestigt staande praktijk: alle aanvragers moet vervolgaanvraag doen en zonder overdrachtsakte geen rechtsopvolging.
- Beroep bij BoA gericht tegen:
  - Bevoegdheid EOB t.a.v. formele prioriteit.
  - Uitleg “degene” (“any person”) in art. 87 EO/ art. 4 VvP (nationaal recht is van toepassing)

# Tussenconclusie EOB-rechtspraak

	Prioriteitsaanvraag		Vervolgaanvraag		
	Prioriteitsjaar		Internationale fase		
	Prioriteitsaanvragers	Overdracht	Vervolgaanvragers	Overdracht	Is de prioriteitsaanspraak geldig?
1	Uitvinders A, B, C	A, B, C > X B.V.	X B.V.		Ja
2	Uitvinders A, B, C		X B.V.	A, B, C > X B.V.	Nee (ook niet retroactief T577/11)
3	Uitvinders A, B, C		A, B, C	A, B, C > X B.V.	Ja
4	Uitvinders A, B, C		A		Nee (T788/05)
5	Uitvinders A, B, C	A, B > X B.V.	X B.V.		Nee (T788/05)
6	Uitvinders A, B, C	A, B > X B.V.	X B.V., C	C > X B.V.	Ja (T1933/12)



# Duitsland

- BGH 16 april 2013, X ZR 49/12 (*Fahrzeugscheibe*)
  - SG Deutschland doet prioriteitsaanvraag, Saint-Gobain Glass France doet vervolgaanvraag.
    - Overdrachtsakte ontbreekt, maar wel verplichting elkaar te informeren over gedane uitvindingen en gewoonte dat Saint-Gobain Glass France EP-aanvragen doet.
    - T62/05 klopt niet en o.g.v. (de voorloper van) art. 14 Rome-I is Duits recht van toepassing (i.e. lex originis).
    - Onder Duits recht is dat voldoende om (vormvrije) overgang te construeren.
- BGH 4 september 2018, X ZR 14/17 (*Drahtloses Kommunikationsnetz*)
  - US provisional staat op naam van (o.a.) Duitse uitvinder Meyer, Ericsson GmbH doet vervolgaanvraag.
  - Amerikaans recht (als lex originis) moet worden toegepast op voorvraag.
  - Duits recht (als recht dat van toepassing is op arbeidsverhouding) moet toegepast worden op vraag of prioriteitsrecht (daadwerkelijk) is overgegaan.

# Verenigd Koninkrijk

- High Court 23 juni 2010, [2010] EWHC 1487 (Pat) (*KCI Licensing/S&N*).
  - “*the Confidentiality Agreement was plainly effective to transfer the entire beneficial interest in the invention*”
  - Niet juist om voor de prioriteitsrechtsoverdracht de (strikttere) vormvoorschriften met betrekking tot overdracht van *legal title* toe te passen (vgl. J19/87).
- High Court 3 maart 2017, [2017] EWHC 395 (Pat) (*Fujifilm/AbbVie*).
  - Prio op naam van drie uitvinders (twee Amerikanen en één Duitser), allen in dienst bij groepsvennootschappen van BASF AG (Knoll Pharmaceuticals Co. resp. Knoll AG).
  - Hangende prioriteitsjaar gaan aandelen in BASF AG over naar Abbott Biotech en Abbott Bermuda.
  - Zodra *equitable title* is overgegaan, komt de houder van de *legal title* geen prioriteitsaanspraak meer toe.

# Verenigd Koninkrijk

- High Court 7 November 2017, [2017] EWHC 2711 (Pat) (*Accord/RCT*).
  - US provisional op naam van uitvinder Kohn in dienst van University of Houston.
  - Uitvinder draagt gedurende prioriteitsjaar voorrangrechten over aan RCT.
  - Stelling Accord: *legal title* in handen van RCT, maar *equitable title* in handen van UoH.
  - Feitelijk oordeel dat UoH het op haar beurt weer had overgedragen aan RCT, maar:
    - “*In my judgment Accord is right in law that following from those principles, a person who at the relevant time and under the relevant applicable law, acquired only the bare legal title to an invention and not the equitable title, when the equitable title is held by another, does not then hold the substantive right and title to the claim to priority.*”

# Nederland

- Rb. Den Haag 23 januari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:563 (*Accord/RCT*).
  - Texaans recht is van toepassing (want nauwst verbonden bij verbintenis).
  - Anders dan in Engelse procedure, stelt RCT in Nederland dat uitvinder zijn *equitable title* aan de universiteit heeft overgedragen.
  - Het is aan nietigheidsklager om te bewijzen dat RCT geen rechtsopvolger is.
- Rb. Den Haag 27 september 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:11301 (*Celltrion/Biogen*).
  - Recht van Massachusetts van toepassing (*lex contractus*).
  - Overdrachtsakte noemt *prioriteitsrecht* niet letterlijk, zodat prioriteitsrechten niet meelopen in de actieve overdrachtsbepaling (“*I hereby assign to the Company...*”)
  - Geen automatische overgang van het prioriteitsrecht noch enige andere tijdige overdracht, zodat prioriteitsaanspraak mislukt.



# Nederland

- Hof Den Haag 30 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962 (*Biogen/Celltrion*)

Twee hoofdvragen:

1. of en hoe een derde zich kan beroepen op een prioriteitsaanvraag gedaan door een derde; en
2. hoe moet overdrachtsakte worden uitgelegd.

Ad 1.

- EOv dicteert wie een beroep op prioriteit toekomt en EOv stelt geen vormvereisten bij de overdracht onder bijzonder titel.
- Mogen wel eisen aan bewijs worden gesteld (afhankelijk van vigerende bewijslastregels).

Ad 2.

- Amerikaans recht (*lex contractus*) toepassend komt het hof tot het oordeel dat “[h]et doel van de Overeenkomst onmiskenbaar [is] dat alle rechten bij de werkgever komen te rusten.”

# Ter discussie

- “A party claiming a right must be able to show that it is entitled to that right” (bijv. T1008/96), maar klopt dit wel voor prioriteitsrechten?
- Travaux Préparatoires EPC 1973:
  - “It was not, in its view, desirable to allow the EPO to require of an applicant proof of his entitlement to avail himself of priority in cases in which the applicant and the proprietor of the first application were two separate persons. (...)” (BR/51/70, hoofdstuk 36 op p. 16).





# Ter discussie

- Huidige praktijk oogt tamelijk onbevredigend
  - Inconsistentie in toepassing conflictregel.
  - Ogenscheinlijke disbalans tussen octrooihouder/aanvrager en nietigheidsklager/opposant (vgl. T239/16).
- Welk algemeen belang is er eigenlijk gediend en is dit belang niet al voldoende gewaarborgd?
  - Wordt tijdig een prioriteitsverklaring gedaan.
  - Worden prioriteitsstukken ingediend (al dan niet vertaald).
  - Maar vooral: materiële prioriteit (zelfde uitvinding).



# Ter discussie

- Bevoegdheid inroepen ongeldige formele prioriteit moet worden beperkt tot (gepretendeerd) aanspraakgerechtigde.
- Vgl. revindicatievordering (in beginsel alleen in te stellen door de eigenaar ex art. 5:2 BW).
- Prioriteitsaanspraak moet op dezelfde manier worden behandeld als EP-aanspraak.
  - Geldigheidpresumptie aanspraak op EP (art. 60 lid 3 EOV, vgl. 3:119 lid BW).
  - Het EOB controleert niet de juistheid van de uitvinder-aanwijzing (R. 19 lid 2 EOV).
  - Ontbreken aanspraak geen oppositiegrond (art. 100 EOV).
  - Enkel de gepretendeerd aanspraakrechtige komt in nationale procedures beroep toe (art. 75 en 78 ROW).



# Vragen

