



AIPPI symposium Zeist, 13 maart 2019

Onderdeel: beschermingsomvang in octrooizaken

De casussen bepleit vanuit het standpunt van de octrooihouder

Pleitaantekeningen van: Jelle Drok

Casus 1

1. Laten we eerlijk zijn: een goed octrooi opstellen is lastig. Het is moeilijk om in woorden te vatten wat de uitvinding precies is. Vaak moet het ook nog onder tijdsdruk gebeuren. Het is dan ook helemaal niet gek dat soms achteraf blijkt dat een octrooi niet helemaal lekker loopt. Bijvoorbeeld omdat de instructies van de uitvinder aan de gemachtigde niet helemaal goed doorkwamen. Of omdat de gemachtigde het niet helemaal goed heeft opgeschreven.
2. Maar het komt natuurlijk ook voor dat helemaal geen sprake is van “een foutje”, maar dat de octrooihouder op een eerder moment, in de verleningsfase bijvoorbeeld, bewust afstand heeft gedaan van een deel van de beschermingsomvang. En daar nu spijt van heeft. De octrooihouder betreurt bijvoorbeeld een beslissing die tijdens de verleningsfase door zijn gemachtigde of door de examiner is genomen. En hij probeert nu de consequenties van die beslissing te ontlopen.
3. In de meeste gevallen komt toepassing van artikel 69 EOV en het Protocol neer op precies dit dilemma. Wat zou de vakman die het octrooi leest, denken: heeft de octrooihouder het per ongeluk of expres gedaan? In het eerste geval wordt het niet redelijk gevonden dat de octrooihouder aan de beperking is gebonden; in het tweede geval wordt dat wél redelijk gevonden. Dáár komt het in deze casus in de kern op neer: *ik* moet u er van proberen te overtuigen dat het per ongeluk is gegaan; en *Van Oorschot* moet u er straks van proberen te overtuigen dat het expres is gedaan. Ik laat dan nog even buiten beschouwing een derde mogelijkheid, die inhoudt dat de techniek is voortgeschreden en er inmiddels varianten bestaan die de uitvinder en zijn gemachtigde op de prioriteitsdatum nog niet hadden voorzien. Dat komt zo meteen bij equivalentie nog aan de orde.



4. Onder de aloude afstandsleer had de octrooihouder in beginsel recht op bescherming voor de uitvinding zoals hij die *in werkelijkheid* had gedaan; en niet op de vaak beperktere uitvinding zoals die uiteindelijk is *opgeschreven*. Dát was het uitgangspunt: de achter de woorden liggende uitvindingsgedachte stond voorop. Maar was het voor de vakman die het octrooi leest duidelijk dat de octrooihouder de uitvinding *bewust* beperkter heeft opgeschreven, dan kreeg de octrooihouder uiteraard alleen voor dat mindere bescherming. De vakman, die immers niet in het hoofd van de octrooihouder kan kijken, mocht dit aannemen als hij daarvoor een goede grond kon vinden in het octrooi. En het verleningsdossier en andere hem bekende gegevens mocht hij daarbij ook meenemen. Uit het dossier kan bijvoorbeeld een discussie met de examiner blijken naar aanleiding van nieuw opgekomen prior art, in reactie waarop de octrooihouder zijn claims heeft beperkt. In zo'n geval kan de vakman die naderhand het octrooi leest, objectief vaststellen dat het de intentie van de octrooihouder moet zijn geweest om de beschermingsomvang te beperken. En dat er dus geen sprake is van een fout.

5. Inmiddels hebben we geen afstandsleer meer maar een gezichtspuntenleer. Alleen zo gek veel verandering heeft die nieuwe leer niet gebracht, denk ik. Eigenlijk behelst de nieuwe leer maar twee veranderingen. Ten eerste: de uitvindingsgedachte is niet langer uitgangspunt maar gezichtspunt. Ten tweede: naast dít gezichtspunt en dát van de uit de beschikbare gegevens kenbare intentie van de octrooihouder zijn er nog meer gezichtspunten mogelijk. Maar kijken we naar de recente jurisprudentie van het Hof in de rosuvastatine-zaak, die onder de nieuwe gezichtspuntenleer is geweest, dan blijkt daaruit duidelijk dat het Hof de uitvindingsgedachte nog steeds letterlijk voorop stelt. En pas dáárna onderzoekt of er mogelijk nog andere gezichtspunten zijn die de andere kant op wijzen. Ik zou daarom de nieuwe leer als volgt willen samenvatten: de nieuwe gezichtspuntenleer *is* de oude afstandsleer *plus* andere gezichtspunten.

6. Laten we na deze algemene introductie eens naar de casus gaan kijken:

[conclusie 1 oplezen → is aan voldaan]



We kunnen dus om te beginnen constateren dat de claim zélf – niet onbelangrijk zou ik denken – de vakman géén aanleiding geeft om te veronderstellen dat de octrooihouder een beperktere beschermingsomvang voor ogen heeft gehad. Want zelfs een *letterlijke* lezing van de conclusietekst laat ruimte voor metalen opzetstukken. Het enige wat de conclusietekst vereist, is een veerkrachtig materiaal; en metaal *is* een veerkrachtig materiaal. Dáár heeft u het eerste gezichtspunt al in het voordeel van de octrooihouder.

7. Laten we dan vervolgens naar de beschrijving gaan kijken:

[hele hoop tekst, hele hoop tekst, ahh... daar zie ik de volgende passage →
passage oplezen]

8. Wat meteen opvalt is dat de gebruikelijke octrooi-lingo ontbreekt, zoals: “omvattende kunststoffen”, of: “niet beperkt tot kunststoffen”, of: “de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de uitvinding ook met andere materialen kan worden uitgevoerd”. Is dat nu een foutje of niet? We hebben al één gezichtspunt gezien, te weten de conclusietekst, waaruit volgt dat hier inderdaad sprake is van een foutje.
9. De inschatting van de vakman of deze passage per ongeluk of expres beperkt is, zal daarnaast afhangen van de vraag wie die vakman is en wat tot zijn algemene vakkennis gerekend mag worden. In deze casus lijkt de vakman me een typisch geval van een industrieel ontwerper. Zo iemand heeft in zijn studie een vak materiaalkunde gedaan. Hij zal dus begrijpen hoe metaal zich gedraagt ten opzichte van kunststof. Hij zal ook begrijpen dat de vereiste veerkrachtigheid nodig is voor de lipjes waarmee het opzetstuk op het blikje klikt. Die moeten voldoende meebuigen. De vakman kent meer voorbeelden van dergelijke lipjes – wij allemaal wel denk ik. En de vakman zal – net als wij – begrijpen dat metalen lipjes op zijn minst net zo geschikt zijn als kunststoffen, plastic lipjes. Misschien nog wel geschikter als de prijs geen rol speelt, omdat de vakman zal weten – wat wij allemaal al aanvoelen – dat metalen lipjes minder snel afbreken dan plastic lipjes. Op basis van zijn algemene vakkennis over materiaaleigenschappen van metaal versus die van kunststof, wéét de vakman dus dat de leer van de uitvinding *probleemloos* naar metalen opzetstukken kan worden geëxtrapoleerd. We hebben hier dus



een tweede gezichtspunt, gebaseerd op de algemene vakkennis van de vakman, die wijst op een ruime beschermingsomvang.

10. En daarmee komen we tot de kern van de zaak; en tevens bij het derde en belangrijkste gezichtspunt: die van de uitvindingsgedachte. Zoals ik zojuist al heb betoogd, zal de vakman zien dat het inventieve concept in ieder geval *niet* de materiaalkeuze behelst. Nee, het inventieve concept is het *mechanisme* waarmee het opzetstuk op het blikje kan worden bevestigd. Belangrijke aspecten daarbij zijn: dat het opzetstuk met niet al teveel spierkracht op het blikje te klikken is; en dat het daarna toch goed vast blijft zitten; en dat de verbinding die zo ontstaat waterdicht is. Dát is waar het om gaat. En uit de claim, beschrijving en tekening die op het scherm te zien is, wordt duidelijk dat het materiaal waarmee dit inventieve bevestigingsmechanisme vervolgens gemaakt is, van ondergeschikt belang is. Ook de uitvindingsgedachte wijst dus op een ruime beschermingsomvang.
11. Ten slotte is van belang dat de vakman nergens terugleest dat de octrooihouder de intentie zou hebben gehad om een deel van deze ruime beschermingsomvang op te geven. In het bijzonder blijkt dit niet uit het verleningsdossier, waarvan de casus vermeldt dat hierin *niets* staat over de materiaalkeuze. Ook de overige gezichtspunten die ik zojuist heb behandeld, wijzen daar niet op. Integendeel, het lijkt mij dat de vakman, alles overziende, het veel aannemelijker zou achten dat de bewuste passage in de beschrijving gewoon wat onhandig is geformuleerd. En omdat de vakman dit zou aannemen, staat de rechtszekerheid er ook niet aan in de weg dat de octrooihouder zijn ruime beschermingsomvang behoudt.

Casus 2

1. Deze tweede casus bevat dus twee wijzigingen. Eén: in de beschrijving staat nu een uitvoeringsvoorbeeld met een metalen opzetstuk. Twee: de problematische passage in de beschrijving strekt zich nu ook uit tot de conclusie.
2. Als advocaat van de octrooihouder ben ik niet alléén maar ongelukkig met deze wijzigingen. Ik krijg er ook wat voor terug. Met name het feit dat er nu een metalen uitvoeringsvoorbeeld in de beschrijving staat, bevestigt een aantal punten die ik zojuist heb gemaakt:
 - a. Ten eerste: dat metalen opzetstukken onder de in ieder geval oorspronkelijk door de octrooihouder beoogde beschermingsomvang vallen.
 - b. Ten tweede: dat de uitvinding in ieder geval niet ziet op een keuze voor kunststof als het enige materiaal waarvan het opzetstuk gemaakt kan worden.
 - c. Ten derde: dat de vakman inderdaad de leer van de uitvinding probleemloos kan extrapoleren naar andere metalen dan kunststof. Zoals bijvoorbeeld metaal.
3. Wat betreft de omstandigheid dat de beperking tot kunststof nu ook in de claim opgenomen is: dat is inderdaad wat ongelukkig voor de octrooihouder. Maar ook weer niet het einde van de wereld. Inderdaad verliest de octrooihouder hiermee één van zijn gezichtspunten, maar per saldo houdt hij er nog genoeg over. In het bijzonder de belangrijkste twee: de uitvindingsgedachte en dat nergens uit blijkt dat de octrooihouder bewust afstand heeft gedaan van een deel van de beschermingsomvang. Nog steeds is er méér dat er op wijst dat hij de beschrijving – en nu ook de conclusie – *per ongeluk* heeft beperkt, dan dat hij dit *expres* heeft gedaan.
4. Van Oorschot gaat zo meteen natuurlijk beargumenteren dat hier sprake is van een situatie waarop de vermeende regel *disclosed but not claimed is disclaimed* van toepassing is. Ik zeg expres “*vermeende* regel”, want hoewel in een *specifieke* situatie deze regel best wel eens zou kunnen gelden, is het zo dat deze regel nooit als algemene regel door de Hoge Raad is aanvaard. Dus als regel die in *alle* situaties waarin een



maatregel is disclosed maar niet geclaimed is, automatisch van toepassing is. Van Peursum betoogt in zijn conclusie vóór het rosuvastatine-arrest op goede gronden dat zo'n algemene regel ook helemaal niet moet worden aangenomen. Hij zegt in mijn ogen terecht dat er ook altijd ruimte moet blijven voor gevallen van *disclosed but not claimed* waarin het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte moet "winnen". Bijvoorbeeld, zo voegt hij eraan toe, als in de beschrijving en tekeningen duidelijk wordt voor de vakman dat wát daar disclosed wordt, onder de beschermingsomvang valt, maar per abuis niet in de claim staat. Dat nu, is precies de situatie waar we in onze casus ook mee te maken hebben.

5. Er is óók geen sprake van dat een kenmerk in de claim in zijn geheel wordt weggeïnterpreteerd, want daar gaat Van Oorschot het straks natuurlijk ook nog over hebben. Er is ook in de ruime uitleg van de beschermingsomvang nog steeds sprake van een opzetstuk; en dat opzetstuk moet nog steeds gemaakt zijn van een "veerkrachtig materiaal", zoals de claim vereist. We kunnen erover discussiëren of onder een kunststoffen opzetstuk eigenlijk ook een metalen opzetstuk moet worden verstaan. Dus of een bepaald conclusie-kenmerk ruimer of enger moet worden uitgelegd. Maar *niemand* betoogt dat het hele betreffende conclusie-kenmerk volledig moet worden weggeïnterpreteerd. Met andere woorden: de woorden blijven staan, maar er wordt een andere betekenis aan gegeven. Met weginterpreteren daarentegen, wordt bedoeld dat één of meerdere conclusie-kenmerken die essentieel zijn voor de uitvinding helemaal worden *weggestreept*. Dat is inderdaad niet mogelijk, maar daar is hier dus ook geen sprake van.



Casus 3

1. In deze derde casus draait het om de vraag of en in hoeverre er naast de contextgebonden uitleg van octrooiconclusies nog plaats is voor aanvullende bescherming op grond van equivalentie.
2. “Niet veel” is het antwoord. Twee gevallen van situaties waarin in de praktijk al dan niet succesvol een beroep op equivalentie wordt gedaan, hebben we zojuist al besproken. Eerste type gevallen: er is sprake van een ongelukkig geformuleerd octrooi. Tweede type gevallen: de octrooihouder heeft om strategische redenen bewust afstand gedaan. Een derde mogelijkheid, namelijk die waarin sprake is van een op de prioriteitsdatum onvoorziene variant, stipte ik in het begin ook al aan. Inderdaad lijkt de waarde van equivalentiebescherming onder de gezichtspuntenleer tot dit derde type gevallen beperkt te zijn, hele speciale gevallen daargelaten. Wellicht was dit trouwens ook al zo onder de afstandsleer.
3. In deze casus heeft de octrooihouder dus inderdaad niet veel aan equivalentiebescherming. Ik zou althans *niet* willen betogen dat de uitvinder en zijn gemachtigde niet hadden kunnen voorzien dat opzetstukken ook van metaal zouden kunnen worden gemaakt. Ik heb trouwens ook net min of meer het tegendeel betoogd.
4. Toch zou ik nog wél wat aandacht willen besteden aan twee verschillende testen die in de praktijk worden gehanteerd om te bepalen of sprake is van equivalentie. Want als het resultaat van één of beide testen positief is, dan vormt dat nog eens een bevestiging van het feit dat de octrooihouder inderdaad een ruime beschermingsomvang toekomt.



De function-way-result test

5. De eerste test is de welbekende function-way-result test die tot op de dag van vandaag veel in de rechtspraak wordt toegepast. Van Oorschot zal dus straks namens de inbreukmaker een goede reden moeten geven waarom deze test niet op deze casus zou mogen worden toegepast.
6. Toepassing van de function-way-result test in deze zaak is simpel, denk ik:
 - (i) De metalen variant heeft dezelfde functie als een opzetstuk van plastic: het maakt het mogelijk om uit het blikje te drinken als ware het een flesje (mocht je dat willen); en het maakt het met name mogelijk om het blikje om je nek te hangen.
 - (ii) Het resultaat is ook hetzelfde: ook dáár zal weinig discussie over zijn.
 - (iii) En dit resultaat wordt ook op dezelfde manier bereikt. Het bevestigingsmechanisme zoals beschreven in de beschrijving en getoond in de tekeningen is bij een metalen opzetstuk op exact dezelfde manier vormgegeven als bij een kunststoffen exemplaar. De materiaalkeuze leidt niet tot wijzigingen in dit mechanisme.
7. Drie keer een “ja”; dus equivalentie. Of, zo je wil, nog een bevestiging dat de claim ruim moet worden uitgelegd, in de zin dat daar ook metalen varianten onder vallen.

De improved Improver questions

8. Dan nog even: hoe zou de Engelse rechter het hebben aangepakt? De laatste stand van zaken wordt gevormd door de “improved Improver” questions: zie de beslissing van de Court of Appeal in de zaak tussen Icescape en Ice-world. Ook in Engeland worden drie vragen gesteld. Die luiden achtereenvolgens geparafraseerd als volgt:
 - (i) Wordt met de variant in wezen hetzelfde resultaat bereikt op in wezen dezelfde manier als de uitvinding? De Supreme Court verduidelijkt dat het hier gaat om

de vraag naar het inventieve concept van de uitvinding, met andere woorden: het “wezen” van de uitvinding zoals wij dat zouden noemen.

Deze vraag hebben we al gehad; het antwoord is “ja”.

- (ii) Tweede vraag: zou dit ook voor de vakman duidelijk zijn geweest op de prioriteitsdatum? De Supreme Court verduidelijkt dat daarbij moet worden aangenomen dat de vakman op de prioriteitsdatum wéét dat met de variant in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt, teneinde onvoorziene varianten binnen het bereik van equivalentiebescherming te laten vallen.

Het antwoord op deze vraag is ook “ja”: het is de vakman op de prioriteitsdatum duidelijk dat een metalen opzetstuk op dezelfde manier “werkt” als een kunststoffen opzetstuk.

- (iii) Dan de laatste vraag: zou een derde die het octrooi leest niettemin hebben geconcludeerd dat de octrooihouder een beperktere uitleg van de beschermingsomvang voor ogen heeft gestaan; en gaat het hierbij om een *essentieel* onderdeel van de uitvinding?

Het antwoord op de derde vraag is “nee”: zoals ik al heb betoogd in het kader van de gezichtspuntenleer. De vakman heeft, alle relevante informatie in beschouwing nemende, geen aanleiding om te veronderstellen dat de octrooihouder bewust voor een beperktere beschermingsomvang heeft gekozen.

9. Twee keer “ja” gevolgd door een “nee”: dus ook de Engelse rechter zou de octrooihouder in deze casus gelijk hebben gegeven.

Casus 4

1. Het is niet zonder meer waar dat alléén de inbreukmaker zich op het verleningsdossier mag beroepen.
2. Dat volgt bijvoorbeeld uit het arrest van het Hof in de rosuvastatine-zaak. Dáár overweegt het Hof dat het verleningsdossier geen aanknopingspunt biedt voor een onderliggend juridisch probleem dat voor de octrooihouder reden kan zijn geweest om van een deel van de bescherming die de conclusie biedt, afstand te willen doen. Dit is dus voor het Hof één van de indicaties dat een ruime beschermingsomvang moet worden aangehouden. Een punt voor de *octrooihouder* dus; en wel op basis van het verleningsdossier. Dus ook de octrooihouder kan zich wel degelijk op het verleningsdossier beroepen.
3. Ook in Engeland laat men ruimte open voor de octrooihouder om zich op het verleningsdossier te beroepen. De Supreme Court heeft namelijk beslist dat dat in de volgende twee situaties kan:
 - (i) In de eerste plaats: als het negeren van het verleningsdossier in strijd is met het algemeen belang. Dit zal in de regel inderdaad een omstandigheid zijn waar de inbreukmaker zich op zal beroepen. Bijvoorbeeld in een zaak waarin de octrooihouder ten overstaan van het EPO heeft verklaard dat een bepaalde variant niet onder de beschermingsomvang valt.
 - (ii) Maar er is ook een tweede situatie; die waarin sprake is van een onduidelijkheid die de claims en de beschrijving niet op kunnen lossen en waar raadpleging van het verleningsdossier uitsluitel kan bieden. In deze situatie kan de octrooihouder uiteraard wél een beroep doen op het verleningsdossier.
4. Terug naar de casus: het feit dat uit het verleningsdossier blijkt dat de octrooihouder de conclusie heeft aangepast om aan een *clarity* bezwaar van de examiner tegemoet te komen, is een belangrijk gegeven. Hieruit kan de vakman een aantal conclusies trekken:



- a. Ten eerste: de octrooihouder heeft de conclusie dus niet om een zogenaamde “technische reden” aangepast. Over added matter zou je kunnen discussiëren, maar clarity is evident geen technische reden.
 - b. Ten tweede: de aanpassing van de conclusie was dus niet het gevolg van een ontoelaatbare strategie van de octrooihouder om een octrooi met een onterecht ruime beschermingsomvang te verkrijgen. Er is in het bijzonder geen sprake van een angorakat-situatie waarin de octrooihouder de beschermingsomvang tijdens de verleningsfase zo klein mogelijk voorstelt om die daarna weer op te blazen.
 - c. Ten derde: ook overigens blijkt hieruit niet dat de octrooihouder tijdens de verleningsfase een bepaalde richting is opgeslagen, welke hij nu betreurt en de consequenties daarvan probeert te omzeilen. Integendeel, uit het verleningsdossier wordt nu duidelijk dat hij de uitvinding en daarmee de beschermingsomvang heeft willen *verduidelijken*; en *niet* dat hij die heeft willen *beperken*. Er is met andere woorden weliswaar sprake van een bewuste *aanpassing van het octrooi*, maar niet van een bewuste *inperking van de beschermingsomvang*. Achteraf gezien heeft de octrooihouder dit op een onhandige manier gedaan, maar dat betekent niet dat hij het betreffende deel van de beschermingsomvang heeft willen opgeven. Dat betekent het *dus* niet, zou ik daaraan toe willen voegen.
5. In deze casus werkt het verleningsdossier dus in het voordeel van de octrooihouder door buiten twijfel te stellen dat van een bewuste beperking van de beschermingsomvang geen sprake was.