



Parallelsessie II

- **De beschermingsomvang van het octrooirecht**

Voorzitter: Freyke Bus, Gerechtshof Den Haag

Deelnemers: Oscar Lamme, Simmons & Simmons

Ricardo Dijkstra, Vondst

Beschermingsomvang in het octrooirecht

Debaters:

Ricardo Dijkstra (Vondst)

Oscar Lamme (Simmons & Simmons)

Voorzitter:

Freyke Bus (Gerechtshof Den Haag)

Beschermingsomvang

- Inleiding: waar staan we?
- Stellingen

Stellingen

1. We moeten in Nederland afleren om het verleningsdossier te gebruiken bij het bepalen van de beschermingsomvang.
2. Er moet één uniforme benadering komen voor de beoordeling van equivalente inbreuk, in plaats van een keuze tussen een benadering in één stap en een twee (of nog meer) stappen-benadering.
3. We hebben te maken met verschillende vakpersonen voor letterlijke inbreuk en equivalentie.
4. De benadering van het UPC en de Nederlandse rechter t.a.v. de toepassing van artikel 69 EOV verschilt.

Art. 69 (1) EOV:

“De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvraag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.”

Artikel 54b ROW:

“De omvang van de door het octrooi verleende bescherming wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.”

Protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV:

- Eerste uiterste: niet de letterlijke tekst van de conclusies
- Tweede uiterste: conclusies niet alleen als richtlijn
- Midden tussen uitersten: billijke bescherming octrooihouder en rechtszekerheid derden

Rol van het verleningsdossier

MvA II bij de Wijzigingswet ROW 1977:

- Vraag of verleningsdossier zou moeten worden toegevoegd aan art. 30(2) ROW 1910, zodat beschrijving, tekeningen en verleningsdossier dienen tot uitleg van de conclusies
 - Niet gewenst om af te wijken van interpretatief protocol bij het EOV
 - Neemt niet weg dat de rechter kennis kan nemen van het verleningsdossier

Rol van het verleningsdossier

- HR Meyn/Stork
 - Derden kunnen een beroep doen op kenbare gegevens uit het verleningsdossier
 - Afstand mag slechts worden aangenomen als daarvoor goede grond bestaat
- HR Ciba Geigy/Oté Optics
 - Octrooihouders kunnen ook een beroep doen op het verleningsdossier, maar:
 - Eis van redelijke rechtszekerheid voor derden noopt tot terughoudendheid
 - Slechts als voor de vakpersoon, ook na de bestudering van de beschrijving en tekeningen, twijfel bestaat over de inhoud van de conclusies
 - Onduidelijkheden als gevolg van onzorgvuldige formulering in beginsel voor risico van de octrooihouder
- HR Dijkstra/Saier
 - De eis van redelijke rechtszekerheid voor derden leidt niet tot enige beperking voor derden om gebruik te maken van het verleningsdossier

Rol van het verleningsdossier

- AG Fresenius/Eli Lilly:
 - Pemetrexed dinatrium is ingevoegd naar aanleiding van een 123(3) EOV bezwaar (toegevoegde materie)
 - Hof heeft overwogen dat toegevoegde materie geen invloed heeft op de beschermingsomvang, waardoor beroep op verleningsdossier faalt
 - AG: Bij toegevoegde materie worden geen equivalenten meegewogen
 - AG: Bij beschermingsomvang moet op passende wijze rekening worden gehouden met equivalenten (art. 2 Protocol)
- HR: artikel 81 RO

Tinnus / Koopman (Waterballonvuller)

Gerechtshof Den Haag 20 september 2022

- Conclusie kenmerk verwijderd tijdens verleningsprocedure
- N.a.v. nieuwheidsbezwaar weer toegevoegd
- vakpersoon kon daaruit in beginsel afleiden dat octrooihouder bedoeling had uitvoering zonder dat kenmerk buiten beschermingsomvang te brengen
- niet uitgelegd waarom de vakpersoon daar niet op zou mogen vertrouwen

Tinnus / Koopman (Waterballonvuller)

A-G van Peurseem (8 december 2023):

- oordeel hof over beperking in beschermingsomvang door verleningshistorie, vormt ook zijn oordeel over equivalentie
- In beginsel
- Dat is feitelijk en niet onbegrijpelijk

Tinnus / Koopman (Waterballonvuller)

Hoge Raad (1 maart 2024):

*De **beoordeling** van hetgeen de gemiddelde vakman uit een in de verleningsfase aangebrachte beperking mag afleiden, **vergt een waardering van feitelijke aard**, met inachtneming van de [artikel 69 EOV en het Protocol bepaalde] beoordelingsmaatstaf. Die maatstaf heeft het hof in acht genomen.*

Stelling 1

We moeten in Nederland afluken om het verleningsdossier te gebruiken bij het bepalen van de beschermingsomvang

Juridisch kader: Equivalenten

- Protocol inzake uitleg art. 69 EOV
 - Art. 2: Equivalenten moeten in aanmerking worden genomen (toegevoegd in 2000 / 2007)

“Bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.”

Juridisch kader: Equivalenten

Toetsen die volgens HR kunnen:

1. Function-way-result

2. Insubstantial differences

3. Protocolaire uitleg

- Direct meenemen equivalenten
- Bezien door bril gemiddelde vakpersoon, met algemene vakkennis in de hand
- In licht beschrijving en tekeningen
- Een van mogelijke gezichtspunten: kern uitvinding / uitvindingsgedachte

4. Tweestappen-benadering

Juridisch kader: Equivalenzen

Toetsen die volgens HR kunnen:

4. Tweestappen-benadering

- 1. Letterlijke inbreuk?
- 2. Equivalentie?
 - 2.1 Technisch gelijkwaardig?
 - 2.2 Billijke bescherming octrooihouder?
 - 2.3 Redelijke rechtszekerheid derden?
 - 2.4 Gillette

Stelling 2

Er moet één uniforme benadering komen voor de beoordeling van equivalente inbreuk, in plaats van een keuze tussen een benadering in één stap en een twee (of nog meer) stappen-benadering

Juridisch kader: het perspectief van de vakpersoon

HR Medinol/Abbott 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816

- Leidend is het perspectief van de gemiddelde vakpersoon met zijn kennis van de stand van de techniek
- Peildatum kennis vakpersoon is prioriteits- of verleningsdatum voor vaststelling beschermingsomvang en inbreukdatum voor vaststelling inbreuk, met name voor equivalente inbreuk

Juridisch kader: het perspectief van de vakpersoon

Pharmaten/Novartis

- Hof Den Haag 15 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2327
- Twee-stappen benadering
- Stap 1: uitleg conclusies gezien vanuit vakkennis vakpersoon op de prioriteitsdatum
- Stap 2: wel inbreuk in equivalentiebereik gezien vakkennis vakpersoon op de inbreukdatum

Juridisch kader: het perspectief van de vakpersoon

Pharmaten/Novartis

Cassatieklacht:

ten onrechte is bij de equivalentie-inbreukvraag niet meegewogen hetgeen is meegewogen bij de beoordeling van de letterlijke inbreukvraag, zodat het oordeel in strijd is met art. 69 EOV en het Protocol, in het bijzonder met de redelijke rechtszekerheid voor derden

Juridisch kader: het perspectief van de vakpersoon

Pharmaten/Novartis

Conclusie A-G Van Peurseem, ECLI:NL:PHR:2024:328:

- De beoordeling door het hof is in lijn met Medinol/Abbott
- Klacht ongegrond: het hof heeft bij de beoordeling van de ‘letterlijke inbreuk’ (stap 1) meegewogen de kennis van de vakpersoon op de prioriteitsdatum en bij de beoordeling van de inbreuk in het equivalentiebereik ook de kennis van de vakpersoon ten tijde van de inbreuk

Hoge Raad 17 mei 2024: casseert niet, 81 RO (ECLI:NL:HR:2024:728)

Stelling 3

We hebben te maken met verschillende vakpersonen voor letterlijke inbreuk en equivalentie.

Juridisch kader: UPC jurisprudentie

UPC CoA 26 februari 2024 (Nanostring/10x)

- Art. 69 EOV en het Protocol
- Uitleg vanuit de gemiddelde vakpersoon
- **“claim is not only the starting point, but the decisive basis”**
- Niet alleen letterlijke betekenis conclusie, altijd de beschrijving en tekeningen gebruiken bij uitleg
- Niet alleen om dubbelzinnigheden uit te leggen
- Conclusie is niet alleen een richtlijn waarbij de inhoud alles omvat wat de aanvrager bedoeld heeft

“In applying these principles, the aim is to combine adequate protection for the patent proprietor with sufficient legal certainty for third parties.”

Juridisch kader: UPC jurisprudentie

UPC CoA 25 september 2024 (Mammut/Ortovox)

- Uitleg vanuit perspectief van de gemiddelde vakpersoon
- Het gaat om diens kennisniveau

UPC CoA 12 december 2024 (Alexion/Amgen)

- Correctie van taalfout, spelfout of andere fout toelaatbaar?
- Alleen indien fout en juiste verbetering voldoende zeker zijn voor vakpersoon

Juridisch kader: UPC jurisprudentie

LD München 13 september 2024 (Philips/Belkin)

- Leer in conclusie tegenstrijdig met beschrijving en tekeningen
- Indien niet op te lossen
- Dan is leer in conclusive bepalend
- Delen van beschrijving die niet in conclusie zijn weergegeven, dan niet bij uitleg gebruiken
- “In this respect, **the patent claim takes precedence over the description**”

Juridisch kader: UPC jurisprudentie

LD Den Haag 22 november 2024 (Plant-e)

- Equivalente inbreuk
- Geen nadere uitwerking van artikel 2 Protocol in UPCA
- 2-stappen benadering
- Conform praktijk in meeste lidstaten

Stelling 4

De benadering van het UPC en de Nederlandse rechter t.a.v. de toepassing van artikel 69 EOV verschilt