

AIPPI DEBAT ZEIST - BESCHERMINGSMVANG - 13 MAART 2019

PLEITAANTEKENINGEN ARVID VAN OORSCHOT

POSITIE BEWEERDELIJK INBREUKMAKER

CASUS 1 (GEEN LETTERLIJKE INBREUK)

1. De vraag naar de beschermingsomvang van een octrooi, is de vraag waar de grenzen van het monopolie liggen. Waar stopt de reikwijdte van exclusieve recht en begint het publieke domein? Het antwoord op die vraag moet duidelijk zijn. Niet alleen voor de procespartijen maar voor iedere vakman. Grenzen zijn misschien niet altijd leuk, maar ze geven wel zekerheid. In dit geval *rechtszekerheid* wel te verstaan.
2. Hoe stel je de grenzen vast? Nou *vroeger* deden we dat door 'de leer van het wezen' in combinatie met de 'afstandsleer'. Wat is *het wezen* van de geoctrooieerde uitvinding? Dat was het uitgangspunt en bepaalde de beschermingsomvang. En de vakman mocht slechts aannemen dat er *afstand* was gedaan van een gedeelte van dat *wezen* als daar *goede grond* voor bestond. Was die goede grond voor afstand er niet, dan ook geen beperking.
3. Mr. Drok -van wie ik weet dat hij gek is op geschiedenis- is in dit verleden blijven hangen. Hij gaat nog steeds op zoek naar het wezen van de uitvinding (en vindt overigens een totaal verkeerd wezen, maar daarover straks meer). En gaat vervolgens kijken of er goede grond is voor afstand. Tja, zo ging dat vroeger inderdaad. Dat is op zich best leuk om te weten. Maar het is niet meer dan een geschiedenisles.

4. Want tijden veranderen en 'de leer van het wezen' (die in wezen al stamt uit 1930; Philips / Tasseron) werd door de Hoge Raad in 2007 (Lely / Delaval) toch echt definitief als aan de kant gezet. Niet langer het uitgangspunt, geen zelfstandige betekenis meer in zin van een noodzakelijk afzonderlijke toets. De reden daarvoor? Niet in lijn is met geldend recht: art. 69 EOV en het Protocol.
5. De afstandsleer, die we kennen sinds 2002 (Van Bentum / Kool) bleef toen toch nog een beetje doorsluimeren. Vrij hardnekkig eigenlijk. Maar de afstandsleer kan niet zonder zijn broertje de wezensleer. Die is daar van afhankelijk en deelt zijn lot. Namelijk niet in lijn met art. 69 en het Protocol. Dat zag de Hoge Raad vorig jaar ook in, zo blijkt uit het Rosuvastatine-arrest. En deed daarin afstand van de afstandsleer.
6. Maar hoe gaan we dan tegenwoordig op zoek naar de grenzen van het octrooi? Nou dat staat vrij helder in art. 69 EOV. En ik lees het toch maar even voor: De beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies. En dit dan door de ogen van de gemiddelde vakman.
7. In de conclusie van de uitvinding in kwestie leest de vakman een beperking in de *materiaalkeuze* van het opzetstuk. Niet *alle* materialen worden geclaimd, nee de conclusie is beperkt tot "een veerkrachtig materiaal". Niet-veerkrachtige materialen vallen buiten de beschermingsomvang. Dat is de eerste grens.
8. De vakman zal zich vervolgens afvragen wat er precies onder "een veerkrachtig materiaal" in de context van het octrooi moet worden verstaan. Want dat is hem niet direct duidelijk. Hij gaat daarvoor te rade bij de beschrijving en treft daar een definitie aan met maar één materiaalsoort: onder veerkrachtig materiaal "wordt

verstaan” een kunststof. Punt. Niet eens een opsomming. Een gesloten definitie dus. Hoe limitatief wil je het hebben. Een tweede grens dus, want andere materialen dan kunststof worden, door de octrooihouder zélf, niet aangemerkt als een veerkrachtig materiaal.

9. En let wel, de octrooihouder mag het zeggen. Hij heeft vrij spel in zijn octrooischrift en kan de vakkennis van de vakman *overrulen* door zijn eigen woordenboek te maken. De beperkende definitie uit de beschrijving zal door de vakman één op één in de conclusie worden gelezen. Er is dus -in dit geval- geen verschil tussen de conclusie die luidt “een veerkrachtig materiaal” of “een veerkrachtig kunststof materiaal”. Het negeren van een definitie staat in dit geval gelijk aan het negeren van een conclusie-kenmerk. En dat is -en dat weten we allemaal - niet toegestaan (zie bijvoorbeeld HR Bayer/ Sandoz).
10. En dan er is nog een derde grens, want het octrooi claimt nog niet eens alle kunststoffen maar alleen kunststoffen die aan bepaalde eigenschappen voldoen; ze moeten voldoende flexibel maar ook sterk zijn. En dan worden dan twee voorbeelden gegeven de kunststoffen: PAL en BAT. Die voorbeelden zijn dan weer niet limitatief, maar vallen wel beide in de categorie kunststof.
11. Duidelijke grenzen dus, met daarbuiten het publieke domein. En daarin verblijven: Aan de noordzijde: de niet-veerkrachtige materialen. Aan de oostzijde: de niet-kunststoffen En aan de zuidzijde: de ongeschikte kunststoffen En loopt daar allemaal wel een beetje door elkaar want in het publieke domein zijn namelijk verder geen grenzen. En trouwens aan de westkant is de zee (voordat we daar nog gedoe over krijgen).

12. De definitie uit de beschrijving heeft glashelder gemaakt dat alleen kunststof (en dus niet ook metaal) als een veerkrachtig materiaal in de zin van het octrooi moet worden beschouwd. Daar neemt de vakman genoeg mee.
13. Hij vindt ook nergens in de beschrijving bewijs voor het tegendeel. Het feit dat de beschrijving *niet* expliciet stelt dat metaal *niet* geschikt is als veerkrachtig materiaal betekent nog niet dat het *dus* onder de beschermingsomvang valt. Zo denkt de vakman niet. Hij kijkt naar wat er wel is geopenbaard en stelt zo de beschermingsomvang vast.
14. En natuurlijk, het klopt dat de betekenis van een conclusie, of definitie in de beschrijving '*niet zonder meer*' beperkt is tot de letterlijke tekst. Maar soms is de letterlijke tekst ook gewoon gelijk aan de werkelijke betekenis. Dan zijn er helemaal geen twee uitersten, maar is de letterlijke tekst gelijk aan hetgeen de uitvinder heeft willen beschermen, althans volgens de vakman. En dan heeft krampachtig zoeken naar een bredere betekenis geen zin.
15. De vakman (een industrieel ontwerper) is op basis van zijn algemene vakkennis bekend met de basis van mechanische eigenschappen van metaal (zoals elasticiteit, hardheid, soortelijk gewicht en hardheid). Maar hij weet ook dat het nog maar de vraag is of een metalen variant ook geschikt is als veerkrachtig materiaal conform het octrooi. En kennelijk is dat niet het geval na raadpleging van de beschrijving. Voor het feit dat metaal er buiten valt kunnen allerlei redenen zijn. Maar die hoeft de vakman niet in te vullen. Zonder tegenbericht mag de vakman ervan uitgaan dat de duidelijke grenzen in de definitie bewust zijn neergelegd. Geen extrapolatie naar andere materialen dus.

16. Op basis van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving is metaal is dus geen veerkrachtig materiaal volgens het octrooi. Althans zo zou de vakman dat begrijpen. En daar stopt het dan. Punt. Daarmee zijn we in principe klaar.
17. Maar ik wel best nog een potje *gezichtspunten-Bingo* spelen. Als u maar niet denkt dat dit nog tot andere uitkomst kan leiden. Hoeveel gezichtspunten we er met de haren bijslepen, ze wijzen in dit geval allemaal de kant op van een beperkte beschermingsomvang.
18. Het gezichtspunt: uitvindingsgedachte. U weet wel. Hetgeen we vroeger 'het wezen' noemde en toen nog een uitgangspunt was. De nieuwe rol als gezichtspunt betekent dat het slechts een factor is die kan worden meegewogen. Het is dan ook niet zuiver om de analyse van de beschermingsomvang te beginnen met uitvindingsgedachte, zoals mr. Drok doet. Dan wordt het weer het uitgangspunt. Beginnen bij de conclusies, dan de beschrijving. Geen paniek, uitvindingsgedachte volgt wel. Maar die komt niet meer op de eerste plaats.
19. De octrooihouder zegt: de uitvinding is in wezen het opzetstuk (ongeacht het materiaal). ...Maar waar blijkt dat uit? Die ruimere uitvindingsgedachte is op geen enkele manier *kenbaar* voor de vakman. En dat is wel een noodzakelijke voorwaarde wil het kunnen bijdragen aan de beschermingsomvang.
20. In de conclusie is wel degelijk een materiaalkeuze gemaakt (namelijk voor veerkrachtig materiaal). Die keuze is vervolgens in de beschrijving gedefinieerd en aldus nader ingeperkt. Die beperking kunnen we niet zomaar wegwuiven onder de vlag van de uitvindingsgedachte.

21. En bovendien aan het materiaal worden de nodige eisen gesteld. Het conclusie kenmerkt luidt: opzetstuk (en niet de lipjes). Dat opzetstuk moet flexibel zijn maar ook sterk. Zodat het op het blikje kan worden geklikt en je er uit kan drinken, zonder te lekken. En je moet het er weer af kunnen krijgen en daarna opnieuw kunnen gebruiken. Dat is nogal wat. Het gaat dus niet alleen om de vormgeving van het opzetstuk, het gaat ook om het materiaal ervan.
22. De bijdrage van aan stand van de techniek zit hem er dan ook *tevens* in de materiaalkeuze en die is beperkt tot kunststof. Er is dus ook geen sprake van afstand van een bredere beschermingsomvang op enig moment. Metaal valt simpelweg niet onder de beschermingsomvang en dat heeft het nooit gedaan. De definitie uit het octrooi zal door de vakman als leidend worden beschouwd.
23. Dat is nu precies waarin deze casus verschilt van de Rosuvastatine-zaak. Daarin werd aangenomen werd dat een *definitie* in de beschrijving *niet limitatief* diende te worden opgevat. Dat Rosuvastatin arrest is sterk verweven met specifieke feiten. Het is zaak daarin niet teveel in te lezen. In dat arrest was de beschermingsomvang *niet* beperkt tot de definitie (een opsomming van zoutvormen) omdat de vakman zou menen dat die zoutvormen er helemaal niet toe deden. De uitvinding (en dus de bijdrage aan de stand van de techniek) werd daar nu juist gevormd door een nieuwe werkzame stof. Een nieuwe potente statine, waar lang naar was gezocht. Uitvindingsgedachte volgens de vakman: de nieuwe werkzame stof (het farmaceutisch actieve anion) en niet door concrete zoutvormen ervan. De vakman weet dat zó'n anion in tabletvorm nu eenmaal moet worden uitgevoerd in specifieke zout of zuurvariant. Maar de vakman wist ook dat dat niet de eigenlijke uitvinding was, dat was de nieuwe stof.

24. Dat is in casu anders. Het materiaal van het opzetstuk cruciaal. Inherent en essentieel voor de uitvinding. Er is in de ogen van de vakman wel degelijk specifiek gezocht naar een geschikte materiaalsoort. De twee uitvoeringsvoorbeelden BAT en PAL zijn immers veerkrachtige kunststoffen. Dat komt niet uit de lucht vallen. De definitie doet er dus toe. Die is in de ogen van de vakman limitatief en beperkt aldus de beschermingsomvang. En daarom is de uitvoering van het opzetstuk in metaal ook geen flauw handigheidje om onder het octrooi uit te komen. Nee het is echt een andere oplossing dan waarin het octrooi voorziet.
25. Dan zegt de octrooihouder nu opeens: die definitie was een foutje. Maar hoe moet de vakman dat weten? De andere optie; dat helemaal geen foutje was, maar bewust is gekozen, is in de ogen van de vakman toch veel waarschijnlijker. Hij kan toch in principe vanuit dat het octrooischrift geen substantiële fouten bevat. Anders is het rechtszekerheid tot de voordeur.
26. En al heeft de octrooihouder,... of zijn gemachtigde... hier inderdaad een 'onnauwkeurigheid' begaan, zoals ze het zelf nogal eufemistisch noemen. Waarom zou dit in dit geval ten koste van de rechtszekerheid moeten gaan? Als echt bedoeld was metaal onder de definitie te laten vallen, dan is dat niet een *onnauwkeurigheid*, (zoals een verkeerd verwijzingsnummer in een figuur of zo). Nee, dan is het is een knoepert van een fout. Daar hoeft de vakman geen rekening mee te houden. Dat soort fouten zijn te groot om door de vingers te zien.
27. Andere mogelijke gezichtspunten leiden niet tot een andere conclusie. Ze hoeven ook niet altijd allemaal te worden meegenomen (weten we uit AGA / Occlutech).

We hebben hier niet te maken met een pioniersuitvinding. De mensheid kan door zonder dit opzetstuk. De mate van vernieuwing is gering.

28. En dan de omstandigheid het octrooi in grote haast is opgesteld omdat Carnaval, of Koninginnedag, of wat dan ook voor de deur stond en de octrooihouder met het product de markt op wilde. Dat weet de vakman allemaal niet (misschien er volgende keer bij zetten 'in grote haast opgesteld'). En al zou hij het weten, het is niet relevant. Verzachtende omstandigheden spelen geen rol. De rechtszekerheid is niet rekbaar naarmate er meer of minder de tijd beschikbaar was voor het opstellen van de octrooiaanvraag.

29. Van de vakman kan overigens niet verwacht worden dat hij ook nog eens naar het verleningsdossier moet gaan kijken de gehanteerde definitie wel echt zo bedoeld was. Daar is geen reden toe want de conclusie en beschrijving zijn duidelijk. Op een gegeven moment houdt het op.

30. Conclusie: de beschermingsomvang die rekening houdt met die beperking uit de definitie biedt een billijke bescherming aan de belangen van de octrooihouder én houdt de rechtszekerheid in stand. Geen inbreuk dus.

CASUS 2 (DISCLOSED BUT NOT CLAIMED IS DISCLAIMED)

1. Deze nieuwe situatie maakt het er voor de octrooihouder niet beter op. Kunststof wordt nu immers expliciet geclaimd en metaal expliciet geopenbaard in de beschrijving. We hebben hier te maken met een klassiek *disclosed but not claimed is disclaimed*- geval. De metalen variant wordt geopenbaard in de beschrijving, maar niet geclaimd in de conclusies.
2. In de ogen van de vakman is een opzetstuk van metaal dus een kenbare variant. Er is immers een (waarschijnlijk vergeten) uitvoeringsvoorbeeld met een opzetstuk uit metaal. Maar de vakman ziet ook dat de octrooihouder er kennelijk voor heeft gekozen om die variant *niet* te claimen. Hij hoeft verder niet uit te pluizen wat de reden is van die beperking. En we hebben het hier over een aanpassing tijdens verlening. Dus geen haastklus zoals bij het *indienen* van een aanvraag het geval kan zijn. Verlening kan jaren duren. De gemachtigde had alle tijd. Dat weet de vakman ook en daarom zou hij de beperking in de conclusie beschouwen als een bewuste keuze, waarbij het uitvoeringsvoorbeeld dat ziet op metaal ten onrechte in de beschrijving is blijven staan.
3. En wellicht twijfelt hij wel of de beperking tot kunststof toch niet een fout is. Maar in het geval van twijfel gaat de rechtszekerheid voor. Want twijfel is onduidelijkheid. En die komt voor risico van de octrooihouder.
4. Maar het meest waarschijnlijke uitleg is dat de vakman de beperking zal beschouwen als een bewuste keuze. De octrooihouder heeft zich tijdens de verlening bewust kleiner gemaakt. Een keuze waar de octrooihouder nu misschien spijt van heeft. Maar dat zijn slechts krokodillentranen omdat de Angora-kat helaas moet inslapen.

5. Het klopt overigens dat *disclosed but not claimed is disclaimed* geen algemene regel is. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn sterk begrenst. En waar loopt die grens? Nou ook blijktens AG Van Peurseem (in zijn conclusie voorafgaand aan het Rosuvastatine-arrest) loopt de grens heel duidelijk bij het 'weg- interpreteren van conclusie-kenmerken'. En daar hoor ik mr. Drok dan opeens een stuk minder over. Dat komt omdat weg-interpreteren precies is wat hier zou gebeuren als metaal onder de beschermingsomvang valt.

6. Het enigszins oprekken van een begrip uit de conclusie is soms geoorloofd. Maar oprekken van kunststof tot metaal lukt niet. Hoe veerkrachtig het ook is. Nee we hebben het hier echt over klassiek weg-interpreteren van kunststof uit de conclusie. Hup foetsie. En daarmee is de grens overschreden. Geen inbreuk dus.

CASUS 3 (EQUIVALENTIE)

1. Wat hier speelt is het volgende. Ook al is metaal kennelijk technisch equivalent aan 'een veerkrachtig kunststof materiaal' dat betekent nog niet dat het ook onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. De vraag naar technische equivalentie dient niet verward te worden met de vraag naar beschermingsomvang of inbreuk. En daar gaat het uiteindelijk om.
2. Vooropgesteld; bij het bepalen van de beschermingsomvang conform artikel 69 en het Protocol wordt al rekening gehouden met het equivalentiebereik van de uitvinding. Equivalentie binnen de beschermingsomvang dus.
3. Daarin worden 2 van de 3 situaties die Justice Arnold in zijn pemetrexed uitspraak voor equivalentie onderscheidt, dus al meegenomen, te weten *unfortunate drafting, and regrettable decision during prosecution*. Dat zit al ingebakken in het vaststellen van de beschermingsomvang conform 69 en het Protocol en de gezichtspunten (zoals uitvindingsgedachte, evt. verleningsdossier) die daarbij als factor mogen worden betrokken. Peildatum prioriteitsdatum.
4. En dan hebben we nog de mogelijke varianten die op de prioriteitsdatum nog niet bekend waren (de niet-kenbare varianten). Dat is een extra equivalentie buiten de beschermingsomvang. Dat is de derde casus positie van Justice Arnold (*technology having moved on*). Deze varianten maken mogelijk toch inbreuk bij wege van equivalentie. Peildatum daarvoor; datum inbreuk.
5. Dat zou het geval zijn wanneer ná de prioriteitsdatum een nieuwe flexibele maar sterke kunststof zou zijn uitgevonden. Een opzetstuk uitgevoerd in die nieuwe kunststof valt onder de beschermingsomvang. Wellicht zou hetzelfde kunnen

gelden voor een geheel nieuwe materiaal soort. Maar het voorgaande speelt hier niet. Die optie voor equivalentie is dus niet van toepassing. In casu is het de variant met het opzet stuk uit metaal voor de vakman *kenbaar* uit de beschrijving.

6. Deze metalen variant valt niet onder de beschermingsomvang conform art. 69. Dat hebben we net gezien bij de vorige casus (die gelijk is aan deze). Zie Ferry's opmerking casus 3= (casus 2 – equivalentie). Alleen een octrooigemachtigde kan zoiets opschrijven.
7. Het feit dat de metalen variant niet onder beschermingsomvang valt wordt opeens niet anders nu het woord equivalentie is gevallen.
8. De vakman zal dus menen dat metaal technisch equivalent is aan kunststof. Om het even welke test daarvoor gebruikt wordt. Maar dat betekent *niet* dat de metalen variant automatisch onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Want ook art. 69 en artikel 1 van het Protocol zijn nog gewoon van toepassing. En wanneer er (zoals hier) in de ogen van de vakman tijdens de verlening een bewuste keuze is gemaakt. (In dit geval één bepaalde materiaal soort in de conclusie). Dan zal de vakman dat opvatten als een beperking van de beschermingsomvang ten aanzien van alle andere materialen; technisch equivalent of niet.
9. Woorden in een conclusie zijn nooit zonder betekenis, ook al dienen zij niet altijd letterlijk te worden opgevat. Een andere route zou wederom het weginterpretieren van conclusie kenmerken betreffen. Kunststof staat in de conclusie. En dat kan ook door middel van equivalentie worden weggepoetst. Ook geen inbreuk bij wege van equivalentie dus.

CASUS 4 (VERLENINGSDOSSIER)

1. Uit de verleningsgeschiedenis blijkt nu dat de beperking in de conclusies (tot kunststof) voortkomt uit een onduidelijkheid bezwaar. Die onduidelijkheid is nu inderdaad opgelost. De octrooihouder heeft tijdens de verlening gekozen voor een beperking tot kunststof. Zowel in de conclusie, als in de beschrijving, waar dezelfde beperking in de definitie in de beschrijving te vinden is.
2. Onduidelijkheidsbezwaren zijn er niet voor niets. Het is weliswaar geen afzonderlijke nietigheidgrond maar het houdt wel verband met een belangrijke uitlegmaatstaf voor de beschermingsomvang van octrooien; rechtszekerheid. De vakman moet kunnen begrijpen waar de grenzen van de bescherming liggen. En die zijn hier erg duidelijk.
3. Ten aanzien van het argument dat de beperking niet om technische redenen, maar om formeel juridische redenen is gedaan (onduidelijkheidsbezwaar) het volgende: Het gaat hier om rechtszekerheid. Ik blijf het zeggen. De Maatman daarvoor is de gemiddelde vakman. Hier een industrieel ontwerper van verpakkingsmaterialen, meer in specifiek verpakkingsmaterialen voor vloeistoffen. We kunnen van deze vakman niet verwachten dat hij ook nog eens octrooispecialist is en dat het verleningsdossier gaat raadplegen om te zien of de bewuste beperking voortkomt uit technische motieven of uit formeel juridische motieven. Dat gaat volgens mij een stap te ver. Arme vakman.
4. Het kan niet zo zijn dat een duidelijke beschermingsomvang die volgt uit de conclusies en beschrijving alsnog op basis van een juridisch argument uit de verleningsgeschiedenis wordt opgerekt. Derden morgen altijd naar het

verleningsdossier kijken, maar de octrooihouder alleen bij onduidelijkheid (HR Dijkstra / Saier is nog steeds geldend recht). Hier is geen onduidelijkheid. Integendeel. De vakman kan ook niet gedwongen worden om naar het verleningsdossier te kijken. *Life is too short to always consult the prosecution file.*

5. Wie een conclusie had kunnen opstellen die de aangemerkte variant als equivalent omvat, maar dat nalaat, zal daarvan de negatieve consequenties moeten dragen. En daar helpt geen lieve moeder meer aan, en de verleningsgeschiedenis al helemaal niet. Anders komt de rechtszekerheid te zeer in het gedrang. En dat is nu eenmaal het wisselgeld voor het tijdelijke monopolie dat de octrooihouder krijgt.

Extra:

6. Is de beschermingsomvang wel of niet bewust beperkt? Dat is de vraag waar het allemaal om gaat. Maar beantwoord hem maar eens. Het gaat er namelijk niet om of de *octrooihouder* dat inderdaad wel of niet bewust heeft gedaan, maar of de *gemiddelde vakman* meent of de octrooihouder dat bewust heeft gedaan. En dat is een juridische toets, want de gemiddelde vakman bestaat niet. Dus het is uiteindelijk aan de rechter. Op basis van alle omstandigheden van het geval. (oftewel 'De dooddoener'). Roepen die het duidelijk beeld op van een bewuste beperking, dan geen verruiming van de beschermingsomvang. En omgekeerd. Ik geef het je doen.