



## **Bas Pinckaers, IJzersterke octrooiverhalen: nawerkbaarheid en beschermingsomvang in Europa**

UNION-IP DINERBIJEENKOMST 5 april 2012

## **Inhoud**

- 1) Basisregel
- 2) Nawerkbaarheid: Novartis/Johnson & Johnson
- 3) Beschermingsomvang: Aga/Occlutech
- 4) Conclusie



## 1) Basisregel

### Art. 2(2) EPC

The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, *unless otherwise provided in this Convention*

### **Voor alle 38 lidstaten (27 EU landen en 11 niet-EU landen) gelden dezelfde regels van het EOV**

*Belgium, Germany, France, Luxembourg, Netherlands, Switzerland, United Kingdom (1977), Sweden, Italy (1978), Austria (1979), Liechtenstein (1980), Greece, Spain (1986), Denmark (1990), Monaco (1991), Portugal, Ireland (IE) (1992), Finland (1996), Cyprus (1998), Turkey (2000), Bulgaria, Czech Republic, Estonia (EE), Slovakia (SK), Slovenia (SI) (2002), Hungary, Romania (2003), Poland, Iceland (IS), Lithuania (LT) (2004), Latvia (LV) (2005), Malta (MT) (2007), Croatia (HR), Norway (2008), Macedonia (MK), San Marino (SM) (2009), Albania (AL), Serbia (RS) (2010)*

3

## 2) Nawerkbaarheid (Sufficient disclosure: voldoende duidelijk en volledig beschreven)

### Art. 83 EPC. Disclosure of the invention

The European patent application must disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

### Art. 84 EPC. The claims (geen zelfstandige nietigheidsgrond)

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

- zie ook **Rule 42 Content of the description**
- zie ook **Art. 100(b) EPC: oppositiegrond**
- zie ook **Art. 138(1)(b) EPC: nietigheidsgrond**

4

## Regels nawerkbaarheid

Vgl. Case Law of the Boards of Appeal, 2010, p. 229-250

- The teaching is the price the patentee pays for his time-limited monopoly
- Can the skilled person readily perform the invention over the whole area claimed without undue burden and without needing inventive skill?
  - kijk naar gehele octrooi, inclusief beschrijving en tekeningen
  - GCK:
  - "routine" onderzoek
  - het nawerken hoeft niet steeds succesvol te zijn of tot exact hetzelfde resultaat te leiden
  - geen "undue burden", geen "invitation to perform a programme of experiments"
  - de beschrijving van één nawerkbare manier de uitvinding toe te passen is voldoende
  - maar wel zodanig dat de uitvinding binnen *het gehele geclaimde gebied* kan worden toegepast
  - fouten leiden niet tot insufficiency indien de vakman in staat is deze te corrigeren
- Na verlening rust de bewijslast dat niet aan dit vereiste is voldaan in beginsel op de opposante/derde

5

## Vragen nawerkbaarheid

- Wie is de vakman en wat mag van hem worden verwacht?
- Wat is CGK?
- Wat is nog net wel routine?
- Wat is nog net geen "undue burden"?
- Hoe vaak mag het nawerken wel mislukken?
- Wat mag het nawerken (maximaal) kosten?
- Geldt een resultaat dat wel binnen de conclusie valt, maar niet zo goed is als de beschrijving suggereert?
- Wat is het relevante tijdstip?
- Post-published evidence
- Onder welke omstandigheden is het redelijk dat de bewijslast wordt omgedraaid?
- Welke belangen en omstandigheden moeten worden meegewogen?

6

## Casus Novartis/Johnson & Jonson: EP 0 819 258 wel nawerkbaar

**EOB:** EOBTkvb 12.07.2007, T 0246/04: "the description of the patent in suit contains a plurality of specific examples of manufacture of lenses according to the invention."

**NL:**Rb. Den Haag 11.02.2009, B9 7571 (*Novartis/Johnson & Johnson*): "Daarentegen heeft Novartis er terecht op gewezen dat het octrooischrift vele voorbeelden van lenzen bevat die over de vereiste ofthalmische compatibiliteit beschikken en die de vakman zonder problemen kan reproduceren."

**FR:** Tribunal de Grande Instance 25.03.2009 (*Johnson & Johnson/Novartis*) en Cour d'appel Paris 27.10.2010 (*Johnson & Johnson/Novartis*): the tests or trials intended to verify that the produced lenses have the necessary qualities for extended wear are essential in any event and must be seen as part of the manufacturing process; Novartis rightly observes that these are routine operations which, even if many must be performed, do not present an undue difficulty revealing an insufficient description.

## Casus Novartis/Johnson & Johnson: EP 0 819 258 niet nawerkbaar:

**DE:** Bundespatentgericht 14.12.2009 (*Johnson & Johnson/Novartis*): uit twijfel, maar laat in het midden

**VK:** High Court of England and Wales (Patents Court) 10.07.2009, [2009] EWHC 1671 (*Novartis/Johnson & Johnson*) + **Court of Appeal:** insufficient disclosure

**Court of Appeal 29.09.2010, [2010] EWCA Civ. 1039 (*Novartis/Johnson & Johnson*) (J. Jacob) I**

"53. [...] the reader would expect the Patent to set out examples of the claimed invention. They are supposed to be "specific embodiments" after all. You would take it that they worked. But in fact if you study the data there is nothing showing that any of the many examples actually works even within the limited meaning of the Patent. Not one example is shown by data in the Patent to be "ophthalmically compatible." In the case of most examples on-eye movement was not assessed at all. Only 33 were tested for eye movement. Of these 9 did not show it. That would make it plain that at least these did not "work".

54. As to the others the patentees took and take an extraordinary position. They say they do not know whether the examples of their own Patent "work." They were forced into that position by the procedure in this case. [...]"

## **Court of Appeal 29.09.2010, [2010] EWCA Civ. 1039 (Novartis/Johnson & Johnson) (J. Jacob) II**

"57. Furthermore although the Patentees naturally gave discovery (what the English now call "disclosure") of their relevant documents, none of that showed that any of the examples worked in the sense of the Patent. The patentees had not done any clinical trials on the examples save for B5 (in Hopken). It was not suggested (as perhaps it might have been) that the disclosure of the work done on B5 showed it did "work."

58. The Patentees' position was and is this: you could conduct clinical trials on any of the Hopken or Domschke examples and find out if it worked. If it did, it is within the claim, if not not. There is no anticipation proved unless and until an experiment proves the example works and none has been done. [...]

92. [...] It is no more than a "if you can find it, we claim it" patent. [...]"

## **Court of Appeal 29.09.2010, [2010] EWCA Civ. 1039 (Novartis/Johnson & Johnson) (J. Jacob) III**

•"59. It does not appear the Patentees made this position clear in the parallel proceedings in Holland, Germany and France. As regards the Dutch proceedings, the District Court of the Hague said this: "Novartis has rightly pointed out that the patent specification contains many examples of lenses that have the required ophthalmic compatibility and which the person skilled in the art can easily reproduce."

If that accurately records what was submitted, then Novartis are saying different things in this court to what they were saying to the Dutch Court. I hope that is not so. Whether or not there was this inconsistency the Dutch Court clearly thought the examples "worked." That lay at the heart of its decision to reject the sufficiency attack. What the Court would have said if it had known what has emerged in these proceedings - that even Novartis has no idea whether the "examples" or any of them, "work" - one can only guess. [...]

62. I would add one other thing about these parallel decisions. None of them recognise just how devoid of meaningful limitations claim 1 is. Quite why is perhaps explicable on the basis that the courts concerned assumed that the examples worked and did not have the benefit of the intensive probing of the facts and expert evidence afforded by cross-examination which is provided by English procedure. Sometimes that procedure is wasteful, but not in this case."

### 3) Beschermingsomvang

#### Basisregels beschermingsomvang I

1. De beschermingsomvang wordt bepaald door de conclusies (Art. 69, eerste lid, eerste zin, EOv)
2. De conclusies moeten worden uitgelegd met behulp van de beschrijving en de tekeningen (Art. 69, eerste lid, tweede zin, EOv)
3. Artikel 69 mag niet zo worden uitgelegd dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen (Art. 1, eerste zin, Protocol inzake de uitleg van artikel 69).

11

#### Basisregels beschermingsomvang II

4. Artikel 69 mag niet zo worden uitgelegd dat de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook zou mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen (Art. 1, tweede zin, Protocol inzake de uitleg van artikel 69).
5. Volgens deze uitleg van artikel 69 EOv combineert men een billijke bescherming voor de octrooihouder met een redelijke rechtszekerheid voor derden. (Art. 1, derde zin, Protocol inzake de uitleg van artikel 69).
6. Op passende wijze dient rekening te worden gehouden met elk element dat equivalent is aan een in de conclusies omschreven element. (Art. 2 Protocol inzake de uitleg van artikel 69).

12

## Enkele regels van de Hoge Raad I

7a. HR 27-01-1989, NJ 1989, 506 (*Meyn/Stork*): in beginsel valt beschermingsomvang samen met het wezen van de uitvinding tenzij de vermeende inbreukmaker aantoont dat de aanvrager goede grond had voor afstand van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

7b. HR 29-03-2002, NJ 2002, 530 (ChG) (*Van Bentum/Kool*) herhaalt de regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

13

## Enkele regels van de Hoge Raad II

8. HR 13-01-1995, NJ 1995, 391 (*Ciba Geigy/Oté Optics*): gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, werkt in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

9. HR 13-01-1995, NJ 1995, 391 (*Ciba Geigy/Oté Optics*): de rechter moet ook rekening houden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

10. HR 22-12-2006, NJ 2008, 538 (*Dijkstra Plastics/Saier Verpackungstechnik*) staat toe dat de rechter gebruik maakt van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier

14

## Casus Aga/Occlutech I

**NL:** Hof 's-Gravenhage 19-10-2010, B9 9168 (*AGA Medical Corporation/Occlutech GmbH*) en Rb. 's-Gravenhage 29-10-2008, B9 7214 (*Occlutech/AGA Medical*)

**DE:** BGH 10-5-2011 - X ZR 16/09, GRUR 2011, 701, IIC 2011, 851 (*Okklusionsvorrichtung*): geen inbreuk

Nb: OLG Düsseldorf 22-12-2008 (*Occlutech/AGA Medical Corp.*) en LG Düsseldorf 31-07-2007: wel inbreuk

**VK:** Court of Appeal 22-06-2010, [2010] EWCA Civ 702 (*Occlutech GmbH/AGA Medical Corp.*) en High Court 31-07-2009, [2009] EWHC 2013: geen inbreuk

**SE:** District Court of Stockholm 4-03-2011 (*AGA Medical/Occlutech International AB*): geen inbreuk

## Casus Aga/Occlutech II: Nederland

Hof 's-Gravenhage 19-10-2010, B9 9168 (*AGA Medical Corporation/Occlutech GmbH*)

"11.4 [...] Geen van de essentiële kenmerken (i)-(vii) kan in beginsel worden weggeïnterpreteerd (ook niet gedeeltelijk) en ook niet ruim (functioneel) worden uitgelegd.

11.5 Wil dat laatste anders zijn, dan moeten er in de beschrijving en de tekeningen van het octrooi wel zeer duidelijke aanwijzingen voor een ruimere interpretatie te vinden zijn en die zijn er niet. In de beschrijving van het octrooi zijn geen medische inrichtingen met aan één uiteinde een klem geopenbaard; deze zijn niet in de figuren getoond of in de beschrijving beschreven."



### **Casus Aga/Occlutech III OLG Düsseldorf 22-12-2008 (Occlutech/AGA Medical Corp.): letterlijke inbreuk**

OLG leest par. [0027] (in Duitsland [0032]) en concludeert dat hier een variant met één klem wordt besproken en daarom zal de vakman begrijpen dat "Klemmen" in conclusie 1 op generieke wijze beschrijft wat voor soort klem nodig is om ontrafelen van de draden te voorkomen en dus ook een variant met één klem omvat:

"Der im Anspruch verwendete Plural "Klemmen" steht dieser Einsicht nicht entgegen. Der Fachmann entnimmt der Formulierung nicht, dass in jedem Fall mehrere Klemmen zum Einsatz kommen sollen; er begreift die Formulierung "Klemmen" vor dem Hintergrund des in Abs. [0032] erläuterten Ausführungsbeispiels vielmehr als Hintergrund des Gattungsbezeichnung, die eine Aussage darüber trifft, welche Art von Vorrichtung - eben Klemmen - verwendet werden sollen, um ein Ausfassern der Litzenenden zu unterbinden."

17

### **Casus Aga/Occlutech IV: Court of Appeal 22-06-2010, [2010] EWCA Civ 702 (Occlutech GmbH/AGA Medical Corp.): geen inbreuk**

"57. It is, of course, right that if one assumes that all aspects of the teaching (i.e. both paragraph [0025] and [0027]) were intended to be encompassed in the claims then the language falls to be construed accordingly. The reasoning of the German court [=OLG] proceeds on this assumption. [...] [T]he possibility that the patentee has deliberately limited the scope of the claims over the teaching was not [...] considered. The resulting analysis is therefore open to the very criticism [...] that it presumes that the patent claims as much as it teaches."

58. [...] The consistencies of language between claim 1 and the teaching in paragraphs [0025]-[0026] would [...] cause the skilled addressee to understand that protection was only being claimed for the embodiment which uses the tubular braid. He would therefore have read the reference to clamps (plural) as a distinctive and necessary feature of the invention. [...] The inclusion of the words "opposite" and "clamps" (plural) would, I think, have confirmed to him that he was still looking at a claim to patent the method of producing what is illustrated in Figure 5A. The unambiguous language of claim 1 coupled with the similarities between the two claims [= claims 1 + 16] makes any other construction highly unlikely."

18

**Casus Aga/Occlutech V: BGH 10-5-2011 - X ZR 16/09, GRUR 2011, 701, IIC 2011, 851 (Okklusionsvorrichtung): geen letterlijke inbreuk**

"23 [...] In the event of contradictions between the patent claims and the description, the elements of the description that are not reflected in the patent claims are, as a matter of principle, not included in the protection conferred by the patent. The description is only to be taken into account to the extent that it can be read as an explanation of the subject matter of the patent claim.

24 [...] If, as here, the wording of the patent claim cannot be reconciled with a part of the description, the description cannot be used to "correct" the patent claims; otherwise, there would be an infringement of the principle of the priority of the patent claim.

25 [...Par 0027] obviously does not concern an embodiment of the device according to the invention, but instead it describes nothing more than a possible procedure in the production process and not the finished patented product."

**Casus Aga/Occlutech VI: BGH 10-5-2011 - X ZR 16/09, GRUR 2011, 701, IIC 2011, 851 (Okklusionsvorrichtung): geen letterlijke inbreuk**

"36. [...]he examination of a basis in the patent claim leads to the exclusion of an embodiment from the scope of protection of the patent, if it is disclosed, or in any event identifiable to the person skilled in the art, but where the reader of the patent specification must assume that, for whatever reasons, it is not intended to be placed under protection [...]."

- Dus als in de beschrijving een aantal wijzen waarop een bepaald technisch effect kan worden bereikt staan beschreven maar slechts één daarvan is opgenomen in de conclusie, kan het gebruik van een van de niet geclaimde manieren in beginsel geen inbreuk op equivalente wijze opleveren.
- beslissing over inzage in prosecution file niet nodig

## Vragen beschermingsomvang

- Is BGH juist dat als in beschrijving A en B staat en alleen A is geclaimd, je geen bescherming voor B kunt krijgen?
- Is het juist om naar het verleningsdossier te kijken?
- Wat zijn goede gronden voor een beperking van de beschermingsomvang (eisen van nieuwheid, inventiviteit, voldoende beschrijving, art. 84 of art. 123 lid 2?)
- Dient in geval van niet-letterlijke inbreuk de vermeende inbreukmaker aan te tonen dat de aanvrager goede grond had voor een beperking van de beschermingsomvang volgens het wezen van de uitvinding?
- Mag je bij de uitleg naar de conclusies kijken naar de prior art, ook als die niet in het octrooi is genoemd?
- Welk tijdstip is maatgevend voor de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi?

21

## 4) Conclusie

In 38 EOVL landen horen voor Europese octrooien dezelfde regels te gelden ten aanzien van nietigheid en beschermingsomvang.

Verschillen in de uitspraken tussen dezelfde partijen op basis van hetzelfde octrooi ontstaan door

- verschillende stellingen en verschillend bewijs van partijen
- nationale rechters die bij gebreke van een supranationale rechter de EOVL regels op verschillende wijze toepassen
- verschillen in het nationaal procesrecht.

22

**Dank!**

[pinckaers@vandoorne.com](mailto:pinckaers@vandoorne.com)

