

# IJZERSTERKE VERHALEN

## Het belang van de beschrijving



de Rechtspraak

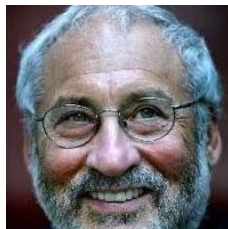
Rechtbank  
's-Gravenhage

mr. dr. P.H. Blok

Union Diner

5 april 2012

## Het doel van het octrooirecht



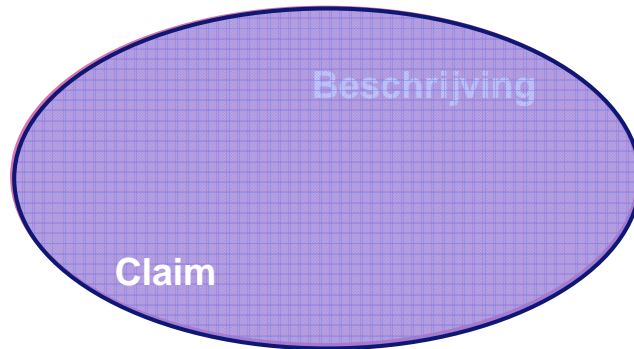
“The patent system aims to ~~close down~~ <sup>give</sup> access to knowledge”

Joseph Stiglitz

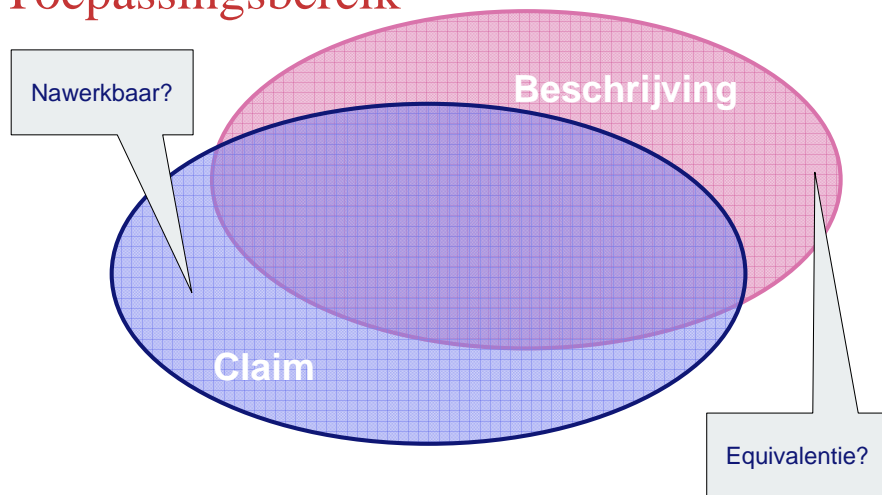
Union Diner

5 april 2012

# Toepassingsbereik



# Toepassingsbereik



# Agenda

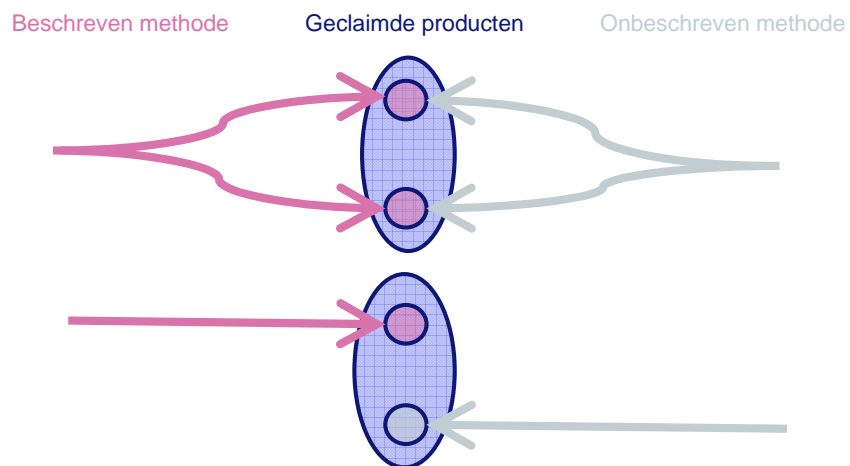
- **Nawerkbaarheid**
  - De contact lenzen zaak
- **Equivalentie**
  - De Occluder zaak

# Nawerkbare beschrijving

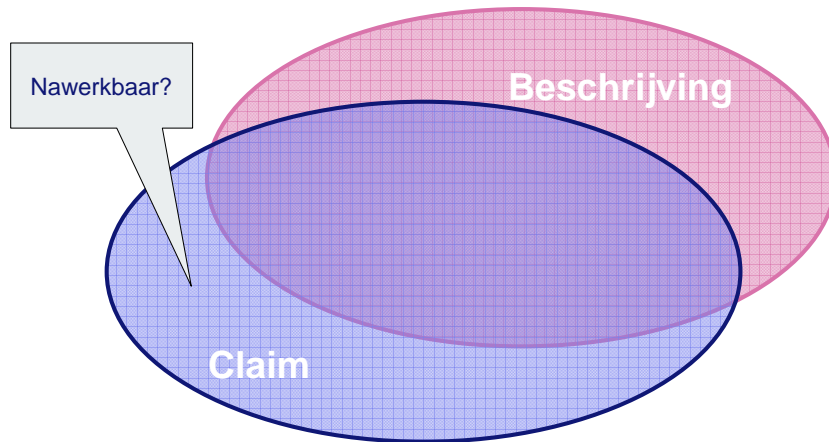
- **Expliciet**
  - Beschrijving van een voorbeeld
- **Impliciet**
  - Algemene vakkennis

## Toepassingsbereik van de beschrijving

- Een wijze waarop de uitvinding kan worden toegepast volstaat
- De uitvinding = de geclaimde uitvinding
- De claim moet nawerkbaar zijn over de gehele breedte



## Toepassingsbereik van de beschrijving



## Toepassingsbereik van de beschrijving

- **Generaliseren = deels niet nawerkbaar**
  - Een *genus* openbaart geen *species*
  - Het nawerken van ten minste een aantal uitvoeringsvormen zal een onevenredige inspanning vergen
- **Generaliseren = fair**
  - Doorgaans is meer nawerkbaar dan de expliciet beschreven varianten
  - De aanvrager kan doorgaans niet alle mogelijke varianten voorzien
- **Compromis**
  - Nawerkbaarheid van substantieel deel van de geclaimde uitvoeringsvormen volstaat
  - Reikwijdte van de claim mag niet excessief zijn tov het toepassingsbereik van de beschrijving

## Contact lenzen zaak



### Claim:

- **extended wear contact lens**
- **desiderata**
  - ophthalmic compatibility, corneal health en wearer comfort
- **parameters**
  - oxygen transmissibility en ion permeability

## Contact lenzen zaak



- **Alle elementen kunnen worden vastgesteld met routine experimenten**
- **Niet alleen *trial and error*:**
  - Parameters ("good indicators of success")
  - Voorbeelden verspreid over het bereik van de parameters

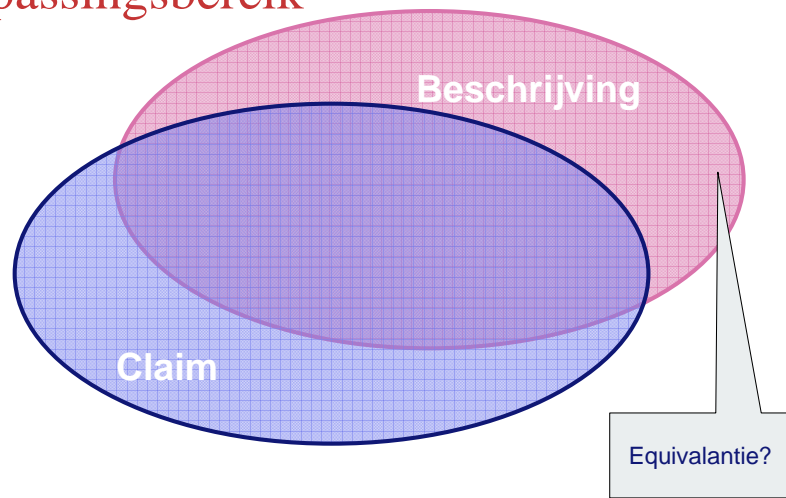
## Equivalentie in NL

- *Geen doctrine of equivalence*
- Contextuele benadering (niet altijd letterlijk)
- Minder ruimte voor/behoefte aan equivalentie

## Equivalentie in NL

- Function-way-result test
- File wrapper estoppel

## Toepassingsbereik



## Beschreven maar niet-geclaimde varianten

### *Benthum/Kool zaak:*

#### ▪ Hof

- Alles wat in de claim opgenomen had kunnen worden, had in de claim opgenomen moeten worden

#### ▪ Hoge Raad

- Regel van het hof is te streng
- Juiste test = rechtszekerheid



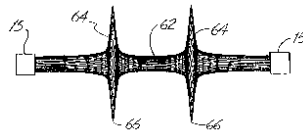
# Occluder zaak

## Claim: Collapsible medical device

- Ingeklapt: verplaatsing door “kanalen” van een patiënt



- Uitgeklapt: halter vorm



- Kenmerkend: “clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device”

# Occluder zaak

## Occlutechs occluder

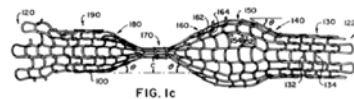


“clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device”?

## Hof (19/10/10)

- Claim is duidelijk: clamps at opposite ends
- Ontbrekende claim element is essentieel
  - Kenmerkende deel van de claim
  - Toegevoegd gedurende verlening nav nieuwheidsaanval

## Element is essentieel



*"We therefore submit that a person skilled in the art considering [D1] [...] would see no need or advantage for clamping the ends of the device [...] since [...] there would be no need to do this to prevent unravelling or fraying of the device since the device is formed from knitted filament rather than braided filaments."*

*We [...] specified in this claim that the metal fabric is formed from a plurality of "braided" strands, and have included the step of clamping the ends of the device. We submit that this distinguishes over the prior art cited by the examiner in which the fabric is knitted rather than being braided from a plurality of strands, and in which there is no clamping of the ends of the device."*

## Element is essentieel

" 1. A collapsible medical device (60) comprising a metal fabric formed of braided metal strands, the device (60) having a collapsed configuration for delivery through a channel in a patient's, and has a generally dumbbell-shaped expanded configuration with two expanded diameter portions (64) separated by a reduced diameter portion (62) formed between opposed ends of the device, characterized in that clamps (15) are adapted to clamp the strands at the opposed ends of the device.

## Is Occlutechs occluder beschreven?



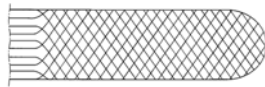
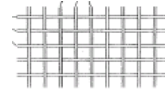
Beschrijving par. [0027]:

*[The flat sheet of woven fabric shown in figure 1B] can be inverted upon itself to form a recess or depression and the fabric can be clamped about this recess to form an empty pocket before the fabric is cut.*

## Occlutechs Occluder is niet beschreven

Beschrijving par. 27:

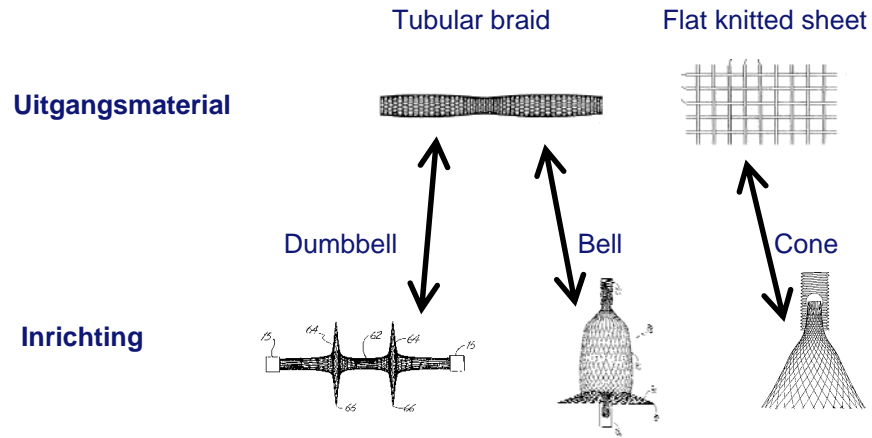
*[The flat sheet of woven fabric shown in figure 1B] can be inverted upon itself to form a recess or depression and the fabric can be clamped about this recess to form an empty pocket before the fabric is cut.*



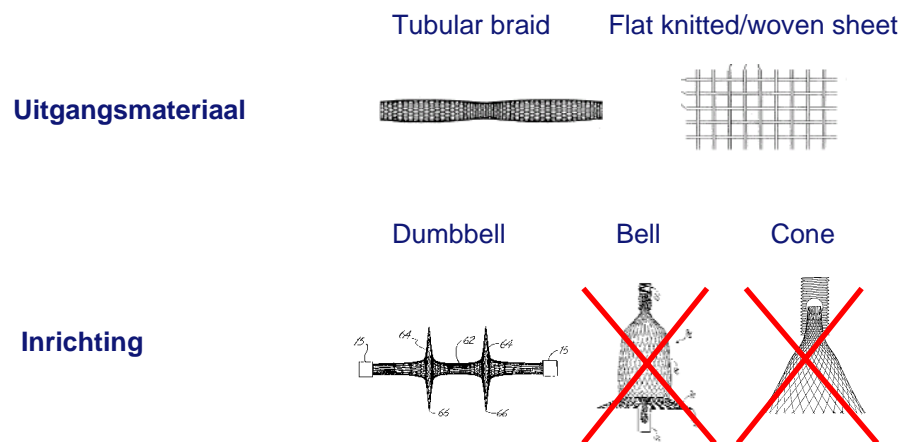
## Hof (19/10/10)

- Claim is duidelijk: clamps at opposite ends
- Ontbrekende claim element is essentieel
- Par. [0027] beschrijft Occlutechs occluder niet
- “Er is iets vreemds aan de hand met par. [0027]”

## Par. [0027] had moeten worden geschrapt



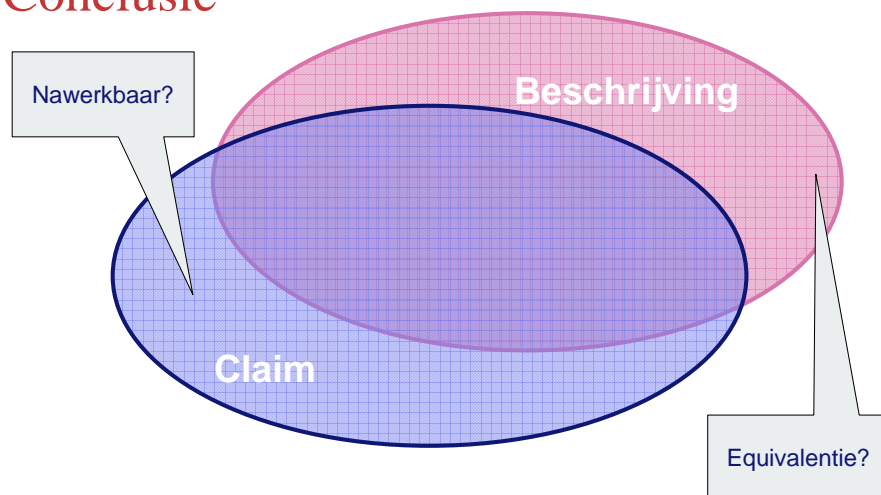
## Eerste wijziging



## Hof (19/10/10)

- Claim is duidelijk: clamps at opposite ends
- Ontbrekende claim element is essentieel
- Par. [0027] beschrijft Occlutechs occluder niet
- “Er is iets vreemds aan de hand met par. [0027]”

## Conclusie





## de Rechtspraak

Rechtbank  
's-Gravenhage