

# Papieren tijgers in het octrooirecht

## *Technische vooroordelen en wegsturing in de stand van de techniek*

*Kristof Neefs<sup>1</sup>*

<b>1. Situering</b> .....	471
<b>2. Rechtspraak van het EOB</b> .....	472
<b>2.1. Technisch vooroordeel ('technical prejudice')</b> .....	472
2.1.1. Begrip en kadering .....	472
2.1.2. Voorwaarden .....	472
(i) Technisch en overwonnen .....	472
(ii) Universeel of wijd verspreid .....	473
(iii) Actueel op de prioriteitsdatum van het octrooi .....	474
2.1.3. Besluit .....	474
<b>2.2. Wegsturing ('deterrent teaching')</b> .....	474
2.2.1. Situering: problem-solution approach .....	474
2.2.2. Voorwaarden .....	476
(i) Kennisname door de deskundige .....	476
(ii) Technisch .....	477
2.2.3. Besluit .....	477
<b>3. De Belgische octrooirechtspraak</b> .....	478
<b>3.1. Uitgangspunt</b> .....	478
<b>3.2. Toepassingen in de rechtspraak</b> .....	478
<b>3.3. Besluit</b> .....	480
<b>4. Slotbedenkingen</b> .....	480

### SAMENVATTING

*Een octrooihouder die wordt geconfronteerd met een nietigheidsvordering op basis van een beweerd gebrek aan inventiviteit kan zich bedienen van de gehele stand van de techniek om aan te tonen dat er op de prioriteitsdatum van zijn octrooi een technisch vooroordeel ('technical prejudice') bestond tegen de beschermde uitvinding. Indien de uitvinding dat vooroordeel weerlegde, dan vloeide zij niet op een evidente manier voort uit de stand van de techniek. Naast wijd verspreide technische vooroordelen kan ook wegsturing ('deterrent teaching') in één of meerdere specifieke anterioriteiten in bepaalde gevallen een nuttig verweer vormen. Deze bijdrage gaat nader in op beide verweermiddelen voor de octrooihouder.*

### RÉSUMÉ

*Un titulaire de brevet qui fait face à une demande en nullité fondée sur une prétendue absence d'activité inventive peut recourir à l'ensemble de l'état de la technique pour démontrer que, à la date de priorité du brevet, il existait un préjugé technique ('technical prejudice') à l'encontre de l'invention protégée. En effet, s'il est établi que ladite invention renverse ce préjugé, elle ne pourra être considérée comme découlant de matière évidente de l'état de la technique. Outre les préjugés techniques répandus, l'enseignement dissuasif ('deterrent teaching') se retrouvant dans une ou plusieurs antériorités spécifiques peut, dans certains cas, également former une défense utile. La présente contribution examinera en détail ces deux moyens de défense à la disposition du titulaire de brevet.*

<sup>1</sup> Advocaat, Altius (Brussel).

De redactie van deze bijdrage werd afgesloten op 23 december 2010. De geciteerde rechtspraak van de Technische Beroepskamers ('TKB') van het Europees Octrooibureau ('EOB') kan worden geraadpleegd via [www.epo.org](http://www.epo.org).

## 1. SITUERING

1. Inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid is van oudsher één van de (interpretatie-) probleemkinderen van het octrooirecht. Het is dan ook met enige terughoudendheid dat een aspect van de beoordeling ervan in deze bijdrage nader wordt toegelicht<sup>2</sup>. Artikel 56 van het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien ('EOV')<sup>3</sup> stelt over inventiviteit dat de uitvinding waarvoor octrooibescherming wordt opgeëist, voor een deskundige niet op een evidente manier mag voortvloeien uit de stand van de techniek. De stand van de techniek die voor deze beoordeling in aanmerking moet worden genomen, wordt volgens artikel 54, 2., *juncto* artikel 56, 2<sup>de</sup> lid, EOV "gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door gebruik of op enige andere wijze". Wie de nietigheid van een octrooi vordert, kan dus uit de gehele<sup>4</sup> stand van de techniek putten om aan te tonen dat een uitvinding niet inventief was ten tijde van de prioriteitsdatum van het octrooi.

De octrooihouder moet een nietigheidsvordering weliswaar niet lijdzaam ondergaan. Ook hij kan zich bij zijn verweer bedienen van de beschikbare anterioriteiten. Zo kan hij het bewijs leveren van het bestaan van een wijdverspreid technisch vooroordeel ('*technical prejudice*') dat met de uitvinding werd overwonnen. De rol van dergelijk vooroordeel bij de beoordeling van inventiviteit wordt elegant beschreven in het citaat van Robin Jacob waaraan deze bijdrage haar titel ontleent<sup>5</sup>:

"A patentee who contributes something new by showing that, contrary to the mistaken prejudice, the idea will work or is practical has shown something new. He has shown that an apparent 'lion in the path' is merely a paper tiger. Then his contribution is novel and non-obvious and he deserves his patent."

Naast algemene technische vooroordelen in de vakwereld kunnen ook specifieke elementen uit de stand van de techniek die de deskundige door middel van een zogenaamde '*deterrent teaching*' wegsturen van de uitvinding, de octrooihouder in het kader van de *problem-solution approach* soelaas bieden. Deze bijdrage gaat nader in op deze verweren, die veronderstellen dat er een concrete, technische tegenkating tegen de uitvinding bestond of dat bepaalde anterioriteiten wegens wegsturing van de uitvinding verhinderen dat deze voor de hand liggend was. De octrooihouder kan zo als het ware een vorm van positief bewijs leveren van inventiviteit. Hierna wordt allereerst onderzocht hoe aan deze twee verweren juridisch vorm werd gegeven door de Technische Beroepskamers van het Europees Octrooibureau ('EOB', *infra sub 2*). Vervolgens wordt gepeild naar directe dan wel indirecte verwijzing naar deze factoren in de recente Belgische octrooirechtspraak (*infra sub 3*). Tot slot worden een besluit en enkele slotbedenkingen geformuleerd (*infra sub 4*).

<sup>2</sup> Voor een algemenere blik op inventiviteit in de doctrine, zie bv. E. DEMOUSSEAUX en L.A. DE BOISSE, "La notion d'activité inventive en matière de brevets d'invention", *Ing. Cons.* 1971, p. 63; J. PAGENBERG, "The concept of 'inventive step' in the European Patent Convention", *IIC* 1974, 5, p. 157; C. DELCORDE, *La protection des inventions*, E.Story-Scientia, 1985, p. 26-33; B. VAN REEPINGHEN en M. DE BRABANTER, *LES BREVETS D'INVENTION*, Larcier, 1987, p. 31-42; P. VANCRAESBEECK, "Octrooieerbaarheidsvereisten" in P. VANCRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, E.Story-Scientia, 1994, p. 51(65); G. KNESCH, "Assessing inventive step in examination and opposition proceedings in the EPO", *EPI Information* 1994/3, p. 95-101; W. CORNISH, *Intellectual Property*, 3<sup>de</sup> ed., Sweet & Maxwell, 1996, p. 162-175; M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999, p. 64-73; G. PATERSON, *The European Patent System – The law and practice of the European Patent Convention*, Sweet & Maxwell, 2001, p. 534-570; J. KROHER, "Art. 56" in M. SINGER en D. STAUDER, *European Patent Convention – a commentary*, Vol. 1, Sweet & Maxwell-Heymanns Verlag, 2003, 141-175; Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH*, 2007/5, p. 423 (§ 15-21); A. JOHNSON, "Art. 56 EPC 2000" in R. HACON en J. PAGENBERG (eds.), *Concise European Patent Law*, 2<sup>de</sup> ed., Kluwer, 2008, p. 50-61; L. VAN BUNNEN, "Examen de jurisprudence. Brevets d'invention (2004-2008)", *RCJB* 2009, p. 121 (§ 14-17); B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, p. 109-117 en Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)", *elders in dit nummer gepubliceerd*, randnr. 31-47.

<sup>3</sup> In deze bijdrage wordt uitsluitend verwezen naar de bepalingen van het EO.V. De vooropgestelde principes zijn echter per analogie van toepassing op Belgische uitvindingsoctrooien.

<sup>4</sup> Met uitzondering van octrooiaanvragen die op de prioriteitsdatum van het betrokken octrooi al waren ingediend, maar nog niet werden gepubliceerd (art. 56, (3), EO.V). Deze anterioriteiten worden enkel voor de beoordeling van nieuwheid in aanmerking genomen.

<sup>5</sup> England & Wales Court of Appeal (Pat.), *Pozzoli / BDMO*, [2007] EWCA Civ. 588, § 27. De uitdrukking 'papieren tijger' vindt op haar beurt haar oorsprong in de Chinese cultuur. Ze verwijst naar iets dat gevaarlijk lijkt, maar het in werkelijkheid niet is. Zo zou de communistische leider Mao Zedong in 1956 het Amerikaanse imperialisme een papieren tijger hebben genoemd ten aanzien van de journaliste Anna Louise Strong.

## 2. RECHTSPRAAK VAN HET EOB

### 2.1. Technisch vooroordeel ('technical prejudice')

#### 2.1.1. Begrip en kadering

2. In de Onderzoeksrichtlijnen van het EOB wordt onder de titel 'technical prejudice' als algemene regel vooropgesteld dat er sprake is van inventiviteit wanneer de stand van de techniek de deskundige in het vakgebied wegleidt van de uitvinding<sup>6</sup>. Nadere uitleg daarbij moet worden gezocht in de rechtspraak van de Technische Beroepskamers ('TKB'). Daarin wordt een technisch vooroordeel beschreven als een "widely held but incorrect opinion of a technical fact"<sup>7</sup>. In essentie kan inventiviteit volgens de rechtspraak van de Technische Beroepskamers soms worden aangetoond wanneer de uitvinding volgens de algemene opvatting van de deskundigen in het vakgebied van de uitvinding niet werkbaar of onpraktisch was. Wie die opvatting weerlegt, wijkt daarmee op een niet-evidente wijze af van de stand van de techniek.

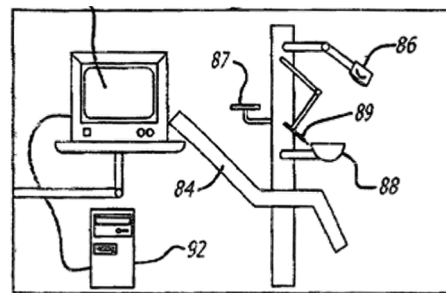
Men kan zich de vraag stellen of dergelijk vooroordeel leidt tot een *per se* bevinding van uitvinderswerkzaamheid, of dat het integendeel moet worden gekaderd in de beproefde *problem-solution approach*. De TKB's benadrukken immers uitdrukkelijk dat secundaire indicieën van uitvinderswerkzaamheid geen alternatief zijn voor een technische beoordeling van de uitvinding ten aanzien van de stand van de techniek<sup>8</sup>. Een technisch vooroordeel wordt gekwalificeerd als een secundaire aanwijzing. Anderzijds is het zo dat, zoals hierna zal blijken, de beoordeling van het bestaan van dergelijk vooroordeel inderdaad een technische beoordeling van de uitvinding en de stand van de techniek vergt. In elk geval is deze nuance m.i. niet meer dan academische Spielerei. De stelling dat een uitvinding ingaat tegen de algemene opvatting van deskundigen in het vakgebied, d.w.z. dat er een technisch vooroordeel bestond tegen de uitvinding, valt immers niet te rijmen met de vaststelling dat die uitvinding op de logische weg van de gemiddelde vakman lag ten tijde van de prioriteitsdatum van het octrooi (zie ook *infra* randnr. 11).

De bewijslast van het bestaan van een technisch vooroordeel rust op de octrooihouder of octrooiaanvrager<sup>9</sup>. Om het vooroordeel van het vooroordeel te genieten, moet het verweer aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden hierna nader geduid.

#### 2.1.2. Voorwaarden

##### (i) Technisch en overwonnen

3. Het ingeroepen vooroordeel moet ten eerste technisch van aard zijn, d.w.z. dat het een *technisch* bezwaar inhoudt tegen de *technische* oplossing die de uitvinding aanreikt. De octrooihouder of -aanvrager moet aantonen dat, volgens de op de prioriteitsdatum gangbare opvatting in de vakwereld, de uitvinding niet praktisch of niet werkbaar zou zijn. Een vooroordeel dat niet-technische bezwaren omvat, is irrelevant voor het vraagstuk.



Zo oordeelde de TKB in zaak T-710/06 dat de mogelijke – m.i. geheel begrijpelijke – weerstand van tandartspatiënten tegen het gebruik, door hun tandarts, van een systeem waarbij laatstgenoemde tijdens de operatie uitsluitend naar een monitor zou kijken, niet geldt als een *technisch* vooroordeel tegen de uitvinding<sup>10</sup>. Dergelijk bezwaar is volgens de TKB commercieel, eerder dan technisch, van aard.

Ook in zaak T-1671/06 werd het door Nokia aangebrachte vooroordeel door de TKB niet aanvaard<sup>11</sup>. Nokia had een systeem uitgedacht waarin herinneringen in een mobiele telefoon konden worden ingesteld op basis van een datum en een tijdstip, zonder dat de telefoon was uitgerust met een

<sup>6</sup> EOB (ed.), *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, april 2010, Deel C, IV-47: "As a general rule, there is inventive step if the prior art leads the person skilled in the art away from the procedure proposed by the invention. This applies in particular when the skilled person would not even consider carrying out experiments to determine whether these were alternatives to the known way of overcoming a real or imagined technical obstacle".

<sup>7</sup> EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, I.D.9.2., p. 214.

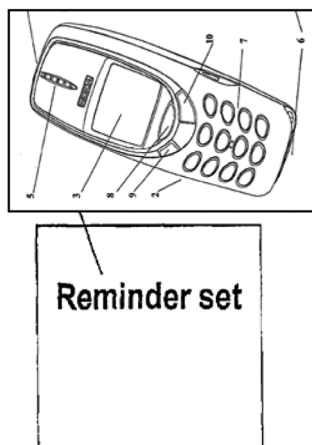
<sup>8</sup> EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, p. 213, I.D.9.1.

<sup>9</sup> TKB EOB 12 december 1983, T-119/82, *Exxon*, punten 14-15; TKB EOB 13 juli 1995, T-341/94, *Procter & Gamble / Henkel*, punt 6.1.

<sup>10</sup> TKB EOB 18 maart 2009, T-710/06, *Michel Vannoye*, p. 12-13: "The only 'evidence' of a prejudice that the appellant has put forward in the appeal procedure, [...], is the alleged statement of the examiner 'that she would never go to a dentist who is looking to a monitor while operating her'. Even if the board considered this to be sufficient evidence of a prejudice, it would not be evidence of a technical prejudice, i.e. that the system as claimed was impractical or would not function, but merely evidence of a belief that such a system would not be acceptable to the user. Only a technical prejudice would have to be considered in the assessment of inventive step."

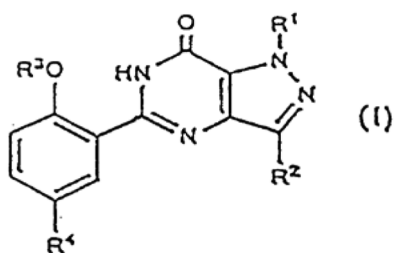
<sup>11</sup> TKB EOB 29 juli 2009, T-1671/06, *Nokia Corporation*, punt 8.

volledige kalenderapplicatie (*i.e.* met weergave van dagen en tijdsvakken).



De crux van deze uitvinding schuilde er volgens Nokia in dat het ontbreken van een volledige kalenderapplicatie het geheugengebruik van de telefoon gevoelig zou verminderen. Het vooroordeel dat bestond tegen dergelijke toepassing, was, aldus Nokia, dat de vakman gewend is met volledige modules (in casu een kalenderapplicatie met reminders) te werken, eerder dan onderdelen daarvan toe te voegen of te verwijderen. De TKB kwalificeerde deze 'vertrouwdheid' als een niet-technisch vooroordeel dat irrelevant is voor de beoordeling van inventiviteit, omdat de deskundigen in het betrokken vakgebied zich op technisch vlak wel degelijk bewust waren van de fijnere structuur van applicaties en modules.

4. Dat het vooroordeel technische bezwaren moet inhouden tegen de uitvinding, heeft ook tot gevolg dat het voldoende specifiek moet zijn en dat het daadwerkelijk met de uitvinding werd overwonnen. Wanneer de uitvinder nadelen of technische bezwaren die worden uitgedrukt in de stand van de techniek, gewoon naast zich neerlegt of aanvaardt, dan leidt die aanvaarding niet tot inventiviteit<sup>12</sup>.



<sup>12</sup>. TKB EOB 5 april 1984, T-69/83, *Bayer*, punt 4: "The omission of a component regarded in the present state of the art as advantageous [...] thus suggests conscious acceptance of a disadvantage, not the overcoming of a prejudice [...]."

<sup>13</sup>. TKB EOB 3 februari 2005, T-1212/01, *Pfizer / Vivus e.a.* (viagra), punt 5.4.: "The skilled reader might deduce from the cited documents that certain antihypertensive agents such as clonidine, methyl dopa and guanethidine may cause impotence in a relatively high percentage of patients. However, those documents offer no evidence permitting any extrapolation of that deduction to **all** the agents in even one of the seven classes of antihypertensives listed above."

<sup>14</sup>. TKB EOB 3 februari 2005, T-1212/01, *Pfizer / Vivus e.a.* (viagra), punt 5.8.: "However, this neither establishes nor even supports a technical prejudice: all it establishes is that, while it was known that some antihypertensives did cause impotence, it was also known that others with different mechanisms of action did not."

In zaak T-1212/01 trachtte Pfizer aan de hand van wetenschappelijke publicaties hard te maken dat er in de vakwereld een technisch vooroordeel bestond tegen het gebruik van bloeddrukverlagende middelen voor de behandeling van impotentie. Volgens Pfizer was de algemene opvatting dat het gebruik van dergelijke middelen een oorzaak van, eerder dan een remedie voor, deze aandoening was. De TKB analyseerde de anterioriteiten in detail en besloot dat, hoewel inderdaad kon worden aangenomen dat er een vooroordeel bestond tegen het gebruik van *bepaalde* antihypertensiva voor de behandeling van impotentie, dat vooroordeel zich niet uitstrekte tot *alle* antihypertensiva<sup>13</sup>. Het nuttig gebruik van één type weerlegde dus niet het vooroordeel tegen andere antihypertensiva. De TKB vond verdere steun voor haar oordeel in literatuur die uitdrukkelijk wees op antihypertensiva die geen weerslag hadden op de potentie<sup>14</sup>.

Uit de redenering van de TKB in die zaak kan men abstraaheren dat, wanneer categorie X de componenten A, B en C omvat, een vooroordeel tegen het gebruik van B voor een specifiek doel op zich niet zal leiden tot inventiviteit van het gebruik van A voor datzelfde doel. Het nuttig gebruik van A weerlegt immers niet dat B niet geschikt zou zijn. Dat is *a fortiori* het geval wanneer er uitdrukkelijk geen bezwaar bestaat tegen het gebruik van C. Andersom zal een vooroordeel tegen de gehele categorie X allicht wel relevant zijn. Dat vooroordeel wordt met het nuttig gebruik van A immers minstens gedeeltelijk weerlegd.

#### (ii) Universeel of wijd verspreid

5. Om inventiviteit te ondersteunen, dient het vooroordeel algemeen verspreid te zijn onder de deskundigen in het vakgebied van de uitvinding. Het bewijs hiervan wordt gebruikelijk geleverd door verwijzingen naar handboeken en standaardwerken. Een verwijzing in een octrooi of in een artikel zal door de band genomen niet volstaan om een algemeen verspreid vooroordeel aan te tonen, aangezien de daarin ingenomen stelling mogelijk is ingegeven door bijzondere omstandigheden of een persoonlijke mening van de octrooihouder respectievelijk auteur kan zijn<sup>15</sup>. Ook het feit dat het vooroordeel de heersende opvatting was binnen één enkele onderneming, hoe groot ook, volstaat niet<sup>16</sup>.

*(iii) Actueel op de prioriteitsdatum van het octrooi*

6. Het vooroordeel moet tot slot actueel zijn op de prioriteitsdatum van het octrooi. Dit heeft twee gevolgen.

Ten eerste is het zo dat een technisch vooroordeel dat zich zou hebben ontwikkeld *na* de prioriteitsdatum van het octrooi, uiteraard niet dienstig is. Sommige Technische Beroepskamers hebben dienaangaande al geoordeeld dat documenten die gepubliceerd werden na de prioriteitsdatum niet in aanmerking moeten worden genomen bij de vraag naar enig technisch vooroordeel<sup>17</sup>. Dit lijkt te kort door de bocht. Een document dat werd gepubliceerd na de prioriteitsdatum, kan immers ook inzicht verschaffen over de gangbare opvattingen ten tijde van en vóór die datum. In dat geval lijkt dergelijke publicatie wel van belang voor het al dan niet bestaan van een relevant technisch vooroordeel<sup>18</sup>.

Een tweede logisch gevolg is dat technische vooroordelen die bestonden *voor* de prioriteitsdatum maar die ook *voordien* werden weerlegd of verlaten, niet in aanmerking moeten worden genomen. In dat geval werd de weerlegging van het technische vooroordeel geanticipeerd en kan het bijgevolg een eventueel gebrek aan uitvindershoogte van de betrokken conclusies niet wegnemen<sup>19</sup>.

### 2.1.3. Besluit

7. De Technische Beroepskamers stellen dus in essentie drie strenge voorwaarden opdat een met de conclusies van het octrooi weerlegd vooroordeel ertoe kan leiden dat de beweerde uitvinding van uitvinderswerkzaamheid getuigt. Het moet ten eerste gaan over een technisch bezwaar dat daadwerkelijk werd weerlegd. Ten tweede moet het vooroordeel voldoende *wijd verspreid* zijn onder de deskundigen in het betrokken vakgebied. Ten derde en tot slot dient het vooroordeel actueel te zijn op het ogenblik van de prioriteitsdatum van het octrooi of van de geviseerde octrooi-conclusie. Wanneer op die manier een werkelijk technisch vooroordeel

tegen de uitvinding kan worden aangetoond, zal er een grote kans bestaan dat inventiviteit wordt weerhouden.

## 2.2. Wegsturing ('deterrent teaching')

### 2.2.1. Situering: *problem-solution approach*

8. Ook wanneer er geen 'wijd verspreid' bezwaar bestaat tegen de uitvinding volgens de conclusies, kan inventiviteit worden weerhouden op basis van specifieke wegsturing van de uitvinding. Om dit nader te duiden, is het nuttig om allereerst kort toe te lichten hoe inventiviteit in het merendeel van de gevallen wordt beoordeeld. De werking van anterioriteiten of aspecten uit de vakkennis van de deskundige die weggeleiden van de uitvinding, kadert immers in dit oordeel.

Om de beoordeling van uitvinderswerkzaamheid zo veel mogelijk te objectiveren, wordt bij het EOB doorgaans toepassing gemaakt van de zogenaamde *problem-solution approach*<sup>20</sup>. Ook in de Belgische rechtspraak<sup>21</sup> en rechtsleer<sup>22</sup> vindt die benadering weerklank. Nadat de algemene vakkennis en de vaardigheden van de 'deskundige in het vakgebied van de uitvinding' worden bepaald, vereist de *problem-solution approach* dat drie etappes worden doorlopen.

9. In eerste instantie wordt voor de uitvinding volgens de octrooi-conclusie de meest nabije stand van de techniek ('*closest prior art*') geïdentificeerd. Dit vereist vooreerst dat de technische kenmerken van de uitvinding worden bepaald. De meest nabije stand van de techniek is de anterioriteit die de 'meest veelbelovende springplank' is om tot deze uitvinding te komen. Door de band genomen is dit het document waarin het product of de werkwijze wordt beschreven dat de meeste technische kenmerken met de uitvinding gemeen heeft, al is het eerste criterium steeds dat het product of de werkwijze in de anterioriteit in kwestie gericht moet zijn op hetzelfde probleem of effect als de uitvinding<sup>23</sup>.

<sup>15</sup>. EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed. 2010, p. 214, I.D.9.2. Voor een recente toepassing, zie TKB EOB 23 december 2009, T-0025/09, *Novartis / GSK Biologicals*, punten 17-18.

<sup>16</sup>. TKB EOB 21 juli 2010, T-1989/08, *Innospec / Infineum & Pirelli*, punt 4.3.1.: "Thus, expression of the prejudice in standard works or a textbook is normally required, raising the level of proof close to that needed for proving common general knowledge. It is for example not enough that the opinion or idea is held by a limited number of individuals or that it is a prevalent view within a given firm, however large."

<sup>17</sup>. TKB EOB 13 juli 1995, T-341/94, *Procter & Gamble / Henkel*, punt 6.1.1. *in fine*.

<sup>18</sup>. Met dien verstande dat, indien er werkelijk sprake was van een 'wijd verspreid' technisch vooroordeel, dit in veel gevallen ook zal kunnen worden aangetoond aan de hand van documenten die werden gepubliceerd vóór de prioriteitsdatum.

<sup>19</sup>. TKB EOB 3 februari 2005, T-1212/01, *Pfizer / Vivus e.a. (viagra)*, punt 5.7.: "What the documents referred to in the previous two paragraphs show is that one view held in 1979 differed from a later view which had appeared by 1987 and was still current in 1988 and 1991, the priority date of the patent in suit being 9 June 1993. That summary is sufficient to show that document (2) is no basis for the alleged prejudice."

<sup>20</sup>. EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, p. 162 e.v., I.D.2. e.v.

<sup>21</sup>. Cf. de geciteerde rechtspraak in Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)", *elders in dit nummer gepubliceerd*, randnr. 33.

<sup>22</sup>. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999, nr. 140; Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH*, 2007/5, randnr. 17; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, nrs. 130-134 en Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)", *elders in dit nummer gepubliceerd*, randnr. 33.

<sup>23</sup>. EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, p. 164, I.D.3.2.

10. De tweede etappe van de *problem-solution approach* is het bepalen van het objectieve technische probleem dat de uitvinding oplost. Dit probleem is afhankelijk van de meest nabije stand van de techniek die in de eerste etappe werd weerhouden. Het komt er bij deze stap op neer om, ten eerste, te beschrijven wat het verschil, qua technische kenmerken, is tussen de uitvinding en de meest nabije stand van de techniek. Na deze tussenstap komt men tot de formulering van het objectief technische probleem. Dit probleem is immers het technische effect dat het verschil tussen de uitvinding en de meest nabije stand van de techniek teweegbrengt. Als eenvoudig voorbeeld zou, wanneer een octrooi bescherming opeist voor een voertuig met de kenmerken A, B en C waarbij C een rem is en de meest nabije stand van de techniek een voertuig met de kenmerken A en B beschrijft, het objectief technische probleem derhalve kunnen worden omschreven als “*het ontwikkelen van een voertuig dat door de bestuurder tot stilstand kan worden gebracht*”.

Het is mogelijk dat de verschillen met de meest nabije stand van de techniek niet leiden tot een technisch effect. In dat geval is het objectief technische probleem het ontwikkelen van een alternatief voor de oplossing uit de stand van de techniek. Het is immers niet vereist dat het op te lossen probleem zelf nieuw is<sup>24</sup>. Evenmin stemt het objectief technische probleem noodzakelijkerwijs overeen met het probleem dat men terugvindt in de beschrijving van het octrooi<sup>25</sup>.

11. De derde en laatste stap is de vraag of de deskundige die vertrekt vanuit de meest nabije stand van de techniek, de oplossing volgens het octrooi *zou* hebben uitgevoerd<sup>26</sup> wanneer hij wordt geconfronteerd met het objectief technische probleem. Bij de beantwoording van deze vraag kunnen andere anterioriteiten worden gecombineerd met de meest nabije stand van de techniek, op voorwaarde opnieuw dat het voor de deskundige voor de hand lag om die combinatie te maken. Het is zelfs mogelijk dat de meest nabije stand van de techniek met meer dan één document wordt gecombineerd, al zal het feit dat er meerdere documenten nodig zijn eerder wijzen op inventiviteit<sup>27</sup>. Ook wordt rekening gehouden met de algemene vakkennis van de deskundige in het vakgebied van de uitvinding, waardoor het hierboven

besproken technisch vooroordeel uiteraard ook in dit kader een rol kan spelen.

12. Samengevat omvat de *problem-solution*-benadering dus dat op volgende vier vragen<sup>28</sup> een antwoord wordt gegeven:

I.	Wat is de meest nabije stand van de techniek?
II.	a. Wat is het verschil, wat technische kenmerken betreft, tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding zoals weergegeven in de conclusies van het octrooi? b. Wat is het technische effect van dit verschil en wat is bijgevolg het objectief technische probleem dat de uitvinding oplost?
III.	Zou de deskundige in het vakgebied dit probleem aan de hand van de gehele stand van de techniek oplossen op de manier die is weergegeven in de conclusies van het octrooi?

Er is sprake van inventiviteit volgens de *problem-solution*-benadering wanneer het antwoord op de laatste vraag ontkenkend luidt. Het is in het kader van die vraag dat een ontkenkend element dat onvoldoende verspreid is om als technisch vooroordeel te gelden, niettemin relevant kan zijn bij een verweer op een op artikel 56 EOV gebaseerde nietigheidsvordering.

13. Concrete elementen in de stand van de techniek die de vakman wegsturen van de uitvinding, kunnen een succesvol verweer op een nietigheidsvordering of oppositie op basis van een beweerd gebrek aan inventiviteit staven. In dit kader kan meer flexibiliteit aan de dag worden gelegd dan bij het bewijs van een technisch vooroordeel. Hier gaat het immers niet om een technisch vooroordeel tegen de uitvinding *per se*, maar eerder tegen het ‘overbruggen’ van het verschil tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding. Wegsturing wordt aldus gekaderd binnen de *problem-solution*-benadering, en zal, om van nut te zijn, gericht zijn op de concrete (gedachte-)stap die van de deskundige in het vakgebied wordt gevergd. Ook hier zal het verweer aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.

24. TKB EOB 21 september 1993, T-92/92, *Kleinewefers / Valmet*, punt 4.5.: “... Article 56 EPC does not require that the problem to be solved should be novel in itself and no ground can be seen why a novel, alternative solution to a known problem should be excluded from patentability for lack of inventive step for the reason that the problem has already been solved in a different manner”, met verwijzing naar TKB EOB 20 juli 1993, T-495/91, *Tarkett / Sommer*, punt 4.5.

25. Cf. Ch. GIELEN (ed.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer, 2007, p. 33. Het is immers mogelijk dat men bij het opstellen van de octrooiaanvraag (en tijdens het verloop van de verleningsprocedure) niet met de anterioriteit die later als meest nabije stand van de techniek wordt weerhouden, in aanraking is gekomen. In dat geval dringt een herformulering van het probleem in de beschrijving van het octrooi zich op.

26. De vraag is dus niet of de deskundige de uitvinding *kon* hebben uitgevoerd, maar wel of hij dat *zou* hebben gedaan (*could vs. would*), d.w.z. dat het voor de hand liggend was om het zo uit te voeren: EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, p. 177: “It is the boards’ established case law that the question is not whether the skilled person *could* have carried out the invention, but whether he *would have done* so in the hope of solving the underlying technical problem or in the expectation of some improvement or advantage – the so-called ‘could-would approach’ [...]”.

27. A. JOHNSON, “Art. 56 EPC 2000” in R. HACON en J. PAGENBERG (eds.), *Concise European Patent Law*, 2<sup>de</sup> ed., Kluwer, 2008, p. 56, 16(b).

28. Bij uitvindingen in de chemie wordt er bij de TKBs voorts de nadruk op gelegd dat, eens het probleem is geformuleerd, het moet worden aangetoond dat de uitvinding werkelijk een oplossing biedt: EOB (ed.), *Case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, 6<sup>de</sup> ed., 2010, p. 202, I.D.8.8.1.

## 2.2.2. Voorwaarden

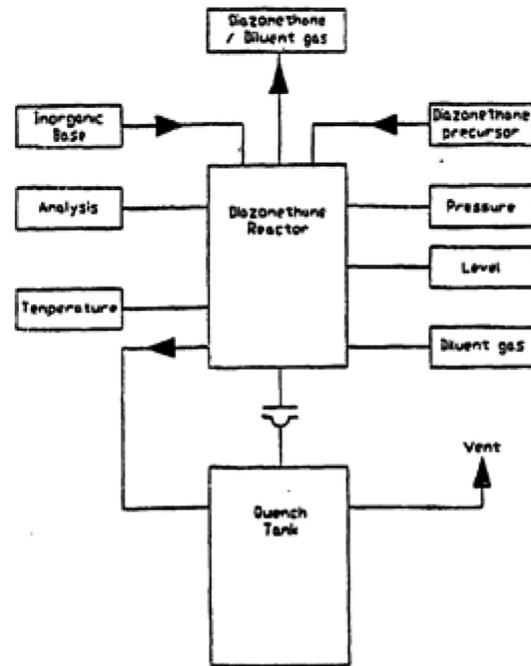
### (i) Kennisname door de deskundige

14. Het vereiste van algemeen of wijd verspreid zijn speelt in dit kader niet noodzakelijk. Het is immers mogelijk dat ontrading of wegsturing wordt geopenbaard in de specifieke anterioriteiten die door degene die de nietigheid voorhoudt, worden aangewend, hetzij de meest nabije stand van de techniek of een document dat daarmee wordt gecombineerd. Wegsturing kan echter ook hier haar oorsprong vinden in de algemene vakkennis van de deskundige (cf. de hieronder besproken zaak T-820/08). Het is van belang dat de deskundige in het vakgebied kennis zou hebben van het ontradende element wanneer hij uitgaat van de meest nabije stand van de techniek en hij wordt geconfronteerd met het objectief technische probleem.

Dat is *a fortiori* het geval wanneer de wegsturing wordt geformuleerd in de meest nabije stand van de techniek. In zaak T-59/96 had het betwiste octrooi betrekking op een compositie voor het verwijderen van een betonnen vorm uit een matrijs. De compositie in kwestie onderscheidde zich van de meest nabije stand van de techniek, doordat de hoeveelheid vetzuuresters in de verbinding hoger was. In het document dat werd weerhouden als meest nabije stand van de techniek, werd echter uitdrukkelijk en met experimentele resultaten gesteld dat het gunstig effect van de compositie zou verminderen wanneer men de hoeveelheid vetzuuresters zou verhogen. De TKB achtte dit voldoende om de deskundige in het vakgebied ervan te weerhouden om de hoeveelheid vetzuuresters te verhogen, zodat de uitvinding inventief was ten aanzien van de meest nabije stand van de techniek<sup>29</sup> (zie illustratie hiernaast).

In zaak T-877/08 werd een octrooi met betrekking tot een werkwijze voor het bereiden van het gas diazomethaan daartegen niet inventief geacht ten aanzien van een anterioriteit (4) als meest nabije stand van de techniek, wanneer deze werd gecombineerd met een anterioriteit (1).

De octrooihouder verweerde zich door te stellen dat de deskundige in het vakgebied zich niet zou wenden tot het proces volgens document (4) omdat een verder document (6) duidelij-



lijk maakte dat er bij die werkwijze ontploffingsgevaar bestond. De TKB schoof dit argument terzijde, omdat er voor de deskundige die uitgaat van document (4) als meest nabije stand van de techniek geen reden bestond om document (6) te raadplegen<sup>30</sup>.

15. Per analogie heeft het voorgaande meteen ook tot gevolg dat de wegsturing waarop de octrooihouder zich beroept, niet *per se* actueel moet zijn op de prioriteitsdatum. Het is perfect mogelijk dat, wanneer een document A als meest nabije stand van de techniek wordt gehanteerd en dat document een element bevat dat de deskundige zou ontraden om de uitvinding toe te passen, die wegsturing voor gevolg heeft dat de uitvinding inventief is ten aanzien van document A, zelfs wanneer die stelling voor de prioriteitsdatum van het octrooi werd weerlegd in een niet-gerelateerd document B. Anders wordt het wanneer kan worden aangetoond dat de deskundige in het vakgebied de wegsturing naast zich neer zou leggen op basis van zijn algemene vakkennis. Dit zal het geval zijn bij duidelijke fouten of misvattingen<sup>31</sup>.

<sup>29</sup>. TKB EOB 7 april 1999, T-59/96, *Castrol / SEPPIC e.a.*, punt 3.7.1.

<sup>30</sup>. TKB EOB 5 mei 2009, T-877/08, *Phoenix Chemicals / Dynamit*, punt 4.7.: "According to the Appellant, document (6) taught that the process of document (4) was not safe. This argument is irrelevant in the present case, since it is the combination of document (4) with document (1) which is contemplated to assess inventive step." De uitkomst zou hier misschien anders zijn geweest als het kon worden aangetoond dat de deskundige op basis van zijn algemene vakkennis had kunnen afleiden dat de besproken werkwijze niet veilig was (technisch vooroordeel).

<sup>31</sup>. Cf. per analogie, inzake de lezing van een octrooiaanvraag: Kh. Antwerpen (7<sup>de</sup> k.) 11 juni 2010, AR A/08/06919, *Ajinomoto / Helm e.a.*, onuitgeg.: "Als derde element wordt door GBT+ gesteld dat de gevonden mutanten aan een sequentie bepaling werden onderworpen waarvan het resultaat was dat de mutaties op posities 487 en 597 plaatsvonden terwijl in EP '710 sprake is van posities 81 en 118. Ajinomoto toont voldoende naar recht aan dat dit materiële vergissingen betrof en dit op volgende wijze: [...]. Deze fout werd bevestigd door het EOB als 'obvious' (duidelijk). De rechtbank weerhoudt de stelling dat de vakman geconfronteerd met de octrooiaanvraag deze vergissing zou herkennen en beseffen wat de correcte posities zijn." Anderzijds kan men ook stellen dat een anterioriteit die dermate duidelijke fouten bevat, misschien door de deskundigen in het vakgebied niet als uitgangspunt zou worden gekozen en dat het niet geschikt is als meest nabije stand van de techniek...

*(ii) Technisch*

16. Om een ontradend effect te hebben op de vakman, zal enkel een technisch bezwaar doorwegen. Economische overwegingen hebben geen plaats binnen het kader van de technische analyse van de stand van de techniek.

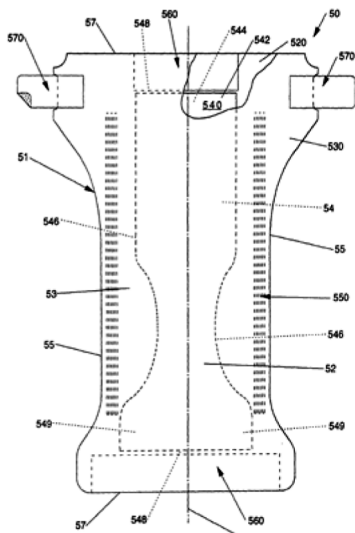


Fig. 3

In zaak T-852/04<sup>32</sup> had het betwiste octrooi van Procter & Gamble betrekking op een luier met een toplaag waarop een lotion werd aangebracht. Uit een eerder document (1) bleek dat de lotion in kwestie al bekend was voor gebruik op de toplaag van luiers. Het specifieke type luier waarvoor bescherming werd opgeëist in het octrooi, werd echter niet geopenbaard in document (1). Dat type werd wel beschreven in document (3), hetzij dan zonder lotion in de toplaag. De TKB weerhield document (1) als meest nabije stand van de techniek, zodat het objectief technische probleem “*providing merely a further lotion-coated diaper*” werd. Bij de oplossing van dat probleem zou de deskundige volgens de TKB-document (3) in aanmerking hebben genomen. Procter & Gamble wierp als verweer op dat de deskundige die luier juist niet zou kiezen, omdat het materiaal dat bij deze luier voor de toplaag wordt gebruikt, duurder is dan dat van andere luiers. Omdat dat bezwaar economisch eerder dan technisch is, werd het door de TKB niet weerhouden<sup>33</sup>.

In zaak T-0820/08<sup>34</sup> aanvaardde de TKB daarentegen wél dat er wegsturing voorhanden was. De Oppositieafdeling had in een tussenbeslissing geoordeeld dat de uitvinding van Unilever, “*een in water oplosbaar sacht, omvattende afwasmiddel in gelvorm, bestaande uit ingekapseld bleekmiddel en, in*

*gewicht gemeten, 15% tot 80% water*”, inventief was. Reckitt Benckiser voerde als opposant in de procedure drie door de TKB relevant geachte anterioriteiten aan. Met een eerste document werd bewezen dat het gebruik van afwasmiddel in in water oplosbare zakjes gekend was. In deze zakjes werd afwasmiddel in vaste vorm – met name korrels – verpakt. De twee andere documenten toonden aan dat ook het in de conclusie beschreven afwasmiddel in gelvorm bekend was uit de stand van de techniek. Deze gel werd echter met een wax-coating omhuld. In eerste instantie<sup>35</sup> nam de TKB het eerste document als meest nabije stand van de techniek. Het onderscheid met de uitvinding schulde erin dat het afwasmiddel in de uitvinding een gel is die, in gewicht gemeten, voor 15 tot 80% uit water bestaat. Aangezien de techniek van het verspreiden van doses afwasmiddel al bekend was, bestond het objectief technische probleem volgens de TKB uit het ontwikkelen van een alternatief ten aanzien van de stand van de techniek voor het verspreiden van doses afwasmiddel in een afwasmachine.

Vervolgens besloot de TKB dat het voor de deskundige in het vakgebied niet voor de hand liggend was om de meest nabije stand van de techniek te combineren met het afwasmiddel in gelvorm dat uit de andere twee anterioriteiten bekend was. Centraal in die beslissing stond een duidelijke wegsturing, met name dat de deskundige zou vrezen dat de verpakking volgens de uitvinding instabiel zou zijn. De TKB achtte het immers logisch dat het verpakken van samenstellingen *die water bevatten in zakjes die in water oplosbaar zijn*, met twijfels en negatieve verwachtingen, eerder dan een redelijke succesverwachting, gepaard zou gaan.

**2.2.3. Besluit**

17. Naast concrete, wijd verspreide technische vooroordelen tegen de uitvinding *per se* kunnen blijkens het voorgaande ook elementen in specifieke anterioriteiten dienstig zijn voor de octrooihouder. Hierbij is vereist dat de deskundige die wordt geconfronteerd met het objectief technische probleem en vertrekt vanuit de meest nabije stand van de techniek, kennis zou nemen van deze wegsturing of tot kennisname daarvan zou worden aangezet. Ook is het nodig dat hij deze wegsturing ernstig zou nemen, met name dat hij deze niet eenvoudig op basis van zijn algemene vakkennis zou kunnen weerleggen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zal de stap van de meest nabije stand van de techniek naar de uitvinding beschreven in de octrooi-conclusie niet voor de hand liggend worden geacht.

<sup>32</sup>. TKB EOB 31 januari 2007, T-852/04, Procter & Gamble / SCA & Kimberly-Clark.

<sup>33</sup>. TKB EOB 31 januari 2007, T-852/04, Procter & Gamble / SCA & Kimberly-Clark, punt 4.9.1.: “*The Appellant argued that the skilled person would not have selected a diaper having a hydrophilic topsheet, since such topsheets are usually more expensive than hydrophobic topsheets. However, while additional costs resulting from the choice of a hydrophilic topsheet may play a role in relation to economic considerations, this cannot amount to a technical deterrent against the application of the teaching of document (3).*”

<sup>34</sup>. TKB EOB 8 juni 2010, T-0820/08, Reckitt Benckiser UK Ltd / Unilever PLC.

<sup>35</sup>. Naderhand werd de *problem-solution*-benadering ook toegepast met de anterioriteit waarin de gelvorm wordt beschreven als meest nabije stand van de techniek. Het resultaat was echter identiek.



### 3. DE BELGISCHE OCTROOIRECHTSPRAAK

#### 3.1. Uitgangspunt

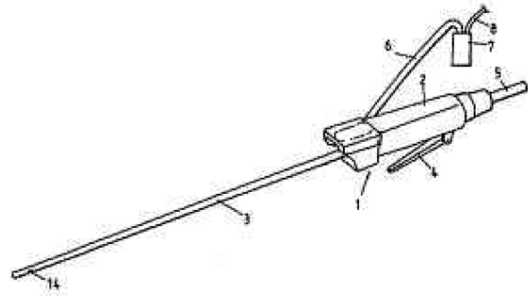
18. Zoals in de ons omringende jurisdicties<sup>36</sup>, hebben de octrooihouders zich ook in Belgische procedures al met wisselend succes op een technisch vooroordeel of wegsturing door de relevante stand van de techniek beroepen bij het verweer op een nietigheidsvordering. Ook de doctrine vermeldt dat het overwinnen van een vooroordeel of wegsturing in de stand van de techniek kan wijzen op uitvindingswerkzaamheid<sup>37</sup>.

Voorafgaand aan een nadere blik op de behandeling van het leerstuk in de recente Belgische octrooirechtspraak moet echter worden benadrukt dat een gebrek aan bewijs van een vooroordeel of wegsturing vanwege de octrooihouder uiteraard niet meteen leidt tot een gebrek aan inventiviteit. De octrooihouder geniet van een vermoeden *iuris tantum* van de geldigheid van zijn titel, zodat het aan degene die zich beroept op de nietigheid, toekomt om zijn stelling te bewijzen<sup>38</sup>. Het feit dat er op de prioriteitsdatum geen concrete tegenkanting bestond tegen de uitvinding, heeft uiteraard niet voor gevolg dat zij op een voor de hand liggende manier voortvloeit uit de stand van de techniek. Het is inderdaad slechts in het geval dat op gemotiveerde en gedocumenteerde wijze wordt aangetoond dat een uitvinding niet berust op uitvindingswerkzaamheid, dat zij m.a.w. voor de hand liggend was, dat het octrooi op die grond nietig kan worden verklaard<sup>39</sup>.

#### 3.2. Toepassingen in de rechtspraak

19. In de zaak *Malak / Endoscopie e.a.* wist de houder van een octrooi met betrekking tot een apparaat voor liposuctie de rechtbank van eerste aanleg te Brussel er aan de hand van wetenschappelijke literatuur van te overtuigen dat de uitvin-

ding inging tegen de vooroordelen die heersten ten tijde van de prioriteitsdatum<sup>40</sup>.



De uitvinding onderscheidde zich van de stand van de techniek doordat het apparaat voorziet dat de canule (het langwerpige uiteinde dat in de huid wordt ingebracht) een nutatie- (d.w.z. ronddraaiende) beweging vertoonde om het vet los te maken, terwijl de bekende apparaten een translatieve ('in-en-uit') beweging toepasten. In de eerste van de aangevoerde anterioriteiten werd inderdaad uitdrukkelijk een mechanisme voorzien om nutatie te vermijden. In een tweede, latere anterioriteit die ook een translatieve beweging van de canule beschreef, was dergelijk mechanisme niet voorhanden. Volgens de rechtbank had de octrooihouder niettemin op een positieve wijze de inventiviteit aangetoond doordat zijn uitvinding inging tegen de vooroordelen ten tijde van de prioriteitsdatum<sup>41</sup>. Het hof van beroep trad deze stelling bij en preciseerde verder dat het feit dat de latere anterioriteit niet uitdrukkelijk het vermijden van nutatie predikte, niet uitsloot dat men toentertijd meende dat die beweging ongunstig was voor het verwijderen van vet<sup>42</sup>.

In deze zaak werd de lat voor het aannemen van een vooroordeel schijnbaar niet bijzonder hoog gelegd. Allicht was er eerder sprake van wegsturing, aangezien het element dat volgens de octrooihouder en de rechtbank leidde tot een voor-

<sup>36</sup> Cf. bv. England & Wales Court of Appeal (Pat.), *Pozzoli / BDMO*, [2007] EWCA Civ.588; Rb. 's-Gravenhage 4 december 2002, rolno. 01-2601 en 02-1968, *Campina Melkunie / Cola Dairy Products*; Cass. (fr.) 19 december 2000, rolno. 2231 FS-P, *Lily France / Genentech* en BPatG 22 januari 2010, 14 W (pat) 8/07.

<sup>37</sup> M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Larcier, 1999, p. 72-73, nr. 141 (met verwijzing naar Franse rechtspraak); Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2003-2006)", *TBH*, 2007/5, p. 423(431), nr. 17 *in fine*; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire*, Larcier, 2010, p. 114, nr. 129, 6<sup>de</sup> streepje en Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, "Overzicht van rechtspraak. Evoluties in het octrooirecht (2007-2010)", *elders in dit nummer gepubliceerd*, randnr. 43.

<sup>38</sup> Brussel (9<sup>de</sup> k.) 17 september 2004, *ICIP* 2004, p. 367; Antwerpen (1<sup>ste</sup>bis k.) 15 juni 2009, 2008/AR/2197, *Anverre / Senz*, *onuitgeg.*

<sup>39</sup> Cf. bv. het hierna besproken vonnis van de Antwerpse rechtbank van koophandel, waarin een beweerd gebrek aan inventiviteit dat 'op zéér algemene wijze aangevoerd' werd, zonder concrete invulling van de principes van de *problem-solution*-benadering, niet werd weerhouden: Kh. Antwerpen (7<sup>de</sup> k.) 2 juli 2010, AR A/09/08112, *Sumitomo / Indspec*, *onuitgeg.*

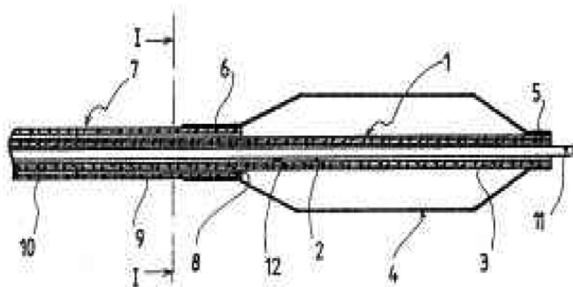
<sup>40</sup> Rb. Brussel (4<sup>de</sup> k.) 3 februari 2006, AR 2005/863/A, *Jean Malak / Endoscopie e.a.*, *onuitgeg.*

<sup>41</sup> Rb. Brussel (4<sup>de</sup> k.) 3 februari 2006, AR 2005/863/A, *Jean Malak / Endoscopie e.a.*, *onuitgeg.*: "Attendu par ailleurs qu'il résulte de la littérature scientifique produite par le demandeur que l'application, à un appareil de lipo-aspiration, d'un mouvement de nutation allait à l'encontre des préjugés de l'époque et que cette application emporte des avantages significatifs; Que ces deux circonstances sont généralement considérées par l'OEB et la doctrine comme des indices de l'activité inventive; Attendu qu'il s'en déduit en l'espèce que le demandeur a bien fait preuve d'une activité inventive au sens de la loi; Que par conséquent, le brevet litigieux ne peut être annulé sur cette base."

<sup>42</sup> Brussel (9<sup>de</sup> k.) 15 oktober 2009, AR 2006/AR/3172, *Jean Malak / Endoscopie e.a.*, *onuitgeg.*: "Ce n'est évidemment pas parce que le brevet 'Cucin' ne préconise pas la mise en œuvre d'un mécanisme pour éviter un éventuel mouvement de nutation qu'il faut en déduire que l'état de la technique ne considèrerait pas à l'époque que celui-ci était contre-indiqué pour réaliser des prélèvements, que ce soit de tissus biologiques ou de graisse. Le brevet 'Cucin' est postérieur au brevet 'Watmough' (reconnu comme étant l'état antérieur le plus proche) et ne le contredit pas sur ses recommandations d'éviter toute vibration de la canule."

oordeel, te vinden was in de meest nabije stand van de techniek. Naar verder bewijs dat het vooroordeel wijd verspreid was, wordt noch in het vonnis, noch in het arrest verwezen. Daarbij komt nog dat het mechanisme dat in de eerste anterioriteit werd voorzien om nutatie te vermijden, schijnbaar specifiek werd ingevoegd omdat het toestel diende voor erg precieze extracties, wat in het toestel volgens het octrooi niet het geval was. Dat de bewijslast van een vooroordeel niettemin op de octrooihouder rust en een loutere bewering in die zin niet volstaat, werd door het Brusselse hof van beroep in een eerder arrest al bevestigd<sup>43</sup>. Dit is een toepassing van het beginsel *'reus in excipiendo fit actor'*<sup>44</sup>, aangezien het vooroordeel door de octrooihouder wordt opgeworpen als verweer op de nietigheidsvordering.

20. Wegsturing door de stand van de techniek, een gegeven waarvoor zoals hierboven besproken niet vereist is dat ontrading wijd verspreid of universeel is onder de deskundigen in het vakgebied, kwam ook al in de Belgische octrooi-rechtspraak aan bod.



In de zaak *Schneider / Johnson & Johnson*<sup>45</sup> werd de geldigheid van een octrooi met betrekking tot een katheter betwist. Het octrooi bood bescherming voor een katheter met een polyamide buitenlaag en een binnenlaag van polyethyleen. Als meest nabije stand van de techniek werd gekozen voor een anterioriteit 'Machold' m.b.t. een dubbel gelaagd katheter.

De buitenlaag van dit katheter bestond uit polyamide (niet te verwarren met polyimide of polymide algemeen). De binnenlaag bestond uit Teflon®. De rechtbank oordeelde dat, uitgaande van deze openbaring, de uitvinding volgens het octrooi niet voor de hand liggend was. Zij stelt daarbij vast dat de anterioriteit de vakman zelfs wegleidt van de uitvinding omdat erin wordt gesteld dat *"het de voorkeur geniet om geen polyethyleen te gebruiken in katheters gelet op de grotere wanddikte van katheters in dit materiaal, en dat polyethyleen ernstige nadelen vertoont in vergelijking met*

*polymide. Zelfs indien Machold leert dat polyethyleen in beginsel kan worden gebruikt voor de buitenlaag van katheters, wordt geen melding gemaakt van het gebruik van polyethyleen als binnenlaag. Integendeel, Machold stelt dat in een Teflon binnenlaag moet worden voorzien, teneinde de wrijving te beperken. Teflon staat bekend als een materiaal met een zeer lage wrijvingscoëfficiënt. Het ligt niet voor de hand om deze teflonbekleding weer te vervangen door een polyethyleen binnenlaag"*. De rechtbank stelt aldus vast dat de anterioriteit die als meest nabije stand van de techniek werd weerhouden, de deskundige in het vakgebied wegleidt van de toepassing van de uitvinding.

De Antwerpse rechtbank van koophandel aanvaardde niet dat er van wegsturing in de stand van de techniek sprake was in de zaak *Teva / Sepracor*<sup>46</sup> inzake een Europees octrooi met betrekking tot het gebruik van de enantiomeer levocetirizine voor de behandeling van allergische rhinitis en astma. Levocetirizine is de (-) enantiomeer van de op de prioriteitsdatum van het betwiste octrooi gekende chirale verbinding cetirizine. De rechtbank weerhield niet dat het isoleren en afzonderlijk onderzoeken van de twee enantiomeren in dit concrete geval berustte op uitvinderswerkzaamheid. Van belang voor deze bijdrage is dat de rechtbank uitdrukkelijk wegsturing uitsloot. Sepracor had ter verdediging schijnbaar opgeworpen dat de deskundige in het vakgebied zich ten tijde van de prioriteitsdatum eerder zou richten op de chemische modificatie van de verbinding of op de ontwikkeling van een nieuwe stof, dan op het isoleren van de enantiomeren. In dit geval werd 'wegsturing' derhalve gekwalificeerd als een aanzet naar een alternatief, eerder dan als een concrete ontrading ten aanzien van de oplossing volgens de uitvinding. De rechtbank wees het verweer *"uit zuiver economisch oogpunt en met kennis van de stand van de techniek"* af. De economische reden die de rechtbank aanhaalt is dat het isoleren en onderzoeken van de enantiomeren van een gekende chirale verbinding *"een minder budgettaire doorwegende commerciële onderzoeksbeslissing"* is dan het door de octrooihouder geformuleerde alternatief. De budgettaire overweging die mee wordt gewogen, staat in contrast met de rechtspraak van het EOB waarin wordt gesteld dat de stand van de techniek uitsluitend vanuit *technisch* oogpunt moet worden benaderd<sup>47</sup>.

Dezelfde rechtbank zag overigens wel wegsturing of wegleiding in de zaak *Sumitomo / Indspec*<sup>48</sup>. Het betwiste octrooi in deze zaak had betrekking op een fenolhars, en werkwijzen voor de bereiding daarvan, voor gebruik in een rubbersamenstelling. Indspec beperkte het octrooi om enkel nog

43. Brussel (9<sup>de</sup> k.) 16 juni 2006, *Ing.Cons.* 2006, p. 503(515): *"Les appelants n'établissent pas qu'il existait, en 1988, un préjugé selon lequel le harpon ne pouvait tenir sur un épaulement horizontal."*

44. *"Wie excepties inroept wordt eiser"* (i.e. draagt daarvan de bewijslast).

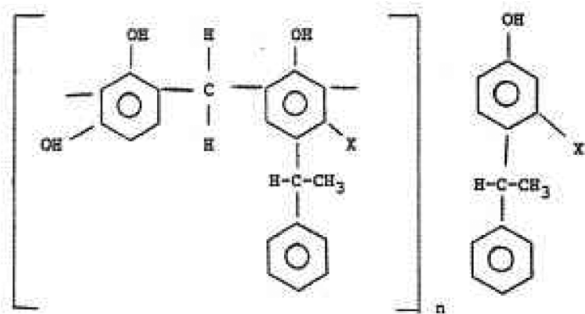
45. Rb. Brussel (24<sup>ste</sup> k.) 12 september 2008, AR 04/9656/A, *Schneider / Johnson & Johnson Medical e.a., onuitgeg.*

46. Kh. Antwerpen (7<sup>de</sup> k.) 11 december 2009, *IRDI* 2010/3, p. 254(260).

47. Cf. de hierboven besproken beslissing TKB EOB 31 januari 2007, T-852/04, *Procter & Gamble / SCA & Kimberly-Clark* waarin de vaststelling dat het ene materiaal duurder is dan het andere, niet wordt meegewogen bij de beoordeling van inventiviteit.

48. Kh. Antwerpen (7<sup>de</sup> k.) 2 juli 2010, A/09/08112, *Sumitomo / Indspec, onuitgeg.* (beroep werd aangetekend).

betrekking te hebben op resorcinol-bevattende harsen, een herformulering die door de rechtbank werd aanvaard.



Deze resorcinol-harsen werden, aldus het geherformuleerde octrooi, bekomen door resorcinol onder andere te doen reageren met een bepaalde verbinding volgens formule (II). Bij de toepassing van de *problem solution*-benadering wordt een bepaalde anterioriteit waarin een ander type hars wordt gecombineerd met diezelfde verbinding (II) niet weerhouden, omdat de daarin beschreven techniek in de ogen van de vakman niet noodzakelijk verenigbaar zou zijn met resorcinol-harsen, die gekenmerkt worden door een andere reacti-

viteit. De rechtbank ziet in die anterioriteit zelfs een wegsturing (*‘lijkt net weg te leiden’*) van de uitvinding.

### 3.3. Besluit

21. Het is duidelijk dat ook in Belgische geschillen de octrooihouder zich bij zijn verweer op een nietigheidsvordering met gunstig gevolg kan bedienen van de beschikbare anterioriteiten. Het formele onderscheid dat bij de Beroepskamers wordt getrokken tussen wijd verspreide technische vooroordelen en een loutere wegsturing die wordt geput uit één of enkele anterioriteiten, lijkt hier niet zozeer te spelen. Enkel de toekomst kan uitwijzen of de Belgische hoven en rechtbanken meer naar een striktere benadering zullen leunen of dat zij deze flexibiliteit aan de dag zullen blijven leggen. Men zal zich echter moeten hoeden voor natte-vingerwerk bij de beoordeling van deze verweren. De persoonlijke ervaring van een octrooihouder dat hij ten tijde van de prioriteitsdatum ‘tegenkating’ ondervond, zal alleszins niet volstaan om een objectieve, technische analyse van de relevante stand van de techniek te vervangen.

## 4. SLOTBEDENKINGEN

22. Met deze bijdrage werd aangetoond dat de octrooihouder in sommige gevallen met de beschikbare anterioriteiten de op zijn titel gerichte nietigheidsvordering zal kunnen counteren met bewijs van technische vooroordelen of wegleiding in de relevante stand van de techniek. Het weze echter herhaald dat een gebrek aan dergelijk bewijs er niet sowieso toe leidt dat een gebrek aan inventiviteit is bewezen. De bewijslast van de nietigheid van een octrooi rust, in de Belgische rechtsorde, immers nog steeds bij degene die zich erop beroept. Een gebrek aan concrete tegenkating in de stand van de techniek zal uiteraard niet meteen met zich meebrengen dat een uitvinding daar op een voor de hand liggende manier uit voortvloeit<sup>49</sup>. Wanneer de octrooihouder

het bewijs van een technisch vooroordeel of wegsturing echter wel kan aanbrengen, dan maakt hij een mooie kans dat zijn titel de procedure zal overleven.

Katachtigen zijn voor het octrooirecht een rijke bron aan metaforen. Nadat de angorakat<sup>50</sup> haar intrede heeft gedaan bij de inbreukvraag, blijken, bij de beoordeling van inventiviteit, ook papieren tijgers van nut. Die tijger is, aldus Lord Justice Jacob, een vooroordeel dat als een leeuw de deskundige het pad naar de uitvinding lijkt te versperren. Wanneer deze papieren tijger ten prooi valt aan het genie van de uitvinder, dan verdient laatstgenoemde een beloning in de vorm van een octrooi.

<sup>49</sup>. Zo zal het eerste wiel menigeen in het Mesopotamië van ± 3500 V.C. hebben verbaasd, zonder dat het daarom vooraf de algemene opvatting was dat die uitvinding *niet* geschikt zou zijn voor het beoogde doel. Of dat voor het (niet aan voorafgaand onderzoek onderworpen) Belgische octrooi BE 1016479 A6 met betrekking tot een “*rond object geschikt om verplaatsing van goederen en/of personen te vereenvoudigen*” nog steeds het geval was, laat ik aan de wijsheid van de lezer.

<sup>50</sup>. Onder andere beschreven door W.A. HOYNG in “De dood van de angorakat?”, *Bijblad Industriële Eigendom* 2007, p. 628. De metafoor verwijst in het octrooirecht, kort gezegd, naar de praktijk waarbij de octrooihouder tijdens discussies over de geldigheid van de titel voorhoudt dat de beschermingsomvang van zijn octrooi erg beperkt is – als een natte angorakat wiens lange haren plat tegen de huid hangen – terwijl hij bij de inbreukvraag de beschermingsomvang zo ruim mogelijk – als een briesende angorakat wiens vacht ten berge rijst – zal trachten te omschrijven.