

De interpretatie van octrooien aan de hand van het verleningsdossier en andere extrinsieke elementen. Mag wie A heeft gezegd naderhand nog B zeggen?

CHRISTOPH DE PRETER EN KRISTOF ROOX

Advocaten Crowell & Moring¹

1. Inleiding

1. Het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi is één van de belangrijkste en moeilijkste twistpunten in het octrooirecht. Hierbij neemt een octrooihouder soms een dubbelzinnige houding aan. Het gebeurt dat een octrooihouder in de verleningsprocedure een eerder beperkte lezing aan de octrooiconclusies geeft om nieuweheids- en of inventiviteitsbezwaren te vermijden, terwijl in een inbreukprocedure een ruimere interpretatie wordt gehanteerd om bepaalde handelingen onder de octrooiconclusies te krijgen. Bijgevolg rijst de vraag of de Belgische octrooigerechten bij de interpretatie en bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi enkel en alleen aangewezen zijn op de tekst van het octrooi zelf. Of mag men daarentegen ook een beroep doen op “extrinsieke” elementen, zoals het verleningsdossier van dat octrooi², of verklaringen van de octrooihouder in eerdere octrooi-procedures? Met deze bijdrage zal worden gepoogd om een eerste aanzet te geven tot beantwoording van deze vraag. Zoals zal blijken zijn de auteurs de mening toegedaan dat men in België – net als in een aanzienlijk aantal andere Europese landen – wel degelijk acht mag slaan op “extrinsieke” elementen.

2. De vraag naar de relevantie van “extrinsieke” elementen wordt in de octrooi-praktijk overwegend gesteld in het kader van de equivalentieleer. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een octrooihouder kan tijdens de verleningsfase van zijn Europees octrooi worden geconfronteerd met bezwaren vanwege het Europees Octrooibureau

(‘EOB’). Hierop wordt de omvang van de octrooiconclusies beperkt, bijvoorbeeld door toevoeging in een conclusie, aan de reeds geclaimde maatregelen a en b, van een bijkomende maatregel c. Kan die octrooihouder in een latere inbreukprocedure kenmerk c “weginterpreteren” en een vermeende namaker vervolgen omdat deze bij equivalentie inbreuk zou plegen op het octrooi door het gebruik van de maatregelen a en b? HOYNG verwijst naar deze probleemstelling met de mooie beeldspraak van de ‘angorakat’ die ‘*zich tijdens de verleningsprocedure bescheiden opstelt met betrekking tot de gevraagde bescherming, om vervolgens wanneer hij door het gat van de verlening is gekropen een ruime bescherming [prendeert]*’³. In het Amerikaans recht kan het antwoord op deze vraag worden gevonden in het leerstuk van de “*prosecution history estoppel*” of “PHE” (cf. *infra*). Hierna zal worden nagegaan of er in Europa een variant bestaat op het PHE-principe.

Maar ook buiten de equivalentieleer – in het kader van een letterlijke octrooi-interpretatie of zelfs in nietigheidsprocedures – kan een blik op het verleningsdossier verhelderend zijn. Zo kan de octrooihouder in correspondentie met de onderzoeker van het EOB informatie hebben verleend over de wijze waarop een bepaalde chemische conventie moet worden begrepen die in het octrooi voorkomt, of kan hij een bepaalde interpretatie hebben gegeven aan anterioriteiten die deel uitmaken van de stand van de techniek. Die interpretatie kan relevant zijn voor de bepaling van de geldigheid of beschermingsomvang van het verleende octrooi.

¹ De auteurs houden eraan om Mej. Elisabeth Verbrugge, studente aan de KU Leuven, te danken voor haar deskundige hulp bij de totstandkoming van deze bijdrage.

² Uiteraard zal deze vraag alleen een rol spelen bij Europese octrooien en niet bij Belgische octrooien die immers « registratie-octrooien » zijn en waarbij geen voorafgaande onderzoeksprocedure plaatsvindt.

³ W. HOYNG, “De dood van de angorakat?”, *BIE* 2007, 628.

3. Hierna wordt eerst kort de draagwijdte toegelicht van het PHE-principe in het Amerikaans octrooirecht (*infra sub 2*). Vervolgens wordt nagegaan of de toepassing van dit principe – of van gelijkaardige regels – toegelaten is onder het Europees Octrooiverdrag (“EOV”) (*infra sub 3*) en in welke mate het PHE-principe ingang heeft gevonden in de octrooipraktijk van een aantal EOV-Verdragstaten (*infra sub 4*). Tenslotte wordt nader ingegaan op de octrooipraktijk in België (*infra sub 5 en 6*).

2. Prosecution History Estoppel in de Verenigde Staten

De equivalentietheorie als bescherming voor de octrooihouder

4. Het Amerikaanse principe van het “*prosecution history estoppel*” hangt nauw samen met de toepassing van de equivalentietheorie in het Amerikaans octrooirecht⁴. Kort gezegd komt deze theorie erop neer dat de beschermingsomvang van een octrooi zich niet alleen uitstrekt tot hetgeen het octrooi letterlijk claimt, maar ook tot equivalente octrooimaterie, i.e. tot materie waar men een middel uit het octrooi vervangt door een ander middel dat in wezen eenzelfde functie vervult, waardoor men tot eenzelfde resultaat komt als hetgeen men met het oorspronkelijke middel zou bereiken^{5 6}. In dit verband bevindt de octrooihouder zich in een moeilijk parket: hij kan onmogelijk tijdens de aanvraagprocedure reeds elke mogelijke kleine wijziging voorzien waardoor het octrooi zou kunnen worden omzeild en hiervoor bescherming claimen⁷. Dit is het zogenaamde “design around”-probleem. De equivalentietheorie strekt ertoe de octrooihouder precies op dit punt te beschermen door de beschermingsomvang van een octrooi uit te breiden, de letterlijke tekst van de conclusies te overstijgen en op zoek te gaan naar de achterliggende, wezenlijke kenmerken van de uitvinding.

“Prosecution history estoppel” als bescherming voor concurrenten en derden

5. Het spreekt voor zich dat de equivalentietheorie problemen stelt vanuit het oogpunt van de rechtszekerheid⁸. Derden zullen immers niet op de letter van het octrooi-schrift kunnen afgaan om de precieze beschermingsomvang van het octrooi te kunnen vaststellen.

Een bijkomende bedreiging van de rechtszekerheid stelt zich wanneer de octrooihouder in het verleden op één of andere wijze, hetzij impliciet, hetzij expliciet, zou hebben aangegeven dat de beschermingsomvang van diens octrooi beperkt is, maar vervolgens in het kader van een inbreukprocedure plotseling een ruimere interpretatie van het octrooi aanhangt. Het principe van de “*prosecution history estoppel*” of “*file wrapper estoppel*” tracht dit probleem op te vangen.

6. PHE is een uitdrukking die erop duidt dat een octrooiaanvrager, die in de loop van de verleningsfase (de “*prosecution phase*”) voor de bevoegde octrooionderzoeker de letterlijke beschermingsomvang van de octrooiaanvragen vernauwt door de draagwijdte van de conclusies te beperken, in een latere inbreukprocedure niet gerechtigd is om via een toepassing van de equivalentietheorie alsnog bescherming te verkrijgen voor octrooimaterie waarvoor men eerder van bescherming had afgezien. De octrooihouder is met andere woorden verhinderd (“*estopped*”) om in een inbreukprocedure een beschermingsomvang in te roepen voor diens octrooi die in tegenspraak is met eerdere verklaringen of handelingen tijdens de verleningsprocedure. In dit opzicht maakt PHE een tempering uit van de equivalentietheorie, zoals ook uitdrukkelijk werd aangegeven door het Amerikaanse Supreme Court⁹. Reeds in 1886 stelde het Supreme Court het volgende in *Shepard v. Carrigan*¹⁰: “*If an applicant, in order to get his patent, accepts one with a narrower claim than that contained in his original application, he is bound by it... Under the circumstances of this case the inventor could not even get a reissue based on the broader claim which she had abandoned... Much less can she, in a suit brought*

⁴ Zie in dit verband T.V. GARDE, “Legal Certainty, Stare Decisis and the Doctrine of Equivalents”, *E.I.P.R.* 2005, 365 e.v.

⁵ Zie, wat betreft de Belgische situatie, de uitstekende bijdrage van B. VANDERMEULEN en R. PEETERS, “De equivalentieleer in de Belgische octrooirechtspraak”, *I.R. D.I.* 2003, 131-137.

⁶ In de Verenigde Staten werd de equivalentietheorie met name verankerd in de rechtspraak van het Supreme Court in *Graver Tank v. Linde*, 339 U.S. 605 (1950), 85. Het Supreme Court besliste dat een octrooihouder zich op basis van zijn octrooi kan verzetten tegen een voorwerp dat, hoewel het niet letterlijk onder de octrooi-conclusies valt, “*performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result*”.

⁷ R. ROGGE, « Äquivalenz und die Bedeutung früherer beschränkender Erklärungen », 10^e Symposium van Europese Octrooirecters, 19-23 september 2000, Bijzondere uitgave van het *Pb. EOB* 2001, 16.

⁸ D. LICHTMAN, “Rethinking Prosecution History Estoppel”, *Univ. Chicago L. Rev.* 2004, 152.

⁹ Zie het Amerikaanse Supreme Court in *Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.* (95-728), 520 U.S. 17 (1997), dat “*prosecution history estoppel*” beschouwt als een “*well established limitation on the doctrine of equivalents*”.

¹⁰ *Shepard v. Carrigan*, 116 U.S. 593 (1886) (Woods, J.).

to restrain its infringement, enlarge her patent by argument so as to cover elements not falling within its terms, and which she had explicitly abandoned". Daarmee gaf het Supreme Court officieel leven aan het principe van het "prosecution history estoppel"¹¹.

7. In *Warner Jenkinson* stelde het Supreme Court het volgende over het PHE: "[the] surrender of subject matter during patent prosecution may preclude recapturing any part of that subject matter, even if it is equivalent to the matter expressly claimed". De beperking van een octrooiaanvraag hangende de verleningsprocedure heeft volgens deze rechtspraak dus niet *automatisch* tot gevolg dat de octrooihouder tijdens een latere inbreukprocedure niet "terug kan komen" op die eerdere beperking door middel van de equivalentietheorie. Meer nog, de werking van het PHE moet volgens het Supreme Court worden onderworpen aan een aantal voorwaarden.

Overeenkomstig de *Warner Jenkinson*-rechtspraak zal het "prosecution history estoppel" slechts dan ingang vinden, wanneer de bewuste beperking van de octrooiaanvraag werd verricht om de niet-octrooieerbaarheid van de geclaimde uitvinding uit de weg te gaan¹². De bewijslast hiervoor ligt bij de octrooihouder: deze moet bewijzen dat de bewuste beperking een ánder doeleinde had dan het respecteren van de wettelijke octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Slaagt de octrooihouder niet in dat bewijs, dan zal de rechter veronderstellen dat de beperking erop gericht was om een probleem van niet-octrooieerbaarheid uit de weg te gaan en treedt het PHE in werking.

8. In de *Festo* zaak heeft het Supreme Court nader bepaald welke omstandigheden de octrooihouder zoal kan inroepen om aan zijn bewijslast te voldoen en om, ondanks een uitdrukkelijke beperking van een octrooi-

conclusie tijdens de aanvraagprocedure, toch beroep te doen op de equivalentietheorie¹³.

3. Prosecution History Estoppel in het Europees Octrooiverdrag

Octrooiinterpretatie in het Europees Octrooiverdrag

9. Na een blik te hebben geworpen op de PHE-doctrine in de Verenigde Staten onderzoeken we nu of een gelijkwaardige doctrine bestaat binnen het stelsel van de Europese octrooien.

In dit verband moeten verschillende bepalingen in herinnering worden gebracht. Het bekende artikel 69 lid 1¹⁴ EOV luidt als volgt: "De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvraag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies."

Het Protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van artikel 69 EOV¹⁵ stelt verder dat artikel 69 EOV niet mag worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden 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. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin dat de conclusies alleen als richtlijn dienen en dat 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. De uitleg van artikel 69 EOV moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de

¹¹ Recente toepassingen van het PHE vindt men, naast de verschillende *Festo* beslissingen, o.m. in twee beslissingen van het U.S. Federal Circuit Court of Appeals: *Bass Pro Trademarks, L.L.C. v. Cabela's, Inc.*, niet gepubl., No. 2006-1276, 6 April 2007, en *Harvey D. Gillespie v. Dywidag Systems Int'l, USA*, niet gepubl., No. 2006-1382, 6 september 2007.

¹² *Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., o.c.*: "There are a variety of reasons why the PTO [het Amerikaanse Patents and Trademark Office dat in de Verenigde Staten octrooiaanvragen beoordeelt] may request a change in claim language, and if the patent holder demonstrates that an amendment had a purpose unrelated to patentability, a court must consider that purpose in order to decide whether an estoppel is precluded".

¹³ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 122 S. Ct. 1831, 62 USPQ2d 1705 (2002). Het is volgens *Festo* aan de octrooihouder om aan te tonen dat de bewuste wijziging van een octrooi-conclusie geen 'afstand' inhoudt van het octrooi-recht op een bepaalde situatie die bij equivalentie onder het octrooi zou vallen ("the amendment does not surrender the particular equivalent in question"). De octrooihouder moet aantonen dat hij, op het ogenblik van het wijzigen van de octrooi-conclusie tijdens de aanvraagprocedure, niet redelijkerwijze kon worden verondersteld om een conclusie op te stellen die letterlijk zag op hetgeen de octrooihouder bij equivalentie onder het octrooi wil zien vallen ("[t]he patentee must show that at the time of the amendment one skilled in the art could not reasonably be expected to have drafted a claim that would have literally encompassed the alleged equivalent"). Dat kan op drie manieren worden aangetoond: (i) het equivalent was niet voorzienbaar op het ogenblik van wijziging van de octrooi-conclusie, (ii) de ratio van de wijziging hield slechts oppervlakkig verband met het equivalent, en (iii) enige andere reden waardoor men van de octrooihouder niet redelijkerwijze kon verwachten dat hij een bepaald niet-substantieel element van de octrooiaanvraag expliciet zou beschrijven (bijvoorbeeld: een bepaald kenmerk van het octrooi was dermate evident en vanzelfsprekend dat het niet door de octrooihouder werd vermeld).

¹⁴ Dit artikel is overigens ongewijzigd gebleven in de nieuwe versie van het EOV ('EPC 2000').

¹⁵ Protocol van 5 oktober 1973 inzake de uitleg van artikel 69 van het EOV, B.S. 7 oktober 1977.

aanvrager als een redelijke rechtszekerheid¹⁶ aan derden wordt geboden.

Artikel 84 EOv stelt verder dat de conclusies “*steun moeten vinden*” in de beschrijving van het octrooi. De beschrijving maakt met andere woorden een soort “*réserve*” uit waaruit alle inhoud van de conclusies moet kunnen worden geput¹⁷. Hoewel conclusies dikwijls betrekking hebben op veralgemeningen van bijzondere voorbeelden gegeven in de beschrijving, mogen dergelijke veralgemeningen bijgevolg slechts worden toegelaten voor zover het gamma van voorbeelden in de beschrijving dit redelijkerwijze toelaat¹⁸.

10. Op de diplomatieke conferentie van 2000 te München voor de herziening van het EOv werd in artikel 2 nr. 1 van de Herzieningsakte voorgesteld om in het interpretatief protocol bij artikel 69 EOv expliciet de mogelijkheid in te schrijven tot octrooiinterpretatie aan de hand van de verleningsgeschiedenis, in het bijzonder indien uit de octrooiinterpretatie zou blijken dat de beschermingsomvang van een octrooi in de loop van de aanvraagprocedure werd ‘vernauwd’ om tegemoet te komen aan octrooieerbaarheidsbezwaren op grond van de stand van de techniek. Het voorstel luidde als volgt: “*for the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art*”. Dit voorstel werd evenwel afgewezen en niet aangenomen in de finale tekst van het gewijzigde EOv. Het staat met andere woorden buiten kijf dat er op de diplomatieke conferentie van 2000 voor is gekozen om geen *verplichting* te creëren voor de nationale gerechten om het PHE toe te passen. Een andere vraag is evenwel of de nationale gerechten de *mogelijkheid* hebben om te voorzien in een PHE. Deze vraag wordt hierna behandeld.

Laat artikel 69 EOv octrooiinterpretatie toe aan de hand van de verleningsgeschiedenis?

11. Het Duitse *Bundesgerichtshof* (“BGH”) was in de zaak *Kunststoffrohrteil* van oordeel dat artikel 69 EOv verbiedt dat in het kader van octrooiinterpretatie een beroep wordt gedaan op de verleningsgeschiedenis¹⁹. In essentie werden daarbij de volgende twee argumenten aangehaald: (i) enerzijds argumenteerde het BGH dat artikel 69 EOv uitsluitend toelaat dat de beschrijving en de tekeningen worden gebruikt ter interpretatie van de conclusies; (ii) anderzijds argumenteerde het BGH dat op de diplomatieke conferentie voor de herziening van het EOv te München het principe van de “*prosecution history estoppel*” bewust niet werd ingeschreven in het EOv.

Deze twee argumenten kunnen ons inziens niet overtuigen.

Ten eerste lijkt het onjuist om uit het bestaande artikel 69 EOv af te leiden dat men geen beroep zou mogen doen op “extrinsieke” elementen in het kader van een octrooiinterpretatie. Wanneer men de *ratio legis* van artikel 69 EOv onderzoekt, stelt men vast dat deze erin bestaat een compromis te bereiken en uit te drukken tussen twee moeilijk te verzoenen interpretatietradities: deze in het Verenigd Koninkrijk enerzijds, waar men traditioneel een letterlijke, strikte octrooiinterpretatie aanhield, en deze in Duitsland anderzijds, waar men overging tot een zeer extensieve interpretatie op basis van de uitvindingsgedachte (“*Erfindungsgedanke*”) die aan het bewuste octrooi ten grondslag lag²⁰. Aldus maakt artikel 69 EOv een “gulden middenweg” uit tussen twee interpretatiescholen, waarbij de ene uitgang van een letterlijke interpretatie van de conclusies “*in their natural and ordinary meaning*”, waarbij zelfs geen gebruik kon worden gemaakt van de beschrijving²¹, en waarbij de andere uitgang van de conclusies als louter uitgangspunt om de *Erfindungsgedanke* te identificeren, die de conclusies kon overstijgen²². In dat kader beoogt artikel 69 EOv om de onderlinge samenhang vast te leggen tussen de conclusies enerzijds, en de beschrijving en tekeningen anderzijds. Over het al dan niet

¹⁶ In de EPC 2000 versie werd uitdrukkelijk opgenomen dat het hier over “*legal certainty*” of “*sécurité juridique*” gaat. Die nuance was in de vorige versie van het EOv niet geheel duidelijk.

¹⁷ B. REMICHE en L. GRUSZOW, *La protection des inventions*, Larcier, Brussel, 1978, 231.

¹⁸ A. BRAUN en B. VAN REEPINGHEN, *Les brevets d'invention*, Larcier, Brussel, 1987, 95.

¹⁹ Bundesgerichtshof 12 maart 2002, *Kunststoffrohrteil*, X ZR 43/01, *GRUR* 2002, 511.

²⁰ M. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *Industriële Eigendom – Bescherming van technische innovatie*, Deventer, 2002, 170; G. PATERSON, *The European Patent System. The Law and Practice of the European Patent Convention*, Londen, Sweet & Maxwell 2001, 581-584; A. STEINFL, “The Doctrine of Equivalents Through The Eyes of the European Patent Convention”, *CASRIP Symposium Publication Series Nr. 6, Rethinking International Intellectual Property*, juli 2001, p. 117; zie ook Beslissing van het EOB nr. 6/88, *Pb. EOB* 1990, 114.

²¹ Lord Porter in *Electrical & Musical Industries Ltd. v. Lissen Ltd.*, *RPC* 1938, 57: “*if the Claims have a plain meaning in themselves, then advantage cannot be taken of the language used in the body of the Specification to make them mean something different*”.

²² Zie in dit verband de interessante vergelijking die Lord HOFFMANN maakt in de zaak *Kirin-Amgen v. Hoechst* tussen het Engelse en het Duitse octrooisysteem (House of Lords 21 oktober 2004, *Kirin-Amgen v. Hoechst*, *UKHL* 2004, §§ 17-22).

toelaatbaar zijn van “extrinsieke” interpretatie-elementen is artikel 69 EOv stilzwijgend. Artikel 69 EOv strekt er met andere woorden helemaal niet toe om octrooi-conclusies enkel en alleen te kunnen interpreteren aan de hand van de tekeningen en de beschrijving. Indien dat wel het geval zou geweest zijn, had artikel 69 EOv dan immers niet gesteld dat “*uitsluitend de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies*”?

Ten tweede is het niet correct dat sinds de diplomatieke conferentie voor de herziening van het EOv te München (2000) geen plaats meer zou zijn voor een beroep op “extrinsieke” interpretatie-elementen. Het is correct dat op de diplomatieke conferentie een voorstel werd afgewezen dat voorzag dat de rechtbanken zouden rekening moeten houden met de verleningsgeschiedenis (“*due account shall be taken*”). Het feit dat dit voorstel het niet heeft gehaald op de diplomatieke conferentie betekent evenwel niet dat het nu voor de nationale rechtbanken zou *verboden* zijn om acht te slaan op de verleningsgeschiedenis van een octrooi.

12. Wij zijn met andere woorden van mening dat artikel 69 EOv, alsook het daarmee samenhangende interpretatief protocol, de EOv-Verdragstaten en hun rechtbanken vrij laat om in het geval van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi al dan niet acht te slaan op het verleningsdossier of op eerdere uitlatingen van octrooihouders. Deze mening vindt niet alleen steun in de de rechtsleer²³, maar werd ook uitdrukkelijk aangenomen door de Nederlandse Hoge Raad, die stelt dat de rechter – weliswaar onder bepaalde voorwaarden – gebruik mag maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier²⁴. De Oostenrijkse octrooiwetgever heeft zelfs uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid voor het *Patentamt* om in het kader van een niet-inbreukprocedure acht te slaan op de verleningsgeschiedenis²⁵.

13. In België heeft het Hof van Cassatie nog niet de gelegenheid gehad om zich over deze kwestie uit te spreken. Zoals hierna zal worden aangetoond is de Belgische

rechtspraak en rechtsleer evenwel allerminst geneigd om interpretatie van een octrooi aan de hand van de verleningsgeschiedenis uit te sluiten. Ook in België lijkt men dus, minstens impliciet, aan te nemen dat artikel 69 EOv zich niet verzet tegen de jurisprudentiële ontwikkeling van (een soort) “*prosecution history estoppel*”.

Besluit

14. Hierboven werd onderzocht of het EOv al dan niet toelaat dat in het kader van de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi een beroep wordt gedaan op “extrinsieke” elementen. Er werd vastgesteld dat de meningen binnen Europa verdeeld zijn. Een eerste strekking, aangevoerd door het BGH, lijkt ervan uit te gaan dat het EOv expliciet het gebruik van “extrinsieke” elementen zou verbieden. Een tweede strekking, waarbij wij ons aansluiten, is van oordeel dat het EOv het vraagstuk naar het gebruik van “extrinsieke” elementen openlaat en deze kwestie overlaat aan het nationale octrooirecht en aan de nationale octrooierechter.

4. Rechtsvergelijkend overzicht: de toepassing van Prosecution History Estoppel in Europa

Inleiding

15. Hierboven hebben wij reeds uiteengezet dat het EOv o.i. de toepassing van het PHE noch verplicht, noch uitsluit. Wat de lidstaten van het EOv betreft moet de vraag naar de toelaatbaarheid van “extrinsieke” elementen bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi dus telkens worden beoordeeld naar nationaal recht. Het is dan ook aangewezen om de octrooi-praktijk in een aantal Europese jurisdicties te onderzoeken. Deze rechtsvergelijkende oefening maakt het voorwerp uit van deze afdeling.

Het weze opgemerkt dat deze bijdrage geenszins exhaustief is. Het is veeleer de bedoeling om aan te tonen dat (i) een groot aantal jurisdicties het principe erkent dat bij de interpretatie van een octrooi rekening kan worden

²³ M. FRANZOSI, “L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui et la teneur du dossier de délivrance du brevet d’invention”, *Rev. Prop. Int.* 2004, 40; M. SINGER en D. STAUDER, *The European Patent Convention. A Commentary*, Carl Heymanns, München, 2003, 245; M. FLAMÉE, “Beschermingsomvang van octrooien, equivalentiemethode”, in P. VAN CRAESBEECK (ed.), *Problemen van octrooirecht*, Kluwer, Diegem, 1994, 316; M. KOKTVEDGAARD en M. LEVIN, *Lärobok i Immaterialrätt*, 2004, 289; zie ook R. ROGGE, die in verband met de afstand van een bepaalde mate van octrooi-bescherming het volgende stelt: “...es ist Aufgabe des nationalen Rechts, Regeln dafür zu entwickeln, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Verzicht angenommen werden kann oder wann bestimmte Verhaltensweisen einem solchen Verzicht gleichgestellt werden” (R. ROGGE, “Schutz durch europäische Patente und Patentverletzung: Äquivalenzdoktrin und “Prosecution History Estoppel”, 10. *Symposium Europäischer Patentrichter Luxemburg*, 2001, 14).

²⁴ Hoge Raad 13 januari 1995, *Ciba-Geigy v. Oté Optics*, NJ 1995, 391; Hoge Raad 12 november 2004, NJ 2004, 674; Hoge Raad 22 december 2006, *Saier*, C06/054HR, geconsulteerd op www.rechtspraak.nl.

²⁵ § 163.5 PatG: “Bei der Beurteilung des Schutzbereiches des Patentes, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist, hat das Patentamt den Inhalt der Erteilungsakten und den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu berücksichtigen”.

gehouden met “extrinsieke” elementen²⁶, maar (ii) dat daarbij evenwel erg verschillende voorwaarden en rechtsgronden worden gehanteerd.

Gebruik van het verleningsdossier in Nederland

16. Hierboven werd reeds uiteengezet dat de Hoge Raad principieel het consulteren van de verleningsgeschiedenis niet ongenegen is²⁷. De regel is als volgt: derden (lees: beweerde inbreukmakers) mogen zich *altijd* op het verleningsdossier beroepen ten gunste van hun beperkende lezing van een octrooi. De octrooihouder daarentegen mag zich *alleen dan* op het verleningsdossier beroepen indien het voor de gemiddelde vakman, zelfs na bestudering van de beschrijving en de tekeningen, nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen²⁸.

17. Dit standpunt wordt gevolgd door de lagere rechtspraak. Het Gerechtshof te Den Haag heeft bijvoorbeeld het volgende overwogen in een beslissing *d.d.* 3 juli 2003 (waarbij overigens uitdrukkelijk wordt verwezen naar artikel 69 EOv en tóch de verleningsgeschiedenis van een octrooi in aanmerking wordt genomen, *cf. supra*, sub nrs. 9-14): “Voor de vraag of inbreuk op een octrooi wordt gemaakt is van belang welke de beschermingsomvang van dat octrooi is. Uitgangspunt is art. 53 ROW 1995 jo. art. 69 EOv en bijbehorend Protocol, volgens welke de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies

en de daarin voorkomende maatregelen en begrippen (...) Anders dan *Boston cs* evenwel betogen mogen derden voor het bepalen van de beschermingsomvang en dus voor het bepalen van de eigen handelingsvrijheid naar het oordeel van de rechtbank altijd te rade gaan bij het verleningsdossier en zich op voor de octrooihouder bezwaarlijke gegevens uit dat verleningsdossier beroepen, hetgeen te meer geldt voor directe concurrenten als *Cordis cs* op een terrein waar men ‘elkaar dagelijks in de gaten houdt’. De rechtbank heeft reeds eerder overwogen... dat uit [het arrest *Ciba-Geigy* van de Hoge Raad] is af te leiden dat het verleningsdossier zonder meer ten gunste van derden mag worden gebruikt, terwijl het ten voordele van de octrooihouder slechts mag worden aangewend wanneer voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van beschrijving en tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Juist met het oog op hun rechtszekerheid mogen derden in beginsel – behoudens voormelde twijfel – immers afgaan op het octrooischrift zelve en behoeven zij niet steeds een dikwijls vuistdik verleningsdossier te raadplegen, maar zij mogen dat laatste desgewenst altijd. Daaraan staat de billijke bescherming van de octrooihouder niet in de weg” (onderstreping toegevoegd)²⁹.

Ook kan ten exemplatieve titel naar de volgende uitspraken van de Haagse rechtbank worden verwezen:

- “Verder geldt dat, wanneer uit de verklaringen in het verleningsdossier afstand is gedaan van bepaalde bescherming, de octrooihouder later niet met een

²⁶ Deze vaststelling is niet zonder belang. Bepaalde auteurs, met name in Nederland, verzetten zich immers tegen een overmatig gebruik van het verleningsdossier op grond van een ‘harmonisatiegedachte’. Volgens deze gedachte moet de nationale octrooierechter zoveel als mogelijk rekening houden met de Europese octrooierechtspraak in het buitenland om grensoverschrijdend tot een bepaalde jurisprudentiële consistentie te komen (zie ook J. BRINKHOF, “Over ‘The Desire for Harmonisation’ en ‘The Avenue to Disunity’”, *BIE* 2007, 565-569). Het PHE-principe wordt in bepaalde jurisdicties daarom afgewezen omdat dit ook in andere landen het geval is. Op zich is dit uiteraard een lovenswaardig beginsel, en ook in Belgische octrooi geschillen wordt in toenemende mate door de partijen en/of de rechters een blik geworpen over de landsgrenzen heen. De harmonisatiegedachte vóóronderstelt evenwel (i) dat men ook een correct c.q. genuanceerd beeld heeft van de situatie in het buitenland, en (ii) dat men zich niet beperkt tot een verwijzing naar slechts een zeer beperkt aantal jurisdicties. Deze twee voorwaarden zijn o.i. niet vervuld wat de toepassing van de PHE betreft. Zo hebben sommige commentatoren vastgesteld dat jurisdicties zoals Duitsland en Engeland eerder afkerig staan tegenover een consultatie van het verleningsdossier, en vinden zij op basis van de bovenvermelde harmonisatiegedachte dat daar ook door andere nationale jurisdicties rekening mee zou moeten worden gehouden (zie bv. J. DEN HARTOG, “Het gebruik van informatie uit een octrooi verleningsdossier bij de uitleg van een octrooi”, *BIE* 2007, 696-699). Uit deze bijdrage blijkt echter dat er een meerderheid bestaat van Europese jurisdicties (met inbegrip van de Nederlandse octrooierechtspraak) die wél acht slaan op het verleningsdossier. Zoals hierna zal blijken heeft zelfs het Engelse High Court zich o.i. op het verkeerde been laten zetten door de harmonisatiegedachte en een onvolledig onvolledig overzicht van de toepassing van de PHE, aangezien het High Court de PHE onder meer heeft afgewezen op grond van de – deels ontbrekende – veronderstelling dat ook de Nederlandse en Duitse octrooierechters geen acht sloegen op het verleningsdossier. Ook werd hier opnieuw geen rekening gehouden met de situatie in andere jurisdicties (*cr. infra*). We sluiten ons dan ook volmondig aan bij HOYNG, die de absolute autoriteit van de Engelse en Duitse octrooierechtspraak in twijfel trekt: “Is Frankrijk niet een belangrijk octrooiland? Verkade wijst in zijn conclusie [bij de *Dijkstra/Saier-zaak*] op Italië, Zweden en Oostenrijk als landen die wél een file wrapper estoppel kennen. Daar kan naast Frankrijk ook België nog aan worden toegevoegd” (W. HOYNG, “De dood van de Angorakat?”, *BIE* 2007, 631).

²⁷ Hoge Raad 13 januari 1995, *Ciba-Geigy v. Oté Optics, o.c.*, 391.

²⁸ Hoge Raad 22 december 2006, *Saier, o.c.*, randnr. 3.5.3. Zie reeds eerder in dezelfde zin: ArrondRb. Den Haag 1 augustus 2001, *BIE* 2003, 158.

²⁹ Gerechtshof Den Haag 3 juli 2003, *BIE* 2003, 535.

*beroep op equivalentie alsnog de bescherming kan claimen, waarvan afstand is gedaan*³⁰.

- “Zoals de rechtbank meermalen heeft beslist kan het verleningsdossier zonder meer ten gunste van derden worden gebruikt, terwijl het ten gunste van de octrooihouder slechts mag worden aangewend wanneer de gemiddelde vakman ook na raadpleging van de beschrijving en de tekeningen in redelijkheid nog twijfelt hoe de inhoud van de conclusies moet worden uitgelegd. Die vuistregels hebben dan ook te gelden voor het oppositiedossier, voor zover dit reeds als een onderdeel van het verleningsdossier moet worden beschouwd”³¹
- “Zo er al niettemin onduidelijkheid bij de gemiddelde vakman zou zijn over dit een en ander, is van belang dat uit de verleningsgeschiedenis volgt dat de octrooihouder aan heeft gegeven dat tube 6 best op het dek kon worden geplaatst en dus niet noodzakelijkerwijze op koker 2 behoefde te zijn afgesteund, welke laatste stelling SBM c.s. thans trachten ingang te doen vinden”³²

Kortom, in Nederland bestaat er geen twijfel over dat de octrooirechters rekening houden met PHE.

Gebruik van het verleningsdossier in Duitsland

18. Volgens de rechtspraak van het *Bundesgerichtshof* in de zaak *Kunststoffrohrtel* is de octrooihouder in een inbreukprocedure weliswaar gebonden aan eventuele beperkingen of verklaringen aangebracht c.q. gemaakt tijdens de verlenings- en oppositieprocedures, maar dan moeten deze beperkingen wel uit het octrooischrift zélf blijken³³. In principe kan een Duitse octrooi rechter dus geen acht slaan op het verleningsdossier, wat volgens het *Bundesgerichtshof* ook logisch is in het licht van artikel 69 EOV en de noodzaak voor rechtszekerheid³⁴.

19. Op het principe dat het verleningsdossier niet in aanmerking komt bij het bepalen van de bescherming-

somvang van een octrooi bestaat evenwel een belangrijke uitzondering, met name wanneer de octrooihouder en de beweerde inbreukmaker in een inbreukprocedure tegenover elkaar staan na reeds de degens te hebben gekruist in een oppositieprocedure. In een dergelijk geval is de octrooihouder wél gebonden door verklaringen inzake of beperkingen van het octrooischrift. De wettelijke basis hiervoor is het principe van de goede trouw (“*Treu und Glauben*”)³⁵. Eén en ander werd door het *Bundesgerichtshof* beslist in de zaak *Weichvorrichtung II*³⁶. Tegenover derden die géén partij waren in de bewuste oppositieprocedure blijft evenwel de algemene regel gelden zoals vastgelegd in *Kunststoffrohrtel*.

20. Hoewel de bovenvermelde rechtspraak van het *Bundesgerichtshof* in de Duitse rechtsleer op verzet lijkt te stuiten, volgen de lagere Duitse gerechten het *Bundesgerichtshof*³⁷.

Gebruik van het verleningsdossier in het Verenigd Koninkrijk

21. Het Engelse Court of Appeal heeft in een aantal zaken rekening gehouden met het verleningsdossier van een octrooi om de beschermingsomvang van dat octrooi te bepalen³⁸. In één van die twee zaken werd zelfs naar de hogervermelde Ciba-Geigy rechtspraak van de Nederlandse Hoge Raad verwezen als “*persuasive guidance*”³⁹.

22. De mening van het Court of Appeal wordt evenwel niet gedeeld door de House of Lords. In *Kirin Amgen v. Hoechst*⁴⁰ werd het gebruik van het verleningsdossier duidelijk afgewezen door Lord Hoffmann. De redenering die Lord Hoffmann daarbij gebruikte is o.i. niet geheel correct, aangezien deze oordeelde dat niet alleen de gerechten van het Verenigd Koninkrijk en van Duitsland, maar ook die van Nederland “*certainly discourage, if they do not actually prohibit, use of the patent office in aid of construction*”⁴¹. Als rechtvaardiging voor het terzijde laten van het verleningsdossier bij de bepaling van de

³⁰ Rb. Den Haag 24 mei 2000, *B.I.E.* 2003, 12.

³¹ Rb. Den Haag 1 augustus 2001, *B.I.E.* 2003, 158.

³² Rb. Den Haag 25 oktober 2006, rolnr. 236552.

³³ BGH 12 maart 2002, X ZR 43/01, *GRUR* 2002, 513.

³⁴ Een deel van de Duitse rechtsleer volgt (o.i. ten onrechte, *cf. supra*) deze stelling. Zie voor een overzicht van de standpunten M. REICHLÉ, *Patenterteilungsakten als Auslegungshilfsmittel für den Schutzbereich des Patents*, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2003, 101-114.

³⁵ Zie M. REICHLÉ, *o.c.*, 150, en het advies van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, D. Verkade, in de zaak *Saier*, randnr. 4.18.

³⁶ BGH 5 juni 1997, *Mitteilungen* 1997, 364.

³⁷ Zie bv. Oberlandesgericht Düsseldorf, 5 februari 2004, rolnr. 2 U 127/02.

³⁸ Court of Appeal, *Furr v. Truline*, *FSR* 1985, 553 en *Rohm & Haas Co v. Collag Ltd.*, *FSR* 2001, 28.

³⁹ Court of Appeal, *Rohm & Haas Co. v. Collag Ltd.*, *o.c.*, randnr. 42.

⁴⁰ House of Lords, *Kirin Amgen v. Hoechst*, *UKHL* 2004, 46, randnr. 35.

⁴¹ *Ibid.*, randnr. 35.

beschermingsomvang van een octrooi riep Lord Hoffmann in dat de betekenis van een octrooi niet zou mogen veranderen in functie van de toegang van de vakman tot het verleningsdossier. Daarnaast lijkt hij te impliceren dat de consultatie van het verleningsdossier eenodeloze complicatie teweegbrengt⁴².

Gebruik van het verleningsdossier in Frankrijk

23. Net zoals in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaat in Frankrijk geen wettelijke regeling van PHE. In tegenstelling tot de hoogste gerechten in deze drie landen heeft het Franse *Cour de Cassation* zich evenwel nog niet over deze kwestie uitgesproken.

24. Traditioneel werden verklaringen van de octrooihouder in de verleningsprocedure in Frankrijk aanzien als buitengerechtelijke bekentenissen die dus bewijswaarde hebben⁴³. Er bestaat evenwel oudere rechtspraak waar stellingnames van de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure (zonder dat het daarbij effectief tot een wijziging van de octrooi-conclusies kwam) als irrelevant werden beschouwd en waarmee dus geen rekening werd gehouden⁴⁴. Het Parijse Hof van Beroep overwoog dat “*il n’y a pas lieu de retenir l’interprétation de l’inventeur ou le dossier d’examen, le brevet étant un titre qui doit se suffire à lui-même*”⁴⁵.

25. In de loop van de laatste jaren hebben de belangrijkste Franse octrooi-rechtbanken evenwel – zonder dit met zoveel woorden te stellen – de PHE wél toegepast. De Franse rechtspraak lijkt toenemend belang te hechten aan de verklaringen van de octrooihouder tijdens de aanvraagprocedure. Zo heeft het TGI van Parijs het volgende gesteld: “*Le breveté qui soutient, dans la présente procédure, que seuls les moyens (a, b, d) sont en combinaison nécessaires à l’obtention du résultat industriel recherché, avait cependant, lui-même, devant l’Office Européen des brevets précisé que le moyen (c) ne constituait pas une « fioriture » mais une caractéristique permettant d’assurer un transport sans risque... La société Bobst ne peut, par conséquent, sans étendre la portée de son brevet, soutenir que le troisième moyen de la revendication principale constitue une caractéristique secondaire*”⁴⁶.

Ook het Het Hof van Beroep te Parijs heeft herhaaldelijk en in niet mis te verstane bewoordingen verwezen naar de uitspraken van de octrooihouder tijdens de aanvraagprocedure om een beperkende interpretatie te geven aan het litigieuze octrooi:

- “... *cette caractéristique ne saurait constituer un élément secondaire, comme le soutiennent les appellants, alors... qu’elle ne figurait pas dans la rédaction initiale de la revendication et a été rajoutée par le breveté lors de la réponse au rapport de recherche*”⁴⁷.
- “*il est constant que l’étendue de protection est déterminée par la teneur des revendications du brevet délivré; qu’en l’occurrence, il n’est pas possible de dire, comme l’ont fait les premiers juges, que la revendication définitive n’aurait pas modifié la portée de l’invention, alors qu’il est manifeste que ne figurait nulle part dans la revendication d’origine l’un des éléments de la partie caractérisante de la nouvelle revendication qui, précisément, est au centre du présent litige*”⁴⁸.
- “... *il convient de rappeler que la revendication initiale... s’est vue opposer par l’Institut national de la propriété industrielle au titre de la nouveauté la demande de brevet français n° 81 22099... la société Mölnlycke [octrooihoudster] a déclaré que... elle entendait limiter la portée de sa revendication*”⁴⁹.

Gebruik van het verleningsdossier in Italië

26. Ook Italië kent geen wettelijke regeling inzake PHE. Net als in Frankrijk is de problematiek inzake het PHE daarenboven nog niet voorgelegd aan het hoogste gerechtshof, het *Corte di Cassazione*.

27. De lagere octrooi-rechtspraak slaat wel degelijk acht op het verleningsdossier. Net als in Frankrijk laten de Italiaanse rechters toe dat aan bepaalde uitspraken of handelingen uit het verleningsdossier de waarde van een buitengerechtelijke bekentenis wordt gegeven: “*het is toegelaten om de beschrijving van een Italiaans octrooi te combineren met de verklaringen van de octrooihouder die zijn gemaakt met het oog op het verkrijgen van octrooiberechtiging*”.

⁴² « *Life is too short for the limited assistance which it can provide* », *ibid.* randnr. 35.

⁴³ Michel DE BEAUMONT, e.a. “Le rôle des équivalents et de la procédure de délivrance du brevet dans la détermination de la portée de protection”, *Rapport Q175 au nom du Groupe français*, AIPPI, 8.

⁴⁴ TGI Parijs 14 november 1985, *Gamlen / Lescot*, PIBD 1986, 90.

⁴⁵ Cour d’Appel Parijs, 11 oktober 1990, *Dolle / Emsens*, PIBD 1991, 491, III-3;

⁴⁶ TGI Parijs 24 februari 1997, *Bobst / United Container Machinery Group*, PIBD 1997, 631, III-240.

⁴⁷ Cour d’Appel Parijs 24 september 2003, *Marti Sala en Posimat / Vasquali*, PIBD 2004, 779, III-67.

⁴⁸ Cour d’Appel Parijs 5 juli 2002, *Johnson Française / Sara Lee*, PIBD 2002, 757, III-64. Ten onrechte wordt deze beslissing door J. PAGENBERG, A. HARGUTH en J. FRÉNEAUX geciteerd als zou deze PHE uitsluiten (in J. PAGENBERG en W. CORNISH, *Interpretation of Patents in Europe*, Carl Heymanns, München, 2006, 120).

⁴⁹ Cour d’Appel Parijs 23 september 1998, *Prod’Hygia / Mölnlycke*, PIBD 1999, 671, III-81.

*scherming in het buitenland van dezelfde uitvinding: deze verklaringen houden gerechtelijke erkenningen in ten behoeve van derden. Het zijn bewuste en vrijwillige verklaringen met betrekking tot feiten die haaks staan op de belangen van degene die de verklaring heeft afgelegd*⁵⁰.

In een latere beslissing heeft de Rechtbank te Milaan weliswaar haar standpunt genuanceerd en gesteld dat niet elke verklaring van de octrooihouder als een buitengerechtigde erkenning moet worden aanzien, maar dat dit in ieder geval niet betekende dat de beslissing van de octrooihouder om af te zien van een bepaalde beschermingsomvang een element zou zijn dat niet in aanmerking zou mogen worden genomen^{51 52}.

Tenslotte lijkt de weinige beschikbare Italiaanse rechtsleer terzake te suggereren dat een onderzoek van het verleningsdossier wel mogelijk is, maar alleen in het nadeel van de octrooihouder⁵³.

Gebruik van het verleningsdossier in Oostenrijk en Zwitserland

28. Zwitserse octrooirechtspraak die specifiek stelling neemt inzake de interpretatie van octrooien aan de hand van verklaringen van de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure is ons niet gekend⁵⁴. De Zwitserse rechtsleer stelt dat men in beginsel geen rekening kan houden met de verleningsgeschiedenis. Wanneer elementen uit de verleningsgeschiedenis het octrooibureau er evenwel toe hebben gebracht het octrooi te verlenen, zou men deze elementen wel mogen inroepen ter interpretatie van het octrooi: *“Dies bedeutet nicht, dass nicht Erteilungsakten zu Rate gezogen werden dürfen, um Merkmale der Patentansprüche auszulegen, wenn diese Akten aussagen des Patentanmelders enthalten, die für*

*die Patenterteilung durch die Behörde entscheidend waren*⁵⁵. Wat de situatie in Oostenrijk betreft, werd hierboven reeds vermeld dat § 163.5 PatG uitdrukkelijk toelaat dat men rekening houdt met de verleningsgeschiedenis⁵⁶.

Gebruik van het verleningsdossier in Spanje en Portugal

29. In Spanje kunnen beweringen van een octrooihouder tegen hem worden gebruikt op basis van het adagium *“nemo potest venire contra factum proprium*⁵⁷, wat de Duitse „True und Glauben“ theorie lijkt te benaderen, als ook de theorie van de buitengerechtigde bekentenis uit de Italiaanse en Franse rechtspraak. Ook in Portugal wordt volgens de rechtsleer rekening gehouden met eerdere verklaringen van octrooihouders. Gedrag dat deze eerdere verklaringen tegensprekt, wordt beschouwd als rechtsmisbruik⁵⁸.

Gebruik van het verleningsdossier in Scandinavië

30. Het Zweedse Hoogerechtshof heeft beslist dat in geval van twijfel over de beschermingsomvang van de conclusies mag worden teruggegrepen naar de verleningsgeschiedenis⁵⁹. De Zweedse rechtsleer stemt in met deze rechtspraak⁶⁰. Voor Zweden, maar ook voor Noorwegen, kan daarenboven worden verwezen naar de voorbereidende werken van de eenvormige Octrooiwet, die stelt dat documenten uit de verleningsgeschiedenis relevant kunnen zijn bij de interpretatie van onduidelijke conclusies. In het bijzonder stellen deze voorbereidende werken dat, indien de aanvrager uitdrukkingen uit de conclusies op restrictieve wijze interpreteerde, deze restrictieve interpretatie moet worden aangehouden in

⁵⁰ Vrije vertaling uit Tribunale di Milano 20 maart 1975, *Pfizer v. Coop. Farmaceutici Milanese s.r.l.*, *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale Repertorio Sistematico* 1972-78, 489.

⁵¹ Tribunale di Milano 13 december 1999, *LEM v. Pietro Cucchi*, niet gepubl.

⁵² *Contra*: Tribunale di Monza 13 december 2001, *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* 2002, 4391.

⁵³ G. GUGLIEMETTI, “La contraffazione del brevetto per equivalenti”, *Diritto Industriale*, 2000, 135-136. Zie tevens M. FRANZOSI in J. PAGENBERG en W. CORNISH, *o.c.*, 151.

⁵⁴ Zie tevens R. MONSCH en P. TROLLER in J. PAGENBERG en W. CORNISH, *o.c.*, 62.

⁵⁵ K. BECKER, e.a., “Die Rolle der Äquivalente und des Erteilungsverfahrens bei der Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten”, *Bericht Q 175 im Namen der Schweizer Gruppe*, AIPPI, p. 2.

⁵⁶ Zie tevens C. GASSAUER-FLEISSNER en M. WOLNER in J. PAGENBERG en W. CORNISH, *o.c.*, 33-34.

⁵⁷ “Niemand kan zijn eigen daden betwisten”; P. SEGURA CAMARA, e.a. “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q 175 in the name of the Spanish Group*, AIPPI, 3.

⁵⁸ P.A. MOREIRA, “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q175 in the name of the Portuguese Group*, AIPPI, 2.

⁵⁹ Zweeds Hoogerechtshof, No. Ö 2667-02 met verwijzingen naar GODENHJELM, *The Scope of Patent Protection in European and Nordic Law*, 1994, 253; WESTLANDER en TÖRNROTH, *Patent Case Law in Civil Courts*, 1995, 282 en NYBERG, *Grounds for Patent Law Interpretation*, 2000, 239 e.v.

⁶⁰ M. KOKTVEDGAARD en M. LEVIN, *o.c.*, 289.

nadere octrooi-procedures⁶¹. Ook in Denemarken⁶² en Finland⁶³ zou rekening mogen worden gehouden met eerdere verklaringen van octrooihouders tijdens de verleningsprocedure, hoewel men niet als zodanig spreekt over “*prosecution history estoppel*”.

5. Het gebruik van het verleningsdossier in België: theoretische rechtvaardiging

Inleiding

31. De Belgische octrooi-practicus schrikt er misschien voor terug om te aanvaarden dat een schijnbaar Amerikaans getint leerstuk als PHE toepassing zou vinden in de Belgische rechtspraktijk. O.i. kunnen evenwel een aantal zuiver internrechtelijke leerstukken worden ingeroepen om te besluiten dat wel degelijk rekening kan worden gehouden met verklaringen van octrooihouders die (onder meer) blijken uit de verleningsgeschiedenis van een octrooi:

De bekentenis

32. Het leerstuk van de buitengerechtelijke bekentenis⁶⁴ laat toe dat een partij zich in het kader van de bewijsvoering in een procedure baseert op uitlatingen van de andere partij. Het komt aan de feitenrechter toe te oordelen of degene die een verklaring aflegt, de wil had een verklaring af te leggen, die tegen hem als bewijs kan dienen. De omstandigheid dat degene aan wie een verklaring wordt tegengeworpen, die verklaring aflegt in een akte die op zichzelf beschouwd alleen rechtsgevolgen heeft voor een derde, verhindert niet dat daaruit een buitengerechtelijke bekentenis kan worden afgeleid⁶⁵. Voor het in aanmerking nemen van een buitengerechtelijke bekentenis is bovendien niet vereist dat tussen de betrokken partijen

een reeds ontstane en actuele betwisting bestaat op het ogenblik van de bekentenis⁶⁶. Tenslotte kan de buitengerechtelijke bekentenis slaan op alle zaken behalve op deze waarover de wet niet toestaat te beschikken en een dading aan te gaan⁶⁷.

33. Bijgevolg is het o.i. mogelijk dat een bepaalde schriftelijke verklaring van de octrooihouder – bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, afgelegd tijdens de verlenings- of oppositiefase van het bewuste octrooischrift – als buitengerechtelijke bekentenis wordt aangewend om de draagwijdte van dit octrooischrift te bepalen. Aangezien de bekentenis alleen *tegen* diegene kan worden gebruikt die de bekentenis heeft afgelegd, spreekt het voor zich dat deze theoretische rechtvaardiging geen basis biedt om acht te slaan op het verleningsdossier ten gunste van de octrooihouder. Alleen een beweerde inbreukmaker kan met andere woorden argumenten putten uit het verleningsdossier.

Afstand van recht

34. Een afstand van recht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden, zolang deze maar ondubbelzinnig is⁶⁸. Het leerstuk van de afstand van recht kan dus ook worden gebruikt om het PHE-principe toe te passen, zowel op uitdrukkelijke verklaringen als op impliciete gedragingen van de octrooiaanvrager. Hierna worden zowel de uitdrukkelijke als stilzwijgende afstand nader besproken.

35. Een *uitdrukkelijke* afstand is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een persoon een recht opgeeft dat hem toebehoort, door de uitdrukking van zijn wil daartoe. Zowel rechtsleer⁶⁹ als rechtspraak⁷⁰ erkennen de eenzijdige rechtshandeling en aanvaarden dat ze verbintenissen

⁶¹ B. DOMELI, e.a., “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q175 in the name of the Swedish Group*, AIPPI, 2 en, in dezelfde zin, A.B. SVENDSEN en F. REIMERS, “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q175 in the name of the Norwegian Group*, AIPPI, 2: “it is stated in the preparatory document behind the joint Nordic patent legislation, NU 1963:6 p. 186, that “the documents of the prosecution...may be of relevance” when interpreting unclear claims. It is also mentioned that if the applicant himself interpreted expressions used in the claims in a restrictive manner it is reasonable that this restrictive interpretation also is considered in subsequent court proceedings”.

⁶² P.U. PLESNER, E. CHRISTIANSEN, T. NØRGAARD, “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q175 in the name of the Danish Group*, AIPPI, 3.

⁶³ P. HJELT, e.a., “The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection”, *Report Q175 in the name of the Finnish Group*, AIPPI, 2.

⁶⁴ Artt. 1345 e.v.. B.W.

⁶⁵ Cass. (1e k.) AR C.95.0127.N, 7 februari 1997 (Louwers / Heymans), *Arr. Cass.* 1997, 184.

⁶⁶ Cass. 7 maart 1991 (Benczkowski / Mika International; AR 7197), *Arr. Cass.* 1990-91, 714.

⁶⁷ Art. 1354 B.W. en Cass. (3e k.) 18 oktober 1999 (A.B.B. Verzekeringen N.V.; AR S.98.0085.F), *Arr. Cass.* 1999, 1278.

⁶⁸ Cass. 10 april 1956, *Pas.*, I, 1956, 831; Cass. 26 februari 1987, *J.T.* 1987, 343; Cass. 4 september 1989, *J.L.M.B.* 1989, 1119.

⁶⁹ J. VAN RYN, “L’engagement par déclaration unilatérale de volonté en droit commercial”, in J. VAN RYN en J. HEENEN, *Principes de droit commercial*, 2^e uitgave, I, nr. 24.

⁷⁰ Cass. 18 december 1974, *J.T.T.* 1975, 53 en *Pas.* 1975, I, 425.

kan doen ontstaan. De uitdrukkelijke afstand genereert gevolgen door de enkele wilsuitdrukking⁷¹. De geldigheidsvoorwaarden inzake de eenzijdige rechtshandeling zijn uiteraard ook van toepassing op de vrijwillige afstand van recht⁷². De titularis van het subjectief recht moet bekwaam zijn om over het recht te beschikken, zijn wilsuiting moet vrij zijn van gebreken en de openbare orde en goede zeden moeten in acht worden genomen. Verder wordt geen enkele formele of andere eis gesteld opdat de afstand van recht gevolgen zou hebben.

Het belangrijkste gevolg van de afstand is de uitdoving van het recht in hoofde van de titularis ervan. De afstand is essentieel *abdicatief*: het recht hoeft met andere woorden niet te worden afgestaan ten voordele van een derde, wat evenwel niet wil zeggen dat een derde er geen voordeel kan bij hebben⁷³. De afstand is daarnaast ook, als eenzijdige rechtshandeling, onherroepelijk en ondeelbaar⁷⁴.

Wanneer de octrooihouder dus, bijvoorbeeld in het kader van de verleningsprocedure, een bepaalde interpretatie van een conclusie duidelijk uitsluit, doet hij vrijwillig afstand van zijn recht op dergelijke interpretatie. Deze afstand houdt meteen in dat dit recht verdwijnt in hoofde van de octrooihouder en deze kan de afstand bovendien niet herroepen.

36. *Stilzwijgende* afstand van een recht treedt in wanneer het gedrag van de titularis van een recht onverenigbaar is met dat recht. Voorbeelden zijn onder andere de stilzwijgende aanvaarding van een erfenis (art. 778 B.W.) en de bekrachtiging van een relatieve nietigheid (1338 B.W.). Ook in het intellectueel eigendomsrecht kent men de figuur van de stilzwijgende afstand, zoals in het geval van het verval van een merkenrecht wegens opname in het courant taalgebruik (art. 2.26.2 (b) BVIE) of rechtsverwerking van een merkenrecht (art. 2.24 BVIE).

Het Hof van Cassatie heeft de stilzwijgende afstand aanvaard als algemeen rechtsprincipe⁷⁵ waardoor de stil-

zwijgende afstand ook op situaties kan worden toegepast die niet zijn voorzien bij wet. De enige voorwaarde is dat het gedrag van de titularis van het recht op geen enkele manier kan worden uitgelegd die wél verenigbaar is met dat recht. Hierbij moet niet worden nagegaan wat de intentie van de titularis was en of hij zich bewust was van de gevolgen van zijn gedrag⁷⁶.

Het gebruik van het verleningsdossier en andere extrinsieke elementen kan o.i. naar Belgisch recht ook worden toegelaten op grond van de theorie van de stilzwijgende afstand. Wanneer de octrooihouder immers, zelfs zonder dat hij daar noodzakelijk de intentie toe had, op enige wijze aangeeft dat een bepaalde interpretatie al dan niet aan zijn octrooi moet worden gegeven, is dat later niet te rijmen met een tegengestelde positie.

Vertrouwensleer

37. De vertrouwensleer houdt in dat een schijnsituatie die voor werkelijkheid wordt aanzien, rechtsgevolgen kan teweegbrengen die zouden bestaan indien de schijnsituatie effectief werkelijkheid was geweest.

De schijnleer of vertrouwensleer wordt door rechtsleer en rechtspraak aanvaard als autonome bron van verbintenissen. Oudere rechtsleer en rechtspraak baseerde de vertrouwensleer op de aquiliaanse aansprakelijkheid. Volgens een eerste stroming kon enkel de schijnsituatie die op gekwalificeerd foutieve wijze tot stand kwam⁷⁷, aanleiding geven tot verbondenheid ten aanzien van derden⁷⁸. Een ruimere opvatting nam de aquiliaanse aansprakelijkheid als basis in die zin dat de fout er net in bestond een schijnsituatie te doen ontstaan of laten bestaan die door derden voor waarheid kon worden aanzien⁷⁹. Volgens de huidige rechtsleer en rechtspraak moet niet langer sprake zijn van een fout opdat de vertrouwensleer verbintenissen zou doen ontstaan. De eisen van billijkheid, rechtszekerheid en bescherming van derden bieden voldoende grond voor een toepassing van de vertrouwensleer⁸⁰.

⁷¹ M. DE LA MOUTTE, *L'acte juridique unilateral*, nr. 107 e.v. en P. VAN OMMESLAGHE, "Rechtsverwerking en afstand van recht", *TPR* 1980, 738.

⁷² P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, 746.

⁷³ P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, p. 737.

⁷⁴ P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, p. 751.

⁷⁵ Cass. 15 februari 1974, *Pas.* 1974, I, 610.

⁷⁶ P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, p. 771.

⁷⁷ M.a.w. het loutere bestaan van een schijnsituatie wordt niet als fout aanzien.

⁷⁸ Zie bv. Rb. Kh. Brussel 6 januari 1969, *J.C.B.* 1969, 19 en Brussel 29 september 1965, *J.T.* 1965, 561.

⁷⁹ Zie bv. L.A. VINCENT, "La théorie de l'apparence", in *Travaux et conférences de la Faculté de droit de l'ULB, V, Etudes en Hommage à René Marçq*, Brussel, Larcier, 1957, (156) 162.

⁸⁰ W. VAN GERVEN, *Beginselen*, nr. 83; E. DIRIX en A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het verbintenissenrecht (195-1992)", *R.W.* 1992-93, 1209 en P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, 786.

Wanneer een derde te goeder trouw bijgevolg met reden aanneemt dat een bepaalde schijnsituatie werkelijkheid is, wordt hij rechtmatig de werkelijke titularis van de rechten die hij dacht door de schijnsituatie te hebben verkregen. Dit gevolg van de toepassing van de vertrouwensleer is bovendien tegenwerpelijk aan hij die oorspronkelijk de titularis was van die bewuste rechten⁸¹. Ook dit leerstuk kan o.i. worden gebruikt om jegens de octrooihouder, die door zijn uitspraken of gedragingen bepaalde verwachtingen creëert, de PHE te verantwoorden.

De gemeenrechtelijke bewijsregels

38. Onafhankelijk van de precieze doctrinale rechtvaardiging die men gebruikt, kan o.i. de inhoud van verleningsdossiers en andere extrinsieke elementen worden gebruikt om de beschermingsomvang van een octrooi te bepalen. Dit is zelfs mogelijk op basis van de gemeenrechtelijke bewijsregels. Zoals hierboven besproken spreekt het EOv zich niet uit over de toelaatbaarheid van het PHE-principe, en wordt deze materie uitsluitend bepaald door het nationale (bewijs)recht. Aangezien er in België een vrije bewijslevering bestaat en het bewijs van rechtsfeiten met alle middelen van recht kan worden geleverd, staat o.i. niets eraan in de weg dat acht wordt geslagen op het verleningsdossier. Zoals hierna zal worden uiteengezet bestaat er ook effectief een traditie in de Belgische rechtspraak om terug te grijpen naar de inhoud van verleningsdossiers.

6. Het gebruik van het verleningsdossier in België: de praktijk

Inleiding

39. In de Belgische octrooirechtspraak wordt ter interpretatie van octrooien – o.i. terecht – vaak een beroep gedaan op extrinsieke elementen⁸². Die extrinsieke elementen kunnen voorkomen uit het verleningsdossier van het litigieuze octrooi zelf, en zelfs uit het verleningsdossier van andere octrooien.

Gebruik van elementen uit het verleningsdossier van het litigieuze octrooi

40. De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel ging in een kortgeding in op de briefwisseling tussen de octrooihoudster en het EOB: “*Wij menen bijgevolg prima facie dat de vermelding van ‘een lus’ in het essentiële kenmerk e van conclusie 1 van het octrooi van*

eiseres dient te worden begrepen als ‘één lus’. Met reden verwijzen verweersters vooreerst naar de tekst van de eerste drie conclusies (...) Verder wijzen verweersters er vervolgens terecht op dat ook het verleningsdossier van het octrooi van eiseres voor deze interpretatie pleit. Zo had de Onderzoeksafdeling van het E.O.B. aanvankelijk twijfels bij de nieuwigheid van de uitvinding (...) Uit de brief van de octrooigemachtigde van eiseres aan het E.O.B. van 17 juli 1997 blijkt dat eiseres met het voorstel van de Examiner akkoord ging. Terecht stellen verweersters dat het feit dat eiseres in de laatste versie voor de verlening van haar octrooi toch weer ‘een lus’ in plaats van ‘één lus’ heeft geschreven, niets verandert aan hetgeen voorafgaat, nu zij het voorstel van de Examiner had aanvaard”⁸³.

De Gentse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde dan weer het volgende: “*Overigens was ook de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau van oordeel dat de drie oplossingsmogelijkheden in vergelijking met elkaar volledig verschillend waren en niet als technisch equivalent konden worden beschouwd (zie reeds hoger).* De eiseres op hoofdeis/verweester op tegeneis verklaarde aan de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau zelf dat de door haar voorgestane oplossing niet voor de hand liggend was omdat de uitvinding pannen met spaken voorstelde”⁸⁴.

Verder heeft de Beslagrechter te Gent in een vonnis *d.d.* 19 november 2004 gehekeld dat, in een verzoekschrift tot beslag inzake namaak, door de beslagleggende partij/octrooihouder niet was gewezen op een omstandigheid voorgevallen voor het EOB tijdens de verleningsfase, die gevolgen had voor de interpretatie van het octrooi: “*De verweersters hebben ten onrechte de reikwijdte van het octrooi proberen uit te breiden tot een materie, die nergens wordt opgeëist in de verleende conclusies van het octrooi EP.0.368.684 B2. De verweersters hebben bij de neerlegging van het verzoekschrift ten onrechte verwezen naar een passage uit de beschrijving van hun octrooi (B1), te weten ‘liganden met een enkel domein, bestaande uit ten minste een gedeelte van het variabele domein van een keten van een molecuul uit de 1g superfamilie, kunnen het eindproduct zijn van processen welke methoden volgens de onderhavige uitvinding omvatten’ zonder daarbij te melden dat de productconclusies waarop dit deel van de beschrijving sloeg, en die zo’n liganden met een enkel domein opeisten, reeds tijdens de eerste beoordeling op octrooieerbaarheid, voorafgaand aan de verle-*

⁸¹ P. VAN OMMESLAGHE, *o.c.*, 788.

⁸² Zie ook P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *TBH* 2007, 448.

⁸³ Vz. Rb. Brussel 10 november 2003, *IRDI* 2004, 302.

⁸⁴ Rb. Gent 12 juni 2002, *IRDI* 2003, 129.

ning, niet werden aanvaard door het Europees Octrooibureau”⁸⁵.

41. Samen met VANDERMEULEN en PEETERS⁸⁶, DE JONG e.a.⁸⁷ en VAN REEPINGEN e.a.⁸⁸ zijn wij dan ook van oordeel dat de Belgische rechtbanken duidelijk te kennen geven (en mogen geven) dat rekening mag worden gehouden met eventuele verklaringen van een octrooihouder in de administratieve verlenings- of oppositieprocedure van een octrooi.

Gebruik van elementen uit een verleningsdossier van een niét-litigieus octrooi

42. De Belgische rechtbanken beperken zich evenwel niet tot een analyse van het verleningsdossier van het litigieuze octrooi zélf, maar baseren zich ter interpretatie van een octrooi óók op verleningsdossiers van andere octrooien dan het litigieuze octrooi.

In één dergelijk geval nam de rechtbank zelfs kennis van een verleningsdossier van een ander, Amerikaans, octrooi onder uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 69 EOV: “Uit het samenlezen van het schrijven welke het Europees Octrooibureau te München op 09.02.91 aan de octrooigemachtigde van de eiser heeft gericht, alsmede het antwoord op dat schrijven van 14.03.91, moet worden afgeleid dat, rekening houdend met de stand van de techniek op dat ogenblik, het inventief element m.b.t. de naaiinrichting welke voorwerp is van Europees Octrooi nr. 330.285 van eiser gekenmerkt wordt door:(...). En het art. 69, 1^e lid van het Europees Octrooioverdrag (...) bepaalt onder de titel ‘beschermingsomvang’: De beschermingsomvang van het Europees Octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies. (...) In het licht van de voorgaanden kan hele-

maal niet worden besloten dat het woord ‘beyond’ in de conclusie 1 van het te beschermen octrooi van de eiseres enkel zou slaan op de positie van (een deel van) de arm en niet op de positie van het zwaaipunt. (...) En de inhoud van het verleningsdossier van een overeenkomstige V.S.A.-octrooi aan de rechtsvoorganger van de eiseres (...) is zeker niet van aard om aan die beslissing afbreuk te doen”⁸⁹.

In een ander geschil leidde de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg de nietigheid van een Belgisch octrooi o.m. af uit uitlatingen van de octrooihouder in een latere internationale PCT-octrooiaanvraag: “Overwegende dat in haar internationale PCT-octrooi-aanvraag d.d. 19.01.1994 verwerende partij haar zelfde uitvinding – voorwerp van haar Belgisch octrooi – herschrijft, en als conclusie 1 de werkwijze conclusie 9 van haar Belgisch octrooi vooropstelt; (...) dat in het desbetreffend nieuwheidsverslag d.d. 25.04.1994 van het Europees Octrooi Bureau opnieuw een nieuwheidsschadelijk document (...) wordt aangegeven (...) met name de internationale octrooiaanvraag Konnberg (...) dat verwerende partij dit internationaal nieuwheidsonderzoek en verslag d.d. 25.04.1994 niet betwist”⁹⁰.

Gebruik van elementen uit buitenlandse octrooigeschillen

43. De Belgische rechtbanken hoeven zich o.i. niet te beperken tot een analyse van bepaalde verleningsdossiers. Ook kan er o.i. rekening worden gehouden met beweringen/verklaringen van de octrooihouder in andere, al dan niet parallele, buitenlandse of binnenlandse octrooi-procedures. Eén en ander kan opnieuw worden gesteund op de hogervermelde doctrinale leerstukken van de buitengerechtelijke erkenning, afstand van recht en vertrouwensleer.

⁸⁵ Beslagrechter Gent 19 november 2004, *IRDI* 2005, 294.

⁸⁶ B. VANDERMEULEN en R. PEETERS, *o.c.*, 136.

⁸⁷ P. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006”, *o.c.* 448-449.

⁸⁸ B. VAN REEPINGEN, C. QUINTELIER, P. CLAEYS en F. DE VISSCHER, “Le rôle des équivalents et de la procédure de délivrance du brevet dans la détermination de la portée de protection”, *Rapport Q175 au nom du Groupe belge, AIPPI*, 2: “En ce qui concerne les demandes européennes, le dossier de la délivrance contenant la correspondance entre l’Office Européen des Brevets et le demandeur est accessible et peut être pris en compte par le juge. Ainsi le juge peut-il tenir compte des limitations que le demandeur a introduites ou d’explications qui ont été données par l’Office Européen des Brevets ainsi que par le demandeur tant dans la procédure en examen que dans des procédures en opposition et dans les recours”.

⁸⁹ Rb. Gent, 6 februari 1998, *IRDI* 1998, 95-96.

⁹⁰ Rb. Antwerpen 22 maart 2002, *IRDI* 2002, 251.

Gebruik van elementen uit het verleningsdossier door de octrooihouder

44. Voor zover wij weten is in de Belgische rechtspraak de vraag nog niet aan de orde gekomen of de octrooihouder zich zélf kan beroepen op bepaalde verklaringen die hij heeft afgelegd tijdens de verleningsfase van zijn octrooi⁹¹. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet houden wordt in Nederland vastgehouden aan de visie dat zulks slechts uitzonderlijk kan gebeuren, met name wanneer de conclusies van een octrooi ook na consultatie van beschrijving en tekeningen onduidelijk blijven⁹². De redenering is dat een derde wel het récht heeft om het verleningsdossier te consulteren, maar niet gehouden kan zijn door de inhoud daarvan. Er anders over oordelen zou inhouden dat derden *de facto* verplicht zijn om het verleningsdossier te consulteren alvorens een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over de beschermingsomvang van een octrooi.

Wij pleiten ervoor om in voorkomend geval ook in België dergelijke strenge – en zelfs strengere – houding aan te nemen. Een octrooihouder kan immers bezwaarlijk worden ‘beloond’ voor het opstellen van een onduidelijke octrooiaanvraag. Indien er verschillende interpretaties mogelijk zijn dient artikel 69 EOv te worden toegepast en lijkt het hierbij billijk om uit te gaan van een restrictieve interpretatie van de onduidelijke conclusies. Daarboven biedt o.i. geen enkel van de hogervermelde leerstukken een rechtvaardiging om de octrooihouder toe te laten terug te grijpen naar zijn eigen verleningsdossier.

7. Besluit

45. Wij hebben dit artikel aangevat met de opmerking dat deze bijdrage zeker niet de ambitie heeft om exhaustief te zijn. Desalniettemin zijn wij van oordeel dat een aantal conclusies kunnen worden getrokken uit de voorgaande analyse:

- a) Er kan o.i. weinig discussie over bestaan dat artikel 69 EOv niet verbiedt dat in het kader van een octrooiprocedure rekening wordt gehouden met het verleningsdossier van het litigieuze octrooi en, meer nog, op alle andere verklaringen van de octrooihouder, zelfs in verleningsdossiers van andere octrooien of in andere procedures. Deze vraag moet worden beoordeeld naar nationaal recht.
- b) Uit een analyse van de nationale rechtspraak in diverse Europese landen blijkt dat de rechtspraak

verdeeld is. In sommige landen, zoals Duitsland en Engeland, zal men – o.i. onterecht – niet of slechts uitzonderlijk rekening houden met het verleningsdossier. Specifiek voor de Engelse situatie is dat men eerder pragmatische dan juridische redenen inroept om het verleningsdossier niet te consulteren. In vele andere landen stoot men daarentegen op vonnissen waaruit, hetzij expliciet, hetzij minstens uit een *obiter dictum*, blijkt dat de rechtbanken het verleningsdossier hebben geconsulteerd en er een bepaalde waarde aan hechten.

- c) De rechtsgronden ter rechtvaardiging van het consulteren van het verleningsdossier bij de interpretatie van een octrooi zijn uiteenlopend in de onderzochte jurisdicties. Sommige octrooirechters bouwen voort op een soort vertrouwensbeginsel, dat wordt uitgedrukt door het leerstuk van de goede trouw of door het principe “*nemo potest venire contra factum proprium*”. Andere landen hebben een meer bewijsrechtelijke benadering en beschouwen verklaringen van de octrooihouder als een buitengerechtelijke erkenning. In vele landen zullen rechtbanken soms geen enkele specifieke juridische kwalificatie/gevolgen verbinden aan de verklaringen van de octrooihouder, maar worden deze wel (als het ware “ten overvloede”) aangevoerd ter ondersteuning van een bepaalde octrooiinterpretatie.
- d) De Belgische rechtspraak kiest resoluut voor de consultering van het verleningsdossier bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi. België kent weliswaar geen formele toepassing van de PHE waardoor een octrooihouder automatisch en *de iure* belet zou worden om zich te beroepen op een bepaalde octrooiinterpretatie of op een bepaald equivalentie-argument. *De facto* zal de octrooihouder die een eerdere verklaring heeft afgelegd, evenwel minstens moeten verantwoorden waarom deze in het kader van een octrooiprocedure plotseling een andere mening of octrooiinterpretatie aanhoudt.
- e) Wij zijn van oordeel dat men voor de Belgische rechtspraak de volgende vuistregels kan hanteren:
 - Artikel 69 EOv verhindert geenszins dat de nationale octrooierechter, bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi, rekening houdt met extrinsieke elementen (i.e. elementen andere dan de conclusies, tekeningen en beschrijving vervat in het litigieuze octrooi). Bovendien zijn er genoeg theoretische elementen in het Bel-

⁹¹ Men kan zich uiteraard de vraag stellen wanneer een octrooihouder vrijwillig zou willen teruggrijpen naar het verleningsdossier. Verschillende scenario's zijn denkbaar. Een octrooihouder kan bijvoorbeeld trachten om aan de hand van het verleningsdossier aan te tonen dat een bepaalde term die voorkomt in het octrooi in de verleningsfase ‘ruim’ werd geïnterpreteerd en dus ook aanleiding moet geven tot een ruime beschermingsomvang.

⁹² Hoge Raad 13 januari 1995, *o.c.*

- gische recht voorhanden om het gebruik van extrinsieke elementen te rechtvaardigen.
- Deze extrinsieke elementen kunnen bestaan uit verklaringen of handelingen van de octrooihouder tijdens de verlenings- of oppositieprocedure van het litigieuze octrooi, maar kunnen evengoed betrekking hebben op verklaringen of handelingen van de octrooihouder in een eerdere inbreuk- of nietigheidsprocedure, en zelfs op verklaringen of handelingen met betrekking tot andere, parallelle octrooien of octrooi-procedures in het buitenland, en dit ongeacht of de procespartij die de extrinsieke elementen inroept, een partij was bij deze procedures.
 - De bewijswaarde van extrinsieke elementen valt onder de soevereine interpretatie van de octrooi-rechter. Extrinsieke elementen *kunnen* een doorslaggevend bewijs vormen, maar dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn.
 - De theoretische elementen die in het Belgische recht voorhanden zijn om het gebruik van extrinsieke elementen te rechtvaardigen (met name de buitengerechtigde erkenning, de afstand van recht, de vertrouwensleer) verzetten er zich o.i. in principe tegen dat de octrooihouder zelf zich kan beroepen op extrinsieke elementen om aan diens octrooischrift een desgevallend ruimere interpretatie te geven. De rechtspraak dient zich echter nog uit te spreken over deze vraag.