

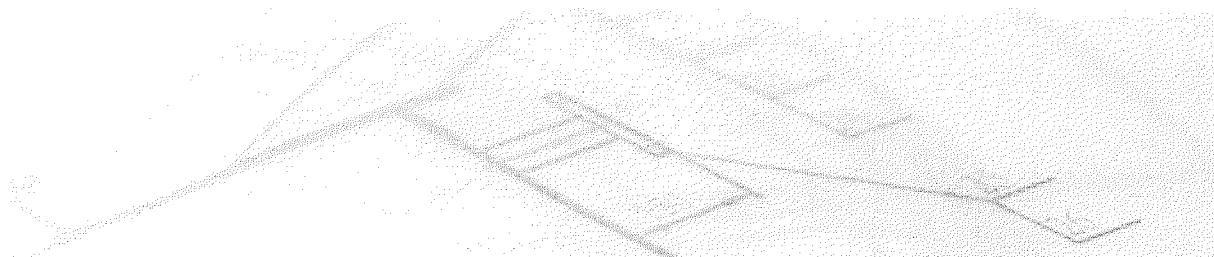


HOYNG
ROKH
MONEGIER

AMSTERDAM
BRUSSELS
DÜSSELDORF
LYON
MADRID
MANNHEIM
MUNICH
PARIS

Tijd over? : Commentaar Tsoutsanis

1. Ho's commentaar is onevenwichtig maar waarom legt hij niet uit!
2. Hij probeert Kleemans aan te vallen
 - A. T: Premetrexed is geen subklasse van foliaten.
Ho: Of je er nu het zuur of alle zuren en zouten mee bedoelt maakt natuurlijk geen bal uit. Alles behoort tot de foliaten en oorspronkelijk waren dus ook alle zouten en zuren van premetrexed geclaimd.
 - B. T: Octrooihouder neemt in de procedure geen duidelijk standpunt in of er wel basis is voor het premetrexed anion.
Ho: Wat is de relevantie daarvan voor wat vele jaren eerder in de verleningsprocedure gebeurde?
 - aa) Uit dat verleningsdossier blijkt dat foliaten en daarna premetrexed (duidelijk in de ruime zin) geclaimd werden m.a.w. een ruime beschermingsomvang in overeenstemming met de uitvindingsgedachte werd nagestreefd.
 - bb) Er blijkt ook uit dat voor premetrexed geen basis was voor de examiner en dat (voor de vakman/octrooigemachtigde) dat bezwaar ook nog eens terecht was.
 - C. T: Octrooihouder heeft niet weersproken dat hij zelf beperking heeft aangebracht.
Ho: Het is moeilijk voor de octrooihouder om te ontkennen dat hij die beperking heeft aangebracht. Die stelling van gedaagde ga je dus niet weerspreken maar nergens in het verleningsdossier of in de procedure (integendeel) heeft de octrooihouder aangegeven een tot de letter van de conclusie beperkte beschermingsomvang te hebben geaccepteerd.



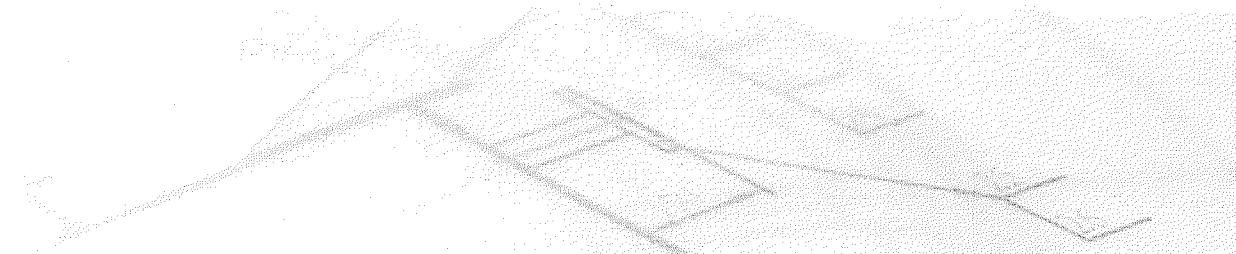
De derde vakman (en zijn octrooigemachtigde) weet bovendien dat de werking in het anion zit (hij gebruikt n.b. het dossier van de octrooihouder om toelating te krijgen). Hij weet dat de octrooihouder voor de gehele uitvindingsgedachte bescherming wilde. Dat blijkt zonneklaar uit de aanvraag. Hij weet ook dat om een formele reden (die niets met inventiviteit of nieuwheid te maken heeft) de octrooihouder moest beperken.

- D. T: De beschrijving geeft aan dat het geclaimde (hij bedoelt de letter van de conclusie) het commerciële product van de octrooihouder betreft.
Ho: So what: Hoe kan je daaruit opmaken dat de octrooihouder kennelijk geen bescherming wenst voor volstrekt equivalente producten.
- E. T: de beschrijving bevat geen deugdelijke indicatie dat ook bescherming voor andere toedieningsvormen wordt beoogd
Ho: Come on: kijk nu eens hoe de verlening gegaan is. Daaruit blijkt toch helemaal geen wil of noodzaak van/voor de octrooihouder om zich te beperken tot de (volstrekt waardeloze) letter van de conclusie. Waaruit blijkt uit de beschrijving dat de octrooihouder een beroep op lid 2 van het Protocol heeft opgegeven (laat staan duidelijk)
- F. T: denkt kennelijk ook (net zoals de rechtbank) dat je allerlei zaken die in de oorspronkelijke beschrijving niet stonden daar alsnog in kan zetten.
Ho: Hij moet evenals de rechtbank een tijdje als octrooigemachtigde gaan werken.



HOYNG
ROKH
MONEGIER

AMSTERDAM
BRUSSELS
DÜSSELDORF
LYON
MADRID
MANNHEIM
MÜNICH
PARIS



- G. T: Die varianten waren voor de indiening van de aanvraag bekend dus had hij ze in de beschrijving moeten opnemen.
Ho: Dat is in casu een misplaatst verwijt (toen de aanvraag werd geschreven wist de gemachtigde nog niet dat hij “foliaten” niet kon krijgen) maar zelfs als dat zo was so what?
Waar staat in art. 69 dat fouten van de octrooihouder moeten worden afgestraft?
Waar is de duidelijke aanwijzing dat de octrooihouder deze bescherming niet heeft gewenst? De dip van Den Hartog!
- H. T: De vakman zal het niet zien als een duidelijke onbedoelde beperking.
Ho: Nee natuurlijk niet! Hij hoort het te zien als een bewuste beperking om formele redenen die niets met het opgeven van beschermingsomvang te maken heeft.
- I. T: octrooihouder heeft zich beperkt zonder slag of stoot. Ho: welke slag had hij dan volgens de vakman nog moeten leveren? Bovendien wat maakt het uit. Het is duidelijk dat het gebeurde om formele redenen in antwoord op een formaliteitsbezwaar van de examiner. Geen enkele vakman kan daarin een wens om de beschermingsomvang te beperken lezen.
- J. T: Octrooihouder heeft “preferred example” vervangen door example. Tja omdat dat het enige example was wat overbleef na de beperking maar het is nog steeds alleen maar an example. Hoe kun je daaruit concluderen dat dus de conclusie letterlijk moet worden genomen.
- K. T: Dat alle buitenlandse rechters het anders zien is geen probleem en motiveren waarom je afwijkt behoeft je ook niet.
Ho: Net als de rechtbank verwijst T alleen naar Arnold maar die was nu juist gecorrigeerd. Hoe zit het met harmonisatie resp. leren van elkaar?