



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland



Bijblad bij De Industriële
Eigendom

nummer 4

oktober 2020

jaargang 88

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooi Centrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit drie categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister en Mededelingen Examencommissie

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen Examencommissie: tentamendata 2021 [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Extra mededeling

[Dienstverlening Octrooi Centrum Nederland ten tijde van de gedeeltelijke lock-down](#)

Voor meer informatie over de dienstverlening van Octrooi Centrum Nederland tijdens de gedeelte lock down zie hiervoor het onderdeel Octrooi register & MyPage van de nieuwsbrief Octrooispecialisten.

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Termijnverlengingen ROW 1995 i.v.m. COVID-19 [lees meer]
- Commissie van Acht [lees meer]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **Mondiaal**
 - WIPO - GA [lees meer]
- **Europees**
 - EPO - Administrative Council [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooicentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooicentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooicentrum Nederland.

- **Adviezen ex artikel 84 Row 1995 en aanverwante zaken**
 - BIE 2020, nr. 7, Advies Octrooicentrum Nederland, 7 juli 2020, Direct Trailer Parts B.V. / Notcap OG B.V. [lees meer]
- **Overig**
 - BIE 2020, nr. 8, Rechtbank Den Haag, 29 juli 2020, Biogen c.s. / Richter [lees meer]
 - BIE 2020, nr. 9, Gerechtshof Den Haag, 18 augustus 2020, NPS / Accord [lees meer]

[naar boven](#)

Sluitingsdata 2020

Octrooicentrum Nederland is in 2020 op de volgende dagen gesloten:

woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
maandag 13 april (Tweede Paasdag)
maandag 27 april (Koningsdag)
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Octrooigemachtigdenregister - Inschrijvingen en uitschrijvingen

Op 2 september 2020 zijn beëdigd en ingeschreven:

- mevrouw dr. T.C. Stegmann
- de heer P. Gratessolle MSc.
- de heer ir. P. Looijen
- de heer ir. P.J.T. van der Stoep
- de heer M. Timmermans MSc.
- de heer dr. ir. C.H.M.P. Willems

Op 11 augustus 2020 is op eigen verzoek uitgeschreven:

- de heer M.M. Schouten.

Op 10 september 2020 is op eigen verzoek uitgeschreven:

- mevrouw ir. R.E.W. Donners.

Op 26 oktober 2020 is op eigen verzoek uitgeschreven:

- de heer dr. J.J. Mooij.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Tentamendata in 2021

De Examencommissie Octrooigemachtigden deelt mee dat in 2021 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data worden afgenomen:

- **Octrooirecht:**
maandag 11 januari 2021, 13:30 – 16:30 uur
- **Recht Algemeen:**
maandag 19 april 2021, 13:30 – 16:30 uur
- **Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging:**
dinsdag 18 mei 2021, 13:30 - 16:30 uur
- **Praktische Vaardigheden - Opstellen van een octrooiaanvraag:**
maandag 4 oktober 2021, 13:30 - 17:30 uur
- **Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag:**
dinsdag 5 oktober 2021, 13:30 - 17:30 uur
- **Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies:**
maandag 30 november 2021, 9:30 - 17:45 uur (inclusief lunch)

De kosten voor deelname aan de respectievelijke tentamens zijn:

- Juridische tentamens (Octrooirecht, Recht Algemeen en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 450,- per tentamen
- Praktische Vaardigheden - Opstellen van octrooiaanvraag: € 525,-
- Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: € 525,-
- Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: € 775,-

Verdere informatie en aanmelden bij: CPO – Bureau Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; e-mail: octrooi@cpo.ru.nl; website: www.examenoctrooigemachtigden.nl

[terug naar nieuwsbrief](#)

Termijnverlengingen Rijksoctrooiwet 1995 in verband met COVID-19

De "*Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19*" ([Stb. 2020, 273](#)) (hierna: Noodwet) is verlengd tot 1 december 2020

Met het "Besluit van 28 september 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19" ([Stb. 2020, 364](#)) (hierna: tweede verleningsbesluit) is de Noodwet voor een tweede maal verlengd.

De Noodwet geeft de directeur van Octrooi Centrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen onder de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW95) te verlengen. Bovendien vervalt door de Noodwet tijdelijk de 50%-toeslag bij te late betaling van de instandhoudingstaksen voor octrooien. Octrooihouders hebben hiermee zes maanden extra de tijd voor betaling van de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaksen.

Termijnverlengingen

Op basis van de twee verlengingen van de noodwet ([Stb. 2020, 304](#) en [Stb. 2020, 364](#)) heeft de directeur van Octrooi Centrum Nederland besloten om drie van de vijf termijnverleningsbesluiten (zie Bijblad 2020, nr. 3 voor de genomen termijnverlengingen) te laten doorlopen, zie [Stcrt. 2020, 46357](#), en [Stcrt. 2020, 51680](#).

Het betreft de volgende drie termijnverlengingen onder de ROW 1995:

- i. "Besluit verlenging termijnen artikel 23 Uitvoeringsbesluit ROW 1995" ([Stcrt. 2020, 41154](#)): de termijnverlenging voor de indiening van vertalingen van Europese octrooien;
- ii. "Besluit verlenging termijn artikel 23, derde lid, ROW 1995" ([Stcrt. 2020, 41156](#)): de termijnverlenging voor de indiening van een herstelverzoek; en
- iii. "Besluit verlenging termijn artikel 9, achtste lid, ROW 1995" ([Stcrt. 2020, 41158](#)): de termijnverlenging voor het verstrekken van voorranggegevens.

De periode van toepassing van deze drie besluiten is verlengd tot en met 30 november 2020.

Verlaging toeslag jaartaksen

De verlaging van de toeslag bij te laat betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks voor een octrooi (art. 61, lid 3, ROW 1995) tot nul (zie artikel 2 van de noodwet) is ook verlengd. Dit betekent bij niet tijdig betalen van de instandhoudingstaksen verschuldigd tot en met 30 november 2020 dat de toeslag op nul wordt gezet (zie artikel 4, lid 2, van het Besluit van 28 september 2020, [Stb. 2020, 364](#)).

Verval van de noodwet

Artikel 4 van het meest recente verlengingsbesluit ([Stb. 2020, 364](#)) bepaalt dat de noodwet op 1 december 2020 vervalt.

Gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus zal naar alle waarschijnlijkheid medio november het verval van de noodwet weer met twee maanden worden verschoven. Artikel 2 lid 2 en artikel 3 lid 2 van de noodwet staan een langere verlenging dan 2 maanden niet toe.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders

Dinsdag 6 oktober 2020 werd er door OCNL en EZK weer overlegd met stakeholders (octrooigemachtigden, bedrijven, advocatuur, wetenschap, rechterlijke macht). In de gegeven omstandigheden opnieuw via een *e-meeting*.

Op de agenda deze keer (ter informatie) de *indicatietarieven in octrooizaken* die per 1 september 2020 door de *Rechtbank*, het *Hof* en de *Hoge Raad* zijn ingevoerd. De Commissie van Acht had hierover vorig jaar advies uitgebracht, zoals ook de Nederlandse Orde van Advocaten en de VIEPA (Vereniging van IE procesadvocaten) eerder al hun opvatting hebben gegeven.

Ook de *COVID-19 noodwet ROW 1995* kwam aan de orde. Deze is verlengd tot eind november (zie ook elders in dit Bijblad). Het "Besluit van 28 september 2020 tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19" is op 30 september 2020 in het Staatsblad gepubliceerd, zie *Stb. 2020, 364*. In artikel 4 van dit besluit is de verlenging geregeld van onze 'COVID-19 noodwet ROW 1995' (*Stb. 2020, 273*). Als de huidige ontwikkelingen zo voortgaan, dan ligt verlenging van de noodwet in wederom in de rede. Daarnaast zijn er drie OCNL-besluiten verlengd, ook tot eind november. Voor nadere informatie: zie elders in dit Bijblad.

Voorts kwam het *Richtsnoer studenten en IE-rechten* (n.a.v. de motie Wiersma/Bruins) ter sprake. Probleem is hier aan wie de IE-rechten op de ideeën van studenten toekomen. Voor bedrijven die met universiteiten samenwerken is het natuurlijk het duidelijkste als de universiteit rechthebbende is op alle IE-rechten. Dat vereenvoudigt samenwerkingscontracten. Tegelijkertijd kan het als zeer onbillijk worden ervaren dat alle studenten bij voorbaat alle IE-rechten aan de universiteit moeten afstaan. De Vereniging IE (AIPPI Nederland) zal de Vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten (VSNU) hulp bieden om tot een goede standaardregeling te komen.

In het kader van de inzet van *dwanglicenties bij hoge medicijnprijzen* kwam het *verslag* van de voorzitter van de Commissie Dwanglicenties aan de orde. Het verslag is vooral een persoonlijke beschouwing van de voorzitter, omdat de Commissie Dwanglicenties er niet in is geslaagd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. De onderlinge verschillen bleken onoverbrugbaar.

Wat de *Modernisering van de Rijksoctrooiwet* betreft zijn de resultaten van de internetconsultatie van dit voorjaar en de webinars van juni 2020 verwerkt. Als onderdeel van het komende wetgevingsproces zal op basis van de bedoelde resultaten een MKB-panel worden geraadpleegd. Daarna, zo is de opzet, gaat de Minister van EZK naar verwachting nog dit kalenderjaar een beleidsbrief met zijn concrete voornemens aan de Tweede Kamer sturen.

Ten aanzien van het *Benelux Patent Platform (BPP)*, waarmee Octrooi Centrum zijn octrooi processen steeds verder digitaliseert, is aandacht gevraagd voor de betekenis van de MyPage module; deze module is voor de klanten natuurlijk van heel groot belang (zie hiervoor onderdeel 2 Octrooi register & MyPage van de Nieuwsbrief Octrooispecialisten). Gemeld is ook dat het BPP-systeem te kampen heeft met intensieve, uit het buitenlandse afkomstige, cyber-aanvallen. Ook octrooigemachtigden(kantoren) zelf kunnen hier met hun eigen systemen mogelijk last van ondervinden.

Verder is aangegeven dat de *Nieuwsbrief Octrooi registratie* wordt geïntegreerd in het Bijblad, in oktober voor het eerst.

Als altijd is stilgestaan bij de agenda van de komende *Administrative Council* van het EOB, deze keer op 13/14 oktober. EOB-President Campinos zal daar opnieuw uitgebreid ingaan op de activiteiten onder de hoofddoelstellingen van het Strategisch Plan 2023. Ook over de effecten van de COVID-19 pandemie zal gesproken worden. Verder zal de President van de Boards of Appeal, Carl Josefsson, rapporteren over de activiteiten van de Boards en de effecten die de COVID-19 pandemie ook daar heeft. Voor verder informatie over de *Administrative Council*: zie elders in dit Bijblad.

Wat de totstandbrenging van het *Europese unitaire octrooisysteem* betreft werd de definitieve terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk besproken. In Duitsland lijkt het wetsvoorstel voor de goedkeuring van het UPC Agreement in het parlement een vrij voorspoedige behandeling te hebben. Daarmee komt spoedige ratificatie door Duitsland in het zicht. In september 2020 is in het Preparatory Committee van het UPC onder meer de verplaatsing van de "Londense" afdeling van de Centrale Divisie naar het vaste land besproken.

De Europese Commissie heeft een IP Action Plan gepresenteerd met daarin veel ondersteuning voor het MKB en aandacht voor *Standard Essential Patents*.

In verband met de Brexit komt ook nog even een Britse studie ter sprake waarin het nut van deelname aan het Europees Octrooiverdrag voor het Verenigd Koninkrijk wordt onderbouwd. De achtergrond hiervan lijkt te zijn dat het Verenigd Koninkrijk onderhandelt over vrijhandelsakkoorden met derde landen zoals de Verenigde Staten die op octrooigebied evenwel een *grace period* kennen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

General Assemblies WIPO, Genève, 21 – 25 september 2020

Gedelegeerden uit 193 lidstaten vergaderden dit jaar in een hybride format, met (over het algemeen genomen) medewerkers van de permanente vertegenwoordigingen *on-the-spot* en vertegenwoordigers in de hoofdsteden die waren aangesloten via *videoconferencing*. De *Assemblies* werden geleid door Omar Zniber, de Marokkaanse ambassadeur in Genève.

In de gegeven omstandigheden van de COVID-19 pandemie werd er slechts een heel beperkte agenda afgewerkt. Het *Standing Committee on Patents* alsook de *PCT Working Group* kwamen dus niet aan de orde. Het *Standing Committee on Patents* was begin december 2019 nog bijeen geweest. De *PCT Working Group* was sinds de *Assemblies* van 2019 overigens helemaal niet meer bijeengekomen; dat heeft inmiddels in oktober van dit jaar weer een meeting achter de rug. Delegaties hebben overigens verzocht om een extra bijeenkomst van de *Assemblies* in te lassen in de eerste helft van 2021, om dan alsnog in te gaan op onder andere het werk van de *WIPO committees* en het internationale normatieve *framework*.

Aan het eind van de [Assemblies](#) werd met een staande ovatie afscheid genomen van [Directeur-General Francis Gurry](#), na twee succesvolle termijnen van zes jaar. Zijn mandaat eindigde op 30 september. Francis Gurry is per 1 oktober opgevolgd door [Daren Tang](#) (afkomstig uit Singapore).

Voor meer informatie over de *Assemblies* 2020, zie [hier](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

EOB / Kort verslag 164ste Administrative Council (AC)

De 164e Administrative Council (AC) van het Europees Octrooibureau (EOB) kwam bijeen op 30 juni en 1 juli 2020, onder voorzitterschap van Josef Kratochvíl (Tsjechië) De AC werd opnieuw gehouden in de vorm van een *e-Council*.

EOB-President Campinos ging uitgebreid in op de activiteiten onder de hoofddoelstellingen van het Strategisch Plan 2023:

- *Build an engaged, knowledgeable and collaborative organization* (met onder andere een *continuu commitment* aan de *social dialogue*);
- *Simplify and modernise IT Systems* (bijvoorbeeld gericht op *paperless workflows* alsook op *technology* om *customer relations* te managen);
- *Deliver high-quality products & services efficiently* (daaronder de verdere digitalisering van het *Patent Grant Process* (PGP), ook om te komen tot beter interactie met alle interne en externe partijen in dat PGP);
- *Build a European patent system & network with a global impact* (gericht op samenwerking met internationale organisaties en Europese instituties; ook de creatie van een *'single filing environment'* voor zowel het EOB als de nationale octrooibureaus wordt genoemd);
- *Secure long-term sustainability* (daaronder de uitrol van het *Quality Management System* binnen het hele bureau, *environmental sustainability* alsook bijvoorbeeld de vergroting van de awareness van het belang van het Europese octrooisysteem).

In de eerste drie kwartalen van 2020 zijn er door het EOB 132.059 aanvragen ingekomen voor een Europees octrooi. Dit is een plusje van 0.2% ten opzichte van het hetzelfde tijdvak in 2019. Er werden 303.277 *'examiner products'* afgeleverd, 0,2% minder als verwacht. De *quality audit results* (in het tweede kwartaal van 2020) bij octrooiverlening toonden een 78.1% *compliance*. *Searches* werden het tweede kwartaal opgeleverd na gemiddeld 4,4 maanden. De *examination timeliness* laat een positieve trend zien: 64% (tegenover een *compliance target* van 65%) van de files wordt nu binnen 28 maanden aan de aanvrager opgestuurd. Daarnaast is de voorraad van "oude" *examination files* (waarvan het *examination request* dateert van vóór 2013) sinds januari 2020 verminderd met 55%. Vermeldenswaard is ook nog dat er een grootschalige beweging op gang is ten faveure van *video conferencing voor oral proceedings in examination*.

In het bijzonder is in de AC ook gesproken over de effecten van de COVID-19 pandemie. Zo'n 80% van het EOB-personeel werkt thuis. Voorzien wordt in allerlei manieren om het thuiswerken te faciliteren. Tegelijkertijd is het van belang om goed te begrijpen hoe de "new normal" eruit zal zien. Door middel van een interne survey ("*Shaping the New Normal*") is het personeel in staat gesteld om meningen en voorkeuren uit te spreken. Met een respons van 86% is er solide basis voor follow-up. In de tweede helft van oktober zijn de resultaten van de survey aan alle interne stakeholders gepresenteerd. De uitkomsten van de survey zullen in november met externe stakeholders worden gedeeld.

Verder heeft ook de President van de *Boards of Appeal*, Carl Josefsson, gerapporteerd aan de AC. Uit zijn rapportage blijkt dat het in de gegeven COVID-19 situatie zo goed als ondoenlijk zal zijn voor de Boards om de twee hoofddoelstellingen voor 2023 (90% van de zaken afdoen binnen 30 maanden en de al langer bestaande werkachterstanden terugbrengen tot beneden de 7.000 dossiers) inderdaad te halen. Het *Boards of Appeal Committee*, onder Nederlands voorzitterschap, gaat zich daar begin 2021 (opnieuw) op bezinnen, in overleg met Josefsson.

Tot voorzitter van het *Budget & Finance Committee*, voor een periode van drie jaar, werd gekozen Pascal Faure, Directeur-Generaal van het Franse INPI. Hij volgt Lex Kaufhold (Luxemburg), die geen nieuwe voorzitterschapstermijn ambieerde, op.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2020, nr. 7

Advies ex artikel 84 Row 1995 Octrooiencentrum Nederland

7 juli 2020

Direct Trailer Parts B.V. / Notcap OG B.V.

Nieuwheid (artikel 4 lid 1 Row 1995): De maatregelen van conclusie 1 van het octrooi zijn bekend uit het YouTube-videofilmje B5 van 5 november 2009 met als titel: "LZV TrICS van Jumbo met ETS trailerbesturing van VSE op testbaan RDW, NL". Daarmee is conclusie 1 niet nieuw.

Inventiviteit (artikel 6 Row 1995): De trailerbesturing getoond in B5, waarbij de achterste twee wielassen van de trailers met de trekker meesturen, maakt gebruik van het zogenaamde ETS-systeem (Elektronisch Trailer Stuursysteem) gefabriceerd door VSE ("ETS trailerbesturing van VSE"). De vakman, die na het zien van de trailerbesturing getoond in B5, geïnteresseerd is in de werking van de ETS trailerbesturing van VSE zal op basis van deze verwijzingen ("ETS trailerbesturing van VSE", dus product: ETS-systeem, en fabrikant: VSE) in B5, op zoek gaan naar meer gedetailleerde productspecificaties van het getoonde ETS-stuursysteem van VSE. Een dergelijke specificatie vindt de vakman in het webartikel B3 van 20 april 2009 met als titel "Wereldwijde goedkeuring voor ETS trailerbesturing". Uit B3 zijn alle maatregelen van conclusie 2 bekend. De vakman zal het bekende uit B3 combineren met hetgeen bekend is uit B5. Daarmee is conclusie 2 niet inventief. De maatregelen volgens conclusie 3 – voor zover niet reeds bekend uit B5 of B3 – zijn ten tijde van de octrooiaanvraag algemeen bekend aan de vakman (bijvoorbeeld het LZV TrICS-systeem). De maatregelen uit conclusie 3 kunnen dan ook geen inventiviteit verschaffen aan de trailer. De vrachtwagencombinatie volgens conclusie 4, omvattende een trailer volgens een van de conclusies 1–3, is daarmee eveneens niet inventief.

[\[volledig advies\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Nieuwheid

Octrooi

Nu Richter zich in Nederland niet meer beroept op het octrooi zoals verleend, kan dit, zoals Richter ook zelf aangeeft, wat betreft rechtsgevolgen (..) gelijk gesteld worden met afstand van EP NL 667 zoals verleend. Dat brengt naar het oordeel van de rechtbank mee dat het debat over het octrooi in de ruimere vorm waarin het is verleend met de terugtrekking op de beperktere hulpverzoeken achterhaald is. (..)

Het voorgaande leidt ertoe dat in het navolgende ervan wordt uitgegaan dat conclusie 1 van EP NL 667 niet nieuw is ten opzichte van de formuleringen Bender 6 en Manning H-11.

Hulpverzoek IV (combinatie met toedieningswijze)

(..) Conclusie 1 lijkt daarbij geformuleerd te zijn als een pseudo – het voorwerp van de conclusie is immers niet een stof of mengsel – tweede medische gebruik conclusie in de zin van art. 54 lid 5 EOV (art. 4 lid 6 ROW) met als voorwerp van bescherming '*a pharmaceutical container for use as a medicament for the treatment of (...)*', waarbij de container adalimumab volgens de formulering geclaimd in conclusie 1 van het octrooi zoals verleend bevat en een '*prefilled syringe*' of een '*injection pen*' kan zijn.

Nog daargelaten of dit hulpverzoek wel voldoet aan de duidelijkheidsvereisten van art. 84 EOV (..) maakt de combinatie van een bekende formulering met een '*prefilled syringe*' of een '*injection pen*' het geclaimde niet nieuw. (..) Bij de beoordeling moet voorts de inhoud van het prior art document in zijn geheel worden beschouwd. Wanneer in één document verschillende uitvoeringsvormen voorkomen en het beroep op nieuwheid ziet op een combinatie van verschillende elementen van die uitvoeringsvormen, is het toetsingscriterium of het document een '*clear teaching combining them*' bevat. (..) Voor zover het gebruik van een bekende formulering in een in conclusie 1 van hulpverzoek IV geclaimde container daarmee niet reeds impliciet is geopenbaard, gelet op de algemene vakkennis van de relevante vakman over de toedieningswijze van, onder meer, Humira (..), geldt dat in Manning ook *de combinatie* van de daarin geopenbaarde farmaceutische formuleringen met een toedieningswijze als bedoeld in hulpverzoek IV duidelijk en ondubbelzinnig is openbaar.

Hulpverzoek V (disclaimer)

In dit hulpverzoek is aan conclusie 1 van het octrooi een disclaimer toegevoegd om Manning H-11 uit te sluiten. (..) Ook wanneer ervan wordt uitgegaan dat de tekst van het hulpverzoek formeel toelaatbaar is, onder meer omdat de genoemde passage in de aanvraag voldoende basis biedt voor de uitsluiting en geen sprake is van toegevoegde materie in de zin van art. 123 lid 2 EOV (..), en het hulpverzoek ook voldoet aan de vereisten van art. 84 EOV, oordeelt de rechtbank dat dit hulpverzoek het octrooi niet kan redden. (..) De nieuwheidsschadelijke openbaring Bender 6 is derhalve niet, althans maar deels, uitgesloten door het opnemen van een disclaimer die ziet op Manning H-11. Voor zover Bender 6 buiten de disclaimer en binnen de geclaimde beschermingsomvang van EP 667 valt, blijft deze anticipatie derhalve nieuwheidsschadelijk zodat het octrooi ook niet in de gewijzigde vorm van hulpverzoek V gehandhaafd kan worden.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Inventiviteit selectie uitvinding

De door EP 761 onder bescherming gestelde uitvinding moet worden gekwalificeerd als een zogenoemde selectie-uitvinding. De stof cinacalcet valt onder de in de stand van de techniek geopenbaarde klasse van calcimimetische verbindingen, (..), zonder dat deze specifieke verbinding individueel was geopenbaard. De nieuwheid van cinacalcet staat niet ter discussie. De inventiviteit daarentegen wel.

Een selectie-uitvinding dient, teneinde als inventief te kunnen worden aangemerkt, gebaseerd te zijn op een doelbewuste (niet arbitraire) keuze (*'purposive selection'*) en mag voorts op de aanvraagdatum voor de gemiddelde vakman niet voor de hand hebben gelegen.

Het hof is met NPS van oordeel dat de gemiddelde vakman (..) zal inzien dat het doel van het octrooi is een stof uit de bekende reeks (..) te selecteren die een aanmerkelijk betere calcimimetische activiteit heeft dan die in de stand van de techniek is geopenbaard voor de bekende verbindingen uit die reeks, en die geschikt is om als geneesmiddel te worden toegediend (..).

(..)

Door Accord is wel bestreden dat, en beoordeeld dient derhalve te worden of, de calcimimetische activiteit van cinacalcet ten opzichte van de calcimimetische activiteit die is geopenbaard voor de uit de stand van de techniek bekende range waaruit cinacalcet is geselecteerd, in onverwachte mate (*'to an unexpected degree'*) een verbetering oplevert.

Partijen verschillen van mening over de vraag met welke verbinding(en) cinacalcet moet worden vergeleken om vast stellen of is voldaan aan het vereiste van de onverwachte mate van verbetering ten opzichte van de stand van de techniek, ofwel, indien de *'problem solution approach'* wordt toegepast, welke verbinding(en) kan (of kunnen) worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek (*'closest prior art'*).

Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman op de aanvraagdatum uit de octrooipublicaties WO 373, WO 959 en US 827 begrijpen dat de binnen het bereik van de Markush Formule vallende verbindingen zeker niet allemaal calcimimetische activiteit hebben, laat staan de voor een geneesmiddel minimaal vereist geachte activiteit (..).

Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman op de aanvraagdatum uit genoemde octrooipublicaties afleiden dat de verbinding met de veruit beste calcimimetische activiteit de verbinding aangeduid met NPS R-568 is.

(..) bij toepassing van de *'problem solution approach'* dient de verbinding NPS R-568 te worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek.

Accord, op wie ter zake de stelplicht en de bewijslast rust, heeft niet voldoende onderbouwd gesteld dat een calcimimetische activiteit in de – voor gebruik in een geneesmiddel meest relevante – laagste concentratie (van 3,3 ng/mL) die drie keer hoger is dan die op de aanvraagdatum in de stand van de techniek is geopenbaard voor de toen meest actieve verbinding NPS R-568, niet zou kunnen worden aangemerkt als een verbetering in verrassende mate. Er is dus vanuit te gaan dat cinacalcet in onverwachte mate over betere calcimimetische activiteit beschikt.

Volgens Accord zou EP 761 niettemin inventiviteit ontberen omdat de selectie van cinacalcet voor de hand zou hebben gelegen. Uit WO 373, WO 959 en US 827 (..), zou de gemiddelde vakman volgens Accord een aanwijzing (*'pointer'*) vinden om verdere verbindingen te synthetiseren en op activiteit te screenen. Daarbij zou hij een *'try and see'* houding aannemen en routinematig verbindingen synthetiseren en testen en aldus zonder inventieve arbeid tot cinacalcet komen. (..)

Van een 'try and see'-situatie kan alleen sprake zijn indien de gemiddelde vakman gelet op de stand van de techniek duidelijk een bepaalde (groep) verbinding(en) voor ogen heeft en zonder bovenmatige inspanning ('*undue burden*') door middel van routinematig testen kan vaststellen of deze het gewenste technisch effect heeft/hebben. (..) het hof acht het standpunt van Accord, dat de gemiddelde vakman zou verwachten dat iedere binnen het bereik van de Markush Formule, althans de voorkeursgroep daarbinnen, vallende verbinding een EC50 waarde van minder dan 5µM zou hebben, onjuist. Aanwijzingen uit de stand van de techniek *dat* er verbindingen zijn die aanmerkelijk actiever zijn dan NPS R-568 ontbreken.

(..)

Uit het voorgaande volgt dat de selectie van cinacalcet uit de bekende reeks op de aanvraagdatum voor de gemiddelde vakman uitgaande van NPS R-568 niet voor de hand lag en dat deze verbinding in onverwachte mate verbeterde calcimimetische activiteit vertoont ten opzichte van de activiteit die voor de reeks bekend was uit de stand van de techniek.

(..)

De slotsom is dat conclusie 1 van EP 761 inventief moet worden geacht.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)