

## **EXAMEN OCTROOIGEMACHTIGDEN**

***Tentamen Octrooirecht 09 januari 2006***

---

**Casus I : ± 65 minuten**

**Casus II : ± 45 minuten**

**Casus III : ± 35 minuten**

**Casus IV : ± 35 minuten**

## Casus I

(± 65 minuten)

Stefan Tom, scheepsbouwkundig ingenieur, werkt voor Ship Design B.V. Ship Design B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen (en daarna verkopen of via licenties exploiteren) van verbeteringen op het gebied van de scheepvaart.

Op 20 februari 2002 is Tom gastdocent tijdens een college van het keuzevak containerschepen. De hoogleraar "containerschepen" John van het Schip en een tiental studenten zijn aanwezig. Tijdens een interessante discussie tussen gastdocent, de hoogleraar en de studenten wordt het idee ontwikkeld om de luiken die normaal het ruim van een containerschip bedekken te verwijderen. De voordelen zijn daarvan evident: Op een - tot dan toe bekend - containerschip worden containers in het ruim geladen door ze te plaatsen in verticale geleidingen. Die geleidingen houden de containers op hun plaats. De containers worden op elkaar in de geleidingen geplaatst. Het ruim wordt afgesloten door waterdichte luiken. Op de luiken worden weer containers geplaatst (vaak 4 lagen hoog). Aangezien de geleidingen niet door de luiken heen kunnen moeten de containers op het dek gesjord (vastgebonden) worden. Het gebeurt nogal eens dat de containers op de luiken bij ruw weer in zee verdwijnen. Door de luiken weg te laten kunnen de geleidingen worden doorgetrokken en bevinden alle containers zich tussen de geleidingen. Natuurlijk kan de zee nu over de rand van het schip in het ruim slaan doch Tom van het Schip en de studenten menen dat dat opgelost kan worden door de wanden van het schip te verhogen.

Terugreizend naar huis wordt Tom steeds enthousiaster over het idee van een containerschip zonder luiken. Op 21 februari 2002 neemt hij ontslag bij Ship Design B.V. Op 22 februari 2002 begint hij een eigen bedrijfje "Containidea".

Op naam van Containidea vraagt hij op 23 februari 2002 in Nederland octrooi aan.

In maart 2002 sluit Containidea een octrooi-licentieovereenkomst met de Italiaanse werf Mofio. Bovendien levert Containidea tekeningen aan Mofio voor het eerste door Mofio te bouwen containerschip conform de uitvinding (het gaat daarbij om een klein schip van 2000 ton waarvoor Mofio al een klant heeft gevonden).

In de licentieovereenkomst staat dat Mofio voor 1 december 2002 100.000 U.S. dollars zal betalen en daarna 2% van de verkoopprijs van ieder door Mofio conform de uitvinding te bouwen schip. Voor de tekeningen voor het kleine schip betaalt Mofio aan Containidea 20.000 U.S. dollars.

Tijdens de containerbeurs op 1 september 2004 laat Verolme een model zien van een containerschip zonder luiken met verhoogde zijwanden.

## Casus I (vervolg)

Stefan Tom stuurt een brief naar Verolme waarin hij wijst op het inmiddels verleende Nederlandse octrooi en de inmiddels op 23 februari 2003 ingediende Europese aanvraag en vraagt Verolme te bevestigen dat geen containerschepen zonder luiken meer zullen worden aangeboden en het gebruik van de naam Containideal wordt gestaakt. Verolme antwoordt als volgt:

1. Voor 23 februari 2002 waren reeds dokschepen bekend. Die schepen hebben ook geen luiken.
2. Wij hadden het idee van containerschepen zonder luiken met verhoogde scheepswanden al vóór 23 februari 2002.
3. Wij zullen de schepen voorshands bouwen in China. Ook als deze schepen Nederland aandoen kan van inbreuk geen sprake zijn.

Mofio heeft geen 100.000 U.S. dollars betaald. Mofio zegt dat ook niet van plan te zijn aangezien er helemaal geen octrooirechten in Italië bestonden toen de overeenkomst werd aangegaan.

John van 't Schip wordt commissaris bij Verolme en hoort van Verolme's problemen met Containidea. Een van de studenten raakt op zijn vakantie in Italië in gesprek met de directeur van Mofio die hem vertelt van zijn problemen met Containidea. De directeur van Ship Design leest over de verwickelingen tussen Containidea en Verolme in de krant. Het containerschip van Verolme draagt de naam "Containideal".

Geef een volledige en juiste beschouwing over de verschillende juridische mogelijkheden voor de hierboven genoemde partijen.

## Casus II

(± 45 minuten)

Het bedrijf Serosa B.V., gevestigd te Haarlem, heeft op 12 november 2003 bij het Bureau voor de Industriële Eigendom een aanvraag ingediend voor een nationaal twintig jarig octrooi, voor een farmaceutische samenstelling dat een humaan eiwit bevat. De enige conclusie luidt als volgt:

“Farmaceutische geconserveerde samenstelling met een humaan eiwit gekenmerkt doordat het als conserveermiddel A of B of C bevat”.

Het octrooi bevat 3 voorbeelden die de werking van de uitvinding aantonen.

Het nieuwheidsonderzoek dat was aangevraagd laat zien dat uit de voor Nederland geldende fictieve stand van de techniek een farmaceutische geconserveerde oplossing met humaan eiwit bekend was die als conserveermiddel B bevat. Het Nederlandse octrooi is echter met de oorspronkelijke conclusie op 12 juni 2005 voor 20 jaar verleend.

Een geduchte concurrent van Serosa B.V., Generica SA, gevestigd te Frankrijk en met dochterondernemingen in Nederland, België en Luxemburg, blijkt o.a. in Nederland recent een marktvergunning te hebben verkregen voor het op de markt brengen van Combat ®, een farmaceutische oplossing die humaan eiwit, geconserveerd met C bevat.

Serosa vermoedt op basis van deze informatie dat er in de nabije toekomst inbreuk gemaakt zou kunnen worden op haar Nederlandse octrooi en heeft zich tot u gewend.

**Vraag 1** Serosa B.V. wil een procedure beginnen tegen het Nederlandse Generica B.V. Welke rechtbank en welke rechter is bevoegd om van de inbreukvorderingen op basis van het Nederlandse octrooi kennis te nemen a) in kort geding en b) in een bodemprocedure?

De cliënt maakt zich zorgen over de nieuwheidsschadelijke publicatie die in het nieuwheidsrapport naar voren is gekomen en vraagt u of het nog wel verstandig is om te gaan procederen op basis van het Nederlandse octrooi: de hoofdconclusie zoals die luidt is immers niet geldig.

**Vraag 2** Leg aan de cliënt uit onder verwijzing naar relevante rechtspraak en wetsartikelen dat hij, ondanks de nieuwheidsschadelijke publicatie, op basis van het Nederlandse octrooi een vordering kan instellen.

Serosa wil op basis van uw uitleg in een aanhangig te maken procedure aan de rechter voorstellen dat het Octrooi uitsluitend beperkt wordt (d.w.z. alleen verdedigd wordt) tot “Farmaceutische geconserveerde samenstelling met een humaan eiwit gekenmerkt doordat het als conserveermiddel C bevat”.

**Vraag 3** Ziet u hierin een probleem? Motiveer uw antwoord.

## Casus II (vervolg)

De cliënt wijst u er op dat er tegen een parallel Europees octrooi, waarin Nederland niet is aangewezen, maar Frankrijk, België en Luxemburg wel, een Oppositieprocedure loopt. Het Europese octrooi heeft ook betrekking op de conserveermiddelen A, B en C.

**Vraag 4** Welke invloed kan dit gegeven hebben op de kans van slagen van een door Seroso, op basis van het Nederlandse octrooi aan te spannen a) kort geding en b) bodemprocedure?

De cliënt Serosa gaat er toe over om Generica B.V en Gerenerica S.A. te dagvaarden voor de Nederlandse rechter in een kort geding en in een versnelde bodemprocedure en vordert een verbod tegen beiden in Nederland (op basis van het Nederlandse octrooi) en in Frankrijk (op basis van het overeenkomstige Europese octrooi).

In het kort geding voeren Generica B.V. en Generica S.A. aan dat Serosa al lang op de hoogte was van haar plannen om Combat op de markt te brengen en dat er dus geen sprake is van een spoedeisend belang.

**Vraag 5** Hoe groot denkt u dat de kans van slagen is van dit verweer?

**Vraag 6** Wat zou Serosa in de bodemprocedure nog meer kunnen vorderen dan een inbreukverbod?

**Vraag 7** Leg uit welke *processtukken* er na de pleidooien in het procesdossier van de versnelde bodemprocedure ten minste aanwezig zullen zijn.

**Vraag 8** Hoe groot acht u de kans dat de Nederlandse rechter zich bevoegd zal verklaren om van de vordering tegen Generica S.A kennis te nemen?

### Casus III

(± 35 minuten)

Produktiebedrijf Drinkmans heeft moeilijkheden met een plastic afsluiter voor drankflesjes. Men haalt er designbureau Ontwerp bij; dat bedenkt (in de persoon van researchmedewerker Klaassen) een succesvolle oplossing voor het probleem. Drinkmans betaalt tevreden de (gepeperde) rekening van Ontwerp; men gaat, op weg terug naar het bedrijf, met de tekeningen van Ontwerp langs de octrooigemachtigde om een octrooiaanvraag ingediend te krijgen. Zo geschiedt; en op een goed moment wordt er een Nederlands ("registratie")octrooi verleend. Aan Ontwerp wordt dit niet gemeld.

Enkele jaren later komt een andere klant, Flessing, bij Ontwerp, met een min of meer vergelijkbaar probleem. Klaassen – die nog steeds bij Ontwerp werkt - herinnert zich de voor Drinkmans gemaakte oplossing, en bedenkt een variant die het probleem van Flessing oplost. Flessing blij, de gepeperde rekening van Ontwerp wordt ook ditmaal vlot betaald.

Flessing komt met het nieuwe product op de markt. Er gaan enkele jaren voorbij, waarschijnlijk als gevolg van het feit dat Drinkmans en Flessing nogal ver uit elkaar liggende markten bewerken, en elkaar daardoor nooit tegenkomen. Maar na vijf jaar meldt Drinkmans zich bij Flessing, en stelt dat het nieuwe product van Flessing inbreuk maakt op het octrooi dat Drinkmans destijds heeft verkregen. Flessing raadpleegt een deskundige; die meent dat er inderdaad inbreuk is. Nu komt Flessing bij Van Wateringen. Men heeft inmiddels van Ontwerp vernomen hoe de vork in de steel steekt: de uitvinding is door Klaassen (research-medewerker bij Ontwerp) gedaan, en Drinkmans heeft zonder medeweten van Ontwerp of van Klaassen octrooi verkregen. Van de kant van Ontwerp meent men dat de aanvraag van Drinkmans dus inventiviteit mist: zij hebben immers niets uitgevonden.

Wat vindt u van het inventiviteitsargument? Kunt u, mocht u dat argument niet alleenzaligmakend vinden, andere argumenten bedenken om Flessing mee te helpen?

## Casus IV

(± 35 minuten)

Uw cliënt, directeur van Jansen-Energiebedrijven N.V., komt bij u met een Europees octrooi van concurrent Top Energy. Dit octrooi, waartegen een door Nessuon Energie uitsluitend op basis van niet-nawerkbaarheid (Art. 100(b) EOV) ingestelde oppositieprocedure loopt, heeft betrekking op een windmolenwiek. Hij laat u een dagvaarding zien waaruit blijkt dat Top Energy hem wegens inbreuk op dit octrooi in Nederland vervolgt. Hij laat u tevens prior art-documenten zien die erop duiden dat conclusies van het octrooi niet inventief zijn. En hij meldt u dat hij binnenkort zijn bedrijfs onderdeel Jansen-Windmolens B.V. wil verkopen.

Gaarne wil hij weten of, en zo ja wat, hij onder de gegeven omstandigheden buitengerechtelijk onder het EOV tegen dit octrooi kan doen.

Hij is ook geïnteresseerd in het antwoord op de vraag of, en zo ja hoe, zo een eventuele buitengerechtelijke actie bij de toekomstige verkoop een positieve rol kan spelen.

Zo vraagt hij u of de figuur van de stroman – waar een kennis hem onlangs over vertelde – hierbij behulpzaam kan zijn.

Ook meldt hij u dat hij het octrooi wél nawerkbaar vindt, dat hij het dus niet met Nessuon Energie eens is en vraagt wat hij daarmee moet? U stelt door middel van een file inspection vast dat Nessuon Energie de grond van gebrek aan inventiviteit niet heeft ingeroepen.