

EXAMEN OCTROOIGEMACHTIGDEN

Tentamen Octrooirecht 11 januari 2010

Casus I : ± 90 minuten

Casus II : ± 60 minuten

Casus III : ± 30 minuten

CASUS I

Pharmahappy B.V. sluit een overeenkomst met Prof. Wiskid om de ontwikkelingsafdeling van Pharmahappy te helpen met de ontwikkeling van een aids-remmer.

Wiskid stelt met de ontwikkelingsafdeling een researchproject op en met name op zijn suggestie wordt onderzoek gedaan naar stoffen met een structuurformule B die een 100-tal stoffen omvat.

Hij verschaft eveneens vertrouwelijke informatie over een test welke in vitro kan worden gebruikt en welke een goede voorspellende waarde heeft met betrekking tot de werking van stoffen als aidsremmers.

Die groep van een 100-tal stoffen maakt deel uit van een grotere groep A van vele tienduizenden verbindingen stoffen voor welke groep een Europees octrooi voor alle EPC (EOV) landen is verleend op 3 januari 2006 aan Multi Inc., een Amerikaanse vennootschap. Multi Inc. heeft in de VS een stof onderzocht m.b.t. kankerremmende eigenschappen die valt onder de algemene formule maar niet onder de stoffen onderzocht door Pharmahappy. Het octrooi van Multi Inc. stelt dat alle geclaimde stoffen A kankerremmend zijn.

Bij onderzoek met de door Wiskid ter beschikking gestelde test blijkt dat de eerste vijf geteste producten uit de groep van honderd positief worden getest en besloten wordt octrooi aan te vragen.

Octrooi wordt aangevraagd en verkregen door Pharmahappy voor B en in de aanvraag wordt gesteld dat de geclaimde groep verbindingen aids-remmende werking heeft waarbij verwezen wordt naar de uitkomsten van de test.

De test en de voorspellende waarde daarin wordt in de beschrijving vermeld. De testen met de vijf stoffen worden ook in de beschrijving vermeld.

Het octrooi wordt verleend en een van de vijf in het octrooi genoemde stoffen wordt na het doorlopen van de nodige verdere tests en de registratieprocedure een succesvolle aids-remmer verkocht onder het merk X.

Generiek BV lanceert een product dat een werkzame stof bevat die letterlijk onder het octrooi van Pharmahappy valt maar niet een van de vijf geteste stoffen is.

Pharmahappy spreekt (het is inmiddels 2010) Generiek BV aan wegens inbreuk.

Generiek in haar verdediging stelt

- a) het octrooi van Pharmahappy is niet nieuw;
- b) het octrooi van Pharmahappy is niet inventief;
- c) het octrooi van Pharmahappy is niet nawerkbaar.
- d) Generiek stelt verder dat Pharmahappy door de verkoop van X inbreuk maakt op het octrooi van Multi Inc. dat zij inmiddels heeft gekocht.
- e) Ten slotte betoogt Generiek dat zij alle rechten die Wiskid op het octrooi kan doen gelden van Wiskid overgedragen heeft gekregen.

De volgende feiten komen nog tijdens de procedure vast te staan:

- Prof. Wiskid heeft voor de voorrangsdatum tijdens een college de studenten verteld over de voorspellende test.
- Generiek heeft 20 stoffen van de 100 onder het Pharmahappy octrooi vallende stoffen getest. Drie blijken niet te werken.
- Generiek laat ook zien dat twee stoffen die buiten de geclaimde groep B maar binnen A vallen een positieve test geven.
- Pharmahappy heeft Wiskid nooit ingelicht over het aanvragen en het krijgen van het litigieuze octrooi. Enige afspraken zijn daar ook nooit over gemaakt. Afsgesproken was slechts dat Wiskid zou proberen de ontwikkelingsafdeling van Pharmahappy te helpen met de ontwikkeling van een aidsremmer waarbij Wiskid 100 uur zou adviseren voor EUR 50.000.

Pharmahappy vraagt in Kort Geding een Europeeswijd verbod (voor alle landen waarvoor haar Europees octrooi is verleend) tegen Generiek BV.

In reconventie vraagt Generiek BV een verbod tot de verdere verkoop van product X in alle landen van de EPC.

Vragen

1. Wat zou u partij Pharmahappy adviseren teneinde zo'n gunstig mogelijk resultaat van het conflict met Generiek BV te bereiken?
2. Vervolgens dezelfde vraag, maar nu adviseert u Generiek BV.
3. Als Wiskid u om advies zou komen vragen vóór de overdracht aan Generiek wat zou u Wiskid dan adviseren?

CASUS II

(A) is rechthebbende op een octrooi voor een werkwijze voor het repareren van beschadigde caravanwanden.

Caravanwanden zijn niet vlak maar hebben een bepaald profiel (kleine bobbel). Deze profielen verschillen echter van merk tot merk.

Na reparatie is het van belang dat profiel weer aan te brengen om de plek van de reparatie zo onzichtbaar mogelijk te maken.

Dat gebeurde van oudsher door handmatig het profiel aan te brengen in het op een reparatieplek aangebrachte vulmiddel. Dat was een moeilijk en tijdrovend werk.

De uitvinding maakt gebruik van het gegeven dat verschillende profielen op platen aluminium worden aangebracht door gebruik te maken van rollen met een omtrek van circa 60 cm.

Dat betekent dat op 60 cm afstand hetzelfde profiel op een wand weer terugkomt.

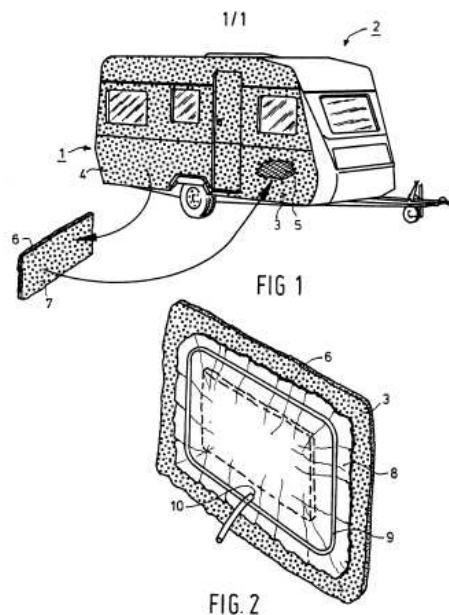
Het octrooi beschrijft hoe je de beschadigde wand kunt gebruiken om daarop een met het beschadigde, te repareren oppervlak corresponderend onbeschadigd deel te vinden en daar een afdruk van te maken, die je vervolgens in het op de reparatieplaats aangebrachte vulmiddel kunt 'stempelen'.

Dat leidt tot een grote tijds winst, en een veel beter resultaat. Omdat je gebruik maakt van de te repareren wand, hoeft de monteur ook weinig spullen mee te nemen.

De conclusie van het Octrooi luidt:

*1. Werkwijze voor het repareren van een lokaal beschadigd ingedeukt oppervlak van een wand, welke wand is voorzien van een profiel, waarbij het ingedeukte oppervlak wordt opgevuld met een vulmiddel waarna een profiel wordt gevormd in het vulmateriaal, **met het kenmerk**, dat de wand een zich herhalend profiel omvat, waarbij een profiel in een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak wordt gezocht dat correspondeert met het eerdere profiel in het beschadigde oppervlak, waarna een mal wordt vervaardigd die een afdruk van het corresponderende profiel omvat, vervolgens het ingedeukte oppervlak met een vulmiddel wordt opgevuld, waarna de afdruk op de mal in het vulmateriaal wordt gedrukt en een met het oorspronkelijke profiel corresponderend profiel in het vulmateriaal wordt aangebracht.*

Bij het Octrooi hoort deze tekening



(B) maakt gebruik van dezelfde werkwijze, maar in plaats van het corresponderende profiel op te zoeken op de beschadigde wand, gebruikt hij een twintigtal voorbeeldplaten van de meest voorkomende profielen.

Die voorbeeldplaten zijn goed voor 90% van de caravanwanden), omdat de meeste wandplaten maar van een beperkt aantal fabrikanten afkomstig is.

1.1 Beargumenteer dat B inbreuk maakt op het octrooi.

1.2. Beargumenteer dat B geen inbreuk maakt op het octrooi.

1.3. C levert de vulmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de geoctrooieerde werkwijze.
Op welke grond kan A tegen C optreden en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?

CASUS III

(A) heeft een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend, maar wordt geconfronteerd met financiële problemen. (B) wil de aanvraag kopen en op basis daarvan een PCT-aanvraag indienen.

1. Adviseer (B) of de Nederlandse aanvraag door hem gekocht kan worden en of daar wellicht risico's aan verbonden zijn.
Geef aan hoe eventuele risico's ondervangen kunnen worden.
2. Adviseer (B) of hij de datum van de Nederlandse aanvraag als prioriteitsdatum kan gebruiken en of daar wellicht risico's aan verbonden zijn.
Geef aan hoe eventuele risico's ondervangen kunnen worden.

EXAMEN OCTROOIGEMACHTIGDEN

Tentamen Octrooirecht 11 januari 2010

Casus I : ± 90 minuten

Casus II : ± 60 minuten

Casus III : ± 30 minuten

CASUS I

Pharmahappy B.V. sluit een overeenkomst met Prof. Wiskid om de ontwikkelingsafdeling van Pharmahappy te helpen met de ontwikkeling van een aids-remmer.

Wiskid stelt met de ontwikkelingsafdeling een researchproject op en met name op zijn suggestie wordt onderzoek gedaan naar stoffen met een structuurformule B die een 100-tal stoffen omvat.

Hij verschaft eveneens vertrouwelijke informatie over een test welke in vitro kan worden gebruikt en welke een goede voorspellende waarde heeft met betrekking tot de werking van stoffen als aidsremmers.

Die groep van een 100-tal stoffen maakt deel uit van een grotere groep A van vele tienduizenden verbindingen stoffen voor welke groep een Europees octrooi voor alle EPC (EOV) landen is verleend op 3 januari 2006 aan Multi Inc., een Amerikaanse vennootschap. Multi Inc. heeft in de VS een stof onderzocht m.b.t. kankerremmende eigenschappen die valt onder de algemene formule maar niet onder de stoffen onderzocht door Pharmahappy. Het octrooi van Multi Inc. stelt dat alle geclaimde stoffen A kankerremmend zijn.

Bij onderzoek met de door Wiskid ter beschikking gestelde test blijkt dat de eerste vijf geteste producten uit de groep van honderd positief worden getest en besloten wordt octrooi aan te vragen.

Octrooi wordt aangevraagd en verkregen door Pharmahappy voor B en in de aanvraag wordt gesteld dat de geclaimde groep verbindingen aids-remmende werking heeft waarbij verwezen wordt naar de uitkomsten van de test.

De test en de voorspellende waarde daarin wordt in de beschrijving vermeld. De testen met de vijf stoffen worden ook in de beschrijving vermeld.

Het octrooi wordt verleend en een van de vijf in het octrooi genoemde stoffen wordt na het doorlopen van de nodige verdere tests en de registratieprocedure een succesvolle aids-remmer verkocht onder het merk X.

Generiek BV lanceert een product dat een werkzame stof bevat die letterlijk onder het octrooi van Pharmahappy valt maar niet een van de vijf geteste stoffen is.

Pharmahappy spreekt (het is inmiddels 2010) Generiek BV aan wegens inbreuk.

Generiek in haar verdediging stelt

- a) het octrooi van Pharmahappy is niet nieuw;
- b) het octrooi van Pharmahappy is niet inventief;
- c) het octrooi van Pharmahappy is niet nawerkbaar.
- d) Generiek stelt verder dat Pharmahappy door de verkoop van X inbreuk maakt op het octrooi van Multi Inc. dat zij inmiddels heeft gekocht.
- e) Ten slotte betoogt Generiek dat zij alle rechten die Wiskid op het octrooi kan doen gelden van Wiskid overgedragen heeft gekregen.

De volgende feiten komen nog tijdens de procedure vast te staan:

- Prof. Wiskid heeft voor de voorrangsdatum tijdens een college de studenten verteld over de voorspellende test.
- Generiek heeft 20 stoffen van de 100 onder het Pharmahappy octrooi vallende stoffen getest. Drie blijken niet te werken.
- Generiek laat ook zien dat twee stoffen die buiten de geclaimde groep B maar binnen A vallen een positieve test geven.
- Pharmahappy heeft Wiskid nooit ingelicht over het aanvragen en het krijgen van het litigieuze octrooi. Enige afspraken zijn daar ook nooit over gemaakt. Afsproken was slechts dat Wiskid zou proberen de ontwikkelingsafdeling van Pharmahappy te helpen met de ontwikkeling van een aidsremmer waarbij Wiskid 100 uur zou adviseren voor EUR 50.000.

Pharmahappy vraagt in Kort Geding een Europeeswijd verbod (voor alle landen waarvoor haar Europees octrooi is verleend) tegen Generiek BV.

In reconventie vraagt Generiek BV een verbod tot de verdere verkoop van product X in alle landen van de EPC.

Vragen

1. Wat zou u partij Pharmahappy adviseren teneinde zo'n gunstig mogelijk resultaat van het conflict met Generiek BV te bereiken?
2. Vervolgens dezelfde vraag, maar nu adviseert u Generiek BV.
3. Als Wiskid u om advies zou komen vragen vóór de overdracht aan Generiek wat zou u Wiskid dan adviseren?

CASUS II

(A) is rechthebbende op een octrooi voor een werkwijze voor het repareren van beschadigde caravanwanden.

Caravanwanden zijn niet vlak maar hebben een bepaald profiel (kleine bobbel). Deze profielen verschillen echter van merk tot merk.

Na reparatie is het van belang dat profiel weer aan te brengen om de plek van de reparatie zo onzichtbaar mogelijk te maken.

Dat gebeurde van oudsher door handmatig het profiel aan te brengen in het op een reparatieplek aangebrachte vulmiddel. Dat was een moeilijk en tijdrovend werk.

De uitvinding maakt gebruik van het gegeven dat verschillende profielen op platen aluminium worden aangebracht door gebruik te maken van rollen met een omtrek van circa 60 cm.

Dat betekent dat op 60 cm afstand hetzelfde profiel op een wand weer terugkomt.

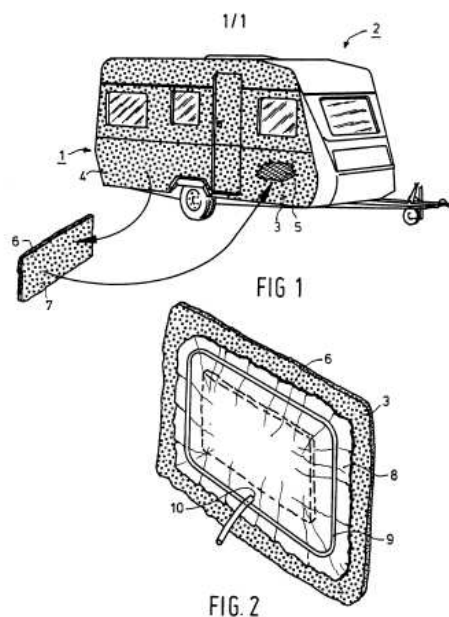
Het octrooi beschrijft hoe je de beschadigde wand kunt gebruiken om daarop een met het beschadigde, te repareren oppervlak corresponderend onbeschadigd deel te vinden en daar een afdruk van te maken, die je vervolgens in het op de reparatieplaats aangebrachte vulmiddel kunt 'stempelen'.

Dat leidt tot een grote tijds winst, en een veel beter resultaat. Omdat je gebruik maakt van de te repareren wand, hoeft de monteur ook weinig spullen mee te nemen.

De conclusie van het Octrooi luidt:

*1. Werkwijze voor het repareren van een lokaal beschadigd ingedeukt oppervlak van een wand, welke wand is voorzien van een profiel, waarbij het ingedeukte oppervlak wordt opgevuld met een vulmiddel waarna een profiel wordt gevormd in het vulmateriaal, **met het kenmerk**, dat de wand een zich herhalend profiel omvat, waarbij een profiel in een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak wordt gezocht dat correspondeert met het eerdere profiel in het beschadigde oppervlak, waarna een mal wordt vervaardigd die een afdruk van het corresponderende profiel omvat, vervolgens het ingedeukte oppervlak met een vulmiddel wordt opgevuld, waarna de afdruk op de mal in het vulmateriaal wordt gedrukt en een met het oorspronkelijke profiel corresponderend profiel in het vulmateriaal wordt aangebracht.*

Bij het Octrooi hoort deze tekening



(B) maakt gebruik van dezelfde werkwijze, maar in plaats van het corresponderende profiel op te zoeken op de beschadigde wand, gebruikt hij een twintigtal voorbeeldplaten van de meest voorkomende profielen.

Die voorbeeldplaten zijn goed voor 90% van de caravanwanden), omdat de meeste wandplaten maar van een beperkt aantal fabrikanten afkomstig is.

1.1 Beargumenteer dat B inbreuk maakt op het octrooi.

1.2. Beargumenteer dat B geen inbreuk maakt op het octrooi.

1.3. C levert de vulmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de geoctrooieerde werkwijze.
Op welke grond kan A tegen C optreden en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?

CASUS III

(A) heeft een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend, maar wordt geconfronteerd met financiële problemen. (B) wil de aanvraag kopen en op basis daarvan een PCT-aanvraag indienen.

1. Adviseer (B) of de Nederlandse aanvraag door hem gekocht kan worden en of daar wellicht risico's aan verbonden zijn.
Geef aan hoe eventuele risico's ondervangen kunnen worden.
2. Adviseer (B) of hij de datum van de Nederlandse aanvraag als prioriteitsdatum kan gebruiken en of daar wellicht risico's aan verbonden zijn.
Geef aan hoe eventuele risico's ondervangen kunnen worden.