

***Tentamen Octrooirecht 16 januari 2012***

---

**Casus I : ± 90 minuten**

**Casus II : ± 30 minuten**

**Casus III : ± 30 minuten**

**Casus IV : ± 30 minuten**

## Casus I

Bedrijf A heeft een Europees octrooi voor een werkwijze en installatie voor de verwerking van diepvriesproducten. Conclusie 1 luidt:

*Werkwijze voor de verwerking van diepgevroren voedingsgewassen, te weten aromatische kruiden of groenten in de vorm van stukken, die de volgende opeenvolgende stappen omvat:*

- *afzonderlijke snelle voorbereiding en diepvriezing van gewassen; handhaving van de diepvriestoestand zonder onderbreking van de koudeketen;*
- *omhulling van de stukken van gewassen met een omhullingssamenstelling van voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie, die vrij is van water en die in hoofdzaak bestaat uit één vetstof of een mengsel van verscheidene plantaardige vetstoffen, die van tevoren door verwarming in vloeibare toestand is gebracht en zodanig is gekozen, dat de omhullingssamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0°C in vaste toestand is en de organoleptische<sup>1</sup> eigenschappen van de verwerkte gewassen niet merkbaar aantast;*
- *koeling van de op deze wijze omhulde stukken van gewassen om de omhullingssamenstelling hard te laten worden;*
- *verpakking en opslag van de op deze wijze omhulde en diepgevroren stukken van gewassen.*

Het Europese octrooi heeft gelding in Nederland.

A stelt op zeker moment vast dat bedrijf B diepgevroren kruiden op de Nederlandse markt brengt.

Als gevolg daarvan lopen A's verkopen sterk terug. A vraagt zich af op welke wijze hij daar een stokje voor kan steken. Hij raadpleegt zijn octrooigemachtigde. Zijn octrooigemachtigde schrijft een brief aan B. In die brief stelt de octrooigemachtigde dat B door het vervaardigen en op de markt brengen van haar diepgevroren kruiden inbreuk maakt op A's octrooi in Nederland.

Na ontvangst van die brief wendt ook B zich tot een octrooigemachtigde.

B's octrooigemachtigde doet een onderzoek naar de stand van de techniek. Daaruit blijkt dat tot de stand van de techniek op de prioriteitsdatum blijkt te behoren een Amerikaans octrooi. Deze publicatie was in het nieuwheidsrapport niet genoemd. Dit Amerikaanse octrooi gaat over bevroren voedselproducten. Het octrooi leert dat olie geschikt is om te voorkomen dat bevroren voedselproducten aan elkaar of aan de verpakking kleven.

---

<sup>1</sup> Iedere eigenschap van een product die kan worden waargenomen met de zintuigen (zoals reuk en zicht).

*vervolg casus I*

De publicatie beschrijft dat daartoe de olie met een vernevelaar op de producten kan worden aangebracht om een uniforme bedekking te verkrijgen. Verder leert de publicatie dat er oliën zijn die voor dit procedé toepasbaar zijn rond het vriespunt van water (waarbij deze oliën rond die temperatuur niet in vaste toestand zijn). De publicatie openbaart niet alleen de nuttige effecten van het gebruik van olie op diepgevroren voedselproducten tijdens de verwerking in de fabriek, maar ook bij het gebruik door de consument.

B's octrooigemachtigde stuurt deze publicatie naar A's octrooigemachtigde. Hij schrijft dat B, gelet op deze publicatie, niet bereid is te stoppen met het op de markt brengen van haar producten.

B's octrooigemachtigde wijst erop:

- dat B in haar werkwijze de omhullingssamenstelling niet verwarmt voordat daarmee de omhulling van de kruiden plaatsvindt;
- dat de door B in haar werkwijze gebruikte omhullingssamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0°C niet in vaste toestand is;
- dat B de kruiden niet koelt om de omhullingssamenstelling hard te laten worden, omdat zij de omhullingssamenstelling ook niet van tevoren heeft verwarmd en de omhullingssamenstelling in haar producten überhaupt niet in vaste toestand is.

B's octrooigemachtigde herinnert A's octrooigemachtigde eraan dat in de beschrijving van A's octrooi te lezen is dat het doel van de uitvinding is het voorkomen van samenklontering door bevriezing van het aanwezige water in/aan de kruiden/groenten met name bij onderbreking van de zogenaamde koudeketen, dat wil zeggen wanneer het product uit de vriezer wordt gehaald, enige tijd daarbuiten verblijft zodat het opwarmt en vervolgens weer wordt ingevroren.

A besluit tegen B een inbreukvordering in te stellen. Op aanraden van zijn octrooigemachtigde betwist A niet wat B's octrooigemachtigde over het Amerikaanse octrooi heeft geschreven. Hij aanvaardt verder wat de octrooigemachtigde over het product van B heeft gezegd.

Vragen casus I ( motiveer uw antwoorden):

1. Wat zal A – in het licht van het door B gevoerde verweer – betogen om de rechter ervan te overtuigen dat B inbreuk maakt?
2. Wat zal B betogen om de rechter ervan te overtuigen dat het octrooi ten onrechte is verleend?
3. Wat zal B betogen om de rechter ervan te overtuigen dat van inbreuk geen sprake is ingeval de rechter tot het oordeel komt dat het octrooi als geldig moet worden aangemerkt?
4. Hoe zal de rechter – in het licht van de Nederlandse rechtspraak – redeneren?  
[Noem de belangrijkste arresten van de Hoge Raad.]
5. Zou het voor de uitkomst van de procedure iets uitmaken of het om een Nederlands octrooi of om een Europees octrooi gaat?

## Casus II

Uw cliënt is directeur van Profiltro B.V., een Nederlands bedrijf dat filtreerinrichtingen produceert die worden gebruikt bij het bereiden van voedingsmiddelen. In een dergelijke inrichting worden vaste stoffen van vloeistoffen gescheiden. Een voorbeeld is het klaren van bier. Het hart van de inrichting bestaat uit een filter van geperforeerd metaal.

Een Japanse concurrent heeft twee jaar geleden een Europees octrooi verkregen. Het octrooi heeft werking in Nederland. Er zijn drie apparaatclaims gericht op een filtreerinrichting met een geperforeerd metalen filter. Er zijn geen andere claims. In de beschrijving staat dat de inrichting kan worden gebruikt voor het klaren van bier.

De advocaat van de concurrent heeft precies een week geleden een dagvaarding gestuurd waarin uw cliënt wordt gesommeerd om de productie en levering van zijn apparatuur te staken.

Uw cliënt bezit publicaties over zijn apparatuur van vóór de prioriteitsdatum die de geldigheid van de apparaatclaims aantasten. Eigen dossieronderzoek leert u dat er tegen het octrooi is geopponeerd door een zekere professor LeGrand uit Monaco. De inmiddels verzonden geschreven beslissing van de Oppositie Divisie is twee weken geleden gedateerd. Hierin wordt de oppositie afgewezen.

Van u worden gemotiveerde antwoorden verwacht op de volgende vragen.

1. Kan de octrooihouder in beroep gaan omdat hij het met sommige redeneringen in de beslissing niet eens is?
2. Indien professor LeGrand in beroep gaat
  - (i) welke procedurele mogelijkheid ontstaat er dan voor uw cliënt en
  - (ii) zijn er kritische termijnen voor uw cliënt?
3. Welke kritische termijnen gelden er voor professor LeGrand inzake een beroep?
4. Stel dat er geen beroep wordt aangetekend. Stel voorts dat de apparaatclaims in het octrooi – ondanks de voor octrooihouder gunstige beslissing – door hem toch te breed worden geacht en dat hij graag de claims zou beperken tot het gebruik van het apparaat voor het klaren van bier.
  - (i) Welke procedurele mogelijkheid heeft de octrooihouder?
  - (ii) Aan welke eisen onder het EOV moeten langs deze wijze aangepaste claims voldoen?

### Casus III

Uw cliënt, de B.V. naar Nederlands recht X B.V. meldt zich in paniek tot u.

X B.V. heeft de Nepalese rechtspersoon Q overgenomen inclusief alle rechten op de Industriële Eigendomsrechten daarvan. Op zich goed nieuws, maar één van die rechten is een Nepalese octrooiaanvraag waar noch X B.V., noch u ook maar één letter van kan lezen, laat staan begrijpen.

De Nepalese uitvinder Z heeft aan X B.V. een kopie van de Nepalese aanvraag en het indieningsnummer gefaxt en daarbij aangegeven dat de aanvraag vandaag precies 1 jaar geleden is ingediend. Verder gaf Z aan dat de tekst van de aanvraag in elk geval 3 maanden na de indieningsdag op de leeszaal van de Universiteit van Katmandu is terechtgekomen.

Wat kunt u vandaag nog doen, zodat er een rechtsgeldige PCT-aanvraag komt, die tot een geldig octrooi kan leiden? Neem hierbij mee dat

- (i) Nepal geen partij is bij het PCT-verdrag, maar wel bij het Unieverdrag van Parijs; en
- (ii) Z in Nepal woont.

Vragen (motiveer uw antwoorden):

1. Op welke naam van welke aanvrager(s) dient u de aanvraag in en waarom?
2. Waar kunt u de aanvraag indienen?
3. Welke tekst gaat u indienen?
4. Door welke instantie worden de formaliteiten horende bij de octrooiaanvraag gecheckt?
5. Welke organisatie gaat het nieuwheidsonderzoek uitvoeren?

## Casus IV

Uw cliënt komt bij u met een uitvinding die zo op het oog echt de moeite waard is, met de vraag om voor hem die uitvinding te beschermen. De cliënt is erg enthousiast over zijn uitvinding, en vertelt u in het gesprek dat hij op een congres in de USA al een presentatie heeft gegeven waarin hij zijn uitvinding heeft beschreven, en dat diverse congresgangers ook erg enthousiast waren. Hij geeft u dan een kopie van de powerpoint die hij tijdens het congres gepresenteerd heeft, en daar staat inderdaad alles duidelijk in.

Vragen (motiveer uw antwoorden):

1. Is er voor deze cliënt nog wat te redden in de landen:  
Duitsland, Japan, India en de Verenigde Staten?
2. En wat moet hij dan doen om nog zo lang mogelijk bescherming te krijgen?