

***Tentamen Octrooirecht 25 maart 2013***

---

**Casus I : ± 60 minuten**

**Casus II : ± 60 minuten**

**Casus III : ± 30 minuten**

**Casus IV : ± 30 minuten**

## CASUS I (60 minuten)

Universitair medewerker Jacob Lanschot heeft 4 jaar onderzoek gedaan in het laboratorium van Prof. Bakels en hoopt op 1 november 2008 te promoveren op het onderzoek dat hij onder leiding van Bakels heeft uitgevoerd. Jacob heeft bij zijn onderzoek ontdekt dat het driemaal daags slikken van 100 mg aspirine tot een aanzienlijke tijdelijke verhoging van de geheugencapaciteit leidt van de mens.

Op 28 oktober 2008 voert Jacob een sollicitatiegesprek met het farmaceutische bedrijf "IQ". Tijdens dit gesprek vertellen de drie medewerkers van het bedrijf met wie Jacob spreekt dat zij onderzoek doen naar het verbeteren van intelligentie en dat hun aandacht gevallen is op de eventuele werking van pijnstillers. Jacob vertelt hen dat het driemaal gedurende de dag nemen van 100 mg aspirine tot een aanzienlijke tijdelijke verhoging van de geheugencapaciteit leidt. Er valt een stilte en de medewerkers van IQ lijken verrast.

Jacob promoveert op 1 november 2008. Jacob heeft niemand voor zijn promotie uitgenodigd en er is dan ook niemand aanwezig. De promotiecommissie stelt tijdens de promotie alleen wat algemene vragen. Op 2 november 2008 ontvangt Jacob de gedrukte exemplaren van zijn proefschrift en stuurt deze naar bibliotheken en collega-wetenschappers. Eén van de exemplaren wordt de volgende dag in de leesruimte van de vakgroep van Prof. Bakels neergelegd.

Jacob gaat per 1 december 2008 werken voor het farmaceutische bedrijf Memory. Memory wil de geheugenpil van Jacob op de markt gaan brengen. Daartoe wordt een speciaal doseerdoosje ontworpen dat 6 pillen bevat (inmiddels had Jacob ontdekt dat door zesmaal verspreid over de dag 50 mg aspirine te geven het geheugen verhogend effect iets langer aanhoudt) en dat (zoals een mobieltje) begint te trillen als het tijd is om een pil te nemen. Na jarenlange voorbereiding is de introductie gepland op 1 januari 2012.

Op 1 december 2011 lanceert IQ een geheugenpil onder de naam Brain Power Booster. Onderzoek leert dat IQ op 3 november 2008 een Europees octrooi heeft aangevraagd, dat op 1 november 2011 is verleend voor "het gebruik van aspirine voor het fabriceren van een geneesmiddel voor het verhogen van de geheugencapaciteit door het driemaal daags innemen van een hoeveelheid van 100 mg aspirine".

Geef een beschouwing over de verschillende octrooirechtelijke problemen die zich naar aanleiding van deze casus kunnen voordoen.

## CASUS II (60 minuten)

Daria is groot in textielmachines. Zij heeft onlangs een nieuwe machine ontwikkeld, de "Fasthook", waarmee gordijnhaken automatisch aan gordijnen kunnen worden gezet. Zo'n machine was op zichzelf bekend, doch de oude machine bracht de haak van de voorraadhouder (waarin de aan te naaien gordijnhaken zijn opgeslagen) in een tweehoekige beweging (opzij, naar voren en weer opzij) onder de naald waarmee de haak aan het gordijn wordt genaaid. De machine van Daria voert de haken aan in een rechte beweging. Bovendien konden in de bekende machine de haken niet automatisch op de juiste hoogte worden ingesteld. Dat kan in de machine van Daria wel. Volgens Daria schuilt in dit laatste element het "hart" van de uitvinding, omdat hierdoor de efficiëntie van de machine in belangrijke mate wordt verhoogd.

Daria heeft voor de machine een Europees octrooi aangevraagd. Conclusie 1 van het verleende octrooi luidt als volgt:

*"Een machine voor het aanzetten van metalen gordijnhaken met het kenmerk dat de haak in een rechte beweging naar de aannaaipositie wordt gebracht en de hoogte van de haak automatisch kan worden ingesteld".*

Tijdens de verleningsprocedure heeft de Examiner gewezen op de bekende machine en heeft hij zich op het standpunt gesteld dat de machine van Daria in het licht hiervan niet inventief was. De octrooigemachtigde van Daria heeft zich hiertegen verdedigd door te wijzen op het verschil in beweging waarmee de gordijnhaken worden aangevoerd. Dat heeft hij in de gewijzigde (en uiteindelijk verleende) conclusie onder woorden gebracht door hierin de beperking van de "rechte beweging" op te nemen.

Onder het motto "baat het niet, dan schaadt het niet", heeft de octrooigemachtigde in de gewijzigde (en uiteindelijk verleende) conclusie ook opgenomen dat de gordijnhaken van metaal gemaakt zijn. In de beschrijving van het octrooi is aangegeven dat de gordijnhaak van diverse materialen gemaakt kan worden, waaronder van metaal, diverse kunststoffen etc.

Hierbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat het te gebruiken materiaal niet van belang is, zolang het materiaal maar sterk genoeg is. In de oude machine werd gebruik gemaakt van metalen gordijnhaken.

Een paar maanden na de verlening van het octrooi constateert Daria dat concurrent Graaijer ook met een nieuwe machine op de markt is gekomen, de "Snelhoek". De Snelhoek lijkt qua uiterlijk als twee druppels water op de Fasthook van Daria. Technisch is het enige verschil dat de haak niet langs een rechte lijn van de voorraadhouder naar het aannaai punt wordt gebracht, doch langs een gebogen lijn. Daarnaast worden met de machine niet alleen metalen gordijnhaken aangenaaid, maar ook (en zelfs met name) haken gemaakt van kunststof. Qua sterkte maakt dat geen verschil. Wel zijn de productiekosten van de kunststof haken iets goedkoper.

Wanneer Daria bij Graaijer bezwaar maakt en verwijst naar haar octrooi, zegt Graaijer dat hij voor het octrooi niet bang is omdat zijn octrooigemachtigde hem heeft verteld dat hij iets anders doet dan wat er in het octrooi onder bescherming wordt gesteld.

Daria vraagt u om raad. Geef een gemotiveerd advies (waarbij naar de relevante jurisprudentie verwezen wordt) over de mogelijkheden die u voor Daria ziet en bespreek de argumenten die over en weer kunnen door partijen kunnen worden aangevoerd. Geef daarbij aan of u vindt dat de argumenten van Daria dan wel Graaijer sterker zijn.

### CASUS III (30 minuten)

Uw Amerikaanse cliënte is houdster van Europees octrooi E1 en wil opponeren tegen Europees octrooi E2 dat eigendom is van B.

Twee jaar geleden heeft C tegen E1 een oppositie ingesteld als gevolg waarvan E1 kortgeleden is herroepen. De geschreven en gemotiveerde beslissing tot herroeping is gedateerd op 12 februari jl.

Uw cliënte wil hiertegen in beroep gaan en hier zijn ook goede gronden voor.

E2 is op 1 oktober jl. verleend. Het octrooi claimt een fietshelm met winddynamische vormgeving. Uw cliënte vertelt u dat hij voor het aantasten van de geldigheid van de claims in het bezit is van zowel tijdig gepubliceerde octrooischriften van derden als folder- en fotomateriaal van een wielrijdersbeurs waarop hij dergelijke helmen tentoon heeft gesteld. De beurs opende één dag vóór de prioriteitsdatum en trok de eerste twee dagen geen bezoekers vanwege een weeralarm.

Van u worden gemotiveerde antwoorden verwacht op de volgende vragen.

1. Hoe dient de beroepsprocedure inzake E1 te worden ingeleid en wat is de uiterste datum hiervoor?
2. Welke stap is ná het inleiden van de beroepsprocedure noodzakelijk en wat is hiervoor de uiterste datum?
3. Inzake E2: wanneer loopt de oppositietermijn af?
4. Is het folder- en fotomateriaal van de beurs bruikbaar als materiaal in de oppositie?  
Zo niet, waarom niet?  
Zo ja, aan welke bewijsrechtelijke criteria moet het materiaal voldoen?  
Of is de bruikbaarheid geen uitgemaakte zaak vanwege het weeralarm?
5. Rust er op uw cliënte een vertegenwoordigingsplicht voor een of beide procedures?  
Hij zegt u een vestiging in Nederland te hebben.

## CASUS IV (30 minuten)

De Japanse onderneming, Hiromi Corporation, is rechthebbende op een Europees octrooi voor een “*inrichting en werkwijze voor het verwerken van rauwe vis*”. Het octrooi is ook in Nederland van kracht. De looptijd van het octrooi verstrijkt op 1 november 2013.

De directeur van Hiromi, de heer Koji Omi, neemt woedend contact met u op omdat hij heeft gehoord dat visverwerkingsbedrijf Link B.V. in haar fabriek in Middelburg een machine heeft geïnstalleerd die zodanig kan worden ingesteld, dat hiermee op dezelfde wijze als in het octrooi vis wordt verwerkt. De Link-directie is op de hoogte van het octrooi van Hiromi en gaat daarom voorzichtig te werk. Tot 3 uur 's middags wordt de machine op niet-inbreukmakende wijze gebruikt, maar daarna gaan de knoppen om, zodat de vis in veel hoger tempo (overeenkomstig het octrooi van Hiromi) kan worden verwerkt. Dat gebeurt ook in het weekend. Omdat het nogal rommelt bij Link, zijn er de afgelopen tijd verschillende productiemedewerkers van Link overgestapt naar de concurrent Zeezicht B.V.

De heer Omi vraagt U om advies.

1. Beschrijf welke rechtsmaatregelen eventueel voor Hiromi Corporation uitkomst kunnen bieden?
2. Welke wetsartikelen geven hiertoe de mogelijkheid?
3. Aan welke voorwaarden moet m.b.t. de verschillende maatregelen zijn voldaan en hoe schat U de kansen in van Hiromi?
4. Bij welke rechter(s) kan Hiromi Corporation terecht?