

Tentamen Octrooirecht 12 januari 2015

Casus I : ± 85 minuten

Casus II : ± 45 minuten

Casus III : ± 25 minuten

Casus IV : ± 25 minuten

CASUS I

(± 85 minuten)

Het Spaanse bedrijf Enzyma Plus houdt zich bezig met de productie en verkoop van enzym bevattende granules ("enzym-granules"). Enzym-granules kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als additief in diervoer of wasmiddelen ('detergents'). Voor beide toepassingen worden andere enzymen gebruikt.

Enzyma Plus beschikt over een Europees octrooi met prioriteitsdatum 14 september 2010, dat van kracht is in Nederland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ("het Octrooi"). Het Octrooi heeft betrekking op de productie van diervoer via de methode van "stoom-pelleteren", waarbij als één van de bestanddelen van de voersamenstelling enzym-granules worden gebruikt.

Op de prioriteitsdatum van het Octrooi was het algemeen bekend om tijdens de productie van diervoer, enzym-granules te mengen met andere bestanddelen en deze vervolgens te pelleteren. Pelleteren is een techniek waarmee korrels worden gemaakt van het diervoer. Deze toedieningsvorm is voordelig voor de spijsvertering van het dier. Teneinde bacteriën en andere pathogenen zoveel mogelijk te doden, was het op de prioriteitsdatum ook algemeen bekend om de bestanddelen van de voersamenstelling voorafgaand aan het pelleteren te conditioneren door toepassing van stoom.

Dit proces wordt ook wel aangeduid met de term "stoom-pelleteren".

Een probleem bij stoom-pelleteren is dat de enzymen tijdens dit proces hun activiteit kunnen verliezen. Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van vocht en hoge temperatuur. Op de prioriteitsdatum was het bekend dat enzymen in een droge omgeving stabiel kunnen blijven bij een hoge temperatuur, maar dat zij hun activiteit kunnen verliezen wanneer naast een hoge temperatuur ook vocht (condens) wordt toegepast, zoals bij stoom-pelleteren.

Om de enzymen tijdens het stoom-pelleteren te beschermen, wordt in het Octrooi voorgesteld om in de enzym-granules een coating toe te passen waarbij een kern van enzymen wordt bedekt.

Volgens het kenmerkende deel van conclusie 1 bevat deze coating een zout met een "constante vochtigheidsgraad ('constant humidity') van meer dan 60% bij 20°C". In de beschrijving van het Octrooi wordt uitgelegd dat de constante vochtigheidsgraad van een zout een maat is voor het vochtaantrekkend vermogen hiervan: naarmate de constante vochtigheidsgraad hoger is, is het vochtaantrekkend vermogen van het betreffende zout lager.

Zonder nadere uitleg wordt 20°C in het Octrooi als temperatuur genoemd waarbij de constante vochtigheidsgraad van het zout moet worden gemeten. Tijdens het stoom-pelleteren ligt de temperatuur vele malen hoger.

Conclusie 1 van het Octrooi luidt als volgt:

"A method for manufacturing a feed composition comprising the steps of:

- (i) Mixing feed components with granules comprising a core and a coating, wherein the core comprises an enzyme,*
- (ii) Steam treating said composition (i), and*
- (iii) Pelleting said composition (ii),*

characterized in that the coating comprises a salt which has a constant humidity at 20°C which is above 60%."

vervolg casus I

Conclusie 1 luidde aanvankelijk anders. In oorspronkelijke conclusie 1 claimde Enzyrna Plus namelijk het gebruik in de coating van een zout in het algemeen (“..the coating comprises a salt”). De beperking tot de zouten met een constante vochtigheidsgraad van meer dan 60% bij 20°C was opgenomen in afhankelijke conclusie 4. Naar aanleiding van een bezwaar van de Examiner over de onduidelijkheid van onderdeel (i) van conclusie 1, formuleerde Enzyrna Plus een nieuwe conclusie waarin zij niet alleen onderdeel (i) van de conclusie nader specificerde, maar bovendien de maatregel van de constante vochtigheidsgraad aan conclusie 1 toevoegde. Waarom zij dat laatste deed, blijkt niet uit het verleningsdossier. Hierop is octrooi verleend. De beschrijving en de daarin opgenomen voorbeelden bleven ongewijzigd.

Het Duitse bedrijf Enzymica is een belangrijke concurrent van Enzyrna Plus en houdt zich eveneens bezig met de vervaardiging van enzym-granules voor verschillende toepassingen. Het hoofdkantoor van Enzymica (Enzymica GmbH) is gevestigd in Duitsland. Enzymica heeft verschillende productiefaciliteiten en verkoopkantoren in Europa en in de Verenigde Staten. Voor de verkoop van haar producten in Nederland, België en Frankrijk maakt Enzymica GmbH gebruik van een Nederlandse distributeur, die geen deel uitmaakt van het Enzymica-concern.

De verkoop van de producten in de overige Europese landen wordt gedaan door lokale Enzymica-vennootschappen. Enzymica GmbH verkoopt zelf geen producten. Enzymica heeft een website (www.enzymica.com) die wereldwijd te raadplegen is en op naam staat van Enzymica GmbH. Op deze website worden de activiteiten van Enzymica in algemene termen toegelicht en worden nieuwtjes over Enzymica (zoals de lancering van een nieuw product) bekend gemaakt.

Ter informatie worden ook de verkooppunten in de verschillende landen genoemd, maar een afzonderlijk overzicht van de diverse producten van Enzymica en hun toepassingsmogelijkheden ontbreekt.

Net als Enzyrna Plus, investeert Enzymica veel in R&D. In de periode 2006-2008 ontwikkelde zij in haar research-centrum in Frankrijk een enzym-granulaat voor diervoer waarin de enzymkern werd bedekt met een zoutcoating. In 2006 ontdekte Enzymica dat een zoutcoating mogelijk bescherming kon bieden aan enzymen tijdens het stoom-pelleteren en na lang experimenteren kwam zij uiteindelijk in 2008 tot een enzym-granule met de juiste samenstelling van bestanddelen en hun onderlinge verhouding in de coating. Tijdens de experimenten kwam natriumsulfaat uiteindelijk als het beste zout voor de coating uit de bus, in het bijzonder natriumsulfaat *anhydraat*. Deze vorm van natriumsulfaat kan worden onderscheiden van natriumsulfaat *decahydraat*, waarin per zoutmolecuul tien (“deca”) watermoleculen zijn geïntegreerd in de kristalstructuur. Natriumsulfaat decahydraat wordt ook wel aangeduid als “Glauberzout” en heeft een constante vochtigheidsgraad van 93% bij 20°C. Natriumsulfaat anhydraat daarentegen heeft geen constante vochtigheidsgraad bij 20°C; pas bij 34°C is dit zout stabiel in een waterige oplossing en heeft het een constante vochtigheidsgraad van 73%. In een van de twee voorbeelden in het Octrooi wordt de toepassing van natriumsulfaat anhydraat in de coating beschreven.

Vanwege kostenbesparingen duurde het enige tijd voordat Enzymica met haar nieuwe producten op de markt kwam. Dat gebeurde pas in 2013, toen Enzymica door heel Europa haar zgn. Thermosalt® enzym-granules introduceerde voorzien van een coating met natriumsulfaat anhydraat. De lancering werd groots aangepakt, waaronder met een roadshow en een Engelstalig persbericht dat ook op de website van Enzymica werd geplaatst. De slogan “*Enzymes against moisted heat*” werd daarin prominent gebruikt. De gebruikers van de Thermosalt®-producten zijn voornamelijk fabrikanten van diervoedingsmiddelen die de enzym-granules van Enzymica mengen met andere componenten en daarna stoom-pelleteren.

De resultaten met de Thermosalt®-producten waren ronduit verbluffend.

vervolg casus I

Wanneer Enzyrna Plus hoort van de lancering van de Thermosalt®-producten, is zij woest. Enzyrna Plus staat namelijk zelf ook op het punt om een product met een zoutcoating op de markt te brengen, en door de eerdere lancering van de Thermosalt®-producten begint zij met een achterstand. Tijdens een beurs in Londen sist de baas van Enzyrna Plus, Enzymica's CEO toe dat zij Enzymica met haar Octrooi van de Europese markt zal verjagen.

Enigszins aangeslagen roept de baas van Enzymica na terugkomst het hoofd van de octrooi-afdeling bij zich. Het octrooihoofd is echter zeer opgewekt en weet de CEO te kalmeren. Hij vertelt de CEO dat het gebruik van een zoutcoating ter bescherming van enzymen tijdens het produceren van diervoer via het proces van stoom-pelleteren, al beschreven was in een artikel in het augustus 2010-nummer van de *Chinese Journal of Bioprocess Engineering*. Daarnaast werd al in 2008 een eerder octrooi van Enzyrna Plus gepubliceerd, waarin *expliciet* het gebruik wordt beschreven van enzym-granules met een coating voorzien van natriumsulfaat anhydraat, weliswaar niet als ingrediënt van diervoer of ter bescherming bij het stoom-pelleteren maar als ingrediënt van een wasmiddel ter bescherming van de enzymen tijdens de opslag in vochtige ruimtes. Het octrooihoofd weet te vertellen dat Enzyrna Plus die enzym-granules voor wasmiddelen nog steeds op de markt brengt. Bovendien, zo memoreert het octrooihoofd, bleek uit het eigen ontwikkelingsproces van Enzymica dat lang niet alle enzymen met een coating volgens conclusie 1 het gewenste resultaat hadden. Dat was namelijk afhankelijk van de juiste selectie van alle ingrediënten en hun onderlinge verhoudingen in de coating. *“Daarover staat niets in het Octrooi”*, zegt het octrooihoofd tegen de CEO, *“en Enzyrna Plus kennende, zou het mij niet verbazen als ze alleen de experimenten in hun Octrooi hebben opgenomen, waarin zij een gunstig resultaat hebben behaald.”*

Vraag I

Geef een beschouwing over de octrooirechtelijke argumenten die Enzymica mogelijk kan aanvoeren om een inbreukverbod onder het Octrooi te ontlopen en een beoordeling van de sterkte/zwakte van deze argumenten.

In wiens voordeel verwacht U dat deze argumenten zullen worden beslecht?

Noem de belangrijkste wetsartikelen en jurisprudentie.

Vraag II

Leg uit welke procedurele route Enzyrna Plus zou kunnen volgen om de Thermosalt®-producten te weren van de markt in Nederland en daarbuiten, en om vergoeding te krijgen van de schade die zij heeft geleden als gevolg van de inbreuk in die landen.

Behandel daarbij de juridische grondslagen (wetsartikelen en jurisprudentie) en mogelijke procedurele complicaties die daarbij zouden kunnen optreden.

CASUS II

(± 45 minuten)

Onderdeel 1

Op een doordeweekse dag krijgt u aan het einde van de middag van een Grieks octrooikantoor per fax de opdracht toegestuurd om een Nederlandse octrooiaanvraag in te dienen. Het Griekse kantoor verzuimt echter om gegevens over de aanvrager door te geven. Wel sturen zij een document mee in de Griekse taal met een figuur, waarbij in een begeleidende brief wordt aangegeven dat dit een eerdere Griekse octrooiaanvraag betreft waarvan de prioriteit moet worden ingeroepen.

In de brief wordt de indieningsdatum van die eerdere Griekse aanvraag vermeld. Het indieningsnummer is echter onleesbaar.

De indieningsdatum blijkt precies een jaar eerder te zijn.

U probeert het Griekse octrooikantoor nog telefonisch te bereiken maar tevergeefs.

Ziet u kans om het Griekse octrooikantoor van dienst te zijn?

Zo ja, wat doet u om een Nederlands octrooi te verwerven?

Zo niet, licht toe waarom niet.

Onderdeel 2

De heer Jansen, directeur-eigenaar van Jansen Freesmachines BV, meldt zich bij u voor deskundig advies. Op persoonlijke naam heeft hij zes maanden geleden door een Duitse octrooigemachtigde een Duitse aanvraag voor een gebruiksmodel laten indienen voor zijn uitvinding die ziet op een nieuwe freesmachine.

Het verschil met bestaande freesmachines was met name gelegen in een nieuw type freesbed waardoor werkstukken sneller kunnen worden opgespannen.

Het Duitse gebruiksmodel is drie maanden geleden geregistreerd en gepubliceerd.

Een week na indiening van de aanvraag voor het Duitse gebruiksmodel heeft hij de nieuwe freesmachine op een beurs in Hannover gepresenteerd. Hij heeft tijdens en na de beurs veel positieve reacties ontvangen.

Eén van de belangstellenden, het Nederlandse bedrijf Klant BV, heeft inmiddels een freesmachine besteld. Bij de gesprekken daarover bleek dat de heer Pietersen, directeur van Klant BV, ook ideeën had over een speciale frees die goed zou kunnen functioneren met de nieuwe freesmachine.

De heer Jansen, die goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen op dit terrein, kende deze nieuwe frees niet, maar ziet goede commerciële mogelijkheden om deze nieuwe frees te vermarkten.

Vanwege de grote belangstelling voor de nieuwe freesmachine vanuit de Nederlandse markt, wil de heer Jansen nu zo snel mogelijk octrooi in Nederland aanvragen. Zijn accountant heeft hem om fiscale redenen aangeraden het octrooi op naam van Jansen Freesmachines BV aan te vragen.

De heer Jansen stelt zich voor dat een Nederlandse octrooiaanvraag deels een Nederlandse vertaling van de aanvraag voor het Duitse gebruiksmodel omvat en daarnaast wordt aangevuld met een omschrijving en enkele figuren van de speciale frees, alsmede met extra conclusies voor die speciale frees.

Om de vaart erin te houden, raadt de accountant de heer Jansen aan om de Nederlandse aanvraag snel in te dienen.

Hoe adviseert u en licht toe.

CASUS III

(± 25 minuten)

Uw cliënt uit het Verenigd Koninkrijk – een producent van huishoudapparatuur - wil opponeren tegen een Europees octrooi van een Japanse concurrent C.

Het octrooi heeft één claim en beschermt een elektrische keukenmixer.

De oppositietermijn loopt overmorgen af.

Uw materiaal bestaat uit een brochure van het bedrijf van uw cliënt met een beschrijving van een keukenmixer die aan alle claim-elementen voldoet.

Een maand geleden is een limitation-procedure gestart.

1. Waar kan de Notice of Opposition worden ingediend?
2. Kan door indiening om middernacht per fax vanuit het Verenigd Koninkrijk gebruik worden gemaakt van de omstandigheid dat het daar altijd minstens een uur vroeger is dan elders in Europa?
3. Hoe gaat de limitation-procedure zich verhouden tot de in te dienen Notice of Opposition?
4. Welke tegenwerpingen verwacht u van C ten aanzien van de brochure en met wat voor soort bewijsmateriaal verwacht u te kunnen prevaleren op dit punt?
5. Kan C zichzelf tijdens de oppositie vertegenwoordigen?
6. Wat gebeurt er met de oppositieprocedure indien C zijn octrooi gaat laten vallen door het niet-betalen van de jaartaksen?

Uw cliënt heeft besloten om inderdaad oppositie in te stellen en heeft dat tijdig gedaan.

Een jaar na de verlening van het octrooi begint een andere concurrent van C, het Amerikaanse bedrijf D, in Nederland reclame te maken voor een keukenmixer die onder de claim van het octrooi van C valt.

C heeft hierop direct een brief aan D gestuurd waarin hij D onder verwijzing naar de gemaakte reclame sommeert om zijn octrooi te respecteren.

7. Kan D nog tegen het octrooi van C opponeren?
8. Als D kan gaan opponeren, aan welke voorwaarden moet hij dan voldaan hebben?

CASUS IV

(± 25 minuten)

Offshore B.V. is een bedrijf dat zich specialiseert in meetsystemen die gebruikt worden op boorplatformen.

Om haar systemen up-to-date te houden kiest het bestuur van Offshore B.V. er al sinds jaar en dag voor om een aanzienlijk deel van haar budget te investeren in R&D.

Dit resulteert al even zo lang in een uitgebreide en succesvolle octrooiportefeuille. Kort geleden heeft de CTO van Offshore B.V. zijn functie neergelegd na een ruzie met de overige bestuursleden.

De huidige bestuursleden van Offshore B.V. wenden zich tot u omdat zij vermoeden dat de voormalige CTO via zijn nieuwe bedrijf Sea Solutions B.V., de verkoop voorbereidt van apparaten die worden geproduceerd met behulp van een door Offshore B.V. geïmplementeerde werkwijze. Het bestuur van Offshore B.V. vraagt u hoe zij zich hiertegen kunnen verzetten.

1. Beschrijf nauwkeurig welke mogelijkheden de artikelen 1019 e.v. Rv bieden aan Offshore B.V. om bewijs te vergaren teneinde haar vermoedens te onderbouwen.
2. Stel dat Offshore B.V. inzage vordert in het door haar vergaarde bewijs, aan welke vereisten moet zij dan voldoen om de rechter te bewegen de vordering toe te wijzen?
3. Waarop zal de advocaat van Sea Solutions B.V. wijzen om de rechter te bewegen de inzagevordering af te wijzen?

Nog voordat u uitvoering heeft kunnen geven aan al uw plannen om Sea Solutions B.V. de voet dwars te zetten, valt er een dagvaarding van Sea Solutions B.V. op de mat. Zij vordert hierin de nietigheid van het relevante octrooi.

4. Indien Sea Solutions B.V. deze procedure wint, wenst zij dat Offshore B.V. wordt veroordeeld in de volledige proceskosten.
Wat dient de advocaat van Sea Solutions B.V. te doen?
5. Zal de rechter de verliezer van de procedure veroordelen in de volledige proceskosten?
6. Welke feiten zouden het antwoord op vraag 5 kunnen veranderen?