

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooirecht

13 januari 2020

13.30 – 16.30 uur

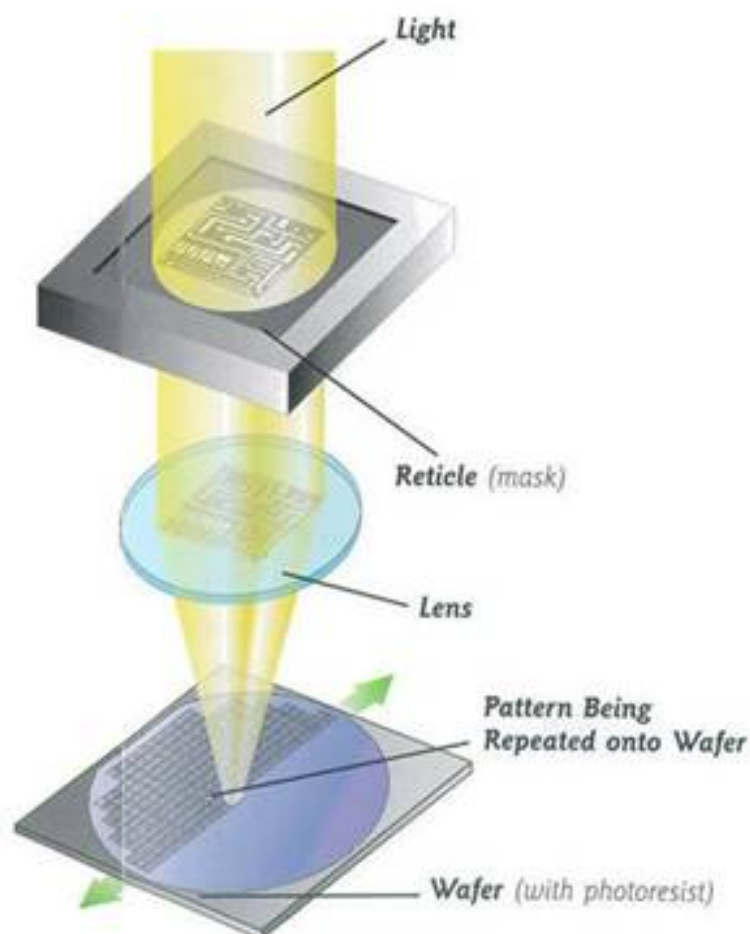
Casus (3x)

CASUS I

(± 90 minuten)

Het Japanse bedrijf Nippon Corporation ("Nippon") is rechthebbende op een Europees octrooi, dat onder meer van kracht is in Nederland. Het octrooi heeft betrekking op een lithografiemachine waarmee halfgeleiders (chips) kunnen worden vervaardigd.

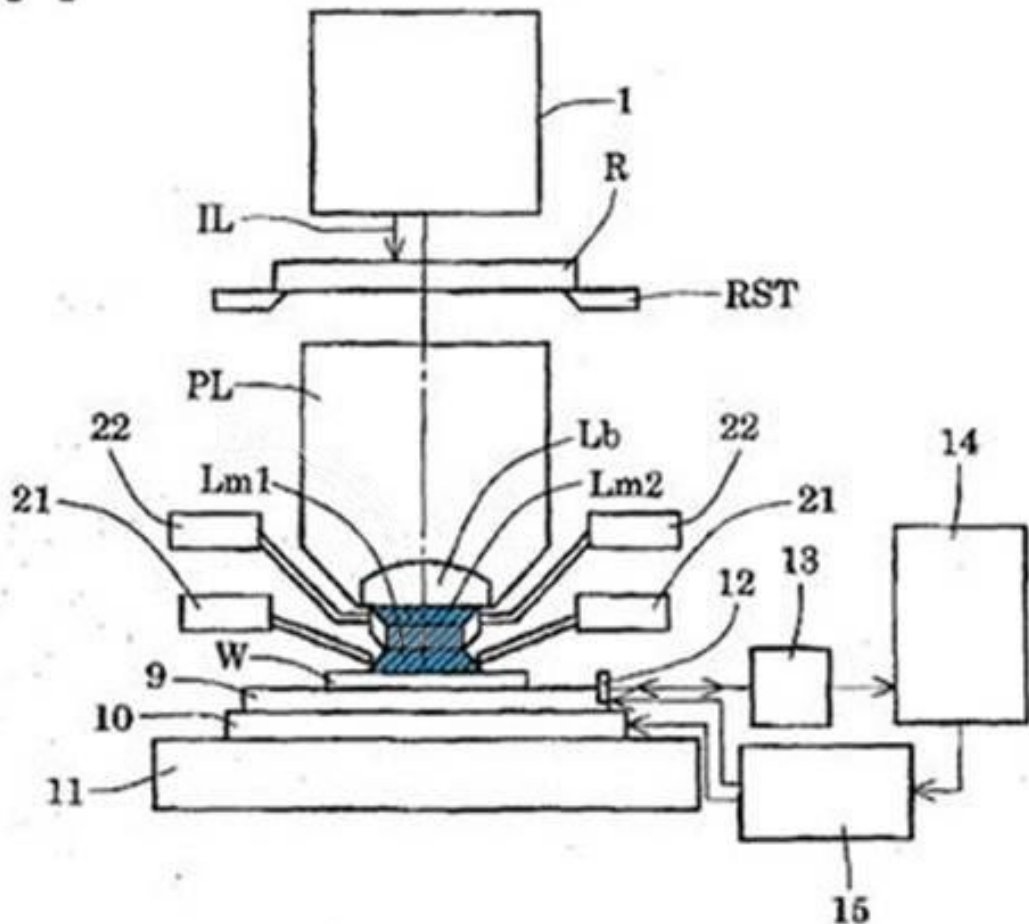
Bij lithografie wordt een halfgeleiderstructuur aangebracht op een zogenaamd masker ("reticle"). Het masker wordt van bovenaf verlicht door middel van een lichtbundel afkomstig van het verlichtingssysteem van de lithografiemachine. Het belichte patroon op het masker wordt vervolgens met behulp van het projectiesysteem ("lens") geprojecteerd op een wafer. De wafer is gecoat met een lichtgevoelige fotoresist. Tijdens het projecteren veranderen de eigenschappen van de fotoresist. Hierdoor wordt het geprojecteerde patroon overgebracht op de wafer. Na een aantal vervolgstappen, worden de individuele chips op de wafer van elkaar gescheiden. Zie onderstaande vereenvoudigde illustratie:



(vervolg casus 1 – pagina 2)

Figuur 1 van het octrooi van Nippon toont een voorbeeld van een lithografiemachine:

Fig. 1



In Figuur 1 is het verlichtingssysteem aangeduid met verwijzingscijfer 1, het masker ("reticle") met de letter "R", het projectiesysteem met de letters "PL" en de wafer met de letter "W".

Te zien is dat zich tussen het projectiesysteem PL en de wafer (W) een (blauw gekleurde) vloeistof bevindt. Door gebruik te maken van een vloeistof (in plaats van lucht) als medium tussen het projectiesysteem en de wafer, kunnen nóg fijnere patronen op de wafer worden geprojecteerd. De vloeistof tussen het projectiesysteem en de wafer wordt 'immersievloeistof' genoemd.

Vervolg casus 1

Conclusie 1 van het octrooi ziet op het projectiesysteem van de lithografiemachine en luidt als volgt:

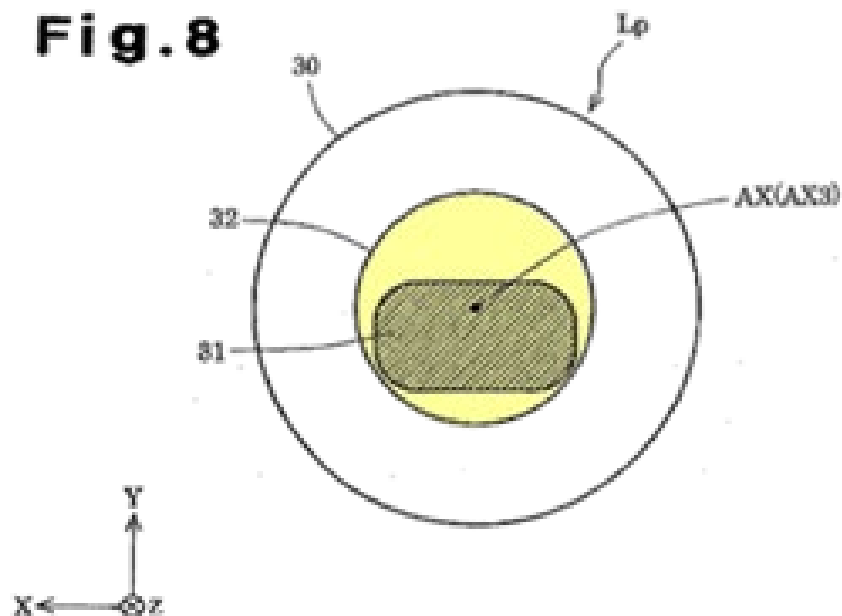
“Optisch projectiesysteem (PL) voor het projecteren van een afbeelding van een eerste vlak (R) op een effectief projectiegebied (ER) dat zich bevindt op een tweede vlak (W) door een vloeistof (L), waarbij het optische projectiesysteem een laatste lenselement (L_p) omvat met een licht emitterend oppervlak,

met het kenmerk dat

het licht emitterende oppervlak van het laatste lenselement een vorm heeft die in hoofdzaak symmetrisch is ten opzichte van twee axiale richtingen (X, Y) die zich loodrecht op elkaar bevinden in het tweede vlak (W).

Conclusie 1 van het octrooi komt woordelijk overeen met conclusie 1 van de oorspronkelijke aanvraag.

Figuur 8 van het octrooi toont de stand van de techniek:

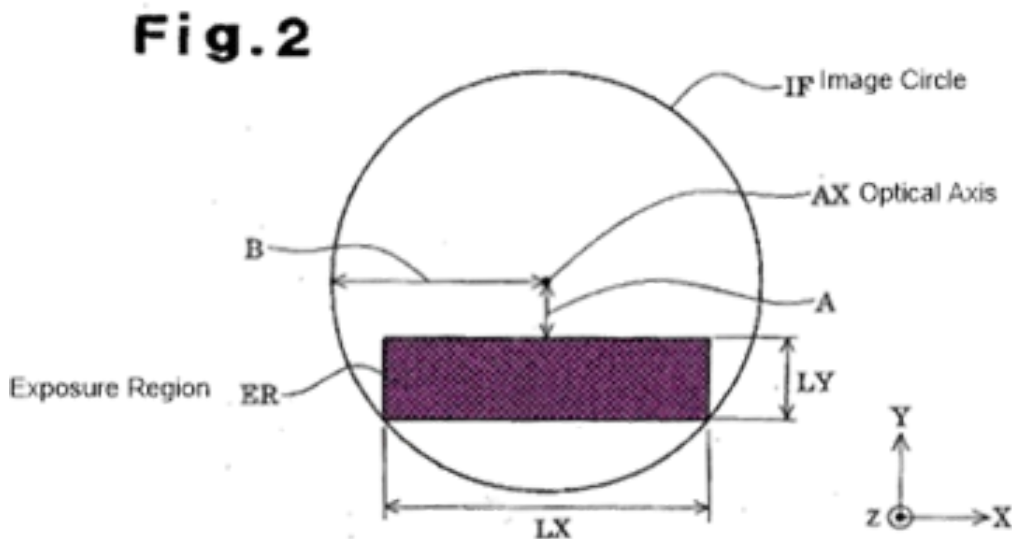


Vervolg casus 1

In deze figuur van de stand van de techniek wordt het onderaanzicht getoond van het laatste lenselement van het projectiesysteem. Cirkel 30 toont de omtrek van het licht *ontvangende* oppervlak van dit laatste lenselement. Dit oppervlak bevindt zich aan de bovenzijde van het lenselement (en is hier verder niet relevant). Cirkel 32 (geel gekleurd) toont de omtrek van het licht *emitterende* oppervlak van het laatste lenselement. Dit oppervlak bevindt zich aan de onderzijde van het lenselement.

In het licht emitterende oppervlak van de lens bevindt zich een licht emitterend gebied 31. Dit gebied is rechthoekig van vorm als gevolg van de lichtinval vanaf het masker. Via dit rechthoekige gebied 31 verlaat het belichtingslicht de lens voor projectie op de wafer. Buiten gebied 31 vindt in het licht emitterende oppervlak geen projectie plaats.

Gebied 31 van het licht emitterende oppervlak correspondeert qua vorm met het effectieve projectiegebied (ER) op de wafer. Het patroon wordt binnen dit rechthoekige projectiegebied op de wafer geprojecteerd. Het effectieve projectiegebied (ER) op de wafer wordt getoond in Figuur 2 van het octrooi:



De immersievloeistof bevindt zich onder het volledige oppervlak van het licht emitterende oppervlak van het laatste lenselement (zie Figuur 1). Het octrooi beschrijft als nadeel van de uitvoeringsvorm volgens Figuur 8 dat vanwege de grootte van het licht emitterende oppervlak van het laatste lenselement, het gebied onder het projectiesysteem waar de immersievloeistof zich bevindt (het zogenaamde immersiegebied) te groot is.

Vervolg casus 1

Hierdoor is in dat gebied te weinig plaats voor andere onderdelen van de machine. Het doel van de uitvinding is om het immersiegebied te minimaliseren. Tegen die achtergrond stelt het octrooi voor om het licht emitterende oppervlak van het laatste lenselement van het projectiesysteem te verkleinen.

Een voorbeeld hiervan wordt getoond in Figuur 12 van het octrooi:

Fig.12(a)

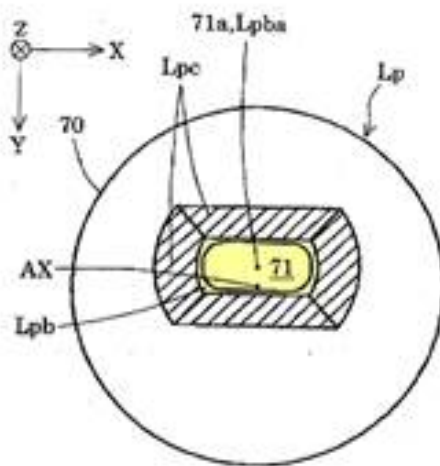


Fig.12(c)

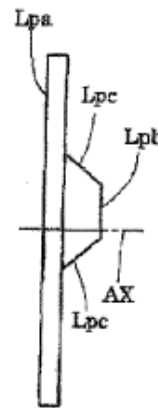
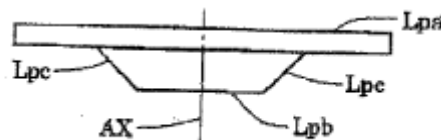


Fig.12(b)



Figuur 12 is een schematische weergave van het laatste lenselement van het projectiesysteem volgens een uitvoeringsvorm van de uitvinding van Nippon. In Figuur 12(a) wordt het onderaanzicht van het laatste lenselement (L_p) getoond en in Figuren 12(b) en 12(c) zijaanzichten van het laatste lenselement (L_p).

In dit uitvoeringsvoorbeeld is het (geel gekleurde) licht emitterende oppervlak (L_{pb}) rechthoekig van vorm met verschillende lengtes in de X- en Y-richting, in overeenstemming met de vorm van het rechthoekige licht emitterende gebied 71 waardoorheen de projectie plaatsvindt en corresponderend met de vorm van het effectieve projectiegebied (ER) op de wafer (zie Figuur 2). Hierdoor kan worden volstaan met een kleiner licht emitterend oppervlak. Het octrooi zegt hierover in de beschrijving:

Vervolg casus 1

“In the embodiment of Fig. 12(a), the light emitting surface L_{pb} of the last lens element L_p contains the light emitting region 71 and is substantially symmetric with respect to the X- and Y-axis directions. In other words, the length of the light emitting surface L_{pb} in one axial direction (Y-axis) differs from the length of the light emitting surface L_{pb} in the other axial direction (X-axis) in accordance with the rectangular shape of the effective projection region on wafer W . Because the light emitting surface L_{pb} of the last lens element L_p is formed in accordance with the shape of the effective exposure region ER , its size can be reduced.”

Het Nederlandse bedrijf Litho B.V. (“Litho”) vervaardigt lithografiemachines in Nederland en wordt door Nippon aangesproken wegens inbreuk op het octrooi.

Net als in het octrooi van Nippon, zijn de lithografiemachines van Litho zogenaamde immersiemachines, waarmee een patroon van het masker (de reticle) door een vloeistof (water) wordt geprojecteerd op een rechthoekig effectief projectiegebied op de wafer. Het projectiesysteem in de machines van Litho heeft een laatste lenselement met een licht emitterend oppervlak. Het laatste lenselement wordt getoond in Figuur 1a van het Nederlandse octrooi, dat Litho met betrekking tot haar lithografiemachine heeft aangevraagd:

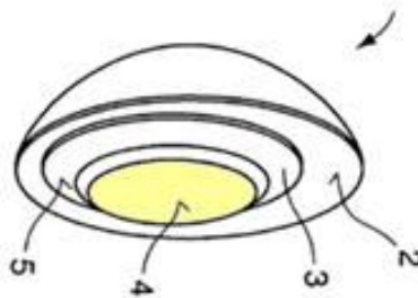


Fig. 1a

Nippon betoogt dat (ook) is voldaan aan de kenmerkende maatregel van conclusie 1 (achter de woorden: “met het kenmerk dat..”), omdat het cirkelvormig oppervlak van het laatste lenselement in alle richtingen symmetrisch is (hetgeen technisch juist is) en dus ook in de X- en Y-richtingen loodrecht op elkaar in het tweede vlak (de wafer).

Vragen

Motiveer uw antwoorden en onderbouw deze steeds met argumenten en onder vermelding van relevante wetsartikelen en rechtspraak.

1. Adviseer Litho over de vraag of haar projectiesysteem inbreukmakend is. Ga daarbij ook in op de argumenten die Nippon zou kunnen aanvoeren.

Beperk Uw antwoord tot de inbreuk in Nederland.

2. Is Uw antwoord op vraag 1 anders wanneer tijdens de verleningsprocedure de woorden *“in overeenstemming met de vorm van het effectieve projectiegebied”* aan het einde van de kenmerkende maatregel van oorspronkelijke conclusie 1 zijn geschrapt wegens strijd met artikel 84, tweede zin, Europees Octrooiverdrag (i.e. *“het licht emitterende oppervlak van het laatste lenselement een vorm heeft die in hoofdzaak symmetrisch is ten opzichte van twee axiale richtingen (X, Y) die zich loodrecht op elkaar bevinden in het tweede vlak (W) in overeenstemming met de vorm van het effectieve projectiegebied”*)?
3. Tijdens de voorbereiding van de zaak blijkt dat Litho het laatste lenselement voorafgaand aan de prioriteitsdatum van het octrooi al heeft ontwikkeld. Dat heeft zij gedaan samen met haar Duitse toeleverancier, Linse GmbH (“Linse”). Mede op instructie van Litho heeft Linse voorafgaand aan de prioriteitsdatum enkele exemplaren van het lenselement in Duitsland vervaardigd.

Eén van deze exemplaren heeft Linse vervolgens ingebouwd in het projectiesysteem voor de lithografiemachine van Litho. Dit projectiesysteem heeft Linse vanuit Duitsland aan Litho afgeleverd, die het projectiesysteem van Linse vervolgens in haar Nederlandse fabriek in een van haar lithografiemachines heeft opgenomen. Al deze handelingen hebben voor de prioriteitsdatum en in het geheim plaatsgevonden.

Vervolg casus 1

De machine met het projectiesysteem is na de prioriteitsdatum door Litho vanuit Nederland geleverd aan een klant in Frankrijk. De machines die Litho nadien heeft vervaardigd en geleverd, zijn uitgerust met hetzelfde projectiesysteem en hetzelfde laatste lenselement als voor de prioriteitsdatum.

Kan Litho aan het voorgaande enig argument ontlelen als verweer tegen de inbreukvorderingen van Nippon?

Kan Linse hieraan enig verweer ontlelen, wanneer zij samen met Litho in Nederland wordt gedagvaard wegens inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi?

4. Nippon is erachter gekomen dat Litho een grote voorraad projectiesystemen heeft opgeslagen in haar loods in de buurt van Eindhoven.
- Zij vraagt U om advies welke juridische actie(s) – bij welke rechter(s) – zij het best kan nemen om te voorkomen dat met de projectiesystemen in Nederland (verdere) inbreukmakende handelingen worden verricht en meer in het algemeen, om aan de inbreuk op haar octrooi in Nederland een einde te maken.

Beschrijf de maatregelen die Nippon zou kunnen treffen en de vereisten die daarvoor gelden.

CASUS II

(± 60 minuten)

Om als octrooigemachtigde technisch up-to-date te blijven, bezoekt u zo af en toe vakbeurzen. Dit is ook vandaag het geval. Op een grote, internationale vakbeurs voor consumentenproducten raakt u aan de praat met een standhouder/uitvinder (Karel). Hij heeft een pedaalemmer voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) uitgevonden met een ingebouwd aandrukmechanisme waarmee het afval binnenin de pedaalemmer kan worden aangedrukt. Hij laat de pedaalemmer met veel enthousiasme van binnen en buiten aan u zien en demonstreert de werking ervan. Een dergelijke pedaalemmer zou ontzettend veel afvalvolume besparen in het kader van het scheiden van PMD. Karel heeft het principe van de pedaalemmer slechts 5 maanden geleden bedacht en in die korte tijd in het geheim een prototype getest. Het principe bleek ontzettend goed te werken. Van gemiddeld twee grote zakken PMD per week ging Karel naar een halve pedaalemmer per week.

Bijkomend voordeel was de hogere mate van hygiëne van het in een gesloten pedaalemmer verzamelen van PMD ten opzichte van zakken die veelal in een verloren hoekje in de tuin liggen. In een poging om zijn uitvinding te gelde te maken heeft hij een stand gehurd op de vakbeurs, waar u, zo geeft Karel aan, getuige bent van de eerste dag waarop de wereld kennismakt met zijn uitvinding. Karel vertelt u verder dat vandaag ook een website online wordt gezet met allerlei informatie over zijn uitvinding.

Uiteraard vraagt u aan Karel of hij wel heeft nagedacht over het beschermen van zijn uitvinding, zoals met een octrooi. Daar heeft Karel op zich wel van gehoord maar het was er nooit van gekomen, hoewel hij zich realiseert dat zijn uitvinding vrij eenvoudig na te maken is. Het leek hem ook erg duur om meteen in allerlei landen, waarvan hij nog niet eens weet of zijn uitvinding daar wel potentieel zou hebben, octrooi aan te vragen.

Hoewel hij hoge verwachtingen heeft van zijn uitvinding, weet Karel nog niet of hij de uitvinding zelf verder gaat ontwikkelen of dat hij de uitvinding gaat verkopen aan een groot bedrijf. Hij neigt naar de laatste optie.

Vervolg casus 2

Vraag 1.

Zou het aanvragen van octrooi in de situatie van Karel zinvol voor hem zijn (geweest)?

Waarom wel/niet?

Vraag 2.

Kan Karel nu nog rechtsgeldig een Nederlands octrooi verkrijgen voor zijn uitvinding? Verwijs in uw antwoord zo mogelijk naar relevante artikelen in de Rijsoctrooiwet 1995.

Vraag 3.

Stel dat een concurrent van Karel de pedaalemmer op de vakbeurs ziet en hiervoor zelf een Nederlandse octrooiaanvraag indient, kan Karel daar dan iets tegen ondernemen?

Veronderstel vanaf nu dat Karel al drie maanden geleden een Nederlandse octrooiaanvraag NL1 voor zijn uitvinding heeft laten indienen.

U blijkt door uw interesse goed bij Karel in de smaak te vallen, want Karel wil dat u vanaf nu zijn octrooizaken behartigt.

Karel laat u (dat wil zeggen nog steeds vandaag, op de vakbeurs) een kopie van de ingediende octrooiaanvraag zien.

U kijkt hier eens kritisch naar en ziet toch wel wat verschillen tussen het demonstratiemodel op de beursstand en de in NL1 omschreven pedaalemmer.

Karel geeft aan dat hij deze verschillen in elk geval toe zou willen voegen aan NL1.

Bovendien deelt Karel met u in vertrouwen enkele van zijn nieuwe, nog geheime ideeën voor verdere verbetering van de pedaalemmer.

Vraag 4.

Wat is uw advies aan Karel ten aanzien van mogelijkheden voor octrooibeschermtng in Nederland met betrekking tot

(a) de door u geconstateerde verschillen, en

(b) de nieuwe ideeën die Karel in vertrouwen met u deelt?

Verwerk in uw antwoord op vraag 4 relevante artikelen uit de Rijsoctrooiwet 1995 en eventuele aan de orde zijnde relevante termijnen/einddata.

Vervolg casus 2

Ga er ten behoeve van vraag 5 van uit dat het inmiddels 9 maanden na indiening van NL1 is. Inmiddels heeft u het nieuwheidsrapport voor NL1 ontvangen. Helaas wordt conclusie 1 niet nieuw geacht. Gelukkig is conclusie 2 (afhankelijk van conclusie 1) wel nieuw en inventief bevonden. Verder omvat het nieuwheidsrapport een niet-eenheidsbezwaar samenhangend met het niet-nieuwheidsoordeel met betrekking tot conclusie 1.

Meer specifiek staat in het nieuwheidsrapport dat een eerste groep volgconclusies 2 t/m 9 betrekking heeft op uitvinding A, terwijl een tweede groep volgconclusies 10 t/m 15 betrekking heeft op uitvinding B. U heeft dit bezwaar eens kritisch bekeken.

Het lijkt terecht te zijn.

Karel vertelt in een gesprek dat u met hem heeft, dat de variant die als uitvinding B is aangeduid toch echt heel belangrijk is. In hetzelfde gesprek wijst u Karel er ook nog maar eens op dat u nog steeds geen nadere informatie (zoals tekeningen) heeft ontvangen van de geheime ideeën voor verdere verbetering van de pedaalemmer die Karel op de vakbeurs met u deelde. Karel geeft aan dat hij u deze snel toestuurt om vervolgens een octrooiaanvraag te kunnen opstellen en indienen.

Vraag 5.

Wat is uw advies aan Karel ten aanzien van mogelijkheden voor octrooibeschermtng op

- (a) de 'uitvinding B' uit NL1, en
- (b) de nieuwe ideeën die Karel met u deelt?

Beantwoord deze vraag alleen voor zover uw antwoord op vraag 5b eventueel afwijkt van uw antwoord op vraag 4b.

Als uw antwoord hetzelfde is, geef dan aan waarom.

Verwerk in uw antwoord op vraag 5 relevante artikelen uit de Rijksoctrooiwet 1995 en eventuele aan de orde zijnde relevante termijnen/einddata.

CASUS III

(± 30 minuten)

Een cliënt uit Japan meldt zich bij u. Hij exporteert elektrische fietsen naar Europa, waaronder Nederland. Twee weken geleden heeft hij een brief ontvangen van een Duitse concurrent C. Daarin wijst C op zijn Europees octrooi EP-B-2345678 en verzoekt hij uw cliënt om zijn exporten naar Europa te staken omdat deze inbreuk maken op het octrooi. U bestudeert de file en constateert het volgende:

Het octrooi is op 15 januari 2019 verleend.

Op 10 september 2019 is een verzoek tot limitering ingediend.

Op 16 september 2019 is een oppositie ingesteld door een Nederlandse fietsenfabrikant.

Het octrooi heeft apparaatconclusies gericht op een elektrische fiets – waarop uw cliënt inderdaad inbreuk maakt – en werkwijzeconclusies gericht op het vervaardigen van deze fiets. Uw cliënt gebruikt een wezenlijk ander, niet-inbreukmakend, vervaardigingproces.

Uw cliënt beschikt over prior art op basis waarvan de apparaatconclusies evident ongeldig zijn. Deze prior art is veel sterker dan de prior art die tot nu toe in het oppositiedossier zit.

De werkwijzeconclusies lijken onaantastbaar.

Vragen

Motiveer uw antwoorden en onderbouw deze steeds met argumenten en onder vermelding van relevante verdragsartikelen en regels.

1. Door wie is het verzoek tot limitering ingediend?
2. Hoe verhoudt zich de limiteringprocedure tot de oppositieprocedure?
3. Kan uw cliënt zich op een of andere wijze voegen in de lopende oppositieprocedure?
Zo ja, op basis van welke bepaling in het EOV?
Welke stappen zijn nodig en welke termijnen gelden hierbij?
4. Geldt er voor uw cliënt een vertegenwoordigingsplicht indien hij zich voegt?

Vervolg casus 3

5. Kan uw cliënt, nu of later, ook een of meerdere nietigheidsacties overwegen?
Wat raadt u hem aan?

6. Is het bij een eventuele voeging bezwaarlijk om alleen de relevante apparaatconclusies aan te vallen, en dus niet de werkwijzeconclusies, of moeten de werkwijzeconclusies - al is het maar pro forma – ook worden aangevallen?