

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

### **Tentamen Octrooirecht**

---

**15 januari 2018**

**13.30 – 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

## CASUS I

(± 90 minuten)

Het Nederlandse bedrijf Tilcare B.V. ("Tilcare") is rechthebbende op een Europees octrooi, dat van kracht is in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het octrooi heeft betrekking op een inrichting voor het oprichten van een patiënt vanuit een stoel of andere zetel naar een in hoofdzaak staande positie.

In de beschrijving van het octrooi wordt het volgende opgemerkt met betrekking tot de stand van de techniek:

*"Opgemerkt wordt, dat uit EP 1 003 254-A een inrichting voor het oprichten van een patiënt uit een stoel of dergelijke bekend is, waarbij naast een voetsteun eveneens van een kniesteun gebruik wordt gemaakt. Het gaat hierbij echter om een beweegbare kniesteun, die pas in de werkzame positie komt tijdens een tweede fase van de zwenkbeweging van de hefarm, nadat in een eerste fase van het oprichten uit de stoel een door de hefarm gedragen hulpzitsteun van opzij onder het onderlichaam van de patiënt is gebracht. Bij deze inrichting wordt gebruik gemaakt van een hefarm die is uitgerust met vaste, beugelvormige uiteinden die onder de oksels van de patiënt aangrijpen."*

De inrichting volgens het octrooi is uitgerust met een vaste kniesteun en een draagband die de patiënt onder de oksels aangrijpt en die achter de rug van de patiënt langs wordt bevestigd aan de beide uiteinden van de hefarm. Dergelijke okselbanden waren op de prioriteitsdatum van het octrooi bekend voor het oprichten van patiënten vanuit een bed (bijvoorbeeld met behulp van een boven een liggende patiënt aanwezige inrichting), maar werden voor die datum niet gebruikt in tilinrichtingen, zoals de inrichting volgens het octrooi.

In de beschrijving van het octrooi wordt ter toelichting op de geoctrooieerde inrichting uitgelegd dat door het gebruik van de kniesteun tijdens het van onder de oksels opheffen van de patiënt vanuit een zittende positie, een vast aangrijpingspunt bij de knieën ontstaat. Hierdoor hoeft het gewicht van de zich daaronder bevindende onderbenen niet meer te worden geheven, aldus de beschrijving, en wordt bij het heffen van de rest van het lichaam hefboomwerking verkregen, met als gevolg dat de krachten op de oksels van de patiënt worden verminderd, terwijl de resterende krachten worden overgebracht door middel van een comfortabele en stabiel aanvoelende draagband onder de oksels. De beschrijving sluit de bespreking van de geoctrooieerde inrichting als volgt af: *"Doordat de hefarm een effectieve lengte heeft ter grootte van het menselijk bovenbeen (gemeten vanaf het recht boven de kniesteun aangebrachte zwenkpunt van het hefmechanisme), wordt de patiënt vanuit diens zittende positie op comfortabele wijze geheven, dat wil zeggen zonder in de uitgangspositie te ver naar achteren te hellen (als gevolg van een te lange hefarm) of vanuit die uitgangspositie te ver naar voren te hoeven buigen (als gevolg van een te korte hefarm)."*

(vervolg casus 1 – pagina 2)

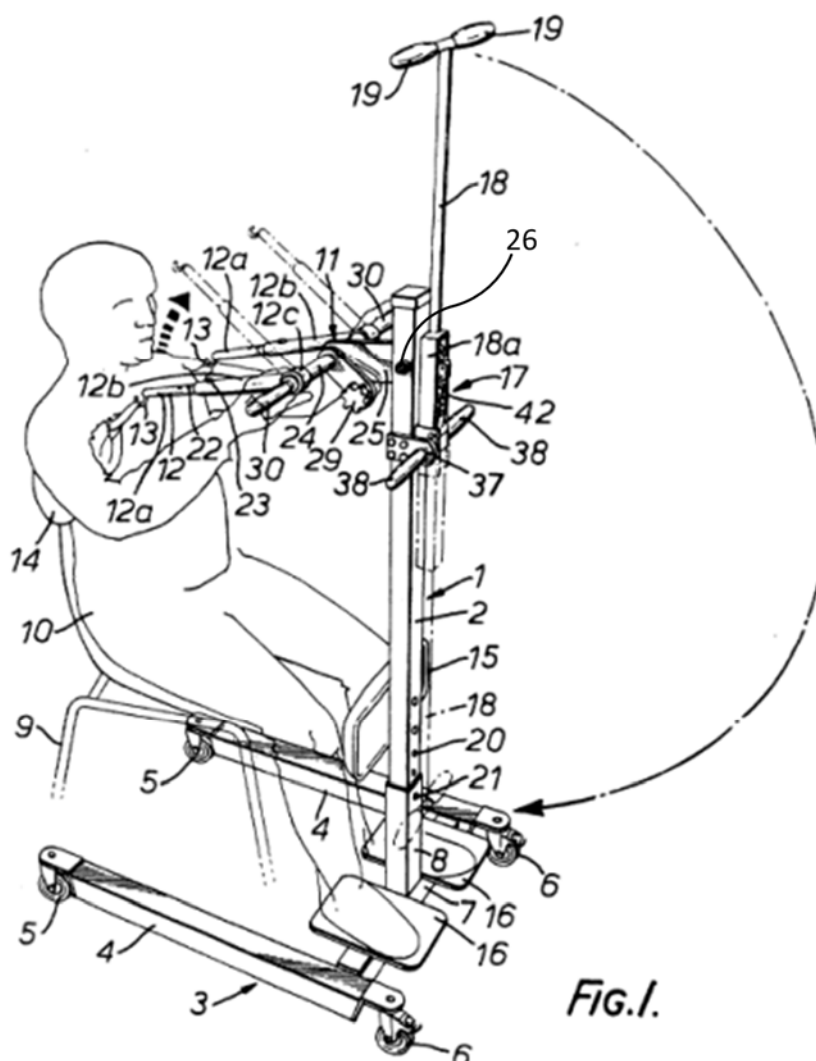
De Nederlandse vertaling van de (enige) conclusie van het octrooi luidt als volgt:

Inrichting (1) voor het oprichten van een patiënt (10, P) vanuit een stoel (9) of andere zetel naar in hoofdzaak staande positie, bestaande uit een van een op loopwielen (5, 6) verrijdbaar ondergestel (3) opstaand steunframe (2) met een om een horizontale as (26, C) tussen een in hoofdzaak horizontale, met de zitpositie corresponderende stand en een met de staande positie corresponderende, schuin naar boven gerichte stand zwenkbare hefarm (11+12+25, LA), welke hefarm (11+12+25, LA) een effectieve lengte heeft die in de orde van grootte van die van een menselijk bovenbeen ligt, middelen draagt voor het onder de oksels aangrijpen van de patiënt en voorzien is van zijdelings op afstand gelegen aangrijpingspunten (13, AP) voor een in een lus tussen de aangrijpingspunten (13, AP) verlopende draagband (14, S), terwijl onder de zwenkas (26, C) van de hefarm (11+12+25, LA) een voetsteun (16, F) op het ondergestel (3) is aangebracht,

met het kenmerk, dat

zich tussen de zwenkas (26, C) en de voetsteun (16, F) een recht boven de voetsteun (16, F) aangebrachte vaste kniesteun (15, KA) bevindt en dat de middelen voor het onder de oksels aangrijpen van de patiënt uitsluitend worden gevormd door de draagband (14, S).

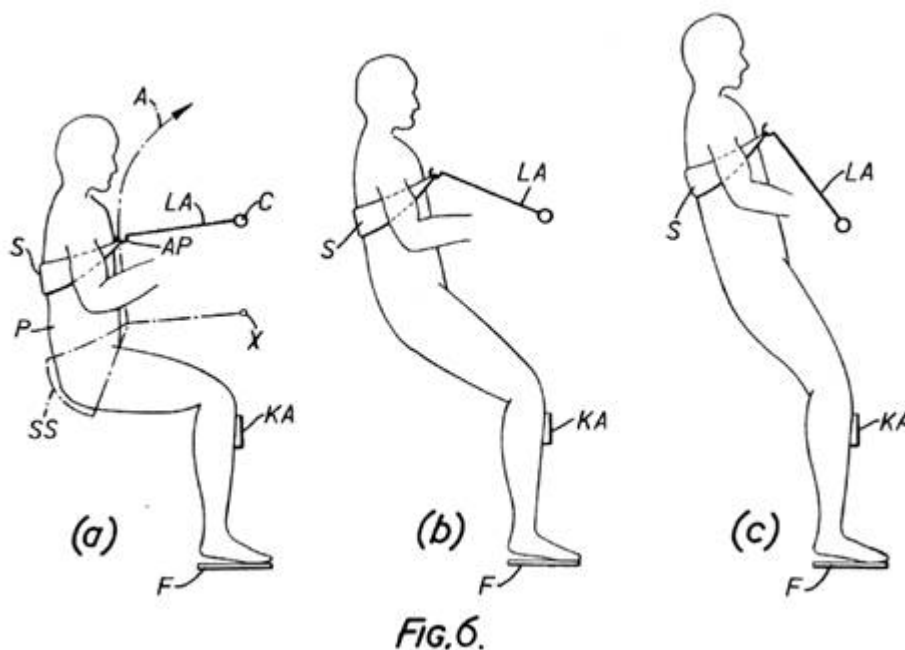
De geoctrooierde inrichting wordt in het octrooi besproken aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld, getoond in Figuur 1:



Vervolg casus 1

In deze figuur is de okselband aangeduid met verwijzingscijfer 14, de kniesteun met verwijzingscijfer 15 en de hefarm met verwijzingscijfer 11. Te zien is dat in deze figuur het zwenkpunt van het hefmechanisme zich recht boven de kniesteun bevindt.

Dit uitvoeringsvoorbeeld wordt daarnaast getoond in Figuur 6 van het octrooi:

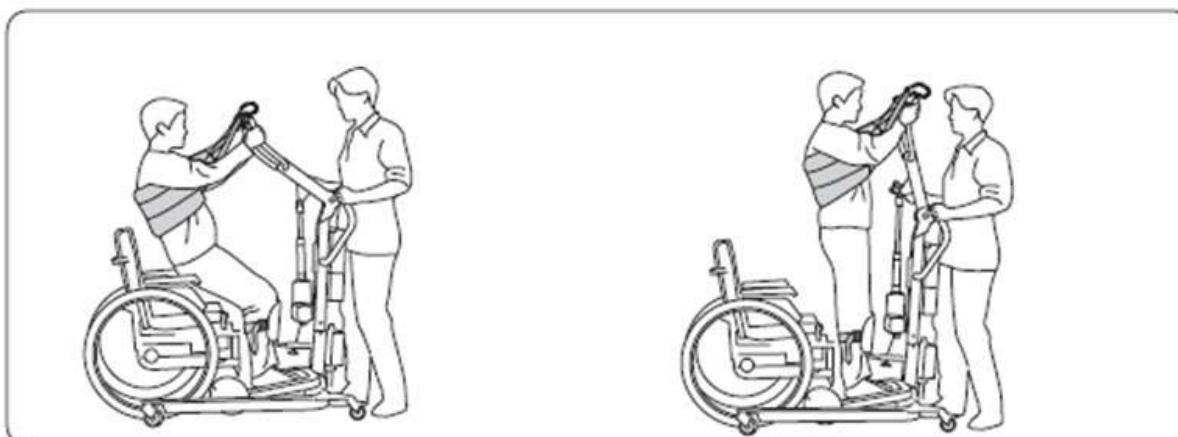
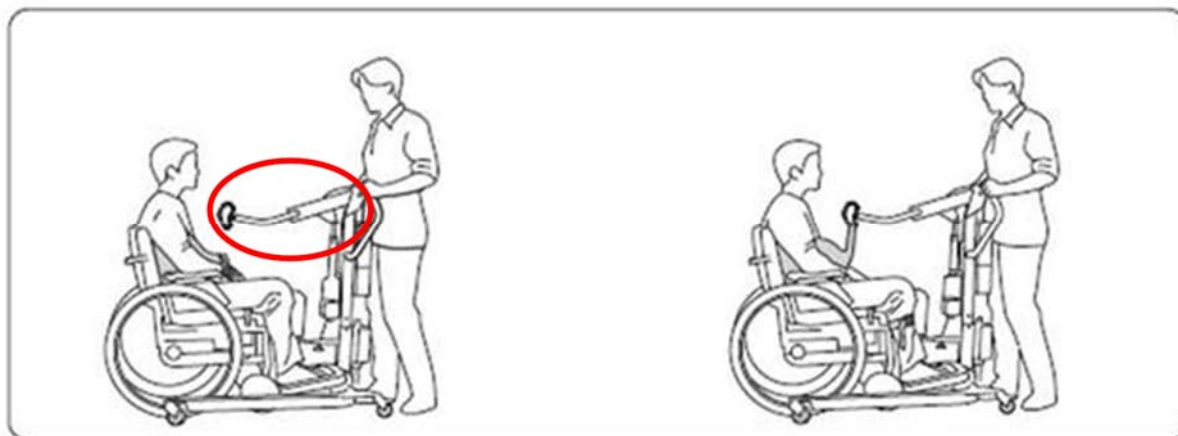


Enkele jaren na de verlening van het octrooi, komt het Amerikaanse bedrijf Patientlift Inc. ("Patientlift") met een tilinrichting op de markt in Europa, waaronder in Nederland en de overige gedesigneerde landen van het octrooi.

De tilinrichtingen worden door Patientlift in Amerika geproduceerd en vanuit daar door Patientlift aan haar Nederlandse distributeur X geleverd. Deze verkoopt de tilinrichtingen vervolgens verder in Nederland en de rest van Europa. De distributieovereenkomst met X is niet-exclusief: naast X verkoopt Patientlift haar inrichtingen ook zelf in Nederland en de overige gedesigneerde landen van het octrooi. Patientlift en X verkopen, naast de tilinrichtingen als geheel, ook losse kniesteunen en okselbanden aan afnemers in deze landen. Voor het grootste deel gaat het hier om afnemers, die hun tilinrichting bij Tilcare hebben gekocht. Daarnaast verkopen Patientlift en X de kniesteunen en okselbanden aan afnemers van hun eigen Patientlift-tilinrichting.

*Vervolg casus 1*

Hieronder zijn afbeeldingen opgenomen van de tilinrichting van Patientlift, die afkomstig zijn uit de Engelstalige brochure van Patientlift:



## Vragen

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

1. Adviseer Tilcare over de vraag of de inrichting van Patientlift inbreukmakend is. Ga daarbij ook in op de argumenten die Patientlift hiertegen zou kunnen aanvoeren en geef een inschatting van de kans dat een juridische actie van Tilcare tegen de Patientlift-tilinrichting succesvol zal zijn.  
Beperk Uw antwoord tot de inbreuk in Nederland.
2. Is Uw antwoord op vraag 1 anders wanneer de maatregel dat “de hefarm een effectieve lengte heeft die in de orde van grootte van die van een menselijk bovenbeen ligt” tijdens de verlening aan de conclusie is toegevoegd in antwoord op een bezwaar van de Examiner uit hoofde van artikel 84, tweede zin, Europees Octrooiverdrag.
3. Adviseer Tilcare over de vraag onder welke omstandigheden zij kan optreden tegen de verkoop van de losse kniesteunen en okselbanden door Patientlift en X in Nederland.
4. Patientlift is voornemens zich te beroepen op de ongeldigheid van het octrooi in de gedesigneerde landen wegens het ontbreken van inventiviteit in het licht van EP 1 003 254-A (besproken in het hiervoor geciteerde deel van de beschrijving) en de okselbanden die voorafgaand aan de prioriteitsdatum reeds werden gebruikt.

Beschrijf hoe Patientlift voornoemd gebrek aan inventiviteit het best kan onderbouwen en geef de tegenargumenten van Tilcare.

Wat is uw inschatting van de kans van slagen van dit beroep op ongeldigheid van het octrooi?

5. Leg uit op welke wijze Tilcare het best via een procedure in Nederland de verhandeling van de Patientlift-tilinrichting in Europa kan proberen te stoppen.

## CASUS II

(± 60 minuten)

Op 15 mei 2017 heeft u voor uw cliënt een eerste Nederlandse octrooiaanvraag NL1 ingediend voor een van zijn uitvindingen op het gebied van broodsmeermachines. Het nieuwheidsrapport is inmiddels uitgebracht. Gelukkig is het volledig positief. Bij de bespreking hiervan met uw cliënt (het is inmiddels acht maanden na indiening) geeft cliënt aan dat de verkoop van de broodsmeermachine volgens NL1, die twee maanden geleden is opgestart, erg goed loopt. Verder heeft hij een commercieel mogelijk zeer interessante optie aan zijn broodsmeermachine ontwikkeld: een geautomatiseerde verpakkingsmodule voor gesmeerd brood. Deze verpakkingsmodule heeft op zich ook voordeel bij toepassing met andere, reeds bekende broodsmeermachines, maar werkt extra goed samen met de broodsmeermachine volgens de uitvinding van uw cliënt (volgens NL1). Cliënt is zo slim geweest om deze optie, d.w.z. de geautomatiseerde verpakkingsmodule, nog geheim te houden.

Uiteraard wil cliënt ook octrooibescherming op de verpakkingsmodule zelf in Nederland. Daarom vraagt hij u om de reeds ingediende octrooiaanvraag NL1 zodanig te wijzigen dat de verpakkingsmodule ook wordt opgenomen in de beschrijving, figuren en conclusies.

**Vraag a:** Welke actie onderneemt u (dat wil zeggen wat adviseert u uw cliënt) en waarom? Verwerk de relevante artikelen van de ROW in uw antwoord. Geef in elk geval aan of de termijn voor het indienen van wijzigingen in de reeds ingediende octrooiaanvraag wel of niet relevant is en waarom. In hoeverre is het relevant dat de broodsmeermachine al op de markt is?

Blijkbaar is uw cliënt niet de enige met uitvindingen op het gebied van broodsmeermachines. Cliënt ontdekt een verleend Nederlands octrooi NL-C ten name van diens concurrent (C). Cliënt vertelt u dat dit octrooi nooit verleend had mogen worden: de in NL-C omschreven en (zeer ruim) geclaimde broodsmeermachine was al lang voor indiening van NL-C bekend (voldoende bewijs beschikbaar) en heeft in elk geval niet de diverse inventieve maatregelen van de broodsmeermachine van cliënt. Bovendien lijkt de broodsmeermachine van cliënt onder de strekking van conclusie 1 van NL-C te vallen.

Uw cliënt en C zijn bepaald geen vrienden en cliënt wenst geen informeel contact met C. Uiteraard wil cliënt commercieel gezien geen last hebben van NL-C.

**Vraag b:** Wat zou u uw cliënt adviseren? Neem in uw uitwerking de achtereenvolgende stappen op die moeten worden doorlopen, onder vermelding naar evt. relevante artikelen van de ROW.

U komt er tijdens nader onderzoek achter dat NL-C is verleend op een afgesplitste octrooiaanvraag. Er staat van alles in de beschrijving van NL-C dat niet in de moederaanvraag (NL-CM) van NL-C is opgenomen. Conclusie 1 van NL-C, die ten opzichte van NL-C zoals ingediend niet gewijzigd is, omvat een beperkende maatregel die weliswaar in NL-C zoals ingediend staat, maar niet in diens moederaanvraag NL-CM.

**Vraag c:** Kunt u hier iets mee in het kader van de (on)geldigheid van NL-C? Verwerk in uw antwoord ook eventuele mogelijkheden die C voorhanden heeft om de inhoud van NL-C aan te passen.

**Vraag d:** Verandert de situatie als NL-C geen afgesplitste octrooiaanvraag maar een vervolgaanvraag van NL-CM zou zijn en dus de prioriteit van NL-CM inroept?

*(vervolg casus 2 – pagina 7)*

*Vervolg casus 2*

Het is nog steeds acht maanden na indiening van NL1. Uw cliënt informeert u dat een andere concurrent D sinds ongeveer twee weken broodsmeeermachines verkoopt die onder de strekking van conclusie 1 van NL1 vallen. Uw cliënt wil deze inbreuk op NL1 zo snel mogelijk laten stoppen en uiteraard het onderste uit de kan halen op het gebied van schadevergoeding.

**Vraag e:** Welke actie onderneemt u als eerste met de octrooiaanvraag NL1?  
Welke actie kunt u nemen tegen D inzake de reeds door D verkochte broodsmeeermachines?



## CASUS III

(± 30 minuten)

Een cliënt van u heeft op naam van zijn Nederlands bedrijf een oppositie ingesteld tegen Europees octrooi EP1234567. Hij heeft zich daarbij door een werknemer niet-zijnde een octrooigemachtigde laten vertegenwoordigen. De oppositie is afgewezen. Hij vraagt u voor hem de beroepsfase te behandelen. Naar zijn mening – en na bestudering van het dossier bent u het met hem eens – is de geschreven beslissing van de Oppositiedivisie, die gedateerd is op 8 november 2017, zwak.

1. Op grond van welke bepaling in het EOV kon een werknemer van uw cliënt die geen octrooigemachtigde is voor het EOB optreden?
2. Op grond van welke bepaling in het EOV is uw cliënt gerechtigd om in beroep te gaan?
3. Kan octrooihouder ook in beroep gaan?  
In de beslissing staan namelijk onjuistheden die de beschermingsomvang van de claims in negatieve zin zouden kunnen beïnvloeden.
4. Tot wanneer loopt de beroepstermijn?
5. Moeten op deze datum ook alle argumenten worden aangeleverd of kan dit later?  
Indien later, tot wanneer kan dit?
6. Is een fee vereist?  
Zo ja, wat is de laatste dag dat deze kan worden betaald?
7. Indien het eventuele beroep slaagt, zou blijken dat de beslissing inderdaad zwak was en mogelijk zelfs onrechtvaardig, zo niet onrechtmatig, tegenover uw cliënt.  
Uw cliënt wil in dat geval dat u bij het EOB een verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten indient.  
Is dit kansrijk?
8. Acht u die kansen toenemen als uw cliënt u vervolgens vertelt dat in de Summons to Oral Proceedings de Oppositiedivisie onder Regel 116 EOV had aangegeven dat de argumenten in oppositie zeer waarschijnlijk tot herroeping van het octrooi zouden gaan leiden?

Van u worden beredeneerde antwoorden verwacht.