

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

### **Tentamen Octrooirecht**

---

**16 januari 2023**

**13.30 – 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

## CASUS I

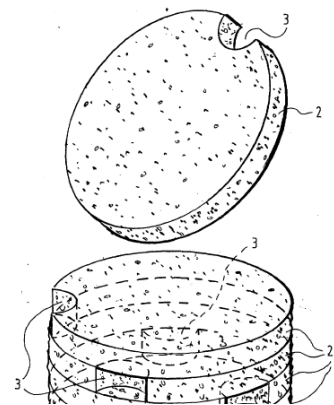
(± 120 minuten)

### Octrooi op een beschuit met inkeping.

De besloten vennootschap (A) is ingeschreven als rechthebbende van een Europees octrooi ("het Octrooi"), waarin naast Nederland ook België en Duitsland zijn gedesigneerd.

Het Octrooi ziet op een beschuit met inkeping (Figuur 1). Conclusie 1 luidt als volgt:

*Verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen platte baksels (2), waarin het baksel (2), bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke is, met het kenmerk, dat het baksel (2) aan zijn randtrekszone is voorzien van een randuitsparing (3) waarin de top van een vinger van een consument past, zodanig dat de consument het bovenste baksel van de in de strakke folie-omhulling verpakte stapel baksels kan uitnemen door de genoemde vingertop in de genoemde randuitsparing te steken en het product aan het aan de randuitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen.*



### Beschrijving.

De beschrijving van het Octrooi leert het volgende:

*De uitvinding betreft een baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke.*

*Een dergelijk product is algemeen bekend.*

*Een stapel dergelijke baksels wordt vaak verpakt in een relatief strakke folie-omhulling, soms door tussenkomst van een schokabsorberend papieren omhulsel met een algemene golfstructuur.*

*De folie-omhulling wordt door de consument aan de bovenzijde geopend, waardoor het bovenste product kan worden aangegrepen. Na verwijderen daarvan kan het dan als bovenste product van de stapel worden aangegrepen, enzovoorts. Het probleem bij het uitnemen van de respectieve producten van de stapel uit de strakke folieverpakking is, dat het vaak niet eenvoudig, en soms zelfs onmogelijk is om met behoud van de integriteit van de folieverpakking de producten zonder beschadiging een voor een uit te nemen. In het bijzonder bij brosse, eetbare producten is de kans op beschadiging groot. Die beschadiging is onwenselijk onder meer omdat het product dan niet goed belegd kan worden met beleg als jam, stroop, pindaas, hagelslag of muisjes. De consument zal dan ook de verpakking inscheuren of inknippen, zodanig dat hij daardoor de ruimte creëert om de producten gemakkelijk te kunnen aangrijpen. Hierdoor kan de verpakking niet meer worden gesloten, hetgeen op den duur ten koste kan gaan van de kroktheid en kwaliteit van de producten. De randuitsparing wordt vervaardigd door een corresponderende uitsparing in de bakvorm voor het rijzend beschuitdeeg.*

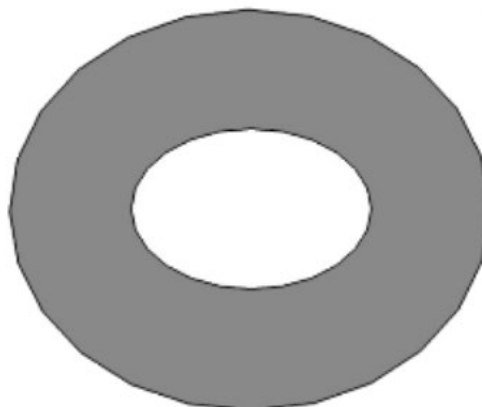
**Stand van de techniek.**

De stand van de techniek bevat een Amerikaans octrooi (US 727) dat ziet op een bereidingswijze voor in olie gefrituurde zeer dunne snacks (chips) met een in het midden uitgesneden gat. In de beschrijving is het volgende te lezen:

*The so-prepared dough is extruded into thin sheets preferably about 1 to 2 mm in thickness (about equivalent to a standard potato chip,). The sheets are cut into pieces approximately 3 to 6 cm width and 4 to 7 cm length. The size and shape of the cut pieces are determined by the size and shape desired in the final product. Thus, the pieces may be cut into circles, squares, and the like. Furthermore, the pieces can be formed into scoops or other shapes convenient for using the snack item with dip.*

*In a preferred embodiment of the invention the above sheets are cut into oval-shaped pieces approximately 5 cm in width and 6 cm in length. A 2 to 3 cm circular or elliptical hole is cut in the center of the oval piece leaving an oval shaped strip 1 to 1.5 cm wide along its width and 1.5 to 2 cm wide along its length. A number of advantages result from the above oval strip-shape of the product. The so-prepared snack item, when finish-fried, can easily be accommodated in a cylindrical package. The hole in the center of the snack item allows the item to be removed easily from a cylindrical package, e.g., by inserting a finger there through and fulfilling the item from the package. The products of the invention are crisp, yet tender, having a texture similar to conventional potato or other chips. Furthermore, the ready-to-eat products are firm and are useful as carriers for dips, pastes, and spreads.”*

De tekening laat het volgende zien:



**De in Zaandam gevestigde Nederlandse vennootschap (B)**, met dochtervennootschappen in België, Luxemburg, en Duitsland, brengt een rond chocoladeproduct in een ronde verpakking op de markt. B en de lokale dochtervennootschappen distribueren het product in hun lokale markten aan bakkers, kruideniers en supermarkten en B verkoopt het product ook online via haar internationale webshop, die ook een Franse en Duitse taalversie heeft.



(B) wordt aangeschreven door de octrooihouder ter zake van octrooi inbreuk.

(B) wendt zich tot u voor advies.

(B) heeft de volgende vragen voor u.

**MOTIVEER UW ADVIES DOOR DAARIN DE ARGUMENTEN DIE VOOR EN TEGEN UW OORDEEL KUNNEN PLEITEN TE BETREKKEN EN AF TE WEGEN, EN TE VERWIJZEN NAAR DE RELEVANTE WETS- EN VERDRAGSARTIKELLEN EN JURISPRUDENTIE.**

**Casus I – vraag 1**

**Is het Octrooi nieuw?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus I – vraag 2**

**Wat is het objectieve technische probleem dat het Octrooi oplost?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus I – vraag 3**

**Op grond van welke argumenten denkt u dat het Octrooi wel of niet inventief is?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus I – vraag 4**

**Op grond van welke argumenten denkt u dat het product van B wel of niet inbreukmakend is op het Octrooi (veronderstellend dat het Octrooi geldig is)?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus I – vraag 5**

**Kan de rechtbank Den Haag een grensoverschrijdend verbod opleggen in één procedure tegen zowel (B) als de lokale dochtervennootschappen er van uitgaande dat (B) een nietigheidsverweer voert?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus I – vraag 6**

Het blijkt dat de besloten vennootschap (A) bij de op naam van de vennootschap ingediende Europese aanvraag de prioriteit heeft ingeroepen van een Nederlands octrooi dat op naam van de directeur/uitvinder van (A) is ingediend.

Tijdens het prioriteitsjaar is het product ook al op kleine schaal in een paar supermarkten verkocht bij wege van testmarketing.

**Kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van het Europese octrooi?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

## CASUS II

(± 30 minuten)

Uw cliënt Drieblad is gespecialiseerd in het ontwerpen van molenwieken.

Er is door het EPO op 27 februari 2021 een octrooi verleend aan Drieblad waarin een molenwiek gemaakt van een speciaal composiet is geclaimd. Er is gesteld dat door het gebruik van het speciale composiet de tip van de wiek bij het draaien minder vervormt dan die van conventionele wieken, wat een verbeterd rendement oplevert.

In het octrooi staan sterkte-berekeningen waaruit blijkt dat het te verwachten rendement van de wieken volgens de uitvinding tenminste 3% hoger zal zijn dan eenzelfde wiek gebouwd op conventionele wijze. Er zijn geen voorbeelden.

Op maandag 29 november 2021 is er een oppositie ingediend door concurrent X.

Een argument dat X noemt is dat het genoemde voordeel niet aangetoond is.

X heeft proeven van een kleine windtunnel bijgevoegd die laten zien dat de verschillen niet significant zijn omdat ze alle binnen de foutmarge liggen.

Er is een openbare zitting bij de Oppositie Divisie (OD) van het EPO uitgeschreven voor over 10 weken. De tijdslimiet voor het indienen van stukken (zoals gecommuniceerd door de OD tezamen met de voorlopige opinie (Rule 116(1))) is over 2 weken.

De heer Draaier is technicus die niet in dienst is bij Drieblad. Hij is wel uitvinder vernoemd op het octrooi en rechten zijn tijdig en tegen vergoeding aan Drieblad overgedragen (van u wordt verwacht niet in te gaan op deze onderwerpen). Hij heeft enige ervaring op het gebied van opposities en heeft al eens eerder, zeer verdienstelijk, gesproken tijdens een zitting.

Draaier heeft u benaderd met de volgende punten:

1. dat de oppositie niet binnen 9 maanden na verlening van het octrooi is ingediend en dus waarschijnlijk niet ontvankelijk is.
2. er zijn zeer recente resultaten van TNO (verleden week onverwachts gerapporteerd) uit een testlocatie waarin identieke molens op halve grootte op efficiency zijn getest, waaronder een molen met wieken volgens het octrooi. Deze molen is volgens het rapport 3,14% efficiënter (significant) dan een molen met conventionele wieken.
3. als de oppositie wel tijdig was, dan stelt hij voor om kosten te besparen waarbij alleen hijzelf, als uitvinder, naar de zitting gaat.
4. tijdens die zitting wil hij dan een presentatie geven op basis van het TNO rapport. De presentatie heeft hij al snel gemaakt en naar u gestuurd voor commentaar.

**Casus II – vraag 1**

**Wat is uw reactie naar Draaier ten aanzien van punten 1-4?**

Klik of tik om tekst in te voeren.

**Casus II – vraag 2**

**Ten aanzien van deze punten 1-4, neemt u actie richting het EPO?**

**Zo ja, wanneer en waarom?**

Klik of tik om tekst in te voeren.



## CASUS III

(± 30 minuten)

### Casus III – vraag 1

Dr. Jones, een uitvinder, bezoekt uw kantoor om te praten over het aanvragen van IP-bescherming voor een nieuwe waterslangbevestiging. Zij legt uit dat het een combinatie is van twee bekende producten in een nieuwe aanvraag. Zij wil geen octrooibescherming aanvragen omdat zij vindt dat haar uitvinding niet inventief is. Maar ze zou graag een recht hebben waarmee wordt beschermd wat zij heeft bereikt.

**Leg uit of er een ander intellectueel eigendomsrecht is dat Dr. Jones kan aanvragen en noem vier landen waar zij bescherming kan krijgen voor haar waterslangbevestiging. Ga niet in op modelrecht, auteursrecht, merkenrecht of bedrijfsgeheimen.**

Klik of tik om tekst in te voeren.

### Casus III – vraag 2

Uw cliënt heeft een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend voor een metaaldetector met een indieningsdatum van 6 november 2022. De metaaldetector wordt vervaardigd in China, maar wordt wereldwijd verkocht. Uw cliënt heeft u meegedeeld dat een Chinees bedrijf van plan is een soortgelijke metaaldetector te ontwikkelen die inbreuk zou maken op de conclusies van de NL octrooiaanvraag.

Uw cliënt verwacht dat het 12 maanden zal duren voordat het Chinese bedrijf klaar is om zijn metaaldetector op de Chinese markt te introduceren.

Uw cliënt voorspelt ook dat de metaaldetector waarschijnlijk een marktleider zal zijn voor ten minste 12 jaar.

**Maak aantekeningen voor een bespreking met uw cliënt waarin u een passende strategie schetst voor het verkrijgen van octrooi- en gebruiksmodellenbescherming in China, inclusief het schetsen van de registratieprocedure voor gebruiksmodellen in China, de beschermingsduur en een voordeel van een gebruiksmodel ten opzichte van een octrooi.**

Klik of tik om tekst in te voeren.

### Casus III - vraag 3

Op 1 september 2021 is een Europese octrooiaanvraag ingediend waarin GB, NL, DE, BE e.a. zijn aangewezen. De aanvrager heeft kort daarna de inhoud van die aanvraag namerkbaar openbaar gemaakt.

De aanvrager realiseerde zich toen dat hij ook bescherming in Hongkong wilde en kwam naar u toe om octrooibescherming in Hongkong aan te vragen.

***Vervolg casus III – vraag 3***

**Leg uit hoe de aanvrager octrooibeschermining in Hong Kong kan verkrijgen.**

**Ga ervan uit dat de aanvrager overweegt om standaardbescherming te verkrijgen.**

**Ga niet in op korte termijn octrooien.**

Klik of tik om tekst in te voeren.