

*Beroepsopleiding Octrooigemachtigden 2000/2001,
module Octrooirecht
Tentamen Octrooirecht 5 februari 2001*

I Grote casus (à ± 1 uur)

Casus 1

Müller heeft een Europees octrooi (EP 0 319 521) met betrekking tot een buiszadel (pijpklem), zie **bijlage 1**. Het octrooi is in het Duits verleend.

In de beschrijvingsinleiding worden de Duitse octrooiaanvragen 33 08 459 en 33 46 423 genoemd als stand van de techniek. De bij deze aanvragen behorende tekeningen gaan hierbij als **bijlagen 2 en 3**.

Conclusie 1 van het octrooi luidt in het Engels:

"1. A pipe clamp, comprising an annular strap (12) with at least one opening which can be closed by a clamping screw (10), the tip of which is mounted on one side of the opening by thread engagement and the head (24) of which on the other side of the opening can be passed through and located in a hole (36) in a flange (20) attached to the trap (12), characterised in that the head (24) of the clamping screw (10) can be passed axially, relative to its central longitudinal axis, through the hole (36) in the flange (20) and is retained by a washer (38) which is inserted between the head (24) and the flange (20) before tightening takes place and which is formed with a slot (40) open at the end."

Een derde verhandelt buiszadels als afgebeeld in **bijlage 4** ("defendant's embodiment").

Een beschrijving van de werking van deze buiszadels luidt in het Engels:

"With these pipe clamps, a tension screw with its foot located on one side of the opening can be inserted with its head through a hole in the opposing flange. There, it can be fixed in place by means of a plate with an open elongated hole, which can swivel into the space between the screw head and the flange if this space is sufficient

The elongated hole of the washer (intercepting piece) glides along the shaft of the tension screw and prevents the head of the tension screw slipping out of the hole in the flange through which the head has been inserted. The washer is parallel and flush against the flange in a radial direction to the pipe when the tightening process begins. The washer is brought into the tightening position along a circular path. The tension screws and tightening distances in these pipe clamps are not much shorter than in the state of the art cited in the patent."

Müller stelt zich op het standpunt dat deze buiszadels onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van zijn octrooi vallen. Heeft hij gelijk? Motiveer uw antwoord. (U mag in het Engels antwoorden).

II Kleine casus (à ± ½ uur)

Casus 2

Uw cliënt richt zich tot u met het volgende en vraagt u om hem per brief te adviseren.

Op 5 juni 2000 is een Europees octrooi verleend aan concurrent B. De prioriteitsdatum van dit octrooi is 16 januari 1996. Dit octrooi, dat betrekking heeft op terugtrapremmen, heeft rechtswerking in o.m. Nederland. Deskundig advies heeft uw cliënt geleerd dat hij met door hem in het verkeer gebrachte remmen inbreuk maakt op de conclusies ervan.

Uw cliënt heeft deze remmen echter al een tijd lang in zijn assortiment. In november 1995 heeft hij aan een fietsenmaker in Dordrecht, na afsluiting van een geheimhoudingsovereenkomst, een aantal proefexemplaren gestuurd. In de eerste week van januari 1996 is hij er toe overgegaan om overal te lande te gaan leveren zonder geheimhoudingsverklaringen.

Uw cliënt wil het volgende van u weten.

In de eerste plaats vraagt hij u óf hij nog kan opposeren en, zo ja, tot wanneer.

Ervan uitgaande dat oppositie nog mogelijk is, is zijn tweede vraag of hij zich kan beroepen op de door hem in november 1995 en januari 1996 geleverde remmen. Indien dit kan, wat moet hij dan aantonen? Ook wil hij weten of hij al in het begin van de oppositieprocedure van deze leveringen gewag moet maken of dat hij daar ook in een later stadium mee kan komen. Hij heeft nog wat oude publicaties die relevant zijn.

Ten derde wil hij weten of het uit kostenoverwegingen zinvol is om alleen voor het Nederlandse deel van het Europese octrooi te opposeren.

Casus 3

Uw cliënt heeft een systeem bedacht waarmee de kosten van een bedrijfspensioenregeling bepaald kunnen worden. Op basis van factoren als het aantal medewerkers, hun gemiddelde inkomen, leeftijd, overlijdenstatistieken, kosten van levensverzekering, administratieve en uitvoeringskosten bepaalt het computerondersteunende systeem wat de totale kosten voor de regeling bedragen.

Cliënt weet nog niet of hij het systeem als pakket gaat verkopen (en de kopers in huis de berekeningen zelf kunnen doen) of dat bij zijn bedrijf in opdracht van klanten (bedrijven) de berekeningen zal doen.

Vragen

1. Het systeem blijkt nieuw te zijn; over inventiviteit maakt u zich (nog) geen zorgen. Welke nadere informatie hebt u nodig van uw cliënt om: een betrouwbare inschatting te maken over de octrooieerbaarheid van het uitgevonden systeem?
Geef aan wat uw aanpak is en geef aan of en zo ja waar u welke voorveronderstelling(en) maakt.
2. Welke type conclusies zijn mogelijk gesteld dat het systeem van uw cliënt vatbaar is voor octrooibeschermtng en u zo ruim mogelijke beschermingsmogelijkheden wil bieden?

Casus 4

Octrooiaanvraag X, mede geldig voor Nederland, heeft als prioriteitsdatum 31 mei 2000. Bij de behandeling van de aanvraag komt aan het licht dat er een inhoudelijk identieke octrooiaanvraag Y bestaat, waarin rechten voor Nederland worden ingeroepen. Deze is ingediend op 1 november 2000, maar daarbij is beroep gedaan op een prioriteitsaanvraag, van exact dezelfde inhoud, ingediend in november 1999. De prioriteitsaanvraag is ingediend in de Verenigde Staten. Daarin is uiteraard alleen een recht voor de Verenigde Staten ingeroepen.

Kan octrooiaanvraag Y als bezwaar tegen de inventiviteit (of de nieuwheid) van octrooiaanvraag X worden ingebracht?

Casus 5

De heer J.C. Boldood is exploitant van een klein tuinbouwbedrijf in het Westland. Hij legt zich in het bijzonder toe op de teelt van lelies. Het bedrijf is redelijk succesvol en Boldood overweegt over te gaan tot (gedeeltelijke) mechanisatie van de in het bedrijf te verrichten werkzaamheden. Vooral het rooien en sorteren van de bollen is tijdrovend en inspannend.

Ieder jaar wordt in het Westland op 1 april een beurs gehouden waar (onder meer) nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de land- en tuinbouw worden getoond. Boldood stuurt Jan Lont, zijn manusje van alles, een slimme jongen die hem al vaak geholpen heeft met het repareren en aan de behoeften van het bedrijf van Boldood aanpassen van gereedschappen, naar de beurs om aldaar goede ideeën op te doen.

Lont vindt op de beurs in de stand van de fabrikant van landbouwwerktuigen Fycol B.V., een nieuwe machine voor het rooien van tulpenbollen. Hij bekijkt het apparaat nauwkeurig en maakt voor zich zelf een schetsje van de essentiële onderdelen. Met dat schetsje gaat hij naar zijn baas en die vraagt hem met de dorps-smid te bespreken of aan de hand van wat Jan heeft gezien en opgetekend een machine voor het rooien van leliebollen kan worden gemaakt. Tijdens het gesprek met de smid komt de gedachte op de machine niet alleen geschikt te maken voor het rooien van leliebollen maar ook voor het (gelijktijdig) sorteren van dergelijke bollen. Lont doet aan de smid enige gedachten aan de hand om een en ander te realiseren; de smid gaat aan het werk en het resultaat is een machine die Boldood in zijn bedrijf gebruikt.

Na verloop van tijd valt de aandacht van Fycol op de machine die Boldood gebruikt voor het rooien en sorteren van leliebollen. Een werknemer van Fycol inspecteert de machine en stelt vast dat tenminste het gedeelte van het apparaat dat zorgt voor het rooien van de leliebollen een overeenkomstige werking vertoont als de machine die Fycol had ontworpen voor het rooien van tulpenbollen. Omdat Fycol inmiddels op een aanvraag d.d. 1 april 1998 voor de machine voor het rooien van tulpenbollen een Nederlands octrooi, verleend onder de ROW 1995, heeft verkregen en het nieuwheidsrapport niet bezwarend lijkt sommeert zij Boldood ieder verder gebruik van de machine achterwege te laten.

Vraag

1. Wat adviseert u Boldood?

Het geschil tussen Fycol en Boldood wordt beëindigd met een schikking: Fycol verleent aan Boldood een licentie tot het gebruik van de rooi/sorteermachine in het bedrijf van Boldood. Boldood stelt daartegenover aan Fycol de constructiedetails van zijn machine ter beschikking, zodat Fycol zelf ook gecombineerde rooi/sorteermachines in haar assortiment kan opnemen.

Tussen Boldood en Lont gaat het niet zo goed; tussen beiden ontstaat een ernstig conflict dat ertoe leidt dat Lont met onmiddellijke ingang de dienst bij Boldood verlaat. Een week later ontvangen Boldood en Fycol sommaties van Lont: deze heeft op de Westland beurs niet alleen een bezoek gebracht aan de stand van Fycol maar ook aan die van een octrooigemachtigde die hem heeft gewezen op de mogelijkheid om voor een uitvinding octrooi aan te vragen. Lont heeft deze les ter harte genomen en voor de rooi/sorteermachine een Europees octrooi gevraagd en (ook voor Nederland) verkregen.

Op grond van dat octrooi verbiedt hij Boldood en Fycol het verder gebruiken c.q. aanbieden van hun machines.

Vraag

2. Wat adviseert u Boldood en Fycol?