Examencommissie Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging

---

25 juni 2020

13.30 - 16.30 uur

Casus (3x)

Korte vragen (3x)

Casus (3x)

Casus 1

Rule 28 - Exceptions to patentability
(1) Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of biotechnological inventions which, in particular, concern the following:
(a) processes for cloning human beings;
(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;
(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;
(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.
(2) Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.

Op 14 mei 2020 gaf de Enlarged Boards of Appeal (EBA) van het EOB een opinie in de zaak G 003/19 Pepper (follow-up to “Tomatoes II” and “Broccoli II”) inzake artikel 53(b) EPC.
De zaak heeft betrekking op een verwijzing naar de EBA door de President na de beslissing van de (Technische) Kamer van Beroep in T 1063/18 (Pepper). In T 1063/18 (Pepper) oordeelde de Kamer van Beroep dat regel 28, lid 2, EPC (gewijzigd door de Administratieve Raad (AC)) in strijd was met de eerdere interpretatie van artikel 53(b), EPC door de EBA in G 2/12 en G 2/13 (Tomatoes II en Broccoli II). De Kamer van Beroep in T 1063/18 (Pepper) oordeelde dat het amendement op de AC-regel nietig was. De Kamer van Beroep vond het ook niet nodig om de kwestie aan de EBA voor te leggen, redenerend dat de EBA de vraag in G 2/12 (Tomatoes II) al had beslist. De President heeft desondanks de kwestie van de octrooieerbaarheid van planten die door middel van wezenlijk biologische werkwijzen zijn geproduceerd, na een vergadering van de AC aan de EBA voorgelegd. De EBA achtte de verwijzing van de President ontvankelijk. De EBA onderschreef voorts de interpretatie dat artikel 53(b) EPC in combinatie met regel 28, lid 2, EPC de octrooieerbaarheid van dieren en planten die zijn geproduceerd door wezenlijk biologische werkwijzen uitsluiten.

Het persbericht van het EOB zei er het volgende over:

> *"On the merits of the referral, the Enlarged Board endorsed its earlier findings on the scope of Article 53(b) EPC, which were based on the classical (i.e. the grammatical, systematic, teleological and historical) methods of interpretation.*

However, the Enlarged Board found that a particular interpretation which has been given to a legal provision can never be taken as carved in stone, because the meaning of the provision may change or evolve over time. This meant that decisions G 2/12 and G 2/13 did not settle the meaning of Article 53(b) EPC once and for all.

Taking account of the Administrative Council's decision to introduce Rule 28(2) EPC, the preparatory work on this provision and the circumstances of its adoption, as well as legislative developments in the EPC contracting states, the Enlarged Board concluded that new Rule 28(2) EPC allowed and indeed called for a dynamic interpretation of Article 53(b) EPC."

Beantwoord de volgende vragen

a) Leg beknopt uit waarom de ontvankelijkheid van de verwijzing van de President van het EOB controversieel is.

b) Leg beknopt uit waarom de opinie van het EOB inzake de interpretatie van artikel 53(b) EPC controversieel is.

c) Leg uit waarom vanuit het oogpunt van het kwekersrecht (zie Rule 28(2) EPC), en vanuit het oogpunt van de wetgevingsontwikkelingen in de EU lidstaten en de EU, de uitkomst van de Pepper zaak een wenselijke (en in de opinie van sommigen noodzakelijke) uitkomst is.
Verwijs bij uitleg over het kwekersrecht naar de relevante CPVR bepaling(en) uit EU Verordening 2100/94, alsook naar de relevante bepaling in de Rijksoctrooiwet.

Casus 2

Elk jaar wordt in New York de meest toonaangevende beurs ter wereld gehouden op het gebied van badkameraccessoires. De gehele badkamerbranche uit vrijwel alle landen van de wereld komt daar een kijkje nemen om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.
Begin 2019 was er ook zo'n "badkamer-beurs". Joop Feenstra heeft deze beurs bezocht.
Hij zag daar een prachtig, door A. Borehole, vormgegeven zeepbakje.
Hij is van plan dit zeepbakje als asbakje in Nederland op de markt te brengen.
Na gedegen onderzoek blijkt dat een dergelijk asbakje in Nederland (en trouwens ook in België en Luxemburg) nog niet eerder is verkocht, afgebeeld of tentoongesteld.
Eind 2019 heeft hij het asbakje als model bij het EUIPO gedeponeerd en dat depot is inmiddels ingeschreven. Feenstra's concurrent Robbie Does krijgt lucht van deze inschrijving.

Vraag:
Kan Robbie Does met succes de inschrijving van het depot ongedaan maken? (motiveer)

Casus 3

De heer Murica heeft sinds zijn afstuderen als werktuigbouwkundige aan de TU Eindhoven een moeizame relatie met de Nederlandse overheid. De fiscus heeft ongerechtigheden gevonden in Murica's belastingaangiftes, waardoor partijen reeds jaren in een juridische strijd zijn verwikkeld. Murica is daardoor de overheid gaan wantrouwen en heeft zich aangesloten bij een groep van Nederlandse *doomsday preppers*. Hij bereidt zich sindsdien voor op het einde der tijden. Hiertoe heeft Murica een overlevingscabine ontwikkeld die met een vernuftig takelsysteem in de grond kan worden verzonken. Op deze manier kan hij ondergronds maanden overleven.
Het EOB heeft na een lange verleningsprocedure octrooi verleend op het takelsysteem.
BeterKliko heeft bij toeval kennis genomen van Murica's uitvinding, en wil het takelsysteem toepassen om afvalcontainers ondergronds weg te werken in voortuinen van haar klanten in Nederland en België. Wellicht is er echter ook belangstelling in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Murica is graag bereid een licentie aan BeterKliko te verlenen op zijn octrooi, ook vanwege zijn financiële problemen.
De Containerkoning, een bekende concurrent van BeterKliko, heeft door een overgelopen werknemer lucht gekregen van Murica's octrooi en BeterKliko's plannen.
De Containerkoning heeft eveneens contact gezocht met Murica voor een licentie, maar kreeg nul op het rekest.
Hij schijnt Murica te hebben toegebeten: "*Als ik geen monopolie krijg, dan is het de dood of de gladiolen*".

BeterKliko vraagt u om namens haar een licentieovereenkomst op te stellen.

Vraag 1
Noem drie onderwerpen die volgens u in elk geval geregeld dienen te zijn in de licentieovereenkomst teneinde het belang van BeterKliko te waarborgen?
Motiveer kort waarom de omstandigheden volgens u aanleiding geven om juist die onderwerpen te regelen (en bonuspunten als u ook de relevante wetsartikelen weet te noemen).

Murica heeft de overeenkomst op eigen kracht uit onderhandeld, terwijl BeterKliko zich wel door een ervaren IE-advocaat heeft laten bijstaan in de contractsonderhandelingen. Kort na het sluiten van de overeenkomst wordt de uitslag van het Brexit-referendum bekend en weer een paar jaar later is de Brexit ook een feit geworden. Intussen heeft BeterKliko een grote afzetmarkt ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk.

Er ontstaat dan een geschil over de berekening van de royalty's. In de overeenkomst staat dat royalty's afgedragen moeten worden over verkoop in EU landen. Murica meent dat het evident de bedoeling was dat BeterKliko ook over verkopen in het Verenigd Koninkrijk royalty's moet betalen. Volgens BeterKliko hoeft zij echter alleen royalty's te betalen over verkopen in EU-landen en na de Brexit dus niet meer over die in de UK.

Vraag 2

Voor de uitleg van de betreffende contractsbepaling zijn in essentie twee mogelijkheden. Welke van de twee onderstaande opties zou de Nederlandse rechter volgen? Motiveer uw antwoord voor deze optie.

a) **De tekst van de overeenkomst is beslissend. De tekst over EU-landen is duidelijk en laat geen ruimte voor interpretatie. BeterKliko is dus geen royalty's verschuldigd over verkopen binnen de UK. Murica heeft geen juridische bijstand gehad, maar dit is niet relevant. Dat is het gevolg van zijn keuze zich niet te laten adviseren.**

b) **De tekst van de overeenkomst is niet beslissend. Het gaat er steeds om welke betekenis partijen onder de gegeven omstandigheden aan de overeenkomst mochten toekennen. Nu Murica geen juridische bijstand heeft gehad en de mogelijke gevolgen van Brexit niet had kunnen voorzien, had BeterKliko niet mogen verwachten dat zij ten gevolge van de Brexit geen royalty's meer verschuldigd is over verkopen binnen de UK.**

Korte vragen (3x)

Korte vraag 1

U bent een groot liefhebber van Russische literatuur, maar beheerst geen Russisch. Toch wilt u een Nederlandse vertaling verzorgen van een oorspronkelijk in het Russisch geschreven werk, en u wenst deze vertaling te realiseren door gebruik te maken van de al uitgebrachte Duitse vertaling.
Wie moet u toestemming vragen om deze vertaling tot stand te brengen, en waarom?

Korte vraag 2

Geniet een handelsnaam die slechts in het buitenland gevoerd wordt, hier te lande handelsnaambescherming? (motiveer)

Korte vraag 3

Noem twee beperkingen aan een licentienemer die eigenlijk nooit in een licentieovereenkomst opgenomen mogen worden, omdat die als zogenaamde "hard core" beperkingen op de concurrentie worden gezien.
Noem daarnaast twee typen beperkingen aan de licentienemer, die juist in de regel nooit als beperkend voor de concurrentie worden gezien.