

Tentamen Octrooirecht 10 januari 2011

Casus I : ± 90 minuten

Casus II : ± 30 minuten

Casus III : ± 30 minuten

Casus IV : ± 30 minuten

Casus I

Pluto BV, een onderneming met een innovatieve researchafdeling die diergeneesmiddelen ontwikkelt, had een Europees octrooi op een zeer succesvol geneesmiddel A voor honden. Dit octrooi gold onder andere in Nederland. Op 15 december 2010 is het octrooi geëxpireerd.

Met een grote reclamecampagne heeft de generieke concurrent Dierenvriend BV op 16 december 2010 dit geneesmiddel op de markt gelanceerd. In de reclame wordt erop gezinspeeld dat geneesmiddel A ook kan worden gecombineerd met andere diergeneesmiddelen.

Op 20 december stuurt de advocaat van Pluto een brief aan Dierenvriend BV. Onder verwijzing naar de grote reclamecampagne laat de advocaat aan Dierenvriend weten dat Pluto inmiddels een Europees octrooi heeft gekregen voor A in combinatie met B voor de behandeling van vormen van kanker. Nederland behoort tot de gedesigneerde landen. Dit blijkt uit het als bijlage bij de brief gevoegde octrooischrift. Deze combinatie moet door een dierenarts volgens een speciaal regime worden toegediend. Uit onderzoek is gebleken dat dit combinatiegeneesmiddel buitengewoon effectief is. Veel effectiever dan men op grond van de individuele kwaliteiten van A en B zou verwachten. Dit alles is in de beschrijving te lezen. Pluto zal dit combinatiegeneesmiddel zeer binnenkort op de markt brengen. De advocaat van Pluto wijst erop dat Dierenvriend door het op de markt brengen van het geneesmiddel A inbreuk maakt op het combinatieoctrooi van zijn cliënt. Hij sommeert Dierenvriend onmiddellijk te stoppen met het aanbieden en verkopen van geneesmiddel A. Gebeurt dat niet dan zal Pluto rechtsmaatregelen treffen.

In paniek wendt Dierenvriend zich tot u.

Maak een analyse van deze zaak. Zet uiteen:

1. met welke rechtsmaatregelen van de kant van Pluto uw cliënt Dierenvriend BV rekening moet houden;
2. welke verweermogelijkheden u ziet voor Dierenvriend, en
3. wat u Dierenvriend adviseert op grond van uw beargumenteerde inschattingen.

Casus II

Uw cliënt produceert cement in Dordrecht. Op 30 mei jl. is aan concurrent C een Europees octrooi verleend met een hoofdclaim die ziet op het bijmengen in cement van 0.05 – 0.2 gew.% siliconenolie (kruipolie). Hierdoor wordt het stuiven van het cement poeder tegengegaan. De prioriteitsdatum van het octrooi is 3 juni 2006 en de rechtsgeldigheid strekt zich tot o.m. Nederland uit.

Uw cliënt heeft vanaf april 2006 regelmatig dergelijk cement poeder verkocht. Hij wil hier liever niet mee stoppen en wil opponeren. Hij stelt u de volgende vragen en van u worden gemotiveerde antwoorden verwacht.

1. Kan er zo maar tegen het octrooi geopponeerd worden of zijn hier ook formele vereisten aan verbonden zoals het betalen van een fee of het aantonen van een belang?
2. Op welke datum loopt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift (Notice of Opposition) tegen het octrooi af?
3. Op welke grond(en) kan er in beginsel worden geopponeerd?
4. Is het mogelijk om op basis van genoemde verkopen te opponeren? Zo ja, wat moet er dan worden aangetoond en welk type bewijsmaterialen kunnen hierbij dienstig zijn?
5. Voor het geval zulk bewijs niet toereikend is, aan wat voor ander bewijsmateriaal kan dan gedacht worden?
6. Bestaat er een vertegenwoordigingsplicht voor uw cliënt?

CASUS III

IJzerhandel Janssen B.V. is rechthebbende op een Nederlands octrooi dat ziet op een veiligheidscharnier met uitneembare nok. Het octrooi bestaat uit een hoofdconclusie, conclusie 1 en 31 afhankelijke conclusies. De afhankelijke conclusies claimen bescherming op uiteenlopende deelaspecten van de uitvinding.

IJzerhandel Janssen B.V. heeft groothandel Lekker B.V. voor de rechter gedaagd wegens inbreuk op haar octrooi. In de resulterende bodemprocedure heeft Lekker B.V. in conventie als verweer gevoerd dat het octrooi van Janssen B.V. niet geldig is, en dat zij vanzelfsprekend geen inbreuk kan maken op een ongeldig octrooi, en bovendien in reconventie de nietigheid van het octrooi ingeroepen.

In een daaropvolgend tussenvonnissen heeft de Rechtbank te Den Haag overwogen dat zij in het uiteindelijke eindvonnis naar alle waarschijnlijkheid zal oordelen dat conclusie 1 van het octrooi niet geldig is en Janssen B.V. uitgenodigd om hulpverzoeken in te dienen.

Vervolgens heeft Janssen B.V. in een akte aangegeven dat als de Rechtbank zou volharden in haar voorlopig oordeel dat de conclusies van het octrooi niet geheel geldig zijn, zij haar octrooi wenst te beperken. Daarbij heeft zij tevens aangegeven zich in dat geval te willen terugtrekken op afhankelijke conclusie 29. Alle andere conclusies komen dan te vervallen.

1. Op welke bekend arrest van de Hoge Raad zal Janssen B.V. zich in dit verband beroepen (voldoende is het noemen van de namen van partijen)?
2. Hoe luidt de belangrijkste rechtsregel die uit dit arrest is af te leiden?

Lekker B.V. stelt zich op het standpunt dat het arrest van de Hoge Raad bedoeld in de vorige vragen ziet op Europese octrooien en dat een dergelijke beperking van Nederlandse octrooien niet aanvaardbaar is.

3. Ziet het hiervoor bedoelde arrest eveneens op Nederlandse octrooien (motiveren)?
4. Welke andere mogelijkheid bestaat er voor de octrooihouder om gedeeltelijk afstand te doen van zijn octrooi en op welk wetsartikel berust deze mogelijkheid?
5. Kan Janssen B.V. hangende de procedure van deze mogelijkheid gebruik maken?

Casus IV

(A) (een Nederlandse vennootschap) is houder van een Europees octrooi. (B) heeft een exclusieve licentie voor alle landen van de Europese Unie, op grond waarvan ook (A) het octrooi niet mag toepassen. Het bedrijf van (B) is volledig afhankelijk van deze licentie.

1. (B) vraagt u of deze licentie wel rechtsgeldig is en wil graag een korte – gemotiveerde – eerste inschatting van u.
2. (B) vraagt zich af of hij een risico loopt als (A) failliet gaat en wil van u weten of – als er risico's zijn – hoe hij die zo eenvoudig mogelijk kan ondervangen, zonder dat (A) daar in redelijkheid bezwaar tegen kan hebben.