

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

### **Tentamen Octrooirecht**

---

**11 januari 2016**

**13.30 – 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

## CASUS I

(± 110 minuten)



De in Sassenheim gevestigde Nederlandse vennootschap A B.V. ("A") is houder van een voor alle EO-landen verleend Europees octrooi op een metselprofiel dat op 3 februari 1998 verleend is. In het Octrooi is onder meer het volgende te lezen:

*Een metselprofiel wordt in de bouw gebruikt bij het metselen van een muur. Dat profiel bestaat van oudsher uit een houten balk, die loodrecht wordt gesteld. Wanneer profielen loodrecht zijn gesteld en met schuine latten (schoren) zijn vastgezet, wordt een touw gespannen tussen die profielen, dat een rechte lijn vormt tussen de beide profielen en door de metselaar gebruikt wordt om de muur recht te kunnen metselen. Een probleem bij houten balken is dat zij – met name na langdurig gebruik in de buitenlucht – krom kunnen trekken, zodat de metselaar steeds (voor gebruik) moet controleren of ze nog wel recht zijn. In de markt zijn ook ijzeren en stalen metselprofielen bekend, die niet krom kunnen trekken. Die zijn echter lastig vast te zetten (wanneer ze eenmaal loodrecht gesteld zijn op de plaats van de te metselen muur), omdat dan de metalen schoorlat met moeren en bouten op het profiel moet worden vastgezet op van tevoren daarvoor aangebrachte schroefgaten in het metalen profiel. Het voordeel van hout is dat de schoorlatten daarop eenvoudigweg kunnen worden gespijkerd en het gehele oppervlak van de balk en het gehele uiteinde van de schoorlat daarvoor beschikbaar is. Dat is in de praktijk een veel gemakkelijkere werkwijze.*

A's uitvinding heeft betrekking op een metselprofiel dat de voordelen van het bekende metalen profiel combineert met de voordelen van het bekende houten profiel.

De uitvinding bestaat er uit dat gebruik wordt gemaakt van een gesloten vierkant profiel met daarin 'vensters' waarachter zich spijkerbaar materiaal (zoals hout) bevindt.

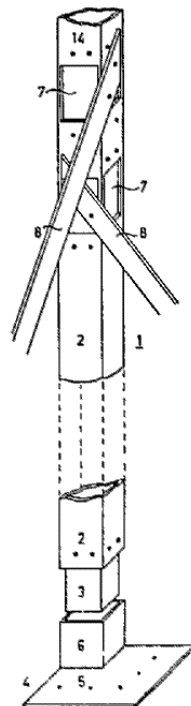
Op de plaatsen van die 'vensters' worden de schoorlatten met spijkers vastgezet.

vervolg casus I

Conclusie 1 van het Octrooi luidt als volgt:

*Kokervormig metselprofiel (14) met een rechthoekige dwarsdoorsnede, waarvan ten minste twee aangrenzende wanden (1 en 2) voorzien zijn van spijkerbaar materiaal voor het onder gebruikmaking van verbindingsorganen aanhechten van schoormiddelen (8), met het kenmerk, dat het profielstuk in elk van ten minste twee aangrenzende langswanden is voorzien van ten minste één venster (7), en dat het spijkerbaar materiaal binnen in het profielstuk ter plaatse van genoemde vensters is aangebracht.*

Bij het octrooi hoort de volgende tekening:



De in Düsseldorf gevestigde Duitse vennootschap B GmbH ("B") heeft een volledig uit aluminium bestaand metselprofiel met daarbinnen over de volledige lengte van het metselprofiel een kunststof spijkerbaar materiaal voor het vastzetten van schoorlatten met spijkers ontwikkeld. Door het gebruik van aluminium en kunststof materialen is het profiel veel lichter dan houten of stalen profielen. Aluminium is een zacht metaal, zodat – indien dat aluminium niet te dik is – daar ook een spijker door kan worden geslagen. Alle vier de zijden van de 5 cm brede aluminiumprofielen zijn over de volledige lengte in het midden ingefreesd over een breedte van 1 cm om het met spijkers vastzetten van schoren te vergemakkelijken.

*vervolg casus I*

B wendt zich tot u en wil weten of hij zijn profiel zonder problemen op de markt kan brengen.

**Hij wil van u een weliswaar bondig maar afgewogen oordeel, waarbij u steeds aangeeft welke argumenten daarbij op welke wijze een rol spelen onder vermelding van relevante wets- of verdragsbepalingen en eventuele jurisprudentie.**

Vragen (motiveer uw antwoorden)

1. Adviseer B over de kans van slagen van een nietigheidsverweer inzake A's Europese octrooi.
2. Adviseer B over de kans van slagen van een inbreukactie van A.
3. Maakt het voor de kansen van B bij een inbreukactie verschil uit indien aan B voor zijn profiel ook een Europees octrooi verleend zou worden?
4. Maakt het voor de kansen van B bij een inbreukactie verschil uit indien hij zich beperkt tot enkel het verkopen van lege aluminiumprofielen met een handleiding voor de koper waarin wordt aangegeven hoe het profiel geschikt gemaakt kan worden voor het vastspijkeren van schoren?
5. Adviseer B over de kans van slagen van een grensoverschrijdend verbod tegen B in een door A aan te spannen inbreukprocedure bij de rechtbank Den Haag.
6. Adviseer B over wat hij kan doen om het risico van een grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter te verminderen.

## CASUS II

(± 35 minuten)

Uw cliënt is directeur van Profiltro B.V., een Nederlands bedrijf dat filtreerinrichtingen produceert die worden gebruikt bij het bereiden van voedingsmiddelen. In een dergelijke inrichting worden vaste stoffen van vloeistoffen gescheiden. Een voorbeeld is het klaren van bier. Het hart van de inrichting bestaat uit het filter. Dat kan van doek gemaakt zijn, of geperforeerd metaal. Het filter bevindt zich in het inwendige van de inrichting en is van buitenaf niet te zien.

Een Japanse afnemer heeft kortgeleden een Europees octrooi verkregen op het gebruik van een geperforeerde metalen filter bij het klaren van bier.

Het octrooi is verleend op 23 september jl. en roept prioriteit in van 5 november 2005.

Uw cliënt zegt in 2005 aan Krombacher Brauerei KG in Duitsland 5 filtreerinrichtingen met geperforeerde stalen filters geleverd te hebben.

Hij komt bij u met de volgende vragen en van u worden gemotiveerde antwoorden verwacht.

- 1) Hij koestert de relatie met de Japanse afnemer. Niettemin: het octrooi moet weg en een oppositie is nodig.
  - (i) Welke mogelijkheden zijn er ten aanzien van de identiteit van opposanten en
  - (ii) wat adviseert u?
  
- 2)
  - (i) Tot wanneer kan er geopponeerd worden en
  - (ii) welke vragen stelt u uw cliënt om gegevens te vergaren zodanig dat een oppositie met een goede kans van slagen kan worden ingesteld?
  
- 3) Kan het Japanse bedrijf zich tijdens de oppositie door een Japanse octrooigemachtigde laten vertegenwoordigen? Zo niet
  - (i) waarom niet en
  - (ii) welke mogelijkheden staan het bedrijf open m.b.t. vertegenwoordiging?
  
- 4) In 2003 heeft de uitvinder van het octrooi twee weken stage gelopen bij uw cliënt's bedrijf.

Uw cliënt vermoedt dat hij toen van het geperforeerd metalen filter kennis heeft genomen.

Welke procedurele mogelijkheden ontstaan hierdoor?

**CASUS III**  
**(± 35 minuten)**

Uw Amerikaanse cliënt heeft een PCT aanvraag ingediend, die door het USPTO als ISA onderzocht is met een volledig positief PCT rapport als resultaat, en de nationale fase is inmiddels gestart in CN, EP en US.

Het is nu ongeveer 3 jaar na de prioriteitsdatum, en er zijn nog geen octrooien verleend op basis van deze PCT aanvraag.

1. In Duitsland blijken nu producten verkocht te worden die onder de claims vallen van de PCT aanvraag.
  - (a) Wat adviseert u uw cliënt om zo snel mogelijk in Duitsland op te kunnen treden tegen deze inbreuk?
  - (b) Wat zou uw advies aan uw cliënt zijn geweest indien de inbreuk in Nederland had plaatsgevonden?
  
2. De inbreukmakende producten blijken in Thailand gemaakt te worden, en verscheept te worden via de haven van Hong Kong, niet alleen naar Duitsland maar ook naar andere landen.

Wat adviseert u uw cliënt om zo snel mogelijk op te kunnen treden tegen deze transporten?