

***Tentamen Octrooirecht 13 januari 2014***

---

**Casus I : ± 60 minuten**

**Casus II : ± 60 minuten**

**Casus III : ± 30 minuten**

**Casus IV : ± 30 minuten**

## CASUS I

(± 60 minuten)

De Chinese vuurwerkmaker Hong besloot in 1950 om naar Nederland te emigreren en hier een vuurwerkfabriek te bouwen. Toen hij merkte dat zijn einde naderde, besloot hij twee leerlingen op te leiden in zijn vak: Wonka en Wortel. Zij hebben van 1988 tot 2006, het jaar van Hong's dood, bij hem gewerkt. Op zijn sterfbed heeft Hong zijn twee leerlingen bijeen geroepen. Hij uitte toen de wens dat de twee zijn vuurwerkimperium voort zouden zetten.

Aanvankelijk hebben Wortel en Wonka het Hong-imperium inderdaad gezamenlijk voortgezet. Echter, al spoedig ontstonden er onenigheden tussen de twee. In 2008 leidden die tot een definitieve breuk. Het bedrijfsterrein van Hong, dat bestond uit meerdere gebouwen, werd opgesplitst. Omdat verhuizen ongunstig was, besloten Wonka en Wortel hun - voortaan zelfstandige - vuurwerkbedrijven naast elkaar te blijven uitoefenen.

Wonka zat daarna niet stil. In 2010 heeft hij een revolutionaire vuurwerkmachine ontwikkeld. Deze machine maakt het mogelijk verschillende vuurwerkpatronen in de lucht te maken. De machine bestaat uit een grote vierkante kast. In die kast is een mechanisme opgenomen, bestaande uit verschillende buizen. Die buizen kunnen op bepaalde posities worden gezet om een patroon te creëren. De machine bevat een reservoir waaraan door de gebruiker bepaalde ingrediënten kunnen worden toegevoerd, i.e. buskruit, chlorine en andere pyrotechnische elementen. De vulrinrichting van de machine haalt een bepaalde hoeveelheid van ieder los ingrediënt uit het reservoir, en stopt die bepaalde hoeveelheid van de losse ingrediënten vervolgens in de buizen. Als het aldus gecreëerde vuurwerk wordt ontstoken wordt het patroon zichtbaar in de lucht.

Bij de voornoemde opsplitsing van het bedrijventerrein van Hong kreeg Wonka de beschikking over de markante werkplaats van de oude Hong; een grote ruimte met een glazen dak, dat van de buitenzijde vrij toegankelijk is voor het publiek, bedoeld om de vele vuurwerk pelgrims die geïnteresseerd waren in het werk van de grootmeester de kans te bieden hem aan het werk te zien. Het is in deze ruimte dat Wonka zijn vuurwerkmachine heeft gebouwd. Tijdens deze werkzaamheden is er evenwel geen enkele belangstellende komen kijken.

Nadat de machine klaar was heeft Wonka deze getest. Het testen van de machine met de ingrediënten buskruit, chlorine en andere pyrotechnische elementen, gebeurde op het voor het publiek afgesloten parkeerterrein van de fabriek, dat 50 meter van de openbare weg gelegen is en vanaf daar zichtbaar is.

Wonka vraagt vervolgens een Europees octrooi (voor Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en een Amerikaans octrooi aan voor zijn vinding (tezamen: het "Octrooi"). De kenmerkende maatregelen van de onafhankelijke conclusie van het Octrooi zien op het aanwezig zijn van een reservoir waaraan door de gebruiker buskruit, chlorine en andere pyrotechnische elementen worden toegevoerd, en het aanwezig zijn van een weeg- en vulrinrichting die een bepaalde hoeveelheid van ieder los ingrediënt uit het reservoir haalt en in de buizen stopt. De machine werd onmiddellijk een enorm succes.

Jansen, een concurrent van Wonka en Wortel, probeerde de machine vervolgens na te bouwen aan de hand van het octrooi. Hoewel hij evenzeer een ervaren vuurwerkmaker was, lukte het hem niet om de mechanica van de machine goed te krijgen, dan na aanzienlijk experimenteren.

### *vervolg casus I*

Wonka's verrassing was groot toen begin 2012 bleek dat zijn rivaal Wortel ook een machine aanbood waarmee verschillende vuurwerkpatronen in de lucht konden worden gecreëerd. De machine wordt aangeboden in Nederland en de rest van Europa (waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), alsmede in China, Japan en de Verenigde Staten. De machine werkte op vrijwel dezelfde wijze als de machine van Wonka. Het reservoir van de machine van Wortel wordt echter niet gevuld met los buskruit, chlorine en andere pyrotechnische elementen, maar met voorgevormde units waarin de voornoemde ingrediënten al zijn gecombineerd. Deze voorgevormde units – en dus niet de losse ingrediënten – worden in de buizen geplaatst. Een weeg- en vulinrichting is daarom niet nodig en ontbreekt dan ook in de machine van Wortel.

Wonka besluit het er niet bij te laten zitten en richt zich tot u.

#### **Vraag I**

Geef een gemotiveerd advies omtrent de kans dat de machine van Wortel met succes kan worden aangepakt, en betrek daarbij in ieder geval de inbreuk op- en de geldigheid van het Octrooi.

U mag aannemen dat de criteria voor geldigheid onder Duits, Brits en Amerikaans recht hetzelfde zijn als onder Nederlands recht en dat de criteria voor inbreuk in Nederland en de Verenigde Staten gelijk zijn.

#### **Vraag II**

Geef de verschillende mogelijkheden m.b.t. de plaats waar een procedure kan worden gestart, en welke processuele complicaties zich daarbij kunnen voordoen, en hoe die complicaties eventueel kunnen worden opgelost.

U mag aannemen dat Wortel zich op de ongeldigheid van het Octrooi zal beroepen.

## **CASUS II**

**(± 60 minuten)**

Europees octrooi 0328579 (hierna: het octrooi of EP 579), heeft een indieningsdatum van 23 oktober 1995 en is door het EOB verleend op 20 november 2001. Er is geen oppositie ingesteld tegen het octrooi.

EP 579 stelt een inrichting onder bescherming voor het bewerken van gevogelte, meer specifiek een inrichting voor het bewerken van gevogelte met een hangtransporteur voor het transporteren van de (karkassen van) vogels, een bewerkingsstation en bewerkingsorganen voor het verwijderen van de ingewanden uit de buikholte van de karkassen, een inspectiestation dat een visuele inspectie van de verwijderde ingewanden en corresponderende vogels mogelijk maakt en een extra transporteur die synchroon wordt aangedreven met de hangtransporteur.

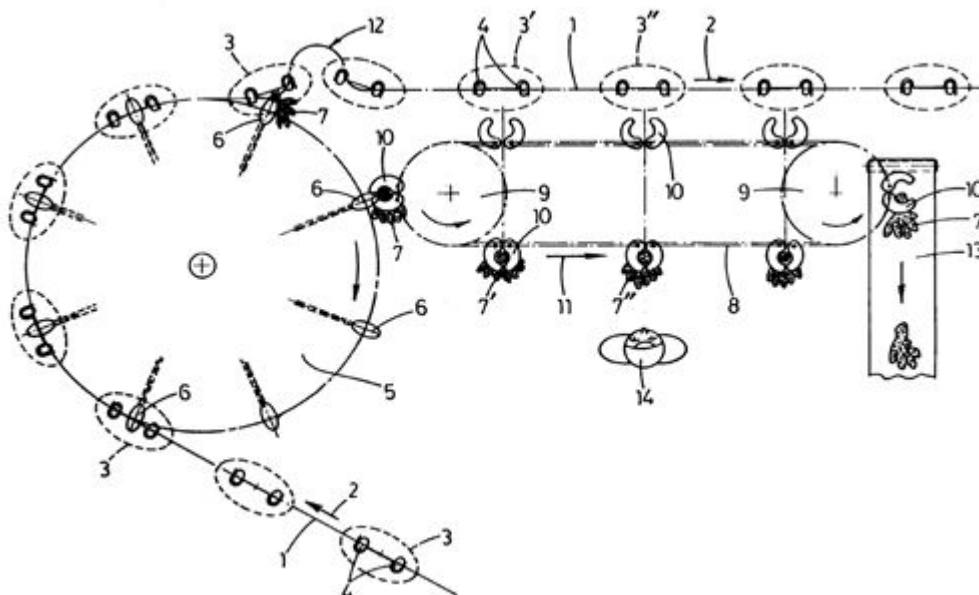
Bij de verwerking van gevogelte is van belang dat de relatie tussen de ingewanden en het bijbehorende karkas in stand blijft totdat visuele inspectie van de ingewanden heeft kunnen plaatsvinden. Als de ingewanden worden afgekeurd kan zo het bijbehorende karkas eenvoudig uit de verwerkingsinrichting worden verwijderd. Het octrooi biedt een alternatief voor de destijds veelgebruikte - en lange tijd wettelijk voorgeschreven - wijze van verwerking, waarbij de ingewanden na uithalen fysiek met het karkas verbonden bleven. De ingewanden werden dan over of langs het karkas gehangen. Nadeel van laatstgenoemde werkwijze is het gevaar voor besmetting als gevolg van direct contact tussen ingewanden en karkas.

vervolg casus II

Conclusie 1 van EP 579 luidt als volgt:

1. *Inrichting voor het bewerken van gevogelte, met een hangtransporteur (1) voor het met hun poten (4) daaraan opgehangen transporteren van de vogels (3), een bewerkingsstation (5) dat naast een gedeelte van de hangtransporteur (1) is geplaatst en bewerkingsorganen (6) bezit voor het verwijderen van de ingewanden (7) uit de buikholtte wanneer de vogels door de hangtransporteur (1) worden getransporteerd, een inspectiestation (14) dat een visuele inspectie van de ingewanden (7) en corresponderende vogels (3) toestaat, en een extra transporteur (8) die synchroon wordt aangedreven met de hangtransporteur (1) en in hoofdzaak evenwijdig aan en op een bepaalde afstand van een gedeelte van de hangtransporteur (1) is geplaatst, **met het kenmerk dat** de bewerkingsorganen (6) in staat zijn om de ingewanden (7) geheel los te maken van de vogels (3) en dat het bewerkingsstation een roterende bewerkingsinrichting is, waarbij de extra transporteur (8) na het bewerkingsstation (5) is geplaatst voor het opnemen en transporteren van de losgemaakte ingewanden (7) langs het inspectiestation (14), op hetzelfde tijdstip als de door de hangtransporteur (1) gedragen corresponderende vogel (3).*

Hieronder is figuur 1 van EP 579 weergegeven:



Tot de door het EOB tijdens de verlening beoordeelde stand van de techniek hoort US 3,765,629 (hierna: Jones). Jones betreft een "ova harvesting system" (ova zijn onvoldragen

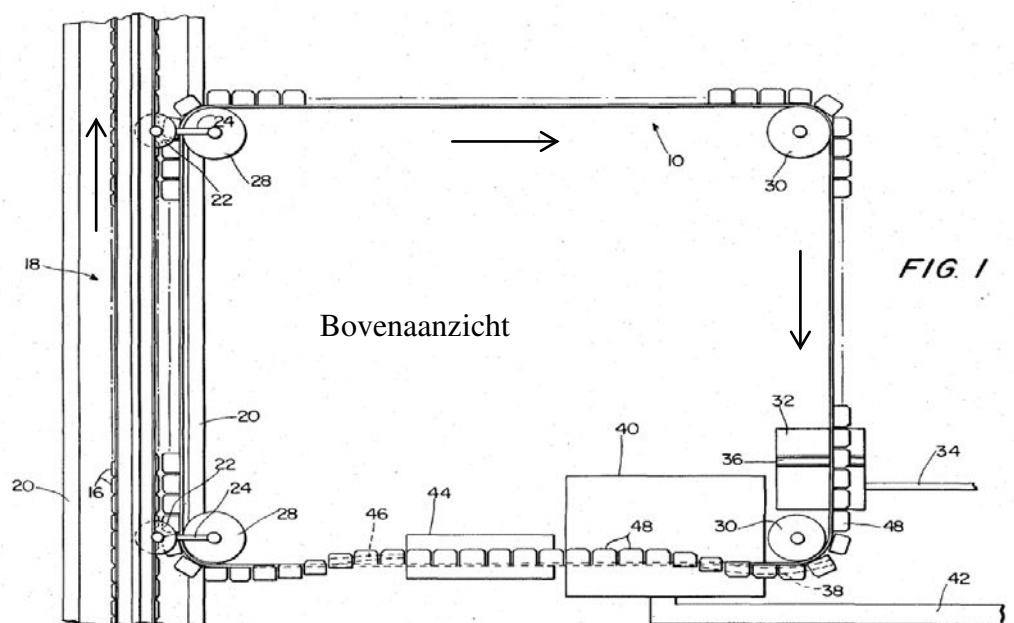
*vervolg casus II*

eieren die zich in de buikholte van het gevogelte bevinden). Jones is verleend op 14 oktober 1986 op een aanvraag van 17 april 1985.

Jones openbaart een inrichting voor het bewerken van gevogelte met twee transporteurs, namelijk een transportband voor cups (10) (waarin de ova worden gedeponeerd na verwijdering hiervan uit de buikholte), die geplaatst is naast een hangtransporteur (18) waarmee aan haken (16) de karkassen van gevogelte, hangend aan hun poten, worden getransporteerd.

Met behulp van de hangtransporteur (18) worden de karkassen getransporteerd tussen een eerste bewerkingsstation, waar de buik van het karkas wordt geopend, en een tweede bewerkingsstation, waar de ingewanden uit de karkassen worden gehaald, maar fysiek verbonden blijven met het karkas. Na het tweede bewerkingsstation worden de karkassen en de ingewanden met behulp van de hangtransporteur langs een verderop gelegen inspectiestation gevoerd.

De transportband voor cups (10) is geplaatst op een tussenstation tussen het eerste en het tweede bewerkingsstation. Op het tussenstation worden de ova handmatig uit de geopende buikholte verwijderd en handmatig in de cups (48) gedeponeerd. Door de transportband voor de cups (10) synchroon aan te drijven met de hangtransporteur (18) voor de karkassen, wordt de relatie tussen de in een cup (48) van de transportband geplaatste ova en het bijbehorende karkas van het gevogelte in stand gehouden tot het moment van de inspectie van het karkas en de daarmee verbonden ingewanden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat als het corresponderende karkas het inspectiestation heeft bereikt, de cup met ova van het betreffende karkas zich exact boven een afvalbak (32) bevindt. Bij het afkeuren van een karkas kan aldus het bijbehorende ovum direct in de afvalbak worden gedeponeerd. Hieronder is figuur 1 van Jones weergegeven. Figuur 1 toont het tussenstation, het eerste bewerkingsstation, het tweede bewerkingsstation en het inspectiestation worden niet in figuur 1 weergegeven.



*vervolg casus II*

Tot de stand van de techniek behoort ook het in 1957 verleende Amerikaanse octrooi US 2, 678,927 (hierna: Keith). Dit octrooi is tijdens de verleningsprocedure van EP 579 niet beoordeeld door het EOB.

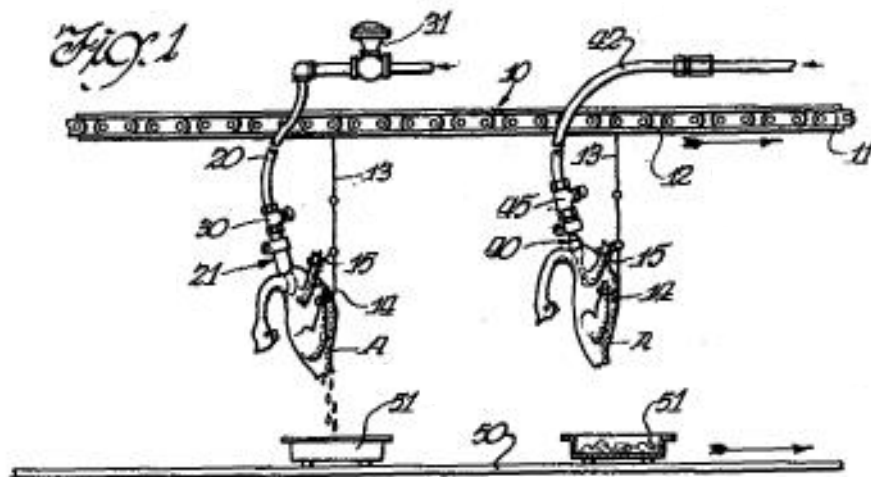
Het Keith-octrooi beschrijft als stand van de techniek de situatie waarin de ingewanden met de hand uit de opengesneden vogel werden verwijderd. Ten opzichte van die stand van de techniek bracht Keith een verbetering door dit destijds handmatige proces enigszins te mechaniseren, waarbij overigens nog steeds sprake was van handmatige bediening.

Bij dit octrooi hoort de hieronder weergegeven tekening, waarin een inrichting voor het bewerken van gevogelte wordt getoond met een hangtransporteur (11) voor het aan hun poten opgehangen transporteren van de vogels en een onder de hangtransporteur geplaatste transportband (50) die synchroon met de hangtransporteur beweegt. In de tekening wordt een bewerkingsstation getoond waarin met behulp van persluchtorganen (31, 20, 30 en 21) de ingewanden uit de buikholte worden verwijderd en de buikholte vervolgens met waterorganen (42, 45 en 40) wordt nagespoeld. De ingewanden en het water worden opgevangen in een opvangbak (51) op de onder de hangtransporteur geplaatste transportband (50). Doordat de hangtransporteur (11) en de transportband (50) met dezelfde snelheid bewegen, blijft ook op een verderop gelegen inspectiestation, waar een visuele inspectie van de ingewanden en vogels wordt uitgevoerd, de relatie tussen een vogel en zijn ingewanden in stand.

**June 18, 1957**

**PROCESS FOR EVISCERATING POULTRY**

Filed Aug. 24, 1953



*vragen casus II*

**Vraag 1**

Is de geotrooieerde vinding naar uw oordeel nieuw en beargumenteer op welke gronden u tot dit oordeel komt.

**Vraag 2**

Is de geotrooieerde vinding naar uw oordeel inventief en beargumenteer op welke gronden u tot dit oordeel komt.



### **CASUS III**

**(± 30 minuten)**

#### **Vraag 1:**

In welke territoria kan door het vandaag (13.01.2014) indienen van een aanvraag nog steeds een rechtsgeldig recht verkregen worden om een uitvinding te beschermen ondanks een niet schriftelijk gedocumenteerd openbaar voorgebruik door de aanvrager in Nederland in oktober 2013?

Voor de Verenigde Staten de vraag s.v.p. beantwoorden onder zowel oud als nieuw recht.

#### **Vraag 2:**

In welke territoria is de grace period een periode voorafgaand aan een buitenlandse prioriteitsdatum?

Voor de Verenigde Staten de vraag s.v.p. beantwoorden onder zowel oud als nieuw recht.

## **CASUS IV**

**(± 30 minuten)**

Uw Nederlandse cliënt Intermetaal N.V. is bezig om te opponeren tegen Europees octrooi E van concurrent B. Het octrooi gaat over het delven van ijzererts.

Intermetaal houdt zich echter voornamelijk bezig met goud en heeft daarom besloten zijn bedrijfsactiviteiten op het gebied van ijzererts, al sinds vele jaren ondergebracht in Interijzer B.V., te verkopen aan C.

C heeft een vriendelijke relatie met B en heeft er belang bij dat de oppositie wordt beëindigd. C vraagt aan uw cliënt of hij zijn oppositie kan intrekken en zodoende voor beëindiging van de procedure kan zorgen, dan wel dat de oppositie aan C wordt overgedragen samen met de overname van Interijzer B.V.

De oppositie is ingediend op naam van Intermetaal N.V.

Welke adviezen geeft u aan uw cliënt?