

## **Tentamen Octrooigemachtigden**

### **Tentamen Octrooirecht**

---

**16 januari 2017**

**13.30 – 16.30 uur**

---

**Casus (3x)**

## CASUS I

(± 110 minuten)

De Nederlandse N.V. “**A**” is rechthebbende op een Europees octrooi. De Europese aanvraag is ingediend op 31 december 2010 onder inroeping van 1 januari 2010 als prioriteitsdatum. Dat is de indieningsdatum van een Nederlandse aanvraag door “X” B.V.

A heeft op 1 juni 2010 de octrooiportefeuille van X BV overgenomen. Het Europese octrooi van A is van kracht in nagenoeg alle EOV landen, met uitzondering van Griekenland en Turkije. Het octrooi ziet op een zogeheten septum-afsluiter, waarmee gaten in afscheidingen tussen hartkamers kunnen worden gedicht. Die afsluiters kunnen met behulp van katheters via de bloedbaan op de plaats van bestemming worden gebracht, zodat een operatieve ingreep niet nodig is. Een septum-afsluiter bestaat uit gevlochten metaaldraden, die in samengevouwen toestand naar het af te sluiten gat gebracht worden. Daar worden ze – simpel gezegd – door het gat gestoken en vouwt de afsluiter zich aan weerszijden van het af te dichten gat uit tot een (“dumbbell shape”) “haltervormige configuratie”, waarna ‘de boel wordt aangetrokken’ en het gat door twee wanden van gevlochten metaaldraden aan beide zijden is afgedicht. Tevens heeft A een specifieke werkwijze ontwikkeld waarbij de metaaldraden voorzien worden van een coating waardoor zij beter in het lichaam verplaatst kunnen worden.

De stand van de techniek kent al septum-afsluiters. Naar aanleiding van opmerkingen van de Examinator heeft A het volgende aangegeven in een brief die zich in het verleningsdossier bevindt:

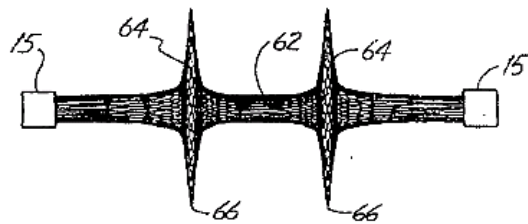
*The examiner will see that we have amended independent claim 1 to clarify a distinction over the prior art, and have included in claim 1 the feature of clamps provided at either end of the device to clamp the strands together.*

In de beschrijving van het octrooi is te lezen:

*[0007] According to the present invention, a collapsible medical device comprises a metal fabric formed of braided metal strands, the device having a collapsed configuration for delivery through a channel in a patient's body and a generally dumbbell-shaped expanded configuration with two expanded diameter portions separated by a reduced diameter portion formed between the opposed ends of the device, and a clamp for clamping the strands of the opposed ends of the device.*

Het octrooi heeft de volgende tekening:

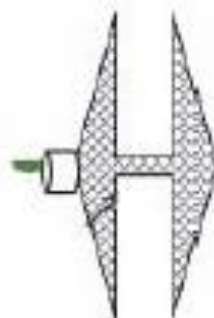
Vervolg casus 1



In de vertaling luiden de conclusies van het octrooi als volgt:

1. Een samenvouwbare medische inrichting omvattende een metaalweefsel gevormd uit gevlochten metaaldraden, welke inrichting een samengeklapte configuratie heeft voor aflevering door een kanaal in een patiënt, en een in hoofdzaak haltervormige uitgezette configuratie heeft met twee vergroete-diameterdelen (64) gescheiden door een verminderde- diameterdeel (62) gevormd tussen tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting, met het kenmerk, dat klemmen (15) zijn aangepast voor het klemmen van de draden bij de tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting.
2. Een werkwijze voor het maken van een samenvouwbare medische inrichting, welke inrichting een samengeklapte configuratie heeft voor aflevering door een kanaal in een patiënt, en een in hoofdzaak haltervormige uitgezette configuratie heeft met twee vergroete-diameterdelen (64) gescheiden door een verminderde- diameterdeel (62) gevormd tussen tegenover elkaar gelegen einden van de inrichting, waarbij tijdens de fabricage het metaalweefsel gevormd uit gevlochten metaaldraden een warmtebehandeling ondergaat op een temperatuur van 80° celsius en wordt voorzien van een coating”.

De Nederlandse onderneming “**B**”, die kantoor houdt in Amsterdam, ontwikkelt na bestudering van A’s Europese octrooi een aangepaste septumafsluiter die er uitziet zoals hieronder weergegeven. B laat zijn septumafsluiters produceren in Griekenland en verkoopt ze in heel Europa.



(vervolg casus 1 – pagina 3)

## **Vragen**

Motiveer uw antwoorden en onderbouw deze steeds met argumenten en onder vermelding van relevante wetsartikelen en rechtspraak.

1. Adviseer B over de vraag of zijn inrichting inbreukmakend is en geef daarvoor de relevante argumenten.
2. Luidt uw advies anders indien blijkt dat B voorafgaand aan de marktintroductie van zijn product een Europese octrooiaanvraag heeft ingediend en de Examinator heeft aangegeven dat octrooi verleend zal worden.
3. B past de werkwijze van conclusie 2 toe en wil weten of A kan optreden tegen de import van B's afsluiters in Nederland.  
Adviseer B.
4. B wil tevens weten of A in Griekenland rechtsmaatregelen kan nemen om in Griekenland bewijs te vergaren van toepassing van de werkwijze.  
Adviseer B.
5. Aannemende dat de rechter mogelijk oordeelt dat B inbreuk pleegt, wil B vervolgens van u weten of A dan in een procedure een grensoverschrijdend verbod kan krijgen en wat hij zou kunnen doen om dat risico te beperken.

Nader onderzoek openbaart vervolgens het bestaan van een gepubliceerde Europese octrooiaanvraag EP 12345, met als indieningsdatum 1 februari 2010.

Deze aanvraag openbaart conclusie 1 geheel.

6. Kan A een rechtsgeldig beroep op de prioriteitsdatum 1 januari 2010 doen zodat de Europese octrooiaanvraag EP 12345 niet tot de (fictieve) stand van de techniek behoort?  
Adviseer B.

## CASUS II

(± 45 minuten)

Voor een Chinese cliënt heeft u exact twee maanden geleden een Nederlandse octrooiaanvraag NL1 ingediend onder inroeping van prioriteit van een eerdere Chinese octrooiaanvraag CN1.

NL1 is op de laatste dag van het prioriteitsjaar van CN1 ingediend.

Vandaag ontvangt u het volgende bericht van uw Chinese cliënt:

*“Per abuis is, volgens onze opdracht, bij indiening van NL1 de prioriteit van CN1 ingeroepen. Sorry, maar dit had CN2 moeten zijn, een andere Chinese octrooiaanvraag, die exact één maand na CN1 is ingediend. CN1 heeft op een volledig andere uitvinding betrekking dan NL1 en is dus irrelevant. De inhoud van NL1 is identiek aan de inhoud van CN2. Graag advies over hoe hier mee om te gaan ten aanzien van NL1”*

### Vraag A

Wat kunt u voor uw cliënt betekenen?

Het is nu twee maanden later, ofwel vier maanden na indiening van NL1.

In NL1 zijn drie uitvoeringsvormen (A, B en C) van het product volgens de uitvinding opgenomen, in zowel de beschrijving en conclusies als ook in diverse figuren.

Een week geleden is het nieuwheidsrapport voor NL1 uitgebracht. Helaas is de inhoud ervan niet volledig positief.

Er is één octrooipublicatie D1 uit 1950 gevonden.

- Onafhankelijke conclusie 1, die zowel A, B en C afdekt, is niet nieuw t.o.v. D1.
- Conclusie 2, enkel afhankelijk van conclusie 1, gericht op A, is niet nieuw t.o.v. D1.
- Conclusie 3, enkel afhankelijk van conclusie 1, gericht op B, is wél nieuw en inventief.
- Conclusie 4, enkel afhankelijk van conclusie 1, gericht op C, is niet onderzocht vanwege een (a-posteriori) niet-eenheids bezwaar.

U bent het eens met de inhoud van het nieuwheidsrapport en u heeft uw rapportage over het nieuwheidsrapport aan uw cliënt gestuurd.

## Vervolg casus 2

U ontvangt vandaag de volgende opdracht per e-mail van uw cliënt:

*“Vorige maand hebben wij voor het eerst producten volgens uitvoeringsvorm C volgens de uitvinding openbaar gemaakt, op een vakbeurs in Shanghai (in China). Al kort daarna verschenen kopieën op de Chinese markt. Deze kopieën blijken ook nog eens te worden geëxporteerd naar Europa, waaronder Nederland. Nederlandse distributeur X biedt de kopieën volgens uitvoeringsvorm C ter verkoop aan op de Nederlandse markt. Wij vermoeden bovendien dat nu al of binnenkort hetzelfde gebeurt met producten volgens uitvoeringsvormen A en B.”*

### Vraag B

Hoe handelt u ten aanzien van het verkrijgen van een zo sterk mogelijke, rechtsgeldige octrooipositie voor uw cliënt?

(U hoeft hierbij niet in te gaan op mogelijk te ondernemen actie tegen X.)

Verwerk in uw antwoord in elk geval eventuele te ondernemen procedurele stappen bij Octrooicentrum Nederland en bijbehorende relevante termijnen.

Slechts een week later (ofwel ruim vier maanden na indiening van NL1) ontvangt u wederom bericht van uw cliënt.

Het betreft een kopie van een e-mail die uw cliënt gisteren zelf aan een andere Nederlandse distributeur Y blijkt te hebben verzonden. Het relevante deel van de inhoud van die e-mail aan Y is als volgt:

*“Geachte Y, hierbij u ontvangt u een kopie van mijn octrooiaanvraag NL1 zoals ingediend, inclusief een kopie van het nieuwheidsrapport. U maakt met de verhandeling van kopieën volgens uitvoeringsvormen A, B en C volgens NL1 inbreuk op NL1. Graag per direct stoppen en zo niet zal ik u in rechte betrekken en schadevergoeding vragen over de volledige periode vanaf indiening van de octrooiaanvraag.”*

### Vraag C

Stel, u bent de octrooigemachtigde van distributeur Y (rollen draaien zich dus om!).

Hoe zou u uw cliënt (Y dus) adviseren over de inhoud van deze ontvangen e-mail?

U kunt ervan uit gaan dat er voor NL1 na ontvangst van het nieuwheidsrapport geen verdere actie is geweest.

U hoeft bij het beantwoorden van deze vraag niet in te gaan op de situatie inzake prioriteit.

### CASUS III

(± 25 minuten)

Aan concurrent A van een cliënt van u is op de eerste dag van vorige maand een Europees octrooi verleend. Het beschermt een apparaat dat digitale signalen bundelt en doorzendt.

Uw cliënt meldt u dat hij het apparaat vóór de prioriteitsdatum op een tentoonstelling heeft gezien. Het was daar onderdeel van een opstelling waar iedereen op afstand langs kon lopen. Het van buiten onzichtbare inwendige van het apparaat bevatte – en bevat – de vindingskarakteristieken die in de octrooiclaims staan.

Uw cliënt is Amerikaan en woonachtig in Sappermeer alwaar hij zelf ook dergelijke apparatuur ontwerpt en produceert. Hij wil tegen A's octrooi opponeren.

U wordt gevraagd beredeneerde antwoorden te geven op de volgende vragen.

1. Wanneer eindigt de oppositietermijn?
2. Heeft uw cliënt een vertegenwoordigingsplicht?
3. Is de tentoonstelling bruikbaar als stand van de techniek?
4. Uw cliënt vertelt u ook dat hij ten tijde van de tentoonstelling in Japan een apparaat op de markt bracht dat voldoet aan alle claims van het octrooi.  
Welke vragen legt u uw cliënt voor naar aanleiding van deze informatie, c.q., welke soorten bewijsmateriaal denkt u nodig te hebben?
5. Kan A zijn claims tijdens de oppositieprocedure amenderen wanneer hij in de oppositie kennis krijgt van relevante stand der techniek?  
Is het verstandig om dit tijdens de oppositie te doen?
6. Kunnen de claims ook daarna nog worden geamendeerd, gesteld dat het octrooi de oppositie overleeft?