

Tentamen Octrooigemachtigden

Tentamen Octrooirecht

14 januari 2025

13.30 – 16.30 uur

Casus (3x)

CASUS 1
(± 120 minuten)

Tekenverwijderkaart-octrooi. Teken zijn geleedpotige spinachtige parasieten die leven van het bloed van mensen en dieren. Ze bijten zich vast in de huid van mensen of dieren en een bloedmaaltijd kan enige uren tot dagen duren. Teken kunnen verschillende ziekten overbrengen, zoals de ziekte van Lyme. De in Nederland gevestigde besloten vennootschap Take-It B.V. is ingeschreven als rechthebbende van een Europees octrooi (“**het Octrooi**”) voor een tekenverwijderkaart dat op 29 augustus 2022 is verleend voor alle bij de UPC Agreement aangesloten landen.

De beschrijving en de tekeningen van het Octrooi:

[0001] De uitvinding betreft een apparaat, bijv. voor persoonlijke hygiëne, en van de soort zoals aangegeven in conclusie 1.

[0002] US 5.595.569 beschrijft een apparaat voor het verwijderen van een teek of soortgelijk insect dat zich heeft vastgebeten in en geboord in de huid van een persoon of dier. Het apparaat is lepelvormig. De buitenste of voorste rand van de lepelvormige kom heeft een afgeschuinde V-vormige inkeping van een grootte, zodat het bakje tussen de teek en de huid van de gastheer tot het lepeltje de teek onder zijn lichaam aan drie zijden. Een verdere voorwaartse beweging van de inkeping langs de huid laat de teek volledig los.

[0003] US 5.447.511 beschrijft een hulpmiddel om verankerde teken van de huid van een dier of mens te verwijderen. Het tekenverwijderingsgereedschap heeft uit een langwerpige deel met een lengteas, een dwarsas, een voorrand en een handvatuiteinde in het langwerpige deel. De taps toelopende sleuf bevindt zich langs de lengteas as en wijkt af naar en versmelt met de voorste rand. Het gereedschap wordt zo gemanipuleerd dat de mond en de kop van de teek die vastzitten in de huid van het dier of de mens worden geplaatst en vastgezet binnen de taps toelopende gleuf.

[0004] Verder zijn er voorzieningen bekend in de vorm van bijv. kleine wegwerpverpakkingen, meestal in de vorm van scheurbare zakjes van plastic of metaalfolie die een gevouwen nat zakdoekje bevat voor het reinigen van handen en/of gezicht.

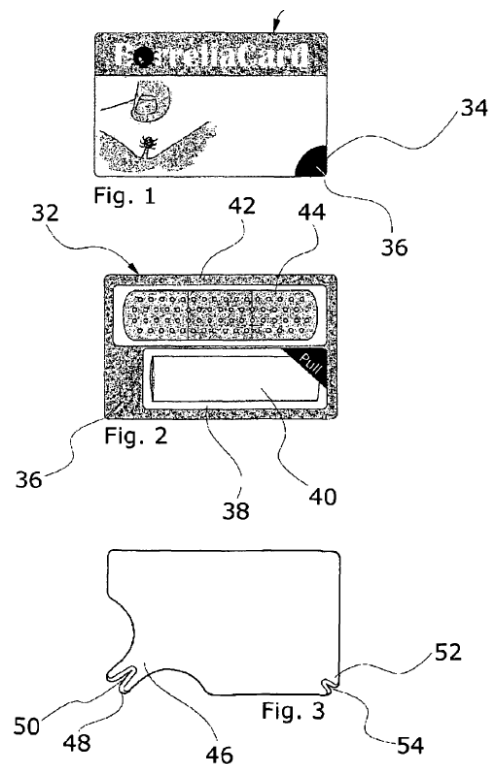
[0005] Tegen deze achtergrond is het doel van de uitvinding een nieuw en verbeterd apparaat van het soort dat in de preambule wordt genoemd, en dat op een eenvoudige manier het mogelijk maakt voor personen om een teek of vergelijkbaar insect dat zich heeft vastgebeten in de huid van een persoon of dier te verwijderen.

Vervolg casus 1

Het kan als een verder doel van de uitvinding om een nieuw en verbeterd apparaat van het soort dat in de preambule wordt genoemd, en dat het op een eenvoudige manier mogelijk maakt voor personen om een of meer apparaten mee te nemen met de bedoeling om handen of andere lichaamsdelen schoon te maken bij het verwijderen van de teek of een soortgelijk insect.

[0006] Het apparaat volgens de uitvinding is gekenmerkt dat de kaart gemaakt is van een relatief stijf materiaal, zoals karton of plastic, en dat de kaart een hoek heeft met een gleuf, voor gebruik bij het verwijderen van een teek of een ander bloedzuigend insect, die zich heeft vastgebeten en zijn snuit naar beneden heeft geboord in de huid van een persoon of dier.

[0007] Het apparaat is ontworpen met de afmetingen van een creditcard, en het apparaat kan aan één kant een displayoppervlak hebben bedoeld voor commercieel gebruik, en dat het apparaat aan de andere kant een of meer hygiënische artikelen heeft die aan de buitenkant bedekt zijn met een of meer foliestukjes bestaande uit bij voorkeur gemakkelijk te verwijderen (afpelbare) plastic of metalen folie. Op een eenvoudige manier wordt hiermee bereikt een nieuw en verbeterd apparaat waarmee personen een of meer van deze apparaten bij zich kunnen dragen met als doel handen of andere lichaamsdelen te reinigen. Het apparaat volgens de uitvinding kan zeer goedkoop worden geproduceerd en gedistribueerd omdat het apparaat gedeeltelijk kan worden gefinancierd door commerciële advertenties op het oppervlak.



Het Octrooi kent de volgende conclusies:

1. Een apparaat ontworpen met een gleuf (36, 54, 50), voor gebruik voor het verwijderen van een teek of een overeenkomstig bloedzuigend insect dat zich heeft vastgebeten en zijn snuit heeft geboord in de huid van een persoon of dier, met het kenmerk dat het apparaat geschikt is om te bewaren in een portemonnee, zak, tas

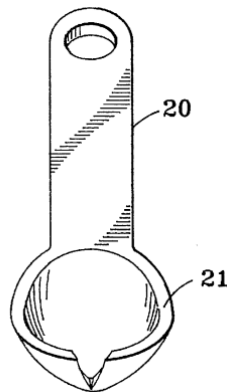
Vervolg casus 1

of vergelijkbare plaats, waarbij het apparaat is ontworpen als een creditcard in grootte, dat genoemde kaart is gemaakt van een relatief stijf materiaal, zoals karton of plastic, en dat de kaart een hoekgebied (34, 52) bevat met de gleuf (36, 54, 50), voor gebruik bij het verwijderen van een teek of een ander bloedzuigend insect, die zich heeft vastgebeten en zijn snuit naar beneden heeft geboord in de huid van een persoon of dier.

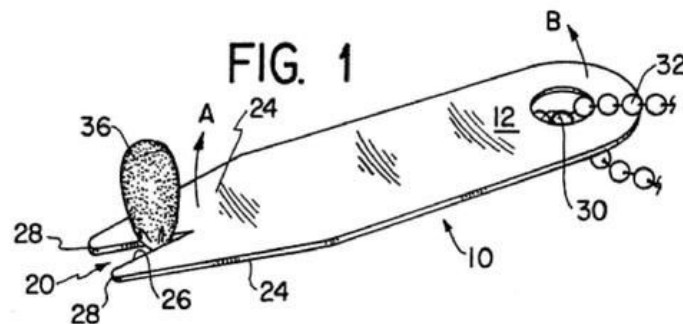
2. Een apparaat volgens conclusie 1 met het kenmerk dat de kaart is voorzien van al dan niet commerciële uitingen op een voorzijde.
3. Een apparaat volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk dat het apparaat aan een achterkant (32) twee met folie bedekte velden heeft, namelijk een veld (38) waarin een desinfecterend weefsel (40) is gelegd en een veld (42) waarin een pleister (44) is aangebracht.

De in de beschrijving genoemde octrooien hebbende volgende tekeningen:

US 5.595.569 – spoon shape tick remover – D1

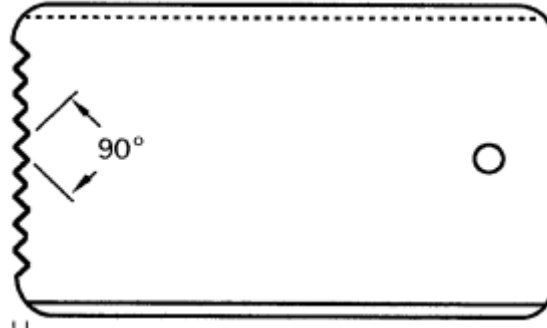


US 5.447.511 – Tick removal tool - D2



Vervolg casus 1

US 5.857.237 – ijskrabber – D3



De tekenverwijderkaart van Take-It BV is een groot commercieel succes en wordt onder andere door de ANWB verkocht.

Parasiet BV verkoopt sinds augustus 2024 een tekenverwijderkaart op de Europese markt via haar meertalige webshop parasite.eu. De kaart heeft het formaat van een creditcard en bevat twee sleuven die zich in het midden van de korte zijden van de kaart bevinden. De kaarten en de verpakking zijn op de website te zien.



Vervolg casus 1

De octrooihouder wendt zich tot u voor advies en heeft de volgende vragen. Daarbij geeft hij aan dat hij een duidelijk gestructureerd en onderbouwd advies wil, zodat hij een goed overzicht heeft van de punten die in een procedure aan de orde kunnen komen en hij niet voor verassingen komt te staan.

MOTIVEER UW ADVIES DOOR DAARIN DE ARGUMENTEN DIE VOOR EN TEGEN UW OORDEEL KUNNEN PLEITEN TE BETREKKEN EN AF TE WEGEN, EN TE VERWIJZEN NAAR DE RELEVANTE WETS- EN VERDRAGSARTIKELN EN JURISPRUDENTIE.

Casus 1 - vraag 1

Op grond van welke argumenten denkt u dat Parasiet wel of niet inbreuk op de conclusies van het Octrooi maakt?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 1 - vraag 2

Op grond van welke argumenten denkt u dat het Octrooi een nietigheidsaanval wel of niet geheel of gedeeltelijk overleeft?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 1 - vraag 3

Bij welke rechterlijke instanties kan voor welke landen op grond van welke grondslag een inbreukprocedure tegen Parasiet worden gevoerd, wat is het gevolg van een nietigheidsverweer van Parasiet en bij welke rechter is het mogelijk om op korte termijn een grensoverschrijdende voorlopige voorziening te krijgen?

Klik of tik om tekst in te voeren.

CASUS 2

(± 30 minuten)

Uw klant heeft een product uitgevonden dat waarschijnlijk niet langer dan 5 tot 10 jaar op de markt zal zijn. Ze hebben gehoord dat een kort octrooi (gebruiksmodel) mogelijk een optie is. Het gaat om een fietsbel en ze denken dat de belangrijkste markten hiervoor Nederland, China, Duitsland en misschien Japan zijn.

Casus 2 – vraag 1a

Geef aan of gebruiksmodellenbescherming beschikbaar is in de volgende landen: Nederland, Japan, Duitsland en China. Motiveer uw antwoord.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 2 – vraag 1b

Hoe wordt gebruiksmodellenbescherming aangevraagd via de PCT-route?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 2 – vraag 1c

Ze zijn het meest geïnteresseerd in China en denken dat de kans groter is dat ze daar gekopieerd worden en denken dat een octrooi hun een sterkere positie kan geven. Kunnen ze voor deze uitvinding in China zowel een octrooi als een gebruiksmodel krijgen? Motiveer uw antwoord.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 2 – vraag 2a

Wat zijn de respectieve termijnen voor het aanvragen van een onderzoek voor nationale aanvragen afgeleid van een PCT-aanvraag in China, Japan, Zuid-Korea?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 2 – vraag 2b

Kan deze termijn in China worden verlengd? Motiveer uw antwoord.

Klik of tik om tekst in te voeren.

CASUS 3

(± 30 minuten)

In grote paniek wendt zich tot u de oprichter van een veelbelovende startup. Na samenwerking met een “octrooi-expert” heeft deze oprichter op 24 december 2024 een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend, die in verband met de grote internationale plannen in het Engels is opgesteld. De aanvraag is ingediend door de oprichter zelf, op naam van STARTUP HOLDING B.V. en onder vermelding van de adresgegevens van deze firma. De octrooiaanvraag bevat (reglementaire) figuren van het product waarvoor octrooibeschermining aangevraagd wordt alsmede een gedetailleerde beschrijving daarvan met titel. De oprichter heeft het aanvraagformulier op de website van OCNL gebruikt en de indieningstaks betaald.

Aangezien de octrooi-expert al een oriënterend nieuwheidsonderzoek had uitgevoerd voorafgaand aan het opstellen van de octrooiaanvraag, welk onderzoek positief was, is geen verder nieuwheidsonderzoek bij OCNL aangevraagd.

Afgelopen week is een succesvol investeringstraject afgerond, waarin enkele miljoenen zijn opgehaald. Het goed gevestigd hebben van de IP rechten was daarbij een belangrijke sleutel.

Vandaag, 14 januari 2025, heeft de oprichter tot zijn grote schrik en verbazing een vormgebrekenbrief ontvangen waarin staat dat de octrooiaanvraag niet goed is ingediend. Daar is hij zo van geschrokken dat hij niet verder heeft gelezen maar direct contact heeft gezocht met een echte octrooigemachtigde.

Casus 3 - vraag 1

Welke vormgebreken dienen – op basis van bovenstaande gegevens – in ieder geval opgelost te worden?

Tot wanneer heeft de aanvrager de tijd om deze vormgebreken op te lossen?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Casus 3 - vraag 2

Een dag na indiening van de octrooiaanvraag heeft de oprichter de website van de startup – met daarop prominent het innovatieve product – live gezet.

Kan deze website in een eventuele latere verleningsprocedure stand van de techniek gaan vormen en zijn de vormgebreken daarbij van belang? Waarom wel of niet?

Klik of tik om tekst in te voeren.

Vervolg casus 3

Casus 3 - vraag 3

Bij indiening van de octrooiaanvraag is – als beschreven – geen nieuwheidsonderzoek aangevraagd. In welke periode heeft het aanvragen van een nieuwheidsonderzoek de voorkeur? Waarom?

Klik of tik om tekst in te voeren.