

## ***Tentamen Octrooirecht 10 februari 2003***

---

**Casus I : ± 1 uur**

**Casus II : ± 45 minuten**

**Casus III: ± 25 minuten**

**Casus IV: ± 25 minuten**

**Casus V : ± 25 minuten**

## Casus I

(± 1 uur)

Fastclean B.V. is houder van een Europees octrooi dat ook geldig is in Nederland. Het octrooi beschrijft een additief dat toegevoegd aan een wasbad, dat gebruikt wordt in wasmachines voor flessen, zorgt voor een beter wasresultaat en voor verminderde glascorrosie (een verschijnsel dat optreedt bij het wassen van flessen).

Het additief bestaat voor 40% uit stof A en voor 60% uit B.

Conclusie 1 van het octrooi luidt: "Een additief voor het wassen van flessen met het kenmerk dat het additief bestaat uit 40% stof A en 60% stof B".

Conclusie 2 luidt: "Het gebruik van het additief uit conclusie 1 door toevoeging van een 1 gram per liter aan een wasbad, voor het wassen van flessen, met het kenmerk dat een verbetering van het wasresultaat wordt verkregen en de glascorrosie vermindert".

Easyschoon, een concurrent van Fastclean, introduceert op de Nederlandse markt een additief dat eveneens bestaat voor 40% uit stof A en voor 60% uit stof B. Easyschoon verkoopt het additief aan afnemers die het additief gebruiken door het toe te voegen aan wasbaden voor het machinaal wassen van flessen. In de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen 1 gram per liter wasbad toe te voegen. Op de verpakking staat tevens vermeld "voor een beter wasresultaat en minder glascorrosie".

Fastclean begint tegen Easyschoon een procedure en vraagt de Rechtbank Easyschoon iedere verdere verkoop van het additief te verbieden. Fastclean betoogt dat Easyschoon zowel inbreuk maakt op conclusie 1 als op conclusie 2.

Bij antwoord stelt Easyschoon dat het octrooi nietig is en derhalve van inbreuk geen sprake kan zijn. Tevens vraagt Easyschoon in reconventie de Rechtbank het octrooi nietig te verklaren. Easyschoon verwijst daartoe naar een Australisch octrooi dat voor de prioriteitsdatum van het octrooi van Fastclean reeds gepubliceerd was. In dat octrooi wordt een additief beschreven dat voor 40% bestaat uit de stof A en voor 60% uit de stof B. Er wordt een voorbeeld beschreven waarin flessen worden gewassen in een wasbad waarin 1 gram van het additief per liter is toegevoegd. Er worden vergelijkende testen beschreven van het wassen met en zonder additief waaruit blijkt dat door toevoeging van het additief het wasresultaat aanzienlijk verbetert. Over glascorrosie valt in het Australische octrooi niets te vinden maar Easyschoon betoogt dat bij het naverken van het in het octrooi beschreven voorbeeld dat voordeel vanzelfsprekend ook zal worden bereikt. Dat laatste wordt erkend door Fastclean.

Wat is uw oordeel over de geldigheid van het octrooi en de eventuele toewijsbaarheid van de gevraagde voorziening.

## Casus II

(± 45 minuten)

Uw cliënt Y heeft in Nederland een bedrijf voor het produceren en verhandelen van allerlei soorten kunstmest. Aan een concurrent van hem, X, is op 15 mei 2002 een Europees octrooi verleend waartegen hij wil opponeren.

Het octrooi bevat productclaims die alle gericht zijn op kunstmestsamenstellingen.

Uw cliënt is met een samenstelling op de markt die onder de claims valt. Zijn grootste afzetmarkt is die voor het verbouwen van haver.

Uw cliënt is in het bezit van tijdig gepubliceerde, zeer relevante literatuur op basis waarvan de claims niet te redden zijn. Het octrooi bevat echter een passage waarin duidelijk staat dat de samenstellingen volgens de vinding zeer geschikt zijn voor het verbouwen van haver. De voorbeelden in het octrooi zijn ook overtuigend.

Het gesprek met uw cliënt leidt uiteindelijk tot de volgende vragen waarop uw gemotiveerde antwoorden gewenst zijn.

- 1) Tot wanneer kan een oppositie worden ingesteld? Uw cliënt twijfelt tussen 15 februari [a.s. zaterdag] of - want hij heeft ooit gehoord van een "10-dagen-regel" - 25 februari [een dinsdag].
- 2) Bestaat er een kans dat X geamendeerde claims krijgt, gericht op een werkwijze voor het verbouwen van haver onder gebruikmaking van die kunstmestsamenstellingen, dan wel andere geamendeerde claims gericht op het verbouwen van haver met behulp van de kunstmestsamenstellingen.
- 3) Nadat een oppositie is ingesteld, kan deze dan worden ingetrokken zodat de oppositie stopt en het octrooi dus in stand blijft?
- 4) Door een vergissing wordt uiteindelijk de oppositie te laat ingesteld. Collega/concurrent Q blijkt echter wel tijdig oppositie te hebben ingesteld. De door Q gevonden literatuur (zo blijkt uit de Notice of Opposition) is echter veel minder relevant dan de door uw cliënt Y gevonden literatuur. Uw cliënt Y overweegt de literatuur aan Q ter beschikking te stellen.  
Is er een alternatieve route en zo ja, welke route verdient de voorkeur?

### **Casus III**

**(± 25 minuten)**

U bent advocaat van een bank. Een cliënte van de bank wil een biotech bedrijf overnemen dat een aantal veelbelovende nieuwe en inventieve technologieën ontwikkeld heeft die nog geheim zijn. De bank wil de overname wel financieren, maar wil dan wel zekerheidsrechten op de technologie. De bank vraagt uw advies en wil weten of zij inderdaad rechtsgeldige en afdwingbare zekerheidsrechten op die technologie kan krijgen en vraagt u er voor te zorgen dat haar positie zo optimaal mogelijk beschermd is. Uw cliënte wil korte en bondige antwoorden die ter zake zijn.

Hoe adviseert u de bank?

## **Casus IV**

**(± 25 minuten)**

- (a) Is het onder de Nederlandse octrooiwet in principe mogelijk om uitvindingen te octrooiëren die gebaseerd zijn op een wiskundige methode middels een octrooi-conclusie gericht op technisch proces waarin deze methode wordt gebruikt?
- (b) Is een octrooi-conclusie voor een technische werkwijze, het doorlopen waarvan computerprogramma gestuurd is, vatbaar voor octrooi-bescherming (het programma is gerealiseerd in software)?
- (c) Hangt het antwoord af van waar de uitvinding is gelegen: in het technisch proces zelf of in de implementatie van het programma?

## **Casus V**

**(± 25 minuten)**

Een (inmiddels vertrokken) werknemer op een researchafdeling blijkt op eigen naam een octrooiaanvraag te hebben ingediend voor een uitvinding waarvoor hij mede verantwoordelijk was. De werkgever, die hiervan niet op de hoogte was, heeft enkele maanden later een octrooiaanvraag ingediend voor dezelfde materie. Maakt die tweede aanvraag nog kans op succes?