

EXAMEN OCTROOIGEMACHTIGDEN

Tentamen Octrooirecht 12 januari 2009

Casus I : ± 90 minuten

Casus II : ± 30 minuten

Casus III : ± 40 minuten

Vraag I : ± 20 minuten

CASUS I

U wordt geraadpleegd door mr. Klaassen, werkzaam als bedrijfsjurist voor Washout B.V. gevestigd te Groningen. Washout specialiseert zich in producten voor het wassen van ramen. Washout is succesvol en heeft eigen vestigingen in Frankrijk (Washout Sarl) en Duitsland (Washout GmbH).

Klaassen toont u een brief geschreven door de octrooigemachtigde ir. Slimmerd namens Washout's grootste concurrent Primawash B.V. gevestigd te Delfzijl. In de brief verwijst Slimmerd naar een tweetal Europese octrooien verleend voor Nederland, Frankrijk en Duitsland. EP001 kent twee onafhankelijke conclusies die zien op een machine voor het fabriceren van sponzen en op een werkwijze voor het fabriceren van sponzen. Het octrooi is aangevraagd op 11 oktober 2005 en verleend op 5 mei 2008. Het vermeldt als uitvinder Harry Jansen en Kees Grootjans.

Slimmerd stelt dat Washout in haar bedrijf een machine gebruikt voor de productie van sponzen welke machine valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Bovendien verwijst Slimmerd Washout inbreuk op de werkwijzeconclusie van het octrooi en stelt hij dat ook de door Washout in Nederland, Duitsland en Frankrijk verkochte sponzen inbreuk maken op het octrooi.

EP002, dat Kees Grootjans als uitvinder vermeldt, kent een conclusie welke luidt:

“Het gebruik van vaseline in een glazenwasmiddel teneinde het trekken van strepen door ruitenwissers op met het glazenwasmiddel schoongemaakte ruiten te voorkomen.”

EP 002 is aangevraagd op 12 oktober 2005 en verleend op 3 juni 2008. Het octrooi beschrijft dat de uitvinder voor het eerst geconstateerd heeft dat glazenwasmiddelen die vaseline bevatten als ruitenwisservloeistof voor auto's betere resultaten geven dan glazenwasmiddelen zonder die toevoeging omdat bij gebruik van die laatste glazenwasmiddelen de ruitenwissers strepen trekken over de ruit welke het zicht belemmeren. Bij gebruik van glazenwasmiddelen met vaseline is dat niet het geval.

Slimmerd stelt in zijn brief dat het door Washout verkochte glazenwasmiddel vaseline bevat en dat (dan ook) op de verpakking vermeld wordt: “geen strepen”.

Klaassen deelt u het navolgende mede. Het is juist dat Washout een machine in bedrijf heeft voor de fabricage van sponzen en zowel machine als de wijze van maken van sponzen lezen letterlijk op de conclusies van het octrooi. Klaassen zegt dat dat niet zo verwonderlijk is nu zij van klanten informatie had gekregen over de machine die Primawash gebruikte om sponzen te maken. Die informatie was aan die klanten bekend geworden tijdens een bedrijfsbezoek in september 2005. In die maand had Primawash een aantal goede klanten uitgenodigd voor een bezoek teneinde kennis te maken met de laatste snufjes op raamwasgebied. Aanvang 2007 had Washout de machine in gebruik genomen. Het gebruik van de machine leidt – aldus Klaassen – automatisch tot het gebruik van de geoctrooieerde werkwijze. De machine kan niet op een andere wijze worden gebruikt.

Met betrekking tot de sponzen zegt Klaassen dat deze na de productie op de machine nog geleverd worden en van een impregneermiddel voorzien worden, dat de sponzen een langere levensduur geeft. Klaassen stelt dat men verrast was Harry Jansen als uitvinder vermeld te zien nu Harry tot 1 november 2007 in dienst was geweest van Washout in de afdeling technische verkoopondersteuning, welke afdeling vragen van klanten met betrekking tot de producten van Washout beantwoordde. Het was bekend dat Harry Jansen en Kees

Grootjans samen in het 3^e elftal van Delfzijlse boys voetbalden en dat dat contact ertoe geleid heeft dat Jansen ontslag had genomen en bij Primawash was gaan werken. Klaassen had contact gehad met Jansen en deze had hem meegedeeld dat de uitvinding in de avonduren tot stand was gekomen in de schuur van Grootjans waar zij een prototype hadden gebouwd. Hij vertelde Klaassen ook dat zijn directe baas van het klussen in de avonduren op de hoogte was geweest omdat hij wel eens vroeg om voor een avondje gereedschap te mogen lenen. Die directe baas Hogewerf was – aldus Klaassen – inmiddels zonder achterlaten van een adres geëmigreerd.

Klaassen deelt u mee dat inderdaad zich vaseline in het door Washout verkochte ruitenwasmiddel bevindt. Dat is het resultaat van de wijze waarop het ruitenafwasmiddel wordt gemaakt. Daarbij ontstaat ook vaseline. Het is inderdaad eveneens juist dat op de verpakking meegedeeld wordt “geen strepen”. Deze vermelding berust echter op het toevoegen aan het ruitenwasmiddel van product X waarvoor octrooi is verkregen door Washout.

Bij nader onderzoek blijkt u dat uit het verleningsdossier blijkt dat in de stand van de techniek de door Washout gevolgde productietechniek voor het verkrijgen van het ruitenafwasmiddel al bekend was, doch dat de streepvoorkomende werking van het vaselinecomponent niet bekend was. In het algemeen werd in de stand van de techniek aangeraden om de vaseline uit het eindproduct te verwijderen.

Klaassen deelt u verder mee dat het ruitenwasmiddel niet alleen voor auto's wordt verkocht maar in zijn algemeenheid als een middel om ramen te wassen. Ook daar doet zich het probleem van het ontstaan van strepen voor. Het middel dat Washout verkoopt is zeer populair bij glazenwassers.

Klaassen deelt u mee dat Primawash uiterst agressief is. Washout heeft grote partijen sponsen en ruitenwasmiddel in voorraad staan in Groningen en vreest onder meer beslagname. Washout denkt erover om een en ander zo spoedig mogelijk naar Duitsland en Frankrijk te exporteren.

Geef Klaassen advies over de juridische merites van de zaak, de processuele maatregelen die Primawash kan ondernemen en de te volgen strategie.

CASUS II

Pioneer Breed BV heeft op 5 mei 2008 een Europees octrooi EP/NL 1 984 235 verkregen, met gelding voor Nederland, houdende, onder andere, de volgende uitvinding zoals beschermd door conclusies 1, 15-17:

*"1. A method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of:
crossing at least one *Lycopersicon esculentum* plant with a *Lycopersicon* spp. to produce hybrid seed;
collecting the first generation of hybrid seeds;
growing plants from the first generation of hybrid seeds;
pollinating the plants of the most recent hybrid generation;
collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation;
growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation;
allowing fruit to remain on the vine past the point of normal ripening; and
screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin.*

*15. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* which is naturally dehydrated, wherein natural dehydration is defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.*

*16. A tomato fruit of the species *Lycopersicon esculentum* characterized by an untreated skin, dehydration of the fruit and wrinkling of the skin, said dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage.*

17. A tomato plant having the tomato fruit of claim 15 or 16 on the vine."

Pioneer Breed heeft vastgesteld dat Syngante BV tomatenplanten op de markt brengt die volgens Pioneer Breed onder de beschermingsomvang vallen van een of meerdere van de octrooiconclusies van haar Europees octrooi met geldigheid voor Nederland EP/NL 1 984 235. Pioneer beslist om Syngante te dagvaarden wegens inbreuk voor de Nederlandse rechter.

Vragen

- A) Syngante verdedigt zichzelf tegen de inbreukvordering door te stellen dat er geen sprake kan zijn van inbreuk, nu het octrooi in feite niet-octrooieerbare materie betreft. Evalueer dit verweer.
- B) Syngante dient ook een eis in reconventie in op grond van nietigheid van het octrooi wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. Leg uit volgens welke criteria de Nederlandse rechter uitvinderswerkzaamheid beoordeelt.

CASUS III

Uw cliënt heeft een bedrijf in Middelburg. Hij ontwerpt, fabriceert en verkoopt kasten. Hij toont u een op 10 oktober jl. verleend Europees octrooi van een Italiaanse concurrent met prioriteitsdatum van 6 april 2004. De claims van het octrooi beschermen een kastdeurscharnier.

Hij vertelt u dat hij in 2001 op een beurs in Palermo tien (10) van uitgerekend dergelijke scharnieren in een vitrine had uitgesteld. Het ging om prototypes.

Hij zegt over een brochure te beschikken waarin het scharnier van alle kanten alsook in gedemonteerde vorm is afgebeeld.

Destijds was er geen behoefte om deze scharnieren in productie te nemen, maar nu wil uw cliënt dat wel. Daarom wil hij tegen het octrooi opponeren.

Geef gemotiveerde antwoorden op de volgende vragen:

- 1) Tot welke datum kan oppositie worden ingesteld?
- 2) Is het mogelijk om uitstel van deze datum te verkrijgen?
- 3) Aan welke formaliteiten dient de Notice of Opposition tenminste te voldoen?
- 4) Moet uw cliënt zich laten vertegenwoordigen?
- 5) Wie kan of kunnen uw cliënt vertegenwoordigen?
- 6) Op welke grond of gronden denkt u te kunnen gaan opponeren?
- 7) Welke prior art gaat u aanvoeren en hoe gaat u die prior art evalueren en substantiëren?
- 8) Uw cliënt deelt u mede dat hij vermoedt dat het octrooi in kwestie gebaseerd is op ontlening. Bij aanvang van de terugreis uit Palermo zijn de scharnieren gestolen. Is deze informatie van praktisch nut in het kader van de te voeren oppositie?

VRAAG I

Beschrijf de voor- en nadelen van gebruiksmodellen zowel vanuit het oogpunt van de houder van een gebruiksmodel als vanuit het oogpunt van een derde die met een gebruiksmodel geconfronteerd wordt.