



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

## Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 2 - april 2014 – jaargang 82

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooiencentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

### Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

---

### Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister. Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [[lees meer](#)]
- Octrooigemachtigdenregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooiregister: Samenvatting PAO [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

---

### Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek [[lees meer](#)]
- Commissie van Acht [[lees meer](#)]
- Kamervragen m.b.t. het verkrijgen van een Europees octrooi op soja door Monsanto [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

---

### Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **EOB**
  - Octrooiverlening in Europa in 2013 [[lees meer](#)]
  - Verslag van de Administrative Council d.d. 27-28 maart 2014 [[lees meer](#)]
  - Select Committee van de Administrative Council van het EPO d.d. 26 maart 2014 [[lees meer](#)]
- **WIPO**

- Diverse WIPO-berichten [lees meer]
- Standing Committee on the Law of Patents [lees meer]

[naar boven](#)

---

## **Jurisprudentie**

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooiencentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooiencentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooiencentrum Nederland.

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**  
BIE 2014, nr. 7, Advies Octrooiencentrum Nederland, 21 maart 2014, Freenergics / V&V [lees meer]
- **Overige zaken**  
BIE 2014, nr. 8, Rb Den Haag, 29 jan. 2014, Future / A.B.K. [lees meer]  
BIE 2014, nr. 9, Rb Den Haag, 2 april 2014, Topkip / Storteboom [lees meer]

[naar boven](#)

---

## **Colofon**

Redactiesecretariaat:  
mw. L.C.J.P. de Vlieger  
[lydia.devlieger@rvo.nl](mailto:lydia.devlieger@rvo.nl)

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Octrooicentrum Nederland is in 2014 op de volgende dagen gesloten:

maandag 5 mei (Bevrijdingsdag)

donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag)

vrijdag 30 mei (blokdag)

maandag 9 juni (2<sup>e</sup> Pinksterdag)

donderdag 25 december (1<sup>e</sup> kerstdag)

vrijdag 26 december (2<sup>e</sup> kerstdag)

Op 21 maart 2014 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. J. Pacifico;
- de heer dr. ir. A. van 't Hof; en
- de heer dr. W. Weymiens.

Op 17 april 2014 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer drs. V. Beslier;
- de heer dr. ir. M.C.J.C.M. Krämer; en
- de heer ir. J.R. Mink

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:  
[Octrooigemachtigdenregister](#).

## **Samenvatting van het Periodiek Administratief Overleg (PAO) d.d. 20 maart 2014**

### **Vormgebreken**

In het Periodiek Administratief Overleg, dat laatstelijk plaatsvond op 20 maart jl., overleggen Octrooicentrum Nederland en de administratieve afdelingen van de octrooigemachtigdenkantoren.

Belangrijk agendapunt was de regeling van de wettelijke vormvereisten. Vanuit de octrooikantoren zijn er klachten geweest over de regeling alsook over de wijze waarop Octrooicentrum Nederland deze vereisten in de praktijk toepast. Er blijkt grote behoefte bij de octrooikantoren om hierover met Octrooicentrum Nederland te communiceren.

Van belang is ook dat er vier aanleidingen waren om nog eens goed te kijken naar de vormvereisten:

- Er waren veel klachten vanuit de octrooigemachtigden kantoren over de willekeur waarmee men vond dat de vormvereisten werden toegepast.
- Er bleken veel vormgebrekenbrieven zoek te raken, waardoor rechten onbedoeld vervielen.
- De rechtbank Den Haag heeft eerst in een voorlopige voorziening (Truma/Tradekar, BIE 2012, nr 5) en later in een bodemprocedure (Kraemer / Octrooicentrum Nederland, BIE 2014, nr 6) geoordeeld dat artikel 52 lid 1 Row 1995 geen vormvereisten stelt, maar basiseisen voor validatie van een Europees octrooi in Nederland.
- De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Philips / Octrooicentrum Nederland, BIE 2012, nr 11) heeft bepaald dat de vormgebrekenbrieven besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht zijn. Dat betekent dat er bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Mede aan de hand van beide genoemde uitspraken gaat Octrooicentrum Nederland samen met het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en met octrooikantoren kijken naar de vormvereisten. Uitgangspunt is dat Octrooicentrum Nederland in principe niet de intentie heeft om ten aanzien van vormvereisten strenger in de leer te zijn dan bijvoorbeeld het Europees Octrooibureau (EOB). Punt hierbij is wel dat de hier relevante, mondiale Patent Law Treaty (PLT) in Nederland een eigen implementatie kent in de secundaire wetgeving onder de Rijksoctrooiwet. Het kan zijn, zo wordt onderzocht, dat die implementatie strikter is dan conform de PLT nodig was. In de bedoelde uitvoeringsregeling in het kader van de Rijksoctrooiwet staan de vereisten waaraan een document moet voldoen voor inschrijving in het Octrooiregister. Vooral ook in relatie tot de wettelijke implementatie van de PLT wordt de wenselijkheid van evt. wetswijzigingen bezien. Octrooicentrum Nederland, samen met EZ, voert overleg hierover met stakeholders, in het bijzonder met (het bestuur van) de Orde van octrooigemachtigden alsook met de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO).

Basis van het overleg vormt tot nu toe het door Octrooicentrum Nederland geproduceerde overzicht van vormgebreken. Daarin staan gedetailleerd de vereisten waaraan een octrooidocument moet voldoen voor inschrijving in het wettelijke octrooiregister. Dit overzicht, dat ter informatie en voor commentaar op de website van RvO.nl (Octrooicentrum Nederland) [LINK NODIG] staat, is dynamisch en wordt in overleg met belanghebbenden, zoals de Orde, aangepast en verbeterd. Tegelijkertijd wordt ook samen met EZ overlegd over evt. wetsaanpassingen om de vormvereisten meer in lijn met (de geest van) de PLT te brengen.

## **Benelux Patent Platform (BPP)**

Toelichting is gegeven op de stand van zaken ten aanzien van het BPP. Dit BPP is een gemeenschappelijk (Benelux-)project van België, Nederland en Luxemburg om te komen tot nieuwe, up-to-date IT-systemen voor de drie octrooiverlenende instanties. In aanleg gaat het om een gemeenschappelijk systeem, mogelijk gemaakt door de omstandigheid dat de drie nationale wettelijke octrooisystemen voor een heel hoog percentage dezelfde kenmerken hebben. Het systeem zal overigens drie compartimenten hebben, verbijzonderd naar de specifiek vereiste functionaliteiten per land. Het project onder leiding van ontwikkelaar European Dynamics is in februari 2013 gestart en is nu zover op streek dat België, als eerste in de rij, het systeem na de zomer in gebruik kan nemen. De go-live in Luxemburg staat in verband met de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving aldaar en is om die reden nog niet scherp bepaald. Nederland zal conform planning volgend jaar in april live gaan. Vooreerst zullen gebruikers aan de voorkant van het nieuwe systeem nog te maken hebben met de bestaande module voor online-filing (OLF). Op een later moment zullen de drie bureaus overgaan op de nieuwe (al enige tijd door het Europees Octrooibureau aangekondigde) module voor OLF. Voor de PCT-vervolgpost komt er een nieuwe plug-in.

## **European Federated Register**

Dit is een IT project van het Europees Octrooibureau (EOB). Bedoeling is om via dit Federated Register de mogelijkheid te openen om daar voor heel Europa per land de status te zien van een (al dan niet gevalideerd en al dan niet nog geldig) Europees octrooi. Daarvoor is nodig dat er een desbetreffende interconnectie ontstaat met de 38 octrooiregisters van de bij het EOB aangesloten landen.

## **Licentiedatabank Octrooicentrum Nederland**

In het kader van octrooivoorlichting zijdens Octrooicentrum Nederland wordt gewerkt aan een databank waarin gebruikers – al op het moment van hun octrooiaanvraag – kunnen aangeven of zij bereid zijn om in verband met hun (latere) octrooirecht een licentie overeen te komen met mogelijk geïnteresseerde partijen. De databank staat in dienst van het streven van de Nederlandse overheid om beschikbare kennis beter te benutten en te valoriseren.

## **Platform van Formalities Officers**

Naast de jaarlijkse conferentie van het Platform wordt er een Masterclass georganiseerd voor de leden van het PAO. Deze Masterclass wordt gehouden op 25 september 2014.

## **Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek**

De inventarisatie 'Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek' (resultaat van het verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan een commissie van KNAW, VSNU, NFU en NWO) is op 7 maart 2014 overhandigd aan Staatssecretaris Dekker.

De kwantitatieve (aan een internationale benchmark onderworpen) data in het rapport zijn afkomstig van RvO.nl / Octrooicentrum Nederland, het Rathenau Instituut en MERIT (Universiteit Maastricht). Bij de aanbidding van het rapport door prof. Van Blitterswijk aan Staatssecretaris Dekker is de samenwerking met Octrooicentrum Nederland uitdrukkelijk geprezen.

Belangrijke bevindingen in het rapport:

- octrooien voortgekomen uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek worden goed benut (beter dan soms wordt gedacht); 2/3 van deze octrooien komt via overdracht, licenties of spin-offs terecht bij bedrijven;
- universitaire technology transfer offices (TTO's) zijn daarvoor belangrijk;
- via verdere kwaliteitsverbetering van TTO's en meer bewustzijn bij onderzoekers kunnen meer octrooieerbare vindingen worden getraceerd: een belangrijke uitdaging voor de kennisinstellingen;
- sterke onderzoeksgebieden kunnen gebaat zijn bij landelijke TTO's; máár: octrooien zijn maar één aspect van kennisbenutting (en geen doel op zich); het primaire doel blijft dat kennis goed doorstroomt naar bedrijven.

De overhandiging van het rapport aan Staatssecretaris Dekker was natuurlijk eerder start- dan eindpunt. Staatssecretaris Dekker heeft het rapport inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden. Een kabinetsreactie volgt nog vóór de zomer.

## **Commissie van Acht d.d. 19 maart 2014**

De zgn. Commissie van Acht (octrooien) is het overleg dat overheidsvertegenwoordigers van Octrooicentrum Nederland en het ministerie van Economische Zaken hebben met stakeholders over alle actuele onderwerpen op octrooigebied - zowel nationaal als Europees en internationaal - die onderlinge dialoog wenselijk maken, in de ruime zin des woords. Met inachtneming van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Wat bedoeld Europees en internationaal overleg betreft dient de Commissie ook als forum waar de Nederlandse opstelling en input worden voorbesproken en waar achteraf wordt teruggekoppeld.

De Commissie bestaat naast de overheidsvertegenwoordigers uit afgevaardigden van de Orde van Octrooigemachtigden, van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE, tvs AIPPI-NL), van de International Chamber of Commerce (ICC), van de Studiecommissie Industriële Eigendom (VNO-NCW), van de Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden (CVO), van de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) en van de rechterlijke macht (zowel van de Rechtbank als van het Hof). De Commissie bestaat zo uit een gezaghebbende groep experts die zowel juridische als technische kennis kunnen inbrengen en die gespecialiseerde industriegemachtigden, vrije gemachtigden, octrooiadvocaten en octrooirechters telt.

De Commissie komt vier maal per jaar bijeen: in maart, juni, oktober en december. In de laatste vergadering in maart is veel aandacht uitgegaan naar de Follow-up van de Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid in Nederland.

[lees verder]



In de laatste vergadering in maart van de Commissie van Acht (octrooien) is veel aandacht uitgegaan naar de Follow-up van de Evaluatie van het Intellectuele Eigendomsbeleid in Nederland (uitgevoerd door bureau Ecorys). In het kader van die evaluatie werd met stakeholders gedebatteerd over de zgn. PCT-NL route; die route houdt in dat internationale aanvragen ingediend onder de Patent Cooperation Treaty ('PCT-aanvragen') direct als nationale aanvraag in Nederland voortgezet kunnen worden. Aanleiding voor het openen van deze discussie is de aanbeveling in het Ecorys-rapport om nader te bekijken hoe de toegankelijkheid van het Nederlandse octrooisysteem verder vergroot kan worden.

Dezelfde aanleiding bestaat voor het onderwerp vormvereisten en de praktische toepassing van die vereisten door Octrooiencentrum Nederland; van belang voor die discussie is ook de vraag of Nederland de mondiale Patent Law Treaty / Patent Cooperation Treaty misschien te strict heeft geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Hieraan grenst het onderwerp van de voorlopige octrooiaanvragen ('provisionals'). Het gevoel van de meerderheid in de Commissie is dat PCT-NL een nuttige aanvulling zou kunnen zijn op het huidige menu dat gebruikers van het Nederlandse systeem wordt aangeboden. Alom is er in de Commissie waardering voor Octrooiencentrum Nederland om de regeling en de toepassing van de wettelijke vormvereisten beter in lijn te brengen met de praktijk bij met name het Europees Octrooibureau. Als het inderdaad zou lukken om die praktijk aan te passen, dan zou de voorziene discussie over 'provisionals' goedgevoeliger kunnen zijn.

Andere aanbeveling in de Evaluatie betreft het voorzien in geïntegreerde voorlichting ten aanzien van octrooi-, merk- en modelrechten. In dat verband is melding gemaakt van het seminar dat samen met de World Intellectual Property Organisation (WIPO) en het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt georganiseerd in Utrecht op 22 mei a.s. Op het gebied van kennisverspreiding en octrooivoorlichting passeerden verder nog de toekomstige licentiedatabank (waaraan momenteel wordt gewerkt) van Octrooiencentrum Nederland en het (vierde) symposium Veredelen en Beschermen (over het octrooi-en kwekersrecht) de revue. Ook het thema toegepast onderzoek & valorisatie werd aangestipt, met onderwerpen als de recente brief van Minister Kamp over verbetering van het samenspel tussen uitvoerders en gebruikers van toegepast onderzoek en de positionering van publiek gefinancierde onderzoeksinstituten in dat verband, het onderzoek van Octrooiencentrum Nederland gericht op een meer uniforme IE-aanpak, en het KNAW-rapport over Benutting van Octrooien op academische kennis.

Ten aanzien van Europese onderwerpen ging de nodige aandacht uit naar de ontwerp-Richtlijn (EU) over bescherming van bedrijfsgeheimen. Centraal stond de wens om het voorstel praktisch beter uitvoerbaar te maken en beter aan te laten sluiten op de reeds geldende EU-Richtlijn Handhaving IE.

Natuurlijk is er stilgestaan bij het toekomstige Unitary Patent en het Unified Patent Court. Ten aanzien van het Unified Patent Court is gesproken over de werkzaamheden in het Brusselse Preparatory Committee, over de totstandbrenging van een Lokale divisie in Nederland, over de 16e draft van de Rules of Procedure en over de Proceskostenregeling. Ten aanzien van het Unitary Patent is de nodige aandacht besteed aan het werk in het Münchense Select Committee, ingesteld om de overeengekomen Unitary Patent Protection te implementeren in "Draft Rules voor Unitary Patent Protection" in het kader van de European Patent Convention.

Wat het Europees Octrooibureau (EOB) betreft is de agenda behandeld van de Administrative Council die in maart bijeen is geweest. Gekeken is naar met name de Sociale dialoog binnen het EOB, in het licht van de sociale onrust die daar al vele jaren opspeelt.

In verband met de WIPO is kort stilgestaan bij het Standing Committee on the Law of Patents (SCP) dat in januari vergaderde en bij de komende, ingelaste General Assembly van begin mei waar DG Gurry (Australië) officieel wordt herbenoemd in zijn functie.

**Antwoorden van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon A.M. Dijksma, op de gestelde Kamervragen door het Kamerlid Ouwehand van de PVDA, betreffende het verkrijgen van een Europees octrooi op soja door Monsanto**

Door het Kamerlid Ouwehand (PVDA) zijn kritische vragen gesteld omtrent het verleende Europese Octrooi aan Monsanto. Staatssecretaris Dijksma licht onder meer toe dat het octrooi slechts een werkwijze met betrekking tot markertechniek belicht. Het betreft een werkwijze voor het screenen en selecteren van sojaplanten door de aanwezigheid te testen van markers (SNP's) die gekoppeld zijn aan een van de ca 70 specifieke gensequenties. Alle claims in het octrooi hebben betrekking op deze werkwijze en hebben geen betrekking op planten, plantengenen of veredelingsmethoden. In haar antwoord op vraag 10 gaat Staatssecretaris Dijksma in op de stand van zaken met betrekking tot de uitgebreide verdelingsvrijstelling.

[lees meer]

Met een uitgebreide verdelingsvrijstelling in het octrooirecht kunnen kwekers nieuwe plantenrassen ontwikkelen en ook commercieel exploiteren, met gebruikmaking van octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal waarop een octrooirecht rust, zonder toestemming van octrooihouders, naar analogie van de situatie onder het kwekersrecht. Nederland is voor zover bekend het enige land dat pleit voor de invoering van een uitgebreide verdelingsvrijstelling. Dit met het oog op een nog betere balans tussen het kwekersrecht en het octrooirecht, rekening houdend met belangen van zowel de traditionele plantenveredeling als de biotech-industrie.

De beperkte verdelingsvrijstelling, zoals sinds kort opgenomen in de Rijksoctrooiwet 1995, is een voorziening voor plantenveredelaars om met biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, nieuwe plantenrassen te kweken of te ontdekken en te ontwikkelen zonder licentie van de houder van een octrooi voor een uitvinding met betrekking tot dat biologisch materiaal. Deze vrijstelling geldt alleen voor het gebruik van op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 beschermd biologisch materiaal voor verdelingsdoeleinden, maar niet voor de commerciële exploitatie van met die veredeling verkregen nieuwe rassen.

**Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden**

## 1683

Vragen van het lid **Ouwehand** (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over *het verkrijgen van een Europees patent op soja door Monsanto* (ingezonden 28 februari 2014).

Antwoord van Staatssecretaris **Dijksma** (Economische Zaken) (ontvangen 9 april 2014)

### Vraag 1

Kunt u bevestigen dat het Europees Octrooibureau een patentaanvraag van Monsanto heeft gehonoreerd (EP08742297) waardoor Monsanto nu het alleenrecht kan claimen op meer dan 250 sojavariëteiten?<sup>1</sup>

### Antwoord 1

Ik kan bevestigen dat het Europees Octrooibureau op 26 februari 2014 Europees octrooi EP 2134870 B1 heeft verleend aan Monsanto Technology LLC St. Louis (US) op een octrooiaanvraag van 27 maart 2008 met nummer EP 08742297 voor een uitvinding die betrekking heeft op het gebruik van SNP<sup>2</sup> markers die in verband worden gebracht met gebieden in het genoom die corresponderen met bepaalde natuurlijke eigenschappen, namelijk plantenrijpheid en -groeigedrag van sojaplanten. Het is niet juist dat Monsanto door dit octrooi het alleenrecht kan claimen op meer dan 250 sojavariëteiten. Monsanto kan met het verleende octrooi slechts aan anderen verbieden dat de octrooirechtelijk beschermde techniek voor het vinden van de in het octrooi genoemde eigenschappen van sojaplanten wordt gebruikt zonder haar toestemming. Het verleende octrooirecht strekt zich qua beschermingsomvang niet uit tot planten of biologisch materiaal van sojarassen, omdat de genoemde eigenschappen daarin al aanwezig zijn en niet worden veroorzaakt door de uitvinding. De claims in het octrooi hebben slechts betrekking op een werkwijze met betrekking tot markertechniek. Het betreft een werkwijze voor het screenen en selecteren van sojaplanten door de aanwezigheid te testen van markers (SNP's) die gekoppeld zijn aan een van de ca 70 specifieke gensequenties. Alle claims hebben betrekking op deze werkwijze en hebben geen betrekking op planten, plantengenen of verdelingsmethoden. Het octrooi zal niet kunnen verhinderen dat door anderen langs andere weg de

<sup>1</sup> <http://seedfreedom.in/monsantos-soybean-biopiracy/>

<sup>2</sup> SNP = single nucleotide polymorphisme.

gewenste voor veredeling geschikte sojaplanten en -zaden kunnen worden gevonden met de gewenste plantenrijpheid en het gewenste groeiedrag. Los van dit concrete geval vind ik het zorgelijk dat de wereldvoedselvoorziening door allerlei oorzaken in handen dreigt te komen van steeds minder bedrijven met de mogelijk onwenselijke gevolgen daarvan voor innovatie in de plantenveredeling.

Continue innovatie in de plantenveredeling, met als resultaat grote diversiteit in aanbod van plantensoorten en keuzevrijheid daarbij, is immers van groot belang en dient vele doelen. Voor kwekers en telers is dit niet alleen van belang in verband met landbouwproductiviteit en voedselzekerheid, maar ook vanwege armoedebestrijding en plattelandontwikkeling in ontwikkelingslanden. Ook voor consumenten is innovatie in de plantenveredeling belangrijk met het oog op bijvoorbeeld voedselhoudbaarheid, smaakvoorkeuren en gezonde voedselsamenstelling.

#### Vraag 2

Kunt u bevestigen dat het in dit patent gaat om natuurlijke eigenschappen van soja, die niet met genetische manipulatie tot stand zijn gekomen?

#### Antwoord 2

Het gaat hier om een werkwijze om sojaplanten en sojazaden te screenen op de aanwezigheid van erfelijk vastgelegde eigenschappen die verband houden met plantenrijpheid en plantengroeiedrag om aldus snel te kunnen bepalen welke sojaplanten en sojazaden geschikt zijn voor veredeling. Het gaat in deze uitvinding dus om een werkwijze die betrekking heeft op een natuurlijke eigenschap. In de beschrijving ervan wordt aangegeven welk genetisch materiaal verantwoordelijk is voor deze eigenschap.

Zoals in het antwoord op vraag 1 reeds is vermeld hebben alle claims in het octrooi betrekking op de beschreven werkwijze en hebben ze geen betrekking op planten, plantengenen, de daarmee corresponderende eigenschappen of op veredelingsmethoden. De uitvinding is bruikbaar voor screening van planten en zaden op de genoemde natuurlijke eigenschappen. Deze uitvinding is zowel bruikbaar voor toepassing op in de natuur in het wild voorkomende soja als in klassiek of modern veredelde sojaplanten en -zaden.

#### Vraag 3

Deelt u de mening dat deze eigenschappen, die voorkomen in wilde en veredelde variëteiten van soja, publiek bezit zijn, en dat deze eigenschappen bovendien van groot belang zijn voor het verder veredelen van sojarassen die bestand zijn tegen klimaatverandering?

#### Antwoord 3

De betrokken in de natuur voorkomende eigenschappen zijn inderdaad van groot belang voor verdere veredeling met het oog op rasverbetering voor uiteenlopende doeleinden waaronder resistenties tegen ziekten en plagen en geschiktheid voor andere teelt- en klimaatsomstandigheden. Deze eigenschappen vallen niet onder de beschermingsomvang, dat wil zeggen de reikwijdte van de bescherming van het verleende octrooirecht voor deze uitvinding.

Eigenschappen die voorkomen in wilde en veredelde sojavariëteiten zijn niet zonder meer publiek bezit. In dit verband wijs ik op het beginsel neergelegd in artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD). Dat beginsel houdt in dat Staten o.a. het soevereine recht hebben hun eigen hulpbronnen te exploiteren. Het CBD met het Nagoya Protocol en het Internationaal verdrag inzake plantgenetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw beogen het behoud en duurzaam gebruik van deze bronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik daarvan in het licht van de doelstelling van de genoemde verdragen, zoals voor duurzame landbouw en voedselzekerheid.

Indien met de vraag bedoeld zou zijn dat octrooirecht er toe zou kunnen leiden dat eigenschappen die voorkomen in wilde en veredelde sojavariëteiten niet langer publiek beschikbaar zouden zijn is het van belang onderscheid te blijven maken tussen octrooierbaarheid en beschermingsomvang van een verleend octrooirecht.

#### *Octrooieerbaarheid*

Octrooien worden verleend voor uitvindingen die voldoen aan de wettelijke vereisten van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid (waaronder mede begrepen toepassingen in de landbouw).

Wat in de natuur reeds voorhanden is, is hooguit een ontdekking. Bij een ontdekking vindt men iets nieuws dat daarvoor al bestond zonder dat men er weet van had.

Een ontdekking is niet octrooieerbaar. Een ontdekking kan wel de basis vormen voor een uitvinding als de ontdekking wordt gebruikt voor een nieuw technisch proces of een nieuw product.

Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt geïsoleerd of verkregen kan op grond van de Biotechnologierichtlijn<sup>3</sup> ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de natuur reeds voorhanden is.

Octrooien worden dus niet verleend voor reeds in de natuur voorkomend biologisch materiaal van bijvoorbeeld planten of zaden, als daarbij verder geen sprake is van technische ingrepen die leiden tot een nieuwe werkwijze of een nieuw product die als octrooieerbare uitvinding zou kunnen worden aangemerkt.

#### *Beschermingsomvang van verleend octrooirecht*

Het octrooirecht voor een uitvinding met betrekking tot biologisch materiaal strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen.<sup>4</sup> Het octrooirecht heeft dus geen betrekking op reeds in de natuur voorhanden biologisch materiaal met dezelfde eigenschap als dat materiaal die eigenschap al had zonder dat sprake was van toepassing van die uitvinding.

Een uitvinding is een abstract begrip. Een octrooirecht voor een uitvinding leidt dus niet tot eigendom van stoffelijke zaken. Het octrooirecht leidt slechts tot een verbodsrecht van de octrooihouder waarmee deze aan anderen kan verbieden de octrooirechtelijk beschermde uitvinding zonder zijn toestemming (licentie) commercieel toe te passen.

#### Vraag 4

Hoe beoordeelt u het feit dat het Europees Octrooibureau dit patent heeft verleend? Deelt u de mening dat dit patent het verder ontwikkelen van variëteiten van soja die bestendig zijn tegen klimaatverandering ernstig in de weg kan zitten, dat het de rechten van boeren en veredelaars om gebruik te maken van de aanwezige agrobiodiversiteit in hun werk schendt, en dat het een verdere machtsconcentratie in de zadenveredeling en dus in ons voedselsysteem in de hand werkt? Zo nee, waarom niet?

#### Antwoord 4

Het Europees Octrooibureau heeft dit octrooi verleend overeenkomstig het Europees Octrooiverdrag en het daarop gebaseerde Uitvoeringsreglement waarin de vereisten zijn opgenomen waaraan een uitvinding moet voldoen om voor octrooi in aanmerking te kunnen komen, te weten nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

Ik deel niet de mening dat dit octrooi het ontwikkelen van sojarassen die bestendig zijn tegen klimaatverandering zal belemmeren. Dit octrooi schendt evenmin het recht van boeren en veredelaars om gebruik te maken van de aanwezige biodiversiteit. De onderhavige octrooirechtelijk beschermde werkwijze, die is beperkt tot het gebruik van bepaalde genetische markers mag in de landen waarvoor het octrooi is verleend echter niet commercieel worden toegepast zonder toestemming van de octrooihouder, die daar een licentie voor kan verlenen. Voor het overige zijn boeren en veredelaars vrij om gebruik te maken van de aanwezige biodiversiteit, vanzelfsprekend met inachtneming van relevante wet- en regelgeving op dit gebied en met inachtneming van beschermende rechten die kunnen rusten op het gebruikte biologische materiaal.

<sup>3</sup> Biotechnologierichtlijn, artikel 3, lid 2.

<sup>4</sup> Biotechnologierichtlijn, artikel 8.

Gezien de beperkte omvang van het onderhavige octrooi, dat slechts betrekking heeft op een merkerteknik, is gevaar van verdere machtsconcentratie in de zaadveredeling en in ons voedselsysteem niet aannemelijk te achten.

In het COGEM-rapport «Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation»<sup>5</sup> is onder andere een economische evaluatie uitgevoerd voor de bestudering van de relatie tussen industrieconcentratie, marktmacht en innovatie in drie Amerikaanse zaaigoedmarkten, waaronder soja. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat intellectuele eigendomsrechten (zoals kwekersrecht en octrooirecht) slechts één van de factoren is bij de totstandkoming van machtsconcentraties in de zaaigoedmarkt. De structurele veranderingsgolven die in de vorige eeuw tot een grote consolidatie in de mondiale zaadgoedindustrie hebben geleid, waren het resultaat van voortdurende dynamische wisselwerking tussen drie belangrijke aandrijvers van innovatie, namelijk:

- verschillende wetenschappelijke doorbraken in plantenwetenschap- en veredeling;
- overheidsbeleid met name invoering van intellectuele eigendomsrechten in de plantenveredeling en biotechnologie en
- ondernemingsstrategieën die zaadbedrijven bij stijgende kosten voor onderzoek en ontwikkeling noopten tot uitbreiding en toetreding tot nieuwe markten om concurrerend te blijven.

Een machtspositie is niet verboden, maar misbruik ervan wel. Of sprake is van misbruik, is ter beoordeling van de mededingingsautoriteiten. Hiervoor gelden nationale en Europese mededingingswetgeving.

Het hebben, behouden of verkrijgen van een machtspositie door octrooien speelt geen rol bij besluitvorming over octrooiaanvragen. Voor octrooiverlening spelen slechts de hiervoor al genoemde vereisten die aan een uitvinding worden gesteld een rol.

Mede gelet op de aard van de onderhavige uitvinding (een werkwijze) zou men ook in dit concrete geval niet gemakkelijk het verband kunnen leggen tussen de verwerving van het octrooi en verwerving, behoud of uitbreiding van de machtspositie van het betrokken bedrijf.

Los van de vraag of mededingingsrechtelijk sprake is van een machtspositie of misbruik daarvan, vind ik het, zoals reeds aangegeven in mijn antwoord op vraag 1, een zorgwekkende ontwikkeling wanneer de voedselproductie wordt geconcentreerd bij enkele mondiaal opererende bedrijven. Die kan, zoals gezegd, namelijk leiden tot een onwenselijke verschraving van aanbod van plantenrassen met negatieve gevolgen voor o.a. de voedselzekerheid en de keuzevrijheid van kwekers, telers en consumenten.

De beperkte veredelingvrijstelling zoals doorgevoerd in de Rijksoctrooiwet 1995<sup>6</sup> en in de Overeenkomst inzake een eengemaakt octrooigerecht maakt het mogelijk dat biologisch materiaal waarop octrooirecht rust voor veredelingsdoeleinden kan worden gebruikt zonder toestemming van de octrooihouder. Mijn inzet voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling zal er op termijn toe kunnen leiden dat veredelaars evenmin toestemming nodig hebben van de octrooihouder als zij de betrokken uitvindingen toepassen bij veredeling en in hun veredelingsproducten.

#### Vraag 5

Deelt u de mening dat het Europees Octrooibureau zich met het verlenen van dit patent niet heeft gehouden aan de regel uit de Biotechnologierichtlijn dat uitvindingen met betrekking tot planten en dus met betrekking tot biologisch materiaal daarvan alleen octrooieerbaar zijn als ze voldoen aan de algemene vereisten die aan een uitvinding worden gesteld, te weten nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid, omdat er geen sprake is van het ontwikkelen van nieuwe eigenschappen en dus ook niet van inventiviteit, omdat het octrooi is verleend op eigenschappen die al in wilde en gecultiveerde rassen aanwezig zijn? Zo nee, waarom niet, en wat is er dan naar uw mening nieuw en inventief bij het verleende patent aan Monsanto?

<sup>5</sup> Schenkelaars P.; De Vriend H. en Kalaitzandonakes N. «Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation» 2011. COGEM rapport 2011- 01.

<sup>6</sup> Kamerstukken 33 365 (R1987); Staatsblad 2014, 49

#### Antwoord 5

De Biotechnologierichtlijn<sup>7</sup> bepaalt dat uitvindingen ook octrooieerbaar zijn, wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt<sup>8</sup>.

Zoals in het antwoord op vraag 1 en 2 reeds is vermeld heeft de uitvinding slechts betrekking op een nieuwe *werkwijze* om sojaplanten en sojabonen met bepaalde eigenschappen met behulp van markertechniek snel te kunnen selecteren, dat wil zeggen te ontdekken. Het octrooi is dus niet verleend voor een uitvinding met betrekking tot biologisch *materiaal* met eigenschappen die al in wilde en gecultiveerde plantenrassen aanwezig zijn.

Voor de octrooieerbaarheid van de creatieve prestatie is wel vereist dat deze meer behelst dan een loutere ontdekking van wat reeds bekend is. Een ontdekking is, zoals gezegd, niet voor octrooi vatbaar maar kan wel de basis vormen voor een uitvinding.

In het onderhavige geval maakt de uitvinding het mogelijk om ontdekkingen te doen, namelijk om sojaplanten te kunnen vinden die van nature al een gunstige genetische samenstelling hebben voor verdere veredelingsdoelinden.

Het Europees Octrooibureau heeft bij de octrooiverlening geoordeeld dat de uitvinding voldoet aan de eerder genoemde vereisten voor octrooieerbaarheid. Het uit het octrooi voortvloeiend recht strekt zich niet uit tot sojaplanten van wilde en gecultiveerde rassen met de betrokken in de natuur voorkomende eigenschappen omdat de uitvinding slechts betrekking heeft op een onderdeel van de selectiemethode en niet op planten geselecteerd met gebruikmaking van de octrooirechtelijk beschermde selectiemethode.

Overigens is het niet aan mij om individuele gevallen verleende octrooien opnieuw te beoordelen. Ik heb vertrouwen in de aan het Europees Octrooibureau opgedragen taak voor de verlening van Europese octrooien.

#### Vraag 6

Deelt u de mening dat het Europees Octrooibureau met het verlenen van dit patent ook een aangenomen resolutie van het Europees Parlement naast zich neerlegt waarin het Octrooibureau werd opgeroepen om geen patenten meer te verlenen aan aanvragen waarbij gebruik wordt gemaakt van klassieke veredelings technieken? Zo ja, hoe beoordeelt u dat? Zo nee, waarom niet?

#### Antwoord 6

Kennelijk wordt met deze vraag bedoeld op de resolutie 2012/2623 (RSP) van het Europees Parlement van 10 mei 2012 met betrekking tot octrooi voor wezenlijk biologische werkwijzen.

In deze resolutie werd o.a. aan het Europees Octrooibureau de oproep gedaan om producten die afgeleid zijn van conventionele veredelingsmethoden, inclusief SMART breeding (precisieveredeling) en veredelingsmateriaal gebruikt voor conventionele veredeling van octrooi uit te sluiten. In het onderhavige geval gaat het echter niet om een uitvinding met betrekking tot een klassieke veredelings techniek zoals kruising en selectie en evenmin om veredelingsmateriaal gebruikt voor conventionele veredeling.

Het Europees Octrooibureau heeft desgevraagd aan het Europees Parlement laten weten besluitvorming over octrooien die betrekking hebben op planten die resultaat zijn van werkwijzen van wezenlijk biologische aard aan te houden.

De Grote Kamer van Beroep van het EOB buigt zich momenteel over de vraag of dergelijke resultaten octrooieerbaar zijn naar aanleiding van vragen van de Technische Kamer van Beroep van het EOB in verband met lopende opposities tegen octrooien verleend voor uitvindingen met betrekking tot tomaten en broccoli die volgens klassieke verdelingsmethoden zijn verkregen.

<sup>7</sup> Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PbEG 1998, L 213).

<sup>8</sup> Biotechnologierichtlijn, artikel 3, lid 1.

#### Vraag 7

Bent u bereid om bezwaar aan te tekenen bij het Europees Octrooibureau tegen het verlenen van het genoemde patent aan Monsanto? Zo nee, waarom niet?

#### Antwoord 7

Ik ben van mening dat de overheid in zijn algemeenheid terughoudend dient te zijn bij het maken van bezwaar tegen individuele besluiten van uitvoeringsorganisaties die uitvoering geven aan (internationale) regelgeving die langs democratische weg tot stand is gekomen. Uit mijn antwoorden op de gestelde vragen blijkt dat de feiten anders liggen dan met de vragen werd gesuggereerd. Ik zie geen reden om bezwaar te maken tegen het onderhavige octrooi.

#### Vraag 8a

Kunt u bevestigen dat het verlenen van patenten op producten waarbij gebruik is gemaakt van conventionele veredelingsmethodes gestopt kan worden door de bestuurlijke raad van het Europees Octrooibureau, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de Europese lidstaten? Zo nee, hoe zit het dan?

#### Antwoord 8a

Op grond van artikel 33, lid 1(b) van het Europees Octrooiverdrag kan de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie slechts in bepaalde gevallen gedeelten van het Europees Octrooiverdrag wijzigen namelijk om deze in overeenstemming te brengen met een internationaal verdrag of regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot octrooien. Het Europees Octrooiverdrag is in overeenstemming met de Biotechnologierichtlijn, zodat er geen aanleiding is om het Europees Octrooiverdrag te wijzigen. Voor een wijziging van het Europees Octrooiverdrag kan aanleiding zijn wanneer de Biotechnologierichtlijn wordt gewijzigd.

#### Vraag 8b

Zo ja, bent u bereid om zich er actief voor in te zetten dat het verlenen van patenten op (eigenschappen van) planten die via klassieke veredeling tot stand zijn gekomen stopt, en daarvoor ook andere lidstaten te mobiliseren?

#### Antwoord 8b

De Biotechnologierichtlijn bepaalt dat werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten niet octrooieerbaar zijn. De richtlijn bepaalt voorts dat de octrooieerbaarheid onverlet laat van uitvindingen die betrekking hebben op een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen verkregen voortbrengsel. De richtlijn is echter niet duidelijk over de vraag of uitvindingen met betrekking tot resultaten (producten) van werkwijzen van wezenlijk biologische aard octrooieerbaar zijn.

Momenteel zijn nog een aantal rechtszaken aanhangig bij de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau waarin o.a. de vraag aan de orde is of uitvindingen met betrekking tot planten die via klassieke veredeling tot stand zijn gekomen al dan niet octrooieerbaar zijn. U bent daarover geïnformeerd in mijn brieven van 14 juni en 30 augustus 2013 in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren over een octrooi verleend aan Syngenta op rode peperplanten.

Deze nog in ontwikkeling zijnde jurisprudentie zal meer duidelijkheid brengen over de octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten die het resultaat zijn van werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Gelet daarop acht ik het raadzaam de jurisprudentie van het Europees Octrooibureau af te wachten.

#### Vraag 8c

Kunt u bevestigen dat de Duitse regering al een Europees initiatief is gestart om het verlenen van dit soort patenten te stoppen, en dat deze kwestie momenteel ook in Frankrijk veel weerstand heeft opgeroepen, onder andere in de Franse senaat?



#### Antwoord 8c

Uit recente navraag van de Landbouwwaad te Berlijn bij het Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft en bij het voor octrooirecht verantwoordelijke Bundesministerium für Justiz blijkt dat de Duitse regering geen Europees initiatief ontplooit om octrooiverlening te beëindigen voor uitvindingen met betrekking tot (eigenschappen van) planten die via klassieke veredeling tot stand zijn gekomen. Een dergelijk initiatief is ook in de nabije toekomst niet te verwachten.

Er is in Duitsland wel een nationaal initiatief geweest met dit doel.

Ik ben op de hoogte van de recentelijk doorgevoerde wijziging in het Duitse Patentgesetz, die er op neer komt dat resultaten van klassieke veredeling bij planten en dieren niet octrooieerbaar zijn volgens de Duitse octrooiwetgeving.

Het betrokken artikel luidt:

#### § 2a

(1) Patente werden nicht erteilt für

1. [...] Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere;

[...]

Deze bepaling lijkt op artikel 3, lid 1, aanhef en onder d van de Rijsoctrooiwet 1995, dat luidt:

1. Niet vatbaar voor octrooi zijn:

[...]

- d. werkwijzen van wezenlijk biologische aard, geheel bestaande uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties, voor de voortbrenging van planten of dieren alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen.

Ik ben via informatie van de Landbouwwaad te Parijs op de hoogte van de gedachtenwisseling over kwekersrecht en octrooirecht die op 11 december 2013 in de Franse Senaat heeft plaats gevonden. De senaat heeft de Franse regering daarbij opgeroepen de volgende koers te verdedigen:

De Franse Senaat heeft o.a. het grote belang van kwekersrecht voor de plantenveredeling aangegeven en de wens uitgesproken dat octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen wordt beperkt. Daarbij werden de in het Europees Octrooi-verdrag genoemde uitzonderingen op octrooieerbaarheid herhaald. De senaat heeft aangegeven dat voorkeur moet worden gegeven aan bescherming via kwekersrecht boven octrooirecht en zijn zorgen uitgesproken wanneer octrooi-bescherming de overhand gaat krijgen en innovatie in de plantenveredeling daardoor wordt gehinderd. Volgens de senaat moet bij octrooiverlening strikt de hand worden gehouden aan de uitgangspunten en vereisten voor verkrijging van octrooirecht waaronder een complete en begrijpelijke beschrijving van de uitvinding, en in het bijzonder de nieuwigheid en inventiviteit ervan. Werkwijzen zouden slechts octrooieerbaar mogen zijn in het geval dat de menselijke tussenkomst een bepalend effect heeft op het verkregen object en indien de werkwijze op het niveau van het genoom ingrijpt. (Uitvindingen met betrekking tot) planten verkregen via wezenlijk biologische werkwijzen en in de natuur voorkomende genen zouden van octrooieerbaarheid moeten worden uitgesloten. Deze uitgangspunten en wijzigingen zouden moeten worden opgenomen in de richtlijnen van het Europees Octrooibureau en eveneens een plaats moeten krijgen in de Biotechnologierichtlijn.

#### Vraag 9

Kunt u uiteenzetten wat Nederland de afgelopen tijd heeft gedaan om het afgeven van patenten op (eigenschappen van) planten te stoppen?

#### Antwoord 9

Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 4 is mijn inzet, na de realisatie van de beperkte veredelingsvrijstelling, nu gericht op het realiseren van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in het octrooirecht ten behoeve van de plantenveredeling en de commerciële exploitatie van daaruit

voortkomende kweekproducten waarin octrooirechtelijk beschermde uitvindingen worden toegepast.

Mijn inzet is dus niet gericht op beperking van octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten of eigenschappen daarvan.

Bij realiseren van een uitgebreide veredelingsvrijstelling is het namelijk niet nodig om octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten(eigenschappen) uit te sluiten of te beperken, omdat die vrijstelling aan kwekers de ruimte zal bieden de octrooirechtelijk beschermde uitvindingen ook te gebruiken voor commercialisatie van daarmee ontwikkelde veredelingsproducten. Octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen acht ik van belang, ook voor innovatie in de plantenveredeling. Niet-octrooieerbaarheid van dergelijke uitvindingen leidt er toe dat deze uitvindingen zonder octrooibeschermt vrijelijk commercieel toepasbaar zijn, tenzij ze geheim worden gehouden of uitvoeringsvormen ervan op andere wijze worden beschermd.

Momenteel loopt nog een beleidsstudie in mijn opdracht waarbij Wageningen UR, met medewerking van Octrooicentrum NL, een onderzoek uitvoert naar octrooiering van natuurlijke eigenschappen van planten. Dit onderzoek omvat een verkenning van Europese octrooiaanvragen, verleende octrooien en erin voorkomende claims, uitgewerkt naar gewassen, typen en eigenschappen.

#### Vraag 10

Kunt u uiteenzetten wat de stand van zaken is in Europa rond het aanpassen van de Biotechnologierichtlijn om het mogelijk te maken om de brede kwekersvrijstelling door te voeren?

#### Antwoord 10

Het antwoord op deze vraag is tevens het antwoord op de vraag die het lid De Liefde (VVD) heeft gesteld tijdens het VAO Milieuraad van 19 februari jl. aan de Staatssecretaris van I&M over de inzet van het kabinet om de wens voor een volledige kwekersvrijstelling<sup>9</sup> te verkondigen en te bewerkstelligen. Na herhaalde verzoeken van Nederland en andere landen aan de Europese Commissie heeft deze in december 2012 het besluit genomen tot oprichting van een Expertgroep die de Europese Commissie zal helpen bij de opstelling van een verslag<sup>10</sup> over de ontwikkelingen en de implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio- en gentechnologie. De 15 leden van deze Expertgroep zijn in december 2013 benoemd voor de duur van maximaal 2 jaar. Dat verslag zal mij de gelegenheid bieden mijn inzet voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling verder kracht bij te zetten. Daarnaast onderhoud ik regelmatige contacten met ambtgenoten uit andere landen, bijvoorbeeld en marge van de Landbouw- en Visserijraad waarin ik het Nederlandse standpunt met de wens voor aanpassing van het Europese octrooirecht, in het bijzonder de Biotechnologierichtlijn heb uitgedragen en zal blijven uitdragen.

Om adhesie te kunnen verwerven bij mijn internationale inzet voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling is een zorgvuldige formulering van afbakening ervan belangrijk. Het rapport van de heer Trojan heeft immers aangegeven dat een uitgebreide veredelingsvrijstelling in ongeclausuleerde vorm schade zal toebrengen aan de biotechnologiesector in het algemeen, de farmaceutische industrie, de biobrandstofindustrie, de chemische industrie, de cosmetische industrie, de food en feed industrie, maar ook de plantenveredelingssector.

Om die reden heb ik in mijn brief van 27 juni 2013<sup>11</sup> een studie aangekondigd naar de (positieve en negatieve) effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Deze studie is van belang voor de formulering van een geclausuleerde uitgebreide veredelingsvrijstelling. De eerste fase van deze studie waarin de betrokken belangenorganisaties suggesties hebben gedaan voor mogelijke afbakeningen van de uitgebreide veredelingsvrijstelling is nagenoeg afgerond. De tweede fase ervan (scenario-analyse) zal zo spoedig mogelijk aanvangen.

<sup>9</sup> Om misverstanden te voorkomen wordt de term «veredelingsvrijstelling» steeds gebruikt voor de vrijstelling onder het octrooirecht en de term «kwekersvrijstelling» voor de vrijstelling onder het kwekersrecht.

<sup>10</sup> Verslag als bedoeld in artikel 16, aanhef, en onder c van de Biotechnologierichtlijn.

<sup>11</sup> Kamerstukken II 2012/13, 33 365 (R1987), nr. 6.

Naar verwachting kan de uitkomst van deze studie ook bruikbaar zijn indien het accent bij de internationale gedachtenwisseling zou komen te liggen op beperking van octrooieerbaarheid in plaats van afbakening van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. In beide gevallen gaat het namelijk om trekken van grenzen in het octrooirecht: aan de voorkant bij octrooieerbaarheid van uitvindingen of aan de achterkant bij het inperken van de beschermingsomvang van het met een octrooi verkregen recht.

Zoals de heer Trojan ook heeft aangegeven is het van belang draagvlak te creëren voor aanpassingen van de Biotechnologierichtlijn. Uit het antwoord op vraag 8 blijkt dat ook in Duitsland en Frankrijk aandacht is voor de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht. Er is wel een belangrijk verschil met de door Nederland gekozen benadering. Duitsland en Frankrijk zien oplossingen eerder in beperking van octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen dan in een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Voor zover bekend is Nederland het enige land dat pleit voor invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling in plaats van beperking of uitsluiting van bepaalde plantgerelateerde uitvindingen van octrooieerbaarheid. Daarom is het ook van belang te weten hoe in andere landen wordt gedacht over mogelijke aanpassingen van het octrooirecht ten gunste van de plantenveredeling. In verband daarmee zijn de Innovatie- en Landbouwattachés in Europa opnieuw doende om een antwoord te krijgen op de vraag hoe bij overheid en belangenorganisaties in andere landen wordt gedacht over een beperkte of uitgebreide veredelingsvrijstelling of andere aanpassingen van het octrooirecht ten gunste van kwekers. Op die wijze kan een beter beeld ontstaan van het krachtenveld waarmee moet worden rekening gehouden en kunnen zo nodig verdere contacten worden gelegd om coalities te smeden.

## **Octrooiverlening in Europa in 2013**

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft in 2013, als gemeld in de vorige aflevering van dit Bijblad in januari, meer dan 265.000 octrooiaanvragen ontvangen. Daarmee hebben de aantallen indieningen een nieuwe recordhoogte bereikt.

Vorig jaar was 35% van de aanvragen bij het EOB afkomstig uit één van de 38 Europese (EOB)-lidstaten. De aanvragen vanuit Europa zijn redelijk stabiel. Daar is Duitsland als altijd de grootste aanvrager, met 32.000 filings in 2013. Frankrijk volgt met 12.200 filings, Zwitserland met 8.000 filings. Daarna volgt Nederland met 7.600 aanvragen (een toename tov 2012 met 17%), nog voor het UK (6.500) en Zweden (5.000).

Inmiddels heeft het EOB op 6 maart jl. veel uitgebreider en gedetailleerder informatie verschaft. Enkele nadere gegevens:

- Per miljoen inwoners scoren in Europa Zwitserland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland (in deze volgorde) het best.
- 65.5% van de aanvragers bij het EOB zijn grote bedrijven, 29% valt onder de noemer van het MKB, en 5.5% zijn universiteiten / publieke kennisinstellingen.
- Uit Nederland komen de meeste aanvragen van Philips (1835 stuks); daarna komen achtereenvolgens DSM (1835 stuks), NXP (253 stuks), Shell (244 stuks), Unilever (178 stuks), AKZO-Nobel (154 stuks), TNO (113 stuks), Sabic Innovatie (105 stuks), Océ (87 stuks), KPN (51 stuks), Intervet International (46 stuks), Tata Group (42 stuks), Nutricia (38 stuks) en Schlumberger (32 stuks).

## **Verslag van de Administrative Council (EPO) d.d. 27-28 March 2014**

President Battistelli van het European Patent Office (EPO) presenteerde als gebruikelijk namens het EPO zijn 'Activities report'. Dit rapport is, zoals tegenwoordig met meer EPO-documenten het geval is (omdat de Council meer openheid wil betrachten), te vinden op de EPO-website (in de map Administrative Council documents). Het rapport geeft een mooi inzicht in de werkzaamheden van het EPO.

De Council was er verheugd over dat de positieve trends die al breed zichtbaar waren in voorafgaande jaren zich in 2013 hebben doorgezet. Het ging daarbij bijvoorbeeld om de implementatie van de Human Resources Roadmap zoals eind 2011 aangenomen door de Council. Zo valt er een mooie productiviteitswinst bij de examiners te noteren. Voorbereid is ook een nieuw "performance management scheme" dat m.i.v. 2015 van kracht zal worden. In de HRM-context wordt overigens erkend dat het jaar 2013, ondanks alle inspanningen, heel moeilijk was waar het gaat om de sociale dialoog binnen het EPO. De Council zelf nam in 2013 een "legal framework for strikes" aan. Het zeer lezenswaardige 'Activities report' gaat verder in op allerlei onderwerpen zoals: de IT Roadmap, de Building Roadmap, de Quality Roadmap, het European Patent Network, het "EPO as a global player", de Unitary patent protection en het Unified Patent Court alsmede het "EPO and society".

Wat EPO's sociale beleid betreft steunde de Council de President in zijn moderniseringsplannen. In concreto hechtte de Council zijn unanieme goedkeuring aan het voorstel om de spelregels voor "staff representation" binnen het EPO aan te scherpen.

Met een grote meerderheid van stemmen werd Sean Dennehey (Patents Director en tevens Deputy Chief Executive van het UK Intellectual Property Office) door de Council voor een nieuwe periode van drie jaar herkozen als Voorzitter van het Committee on Patent Law.

Daarnaast nam de Council kennis van de ontwikkelingen rond het Unitary patent, aan de hand van een mondelinge rapportage van de Griekse delegatie (Griekenland is in de eerste helft van 2014 EU-Raadsvoorzitter) en een eveneens mondelinge rapportage van de (Nederlandse) Voorzitter van het Brusselse Preparatory Committee dat gaat over het Unified Patent Court. Ook de (Belgische) Voorzitter van het Münchense Select Committee (ingesteld door die 25 EPO-lidstaten die in EU-verband besloten tot versterkte samenwerking ten aanzien van unitary patent protection en die in dit Committee de daarvoor vereiste wetgevings- en andere werkzaamheden in EPO-verband bespreken) berichtte over de werkzaamheden in dit Committee; laatstelijk ging het om de afronding van de zgn tweede lezing van de "Draft Rules" voor Unitary Patent Protection.

Verder werd President Battistelli door de Council gemandateerd om namens de organisatie een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de Duitse regering over de Berlijnse sub-vestiging van het EPO, in het bijzonder over de voorwaarden waaronder de renovatie van het EPO-gebouw aldaar zal worden uitgevoerd.

De volgende bijeenkomst van de Council in juni zal worden gehouden in Rijswijk, ter ere van de zgn "Foundation Stone Laying Ceremony" op 25 juni in verband met de start van EPO's nieuwbouw aldaar.

## **Select Committee van de Administrative Council van het EPO d.d. 26 Maart 2014**

Het Münchense Select Committee is ingesteld door die 25 EPO-lidstaten die in EU-verband besloten tot versterkte samenwerking ten aanzien van unitary patent protection en die in dit Committee de daarvoor vereiste wetgevings- en andere werkzaamheden in EPO-verband bespreken. De wettelijke basis voor dit Committee bestaat uit artikel 9 (2) van Verordening (EU) [1257/2012](#) en [artikel 145](#) van de European Patent Convention. Het committee is in het licht van de artikelen 12 en 13 van Verordening 1257/2012 ook bevoegd om zich uit te spreken over de hoogte van de in te stellen fees.

Naast de bedoelde 25 EU- resp. EPO-lidstaten waren op 26 maart voor de eerste keer ook EPO-lidstaten aanwezig die niet deelnemen aan de versterkte samenwerking, in de hoedanigheid van observer: Zwitserland, Turkije, Spanje, Albanië, San Marino, Italië, Noorwegen, Kroatië, Monaco en Servië.

Op 26 maart werd de zgn tweede lezing van de "Draft Rules" voor Unitary Patent Protection afgerond. Deze Rules regelen de procedures die het EPO zal toepassen bij de vervulling van de administratieve taken ten aanzien van Europese octrooien met een unitair effect.

Het Select Committee stemde verder in met een "compensation scheme for costs for translations of applications filed in an EU official language which is not one of the official languages of the EPO", deze compensatie is beschikbaar voor houders van een Europees octrooi met een unitair effect. Nota bene: over de precieze financiële aspecten van het compensatieschema, met name de hoogte van het te compenseren bedrag, wordt op een later moment beslist.

Ten slotte stelde het Committee zijn werkprogramma voor 2014 vast. Op 26 en 27 mei a.s. zullen de financiële vraagstukken van de Unitary Patent Protection besproken worden. Op 24 juni a.s. staan andermaal de wettelijke vraagstukken op de agenda (met name de Rules relating to Unitary Patent Protection); ook wordt dan opnieuw gesproken over de financiële aspecten. In oktober van dit jaar is de eerste discussie voorzien over een dan voorliggend voorstel ten aanzien van de hoogte van de fees; ook andere financiële aspecten (inschatting van kosten, ontwerp-budgetregels) komen dan aan de orde. In december 2014 worden deze financiële onderwerpen alle opnieuw geagendeerd in dit committee.

## WIPO-berichten

DG Gurry (Australië) wordt begin mei tijdens een ingelaste General Assembly officieel herbenoemd in zijn functie, na een relatief moeilijke verkiezingscampagne die desondanks vrij gemakkelijk door hem werd gewonnen. Na de formalisering van zijn herverkiezing zal er een nieuw managementteam worden samengesteld. Met een nieuw team zal Gurry zich moeten richten op belangrijke uitdagingen als de normatieve agenda van de WIPO (met een Design Law Treaty als eerst mogelijke succes), de evt. oprichting van externe WIPO-kantoren (een hot issue tijdens de voorbije verkiezingscampagne), good governance en de gewenste beheersing van de groeiende personeelskosten.

Het aantal aanvragen en registraties onder de globale WIPO Intellectuele Eigendom ("IE") systemen, zoals PCT (octrooien), 'Madrid' (merken) en 'Den Haag' (modellen), blijft wereldwijd toenemen. Het aantal octrooiaanvragen onder het PCT-systeem is ten opzichte van 2012 in 2013 met 5,1 % toegenomen. Met een totaal van 205,300 aanvragen is het voor het eerst dat er in een jaar meer dan 200.000 octrooiaanvragen zijn ingediend. Voor 2014 wordt verwacht dat het aantal IE-aanvragen verder zal toenemen.

Als het gaat om octrooiaanvragen onder de PCT zijn de USA en China de "principle drivers". De USA bracht 57.239 octrooiaanvragen in. Japan kwam tot 42.918 octrooiaanvragen. China rukte op en reikte met 21.516 octrooiaanvragen tot de derde plek in de top-5 van grootste PCT-gebruikers. China heeft hiermee Duitsland (met 17.927 aanvragen) van deze positie verdreven. Na Duitsland op de vierde plek staan in de top-10 van de landenranglijst achtereenvolgens Korea (12.386 stuks), Frankrijk (7.899 stuks), UK (4.865 stuks) en Zwitserland (4.367 stuks). **Nederland** staat met **4198** aanvragen op de negende plek, vóór Zweden (3.960 stuks). Nederland realiseerde ten opzichte van 2012 een (Europees gezien) mooi groeipercentage van 3,1 %.

Op de ranglijst van PCT-gebruikers over 2013 staat Panasonic (Japan) bovenaan met 2.881 PCT-aanvragen. Panasonic verwisselde van plek met ZTE Corporation (China) dat met 2.309 aanvragen tweede staat. Huawei Technologied (China, 2.094 stuks), Qualcomm (USA, 2.013 stuks) en Intel (USA, 1.852 stuks) completeren in deze volgorde de top-5. Europese bedrijven in de top-10 zijn Bosch (Duitsland, met 1.786 aanvragen), Ericsson (Zweden, 1.467 stuks) en **Philips** (Nederland, **1.423** stuks). In de top-50 staan vanuit Europa verder alleen nog vermeld Siemens (Duitsland, plek 11 met 1323 stuks), Nokia (Finland, plek 20, 807 stuks), BASF (Duitsland, plek 24, 685 stuks), Nokia-Siemens Networks (Finland, plek 37, 426 stuks), Commissariat à l'Énergie Atomique (Frankrijk, plek 39, 419 stuks) en Alcatel-Lucent (Frankrijk, plek 50, 361 stuks).

Onder het [Madrid-merkensysteem](#) kwam het in 2013 tot 46.829 aanvragen, een record aantal. Duitsland voert hier niet voor het eerst de landenranglijst aan met 6.822 aanvragen. USA (met 6.043 aanvragen) en Frankrijk (met 4.239 stuks) volgen op de plaatsen twee en drie. Ook op deze ranglijst staat **Nederland** negende, met 1.461 aanvragen, overigens een toename ten opzichte van 2012 met bijna 15%.

Op de ranglijst over 2013 van Madrid-gebruikers staat Novartis (Zwitserland, 228 aanvragen) bovenaan. In de top-10 staat van Nederlandse zijde alleen **Philips**, op een negende plaats met 86 aanvragen. De Madrid-landenranglijst wordt overigens enorm gedomineerd door Europese bedrijven. De eerste drie bedrijven van buiten Europa op deze lijst zijn Gazprom (Rusland, plaats 20, 49 stuks), Apple (USA, plaats 21, 48 stuks) en Microsoft (USA, plaats 21, 48 stuks).

In 2013 werden in totaal 2.990 modelrechtenaanvragen onder het WIPO-systeem van 'Den Haag' ingediend, ook een record. Zwitserland, met 662 aanvragen, staat op de landenranglijst op de eerste plek. Zwitserland bleef hiermee Duitsland (met 643 stuks) vóór. Op plaats drie staat Italië met 419 aanvragen, voor Frankrijk (293 stuks) en de USA (147 stuks). **Nederland** neemt hier de zesde positie in met 144 aanvragen.

Op de gebruikersranglijst staat Swatch (Zwitserland, met 113 aanvragen) eerste, gevolgd door **Philips** met 82 stuks (een toename ten opzichte van 2012 met 15 stuks). Op plaats drie staat

Procter & Gamble (USA, 76 stuks) dat samen met Gillette (USA, plek 7, 38 stuks) de enige niet-Europese representant is in de top-15.

Bij deze gegevens moet overigens bedacht worden dat het systeem van 'Den Haag' minder lidstaten telt dan de PCT en 'Madrid'. Naarmate méér landen zullen toetreden, zal 'Den Haag' zich meer en meer globaliseren.

Voor verdere informatie: zie overzichten tav PCT, 'Madrid' en 'Den Haag'.



## ANNEXES

## Annex 1: PCT, Madrid and Hague international applications: top 10 origins

## PCT (patents) international applications

Country	2012	2013 (estimate)	Share (%): 2013	Growth (%): 2012- 2013
Total	195,312	205,300	100.0	5.1
United States of America	51,643	57,239	27.9	10.8
Japan	43,660	43,918	21.4	0.6
China	18,617	21,516	10.5	15.6
Germany	18,764	17,927	8.7	-4.5
Republic of Korea	11,847	12,386	6.0	4.5
France	7,851	7,899	3.8	0.6
United Kingdom	4,895	4,865	2.4	-0.6
Switzerland	4,192	4,367	2.1	4.2
Netherlands	4,071	4,198	2.0	3.1
Sweden	3,587	3,960	1.9	10.4
Others	26,185	27,025	13.2	3.2

## Madrid (trademarks) international applications

Country	2012	2013	Share (%): 2013	Growth (%): 2012- 2013
Total	44,018	46,829	100.0	6.4
Germany	6,545	6,822	14.6	4.2
United States of America	5,430	6,043	12.9	11.3
France	4,100	4,239	9.1	3.4
Switzerland	2,898	3,070	6.6	5.9
Italy	2,787	2,786	5.9	0.0
United Kingdom	2,307	2,462	5.3	6.7
China	2,178	2,359	5.0	8.3
Japan	2,093	1,921	4.1	-8.2
Netherlands	1,272	1,461	3.1	14.9
Australia	1,045	1,263	2.7	20.9
Others	13,363	14,403	30.8	7.8

## Hague (designs) international applications

Country	2012	2013	Share (%): 2013	Growth (%): 2012- 2013
Total	2,604	2,990	100.0	14.8
Switzerland	582	662	22.1	13.7
Germany	663	643	21.5	-3.0
Italy	189	419	14.0	121.7
France	308	293	9.8	-4.9
United States of America	85	147	4.9	72.9
Netherlands	151	144	4.8	-4.6
Norway	34	70	2.3	105.9
Turkey	72	70	2.3	-2.8
Sweden	52	49	1.6	-5.8
United Kingdom	33	40	1.3	21.2
Others	435	453	15.2	4.1

## Annex 2: PCT international applications by country of origins

Country of Origin	2012	2013 Estimate	Country of Origin	2012	2013 Estimate
Total	195,312	205,300	Total	195,312	205,300
Albania	3	1	Liechtenstein	102	186
Algeria	4	7	Lithuania	30	40
Andorra	7	4	Luxembourg	268	350
Angola	0	3	Madagascar	0	1
Argentina	27	26	Malaysia	289	310
Armenia	8	8	Malta	18	73
Australia	1,707	1,602	Marshall Islands	1	0
Austria	1,320	1,263	Mauritius	5	7
Azerbaijan	5	7	Mexico	191	233
Bahamas	13	12	Monaco	15	17
Bahrain	2	2	Montenegro	0	2
Bangladesh	3	3	Morocco	39	66
Barbados	165	150	Namibia	14	5
Belarus	14	15	Netherlands	4,071	4,198
Belgium	1,226	1,106	New Zealand	304	324
Belize	2	3	Nicaragua	2	2
Bolivia (Plurinational State of)	0	1	Niger	2	0
Bosnia and Herzegovina	9	7	Nigeria	11	7
Brazil	589	661	Norway	669	715
Brunei Darussalam	3	0	Oman	0	3
Bulgaria	33	58	Pakistan	2	1
Burundi	0	1	Panama	16	18
Cameroon	0	1	Peru	11	13
Canada	2,758	2,851	Philippines	18	32
Chile	118	144	Poland	252	330
China	18,617	21,516	Portugal	129	147
Colombia	72	82	Qatar	53	28
Costa Rica	5	12	Republic of Korea	11,847	12,386
Côte d'Ivoire	1	1	Republic of Moldova	3	1
Croatia	30	43	Romania	25	9
Cuba	9	9	Russian Federation	1,091	1,087
Cyprus	49	33	Saint Kitts and Nevis	1	2
Czech Republic	163	197	Saint Vincent and the Grenadines	1	2
Democratic People's Republic of Korea	3	1	Samoa	1	3
Denmark	1,421	1,263	San Marino	7	4
Dominican Republic	4	7	Saudi Arabia	293	187
Ecuador	44	19	Senegal	1	1
Egypt	41	49	Serbia	20	25
Eritrea	0	1	Seychelles	9	9
Estonia	34	21	Singapore	708	837
Finland	2,326	2,103	Slovakia	42	41
France	7,851	7,899	Slovenia	115	124
Gabon	3	0	South Africa	314	350
Georgia	6	10	Spain	1,700	1,752
Germany	18,764	17,927	Sri Lanka	14	14
Ghana	1	1	Sweden	3,587	3,960
Greece	94	111	Switzerland	4,192	4,367
Guatemala	1	2	Syrian Arab Republic	4	1
Hungary	161	158	T F Y R of Macedonia	2	1
Iceland	43	44	Thailand	67	72
India	1,314	1,392	Tonga	0	1
Indonesia	13	14	Trinidad and Tobago	1	0
Iran (Islamic Republic of)	2	4	Tunisia	6	2
Ireland	391	435	Turkey	535	835
Israel	1,376	1,611	Uganda	0	2
Italy	2,863	2,872	Ukraine	120	152
Jamaica	1	0	United Arab Emirates	51	59
Japan	43,660	43,918	United Kingdom	4,895	4,865
Jordan	2	1	United States of America	51,643	57,239
Kazakhstan	12	15	Unknown	21	26
Kenya	5	8	Uruguay	8	4
Kyrgyzstan	4	0	Uzbekistan	1	5
Lao People's Democratic Republic	9	2	Venezuela (Bolivarian Republic of)	7	1
Latvia	36	24	Viet Nam	13	17
Lebanon	6	4	Yemen	1	1
Liberia	1	0	Zimbabwe	0	3

## Annex 3: Top PCT applicants (published PCT applications)

2013 Rank	Applicant's Name	Country of Origin	Published PCT application, 2013	Change on 2012
1	PANASONIC CORPORATION	Japan	2,881	-109
2	ZTE CORPORATION	China	2,309	-1,597
3	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	China	2,094	293
4	QUALCOMM INCORPORATED	United States of America	2,036	731
5	INTEL CORPORATION	United States of America	1,852	1,212
6	SHARP KABUSHIKI KAISHA	Japan	1,840	-161
7	ROBERT BOSCH CORPORATION	Germany	1,786	11
8	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	Japan	1,696	43
9	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	Sweden	1,467	268
10	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	Netherlands	1,423	193
11	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	Germany	1,323	51
12	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	Japan	1,312	269
13	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Republic of Korea	1,193	460
14	NEC CORPORATION	Japan	1,190	191
15	LG ELECTRONICS INC.	Republic of Korea	1,170	76
16	FUJIFILM CORPORATION	Japan	1,008	117
17	SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD	China	916	712
18	SONY CORPORATION	Japan	915	337
19	HITACHI, LTD.	Japan	841	96
20	NOKIA CORPORATION	Finland	807	137
21	MICROSOFT CORPORATION	United States of America	806	171
22	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	United States of America	782	162
23	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	United States of America	690	160
24	BASF SE	Germany	685	41
25	NISSAN MOTOR CO., LTD.	Japan	644	336
26	FUJITSU LIMITED	Japan	636	-35
27	GOOGLE, INC.	United States of America	628	207
28	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	United States of America	605	1
29	APPLE COMPUTER, INC.	United States of America	581	192
30	CANON KABUSHIKI KAISHA	Japan	531	51
31	MURATA MANUFACTURING CO., LTD.	Japan	513	51
32	GENERAL ELECTRIC COMPANY	United States of America	512	192
33	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	Japan	450	-116
34	LG CHEM, LTD.	Republic of Korea	449	97
34	HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.	United States of America	449	165
36	KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA	Japan	443	46
37	NOKIA SIEMENS NETWORKS OY	Finland	426	99
38	KYOCERA CORPORATION	Japan	424	71
39	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	France	419	28
40	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.	United States of America	402	85
41	E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY	United States of America	398	-59
41	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	United States of America	398	46
43	SANYO ELECTRIC CO., LTD.	Japan	395	-142
44	PIONEER CORPORATION	Japan	383	170
45	BAKER HUGHES INCORPORATED	United States of America	380	-17
46	SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED	Japan	376	-182
47	PROCTER & GAMBLE COMPANY	United States of America	374	-39
48	TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED	China	365	243
49	HONDA MOTOR CO., LTD.	Japan	362	21
50	NITTO DENKO CORPORATION	Japan	361	55
50	ALCATEL LUCENT	France	361	15

**Annex 4: Top PCT applicants (published PCT applications): educational institutions**

2013 Rank	Applicant's Name	Country of Origin	Published PCT application, 2013	Change on 2012
41	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	United States of America	398	46
97	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	United States of America	217	49
145	COLUMBIA UNIVERSITY	United States of America	133	19
165	UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	United States of America	119	5
165	HARVARD UNIVERSITY	United States of America	119	-27
173	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY	United States of America	116	-25
197	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	Republic of Korea	105	23
219	LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	United States of America	98	3
223	CORNELL UNIVERSITY	United States of America	94	21
237	CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY	United States of America	90	2
242	UNIVERSITY OF FLORIDA	United States of America	89	0
258	POSTECH FOUNDATION	Republic of Korea	83	33
266	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY	Republic of Korea	80	-21
280	PEKING UNIVERSITY	China	77	-15
284	NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY	Singapore	76	27
284	UNIVERSITY OF TOKYO	Japan	76	10
289	ISIS INNOVATION LIMITED	United Kingdom	75	13
303	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	United States of America	72	26
310	UNIVERSITY OF MICHIGAN	United States of America	69	10
310	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	Singapore	69	15
345	TSINGHUA UNIVERSITY	China	62	0
359	TOHOKU UNIVERSITY	Japan	59	3
363	YONSEI UNIVERSITY	Republic of Korea	58	-7
363	KYOTO UNIVERSITY	Japan	58	-3
363	KOREA UNIVERSITY	Republic of Korea	58	14
376	NEW YORK UNIVERSITY	United States of America	56	19
412	KYUSHU UNIVERSITY	Japan	52	5
412	OSAKA UNIVERSITY	Japan	52	8
429	ARIZONA STATE UNIVERSITY	United States of America	50	6
429	UNIVERSITY OF WASHINGTON	United States of America	50	17
429	UNIVERSITY OF UTAH	United States of America	50	-5
450	DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET	Denmark	48	12
455	WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION	United States of America	47	1
467	AJOU UNIVERSITY	Republic of Korea	45	22
478	UNIVERSITY OF PITTSBURGH	United States of America	44	14
478	UNIVERSITY OF MINNESOTA	United States of America	44	15
490	UNIVERSITY OF COLORADO	United States of America	43	-1
490	OHIO STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION	United States of America	43	0
490	UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA	United States of America	43	-2
504	STATE UNIVERSITY OF NEW YORK	United States of America	42	-6
504	VANDERBILT UNIVERSITY	United States of America	42	8
518	HANYANG UNIVERSITY	Republic of Korea	41	-5
527	PURDUE UNIVERSITY	United States of America	40	-17
538	DARTMOUTH COLLEGE	United States of America	39	11
544	YALE UNIVERSITY	United States of America	38	1
544	UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA	United States of America	38	-9
563	NORTHWESTERN UNIVERSITY	United States of America	37	6
563	HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM	Israel	37	-4
563	STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY	United States of America	37	4
575	DUKE UNIVERSITY	United States of America	36	-3
575	YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.	Israel	36	2

## Annex 5: PCT international applications by field of technology

	Technical Field	PCT applications, 2013	Share (%), 2013	Growth (%), 2012-2013
<i>I</i>	<i>Electrical engineering</i>			
1	Electrical machinery, apparatus, energy	14,897	7.8	10.9
2	Audio-visual technology	6,839	3.6	7.3
3	Telecommunications	5,247	2.7	5.1
4	Digital communication	14,059	7.3	11.3
5	Basic communication processes	1,288	0.7	-0.8
6	Computer technology	14,684	7.7	18.0
7	IT methods for management	3,727	1.9	27.2
8	Semiconductors	7,319	3.8	6.0
<i>II</i>	<i>Instruments</i>			
9	Optics	6,294	3.3	23.0
10	Measurement	7,952	4.2	8.8
11	Analysis of biological materials	1,849	1.0	7.4
12	Control	2,563	1.3	9.3
13	Medical technology	11,920	6.2	4.8
<i>III</i>	<i>Chemistry</i>			
14	Organic fine chemistry	5,415	2.8	-3.3
15	Biotechnology	5,515	2.9	3.8
16	Pharmaceuticals	7,711	4.0	-1.3
17	Macromolecular chemistry, polymers	3,537	1.8	7.6
18	Food chemistry	1,756	0.9	1.3
19	Basic materials chemistry	5,106	2.7	2.6
20	Materials, metallurgy	3,741	2.0	9.3
21	Surface technology, coating	3,237	1.7	10.4
22	Micro-structural and nano-technology	400	0.2	-8.0
23	Chemical engineering	4,268	2.2	0.9
24	Environmental technology	2,703	1.4	2.1
<i>IV</i>	<i>Mechanical engineering</i>			
25	Handling	4,254	2.2	5.9
26	Machine tools	3,495	1.8	3.5
27	Engines, pumps, turbines	6,116	3.2	9.6
28	Textile and paper machines	2,240	1.2	3.7
29	Other special machines	4,845	2.5	3.9
30	Thermal processes and apparatus	2,959	1.5	8.5
31	Mechanical elements	5,138	2.7	7.2
32	Transport	7,922	4.1	6.9
<i>V</i>	<i>Other fields</i>			
33	Furniture, games	3,556	1.9	6.7
34	Other consumer goods	3,394	1.8	1.0
35	Civil engineering	5,460	2.9	2.4

## Annex 6: Madrid international applications by country of origin and designated Madrid members, 2013

Origins / Designated Madrid Members	Applications	Designations	Origins / Designated Madrid Members	Applications	Designations
Total	46,829	351,526	Total	46,829	351,526
Albania	3	2,507	Lesotho	0	668
Algeria	4	1,666	Liberia	0	833
Anguilla	1	-	Liechtenstein	96	2,441
Antigua and Barbuda	0	715	Lithuania	108	1,933
Argentina	2	-	Luxembourg	355	-
Armenia	40	3,025	Madagascar	4	915
Australia	1,263	11,675	Malaysia	7	-
Austria	1,120	2,942	Malta	60	-
Azerbaijan	7	3,992	Mauritius	2	-
Bahamas	3	-	Mexico	46	5,095
Bahrain	0	2,390	Monaco	41	2,375
Barbados	4	-	Mongolia	2	1,950
Belarus	323	6,107	Montenegro	6	3,212
Belgium	760	-	Morocco	44	3,916
Belize	4	-	Mozambique	0	1,161
Benelux	-	2,898	Namibia	0	910
Bermuda	15	-	Netherlands	1,461	-
Bhutan	0	662	New Zealand	320	4,484
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	0	557	Nigeria	2	-
Bosnia and Herzegovina	13	3,588	Norway	318	8,779
Botswana	0	819	Oman	0	2,308
British Virgin Islands	83	-	Panama	13	-
Bulgaria	355	2,054	Peru	1	-
Canada	62	-	Philippines	43	3,280
Cayman Islands	7	-	Poland	371	2,980
Chile	1	-	Portugal	267	1,872
China	2,359	20,275	Qatar	2	-
China, Macao SAR	1	-	Republic of Korea	510	10,967
Colombia	23	3,286	Republic of Moldova	49	3,598
Croatia	180	4,300	Romania	151	2,280
Cuba	2	1,430	Russian Federation	1,126	18,239
Curaçao	3	621	Rwanda	0	100
Cyprus	143	1,016	Saint Kitts and Nevis	1	-
Czech Republic	479	2,261	Saint Vincent and the Grenadines	2	-
Democratic People's Republic of Korea	0	1,048	San Marino	10	1,112
Denmark	586	1,714	Sao Tome and Principe	0	536
Dominica	4	-	Serbia	103	4,663
Dominican Republic	1	-	Seychelles	1	-
Egypt	27	4,471	Sierra Leone	0	740
Estonia	82	1,569	Singapore	221	8,582
European Union	-	17,598	Sint Maarten (Dutch Part)	0	621
Fiji	2	-	Slovakia	146	1,861
Finland	431	1,585	Slovenia	170	1,696
France	4,239	3,707	South Sudan	1	-
Georgia	60	3,322	Spain	1,247	3,065
Germany	6,822	4,638	Sri Lanka	1	-
Ghana	0	1,355	Sudan	0	1,281
Gibraltar	12	-	Suriname	1	-
Greece	107	1,648	Swaziland	0	734
Greenland	1	-	Sweden	699	1,898
Hungary	283	2,042	Switzerland	3,070	13,215
Iceland	116	2,452	Syrian Arab Republic	0	1,636
India	41	1,916	T F Y R of Macedonia	30	3,210
Indonesia	3	-	Tajikistan	0	2,463
Iran (Islamic Republic of)	39	3,139	Thailand	8	-
Ireland	172	1,331	Tunisia	0	138
Isle of Man	3	-	Turkey	1,213	9,838
Israel	177	4,733	Turkmenistan	0	2,521
Italy	2,786	3,547	Ukraine	490	9,589
Japan	1,921	13,179	United Arab Emirates	10	-
Jersey	11	-	United Kingdom	2,462	4,102
Kazakhstan	77	6,448	United States of America	6,043	17,322
Kenya	2	1,819	Unknown	13	-
Kuwait	2	-	Uruguay	1	-
Kyrgyzstan	4	2,901	Uzbekistan	4	2,804
Latvia	124	1,846	Viet Nam	76	5,872
Lebanon	6	-	Zambia	0	937

## Annex 7: Top Madrid applicants

2013 Rank	Applicant's Name	Country of Origin	Madrid applications, 2013	Change on 2012
1	NOVARTIS AG	Switzerland	228	52
2	ZENTIVA GROUP, A.S.	Czech Republic	114	49
3	EGIS GYÓGYSZERGYÁR	Hungary	111	38
4	L'OREAL	France	109	-29
5	BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.	Germany	107	-53
6	BOQUOI HANDELS OHG	Germany	98	n/a
7	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA	Switzerland	91	-14
8	ACTAVIS GROUP PTC EHF	Iceland	90	74
9	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	Netherlands	86	3
10	HENKEL AG & CO. KGAA	Germany	79	37
11	WORLD MEDICINE İLAÇLARI LIMITED	Turkey	78	14
12	RICHTER GEDEON NYRT.	Hungary	72	-19
13	COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE	Switzerland	71	56
14	LIDL STIFTUNG & CO. KG	Germany	63	45
15	BIOFARMA	France	61	11
16	GLAXO GROUP LIMITED	United Kingdom	60	-67
17	SIEMENS AG	Germany	54	2
18	VOLKSWAGEN AG	Germany	53	-3
19	KRKA	Slovenia	51	3
20	GAZPROM NEFT	Russian Federation	49	28
21	APPLE INC.	United States of America	48	16
21	MICROSOFT CORPORATION	United States of America	48	-3
23	OAO BRESTSKY MYASOKOMBINAT	Belarus	44	32
24	GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & CO. KG	Germany	40	14
24	KONDYTERSKA KORPORATSIIA "ROSHEN"	Ukraine	40	19
26	DEUTSCHE TELEKOM	Germany	39	28
27	GRANDVISION EUROPE B.V.	Netherlands	38	n/a
28	HYUNDAI MOTOR COMPANY	Republic of Korea	37	n/a
29	DAIMLER AG	Germany	36	6
29	PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	Switzerland	36	-52
31	BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH	Germany	35	-55
32	EVROTORG	Belarus	34	16
33	ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA	Switzerland	33	3
33	GILEAD SCIENCES LIMITED	Ireland	33	25
33	LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE	France	33	21
36	BEIERSDORF AG	Germany	32	9
36	CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH	Germany	32	13
38	AVON PRODUCTS, INC.	United States of America	31	-4
38	HOFER KOMMANDITGESELLSCHAFT	Austria	31	14
40	BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK	Germany	30	n/a
40	VAILLANT GMBH	Germany	30	n/a
42	BASF SE	Germany	29	6
42	DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG	Switzerland	29	23
42	KAUFLAND WARENHANDEL GMBH & CO. KG	Germany	29	6
42	TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED	Japan	29	14
42	TEKNOS GROUP OY	Finland	29	n/a
42	THE BRITISH UNITED PROVIDENT ASSOCIATION LIMITED	United Kingdom	29	n/a
42	UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION	Japan	29	-1
49	SPEY MEDICAL LTD.	United Kingdom	28	n/a

**Annex 8: Madrid international registrations by class: top 15 classes**

Class	2012	2013	Share (%): 2013	Growth (%): 2012-2013
<b>Total</b>	<b>106,539</b>	<b>109,238</b>	<b>100.0</b>	<b>2.5</b>
Class 9: Computer hardware and software and other electrical or electronic apparatus of a scientific nature	9,598	9,978	9.1	4.0
Class 35: Services such as office functions, advertising and business management	7,912	8,432	7.7	6.6
Class 42: Services provided by e.g. scientific, industrial or technological engineers and computer specialists	5,966	6,112	5.6	2.4
Class 25: Clothing, footwear and headgear	5,617	5,688	5.2	1.3
Class 5: Mainly pharmaceuticals and other preparations for medical purposes	4,936	5,381	4.9	9.0
Class 41: Services in the area of education, training, entertainment, sporting and cultural activities	4,804	4,996	4.6	4.0
Class 3: Mainly cleaning preparations and toilet preparations	3,965	3,998	3.7	0.8
Class 16: Mainly paper, goods made from that material and office requisites	3,751	3,763	3.4	0.3
Class 30: Mainly foodstuffs of plant origin, prepared for consumption or conservations as well as auxiliaries intended for the improvement of the flavor of food	3,087	3,354	3.1	8.6
Class 7: Mainly machines, machine tools, motors and engines	3,287	3,338	3.1	1.6
Class 18: Leather and imitations of leather, and products made therefrom, traveling bags and umbrellas	3,043	3,051	2.8	0.3
Class 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes	2,894	2,792	2.6	-3.5
Class 37: Building construction; repair; installation services	2,462	2,548	2.3	3.5
Class 29: Meat, fish, poultry, frozen, dried and cooked fruits and vegetables	2,402	2,545	2.3	6.0
Class 38: Telecommunications services	2,555	2,540	2.3	-0.6



## Annex 9: Hague international applications by country of origin and designated Hague members, 2013

Origins / Designated Hague Members	Country of Origin		Designated Hague		Origins / Designated Hague Members	Country of Origin		Designated Hague	
	Number of applications	Number of designs	Number of applications	Number of designs		Number of applications	Number of designs	Number of applications	Number of designs
Total	2,990	13,172	16,159	67,113	Total	2,990	13,172	16,159	67,113
African Intellectual Property Organization	0	0	112	524	Lithuania	5	20	146	459
Albania	1	16	291	1,063	Luxembourg	35	166	-	-
Armenia	0	0	258	939	Mali	0	0	12	24
Australia	2	2	-	-	Malta	1	1	-	-
Austria	38	200	-	-	Monaco	3	7	421	1,695
Azerbaijan	0	0	272	986	Mongolia	0	0	232	808
Belgium	39	169	0	0	Montenegro	2	3	544	1,536
Belize	0	0	191	669	Morocco	2	2	430	1,984
Benelux	-	-	78	532	Namibia	0	0	47	165
Benin	2	4	18	34	Netherlands	144	481	-	-
Bosnia and Herzegovina	1	4	352	1,415	Niger	0	0	24	36
Botswana	0	0	36	137	Norway	70	141	785	3,034
Bulgaria	22	102	43	212	Oman	0	0	449	1,188
China	18	153	-	-	Poland	26	77	29	80
Côte d'Ivoire	0	0	32	115	Portugal	9	96	-	-
Croatia	17	38	361	1,633	Republic of Korea	1	1	-	-
Cyprus	2	2	-	-	Republic of Moldova	0	0	285	1,017
Czech Republic	7	59	-	-	Romania	4	20	40	157
Democratic People's Republic of Korea	0	0	72	280	Russian Federation	7	7	-	-
Denmark	18	64	59	382	Rwanda	0	0	26	78
Egypt	0	0	247	966	Sao Tome and Principe	0	0	22	51
Estonia	1	2	27	119	Senegal	1	0	48	111
European Union	-	-	2,099	10,340	Serbia	11	36	284	1,209
Finland	30	178	33	168	Singapore	10	20	743	2,736
France	293	1,429	143	863	Slovakia	5	14	-	-
Gabon	0	0	109	124	Slovenia	17	39	86	662
Georgia	0	0	283	1,051	Spain	29	134	74	374
Germany	643	3,617	138	820	Suriname	0	0	19	85
Ghana	0	0	44	97	Sweden	49	157	-	-
Greece	4	202	59	326	Switzerland	662	3,031	1,934	9,307
Hungary	10	61	24	68	Syrian Arab Republic	0	0	46	142
Iceland	6	12	82	212	Tajikistan	0	0	227	792
India	1	1	-	-	T F Y R of Macedonia	1	1	417	1,606
Indonesia	2	42	-	-	Tunisia	0	0	364	1,330
Ireland	3	5	-	-	Turkey	70	234	1,339	6,190
Israel	2	2	-	-	Ukraine	6	26	699	2,912
Italy	419	1,110	70	426	United Kingdom	40	124	-	-
Kenya	1	1	-	-	United States of America	147	674	-	-
Kyrgyzstan	0	0	234	852	Viet Nam	1	22	-	-
Latvia	4	4	110	223	Virgin Islands (British)	1	7	-	-
Liechtenstein	22	113	510	1,769	Unknown	23	39	-	-

## Annex 10: Top Hague applicants

2013 Rank	Applicant's Name	Country of Origin	Hague applications, 2013	Change on 2012
1	SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.)	Switzerland	113	32
2	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	Netherlands	82	15
3	THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	United States of America	76	22
4	DAIMLER AG	Germany	52	-23
5	VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT	Germany	51	11
6	ALFRED KÄRCHER GMBH & CO. KG	Germany	38	13
7	THE GILLETTE COMPANY	United States of America	38	9
8	SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.	Switzerland	30	-13
9	LIDL STIFTUNG & CO. KG	Germany	29	-3
10	OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)	Switzerland	27	23
11	HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)	France	19	-10
12	HANSA METALLWERKE AG	Germany	16	11
13	KOZIOL IDEAS FOR FRIENDS GMBH	Germany	15	-1
14	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	Germany	13	7
14	HANS GROHE SE	Germany	13	2
14	AUDI AG	Germany	13	-41
17	RENAULT TRUCKS SAS	France	12	6
17	SAVERGLASS	France	12	-11
17	LEIFHEIT AG	Germany	12	3
17	KRONOPLUS TECHNICAL AG	Switzerland	12	9

## Annex 11: Hague international registrations by class: top 15 classes

Class	Hague registrations, 2013	Share (%): 2013	Growth (%): 2012-2013
Total	2,734	100.0	12.0
Class 9: Packages and containers	297	10.9	15.6
Class 10: Clocks and watches	297	10.9	22.7
Class 6: Furnishing	230	8.4	15.6
Class 12: Means of transport	210	7.7	1.4
Class 7: Household goods	170	6.2	6.9
Class 26: Lighting apparatus	151	5.5	4.9
Class 23: Heating and cooling equipment	129	4.7	-0.8
Class 32: Graphic symbols and logos	117	4.3	19.4
Class 14: Recording and communication equipment	114	4.2	42.5
Class 8: Tools and hardware	108	4.0	40.3
Class 11: Articles of adornment	103	3.8	-9.6
Class 25: Building and construction elements	92	3.4	13.6
Class 15: Machines, not elsewhere specified	88	3.2	18.9
Class 2: Clothing	83	3.0	-15.3
Class 3: Travel goods	76	2.8	1.3

## **WIPO / Standing Committee on the Law of Patents (SCP), 27-31 januari 2014**

### *Samenvatting:*

Van 27-31 januari 2014 kwam het Standing Committee on the Law of Patents (SCP) bijeen, onder leiding van Mokhtar Warida (Egypt). Geagendeerd stonden: (1) Report on the international patent system; (2) Exceptions and Limitations to Patent Rights; (3) Quality of Patents, including Opposition Systems; (4) Patents and public health; (5) Confidentiality of communications between clients and their patent advisors; (6) Transfer of Technology; (7) Implementation of the Development Agenda.

De besprekingen in het SCP zelf dragen nog steeds het karakter van fact-finding en mogen blijkens de conclusies niet in verband worden gebracht met harmonisatiedoelstellingen.

Voor een uitgebreid verslag van de SCP: zie [document SCP/20/12](#).

Het eerstvolgende SCP wordt waarschijnlijk gehouden van 3-7 november 2014.

[lees meer]

Van 27-31 januari 2014 kwam het Standing Committee on the Law of Patents (SCP) bijeen; aan de orde kwamen:

*(1) Report on the international patent system*

De informatie over nationale en regionale octrooiwetgeving zal verder worden aangevuld met behulp van input die wordt ontvangen van lidstaten. Zie [hier](#) het document.

*(2) Exceptions and Limitations to Patent Rights*

En marge van het SCP werd een apart seminar over het onderwerp 'Exceptions and Limitations to Patent Rights' gehouden waar de landen hun kennis en ervaring met de toepassing van exceptions and limitations met elkaar deelden.

Een ontwerp-verslag van het seminar is [hier](#) te vinden.

Presentaties tijdens dit seminar zijn ook al beschikbaar op de WIPO-website. Zie [hier](#) en [hier](#).

WIPO zal voor het volgende SCP een document voorbereiden waarin op basis van de input van lidstaten informatie zal worden opgenomen over de toepassing van de navolgende exceptions and limitations op nationaal niveau: 'acts for obtaining regulatory approval from authorities'; 'exhaustion of patent rights'; 'compulsory licensing and/or government use'; en 'exceptions and limitations relating to farmers and/or breeders use of patented inventions'.

Ook en marge van het volgende SCP wordt er een seminar (beperkt tot een halve dag) georganiseerd over 'exceptions or limitations'.

*(3) Quality of Patents, including Opposition Systems*

Schriftelijke inbreng werd geleverd door Canada, het UK, Spanje, Korea en de USA. De discussie blijft vrijblijvend. De vraag rees ook of een 'common understanding' ten aanzien van de term "quality of patents" nodig is om verder te komen. Soms komen onderwerpen op die ook bekeken zouden moeten worden, zoals 'sufficiency of disclosure' en 'work sharing among various offices'. Het comité is het er over eens dat alle onderwerpen die worden besproken niet leiden tot 'harmonization of substantive patent law' en tot 'automatic acceptance of work sharing products' maar in dienst staan van alléén fact-finding.

Voor het volgende SCP in november gaat WIPO voorbereiden:

(a) een studie naar de 'inventive step' waarin ook de volgende elementen aan bod zullen komen: de definitie van 'the person skilled in the art', de methodologieën voor het beoordelen van de inventive step en het niveau van de inventive step;

(b) een studie naar de 'sufficiency of disclosure' waarin ook worden behandeld: 'the enabling disclosure requirement', 'support requirement' and de 'written description requirement'.

Tijdens het eerstvolgende SCP zal een 'information sharing session' worden georganiseerd voor lidstaten die hun ervaringen met 'international work sharing and collaboration' willen delen. Voorts zal WIPO de WIPO webpage (PCT-PPH) over work sharing initiatieven verbeteren.

*(4) Patents and public health*

Voor de toepassing van 'health-related patent flexibilities' zie hierboven bij 'Exceptions and Limitations to Patent Rights'. De inbreng en de opvattingen van groepen van lidstaten lopen uiteen waardoor het niet duidelijk is wat nu eigenlijk een evenwichtige benadering van het thema moet worden, rekening houdend ook met de belangen van stakeholders.

WIPO zal voor het volgende SCP, waar mogelijk in samenwerking met de WHO en de WTO, een haalbaarheidsstudie doen naar 'the disclosure of International Nonproprietary Names (INNs) in patent applications and/or patents'. Ook zal WIPO een studie uitvoeren naar 'the role of patent systems in promoting innovative medicines, and in fostering the technology transfer necessary to make generic and patented medicines available in developing countries/least developed countries'.

*(5) Confidentiality of communications between clients and their patent advisors*

Bepaalde lidstaten steunen voortzetting van de lopende discussie in het SCP. Andere landen bepleiten de uitwerking van 'non-binding minimum standards on possible remedies to solve cross-border issues' die zou kunnen resulteren in een vrijwillige leidraad voor nationale autoriteiten. Weer andere landen verzetten zich hiertegen en stellen dat het onderwerp thuishoort in het domein van

het privaatrecht, als onderdeel van het nationaal recht. Dezelfde landen verzetten zich expliciet tegen harmonisatie op dit terrein.

Tijdens het volgende SCP zal een 'half-day seminar' over 'confidentiality of advice from patent advisors and practical experiences of clients as well as patent advisors' worden gehouden.

Lidstaten mogen hiervoor input leveren.

#### *(6) Transfer of Technology*

Er zijn delegaties die willen dat het SCP blijft kijken naar dit onderwerp aan de hand van de praktische aspecten van transfer of technology, via het delen van voorbeelden en ervaringen, in het bijzonder waar het gaat om least developed countries. Andere delegaties willen liever wachten op de voltooiing van het 'CDIP project on Intellectual Property and Technology Transfer: Common Challenges – Building Solutions'. De meningen hierover verschillen aanzienlijk. Ook zijn er delegaties die (opnieuw) willen kijken naar 'the impact of sufficiency of disclosure' op transfer of technology.

WIPO gaat verder met het verzamelen van praktische voorbeelden en ervaringen ten aanzien van 'patent-related incentives and impediments to transfer of technology', vooral in relatie tot least developed countries. Lidstaten zijn uitgenodigd hun kennis en ervaring in te brengen.

#### *(7) Implementation of the Development Agenda*

Onder dit agendapunt, in het verlengde van het besluit van de 2010 WIPO General Assembly over de tenuitvoerlegging van het 'Development Agenda Coordination Mechanism', hebben verschillende delegaties statements afgelegd over de bijdrage die het SCP levert (of moet leveren) aan de implementatie van de 'Development Agenda Recommendations'. Conform afspraken worden de statements opgenomen in het verslag van het SCP en toegezonden aan de 2014 WIPO General Assembly.

**BIE 2014, nr. 7**

**Advies ex art 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland**

**21 maart 2014**

**Freenergics B.V. vs V&V Holding B.V.**

Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995): Het argument van verzoekster dat de ingediende aanvraag geen zelfstandige basis geeft voor de kenmerken dat de topstructuur daadwerkelijk tegen de aanstoot stuit, en het draagvlak en de aanstoot buiten het rotatiegedeelte zijn gelegen, wordt door Octrooicentrum Nederland niet gevolgd. De door verzoekster gebruikte term 'intermediate generalisation' heeft in de Europese octrooiverleningsprocedure betrekking op de ontoelaatbare situatie waarin een specifiek kenmerk uit een in de oorspronkelijke aanvraag beschreven combinatie van kenmerken wordt uitgelicht en wordt gebruikt om een conclusie te beperken terwijl er een structureel en functioneel verband bestaat tussen het specifieke kenmerk en de overige kenmerken uit de betreffende combinatie van kenmerken. In het onderhavige geval heeft verzoekster wel gesteld dat de kenmerken dat de topstructuur daadwerkelijk tegen de aanstoot stuit, en het draagvlak en de aanstoot buiten het rotatiegedeelte zijn gelegen, in de ingediende aanvraag in samenhang met tal van andere kenmerken worden beschreven, maar verzoekster heeft deze samenhang niet onderbouwd. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de oorspronkelijk ingediende aanvraag geen kenmerken openbaart die het uitlichten uit de oorspronkelijke aanvraag van de aan conclusie 1 toegevoegde kenmerken in de weg staan.

Octrooicentrum Nederland is dan ook van oordeel dat geen materie is toegevoegd.

[volledige tekst]



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter  
dr. ir. J.W. Meewisse  
ir. A.A.M. Bexkens  
ir. M.C. van der Wel, secretaris

**Octrooi Centrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland**  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2  
2595 AL Den Haag  
Postbus 10366  
2501 HJ Den Haag  
[www.rvo.nl/octrooien](http://www.rvo.nl/octrooien)

Datum 21 maart 2014  
Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi  
1038582

**Verzoekster:** Freenergics B.V. te Boxtel  
**Gemachtigde:** drs. A.A. Jilderda

**Onze referentie**  
ORE/Advies/1038582

**Octrooihouder:** V&V Holding B.V. te Naaldwijk  
Pierrot Daniel Phillip Bell te 's-Gravenzande  
**Gemachtigde:** ir. F.A. Geurts

## 1. Het geding

Freenergics B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 30 september 2013 een  
verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooi Centrum Nederland, met het  
5 verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna:  
Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1  
Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1038582  
(hierna: het octrooi).  
10 V&V Holding B.V. en Pierrot Daniel Phillip Bell (hierna: octrooihouders) hebben op  
13 november 2013 een verzoekschrift ingediend.  
Octrooi Centrum Nederland heeft vervolgens op 17 januari 2014 verzoekster en  
octrooihouders in een brief gewezen op een uitvoeringsvorm in een van de door  
verzoekster ingebrachte documenten.  
15 Verzoekster heeft in reactie op het verzoekschrift en de brief van Octrooi Centrum  
Nederland op 22 januari 2014 haar verzoekschrift aangevuld.

Tijdens de hoorzitting van Octrooi Centrum Nederland op 28 januari 2014 hebben  
partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij  
monde van haar octrooigemachtigde, de heer drs. A.A. Jilderda, die daarbij  
20 vergezeld werd door de heer dr. T. Bieze (Freenergics B.V.). Octrooihouders  
hebben hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde, de  
heer ir. F.A. Geurts. Hij werd vergezeld door de heer mr. E.R. Caspers (advocaat)  
en de heer D.D.A. Ottevanger (zaakwaarnemer van de heer P.D.P. Bell).  
25 Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota's overgelegd.

De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden  
beschouwd.



## 2. De feiten

5 V&V Holding B.V. en Pierrot Daniel Phillip Bell zijn rechthebbenden op het Nederlands octrooi 1038582 voor een "Inrichting en werkwijze voor het bevestigen van zonnepanelen of gelijkwaardig", dat met dagtekening 20 augustus 2012 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 15 februari 2011.

10 Op 23 november 2012 is in het octrooiregister een akte van afstand (onder aktenummer 018767) ingeschreven waarmee de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd.

Het gewijzigde octrooi omvat tien conclusies, waarvan conclusies 1 en 10 als volgt luiden:

15

1. Een inrichting ter bevestiging van ten minste één zonnepaneel en of zonneboiler of gelijkwaardig aan of op een onderstructuur, omvattende:  
- ten minste één met een onderstructuur koppelbaar basiselement of een gedeelte daarvan; en

20

- ten minste één met het basiselement koppelbare topstructuur of een gedeelte daarvan, waarbij het basiselement voorzien is van ten minste één cirkelvormig koppelorgaan en de topstructuur voorzien is van ten minste één cirkelvormig contra koppelorgaan welke samen in gemonteerde en of monterende toestand een scharnier vormen,

25

**met het kenmerk, dat**  
het basiselement buiten het cirkelvormig koppelorgaan is voorzien van een vervaardigde aanstoot en de topstructuur buiten het cirkelvormig koppelorgaan is voorzien van een vervaardigd draagvlak, waarbij het basiselement en de topstructuur onderling gekoppeld kunnen worden middels een door het scharnier bepaalde rotatie verbinding waarbij het draagvlak buiten het scharnier meeroteert tot aan de vervaardigde aanstoot, waarbij de vervaardigde aanstoot en het vervaardigde draagvlak zich buiten het rotatie gedeelte bevinden en parallel aan elkaar liggen.

35

10. Een werkwijze van een inrichting toegepast volgens conclusie 1 en of volgens één der voorgaande conclusies,

**omvattende de navolgende stappen:**

40

- 1) het bevestigen van ten minste één basiselement aan of op een onderstructuur,
- 2) het bevestigen van ten minste één topstructuur aan ten minste één basiselement middels een rotatie verbinding welke vergelijkbaar is met een scharnier met daarbij al dan niet de aanstoot te gebruiken bij de betreffende ondergrond,
- 3) het bevestigen van ten minste één zonnepaneel of zonneboiler of gelijkwaardig aan ten minste één topstructuur en of basiselement.

45

De conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1.

Octrooiencentrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

Datum  
21 maart 2014





### 3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens:

- a. het ontbreken van nieuwheid en/of inventiviteit van alle conclusies;
- b. het ontbreken van nawerkbaarheid;
- c. toegevoegde materie ten opzichte van de inhoud van de ingediende aanvraag;
- d. uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening.

Ter onderbouwing van het eerstgenoemde bezwaar heeft verzoekster gewezen op de volgende documenten, welke reeds in het bij het octrooi behorende onderzoeksrapport werden geciteerd:

- D1: de Europese octrooiaanvraag EP 2058606
- D2: de Europese octrooiaanvraag EP 2194335
- D3: het Duitse gebruiksmodel DE 202010000322 U
- D4: de Duitse octrooiaanvraag DE 10132557
- D5: de Japanse octrooiaanvraag JP 2007-224538

Meer in het bijzonder heeft verzoekster met betrekking tot het bezwaar op grond van een gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit aangevoerd dat de conclusies van het octrooi niet nieuw zijn ten opzichte van elk van de documenten D1-D5 of ieder regulier scharnier, dan wel uitvinderswerkzaamheid ontberen in het licht van de combinatie van D1 en D5.

Met betrekking tot het bezwaar op grond van een gebrek aan nawerkbaarheid heeft verzoekster aangevoerd dat de hoofdconclusie van het octrooi spreekt van een "cirkelvormig" koppelorgaan, terwijl een volstreekte cirkelvorm voor het koppelorgaan voor een gemiddelde vakman niet voorstelbaar is en het octrooi nalaat daarvan een beschrijving te geven die voldoende duidelijk en volledig is om een deskundige in staat te stellen om deze toe te passen.

Ten aanzien van het bezwaar op grond van toegevoegde materie heeft verzoekster aangevoerd dat er in de ingediende aanvraag geen basis is om de kenmerken *'dat de topstructuur daadwerkelijk tegen de aanstoot stuit'* en *'dat het draagvlak en de aanstoot buiten het rotatiegedeelte zijn gelegen'*, los te maken van de overige kenmerken van de beschreven uitvoeringsvorm en als solitair onderdeel van de uitvinding te presenteren. In dit verband verwijst verzoekster naar de Guidelines van het EOB, uitgave juni 2012, H-V, 4.3.2.1 (bedoeld zal zijn: H-V, 3.2.1, Octrooicentrum Nederland), die handelt over zogenaamde 'intermediate generalisations'. Ook zou de oorspronkelijke aanvraag geen deugdelijke basis voor een vervaardigde aanstoot bieden. De betreffende kenmerken kunnen daarom niet zelfstandig in de conclusies worden gehandhaafd zonder strijdigheid met artikel 75 lid 1c Row 1995, aldus verzoekster.

Ten slotte heeft verzoekster met betrekking tot het bezwaar op grond van uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening gewezen op het verschil in formulering tussen de hoofdconclusie in zijn huidige vorm en de hoofdconclusie zoals verleend. Volgens verzoekster laat de formulering van de huidige hoofdconclusie ruimte voor een koppeling die reeds voor de aanstoot aangrijpt, terwijl de formulering van de verleende hoofdconclusie een rotatie tot aan de aanstoot zou vereisen voor de onderlinge koppeling. Volgens verzoekster is hierdoor sprake van verruiming van de beschermingsomvang na verlening .

Octrooicentrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

Datum  
21 maart 2014



#### 4. Het verweer van octrooihouders

Octrooihouders hebben de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken.

5 Volgens octrooihouders is conclusie 1 nieuw ten opzichte van D1 en een regulier scharnier.

Het bezwaar met betrekking tot een gebrek aan nieuwheid ten opzichte van elk van de overige documenten D2-D5 achten octrooihouders niet gemotiveerd ingebracht.

10

Met betrekking tot het beweerde gebrek aan uitvinderswerkzaamheid, stellen octrooihouders dat, uitgaande van D1, de combinatie van D1 en D5 niet leidt tot de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi.

15

Conclusie 1 en de daarvan afhankelijke conclusies worden derhalve nieuw en inventief geacht.

Ten aanzien van het beweerde gebrek aan nawerkbaarheid wijzen octrooihouders erop dat het octrooi is voorzien van duidelijke figuren, die geen onduidelijkheid laten bestaan over de vorm en betekenis van de koppelorganen.

20

Met betrekking tot het bezwaar op grond van toegevoegde materie geven octrooihouders aan dat de gestelde ontoelaatbare 'intermediate generalisations' niet zijn onderbouwd en dat de huidige conclusies goed lezen op de enige uitvoeringsvorm zoals weergegeven in de figuren van de oorspronkelijke aanvraag.

25

Ten slotte zijn octrooihouders van mening dat van uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening geen sprake is, omdat de maatregel 'tot aan de vervaardigde aanstoot' nog steeds in conclusie 1 staat, waarbij na verlening aan conclusie 1 nog verdere beperkingen van de beschermingsomvang zijn toegevoegd.

30

#### 5. De overwegingen van Octrooi Centrum Nederland

35 5.1. Nieuwheid

5.1.1. Nieuwheid van conclusie 1

40 Uit D1 is een inrichting bekend ter bevestiging van ten minste één zonnepaneel en of zonneboiler of gelijkwaardig ('40') aan of op een onderstructuur ('Z'). Figuren 3 en 4 van D1 tonen elk een met de onderstructuur ('Z') koppelbaar basiselement ('12') en een met het basiselement ('12') koppelbare topstructuur ('30'). De  
45 getoonde basiselementen ('12') en topstructuren ('30') zijn voorzien van respectievelijk een cirkelvormig koppelorgaan ('20') en een cirkelvormig contra koppelorgaan ('30') welke samen in gemonteerde en monterende toestand een scharnier vormen. Tevens is uit de figuren 3 en 4 van D1 bekend dat de  
50 basiselementen ('12') zijn voorzien van een vervaardigde aanstoot ('20s', '20a') en de topstructuren ('30') van een vervaardigd draagvlak ('30s', '30l'). De basiselementen ('12') en de topstructuren ('30') kunnen onderling gekoppeld worden middels een door het scharnier bepaalde rotatieverbinding (zie kolom 6, regels 34-40).

55 Octrooi Centrum Nederland merkt hierbij op dat onder 'rotatie verbinding' volgens conclusie 1, gelezen in het licht van de beschrijving, niet de uiteindelijke koppeling verstaan dient te worden maar het tot stand komen daarvan, oftewel de rotatiebeweging die de koppeling tot stand brengt.

Octrooi Centrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

Datum  
21 maart 2014



In gemonteerde toestand liggen de vervaardigde aanstoot ('20s', '20a') en het vervaardigde draagvlak ('30s', '30l') parallel aan elkaar (zie figuren 3 en 4). De in de figuren 3 en 4 van D1 getoonde aanstoten ('20s', '20a') bevinden zich beide aan de binnenzijde van het cirkelvormige koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12').

5 Octrooicentrum Nederland volgt dan ook niet de stelling van verzoekster dat in ieder geval uit figuur 4 een uitvoeringsvorm bekend zou zijn waarbij de aanstoot buiten het koppelorgaan van het basiselement is gelegen. Conclusie 1 is daarmee nieuw ten opzichte van D1.

**Octrooicentrum Nederland,**  
**onderdeel van Rijksdienst**  
**voor Ondernemend**  
**Nederland**  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**  
21 maart 2014

10 Het gebrek aan nieuwheid ten opzichte van de documenten D2-D4 acht Octrooicentrum Nederland met octrooihouders onvoldoende gemotiveerd. Pas ter zitting heeft verzoekster haar nieuwheidsbezwaren op grond van D2-D4 getracht te motiveren met een verwijzing naar alinea [0028] van D2, figuur 2.1-2.3 van D3

15 en figuur 9C van D4, echter zonder duidelijk te maken waarom de aangehaalde alinea en figuren nieuwheidsschadelijk zouden zijn. Octrooicentrum Nederland zal daarom aan de nieuwheidsbezwaren op grond van D2-D4 voorbij gaan.

20 Uit D5 is een inrichting bekend ter bevestiging van ten minste één zonnepaneel en of zonneboiler of gelijkwaardig ('W2') aan of op een onderstructuur ('37'), zie de figuren 18 t/m 20. De uit D5 bekende inrichting omvat een met een onderstructuur koppelbaar basiselement ('53') en een met het basiselement koppelbare topstructuur ('55').

25 Uit D5 is tevens bekend dat het basiselement ('53') is voorzien van ten minste één cirkelvormig koppelorgaan ('53b') en dat de topstructuur ('55') is voorzien van ten minste één cirkelvormig contra koppelorgaan ('55a') welke samen in gemonteerde toestand een scharnier vormen, zie figuur 20.

30 De figuren 19 en 20 van D5 tonen niet op welke wijze het basiselement ('53') en topstructuur ('55') onderling gekoppeld kunnen worden. De figuren 19 en 20 van D5 tonen weliswaar een koppeling, maar niet dat deze tot stand kan worden gebracht door een door het scharnier bepaalde rotatieverbinding. Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat conclusie 1 van het octrooi ook nieuw is ten opzichte van D5.

35 De stelling van verzoekster dat elk regulier scharnier nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1 wordt eveneens niet door Octrooicentrum Nederland gedeeld. Bij reguliere scharnieren met een scharnierpen vormen de cirkelvormige koppelorganen van de beide scharnierbladen niet samen een scharnier. Voor het vormen van het scharnier is namelijk ook de scharnierpen benodigd. En bij

40 reguliere penloze scharnieren, waar de cirkelvormige koppelorganen van de beide scharnierbladen wel samen het scharnier vormen, wordt de onderlinge koppeling niet middels een rotatie verbinding tot stand gebracht.

45 Conclusie 1 van het octrooi is daarmee nieuw.

#### 5.1.2 Nieuwheid van conclusies 2 t/m 9

50 De conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1. Aangezien de inrichting volgens conclusie 1 nieuw is, zijn ook de afhankelijke conclusies 2 t/m 9 nieuw.

#### 5.1.3 Nieuwheid van conclusie 10

55 Voor conclusie 10 geldt, dat nu conclusie 1 nieuw is gebleken, de werkwijze volgens conclusie 10 eveneens nieuw is, omdat bij de werkwijze volgens conclusie 10 een inrichting volgens conclusie 1 wordt toegepast.



## 5.2 Inventiviteit

### 5.2.1 Meest nabije stand van de techniek

- 5 De meest nabije stand van de techniek is die publicatie die gericht is op een vergelijkbare toepassing als de uitvinding en de meeste technische kenmerken met de uitvinding gemeen heeft.
- 10 Octrooicentrum Nederland constateert dat ieder van de documenten D1-D5, net als de onderhavige uitvinding, gericht is op een inrichting ter bevestiging van zonnepanelen en of zonneboilers of gelijkwaardig aan een onderstructuur. De bevestiging wordt in elk van de document D1-D5 vormgegeven door een basiselement en een topstructuur die beide voorzien zijn van een cirkelvormig koppelorgaan, waarbij de koppelorganen samen in gemonteerde of monterende toestand een scharnier vormen. Uit de documenten D1-D4 is bekend dat de
- 15 koppeling van het basiselement en de topstructuur plaatsvindt middels een rotatieverbinding. Van de in de documenten D1-D4 getoonde koppelorganen vertonen de in D1 en D2 getoonde koppelorganen de meeste overeenkomsten met de in het octrooi getoonde koppelorganen. Omdat D2, afkomstig van dezelfde aanvrager als D1, minder gedetailleerd is uitgewerkt dan D1, kiest Octrooicentrum
- 20 Nederland D1 als meest nabije stand van de techniek. Overigens heeft ook verzoekster D1 als uitgangspunt voor haar inventiviteitsbezwaren gehanteerd.

### 5.2.2 Inventiviteit van conclusie 1

- 25 Zoals reeds onder 5.1.1 is toegelicht, openbaart D1 vrijwel alle kenmerken van de inrichting volgens conclusie 1, maar niet dat de vervaardigde aanstoot en het vervaardigde draagvlak buiten het door de beide koppelorganen gevormde scharnier zijn gelegen.
- 30 De in de figuren 3 en 4 van D1 getoonde uitvoeringsvormen zijn binnen het koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12') voorzien van vervaardigde aanstoten ('20s', '20a') waarmee de vervaardigde draagvlakken ('30s', '30l') in aanslag komen aan het einde van de draaibeweging die wordt uitgevoerd om de rotatieverbinding tussen het basiselement en de topstructuur tot stand te
- 35 brengen. In het geval dat de topstructuur ('30') verder roteert dan tot aan de vervaardigde aanstoot ('20s', '20a'), bijvoorbeeld onder druk van het op de topstructuur ('30') bevestigde zonnepaneel ('40'), zullen de aanstoten ('20s', '20a') door de korte afstand ten opzichte van het denkbeeldige draaipunt, grote drukkrachten opgelegd krijgen door de draagvlakken ('30s', '30l'). De lippen van
- 40 het koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12') zullen daardoor verbuigen, hetgeen kan leiden tot beschadiging van het koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12').
- 45 Een vakman die wil voorkomen dat de lippen van het koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12') van de uit D1 bekende inrichting verbuigen als gevolg van een doorgeschoten draaibeweging, zal binnen het vakgebied van de bevestigingsinrichtingen voor zonnepanelen op zoek gaan naar een oplossing. Daar vindt hij D5.
- 50 In figuur 20 van D5 wordt een inrichting ter bevestiging van zonnepanelen ('W2') geopenbaard, die voorzien is van een basiselement ('53') en topstructuur ('55') die onderling gekoppeld zijn. De koppeling tussen het basiselement ('53') en de topstructuur ('55') bestaat, evenals de uit D1 bekende inrichting, uit een cirkelvormig koppelorgaan ('53b') aan het basiselement en een cirkelvormig
- 55 contra koppelorgaan ('55a') aan de topstructuur, die samen in gemonteerde

**Octrooicentrum Nederland,**  
**onderdeel van Rijksdienst**  
**voor Ondernemend**  
**Nederland**  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**  
21 maart 2014



toestand een scharnier vormen. Het basiselement ('53') van de uit D5 bekende inrichting is voorzien van een vervaardigde aanstoot (zie de verticale opstand in figuur 20 waar de topstructuur ('55') in horizontale stand op rust) en een vervaardigd draagvlak (het deel van de topstructuur ('55') dat in horizontale stand van de topstructuur rust op de opstand). Anders dan in de uit D1 bekende inrichting zijn in de uit D5 bekende inrichting zowel de vervaardigde aanstoot als het vervaardigde draagvlak buiten het door de koppelorganen gevormde scharnier gelegen. Door plaatsing van de aanstoot en het draagvlak buiten het scharnier wordt voorkomen dat de lippen van het koppelorgaan ('53b') van het basiselement ('53') verbogen worden in het geval van een doorgeschoten draaibeweging. Doordat de aanstoot en het draagvlak in de uit D5 bekende inrichting op een grotere afstand van het denkbeeldige draaipunt in aanslag komen dan in D1, zijn de op te nemen drukkrachten bovendien lager. Een vakman, die wil voorkomen dat de lippen van het koppelorgaan ('20') van het basiselement ('12') van de uit D1 bekende inrichting verbuigen als gevolg van een doorgeschoten draaibeweging, leert uit D5 dat het verbuigen van de lippen van het koppelorgaan van het basiselement kan worden voorkomen door plaatsing van de aanstoot en het draagvlak buiten het scharnier. Door toepassing van deze oplossing op de uit D1 bekende inrichting wordt een inrichting volgens conclusie 1 verkregen. Conclusie 1 is derhalve niet inventief ten opzichte van het bekende uit de documenten D1 en D5.

**Octrooiencentrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland**  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**  
21 maart 2014

#### 5.2.3. Inventiviteit van conclusies 2 t/m 9

Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat de conclusies 2 t/m 9 geen kenmerken bevatten die niet bekend zijn uit D1 en/of D5 of althans niet voor de vakman voor de hand liggen. Conclusies 2 t/m 9 worden daarom eveneens niet inventief geacht ten opzichte van D1 in combinatie met D5.

#### 5.2.4 Inventiviteit van conclusie 10

Conclusie 10 betreft het normale gebruik van een inrichting volgens conclusie 1. Nu conclusie 1 niet inventief is bevonden, wordt conclusie 10 eveneens niet inventief geacht ten opzichte van de documenten D1 en D5.

#### 5.3. Nawerkbaarheid

Octrooiencentrum Nederland verwerpt de stelling van verzoekster dat onder een 'cirkelvormig' koppelorgaan een volstrekte cirkelvorm verstaan zou moeten worden. Volgens Octrooiencentrum Nederland volgt uit de beschrijving en de figuren van het octrooi zonder meer dat onder de term 'cirkelvormig' in de conclusies ook een deel van een cirkel moet worden verstaan. Dat de benaming niet volledig consistent is doorgevoerd en ook de term 'cirkelvormachtig' dan wel 'kraal' wordt gebruikt, doet hier niet aan af. De beschrijving van de uitvinding is dusdanig duidelijk en volledig dat de vakman deze kan toepassen.

#### 5.4. Toegevoegde materie

Het argument van verzoekster dat de ingediende aanvraag geen zelfstandige basis geeft voor de kenmerken dat de topstructuur daadwerkelijk tegen de aanstoot stuit, en het draagvlak en de aanstoot buiten het rotatiegedeelte zijn gelegen, wordt door Octrooiencentrum Nederland niet gevolgd. De door verzoekster gebruikte term 'intermediate generalisation' heeft in de Europese octrooiverleningsprocedure betrekking op de ontoelaatbare situatie waarin een specifiek kenmerk uit een in



de oorspronkelijke aanvraag beschreven combinatie van kenmerken wordt uitgelicht en wordt gebruikt om een conclusie te beperken terwijl er een structureel en functioneel verband bestaat tussen het specifieke kenmerk en de overige kenmerken uit de betreffende combinatie van kenmerken. In het

5 onderhavige geval heeft verzoekster wel gesteld dat de kenmerken dat de topstructuur daadwerkelijk tegen de aanstoot stuit, en het draagvlak en de aanstoot buiten het rotatiegedeelte zijn gelegen, in de ingediende aanvraag in samenhang met tal van andere kenmerken worden beschreven, maar verzoekster heeft deze samenhang niet onderbouwd. Octrooiencentrum Nederland is van oordeel

10 dat de oorspronkelijk ingediende aanvraag geen kenmerken openbaart die het uitlichten uit de oorspronkelijke aanvraag van de aan conclusie 1 toegevoegde kenmerken in de weg staan.

Aan het bijvoeglijk naamwoord 'vervaardigde' bij aanstoot kent Octrooiencentrum Nederland daarnaast een verwaarloosbare betekenis toe.

15 Octrooiencentrum Nederland is dan ook van oordeel dat geen materie is toegevoegd.

#### 5.5 Uitbreiding van de beschermingsomvang

20 Octrooiencentrum Nederland verwerpt de stelling dat uitbreiding van de beschermingsomvang zou zijn opgetreden doordat de hoofdconclusie in zijn huidige vorm ruimte zou laten voor een koppeling die reeds voor de aanstoot aangrijpt, terwijl de formulering van de verleende hoofdconclusie een rotatie tot aan de aanstoot zou vereisen. Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat ook

25 in de verleende conclusies sprake was van een koppeling die niet tot aan de aanstoot behoefde te worden geroteerd. Conclusie 9 van het verleende octrooi zag ook al op deze uitvoeringsvorm. Er is derhalve, naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland, geen sprake van uitbreiding van de beschermingsomvang.

#### 30 **6. Het advies van Octrooiencentrum Nederland**

Het advies van Octrooiencentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat:

- 35
- de conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit;
  - het octrooi een beschrijving van de uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen;
  - het onderwerp van het octrooi wordt gedekt door de inhoud van de
- 40
- na octrooiverlening geen uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden.

Aldus gedaan op 21 maart 2014 te Den Haag door S. Jonkhart, J.W. Meewisse en A.A.M. Bexkens

S Jonkhart

mw. drs. S. Jonkhart

ir. M.C. van der Wel

ir. M.C. van der Wel

**Octrooiencentrum Nederland,**  
**onderdeel van Rijksdienst**  
**voor Ondernemend**  
**Nederland**  
Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**  
21 maart 2014

**BIE 2014, nr. 8**

**Vonnis rechtbank Den Haag**

**29 jan. 2014**

**Future Holding B.V., Future Bags B.V. vs A.B.K. Producten, Abdelhafid Ben Kain, Nadifa Abali**

*Hulpverzoek*

Future c.s. heeft terecht aangevoerd dat zij het recht heeft in een procedure als de onderhavige haar conclusies aan te passen in de vorm van een hulpverzoek, ook wanneer het een Nederlands octrooi betreft. Een akte van afstand of inschrijving van de gewijzigde octrooiconclusies in het octrooiregister is daarvoor niet vereist. De rechtszekerheid van derden wordt niet in gevaar gebracht omdat door een dergelijke wijziging uiteraard de beschermingsomvang van het octrooi niet mag worden uitgebreid en evenmin toelaatbaar is dat in de gewijzigde conclusies bescherming wordt gevraagd voor materie die niet wordt gedekt door de inhoud van de aanvraag die aan het octrooi ten grondslag ligt (wanneer met andere woorden sprake is van toegevoegde materie). De gewijzigde conclusie dient ook overigens te voldoen aan de eisen voor octrooieerbaarheid.

*Niet eenheid*

De rechtbank begrijpt het bezwaar van ABK c.s. als volgt: omdat oorspronkelijke conclusies 6 en 7 vanwege niet eenheidsbezwaren door NL Octrooicentrum niet zijn onderzocht, is geen octrooi verleend voor conclusies 6 en 7. Maatregelen uit deze conclusies zouden niet mogen worden opgenomen in de gewijzigde conclusies van Future c.s., omdat dit tot uitbreiding van de beschermingsomvang zou leiden.

Los van de vraag of inderdaad in de oorspronkelijke aanvraag eenheid van uitvinding ontbrak en wat de rechtsgevolgen daarvan voor oorspronkelijke conclusies 6-10 zouden zijn, meent de rechtbank dat van uitbreiding van beschermingsomvang in dit verband geen sprake is.

*Uitbreiding beschermingsomvang*

Conclusie 11 als verleend zag al op een doos volgens conclusie 6. De gewijzigde conclusie 9 bevat daarenboven onder meer de aanvullende maatregelen die zijn geopenbaard in voorheen conclusie 7. Niet is in te zien dat deze wijziging resulteert in uitbreiding van de beschermingsomvang. Integendeel, door aanvullende maatregelen op te nemen wordt de beschermingsomvang beperkt.

*Nawerkbaarheid*

Het beroep op niet-nawerkbaarheid van de gewijzigde conclusie 9, dat berust op de onder (vii) vermelde vervanging van het woord 'behuizing' door 'doos', moet worden verworpen alleen al omdat deze kennelijke verschrijving in de gewijzigde conclusies II is gecorrigeerd.

*Nieuwheid en inventiviteit*

De stelling moet worden verworpen dat de materie van de gewijzigde conclusie 9 niet nieuw en inventief zou zijn ten opzichte van de eerste Futurola-doos.

[volledige tekst]

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/415122 / HA ZA 12-359

### Vonnis van 29 januari 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FUTURE HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FUTURE BAGS B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,
- eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. D. Knottenbelt te Den Haag,

tegen

1. de vennootschap onder firma  
**A.B.K.PRODUCTEN**,  
gevestigd te Rotterdam,
  2. **ABDELHAFID BEN KAIN**,  
wonende te Rotterdam,
  3. **NADIFA ABALI**,  
wonende te Rotterdam,
- gedaagden in conventie,  
eisers in reconventie,  
advocaat mr. R.F. van Leeuwen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna ook Future Holding, Future Bags en Future c.s. (eiseressen gezamenlijk), ABK, Ben Kain, Abali en ABK c.s. (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden.

Voor Future c.s. is de zaak behandeld door mr. O.P. Swens en mr. A.A.M. Reijns, advocaten te Amsterdam.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 januari 2012;
  - de akte van Future c.s. met de producties 1 tot en met 15;



- 
- de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie, tevens conclusie van antwoord in incident, van ABK c.s. met producties 1 tot en met 4;
  - het tussenvonnis van 9 mei 2012, waarin een comparitie van partijen is gelast;<sup>1</sup>
  - de conclusie van antwoord in reconventie<sup>2</sup> van Future c.s. met producties 16 tot en met 21;
  - de conclusie van repliek in reconventie van ABK c.s., tevens inhoudende een wijziging van de eis in reconventie;
  - de conclusie van dupliek in reconventie tevens akte in conventie van Future c.s. met productie 22;
  - de akte van Future c.s. van 12 december 2012, inhoudende een rectificatie;
  - de akte van Future c.s. van 26 maart 2013 met producties 23 en 24;
  - de bij brief en faxbericht van 15 maart 2013 door ABK c.s. toegezonden opgaven en specificatie van de proceskosten.

1.2. Partijen hebben de zaak bepleit ter zitting van 26 maart 2013 en bij die gelegenheid pleitnotities overgelegd. Vervolgens is vonnis nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Future Holding is houdster van Nederlands octrooi 2003451 voor een '*Dispenser for dispensing sheets*', verleend op 9 maart 2011 op een aanvraag van 8 september 2009 (hierna: het octrooi of NL 451). De conclusies van het octrooi luiden als volgt.

1. *Dispenser voor uitgifte van vellen, omvattende:*
  - a) *een steun voor het ondersteunen van een stapel vellen;*
  - b) *een behuizing voor het behuizen van de stapel vellen, waarbij de behuizing schuifbaar op de steun is geplaatst en de steun in de behuizing is geschoven door een eerste opening in een eerste zijmuur van de behuizing;*  
*de behuizing omvattende:*
    - c) *een tweede opening in een tweede zijmuur tegenover de eerste opening om vellen van de stapel te verwijderen; en*
    - d) *een derde opening in een derde zijmuur door welke derde opening de stapel van vellen in de behuizing kan worden gebracht.*
2. *Dispenser volgens conclusie 1, waarbij de eerste opening in hoofdzaak een zelfde lengte heeft als de eerste zijmuur en een breedte die kleiner is dan de breedte van de eerste zijmuur.*
3. *Dispenser volgens conclusie 1, waarin de derde opening een oppervlakte heeft van in hoofdzaak dezelfde maat als het oppervlakte van de derde zijmuur.*
4. *Dispenser volgens conclusie 1, waarin de derde opening is ingericht om een doos met de stapel van vellen te ontvangen.*

<sup>1</sup> Deze comparitie van partijen heeft geen doorgang gevonden.

<sup>2</sup> In conventie is niet gerepliceerd en/of gedupliceerd.

5. *Dispenser volgens conclusie 1, waarin de steun en de behuizing zijn verbonden met een trekveer, zodanig dat de steun in de behuizing wordt getrokken.*
  6. *Doos voor het houden van een stapel vellen, omvattende een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos, waarbij de eerste opening een lengte heeft van in hoofdzaak dezelfde lengte als de lengte van de eerste zijmuur voor het verwijderen van vellen van de stapel, de doos verder omvattende een tweede zijmuur tegenover de eerste zijmuur, waarin ten minste een substantieel deel van de tweede zijmuur van de doos vrij beweegbaar is van de rest van de doos of eenvoudig verwijderd kan worden.*
  7. *Doos volgens conclusie 6, waarbij als de doos de stapel van vellen omvat, de tweede zijmuur ten minste twee flensen omvat, waarbij elke flens is bevestigd aan ten minste twee zijmuren grenzend aan de tweede zijmuur, de doos verder omvattende een bodemdeel niet verbonden aan enige zijmuur van de doos en welk bodemdeel in de doos wordt gehouden door de flensen.*
  8. *Doos volgens conclusie 6, waarbij een verwijderbaar deel van de tweede zijmuur aan de rest van de doos is bevestigd middels geperforeerde lijnen.*
  9. *Doos volgens conclusie 8, waarbij het verwijderbare deel van de tweede zijmuur kleiner is dan de tweede zijmuur.*
  10. *Doos volgens conclusie 9, waarbij het verwijderbare deel van de tweede zijmuur de gehele tweede zijmuur omvat.*
  11. *Doos volgens conclusie 6, ingericht om gebruikt te worden in combinatie met de dispenser van conclusie 1.*
- 2.2. Bij het octrooi behoren onder meer de volgende afbeeldingen.

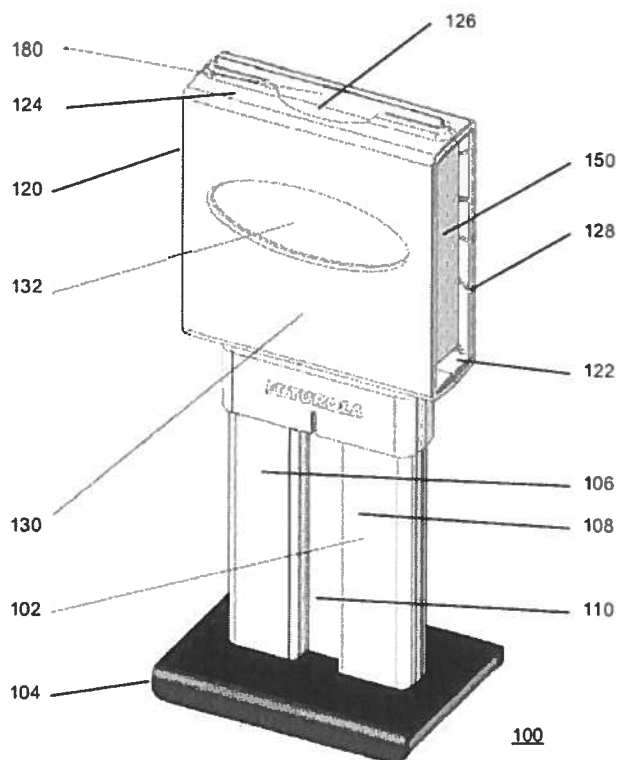


Fig. 1

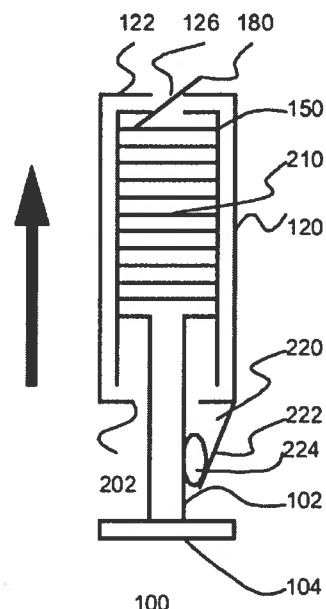


Fig. 3

2.3. De Engelstalige beschrijving van het octrooi houdt onder meer het navolgende in.

*It is an object of the invention to provide dispenser for dispensing sheets where the sheets can be inserted in the dispenser in an easier way.*

*It is a further object of the invention to provide a box for holding a stack of sheets that is enabled to be used in conjunction with the dispenser according to the invention.*

*The invention provides in a first aspect a dispenser for dispensing sheets, comprising: a support member for supporting a stack of sheets; a housing for housing the stack of sheets, the housing being slidably mounted over the support, the support being inserted in the housing through a first opening at a first sidewall of the housing, wherein the housing comprises: a second opening at a second sidewall opposite from the first opening for removing sheets from the stack and a third opening at a third sidewall through which the stack of sheets can be inserted in the housing.*

*By providing a third opening in a third sidewall through which the stack of sheets can be inserted in the housing, the stack of sheets can be inserted in the dispenser without requiring the housing to be fully removed from the support member. A particular further advantage is that by removing the need to take apart the housing and the support member, no tedious alignment is required between the support member and in particular the stack of paper on one hand and the housing on the other hand.*

---

*In an embodiment of the dispenser for dispensing sheets in accordance with the invention, the third opening is enable to receive a box comprising the stack of sheets.*

*By being able to inserted (lees: insert; correctie rechtbank) the stack of sheets comprised in a box, the convenience of use of the dispenser is further increased, as no particular alignment efforts need to be made while inserting the stack of sheets in the housing. This is because the sheets are already aligned in the box.*

*(...)*

*In vertical use of the dispenser, the housing lowers automatically onto the support member. This is because the housing rests on the support member via the stack of sheets. As sheets are removed from the stack, the stack decreases in size, resulting in a lower position of the housing with respect to the support member.*

*(...)*

*The invention provides in a second aspect a box for holding a stack of sheets, comprising a first opening at a first sidewall of the box, the first opening having a length substantially the same as the length of the first sidewall for removing sheets from the stack, the box further comprising a second sidewall being located opposite to the first sidewall, wherein at least a substantial part of the second sidewall of the box is either freely movable from the rest of the box or enabled to be removed without undue burden. As already indicated, an additional advantage is provided if the stack of sheets can be inserted in the housing by means of a box. However, as a box usually has rigid sidewalls, including the bottom, the housing cannot easily lower as it might be blocked by the bottom of the box. By providing a bottom that is freely movable or removable without undue burden, the box can be inserted either after having easily removed the bottom or directly in the housing, allowing easy operation of the dispenser with the box inside.*

*(...)*

*Figure 1 shows a cigarette paper dispenser as an embodiment of the dispenser according to the invention;*

*(..)*

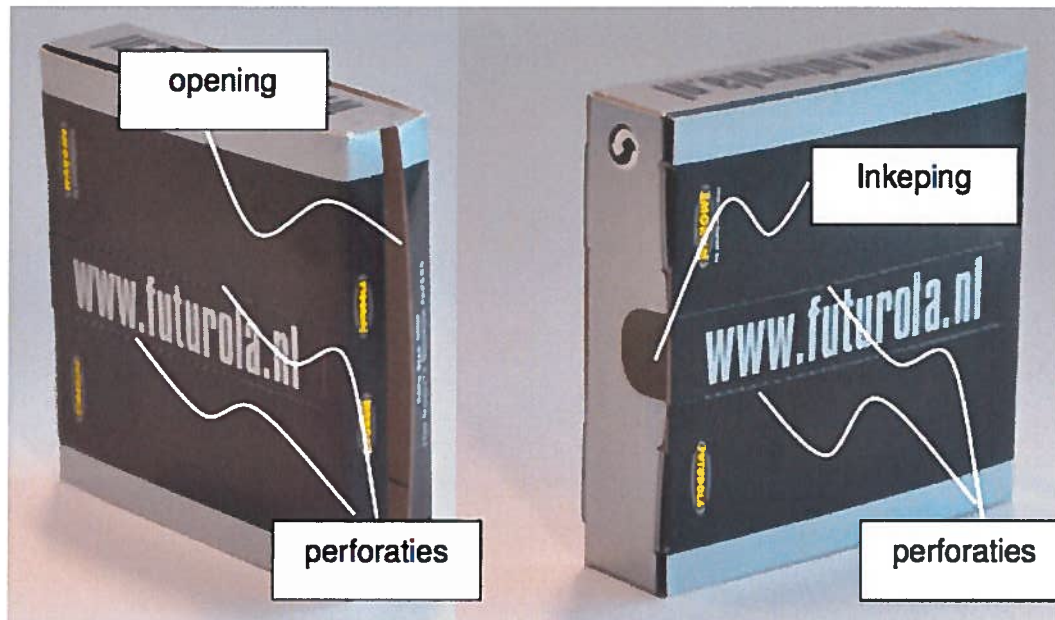
*Figure 3 shows a fourth cross-section of an embodiment of the dispenser according to the invention;*

2.4. Het door Future c.s. op de voet van artikel 70 lid 2 ROW 1995<sup>3</sup> overgelegde rapport betreffende het onderzoek van de stand van de techniek beperkt zich tot de hiervoor vermelde conclusies 1 tot en met 5 en 11. NL Octrooicentrum heeft de conclusies 6 tot en met 10 niet onderzocht omdat geen sprake zou zijn van eenheid van uitvinding.

2.5. Future Holding heeft een Europees octrooi aangevraagd met conclusies die identiek zijn aan die van NL 451 (doch dan in de Engelse taal gesteld).

2.6. Future Bags brengt sinds december 2009 onder het merk FUTUROLA een dispenser en doosjes vloeipapier volgens het octrooi op de markt. Future Holding heeft aan Future Bags een licentie onder het octrooi verstrekt. Eerder bracht Future Bags onderstaande doos met vloeipapier op de markt (verder: de eerste Futurola-doos).

<sup>3</sup> Rijksoctrooiwet 1995



2.7. ABK heeft een groothandel in (onder meer) rookartikelen. ABK brengt de hieronder afgebeelde doos met vloeipapier op de markt (verder: de ABK-does). De doos kan worden gebruikt in combinatie met de door Future Bags op de markt gebrachte FUTUROLA dispenser volgens het octrooi, zoals blijkt uit de derde afbeelding hieronder.





2.8. Ben Kain en Abali zijn vennoten van ABK.

2.9. Future c.s. heeft ten laste van ABK c.s. op 22 december 2011 en 5 januari 2012 beslag tot afgifte gelegd op een aantal dozen en op 22 december 2011 voorts ten laste van ABK c.s. bewijsbeslag gelegd op een aantal digitale bestanden (e-mailberichten).

### 3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Future c.s. stelt zich op het standpunt dat ABK c.s. met de verhandeling van de ABK-doos inbreuk maakt op NL 451. Zij vordert in conventie, zakelijk weergegeven:

- een provisioneel inbreukverbod, op straffe van een dwangsom;
- een provisioneel gebod tot het toestaan van inzage in het op 22 december 2011 inbeslaggenomen bewijsmateriaal;
- veroordeling van ABK c.s. in de kosten van de procedure met betrekking tot de provisionele vordering conform artikel 1019h Rv<sup>4</sup>;

en voorts in de hoofdzaak:

- een verklaring voor recht dat ABK c.s. inbreuk maakt op NL 451;
- een inbreukverbod, op straffe van een dwangsom;
- opgave van gegevens ter bepaling van de door de inbreuk genoten winst;

<sup>4</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- 
- winstafdracht dan wel, naar keuze van Future c.s., schadevergoeding, op te maken bij staat;
  - opgave van gegevens van de leveranciers van inbreukmakende producten;
  - een recall van inbreukmakende producten;
  - afgifte van inbreukmakende producten aan Future c.s. ter vernietiging daarvan;
  - bepaling van een dwangsom;
  - veroordeling van ABK c.s. in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. Bij dagvaarding beriep Future c.s. zich op inbreuk op conclusies 11 en 6 tot en met 9 van het octrooi. Nadat ABK c.s. er in haar conclusie van antwoord in conventie op had gewezen dat het onder 2.4. genoemde rapport wegens het ontbreken van eenheid van uitvinding uitsluitend betrekking had op conclusies 1 tot en met 5 en 11 en dat dit zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van Future c.s. in haar vorderingen, dan wel tot afwijzing van de vorderingen, heeft Future c.s. gewijzigde conclusies voorgelegd bij conclusie van antwoord in reconventie (verder: gewijzigde conclusies I) en in de conclusie van dupliek in reconventie, tevens akte in conventie (verder: de gewijzigde conclusies II)<sup>5</sup>. Future c.s. heeft aangegeven de verleende conclusies 6 tot en met 9 en 11 niet te handhaven, maar uitsluitend de gewijzigde conclusies 5, 6, 7 en de gewijzigde conclusie 9 (pleitnotities Future c.s. nr. 3). ABK c.s. maakt volgens Future c.s. ook op deze gewijzigde conclusies inbreuk.

3.3. De gewijzigde conclusies II zoals die als productie 22 zijn ingebracht luiden als volgt.

1. *Dispenser voor uitgifte van sigarettenpapier, omvattende:*
  - *een behuizing voor het behuizen van een doos omvattende een stapel van sigarettenpapier;*
  - *een steun voor het ondersteunen van de stapel van sigarettenpapier omvat door de doos, waarbij de behuizing schuifbaar op de steun is geplaatst en de steun in de behuizing is geschoven door een eerste opening in een eerste zijmuur van de behuizing;*  
*de behuizing omvattende een tweede opening in een tweede zijmuur tegenover de eerste opening om sigarettenpapier van de stapel te verwijderen;*

*met het kenmerk dat:*

  - *de steun is ingericht om schuifbaar in de doos te worden gestoken om de stapel van sigarettenpapier te ondersteunen door middel van een steunplateau voorzien aan een einde van de steun welke zich in de behuizing bevindt;*
  - *de behuizing is ingericht voor het houden van de doos omvattende de stapel van sigarettenpapier, de doos omvattende:*
    - *een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos voor het verwijderen van sigarettenpapier van de stapel, welke*

<sup>5</sup> Bij pleidooi heeft Future c.s. gesteld dat op 9 januari 2013 de corresponderende Europese aanvraag is verleend met conclusies identiek aan de gewijzigde conclusies II.

- 
- eerste opening een lengte heeft welke in hoofdzaak gelijk is aan de lengte van de eerste zijmuur; en*
- *een tweede zijmuur welke tegenover de eerste zijmuur is gelegen;*
- in welke doos:*
- *ten minste een substantieel deel van de tweede zijmuur vrij beweegbaar is ten opzichte van de rest van de doos;*
  - *als de doos de stapel van sigarettenpapier houdt, de tweede zijmuur ten minste twee flenzen omvat, waarbij elke flens is bevestigd aan ten minste twee zijmuren grenzend aan de tweede zijmuur;*
  - *het vrij beweegbare deel van de tweede zijmuur in de doos wordt gehouden door de flenzen;*
- *de behuizing een derde opening omvat in een derde zijmuur door welke derde opening de stapel van vellen in de behuizing kan worden gebracht; en*
  - *het steunplateau in hoofdzaak dezelfde of kleinere grootte heeft als de ruimte tussen de flenzen.*
2. *Dispenser volgens conclusie 1, waarbij de eerste opening in hoofdzaak een zelfde lengte heeft als de eerste zijmuur en een breedte die kleiner is dan de breedte van de eerste zijmuur.*
3. *Dispenser volgens conclusie 1, waarin de derde opening een oppervlakte heeft van in hoofdzaak dezelfde maat als het oppervlakte van de derde zijmuur.*
4. *Dispenser volgens conclusie 1, waarin de steun en de behuizing zijn verbonden met een trekveer, zodanig dat de steun in de behuizing wordt getrokken.*
5. *Doos voor het houden van een stapel sigarettenpapier, omvattende:*
- *een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos, waarbij de eerste opening een lengte heeft van in hoofdzaak dezelfde lengte als de lengte van de eerste zijmuur voor het verwijderen van vellen van de stapel; en*
  - *een tweede zijmuur tegenover de eerste zijmuur;*
- met het kenmerk dat:*
- *ten minste een substantieel deel van de tweede zijmuur van de doos vrij beweegbaar is van de rest van de doos;*
  - *als de doos de stapel van sigarettenpapier omvat, de tweede zijmuur ten minste twee flenzen omvat, waarbij elke flens is bevestigd aan ten minste twee zijmuren grenzend aan de tweede zijmuur;*
  - *het vrij beweegbare substantiële deel van de tweede zijmuur niet is verbonden met enige zijmuur van de doos en in de doos wordt gehouden door de flenzen; en*
  - *de ruimte tussen de twee flenzen in hoofdzaak dezelfde of een grotere grootte heeft dan het steunplateau van de dispenser van conclusie 1.*



- 
6. *Doos volgens conclusie 5, waarbij een verwijderbaar deel van de tweede zijmuur aan de rest van de doos is bevestigd middels geperforeerde lijnen.*
  7. *Doos volgens conclusie 6, waarbij het verwijderbare deel van de tweede zijmuur kleiner is dan de tweede zijmuur.*
  8. *Doos volgens conclusie 5, waarbij het verwijderbare deel van de tweede zijmuur de gehele tweede zijmuur omvat.*
  9. *Doos voor het houden van een stapel sigarettenpapier, omvattende:*
    - *een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos, waarbij de eerste opening een lengte heeft van in hoofdzaak dezelfde lengte als de lengte van de eerste zijmuur voor het verwijderen van vellen van de stapel; en*
    - *een tweede zijmuur tegenover de eerste zijmuur;*  
*met het kenmerk dat:*
      - *ten minste een substantieel deel van de tweede zijmuur van de doos vrij beweegbaar is van de rest van de doos, welk substantieel deel van de tweede zijmuur niet is verbonden met enige zijmuur van de doos;*
      - *de tweede zijmuur ten minste twee flenzen omvat, waarbij elke flens is bevestigd aan ten minste twee zijmuren grenzend aan de tweede zijmuur;*
      - *het vrij beweegbare substantiële deel van de tweede zijmuur in de doos wordt gehouden door de flenzen; en*
      - *de ruimte tussen de twee flenzen in hoofdzaak dezelfde of een grotere grootte heeft dan een steunplateau van een dispenser voor uitgifte van sigarettenpapier, welke dispenser is ingericht om gebruikt te worden in combinatie met de doos, de dispenser omvattende:*
        - *een behuizing voor het behuizen van de doos omvattende de stapel van sigarettenpapier; en*
        - *een steun voor het ondersteunen van de stapel van sigarettenpapier omvat door de doos, waarbij de behuizing schuifbaar op de steun is geplaatst en de steun in de behuizing is geschoven door een eerste opening in een eerste zijmuur van de behuizing en ingericht om schuifbaar in de doos te worden gestoken om de stapel van sigarettenpapier te ondersteunen door middel van het steunplateau voorzien aan een einde van de steun welke zich in de behuizing bevindt; en*  
*waarbij*
    - *de behuizing een tweede opening omvat in een tweede zijmuur tegenover de eerste opening om sigarettenpapier van de stapel te verwijderen; en*
    - *de behuizing een derde opening omvat door welke derde opening de doos houdende de stapel van vellen in de behuizing kan worden gebracht.*

3.4. ABK c.s. heeft de vorderingen in conventie gemotiveerd bestreden. Haar verweer, voor zover thans relevant en al niet hiervoor weergegeven, kan als volgt worden samengevat.

3.4.1. De gewijzigde conclusies zijn uitsluitend in conventie overgelegd. Nu de

---

oorspronkelijke conclusies 6 tot en met 9 en 11 niet worden gehandhaafd en niet kunnen worden gehandhaafd omdat het octrooi daarvoor niet is verleend, dienen de vorderingen dus te worden afgewezen.

3.4.2. Volgens artikel 63 ROW 1995 is de door Future c.s. beoogde beperking van het octrooi uitsluitend mogelijk door een akte van afstand. Een dergelijke akte ontbreekt.

3.4.3. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid zijn de wijzigingen niet toelaatbaar omdat derden worden geconfronteerd met materie waarvoor geen octrooi is verleend.

3.4.4. De gewijzigde conclusies zijn niet zichtbaar in het octrooiregister. Blijkbaar heeft Future c.s. de wijzigingen niet ingediend of zijn zij geweigerd.

3.4.5. De oorspronkelijke conclusies zijn bovendien niet beperkt, maar juist uitgebreid, hetgeen een nietigheidsgrond oplevert. In dit verband wijst ABK c.s.<sup>6</sup>, naar de rechtbank begrijpt, op de volgende verschillen tussen de oorspronkelijke conclusies en de gewijzigde.

- (i) De materie van de oorspronkelijke conclusies 6 en 7 is toegevoegd aan de conclusies 1 en 6 (thans 5).
- (ii) De oorspronkelijke conclusies 1 tot en met 5 definiëren een dispenser. Future c.s. tracht door conclusie 1<sup>7</sup> nieuw haar octrooi te wijzigen naar een dispenser voor de uitgifte van sigarettenpapier. Daarnaast worden conclusies voorgesteld voor een doos voor het houden van een stapel sigarettenpapier.
- (iii) In de oorspronkelijke conclusie 1 stond dat *'de behuizing schuifbaar op de steun is geplaatst en de steun in de behuizing is geschoven door een eerste opening'*. In de gewijzigde conclusie wordt in het midden gelaten welk onderdeel schuifbaar is ten opzichte van het andere onderdeel.
- (iv) Het kenmerk dat het steunplateau is voorzien aan het einde van de steun is een verbreding, want aan het einde kan – naast de bovenkant – ook betekenen de onderkant of zijkant;
- (v) De verleende conclusie 6 heeft als kenmerk een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos, waarbij de eerste opening een lengte heeft van in hoofdzaak dezelfde lengte als de lengte van de eerste zijmuur voor het verwijderen van vellen van de stapel, waarbij de opening in de eerste zijmuur een lengte krijgt toegewezen die vrijwel dezelfde lengte heeft als de eerste zijmuur, zodat de vellen kunnen worden verwijderd.<sup>8</sup> Deze formulering is beperkter dan de gewijzigde formulering omdat de lengte van

<sup>6</sup> ABK c.s. gaat hierbij nog uit van de gewijzigde conclusies I en niet van die welke zijn overgelegd als productie 22. De rechtbank neemt echter aan dat haar bezwaren ook m.m. op deze laatste versie betrekking hebben.

<sup>7</sup> In de conclusie van repliek in reconventie van ABK c.s. (nr. 10) wordt verwezen naar conclusie 5. Bedoeld zal zijn conclusie 1, nu deze betrekking heeft op een dispenser en conclusie 5 ziet op een doos.

<sup>8</sup> Onderstreping toegevoegd door de rechtbank.

---

de opening niet langer gekoppeld is aan het kunnen verwijderen van sigarettenpapier.

- (vi) De wijziging van het kenmerk dat de flenzen van de doos zijn *bevestigd aan* de zijmuren in het kenmerk dat de flenzen zijn *verbonden met* de zijmuren, is een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang;
- (vii) Ook de wijziging van 'behuizing' in 'doos' in het kenmerk dat door een derde opening de stapel vellen in de behuizing kan worden gebracht, is niet toelaatbaar.

3.4.6. Conclusie 9 is niet nawerkbaar omdat deze conclusie het kenmerk heeft dat de stapel vellen door een derde opening in de behuizing kan worden gebracht terwijl conclusie 1, waarmee conclusie 9 is verbonden, vermeldt dat deze derde opening in de doos aanwezig is.

3.4.7. De materie van de gewijzigde conclusies 5 en 9 is niet nieuw dan wel niet inventief ten opzichte van de eerste Futurola-doos.

3.4.8. Future c.s. heeft niet aangetoond dat zij door de verkoop van de ABK-doos schade lijdt.

3.4.9. De gevorderde dwangsom moet worden gematigd en gemaximeerd.

3.5. Bij pleidooi heeft ABK c.s. zich nog op het standpunt gesteld dat conclusie 5 inventiviteit zou ontberen gezien een combinatie van de eerste Futurola-doos en octrooiaanvraag WO 2004093629. Na bezwaar van Future c.s. heeft de rechtbank geoordeeld dat aan dit nieuwe argument voorbijgegaan moet worden omdat het in strijd met de eisen van een goede procesorde pas bij pleidooi is aangevoerd.

3.6. ABK c.s. vordert in reconventie, na wijziging van haar eis, zakelijk weergegeven:

- I een verklaring voor recht dat de ABK-doos geen inbreuk maakt op NL 451;
- II een verbod op handhaving van NL 451 jegens ABK c.s.;
- III opheffing van de gelegde beslagen;<sup>9</sup>
- IV subsidiair, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat sprake is van een verleend octrooi, vernietiging van het oorspronkelijke octrooi, in het bijzonder conclusies 6 - 10, en vernietiging van het gewijzigde octrooi;
- V veroordeling van Future c.s. in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

#### 4. De beoordeling

4.1. NL 451 is onder meer verleend voor de materie die wordt beschermd door conclusie 11 (kort gezegd: een doos ingericht om te worden gebruikt in een dispenser),

<sup>9</sup> ABK c.s. heeft niet gevorderd aan deze veroordeling een dwangsom te verbinden.

---

welke materie thans wordt bestreken door de gewijzigde conclusie 9. De rechtbank zal de geldigheid van deze gewijzigde conclusie 9 eerst onderzoeken.

4.2. Voor zover dat eerder in de procedure aan twijfel onderhevig was, heeft Future c.s. met haar akte van 12 december 2012 in ieder geval duidelijk gemaakt dat zij zich ook in conventie beroept op de overgelegde gewijzigde conclusies.

4.3. Future c.s. heeft met verwijzing naar Gerechtshof 's-Gravenhage 30 maart 2010, IEPT20100330 terecht aangevoerd dat zij het recht heeft in een procedure als de onderhavige haar conclusies aan te passen in de vorm van een hulpverzoek, ook wanneer het een Nederlands octrooi betreft. Een akte van afstand of inschrijving van de gewijzigde octrooiconclusies in het octrooiregister is daarvoor niet vereist. De rechtszekerheid van derden wordt niet in gevaar gebracht omdat door een dergelijke wijziging uiteraard de beschermingsomvang van het octrooi niet mag worden uitgebreid en evenmin toelaatbaar is dat in de gewijzigde conclusies bescherming wordt gevraagd voor materie die niet wordt gedekt door de inhoud van de aanvraag die aan het octrooi ten grondslag ligt (wanneer met andere woorden sprake is van toegevoegde materie). De gewijzigde conclusie dient ook overigens te voldoen aan de eisen voor octrooieerbaarheid.

4.4. Voor elk van de hiervoor vermelde wijzigingen in conclusie 9 dient daarom allereerst te worden onderzocht of, zoals ABK c.s. stelt, daardoor de beschermingsomvang van het octrooi is uitgebreid.

(i) *De materie van de oorspronkelijke conclusies 6 en 7 is toegevoegd aan de conclusies 1 en 6 (thans 5).*

4.5. De rechtbank neemt aan dat ABK c.s. dit bezwaar niet alleen heeft willen betrekken op de nieuwe conclusies 1 en 5, maar ook op de gewijzigde conclusie 9 (waarin de maatregelen van conclusie 1 en 5 zijn geïncorporeerd). De rechtbank begrijpt het bezwaar van ABK c.s. als volgt: omdat oorspronkelijke conclusies 6 en 7 vanwege niet-eenheidsbezwaren door NL Octrooi centrum niet zijn onderzocht, is geen octrooi verleend voor conclusies 6 en 7. Maatregelen uit deze conclusies zouden niet mogen worden opgenomen in de gewijzigde conclusies van Future c.s., omdat dit tot uitbreiding van de beschermingsomvang zou leiden.

4.6. Los van de vraag of inderdaad in de oorspronkelijke aanvraag eenheid van uitvinding ontbrak (Future c.s. heeft dit gemotiveerd betwist) en wat de rechtsgevolgen daarvan voor oorspronkelijke conclusies 6-10 zouden zijn, meent de rechtbank dat van uitbreiding van beschermingsomvang in dit verband geen sprake is. Conclusie 11 als verleend zag al op een doos volgens conclusie 6. De gewijzigde conclusie 9 bevat daarenboven onder meer de aanvullende maatregelen die zijn geopenbaard in voorheen conclusie 7. Niet is in te zien dat deze wijziging resulteert in uitbreiding van de beschermingsomvang. Integendeel, door aanvullende maatregelen op te nemen wordt de beschermingsomvang beperkt.

(ii) *De oorspronkelijke conclusies 1 tot en met 5 definiëren een dispenser. Future tracht door conclusie 1 nieuw haar octrooi te wijzigen naar een dispenser voor de uitgifte van sigarettenpapier. Daarnaast worden conclusies voorgesteld voor een doos voor het houden van een stapel sigarettenpapier.*

---

4.7. Voor zover ABK c.s. doelt op de wijziging van een dispenser of een doos voor vellen in een dispenser of doos voor sigarettenpapier, is hierin geen uitbreiding van de beschermingsomvang te ontdekken omdat sigarettenpapier moet worden aangemerkt als een (specifiek) vel. Wederom is hier sprake van een beperking. Voor zover ABK c.s. wil aanvoeren dat de gewijzigde conclusies dozen omvatten terwijl dat niet het geval is in de conclusies zoals verleend ziet zij over het hoofd dat conclusie 11 als verleend ziet op een doos. Ook dit argument gaat dus niet op.

(iii) *In de oorspronkelijke conclusie 1 stond dat 'de behuizing schuifbaar op de steun is geplaatst en de steun in de behuizing is geschoven door een eerste opening'. In de gewijzigde conclusie wordt in het midden gelaten welk onderdeel schuifbaar is ten opzichte van het andere onderdeel.*

(vi) *De wijziging van het kenmerk dat de flenzen van de doos zijn bevestigd aan de zijmuren in het kenmerk dat de flenzen zijn verbonden met de zijmuren, is een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang;*

(vii) *Ook de wijziging van 'behuizing' in 'doos' in het kenmerk dat door een derde opening de stapel vellen in de behuizing kan worden gebracht, is niet toelaatbaar.*

4.8. Deze wijzigingen in gewijzigde conclusies I zijn in de gewijzigde conclusies II gecorrigeerd en kunnen dus verder onbesproken blijven.

(iv) *Het kenmerk dat het steunplateau is voorzien aan het einde van de steun is een verbreding, want aan het einde kan – naast de bovenkant – ook betekenen de onderkant of zijkant;*

4.9. Conclusie 1 als verleend vermeldt als kenmerk geheel in het algemeen dat de dispenser een steun omvat voor het ondersteunen van een stapel vellen. In conclusie 9 zoals gewijzigd is hieraan het nadere kenmerk toegevoegd dat de steun voorzien is van een steunplateau aan het einde van de steun. Door toevoeging van dit nadere kenmerk is de beschermingsomvang niet uitgebreid, maar beperkt. Voor zover ABK c.s. betoogt dat er uitbreiding ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag zou zijn, overweegt de rechtbank dat de gemiddelde vakman, gelet op de octrooiomschrijving en bijbehorende tekeningen, zal begrijpen dat het steunplateau aan de bovenkant zit van de steun, die immers dient ter ondersteuning van de stapel sigarettenpapier.

(v) *De verleende conclusie 6 heeft als kenmerk een eerste opening in een eerste zijmuur van de doos, waarbij de eerste opening een lengte heeft van in hoofdzaak dezelfde lengte als de lengte van de eerste zijmuur voor het verwijderen van vellen van de stapel, waarbij de opening in de eerste zijmuur een lengte krijgt toegewezen die vrijwel dezelfde lengte heeft als de eerste zijmuur, zodat de vellen kunnen worden verwijderd. Deze formulering is beperkter dan de gewijzigde formulering omdat de lengte van de opening niet langer gekoppeld is aan het kunnen verwijderen van sigarettenpapier.*

4.10. Het onderstreepte kenmerk is niet terug te vinden in conclusie 6 als verleend zodat niet is in te zien dat door het ontbreken van dit kenmerk in de gewijzigde conclusie 9 de beschermingsomvang zou zijn uitgebreid.

- 
- 4.11. Uit het voorgaande volgt dat de wijziging van conclusie 9 niet tot uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi leidt.
- 4.12. Het beroep op niet-nawerkbaarheid van de gewijzigde conclusie 9, dat berust op de onder (vii) vermelde vervanging van het woord '*behuizing*' door '*doos*', moet worden verworpen alleen al omdat deze kennelijke verschrijving in de gewijzigde conclusies II is gecorrigeerd.
- 4.13. Evenzeer moet de stelling worden verworpen dat de materie van de gewijzigde conclusie 9 niet nieuw en inventief zou zijn ten opzichte van de eerste Futurola-doo's. De gewijzigde conclusie 9 houdt in als maatregel dat de tweede zijmuur twee flenzen omvat. Met Future c.s. is de rechtbank van mening dat in de eerste Futurola-doo's dergelijke flenzen voor de gemiddelde vakman niet, laat staan duidelijk en ondubbelzinnig, zijn waar te nemen. De gewijzigde conclusie 9 is dus nieuw. De stelling dat de materie van conclusie 9 niet inventief zou zijn, is niet gemotiveerd en dient alleen al daarom te worden verworpen.
- 4.14. Overige bezwaren tegen de geldigheid van gewijzigde conclusie 9 zijn niet aangevoerd, zodat deze voor geldig moet worden gehouden. Nu bovendien de inbreuk als zodanig niet is bestreden, kan het in conventie gevorderde in beginsel worden toegewezen. De geldigheid van de overige conclusies is verder niet relevant voor de beslissing in conventie.
- 4.15. Future c.s. heeft geen belang bij het gevorderde verbod op indirecte inbreuk en betrokkenheid bij inbreuk omdat niet is gesteld dat sprake is van (dreigende) indirecte inbreuk of enige andere te verbieden betrokkenheid bij octrooi-inbreuk. De termijnen voor het doen van opgave en afgifte van inbreukmakende producten worden ter voorkoming van executiegeschillen verruimd. De gevorderde opgave en afdracht van de genoten bruto winst is niet toewijsbaar omdat volgens vast rechtspraak de winst dient te worden verminderd met bepaalde kosten. De gevorderde recall wordt beperkt tot het door Future c.s. genoemde inbreukmakende product. Aan het provisioneel gevorderde wordt niet toegekomen omdat terstond eindvonnis wordt gewezen.
- 4.16. ABK c.s. heeft nog aangevoerd dat Future c.s. niet heeft aangetoond dat zij door de verkoop van de ABK-doo's schade heeft geleden. Voor de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure is evenwel voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is gemaakt. Dat is het geval nu ABK c.s. de ABK-doo's heeft verhandeld en deze doos concurreert met die van Future. Aan het bezwaar van ABK c.s. dat de gevorderde dwangsom te hoog en niet gemaximeerd is wordt in zoverre tegemoetgekomen dat de aan het op te leggen verbod verbonden dwangsom op een lager bedrag wordt vastgesteld en dat daaraan een maximum wordt verbonden. Van de aldus bepaalde dwangsom gaat een voldoende sterke prikkel tot nakoming van het vonnis uit.
- 4.17. Het bepaalde onder 5.2 en 5.5 tot en met 5.7 wordt slechts toegewezen aan Future Holding omdat niet is in te zien dat ook Future Bags als licentiehouders daarop recht heeft.
- 4.18. In reconventie moeten de gevorderde verklaring voor recht en het verbod op handhaving van het octrooi worden afgewezen. De gevorderde vernietiging van het octrooi (zowel zoals verleend als het gewijzigde) stuit - zoals Future c.s. terecht heeft aangevoerd -

af op het ontbreken van het in artikel 76 lid 1 ROW 1995 bedoelde advies. ABK c.s. dient in die vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

4.19. Nu de onderhavige procedure voor wat betreft het gelegde bewijsbeslag heeft te gelden als hoofdzaak en geen inzage in het in beslaggenomen bewijs wordt toegewezen, dient zoals gevorderd het bewijsbeslag te worden opgeheven. Dat geldt niet voor het conservatoir beslag tot afgifte van inbreukmakende producten omdat in dit vonnis de afgifte van die producten wordt bevolen.

4.20. ABK c.s. moet zowel in conventie als in reconventie worden aangemerkt als de (hoofdzakelijk) in het ongelijk gestelde partij. Zij dient daarom de proceskosten te dragen. Aan de zijde van Future c.s. bedragen deze volgens de onbestreden opgave € 75.994,46 voor de gehele procedure. Nu er geen aanwijzingen zijn voor een andere verdeling en partijen zich daar niet over hebben uitgelaten, wordt dit bedrag aangemerkt voor de helft betrekking te hebben op de procedure in conventie en voor de helft op de procedure in reconventie. In conventie dient het bedrag te worden vermeerderd met het betaalde griffierecht ad € 575 en de exploitkosten van de dagvaarding en de gelegde conservatoire beslagen tot afgifte. Het in conventie te begroten bedrag bedraagt aldus in totaal € 39.520,46 volgens onderstaande berekening.

salaris advocaat	€ 37.997,23
griffierecht	€ 575,00
dagvaarding	€ 76,17
beslag 22 december 2011	€ 100,37
gerechtelijke bewaring	€ 206,85
overbetekening aan bewaarder	€ 64,61
overbetekening aan ABK	€ 64,61
beslag 5 januari 2012	€ 100,18
gerechtelijke bewaring	€ 206,46
overbetekening aan bewaarder	€ 64,49
overbetekening aan ABK	€ 64,49
<b>totaal</b>	<b>€ 39.520,46</b>

## 5. De beslissing in conventie

De rechtbank:

5.1. verklaart voor recht dat ABK c.s. inbreuk maakt op NL 451 door het vervaardigen, in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen, (verder) verkopen, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel voor een en ander aanbieden, invoeren en/of in voorraad hebben van dozen die vallen binnen de beschermingsomvang van dit octrooi;

5.2. gebiedt ABK c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op NL 451 te staken en gestaakt te houden, met name te staken en gestaakt te houden de verhandeling van ABK-dozen, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere overtreding van dit gebod dan wel – ter keuze van Future Holding – € 2.500 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit gebod zal voortduren, met een maximum van € 750.000;

---

5.3. beveelt ABK c.s. om binnen één maand na betekening van dit vonnis een schriftelijke en door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde volledige en juiste opgave aan de advocaat van Future c.s. te sturen van de aantallen geproduceerde en verkochte inbreukmakende producten en de daarvoor in rekening gebrachte en ontvangen prijs (per product) alsmede van de door ABK c.s. ter zake genoten winst en de wijze waarop deze is berekend, vergezeld van duidelijk en gedetailleerd schriftelijk bewijs;

5.4. beveelt ABK c.s. om de door Future c.s. geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, of door ABK c.s. gemaakte winst aan Future c.s. af te dragen, zulks ter keuze van Future c.s., waarbij Future c.s. binnen 30 dagen na ontvangst van de onder 5.3 vermelde opgave ABK c.s. dient te informeren of Future c.s. kiest voor winstafdracht of voor schadevergoeding;

5.5. beveelt ABK c.s. om binnen één maand na betekening van dit vonnis een schriftelijke en door een registeraccountant gecontroleerde volledige en juiste opgave aan de advocaat van Future Holding te sturen van de namen en adressen van alle leveranciers en/of producenten van wie ABK c.s. inbreukmakende ABK-dozen heeft betrokken, vergezeld van duidelijk en gedetailleerd bewijs;

5.6. beveelt ABK c.s. om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers (niet zijnde eindgebruikers) aan wie zij ABK-dozen heeft geleverd een brief te zenden, op normaal briefpapier met briefhoofd van ABK zonder enige toevoeging in woord of beeld, met de volgende tekst, waar aan de orde vertaald in de betreffende landstaal van de afnemer:

*URGENT*

*Geachte (...)*

*Enige tijd geleden hebben wij u of meer dozen vloeipapier (1716 vellen) van het merk Amazigh geleverd.*

*Bij vonnis d.d. (...) heeft de Rechtbank te Den Haag geoordeeld deze producten inbreuk maken op Nederlands Octrooi 2 003 451 van Future Holding B. V., gevestigd te Amsterdam.*

*Omdat de verhandeling (ook door u) van deze producten inbreuk maakt op het genoemde octrooi van Future Holding, verzoeken wij u hierbij om teruggave van de betreffende aan u geleverde dozen vloeipapier.*

*Vanzelfsprekend zullen wij u door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.*

*Voor het ongemak bieden wij u onze excuses aan.*

*Hoogachtend,*

*ABK Producten*



---

een en ander onder gelijktijdige toezending aan de advocaat van Future Holding van een volledige lijst van geadresseerden van deze brieven alsmede van een kopie van de aan alle afnemers verzonden brieven;

5.7. gebiedt ABK c.s. om binnen één maand na betekening van dit vonnis alle bij haar voorhanden zijnde ABK-dozen, waaronder de dozen die naar aanleiding van de recall zijn terugontvangen, af te geven op een door de advocaat van Future Holding aan te geven adres ter vernietiging van deze producten, dit alles op kosten van ABK c.s.;

5.8. bepaalt dat het onder 5.2 en 5.5 tot en met 5.7 vermelde uitsluitend wordt toegewezen aan Future Holding;

5.9. bepaalt dat indien ABK c.s. met de naleving van de onder 5.3. tot en met 5.7. genoemde geboden in gebreke blijft, zij aan Future Holding c.q. Future Bags een dwangsom van € 5.000 zal verbeuren voor iedere overtreding dan wel – ter keuze van Future c.s. – een dwangsom van € 1.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van het gebod voortduurt, met een maximum van € 250.000;

5.10. veroordeelt ABK c.s. in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Future c.s. begroot op € 39.520,46;

5.11. verklaart deze beslissing met uitzondering van de verklaring voor recht onder 5.1 uitvoerbaar bij voorraad;

5.12. wijst af het meer of anders gevorderde;

## **6. De beslissing in reconventie**

6.1. veroordeelt Future c.s. het ten laste van ABK c.s. gelegde bewijsbeslag op te heffen;

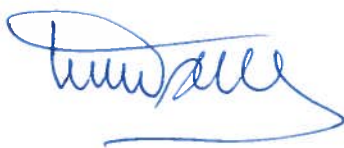
6.2. verklaart ABK c.s. niet-ontvankelijk in haar vordering tot vernietiging van het octrooi NL 451 zoals verleend en in de door Future Holding gewijzigde vorm;

6.3. wijst af het meer of anders gevorderde;

6.4. veroordeelt ABK c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aldus dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, tot heden aan de zijde van Future c.s. begroot op € 37.997,23;

6.5. verklaart de beslissingen onder 6.1. en 6.4. uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. E.F. Brinkman en mr. M Morel en in het openbaar uitgesproken op 29 januari 2014



**BIE 2014, nr. 9**

**Vonnis rechtbank Den Haag**

**2 april 2014**

**Topkip B.V. vs Storteboom Fresh B.V., 2 Sisters Storteboom, Marel Stork Poultry Processing B.V.**

#### *Inbreuk*

Indachtig artikel 69 EOv en het daarbij behorende protocol, gaat het er bij de uitleg van de conclusies om hoe deze door de gemiddelde vakman in het licht van de tekeningen en de beschrijving worden begrepen, waarbij hij probeert te komen tot een technisch zinvol begrip. De omschrijving van het begrip tegenstroom die Topkip bepleit is natuurkundig wellicht juist, maar voor de interpretatie van conclusie 1 minder relevant. Conclusie 1 spreekt niet van tegenstroom, maar van stromend water in een stromingsrichting. De rechtbank ziet geen aanleiding te veronderstellen dat de hier in aanmerking te nemen gemiddelde vakman dit in de context van het octrooi anders zou begrijpen dan water dat ten opzichte van de installatie stroomt nu die uitleg in de context het meest voor de hand ligt en het octrooi geen aanwijzingen bevat die in een andere richting wijzen.

(..)

Topkip heeft ook niet weersproken dat zij (..) in de verleningsprocedure uitdrukkelijk heeft bestreden dat de daar besproken stand van de techniek tegenstromend water zou openbaren. In deze stand van de techniek wordt het pluimvee door het water gesleept, zodat dit standpunt niet te verenigen is met het standpunt van Topkip in deze procedure dat inhoudt dat reeds door dit transport sprake is van tegenstromend water.

Geen inbreuk.

#### *Nawerkbaarheid*

In het kader van de betwisting van de inbreuk heeft Storteboom c.s. een aantal tests uitgevoerd. (..) Zoals Topkip terecht opmerkt, blijkt al hieruit dat Storteboom c.s. (ervan uitgaande dat zij representatief is voor de gemiddelde vakman) heel goed in staat is de maatregelen van het octrooi na te werken.

Om te voldoen aan de eis van nawerkbaarheid is noodzakelijk dat de gemiddelde vakman de maatregelen van het octrooi zonder *undue burden* kan toepassen. Indien geclaimde effecten van de maatregelen - hier onder meer de verbeterde koeling en de gunstige gevolgen daarvan - niet zouden worden bereikt is er aanleiding nawerkbaarheid (en inventiviteit) van de maatregelen in twijfel te trekken. Dat in dit geval (..) daadwerkelijk beter wordt gekoeld, bestrijdt Storteboom c.s. echter niet, althans is het tegendeel op geen enkele manier onderbouwd. Dit laatste ligt op de weg van Storteboom c.s. indien zij zich op gebrek aan nawerkbaarheid wil beroepen.

#### *Nieuwheid*

De voorwaardelijke stelling dat conclusies 1, 8 en 10 niet nieuw zouden zijn gezien Marshall en De Long hoeft niet te worden onderzocht. (..) Van Dolah is niet nieuwheidsschadelijk.

#### *Inventiviteit*

Uitgaande van Marshall als *closest prior art* (partijen zijn het daarover eens) moeten als verschilmaatregelen worden aangemerkt de maatregelen B-iii, D, E. Deze maatregelen hebben naar moet worden aangenomen tot gevolg een verbetering (versnelling) van het koelproces en een verbetering van de hygiëne. De gemiddelde vakman die de hygiëne van het koelproces zou willen verbeteren, zou gezien de bedoelde richtlijn maatregel D toevoegen, maar daarmee niet uitkomen bij de materie van conclusie 1 die ook de maatregelen B-iii en E omvat. Vooralsnog is derhalve aan te nemen dat conclusie 1 inventief is.

#### *Openbaar voorgebruik*

Nu er gezien het voorgaande vooralsnog geen reden is nietigheid van het octrooi aan te nemen, wordt relevant de stelling van Storteboom c.s. dat vóór de prioriteitsdatum van het octrooi de Oost-Europese werkwijze werd toegepast en bij het publiek bekend was.

De Oost-Europese werkwijze leidt niet tot nietigheid van conclusie 1 wegens het ontbreken van nieuwheid omdat daarin geen sprake is van kenmerk D.  
Ervan uitgaande dat deze werkwijze wel voldeed aan de overige kenmerken van conclusie 1 en openbaar toegankelijk was, beroept Storteboom c.s. zich op het ontbreken van inventiviteit (..) Geoordeeld moet worden dat dit beroep van Storteboom c.s. als tardief en in strijd met de goede procesorde moet worden gepasseerd.

[volledige tekst]

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/443124 HA ZA 13-571

### Vonnis van 2 april 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TOPKIP B.V.**,  
gevestigd te Enschede,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. L.L. Huisman te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**STORTEBOOM FRESH B.V.**,  
gevestigd te Putten,
2. **2 SISTERS STORTEBOOM B.V.**,  
gevestigd te Putten,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MAREL STORK POULTRY PROCESSING B.V.**,  
gevestigd te Boxmeer,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag.

Partijen zullen hierna ook Topkip, Storteboom Fresh, 2 Sisters, Marel Stork en Storteboom c.s. (gedaagde partijen in conventie, tevens eiseressen in reconventie gezamenlijk) genoemd worden.

Voor Topkip is de zaak mede behandeld door mr. R. Soetens, eveneens advocaat te Den Haag. Topkip is voorts bijgestaan door haar octrooigemachtigde dr. ir. H.W. Prins. Voor Storteboom c.s. is de zaak behandeld door mr. W.A. Hoyng en mr. R. van Kleeff, advocaten te Amsterdam met bijstand van ir. H.A. Witmans, octrooigemachtigde.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

---

- de beschikking van 19 april 2013 waarbij het Topkip is toegestaan Storteboom c.s. te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;  
- de dagvaardingen van 23 april 2013;  
- de akte van Topkip van 22 mei 2013 waarbij de producties 1 tot en met 17 zijn overgelegd;  
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, van Storteboom c.s. van 14 augustus 2013, met de producties 1 tot en met 14;  
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging producties, van Topkip van 9 oktober 2013 met producties 18 en 19;  
- de akte van Storteboom c.s. van 20 november 2013 waarbij de producties 15 tot en met 23 in het geding zijn gebracht;  
- de akte van Storteboom c.s. van 3 januari 2014 waarbij gevoegd de producties 24 tot en met 28;  
- de akte van Topkip van 31 januari 2014 waarbij productie 20 is overgelegd;  
- de e-mail van mr. Huisman aan de rechtbank van 16 januari 2014 waarin wordt aangegeven dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van de proceskosten ex artikel 1019h Rv<sup>1</sup>.

1.2. In haar brief aan de rechtbank van 10 januari 2014 heeft Topkip bezwaar gemaakt tegen de door Storteboom c.s. toegezonden producties 17 tot en met 20 en 24 tot en met 28. Nadat Storteboom c.s. in gelegenheid was gesteld te reageren heeft de rechtbank partijen bij e-mail van 23 januari 2014 laten weten dat de producties 24 tot en met 28 worden geweigerd en dat over de bezwaren tegen de producties 17 tot en met 20 zou worden beslist op of naar aanleiding van het pleidooi.

1.3. Partijen hebben de zaak bepleit ter zitting van 31 januari 2014 en bij die gelegenheid pleitnotities overgelegd. Vervolgens is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Topkip ontwikkelt en verhandelt inrichtingen voor pluimveeslachterijen.

2.2. Topkip is houdster van Europees octrooi 1 280 426 B2 voor een ‘*Method for cooling slaughtered poultry*’ (hierna: het octrooi of EP 426). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland op 17 maart 2004 op een aanvraag van 2 mei 2001 met het inroepen van de prioriteitsdatum 9 mei 2000 op basis van NL 1015143, 13 november 2000 op basis van NL 1016591 en 20 december 2000 op basis van NL 1016922. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt.

1. *Method for cooling slaughtered poultry, comprising of:*

*i. positioning the poultry with spread legs, with the abdominal cavity upward and which abdominal cavity is oriented in the transporting direction of the poultry; and*  
*ii. transporting the positioned poultry through cooled flowing water, wherein the transporting direction of the poultry is opposed to the flow direction of the water such that water flows round and through the poultry from the abdominal cavity toward the neck cavity.*

2. *Method as claimed in claim 1, wherein the side of the body is oriented in the*

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

---

*transporting direction.*

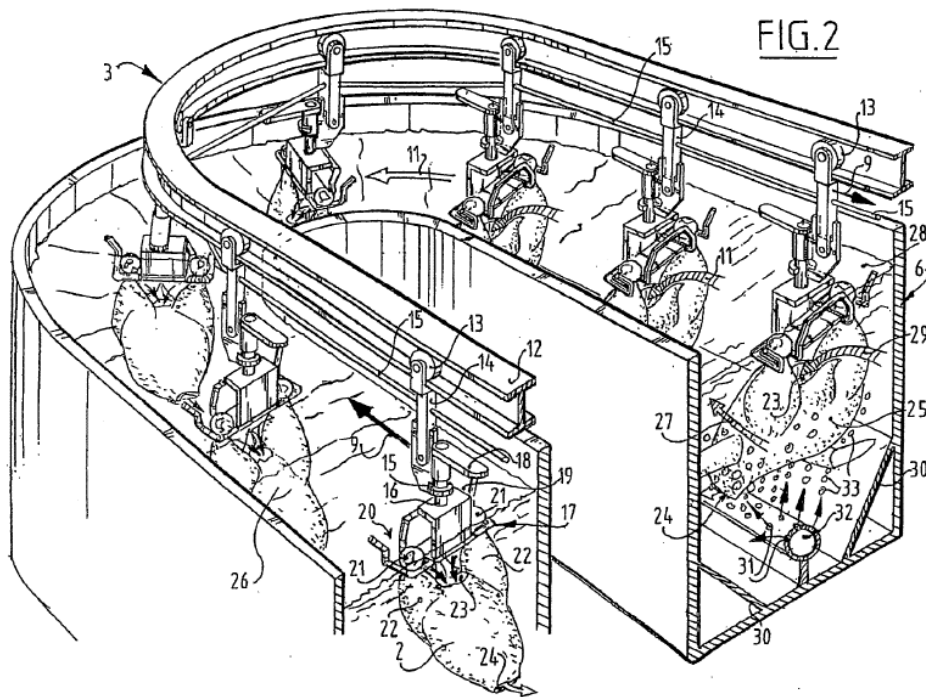
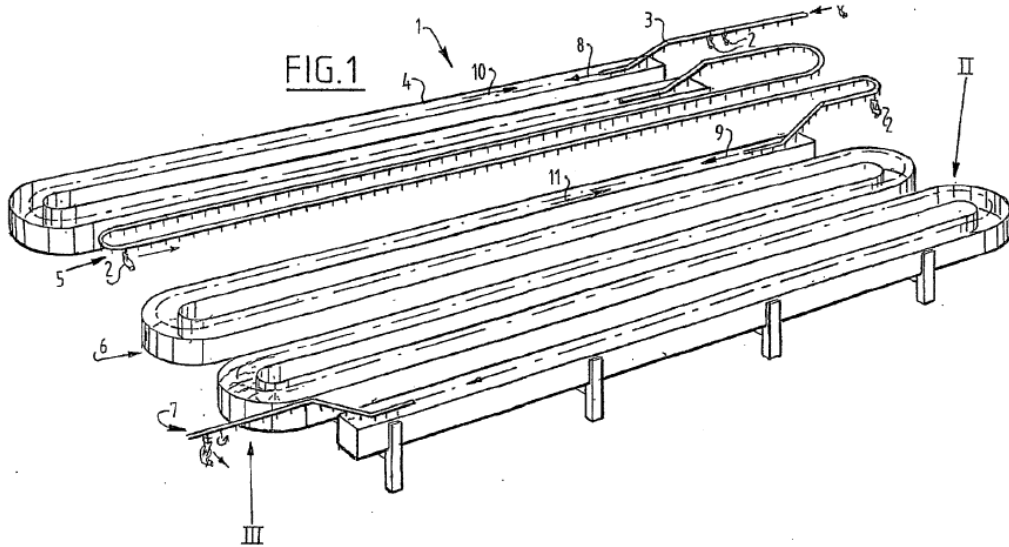
3. *Method as claimed in claim 1, wherein the rear of the body is oriented in the transporting direction.*
4. *Method as claimed in claims 1-3, wherein the cooled poultry is allowed to drain.*
5. *Method as claimed in claims 1-4, wherein the cooled and cleaned poultry is further cooled.*
6. *Method as claimed in claim 5, wherein the further cooled poultry is subjected to air cooling to a desired final temperature below as from +4°C.*
7. *Method as claimed in claim 5, wherein the further cooled poultry is deep-frozen.*
8. *Slaughtered poultry obtainable according to the method as claimed in claims 1-7.*
9. *Poultry as claimed in claim 8, wherein the slaughtered weight is substantially the same as the cooled weight.*
10. *Poultry as claimed in claim 8 or 9, with a uniform natural colour, such as RAL 9010 or 9003 for maternal animals and chicks, and RAL 9001 or 1013 for laying-hens.*

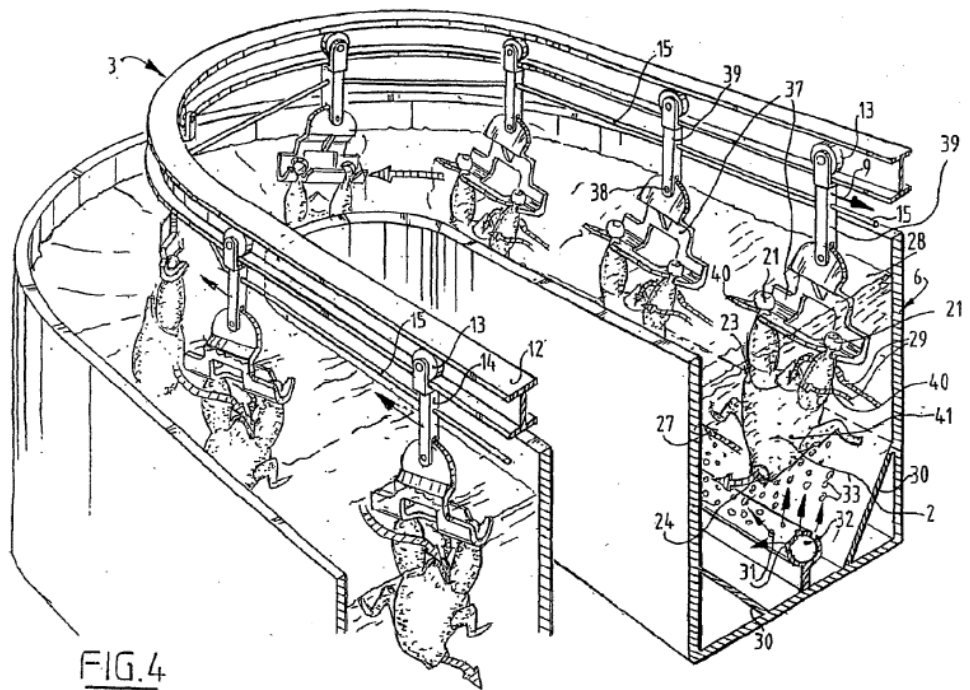
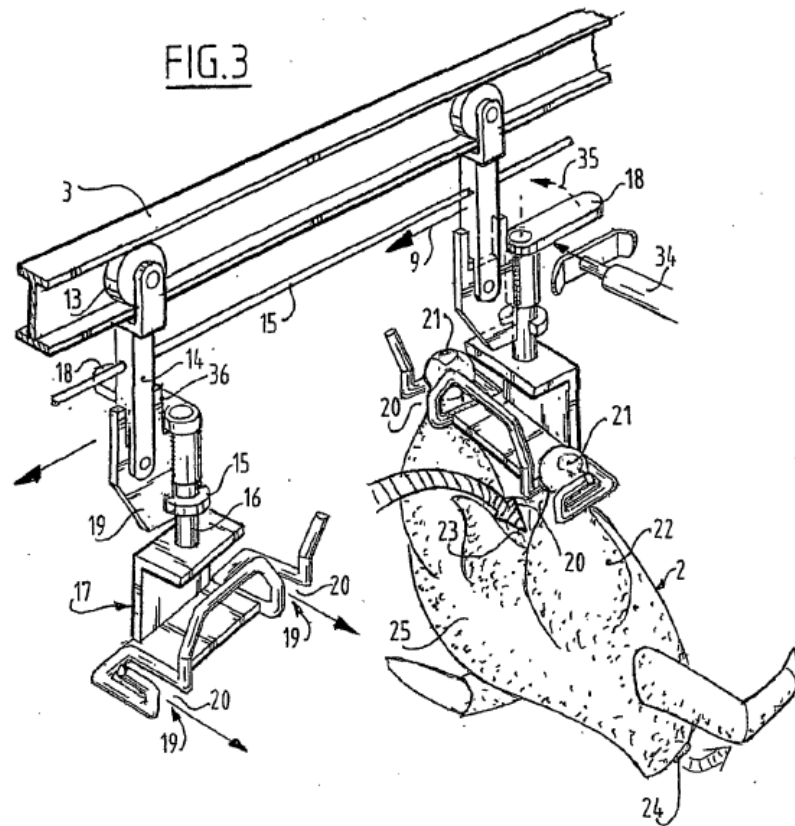
2.3. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt.

1. *Werkwijze voor koelen van geslacht pluimvee, omvattende:*
  - i. *het positioneren van het pluimvee met gespreide poten, met de buikholte omhoog en welke buikholte is gericht in de transportrichting van het pluimvee; en*
  - ii. *het transporteren van het gepositioneerde pluimvee door gekoeld, stromend water, waarbij de transportrichting van het pluimvee tegengesteld is aan de stromingsrichting van het water, zodanig, dat water stroomt rond en door het pluimvee vanaf de buikholte naar de nekholtte toe.*
2. *Werkwijze volgens conclusie 1, waarin het zijlijf van het pluimvee in de transportrichting gericht is.*
3. *Werkwijze volgens conclusie 1, waarin het achterlijf van het pluimvee in de transportrichting gericht is.*
4. *Werkwijze volgens conclusies 1-3, waarin men het gekoelde pluimvee laat uitdruipen.*
5. *Werkwijze volgens conclusies 1-4, waarin het gekoelde en gereinigde pluimvee wordt doorgekoeld.*
6. *Werkwijze volgens conclusie 5, waarin het doorgekoelde pluimvee wordt onderworpen aan luchtkoeling tot een gewenste eindtemperatuur beneden vanaf + 4°C.*
7. *Werkwijze volgens conclusie 5, waarin het doorgekoelde pluimvee wordt diepgevroren.*
8. *Geslacht pluimvee, verkrijgbaar volgens de werkwijze van conclusie 1-7.*
9. *Pluimvee volgens conclusie 8, waarin het slachtgewicht in hoofdzaak gelijk is aan het gekoelde gewicht.*

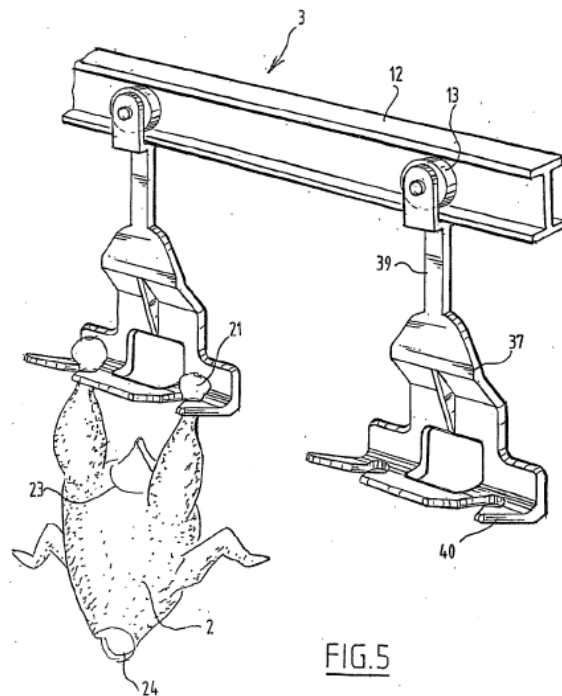
10. *Pluimvee volgens conclusie 8 of 9, met een egale, natuurlijke kleur, zoals RAL 9010 of 9003 voor moederdieren en kuikens, en RAL 9001 of 1013 voor leghennen.*

2.4. Het octrooischrift bevat de navolgende figuren 1 tot en met 5.









2.5. De beschrijving van het octrooi houdt ter toelichting van de uitvinding onder meer het navolgende in.

(pagina 2)

[0001] *The present invention relates to a method for cooling slaughtered poultry.*

[0002] *When poultry are slaughtered, legs, neck, feathers and entrails are removed. The slaughtered poultry then has to be cooled. Cooling with air has the drawback that it takes place over a long period of time and the slaughtered poultry acquires grey-yellow colour with dark blotches. In addition, there occurs a weight loss (up to 3%).*

[0003] *According to another known method, slaughtered poultry is displaced in a screw spindle in counterflow to water. Because the poultry birds lie against each other in the spindle they are mangled, whereby insufficient cooling occurs and cooling must continue for a long period before a desired temperature of below +4°C is reached. In addition, the amount of water used is considerable.*

(...)

[0005] *US-A-3,103,696 discloses an apparatus for cooling slaughtered poultry carcasses. The poultry carcasses suspending from a shackle is transported through a chilling tank containing water for chilling the poultry carcasses. The poultry carcasses are advanced through the chilling tank in the transporting direction with the poultry breast facing forwardly and the poultry back facing backwardly. Accordingly, the abdominal cavity is upward and oriented remote of the transporting direction. During advancing the poultry carcasses through the chilling tank will result in a water pressure on the breast bone and in a closure of the abdominal cavity.*

(...)

[0007] *The present invention has for its object to provide a method for cooling slaughtered poultry, wherein cooling takes place very rapidly. The slaughtered poultry hereby retains a healthy colour, has a long storage time and there occurs substantially no weight loss. This cooling can take place by making use of only cooled flowing water, while the use of*

*chemicals in whatever form can be dispensed with.*

*[0008] The present invention is based on the insight that the effectiveness of the cooling is enhanced not only by external cooling of the poultry but also by simultaneous internal cooling of the poultry, this while each poultry bird is subjected separately to the cooling. Vasoconstriction is enhanced because the breastbone is herein prevented from being pressed inward and by the rapid cooling, whereby no weight loss of the slaughtered poultry occurs during the cooling and the weight of the slaughtered poultry therefore remains substantially the same as the slaughtered weight. It will be apparent any contamination which may be present on the poultry is also effectively removed by this method of cooling according to the invention. This results in a considerable decrease in the germ value.*

*(...)*

*[0010] For the internal circulation and cooling of the slaughtered poultry it is important that the legs of the poultry be spread and the abdominal cavity be oriented upward in the transporting direction. Due to the opposed directions of the transporting direction of the poultry and the flow direction of the cooling water there occurs a thrust at the position of the open abdominal cavity of the poultry. Water will thereby pass from the abdominal cavity through the slaughtered poultry and leave the poultry via the neck cavity. According to a first embodiment the side of the body is oriented in the transporting direction. According to a second preferred embodiment the rear of the body is oriented in the transporting direction. Because the rear of the body is oriented in the transporting direction, the breastbone will not be pressed inward by the thrust of the water, so that flow through the poultry from abdominal cavity to neck cavity can take place.*

*(pagina 3)*

*[0016] The poultry can be oriented with the side of the body of (naar de rechtbank leest: or) the rear of the body in the transporting direction.*

*(...)*

*[0020]*

*(...)*

*Figure 1 is a schematic perspective view of the installation used for the method according to the invention;*

*Figure 2 shows on a larger scale a broken-away view of detail II of figure 1;*

*Figure 3 shows on a different scale the removal operation at the position of detail III in figure 1; and*

*Figures 4 and 5 each show another variant of the installation according to the invention, and not according to the invention, respectively.*

*[0021] Figure 1 shows an installation 1 for cooling slaughtered poultry 2, (...).*

*(...)*

*[0022] Cooling container 4 and further cooling container 6 are manufactured from stainless steel. Both containers lie at an inclination such that the transporting direction 8 in cooling container 4 and the transporting direction 9 in further cooling container 6 is opposed to the water flow direction 10 respectively 11 in cooling container 4 or further cooling container 6. (...)*

*[0024] Figure 2 shows the further cooling of chickens 2 in more detail.*

*(pagina 3 /4)*

*[0026] (...) The rear of the body 25 is oriented in the transporting direction 9 and counter to the water flow direction 11. The front of the body 26 with the breastbone is oriented in the other direction. Owing to the displacement of chicken 2 counter to the flow direction 11, water 27 flows round the chicken 2 at the sides and the chicken is cleaned and cooled on the outside with water 28. Owing to the thrust of water at the position of the abdominal cavity 23, which communicates with neck cavity 24 via the interior of chicken 2, an internal flow of water 29 is created whereby chicken 2 is also cooled internally.*

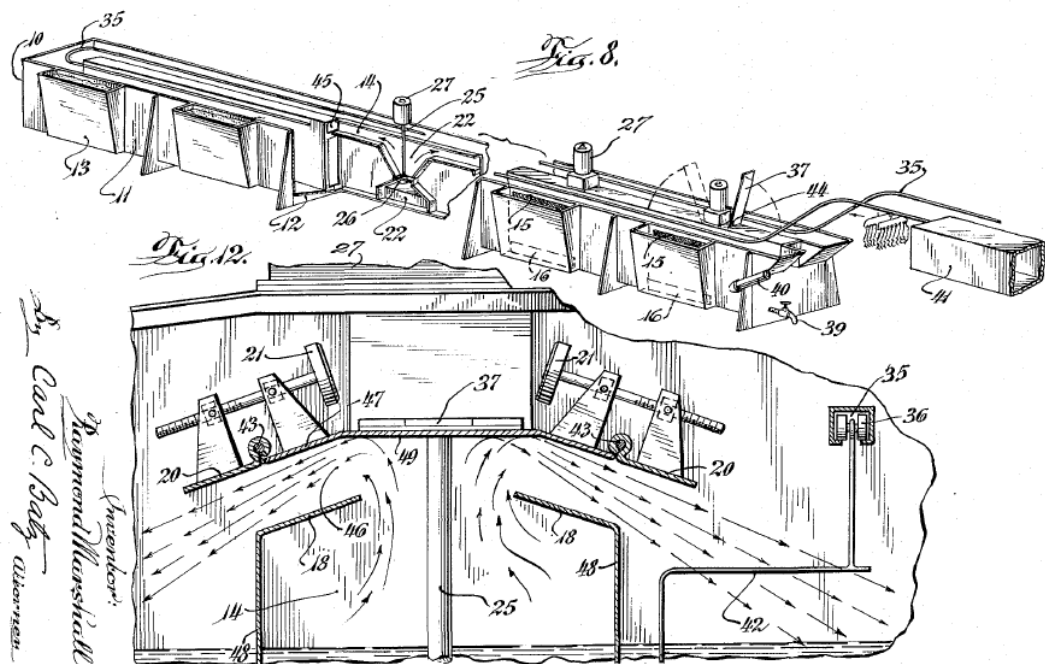
*(pagina 4)*

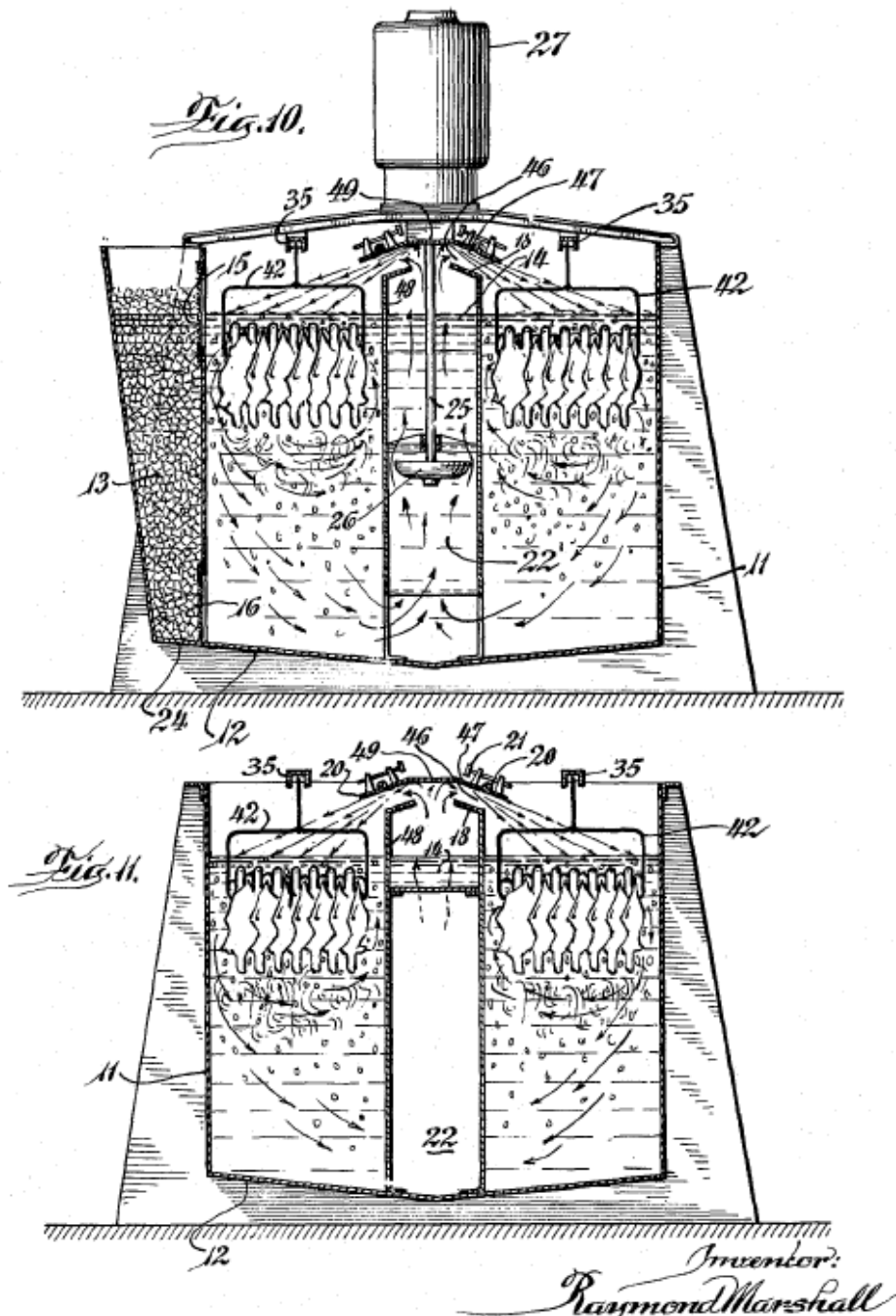
*[0033] Figure 5 shows a variant, not according to the invention of the transport system 3*

shown in figure 4. In this case the cradle 37 is rigidly connected to rod 39, whereby during transport through the cooling containers the abdominal cavity 23 is not oriented in the direction of the waterflow 29. An adequate internal cooling of chicken 2 is nevertheless ensured.

2.6. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld door de rechtsvoorganger van Marel Stork. Op 29 juli 2010 heeft de oppositie-afdeling van het Europees octrooibureau beslist dat het octrooi in gewijzigde vorm in stand wordt gelaten. De oppositie-afdeling heeft geoordeeld dat het octrooi nieuw en inventief is ten opzichte van onder meer D3, het hierna te bespreken octrooi van Marshall.

2.7. Amerikaans octrooi 3,164,967 (verder te noemen: Marshall) behoort voor EP 426 tot de stand van de techniek en heeft betrekking op een 'Poultry cooling method and apparatus' waarbij gevogelte aan haken wordt gehangen en dat vervolgens door een koelbad (10) wordt geslept. De haken worden hierbij gedragen door een carrier (35). In ducts (22) wordt water omhoog gepompt door impellers (26) en door water scoots (46) in de tank gespoten op het te koelen gevogelte. Het water wordt gekoeld door ijs in receptacles (13). Marshall bevat onder meer de navolgende figuren.





2.8. Deze figuren worden in Marshall toegelicht als volgt.

(kolom 3, regel 7 – 24)

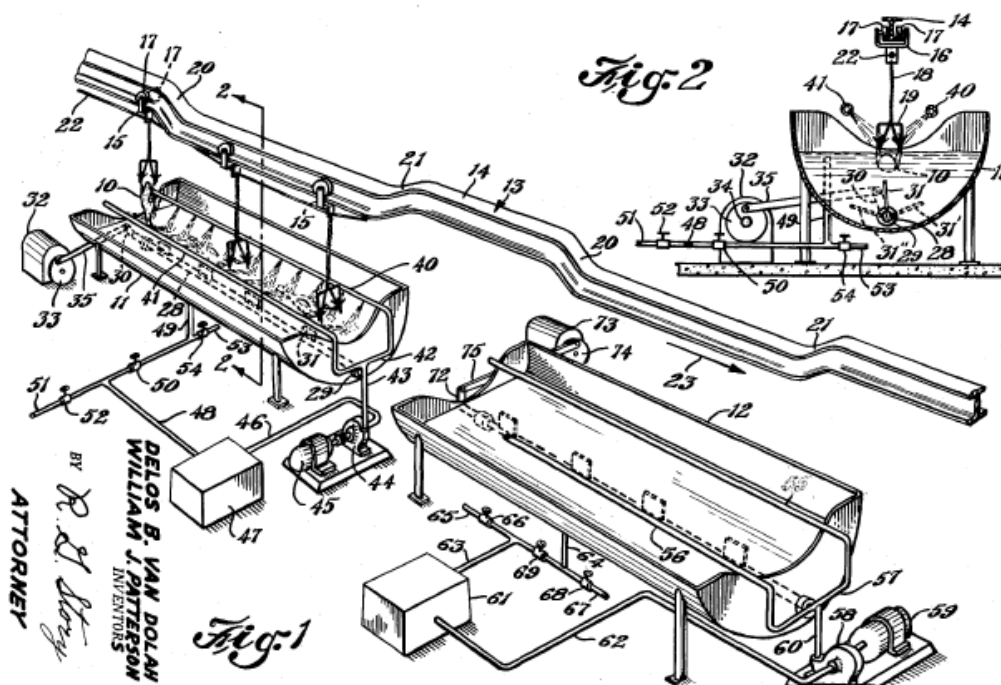
*In accordance with the invention, the birds are hung in clusters from substantially rigid shackles, movably suspended from an overhead conveyor and the birds submerged in an elongate channel of cool water as the shackles are moved, subsequently to rise out of the bath to be carried therebeyond; means are provided for cooling the water, drawing the cool water above the channel, and for downwardly deflecting the circulating water so the water creates a controlled churning turbulence which rapidly extracts heat from the*

passing birds. The birds positively positioned within the channel water by the rigid shackles are protectively cushioned by a water layer from the direct force of the downwardly jetting water. In the preferred form of the apparatus the water is cooled by chopped ice in a reservoir having communication with the inside of the tank, in one embodiment, water falling onto the chopped ice.

(kolom 4, regel 70 – kolom 5, regel 10)

Extending vertically cross sectionally in the center of the tank and affording communication between the tubular member 14 and the tank are ducts 22. Suitably journaled in the ducts and the tubular members are shafts 25 to the lower ends of which are secured impellers 26. The impellers are located at a point of restriction in the vertical ducts 22. The shafts are driven by electric motors 27. The impellers are such, and they are rotated at such speed, that they serve to draw or displace water upwardly in the ducts 22 in the tank, and the tubular member (de rechtbank leest: member) 14 so that water in the tubular member is jetted from the water scoops 46 into the tank. Thus agitation and circulation take place within the tank, generally top to bottom. The top to bottom water circulation causes water to enter the top screens 15 of the receptacles returning to the tank bottom through the lower screens 16.

2.9. Ook Amerikaans octrooi 2,942,429 (verder te noemen: Van Dolah) behoort voor EP 426 tot de stand van de techniek en heeft eveneens betrekking op een installatie en werkwijze voor het koelen van (onder meer) pluimvee. Van Dolah omvat onderstaande figuren 1 en 2.



2.10. De beschrijving houdt onder meer in:

(kolom 2 regels 15 – 26)

The process of the present invention comprises carrying out the chilling in at least two

---

*steps. In the first of these steps a cooling fluid is applied to the recently dressed and eviscerated carcasses of the birds, with the fluid having a temperature well below the body heat of 90°/95° F., and not below about 45° F. Moving contact is maintained between the carcasses and the fluid. This may be done by moving the carcasses through a bath of fluid, and by simultaneously agitating the fluid bath about the carcass. Fluid may also be run over the carcasses by the use of sprays or the like in order to supplement the action of the bath.*

*(...)*

*(kolom 3, 24 – 31)*

*Within the tank a series of paddles, or agitators, 31 are affixed to shaft 28. A slow speed motor 32 has a wheel 33 forming a crank affixed to its output shaft 34. Rotatably pinned to wheel 33 is a connecting rod 35 which is similarly attached to lever arm 30. It will be apparent that as wheel 33 rotates lever arm 30 and paddles 31 moved back and forth with the paddles moving between the side positions 31' and 31".*

*(...)*

*(kolom 3, regels 56 – 66)*

*In operation the conveyor 13 carries the carcasses 10 through tanks 11 and 12. The water in tanks 11 is maintained at a temperature of between about 45° and about 60° F. In many localities it will be found that the temperature of the water supply through pipe 50 will be within this range. In this instance valves 52 and 54 will be opened while valve 50 will be closed and refrigeration apparatus 47 will be shut down. This will feed pump 44 with water from pipe 51 of the desired temperature and standpipe 49 will act as an overflow to discharge the water from tank 11 through pipe 53 to a drain.*

2.11. Storteboom en 2 Sisters exploiteren pluimveeslachterijen, onder meer in Putten. In de slachterij in Putten wordt gebruik gemaakt van een medio 2012 door Marel Stork geleverde 'ImmersionChill' koelinrichting (verder te noemen: de ImmersionChill). Marel Stork biedt de ImmersionChill aan in alle landen waarvoor EP 426 is verleend.

2.12. De handleiding van de ImmersionChill vermeldt onder 4.3 onder meer het volgende.

*De machine wordt geleverd met twee watertoevoerafsluiters. Een wordt er gebruikt om de koeler te vullen voor de productie begint en de andere levert aanvullend water en wordt geregeld door de vlotterschakelaar.*

*De machine wordt geleverd met twee aftappers. Een is een handmatige aftap om de koeler na productie te legen. De andere aftap wordt tijdens productie als overloop gebruikt. Als het niveau te laag is, regelt de vlotterschakelaar de toevoer van vers aanvullend water.*

*Een naderingsschakelaar op de aftap detecteert als de aftap is gesloten. De watertoevoerafsluiters werken alleen als de aftap is gesloten.*

*Desgewenst kunnen twee of meer koelers met een koppelpijp aan elkaar worden gekoppeld. De koppelpijp wordt aangesloten op de overloop waardoor het water tijdens productie circuleert.*

*De machine is uitgerust met een vlotterschakelaar waarmee het waterniveau op peil wordt gehouden en met twee temperatuursensors die de temperatuur in de koeler regelen.*

2.13. Op verzoek van Topkip heeft een deurwaarder op 22 november 2012 een gedetailleerde beschrijving gemaakt van de in de slachterij van Storteboom Fresh en 2

Sisters in Putten toegepaste werkwijze voor het koelen van geslachte kippen. Van deze beschrijving is met toestemming van Storteboom c.s. aan Topkip een kopie verstrekt.

2.14. Storteboom c.s. heeft vervolgens op 5 juli 2013 ook zelf door een deurwaarder een proces-verbaal van constatering op laten maken van de ImmersionChill-installatie van Storteboom Fresh en 2 Sisters in Putten. Dit proces-verbaal houdt onder meer het volgende in.

*toevoer*

*Boven elk koelreservoir zijn twee grijze leidingen c.q. buizen aanwezig, één met een grotere omvang dan de andere. (...) De grotere leiding zou zijn bedoeld om het reservoir bij aanvang van de dag c.q. het productieproces met water te vullen. De kleinere leiding zou worden gebruikt voor de toevoer van water tijdens het productieproces, om verloren water aan te vullen. (...) Ik heb geconstateerd dat er uit geen van de leidingen c.q. buizen van koellijn 1 vloeistof kwam op het punt waar de leiding boven het koelreservoir eindigt, met uitzondering van de kleinere leiding c.q. buis bij het eerste reservoir van koellijn 1, waaruit enkele druppels uit de leiding, en wel aan het einde van deze leiding bij de opening die boven het koelreservoir eindigt, in het koelreservoir druppelden.*

*overloop*

*Ik heb waargenomen dat er aan een korte zijde van elk koelreservoir, aan de zijde waar de kippen in en uit het koelreservoir worden gelaten, een opening in het reservoir is met daaraan grenzend een vierkante metalen "bak", zoals te zien op onderstaande afbeelding.*



FOTO-25

*Zodra het vloeistofpeil in het reservoir boven de rand van deze opening komt vloeit de vloeistof uit het reservoir in deze bak.*

*Aan elk koelreservoir, aan de zijde waar de kippen in en uit het koelreservoir worden gelaten, bevindt zich dus een dergelijke bak. Aan de onderzijde van de bak bij het derde reservoir is een grote buis gemonteerd die is verbonden met (de onderzijde van) het tweede reservoir. Ook aan de onderzijde van de bak aan het tweede reservoir is een dergelijke buis te zien die op zijn beurt weer is aangesloten op het eerste koelreservoir. Onder in de bak van het eerste koelreservoir is een ronde opening aangebracht waar de overlopende vloeistof doorheen loopt en via een geul in de vloer van de koelcel wordt afgevoerd. Het overloopmechanisme is op onderstaande afbeeldingen weergegeven.*



FOTO-26



FOTO-27

*De vloeistof liep onregelmatig in de bak. Er was geen sprake van een voortdurende stroom van vloeistof ten tijde van mijn constatering.*



### 3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Topkip stelt zich op het standpunt dat door het gebruik van de ImmersionChill Storteboom c.s. inbreuk maakt op conclusies 1, 2, 4, 8 en 10 en dat Marel Stork daarnaast inbreuk maakt op conclusies 5 en 6. Het aanbieden en leveren van de ImmersionChill merkt zij aan als indirecte inbreuk op EP 426 omdat de ImmersionChill geschikt en bestemd zou zijn voor toepassing van de uitvinding volgens EP 426.

3.2. Volgens Topkip wordt bij gebruik van de ImmersionChill voldaan aan alle kenmerken (maatregelen) van conclusie 1 van EP 426, die zij als volgt heeft opgedeeld.

<i>Werkwijze voor het koelen van geslacht pluimvee,</i>	<i>A</i>
<i>omvattende het positioneren van het pluimvee</i>	<i>B</i>
<i>met gespreide poten</i>	<i>B-i</i>
<i>met de buikholte omhoog</i>	<i>B-ii</i>
<i>en welke buikholte is gericht in de transportrichting van het pluimvee</i>	<i>B-iii</i>
<i>en het transporteren van het gepositioneerde pluimvee door gekoeld, stromend water</i>	<i>C</i>
<i>waarbij de transportrichting van het pluimvee tegengesteld is aan de stromingsrichting van het water</i>	<i>D</i>
<i>zodanig, dat water stroomt rond en door het pluimvee vanaf de buikholte naar de nekholtte toe</i>	<i>E</i>

In het hierna volgende worden deze kenmerken aangehouden.

3.3. Topkip vordert op basis van deze stellingen, zakelijk weergegeven:

- 1) een verbod aan Storteboom Fresh en 2 Sisters op inbreuk op het Nederlandse deel van EP 426;
- 2) een verbod aan Marel Stork op (ook indirecte) inbreuk in alle landen waarvoor EP 426 van kracht is;
- 3) een verbod aan Marel Stork om reclame te maken voor de ImmersionChill;

een en ander met nevenvorderingen (recall, afgifte ter vernietiging en opgave van voor de inbreuk relevante informatie), op straffe van een dwangsom en veroordeling van Storteboom c.s. tot afdracht van de met de inbreuk behaalde winst dan wel vergoeding van de door Topkip door de inbreuk geleden schade, op te maken bij staat, en veroordeling in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

---

3.4. Storteboom c.s. heeft de vorderingen in conventie betwist. Voor zover thans van belang voert zij, zakelijk weergegeven, het navolgende aan.

3.4.1. Bij de werkwijze die Storteboom c.s. toepast wordt tijdens het koelproces slechts water aan de installatie bijgevuld wanneer door optredend waterverlies (bijvoorbeeld door water dat door de kippen wordt meegevoerd uit de installatie) het water onder een bepaald niveau is gedaald. Er is geen sprake van stromend water ten gevolge van het voortdurend toevoegen van water (kenmerk C). Omdat geen sprake is van stromend water is aan kenmerk D al om die reden evenmin voldaan. De inbreukvorderingen dienen reeds hierom te worden afgewezen.

3.4.2. Het octrooi is nietig zodat daarop geen inbreuk kan worden gemaakt.

3.4.3. In paragraaf [0033] wordt figuur 5 besproken, een uitvoeringsvoorbeeld dat niet volgens de uitvinding is maar niettemin leidt tot *adequate internal cooling* van de kip. Omdat in figuur 5 sprake is van een starre haak, is de buikholte niet gekanteld in de transportrichting. Het octrooi suggereert enerzijds dat kanteling nodig is en anderzijds dat dat niet nodig is om de gewenste oriëntatie van de buikholte en dus het beweerdelijk effect van de uitvinding te bereiken. De oriëntatie dient kennelijk zodanig te zijn dat het water *'flows round and through the poultry from the abdominal cavity toward the neck cavity'*. Het octrooi beschrijft echter geen methode om vast te stellen wanneer sprake is van een doorstroming van het pluimvee en wat de minimale doorstroming zou moeten zijn. Gegevens met betrekking tot de minimaal noodzakelijke kanteling, de transportsnelheid, de stroomsnelheid, de temperatuur van het water en de invloed van het gewicht van het pluimvee ontbreken. De vakman kan daarom niet vaststellen dat, hoe en wanneer het beweerdelijk effect van de uitvinding optreedt. De uitvinding is aldus niet nawerkbaar geopenbaard.

3.4.4. Voor zover Storteboom c.s. niet zou worden gevolgd in haar visie als hiervoor onder 3.4.1 weergegeven moet worden geconcludeerd dat conclusie 1 dan niet nieuw is ten opzichte van Marshall (vgl. 2.7.). In dat geval zijn conclusies 1, 8 en 10 bovendien niet nieuw ten opzichte van Amerikaans octrooi US 3,103,696 (De Long).

3.4.5. Conclusies 1 en 4 zijn bovendien niet nieuw ten opzichte van Van Dolah (vgl. 2.9.). In Van Dolah wordt het pluimvee voortbewogen in de richting van pijl 23. Het water in tanks 11 en 12 wordt enerzijds in beweging gehouden door *paddles* 31. Anderzijds gebeurt dit met behulp van een combinatie van spuitmondjes en tegenstroom. De spuitmondjes bevinden zich bij beide tanks langs de gehele lengte van de tank, terwijl de standpijpen 49 en 64 zich aan de kant van de tanks bevinden waar het pluimvee wordt aangevoerd. Uit de beschrijving blijkt dat – afhankelijk van de lokale omstandigheden – het water ofwel wordt gecirculeerd via koelinstallaties 47 en 61 ofwel (deels) afkomstig is van het waterleidingnet. In beide situaties wordt het water afgevoerd via standpijpen 49 en 64 en is er dus netto sprake van een transportrichting van het pluimvee die tegengesteld is aan de stromingsrichting van het water. Immers, er wordt door de spuitmondjes langs de gehele lengte van de bak continu water aangevoerd, terwijl dit wordt afgevoerd aan de zijde waar het pluimvee de tanks inkomt.

---

3.4.6. Het probleem dat het borstbeen van de kip zou worden ingedrukt (zie hiervoor in de beschrijving pagina 2, paragrafen 8 en 10) blijkt zich niet voor te doen. De uitvinding lost dus een niet bestaand probleem op en is derhalve niet inventief.

3.4.7. Het beweerdelijke probleem zou bovendien volgens het standpunt van Topkip in de verleningsprocedure worden opgelost door het pluimvee met de rug in de transportrichting te positioneren. Conclusie 1 omvat echter iedere positie van het pluimvee en is ook daarom niet inventief. Het effect van het niet indrukken van het borstbeen is inherent geopenbaard in Marshall omdat de door Marshall gebruikte haak geschikt is voor beide oriëntaties van het pluimvee.

3.4.8. De toevoeging aan de stand van de techniek van de daarin ontbrekende maatregel van het octrooi dat het pluimvee wordt gekoeld door toepassing van een tegenstroom (maatregelen C en D) is niet inventief. Een dergelijke tegenstroom werd destijds voorgeschreven door Richtlijn 92/116/EEG. De gemiddelde vakman zou deze maatregel op grond van de richtlijn of zijn algemene vakkennis toevoegen aan Marshall.

3.4.9. Conclusie 1 is derhalve nietig bij gebrek aan inventiviteit. Hetzelfde geldt voor volgconclusies 2, 4, 5, 6, 8 en 10.

3.5. Storteboom c.s. heeft bij akte van 20 november 2013 verklaringen in het geding gebracht ter zake van een beweerdelijk vóór de voorrangsdatum in Rusland en Hongarije bij het publiek bekende werkwijze waarbij het pluimvee zijdelings werd getransporteerd en die nieuwheidsschadelijk zou zijn voor (een deel van) het octrooi, althans ten opzichte waarvan het octrooi inventiviteit zou ontberen (verder te noemen: de Oost-Europese werkwijze). Aldus zou het octrooi nieuwheid dan wel inventiviteit ontberen.

3.6. Op grond van deze stellingen vordert Storteboom c.s. in reconventie, na vermindering van haar eis bij pleidooi, waarbij haar vorderingen 3 en 4 zijn ingetrokken, vernietiging van het Nederlandse deel van EP 426 met veroordeling van Topkip in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

#### **4. De beoordeling in conventie**

##### *bevoegdheid*

4.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de inbreukvorderingen berust op artikel 2 EEX-Vo<sup>2</sup>. De rechtbank is gezien artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet bevoegd om in dat verband de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 426 te beoordelen, maar daaraan wordt, zoals hierna zal blijken, niet toegekomen.

4.2. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995.

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

---

*inbreuk*

4.3. Topkip bepleit dat kenmerken C en D van conclusie 1 van EP 426 aldus moeten worden uitgelegd dat daaronder kan worden begrepen het transport van het pluimvee door water dat ten opzichte van de installatie niet stroomt. Doordat het pluimvee door de koelbak wordt getransporteerd, ontstaat volgens Topkip niettemin een tegenstroom langs het pluimvee. Tegenstroom is naar zij stelt namelijk aanwezig wanneer er een verschillingsnelheid is tussen het pluimvee en het water. Ter ondersteuning van dit standpunt heeft zij overgelegd een verklaring van dr. ir. G. Rexwinkel, die naar zij stelt jarenlange ervaring heeft in de advisering met betrekking tot fysische en chemische reactor engineering, en een verklaring van ir. C.H. Veerkamp, verbonden aan het Centrum voor Pluimvee Onderzoek en Informatie.

4.4. Dit standpunt wordt verworpen. Indachtig artikel 69 EOV<sup>3</sup> en het daarbij behorende protocol, gaat het er bij de uitleg van de conclusies om hoe deze door de gemiddelde vakman in het licht van de tekeningen en de beschrijving worden begrepen, waarbij hij probeert te komen tot een technisch zinvol begrip.

4.5. De omschrijving van het begrip tegenstroom die Topkip bepleit is natuurkundig wellicht juist, maar voor de interpretatie van conclusie 1 minder relevant. Conclusie 1 spreekt niet van tegenstroom, maar van stromend water in een stromingsrichting. De rechtbank ziet geen aanleiding te veronderstellen dat de hier in aanmerking te nemen gemiddelde vakman dit in de context van het octrooi anders zou begrijpen dan water dat ten opzichte van de installatie stroomt nu die uitleg in de context het meest voor de hand ligt en het octrooi geen aanwijzingen bevat die in een andere richting wijzen.

4.6. Topkip heeft ook niet weersproken dat zij, zoals Storteboom c.s. heeft aangevoerd<sup>4</sup>, in de verleningsprocedure uitdrukkelijk heeft bestreden dat de daar besproken stand van de techniek, waaronder Marshall en De Long, tegenstroomend water zou openbaren.<sup>5</sup> In deze beide octrooien uit de stand van de techniek wordt het pluimvee door het water gesleept, zodat dit standpunt niet te verenigen is met het standpunt van Topkip in deze procedure dat inhoudt dat reeds door dit transport sprake is van tegenstroomend water.

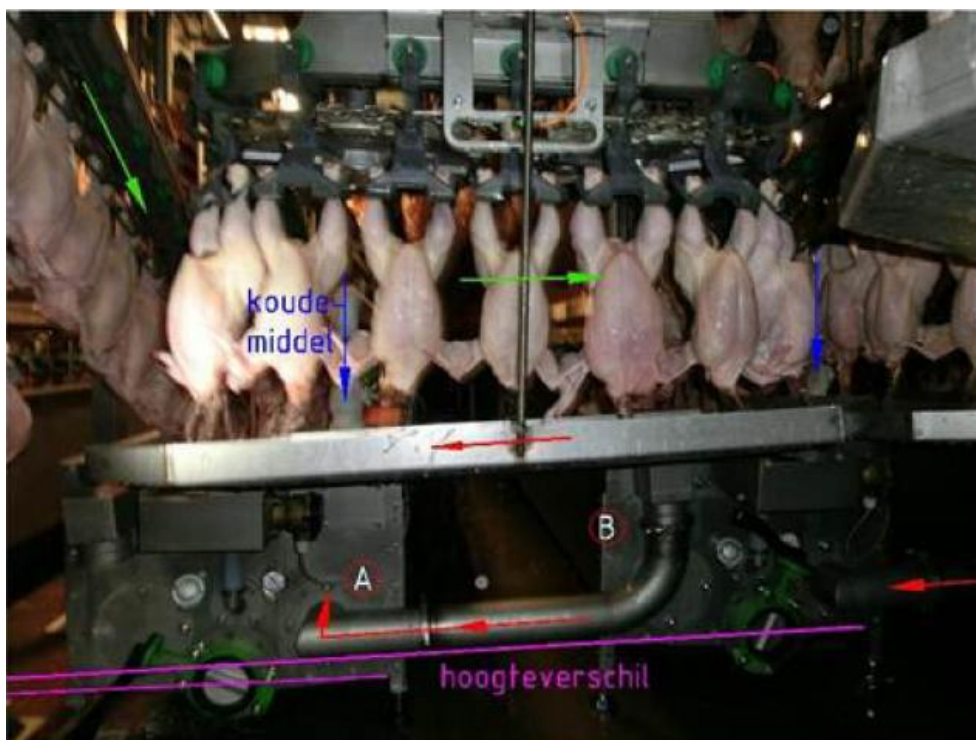
4.7. Topkip meent verder dat in de door Storteboom c.s. toegepaste werkwijze bovendien wel degelijk water in de installatie stroomt in een aan de transportrichting van het pluimvee tegengestelde richting. Zij licht dit toe aan de hand van de handleiding en de onderstaande foto van de ImmersionChill als volgt.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Europees Octrooiverdrag

<sup>4</sup> pleitnota onder 40.

<sup>5</sup> Vergelijk het verleningsdossier pagina 44 en de gronden voor de beslissing van de oppositie-afdeling onder 2.2.2 op pagina 144.

<sup>6</sup> pleitnota randnummer 100 e.v.



4.7.1. In de koelinrichting wordt gebruik gemaakt van drie koelbakken die op verschillende hoogtes zijn geplaatst. Het water stroomt via de overloop (B), de koppelpijp en de waterinlaat (A) van de koudste en schoonste koelbak 3 naar de lager gelegen iets warmere en vuilere bak 2 en van bak 2 naar de warmste en vuilste bak 1. Daarnaast wordt het water dat uit het pluimvee driipt via lekgoten teruggevoerd naar de lager gelegen bak. Indien er meer water uit een koelbak verdwijnt dan via de overloop en lekgoten wordt toegevoerd, wordt er via een elektronisch systeem automatisch water aangevuld zodra het waterpeil te laag wordt. De transportrichting van het pluimvee (groene pijl) is tegengesteld aan de stromingsrichting van het water (rode pijl), zodat tegenstroom wordt toegepast. Ook wordt water aangevuld via de watertoevoer aan het uiteinde van de bak. Het octrooi vereist niet dat het water stroomt door voortdurende toevoer en bovendien kan het gezien het optredende waterverlies niet anders dan dat voortdurend water wordt toegevoerd.

4.8. Dit betoog gaat niet op.

4.8.1. Allereerst wijst Storteboom c.s. er terecht op dat de koelbakken telkens aan dezelfde zijde aan elkaar zijn gekoppeld. Dit blijkt ook uit het hiervoor onder 2.14 weergegeven proces-verbaal van constatering. Aannemende nu dat voortdurend water van de hoogste koelbak naar de laagste koelbak stroomt, is niet in te zien waarom deze waterstroom langs de kopse kanten van de koelbakken in de bak een stroming van enige praktische betekenis in de lengterichting zou veroorzaken.

4.8.2. Dat de watertoevoer een rol van betekenis speelt kan niet worden aangenomen nu niet blijkt dat op de door Topkip beschreven wijze via de waterinlaat en de overloop gebruikt water in de bak wordt toegevoerd en afgevoerd en tegelijkertijd via de watertoevoer vers water in de bak wordt toegevoerd. Ook blijkt niet

---

dat dit zou resulteren in een stroming van enige praktische betekenis in de lengterichting van de koelbak. Van gekoeld, stromend water, zoals kenmerk C van conclusie 1 van EP 426 is dan ook geen sprake.

4.8.3. In de door Topkip beschreven omstandigheden is geen sprake van een transportrichting van het pluimvee tegengesteld aan de stromingsrichting van het water omdat het uiteraard gaat om de transportrichting van het pluimvee in het water, niet de richting waarin het pluimvee beweegt bij transport van de ene koelbak naar de andere. De transportrichting in het water is niet tegengesteld maar staat haaks op de door Topkip bedoelde stromingsrichting van het water.

4.8.4. Topkip meent tot slot kennelijk dat het octrooi niet een voortdurende tegengestelde waterstroom vereist. De rechtbank deelt die opvatting niet. Zodra deze waterstroom wegvalt, maakt de werkwijze op dat moment geen inbreuk op het octrooi. Daarentegen is nog niet zonder meer sprake van inbreuk wanneer kortstondig een tegenovergestelde waterstroom in stand wordt gehouden. In die situatie is pas sprake van inbreuk indien, zoals de gemiddelde vakman ook zal begrijpen en kenmerk E vereist, deze waterstroom van voldoende betekenis is om rond en door het pluimvee te stromen en aldus bij te dragen aan de koeling van het pluimvee. Dat zich deze laatste situatie bij toepassing van de ImmersionChill voordoet, blijkt al evenmin.

4.9. Al gezien het voorgaande en nu niet is aangevoerd dat de gestelde inbreuk op de buitenlandse delen van EP 426 volgens het relevante buitenlandse recht anders zou moeten worden beoordeeld (hetgeen gezien artikel 69 EOV en het daarbij behorende protocol inzake de uitleg ook weinig voor de hand ligt), dienen de inbreukvorderingen – en in het kielzog daarvan de nevenvorderingen, waaronder het verbod om reclame te maken voor de ‘ImmersionChill’ – in conventie te worden afgewezen.

## **5. De beoordeling in reconventie**

### *bevoegdheid*

5.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen in reconventie berust op artikel 22 lid 4 EEX-Vo.

5.2. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a Rijsoctrooiwet 1995.

### *nawerkbaarheid*

5.3. In het kader van de betwisting van de inbreuk heeft Storteboom c.s. een aantal tests uitgevoerd om de stroming van het water door een ‘koude’ kip vast te stellen (door haar aangeduid als ‘inkttests’). Storteboom c.s. heeft de doorstroming van de kip daarbij voor verschillende situaties vastgesteld. Zij heeft deze tests herhaald met een ‘warme’ kip, met dien verstande dat de buikholte van de kip daarbij niet is gekanteld in de transportrichting. Zoals Topkip terecht opmerkt, blijkt al hieruit dat Storteboom c.s. (ervan uitgaande dat zij representatief is voor de gemiddelde vakman, hetgeen zij niet betwist) heel goed in staat is de maatregelen van het octrooi na te werken.

5.4. Om te voldoen aan de eis van nawerkbaarheid is noodzakelijk dat de gemiddelde vakman de maatregelen van het octrooi zonder *undue burden* kan toepassen. Daartoe is

---

Storteboom c.s. gezien het voorgaande in staat. Indien geclaimde effecten van de maatregelen - hier onder meer de verbeterde koeling (zie hierna) en de gunstige gevolgen daarvan - niet zouden worden bereikt is er aanleiding nawerkbaarheid (en inventiviteit) van de maatregelen in twijfel te trekken. Dat in dit geval het pluimvee door toepassing van de maatregelen van het octrooi ten opzichte van de stand van de techniek (en ook ten opzichte van de *adequate internal cooling* van de op pagina 4, paragraaf [0033] en door figuur 5 van het octrooi toegelichte werkwijze) daadwerkelijk beter wordt gekoeld, bestrijdt Storteboom c.s. echter niet, althans is het tegendeel op geen enkele manier onderbouwd. Dit laatste ligt op de weg van Storteboom c.s. indien zij zich op gebrek aan nawerkbaarheid wil beroepen.

*nieuwheid*

5.5. De rechtbank deelt de visie van Storteboom c.s. zoals hiervoor uiteengezet onder 3.4.1. De voorwaardelijke stelling dat conclusies 1, 8 en 10 niet nieuw zouden zijn gezien Marshall en De Long (vgl. 3.4.4.) hoeft dus niet te worden onderzocht.

5.6. Van Dolah openbaart niet duidelijk en ondubbelzinnig een transportrichting van het pluimvee tegengesteld aan de stromingsrichting van het water. De hiervoor onder 3.4.5 weergegeven opvatting van Storteboom c.s. is erop gebaseerd dat water wordt afgevoerd via standpijpen 49 en 64 die zich zouden bevinden aan de kant van de tanks waar het pluimvee wordt aangevoerd. Uit figuur 1 van Van Dolah is dat echter niet op te maken. De standpijpen 49 en 64 lijken zich meer te bevinden in het midden van de tanks. De motivering van Storteboom c.s. loopt al daarop stuk. Bovendien maakt Van Dolah, zoals Storteboom c.s. zelf ook heeft aangevoerd, gebruik van *paddles* 31 die zijn bedoeld om het water in beroering te brengen terwijl het pluimvee door de spuitmonden worden besproeid. De resulterende stroming van het water is onduidelijk. Ook om deze reden kan uit Van Dolah niet duidelijk en dubbelzinnig een transportrichting van het pluimvee tegengesteld aan de stromingsrichting van het water worden opgemaakt en evenmin dat het water stroomt rond en door het pluimvee. Van Dolah is dus niet nieuwheidsschadelijk.

*inventiviteit*

5.7. De door Storteboom c.s. in de conclusie van antwoord in conventie / conclusie van eis in reconventie uiteengezette aanval op de inventiviteit van het octrooi is niet succesvol.

5.7.1. Het octrooi beoogt een ten opzichte van de stand van de techniek verbeterde koeling van geslacht pluimvee ter beschikking te stellen, wat onder meer zou leiden tot een betere kleur, behoud van gewicht en langere bewaartijd. De geoctrooieerde werkwijze zou bovendien moeten leiden tot vermindering van het aantal ziektekiemen (vergelijk pagina 2, paragrafen 7 en 8).

5.7.2. Voor zover Storteboom c.s. heeft willen betogen dat deze effecten niet zouden worden bereikt omdat in de praktijk het borstbeen van het pluimvee niet dichtgedrukt blijkt te worden wanneer het pluimvee met de borst in de transportrichting (dus met de borst naar voren) wordt opgehangen, wordt dat betoog verworpen. Storteboom c.s. heeft niet aannemelijk gemaakt dat de maatregelen van conclusie 1, waarvan de positionering van het pluimvee in de door Storteboom c.s. bedoelde zin (borst, rug of zij vooruit) inderdaad geen deel uitmaakt, niet zouden leiden tot verbeterde koeling. Dat zo zijnde kan het octrooi geen inventiviteit worden ontzegd omdat het probleem van het dichtdrukken van het borstbeen van het pluimvee zich niet

---

zou blijken voor te doen, omdat conclusie 1 ook zou omvatten werkwijzen waarbij het borstbeen wel wordt dichtgedrukt of omdat ook de door Marshall geopenbaarde werkwijze het dichtdrukken van het borstbeen zou openbaren.

5.8. Het gebrek aan inventiviteit van de materie van conclusie 1 op grond van een combinatie van Marshall en Richtlijn 92/116/EEG heeft Storteboom c.s., daarnaar ter zitting desgevraagd, voorts verduidelijkt aan de hand van de *problem-solution-approach*. Storteboom c.s. heeft hierover, zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd.

5.8.1. Als *closest prior art* is uit te gaan van Marshall. In conclusie 1 is in te lezen dat het pluimvee wordt gepositioneerd met de rug of met de zijkant in de transportrichting. Dit is een verschilmaatregel ten opzichte van Marshall. Daarnaast zijn verschilmaatregelen de maatregelen D en E. Als het door conclusie 1 opgeloste objectieve probleem is dan te beschouwen het vergroten van de hygiëne van het koelproces. De gemiddelde vakman die voor dit probleem staat zou dit oplossen door, zoals Richtlijn 92/116/EEG dicteert, de maatregel van tegenstromend water toe te voegen. De gemiddelde vakman zou er bovendien voor kiezen de kip met de rug of met de zijkant in de transportrichting te positioneren omdat daardoor de borstkas niet wordt dichtgedrukt, daargelaten dat de borstkas ook bij transport van het pluimvee met de borst vooruit niet wordt dichtgedrukt.

5.9. De rechtbank kan Storteboom c.s. ook in dit standpunt niet volgen. Uitgaande van Marshall als *closest prior art* (partijen zijn het daarover eens) moeten, zoals Topkip terecht heeft aangevoerd, als verschilmaatregelen worden aangemerkt de maatregelen B-iii, D, E. Deze maatregelen hebben naar moet worden aangenomen tot gevolg een verbetering (versnelling) van het koelproces en een verbetering van de hygiëne. De gemiddelde vakman die de hygiëne van het koelproces zou willen verbeteren, zou gezien de bedoelde richtlijn maatregel D toevoegen, maar daarmee niet uitkomen bij de materie van conclusie 1 die ook de maatregelen B-iii en E omvat.

5.10. Vooralnog is derhalve aan te nemen dat conclusie 1 inventief is. Dat geldt daarmee evenzeer voor de van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 tot en met 10.

*de Oost-Europese werkwijze*

5.11. Nu er gezien het voorgaande vooralnog geen reden is nietigheid van het octrooi aan te nemen, wordt relevant de stelling van Storteboom c.s. dat vóór de prioriteitsdatum van het octrooi de Oost-Europese werkwijze werd toegepast en bij het publiek bekend was. Ook daarom zou het octrooi nieuwheid en/of inventiviteit ontberen, aldus Storteboom c.s.

5.12. Topkip heeft bezwaar gemaakt tegen de door Storteboom c.s. in dit verband overgelegde producties 17 tot en met 20 omdat zij meent dat Storteboom c.s. deze producties eerder in het geding had kunnen brengen en het haar niet is toegestaan in de akte nieuwe nietigheidsbezwaren aan te voeren. Storteboom c.s. heeft hiertegen aangevoerd dat zij pas na de conclusie van antwoord in conventie / eis in reconventie op de hoogte is geraakt van het bestaan van de Oost-Europese werkwijze, die volgens Storteboom c.s. al jarenlang bij Topkip bekend is, althans had kunnen zijn.

5.13. Nu niet blijkt dat Storteboom c.s. op een eerder tijdstip op de hoogte is geweest van de Oost-Europese werkwijze en Topkip ook niet heeft aangevoerd dat zij zich niet naar behoren over deze producties en de daaraan ontleende stellingen ter zake van openbaar



---

voorgebruik heeft kunnen uitlaten, dient het bezwaar van Topkip in zoverre te worden verworpen.

5.14. Topkip bestrijdt dat de Oost-Europese werkwijze daadwerkelijk vóór de prioriteitsdatum werd toegepast en openbaar toegankelijk zou zijn geweest.

5.15. De Oost-Europese werkwijze leidt niet tot nietigheid van conclusie 1 wegens het ontbreken van nieuwheid omdat, zoals Storteboom c.s. zelf stelt, daarin geen sprake is van kenmerk D. Ervan uitgaande dat deze werkwijze wel voldeed aan de overige kenmerken van conclusie 1 en openbaar toegankelijk was, beroept Storteboom c.s. zich op het ontbreken van inventiviteit omdat de vakman het probleem van vergroting van de hygiëne zou oplossen door conform de door Storteboom c.s. bedoelde richtlijn de maatregel van tegenstromend water toe te voegen aan de bekende werkwijze.

5.16. Aan dat beroep wordt in deze instantie voorbijgegaan. In de akte waarbij de producties 17 tot en met 20 in het geding zijn gebracht, is alleen in algemene zin door Storteboom c.s. betoogd dat de in de producties getoonde koelinstallaties die de geclaimde werkwijze zouden anticiperen, hetgeen hiervoor is verworpen, ook een gebrek aan inventiviteit zouden opleveren. Eerst aan het einde van het pleidooi zijdens Storteboom c.s. in eerste termijn, en dan ook nog eens terloops ('nog twee opmerkingen' – vgl. paragraaf 105 onder b) heeft zij dit in de akte genoemde niet-inventiviteitsargument nader uitgewerkt. De rechtbank is van oordeel dat van Topkip, die het beroep blijkens haar brief van 10 januari 2014 als een openbaar voorgebruik-argument had aangemerkt, niet kan worden verwacht dat zij daarop in tweede termijn nog adequaat en zinvol kan reageren, zodat zij aldus in haar verdediging wordt geschaad. Geoordeeld moet derhalve worden dat het beroep van Storteboom c.s. als tardief en in strijd met de goede procesorde moet worden gepasseerd. Het hiervoor in 5.12. weergegeven bezwaar van Topkip, slaagt in zoverre.

5.17. Bij deze stand van zaken is het octrooi geldig te achten.

## **6. Proceskosten in conventie en in reconventie**

6.1. Topkip geldt als de in conventie in het ongelijk gestelde partij en zal mitsdien worden veroordeeld in de proceskosten. Bij e-mail van mr. Huisman van 16 januari 2014 heeft hij de rechtbank, mede namens Storteboom c.s., medegedeeld dat partijen de proceskosten op grond van een onderlinge afspraak hebben begroot op een bedrag van € 250.000,-- waarvan 50% kan worden toegerekend aan de conventie en de andere 50% aan de reconventie. De rechtbank zal deze verdeling volgen en aldus doende de kosten in conventie aan de zijde van Storteboom c.s. tot aan deze uitspraak begroten op € 125.000,--.

6.2. Storteboom c.s. geldt als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij en zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Langs de hiervoor in 6.1. genoemde lijn zullen de proceskosten van Topkip tot aan deze uitspraak worden begroot op € 125.000,--<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Topkip heeft niet gevorderd deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

---

**7. De beslissing**

De rechtbank:

*in conventie*

- 7.1. wijst de vorderingen af;
- 7.2. veroordeelt Topkip in de kosten van de procedure in conventie, tot zover aan de zijde van Storteboom c.s. begroot op € 125.000,--;
- 7.3. verklaart dit vonnis in conventie ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

*in reconventie*

- 7.4. wijst de vorderingen af;
- 7.5. veroordeelt Storteboom c.s. in de kosten van de procedure in reconventie, tot zover aan de zijde van Topkip begroot op € 125.000,--.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. J. Th. van Walderveen en mr. L.A.R. Siemerink en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2014.