



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 3 – juli 2011 – jaargang 79

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van NL Octrooiencentrum

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)
[Internationale Ontwikkelingen](#)
[Jurisprudentie](#)
[Boekaankondigingen](#)

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](#)]
- Examencommissie [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **WIPO**
Standing Committee on the Law of Patents [[lees meer](#)]
Patent Cooperation Treaty Working Group [[lees meer](#)]
- **EOB**
Actualiteiten [[lees meer](#)]
- **EU**
Eenheidsoctrooibescherming ('unitary patent protection') [[lees meer](#)]
Europese octrooirechtspraak [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die NL Octrooiencentrum 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 NL Octrooiencentrum bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van NL Octrooiencentrum.

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**

BIE 2011, nr. 7, Advies NL Octrooicentrum, 10 juni 2011, V.O.F. Roelama vs Gerrit Schouten [lees meer]

BIE 2011, nr. 8, vonnis Rb 's-Gravenhage, 22 juni 2011, Dronrijp/NLOC [lees meer]

- **Overige zaken**

BIE 2011, nr. 9, vonnis Rb 's-Gravenhage, 22 juni 2011, Danisco/Novozymes [lees meer]

BIE 2011, nr. 10, vonnis Rb 's-Gravenhage, 18 mei 2011, Rovi/Ziggo [lees meer]

[naar boven](#)

Boekaankondigingen

Het Bijblad geeft u een overzicht van de boeken over octrooirecht die NL Octrooicentrum heeft aangekocht. In dit geval gaat het om aankopen in de periode april 2011 – juni 2011. Deze boeken kunnen op afspraak worden ingezien. Daarvoor belt u met de infotheek: 088 6026385.

[lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:

mw. L. de Vlieger

bijblad@agentschapnl.nl

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

Sluitingsdata

maandag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 25 mei 2011 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. ir. J. Kromkamp;
- de heer ir. P.H.J. Broeken;
- de heer drs. M.D. Dokter; en
- de heer drsa. M.B.F. Wulferink.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[octrooigemachtigdenregister](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Om kandidaten aan het examen voor octrooigemachtigde beter te kunnen informeren over het examen heeft de Examencommissie Octrooigemachtigden de website www.examenoctrooigemachtigden.nl in het leven geroepen. Op deze website zijn alle zaken rondom het examen terug te vinden, zoals de toelatingseisen, het examenreglement, de tentameneisen en oude tentamens.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Patents and public health

Belangrijk issue in deze SCP was een voorstel van de African Group en de Development Agenda Group (DAG) voor een werkprogramma betreffende 'Patents and health' gericht op het beter benutten door lidstaten van de flexibiliteiten in de internationale regelgeving over intellectuele eigendom (IE).

De DAG bestaat uit circa 20 ontwikkelingslanden, aangevoerd vaak door Brazilië, Egypte, India en Indonesië. Hun opzet is dat "the patent system should be consistent with fundamental public policy priorities and in particular the promotion and protection of public health". Het DAG-voorstel bevat drie elementen:

- ³⁵₁₇ commissioning of studies by independent experts,
- ³⁵₁₇ increasing information exchange,
- ³⁵₁₇ enhancing technical assistance (especially to developing countries).

Achtergrond is dat veel ontwikkelingslanden amper gebruik (kunnen) maken van flexibiliteiten in IE-regelgeving, door het ontbreken van een nationale infrastructuur om dat te regelen. Waarbij bilaterale en regionale handelsakkoorden soms IE-clausules bevatten die restrictiever zijn dan de bepalingen van WTO's Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), ten koste van de volksgezondheid.

Hongarije, als EU-Raadsvoorzitter, bracht naar voren dat het niet de bedoeling kan zijn dat het werk dat wordt gedaan in andere VN-organisaties als de WHO en de WTO op volksgezondheidsterrein binnen WIPO nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Vertegenwoordigers van de WHO en de WTO presenteerden hun inspanningen op dit gebied. WIPO zelf presenteerde de eigen 'Patent-scoping study on patents in relation to pandemic influenza'.

Knowledge Economy International, een non-governmental organisation (NGO) steunde het African Group/DAG-voorstel en stelde dat "there can be no realistic expectation of universal access to life saving medicines and other medical technologies unless governments can issue or threaten to issue compulsory licenses to patents, and take other steps to enable competition for products."

Technology transfer (document SCP/16/4 Rev.)

Ten aanzien van een updated study over Technology transfer bracht India, namens de DAG, plotseling naar voren dat de studie 'biased' was omdat het niet ingaat op 'patents as barriers to technology transfer' waardoor alleen de positieve kanten van octrooien worden belicht. Voorstel was vervolgens om onafhankelijke experts ook 'patents as barriers to technology transfer' op te laten nemen in de studie. Dit voorstel leidde tot grote weerstand van de US en andere ontwikkelde landen omdat zo een voorschot zou worden genomen op de uitkomsten van de studie.

Uiteindelijk vonden alle landen elkaar in het compromis dat WIPO een seminar over de kwestie zal houden en marge van het volgende SCP.

Patent quality (documenten SCP/14/5 en SCP/16/5)

Canada en het United Kingdom kwamen op de proppen met een voorstel dat zich richt op de ontwikkeling van de technische infrastructuur, op uitwisseling van informatie en op verbetering van processen. Bedoeling is dat octrooibureaus alleen octrooien verlenen die "meet the standards that foster the policy objectives of the patent system." Bovendien zou het voorstel ook de Development Agenda dienen omdat Patent quality is "a key aspect of how the patent system functions in order to deliver economic and social policy objectives."

Ontwikkelingslanden spraken hun vrees uit dat voorstellen als deze zouden uitmonden in pogingen om te komen tot 'global patent system harmonisation', ten nadele van (ontwikkelings)landen zonder hetzelfde infrastructurele niveau van ontwikkelde landen.

Exceptions and limitations to patent rights (documenten SCP/14/7, SCP/16/INF/2 en SCP16/3)

De discussies gingen voornamelijk over een concept-questionnaire "to facilitate the exchange of information on exceptions and limitations provided in national and regional laws". De questionnaire omvat ook vragen over 'private and/or non-commercial use', 'preparation of medicines', 'use of articles on foreign vessels', en 'compulsory licensing'.

Ontwikkelingslanden zien de 'exceptions' en 'limitations' als een krachtig instrument voor de toegang tot kennis.

Client-attorney privilege (SCP/13/4, SCP/14/2)

Ontwikkelde landen zien het issue van de Client-attorney privilege als erg belangrijk. De DAG beschouwt dit issue niet als een patent issue maar als een onderwerp dat veeleer bespreking behoeft in WTO-kader, als onderdeel van besprekingen over het vrije verkeer van diensten. In de discussie blijkt tegelijkertijd dat de verschillende landen in de wereld een juridisch heel verschillende context kennen voor een privilege: al dan niet een onderdeel van patent law, al dan niet van toepassing op octrooigemachtigden, al dan niet bestaande beperkingen voor uitbreiding tot gemachtigden, jurisprudentie ter zake, etc. Het brengt voorzitter Trampusch tot de conclusie dat norm-setting op WIPO-niveau er niet in zit. Wel wordt het positief gevonden dat informatie en meningen worden uitgewisseld. Het zal vervolgens echter aan de landen zelf zijn om er nationaal of regionaal follow-up aan te geven. Wel is er nog een opening om cross-border confidentiality verder te onderzoeken. Sommige landen zeggen overigens daar geen heil (meer) in te zien.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Future development of the PCT System (document PCT/WG/4/3)

Gesproken is over de implementatie van de aanbevelingen die zich baseren op een WIPO-studie met de titel "The Need for Improving the Functioning of the PCT System" (document PCT/WG/3/2). Deze aanbevelingen, aangenomen in de PCT-WG in juni 2010, betreffen:

- ³⁵₁₇ '3rd parties observations' (document PCT/WG/3/6 en document PCT/WG/3/11).
- ³⁵₁₇ 'Quality feed-back mechanism' (document PCT/WG/3/7).
- ³⁵₁₇ 'Rectification of obvious errors' (document PCT/WG/3/8).
- ³⁵₁₇ 'Photographs en drawings in colour' (document PCT/WG/3/8).

Verscheidende landen beklemtonen dat het PCT-systeem effectiever kan en moet functioneren, ook binnen het bestaande wettelijke verdragskader, zonder dat sprake is van 'substantive patent law harmonization or harmonization of national search and examination procedures'.

Verder heeft WIPO een studie uitgevoerd naar 'The Surge in Worldwide Patent Applications'(document PCT/WG/4/4). Een aantal landen is niet helemaal tevreden over de studie; met name missen zij de oorzaken van de wassende stroom aanvragen, daaronder de mogelijke oorzaak die bestaat uit de zogenaamde 'strategic patenting behaviour'. Conclusie was dat de Chief Economist van WIPO wordt gevraagd de studie ten aanzien van de bedoelde oorzaken aan te vullen of te herzien.

Ten aanzien van de 'Coordination of Technical Assistance and Financing of Technical Assistance Projects for Developing Countries under Article 51 of the PCT' baseerden de discussies zich op document PCT/WG/4/5. De PCT-WG concludeerde dat WIPO meer gedetailleerde informatie moet verstrekken over de bestaande technical assistance projecten die zijn gerelateerd aan de PCT en over de financieringsbronnen ervan. Bedoeling is dat de volgende PCT-WG daardoor een betere discussie kan voeren over de vraag naar de rol van het 'Committee for Technical Assistance' onder art. 51.

Betreffende 'PCT's Aims of Disseminating Technical Information, Facilitating Access to Technology and Organizing Technical Assistance for Developing Countries' nam de PCT-WG kennis van document PCT/WG/4/6; ook werd WIPO gevraagd de studie op te leveren waar in juni 2010 om is verzocht.

De discussie over 'Third Party Observation System; Quality Feedback System' baseerde zich op document PCT/WG/4/7. De PCT-WG leverde een aantal aandachtspunten op die door WIPO zullen worden meegenomen.

De PCT-WG nam kennis van de 'UK Experiences of Encouraging More Effective Use of the International Phase: PCT (UK) Fast Track' (document PCT/WG/4/14) waarin ervaringen zijn weergegeven van UKIPO met de eigen PCT (UK) fast track service als geïntroduceerd in 2010, gericht op een effectiever gebruik van de internationale fase.

Ook nam de PCT-WG kennis van het Status rapport over de 'Collaborative Search and Examination Pilot' (document PCT/WG/4/15) waarin door het Europees Octrooibureau verslag wordt gedaan van een pilot project samen met het United States Patent and Trademark Office en het Korean Intellectual Property Office om het concept van 'collaborative search and examination' te testen. Een aantal landen verwelkomde de informatie over de mogelijke weg waarlangs de kwaliteit van international reports kan worden verbeterd. Andere landen vinden dat dergelijke reports 'non-binding on national Offices' moeten blijven.

Proposed changes to the PCT procedural and legal framework (document PCT/WG/4/8)

Op basis van document PCT/WG/4/8 werd gekeken naar de 'PCT Minimum Documentation: Addition of Patent Documents of the People's Republic of China'. De PCT-WG stemde in met de voorgestelde amendering van de Regulations. De wijzigingen zullen worden voorgelegd aan de Assembly van eind september 2011.

Ten aanzien van 'Sequence Listings under the PCT' (document PCT/WG/4/9) steunde de PCT-WG het voorstel om de relatie tussen Annex C van de 'PCT Administrative Instructions' en de relevante WIPO Standard(s) te herzien. Verschillende delegaties benadrukten het belang van 'transitional arrangements covering the co-existence of WIPO Standard ST.25 and the future XML-based standard'.

De PCT-WG keurde de in document PCT/WG/4/10 Rev. voorgestelde wijzigingen van 'Rules 17.1(b-bis) and 20.7(b)' goed. Deze worden voorgelegd aan de komende Assembly van eind september 2011.

Ook de voorgestelde amendering van de Regulations ten aanzien van het onderwerp 'Excuse of Delay in Meeting Certain Time Limits due to Force Majeure' (document PCT/WG/4/12) is goedgekeurd door de PCT-WG en zal vervolgens worden voorgelegd aan de komende Assembly.

Supplementary International Searches (document PCT/WG/4/11)

Ten aanzien van de Supplementary International Searches zijn de International Authorities erbij gebaat dat gebruikers voor feedback zorgen om het systeem zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De PCT-WG nam hier kennis van.

PCT Online Services (document PCT/WG/4/13)

WIPO verzekerde de PCT-WG dat er een intensieve consultatie volgt over 'usability, costs, approach and architecture' om het systeem zo optimaal mogelijk te maken.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Europees Octrooibureau (EOB) / actualiteiten

Recente bijeenkomsten in EOB-verband waren een informeel overleg over Substantive patent law harmonisation (onder leiding van Council Chair Kongstadt en EOB-President Battistelli) op 28 juni 2011 (gevolgd door een bijeenkomst op 6 juli 2011 waar vertegenwoordigers van Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Japan, UK en de USA elkaar troffen) en de Administrative Council op 29-30 juni 2011. Verder waren er informele bijeenkomsten over de samenwerking tussen het EOB en de nationale octrooibureaus' binnen het European Patent Network, op de terreinen training en kennisdeling, IT systemen en kennisverspreiding. Berichtgeving over een en ander is ook te vinden op de website www.epo.org

Informeel EOB-overleg Substantive patent law harmonisation (28 juni 2011)

Deze bijeenkomst was ingegeven door de nieuwste ontwikkelingen in de USA. Het EOB stelt dat het de afgelopen tijd aan de Amerikanen was om in beweging komen; nu dat het geval is (zie de ontwikkelingen in het House of Representatives in de derde week van juni) gaat Europa aan zet komen. Gebleken is nu dat de Amerikanen hun systeem van first-to-invent willen inwisselen voor een zogeheten First-inventor-to-file systeem. Dat systeem staat in nauwe verbinding met de Amerikaanse opvattingen over een grace period (zie hierna). Op zich is dat een stap in de richting van het (elders in de wereld, incl. Europa) toegepaste first-to-file systeem. De grace period op zich is een stevig discussiepunt; daar verwachten de Amerikanen een stap in hun richting van Europa. Dat wordt moeilijk omdat de Europeanen daarbij uitgaan van een restrictievere 'safety net' gedachte waarbij alleen de aanvrager zelf via een schriftelijke verklaring kan aangeven dat hij eerder al publiceerde; de Amerikanen hebben een veel ruimere "US-Style grace period" voor ogen. Het '18 months publication requirement' ligt minder moeilijk; nu al wordt in de USA in 90 % van de gevallen aan dat vereiste voldaan. Andere onderhandelingspunten betreffen onder andere het 'prior art / novelty requirement' ("absolute novelty" vs "relative novelty" in de USA, zie ook de 'Hilmer doctrine' aldaar), secret prior art ("prior art for test of novelty only" volgens Europa vs "both novelty and inventive step" in de USA), prior user rights, de "anti-self-collision". In de EOB-context zijn er landen die vinden dat Europa op diplomatieke gronden nu inderdaad in beweging moet komen, andere (daaronder de meer klassieke octrooilanden) vragen zich af, gezien de grote inhoudelijke verschillen van opvatting die blijven bestaan, of er eigenlijk wel enige beweging van Europese zijde nodig is. Waarbij ook Europese opvattingen over de kwaliteit van de Europese en nationale systemen en van Europese en nationale octrooien zwaar moeten wegen. De rolverdeling in Europa is overigens helder: de landen zelf zijn elk volledig bevoegd internationaal een eigen opvatting te debiteren; het EOB heeft alleen een rol als coördinator en facilitator.

Overleg Europa-Japan-USA over Substantive patent law harmonisation (6 juli 2011)

Uit de het "Meeting statement" valt op te maken dat de aanwezige landen als 'key issues' hebben benoemd: "first-inventor-to-file, grace period, prior user rights, scope of prior art, definition of novelty and non-obviousness/inventive step and the 18 months publication. In de laatste alinea van het Meeting statement staat: "All participants recognised the importance of making progress and agreed to take the process forward by means of fact finding and information gathering through a group of technical and legal experts to provide a contribution to a wider discussion involving all relevant parties and consulting stakeholders as appropriate". Hetgeen betekent dat de informele gesprekken, die een aantal jaren op een uiterst laag pitje stonden, een serieus vervolg krijgen. Op 25 september 2011, aan de vooravond van de jaarlijkse WIPO Assemblies, zal er om die reden een plenaire bijeenkomst zijn van de zogeheten B+ landen (USA, Japan, alle Europese landen, Canada, Australië en andere like-minded landen).

Administrative Council (AC) op 29-30 juni 2011

In zijn 'Activities report' is EOB-president Battistelli ingegaan op zijn eerste jaar bij het EOB. Battistelli is er verheugd over dat het werkklimaat tussen het EOB en de AC constructief is en dat er belangrijke beslissingen konden worden genomen. Strategische oriëntaties op het gebied van financiën en IT hebben de koers uitgezet voor de middellange termijn. Het aantal Europese octrooiaanvragen zit na de 'dip' in 2008 en 2009 weer in de lift. Het EOB is daarbij minder afhankelijk geworden van Europa zelf door de stijging van het aantal aanvragen uit China. De IP5 projecten (USA, Japan, Europa, China, Korea) hebben de speciale aandacht van het EOB; met name de 'work sharing' projecten zijn van belang waarbij opvalt dat het EOB regelmatig de behandeling van second filings al afrondt voordat andere grote bureau's gereed zijn met hun first

filings. Verder wordt melding gemaakt van het Memorandum of Understanding (MoU) tussen het EOB en het EU-Merkenbureau (OHIM) in Alicante; dat MoU gaat over 1. training en uitwisseling van human resources, 2. bewustwording en voorlichting ten aanzien van intellectuele eigendom, 3. het beheer en de ontwikkeling van IT-systemen.

De AC ging over tot goedkeuring van het door het EOB voorgestelde scenario om te investeren in een nieuw gebouw in Rijswijk dat in de plaats moet komen van de huidige verouderde 'Main Building'. Dit nieuwe gebouw zal in dit scenario worden opgetrokken naast de Main Building.

Verder stemde de AC in met de benoeming van Bucara Ionescu (Roemenië) tot deputy chairwoman van het Technical and Operational Support Committee (TOSC) voor de periode 1 juli 2011 tot 1 juli 2014. Eerder dit jaar stemde de AC al in met de benoeming van Sean Dennehey (UK) tot chairman van het Committee on Patent Law, voor de periode 1 april 2011 tot 1 april 2014.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Eenheidsoctrooibeschermin (‘unitary patent protection’)

De maanden april–juni 2011 hebben in het teken gestaan van de twee octrooi-verordeningen: (i) eenheidsoctrooibeschermin en (ii) de bijbehorende talenverordening.

Van voorstellen tot concepten

Op 13 april jl. heeft de Commissie [voorstellen](#) voor de verordeningen gedaan (zie ook Bijblad 2011, nr. 2). De verordeningen zullen alleen gelden voor de landen die meedoen aan de versterkte samenwerking: alle EU lidstaten minus Spanje en Italië. Door de 25 lidstaten is op 27 juni jl. in Brussel in de Raad van Ministers een politiek akkoord bereikt over de concept verordeningen.

Belangrijke elementen

Enkele belangrijke elementen uit de nieuwe octrooi-verordening:

- het wordt geen EU octrooi (zoals het gemeenschapsmerk), maar ‘eenheidsoctrooi’ (‘unitary patent’): een Europees octrooi verleend onder art. 142 EOV (officieel: ‘Europees octrooi met eenheidswerking’). De belangrijkste consequentie van deze wijziging is dat de EU niet zal toetreden als verdragspartij tot het EOV;
- de nietigheidsgronden uit art. 138(1) EOV zijn niet overgenomen in de verordening, waardoor het toekomstige Europees Octrooigerecht hierover geen prejudiciële vragen kan stellen aan het Hof van Justitie van de EU;
- de inbreukcriteria staan wel in de verordening (zie art. 6 t/m 9) waardoor hierover wel prejudiciële vragen kunnen worden gesteld;
- het EOB (waarschijnlijk een ‘special department’ van het EOB) zal de unitaire octrooien administreren (innemen van vertalingen; ontvangen van instandhoudingstaksen; het aantekenen van overdrachten; etc.);
- beroepen tegen deze beslissingen zullen (volgens de huidige bestaande ideeën) kunnen worden ingesteld bij een bestuursrechtelijke kamer van het toekomstige Europees Octrooigerecht; en
- een ‘Select Committee’ van de Raad van Bestuur zal overeenkomstig art. 145 EOV toezicht gaan houden op (het ‘special department’ van) het EOB.

Talenverordening

De regeling van de talenverordening is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het compromis uit eind 2010 (waar alleen Spanje en Italië zich niet in konden vinden). Voor een overgangsperiode van maximaal 12 jaar moet van het gehele octrooi één vertaling worden gemaakt (als Engels de proceduretaal is, naar een EU taal naar keuze, bijv. het Nederlands; zie artikel 6(1) sub b). Na de overgangsperiode is geen vertaling meer nodig omdat dan de machinevertaling voldoende zal zijn.

Inwerkingtreding

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer de verordeningen in werking zullen treden. Onomstreden is echter dat de beide verordening pas in werking zullen treden als het Europees Octrooigerecht gereed is.

Italië en Spanje

Tot slot lijken Italië en Spanje niet van plan om de overige lidstaten zonder hun voort te laten gaan. Italië heeft dan ook inmiddels een bezwaarprocedure gestart bij het Hof van Justitie tegen het besluit van versterkte samenwerking. Met enig gevoel voor humor hebben de Italianen de andere lidstaten Google-vertalingen van hun bezwaar toegestuurd.

[terug naar nieuwsbrief](#)



**RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE**

**Brussel, 23 juni 2011 (24.06)
(OR. en)**

**Interinstitutioneel dossier:
2011/0093 (COD)
2011/0094 (CNS)**

11328/11

**PI 67
CODEC 995**

NOTA

van:	het voorzitterschap
aan:	de Raad
nr. vorig doc.:	10573/11 PI 52 CODEC 992
nr. Comv.:	9224/11 PI 31 CODEC 671 9226/11 PI 32
Betreft:	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming Voorstel voor een verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen - Algemene oriëntatie

I. INLEIDING

1. De Raad Concurrentievermogen heeft op 10 maart 2011 een besluit aangenomen houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming¹. Door het besluit worden België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Frankrijk, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,

¹ Besluit van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (2011/167/EU).

Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk gemachtigd om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, door toepassing van de betrokken bepalingen van de Verdragen. In het besluit wordt tevens bevestigd dat is voldaan aan de voorwaarden om nauwere samenwerking aan te gaan, als vastgesteld in artikel 20 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en in de artikelen 326 en 329 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

2. De Commissie heeft op 13 april 2011, op basis van het machtigingsbesluit van de Raad, twee voorstellen aangenomen tot het aangaan van de nauwere samenwerking op het gebied van eenheidsoctrooibescherming.

Het voorstel voor een **verordening van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming**² is gebaseerd op artikel 118, eerste alinea, VWEU en heeft ten doel die bescherming te verwezenlijken door eenheidswerking toe te kennen aan door het EOB verleende Europese octrooien in de fase na de verlening ervan. Het belangrijkste kenmerk van Europese octrooien met eenheidswerking is het eenheidskarakter ervan, hetgeen betekent dat wordt voorzien in een eenvormige bescherming. Een Europees octrooi met eenheidsbescherming heeft dus dezelfde rechtsgevolgen in alle deelnemende lidstaten en bijgevolg kan het alleen met betrekking tot al deze staten worden beperkt, overgedragen, herroepen of vervallen. In het voorstel van de Commissie wordt voorgesteld dat de deelnemende lidstaten ervoor moeten zorgen dat de nadere bepalingen van eenheidsoctrooibescherming worden vastgesteld door een Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie, met uitzondering van de hoogte van de vernieuwingstaksen en de verdeling ervan tussen de deelnemende lidstaten, die door de Commissie in een gedelegeerde handeling worden vastgesteld.

² 9224/11

Het voorstel voor een **verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermin****g met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen**³ is gebaseerd op artikel 118, tweede alinea, VWEU en stelt de vertaalregelingen vast overeenkomstig de vereisten in het machtigingsbesluit van de Raad. Dit betekent dat op grond van de vertaalregelingen de mogelijkheid behouden wordt om octrooiaanvragen in elke taal van de Unie bij het EOB in te dienen en dat de kosten in verband met de vertaling van aanvragen in andere talen dan een officiële taal van het EOB volledig worden vergoed. Europese octrooien zullen zoals voorheen enkel verleend worden in een van de officiële talen van het EOB. Er zijn geen bijkomende vertalingen vereist, onverminderd de overgangsregelingen die evenredig zijn en bijkomende vertalingen op tijdelijke basis, zonder rechtskracht en louter voor informatieve doeleinden vereisen. Deze overgangsregelingen houden op te bestaan zodra hoogwaardige machinevertalingen beschikbaar worden, waarvan de kwaliteit om de twee jaar (vanaf het zesde jaar van toepassing) objectief zal worden geëvalueerd door een onafhankelijk comité van deskundigen. Op basis van deze evaluatie zal de Commissie een verslag bij de Raad indienen en, in voorkomend geval, voorstellen voor het beëindigen van de overgangsperiode indienen. De overgangsperiode loopt in elk geval gedurende 12 jaar vanaf de datum van toepassing van de verordening. In geval van een geschil geldt een bindende vertaalverplichting voor de octrooihouder.

3. Na uitvoerige voorbereidende besprekingen in de Groep Mertens en in het Comité van permanente vertegenwoordigers heeft de Raad Concurrentievermogen op 30 mei 2011 een oriënterend debat gehouden over de beide ontwerp-verordeningen tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de eenheidsoctrooibeschermin

³ 9226/11

4. De delegaties van de beide niet-deelnemende lidstaten hebben op 30 mei 2011 meegedeeld een procedure bij het Hof van Justitie te zullen inleiden tegen het Besluit van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming.
5. Op basis van de steun van de delegaties van alle deelnemende lidstaten heeft de Groep Mertens de besprekingen over de teksten van de ontwerp-verordeningen voortgezet tijdens vergaderingen op 9, 14 en 20 juni 2011.
6. Wat betreft de ontwerp-verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen hebben de delegaties van alle deelnemende lidstaten overeenstemming bereikt over de compromistekst van het voorzitterschap. De delegaties zijn het er over eens dat de Commissie daarnaast een voorafgaande beoordeling van de stand van de ontwikkeling van automatische vertaling in het Europees Octrooibureau moet voorleggen op het ogenblik dat de ontwerp-verordeningen in de Raad worden aangenomen.
7. Van de ontwerp-verordening tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming zijn de resterende knelpunten op 22 juni 2011 besproken door het Comité van permanente vertegenwoordigers. In het licht van die besprekingen heeft het voorzitterschap zijn finale compromisvoorstel opgesteld (zie bijlage I).

II. RESTERENDE KNELPUNTEN

- A) Ten aanzien van de **criteria voor de verdeling van de vernieuwingstaksen** onder de deelnemende lidstaten werden in de vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers van 22 juni 2011 door verscheidene delegaties ernstige bezwaren aangetekend.

Wat betreft het criterium van artikel 16, lid 2, onder b), verzetten enkele delegaties zich tegen een beoordeling van de omvang van de markt op grond van het bevolkingsaantal van een lidstaat en vroegen zij erom die verwijzing naar het bevolkingsaantal te schrappen of ook andere economische indicatoren, zoals het bruto binnenlands product, op te nemen.

Daarnaast wensten enkele delegaties de verdeling van de vernieuwingstaksen nog beter in evenwicht te brengen door een criterium toe te voegen op grond waarvan een even hoog bedrag van de onder alle deelnemende lidstaten te verdelen vernieuwingstaksen wordt gegarandeerd.

In de compromistekst van het voorzitterschap wordt aan die wensen tegemoetgekomen door wijzigingen in overweging 18 en in artikel 16, lid 2, onder b), meer bepaald door schrapping van de verwijzing naar het bevolkingsaantal en door waarborging van een minimumbedrag van de aan elke deelnemende lidstaat toe te kennen vernieuwings-taksen.

- B) Het voorzitterschap heeft daarnaast gepoogd klaarheid te scheppen omtrent **de voorgestelde wettelijke benadering in de artikelen 12 en 12 bis van de verordening**, d.w.z. de procedure van het toewijzen van de taken aan het Europees Octrooibureau en met name de procedure van vaststelling van de hoogte van de vernieuwingstaksen voor Europese octrooien met eenheidswerking, alsmede de verdeling van de vernieuwingstaksen onder de deelnemende lidstaten.

Het voorzitterschap is van mening dat de beide ontwerp-verordeningen als weergegeven in de bijlagen I en II een evenwichtig compromis vormen waarin de uiteenlopende standpunten van alle deelnemende lidstaten op de best mogelijke wijze met elkaar verzoend, en verzoekt hen alle dit compromis te steunen.

III. CONCLUSIE

De Raad wordt verzocht een algemene oriëntatie vast te stellen over de ontwerp-verordening tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming en over de ontwerp-verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen.

Compromistekst van het voorzitterschap

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD**tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng**

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 118, eerste alinea,

Gezien Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng⁴,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) In overeenstemming met artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie brengt de Unie een interne markt tot stand, zet zij zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van een evenwichtige economische groei en bevordert zij de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het creëren van de juridische voorwaarden die ondernemingen in staat stellen hun activiteiten op het gebied van productie en distributie van producten over de nationale grenzen heen aan te passen en ervoor zorgen dat zij meer keuzemogelijkheden en kansen hebben, draagt tot het verwezenlijken van deze doelstellingen bij. Eenvormige octrooibeschermtng binnen de interne markt of ten minste binnen een significant deel ervan, zou deel moeten uitmaken van de rechtsinstrumenten waarover ondernemingen beschikken.

⁴ PB L 76 van 22.3.2011, blz. 53.

- (2) Eenheidsoctrooibeschermering dient erop gericht te zijn wetenschappelijke en technologische vooruitgang en de werking van de interne markt te bevorderen door de toegang tot het octrooistelsel gemakkelijker, minder duur en rechtszeker te maken. Dankzij eenheidsoctrooibeschermering bestaat de mogelijkheid om een eenvormige octrooibeschermering op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten te bereiken en om de kosten en complexiteit waarmee ondernemingen in de hele Unie worden geconfronteerd, uit de weg te ruimen. Hierdoor moet het niveau van octrooibeschermering stijgen. Eenheidsoctrooibeschermering dient beschikbaar te zijn voor octrooiaanvragers van zowel deelnemende lidstaten als andere lidstaten, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging.
- (3) Ingevolge artikel 118, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd), omvatten de in de context van de totstandbrenging en werking van de interne markt geplande maatregelen de invoering van een eenvormige octrooibeschermering in de hele Unie en de instelling van op het niveau van de Unie gecentraliseerde machtigings-, coördinatie- en controleregelingen.
- (4) Op 10 maart 2011 heeft de Raad Besluit 2011/167/EU goedgekeurd, waarbij België, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Frankrijk, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (hierna "deelnemende lidstaten" genoemd) worden gemachtigd om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermering.
- (5) Bij het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), zoals gewijzigd (hierna "EOV" genoemd), is de Europese Octrooiorganisatie opgericht, die met de verlening van Europese octrooien is belast. Deze taak wordt uitgevoerd door het Europees Octrooibureau. Europese octrooien die het Europees Octrooibureau volgens de in het EOV vastgelegde regels en procedures heeft verleend, dienen op verzoek van de octrooihouder en krachtens deze verordening eenheidswerking op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten te hebben (hierna "Europese octrooien met eenheidswerking" genoemd).

- (6) Bij Deel IX van het EOV is vastgelegd dat een groep lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie kan bepalen dat voor deze lidstaten verleende Europese octrooien een eenheidskarakter hebben. Deze verordening maakt een bijzondere overeenkomst uit in de zin van artikel 142 EOV, een regionaal octrooiverdrag in de zin van artikel 45, lid 1, van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien van 19 juni 1970 en een bijzondere overeenkomst in de zin van artikel 19 van de Overeenkomst voor de bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883 en voor het laatst herzien op 14 juli 1967.
- (7) De instelling van eenheidsoctrooibescherming moet worden gerealiseerd door krachtens deze verordening eenheidswerking toe te kennen aan Europese octrooien in de fase na de verlening ervan en ten aanzien van de deelnemende lidstaten. Het hoofdkenmerk van Europese octrooien met eenheidswerking dient hun eenheidskarakter te zijn, zijnde het verschaffen van een eenvormige bescherming en het hebben van identieke rechtsgevolgen in alle deelnemende lidstaten. Hieruit volgt dat een Europees octrooi met eenheidswerking alleen met betrekking tot alle deelnemende lidstaten kan worden beperkt, overgedragen, herroepen of kan vervallen. Een Europees octrooi met eenheidswerking kan in licentie worden gegeven ten aanzien van het volledige grondgebied van de deelnemende lidstaten of een deel daarvan. Om een door de eenheidsoctrooibescherming verleende eenvormige materiële werkingssfeer van de bescherming te verzekeren, dienen alleen Europese octrooien die voor alle deelnemende lidstaten met dezelfde conclusies zijn verleend, eenheidswerking te genieten. Tot slot dient de aan een Europees octrooi toegekende eenheidswerking een accessoir karakter te hebben en dient het op te houden te bestaan of te worden beperkt in de mate dat het Europees basisoctrooi werd herroepen of beperkt.
- (8) Overeenkomstig de algemene beginselen van octrooirecht en artikel 64, lid 1, EOV dient eenheidsoctrooibescherming met terugwerkende kracht te gelden op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten vanaf de datum van publicatie van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad. Wanneer de eenheidswerking van kracht wordt, dienen de deelnemende lidstaten ervoor te zorgen dat het Europees octrooi op hun grondgebied niet wordt geacht in werking te zijn getreden vanaf de datum van publicatie van de vermelding van de verlening ervan als een nationaal octrooi. Op deze wijze dienen zij te voorkomen dat er op hun grondgebied dubbele octrooibescherming bestaat door de verlening van hetzelfde Europees octrooi door het Europees Octrooibureau.

- (9) Voor de zaken die niet onder deze verordening of Verordening .../... van de Raad [vertaalregelingen] vallen, zijn de bepalingen van het EOv en het nationaal recht, inclusief de bepalingen van internationaal privaatrecht, van toepassing.
- (9 bis) Dwanglicenties vallen niet onder deze verordening. Dwanglicenties voor Europese octrooien met eenheidswerking dienen te worden beheerst door de nationale wetgevingen van de deelnemende lidstaten op hun respectieve grondgebied.
- (10) De uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten dienen de octrooihouder in staat te stellen iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen, te verbieden zijn uitvinding zowel op directe als op indirecte wijze te gebruiken op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten. Een aantal beperkingen van de rechten van de octrooihouder dienen derden echter toe te laten de uitvinding te gebruiken, bijvoorbeeld in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, voor proefnemingen, voor handelingen die specifiek toegelaten zijn volgens het recht van de Unie (betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig of menselijk gebruik, kwekersrechten en de rechtsbescherming van computerprogramma's door middel van auteursrecht en van biotechnologische uitvindingen) of volgens internationaal recht, en voor het gebruik door een landbouwer van beschermd vee voor landbouwdoeleinden.
- (11) Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie dient het beginsel van de uitputting van de rechten ook te worden toegepast op het gebied van Europese octrooien met eenheidswerking. Daarom dienen uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten zich niet uit te strekken tot handelingen op het grondgebied van de deelnemende lidstaten die het door dit octrooi beschermde product betreffen nadat dit product door de octrooihouder in de Unie in de handel is gebracht.

- (12) Als deel van het vermogen dient een Europees octrooi met eenheidsbescherming in zijn geheel en in alle deelnemende lidstaten te worden behandeld als een nationaal octrooi van de deelnemende lidstaat waarin de octrooihouder overeenkomstig het Europees Octrooiregister op de datum van indiening van de octrooiaanvraag zijn verblijfplaats of hoofdzetel had. Indien de octrooihouder noch zijn verblijfplaats, noch een zetel, in een deelnemende lidstaat had, dient het Europees octrooi met eenheidswerking te worden behandeld als een nationaal octrooi van de lidstaat waar de Europese Octrooiorganisatie is gevestigd.
- (13) Om de economische exploitatie van door Europese octrooien met eenheidswerking beschermde uitvindingen te bevorderen en te vergemakkelijken, dient de octrooihouder in staat te zijn zijn octrooi tegen betaling van een redelijke vergoeding in licentie te geven aan eenieder die voldoet aan de voorwaarden die hij hiervoor heeft vastgelegd. Hiertoe kan de octrooihouder bij het Europees Octrooibureau een verklaring indienen dat hij bereid is een licentie te geven tegen betaling van een redelijke vergoeding. In dat geval dient de octrooihouder, na ontvangst van deze verklaring, een verlaging van de vernieuwingstaksen te genieten.
- (14) De groep lidstaten die van Deel IV van het EOV gebruikmaakt, kan het Europees Octrooibureau taken toevertrouwen en in het kader van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie een Beperkte Commissie oprichten (hierna "Beperkte Commissie" genoemd).
- (15) De deelnemende lidstaten dienen het Europees Octrooibureau te belasten met bepaalde administratieve taken met betrekking tot Europese octrooien met eenheidswerking, zijnde met name het beheren van verzoeken om eenheidswerking, het registreren van eenheidswerking en van enige beperking, licentie, overdracht, herroeping of verval van Europese octrooien met eenheidswerking, het innen en herverdelen van vernieuwingstaksen, het publiceren van vertalingen voor informatieve doeleinden tijdens een overgangsperiode en het beheren van een regeling voor de compensatie van vertaalkosten ten bate van aanvragers die Europese octrooiaanvragen indienen in een taal die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is.

- (15 bis) De deelnemende lidstaten moeten in het kader van de Beperkte Commissie instaan voor de leiding over en het toezicht op de activiteiten in verband met de door de deelnemende lidstaten aan het Europees Octrooibureau toegewezen taken en er zorg voor dragen dat verzoeken om eenheidswerking bij het Europees Octrooibureau worden ingediend binnen een maand na de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad en in de proceduretaal van het Europees Octrooibureau. Tijdens een overgangsperiode dienen deze verzoeken te zijn vergezeld van de door Verordening .../... van de Raad [vertaalregelingen] vereiste vertaling. Daarnaast moeten de deelnemende lidstaten zorgen voor de vaststelling, volgens de stemprocedure van artikel 35, lid 2, EOv, van de hoogte van de vernieuwingstaksen en van het aandeel in de verdeling ervan overeenkomstig de in deze verordening bepaalde criteria.
- (16) Octrooihouders dienen een gemeenschappelijke jaarlijkse vernieuwingstaks voor Europese octrooien met eenheidswerking te betalen. Vernieuwingstaksen dienen progressief te zijn tijdens de duur van de octrooibescherming en dienen toereikend te zijn om samen met de aan de Europese Octrooiorganisatie gedurende de fase voorafgaand aan de verlening te betalen taken alle kosten te dekken die aan het verlenen van het Europees octrooi en het beheer van eenheidsoctrooibescherming verbonden zijn. De hoogte van de vernieuwingstaksen dient te worden vastgesteld met het oog op het bevorderen van de innovatie en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Zij moet tevens de omvang van de door het octrooi bestreken markt weerspiegelen en in dezelfde orde van grootte liggen als de nationale vernieuwingstaksen voor een gemiddeld Europees octrooi dat in de deelnemende lidstaten in werking treedt op het ogenblik waarop de hoogte van de vernieuwingstaksen voor de eerste maal wordt vastgelegd.
- (17) Om een passend niveau en een geschikte verdeling van de vernieuwingstaksen te bepalen en er zorg voor te dragen dat alle kosten van de aan het Europees Octrooibureau toevertrouwde taken met betrekking tot eenheidsoctrooibescherming volledig worden gedekt door de middelen die van Europese octrooien met eenheidsbescherming afkomstig zijn, moeten de inkomsten van de vernieuwingstaksen, samen met de aan de Europese Octrooiorganisatie gedurende de fase voorafgaand aan de verlening te betalen taken, zorgen voor een evenwichtige begroting van de Europese Octrooiorganisatie.

- (18) Vernieuwingstaksen dienen aan de Europese Octrooiorganisatie te worden betaald. Het Europees Octrooibureau behoudt een bedrag ter dekking van de door het Europees Octrooibureau gemaakte kosten bij het uitvoeren van zijn taken met betrekking tot eenheidsoctrooi-bescherming overeenkomstig artikel 146 EOv. Het resterende bedrag wordt onder de deelnemende lidstaten verdeeld, die het hun toegewezen bedrag voor octrooidoeleinden gebruiken. Het aandeel in de verdeling dient te worden vastgelegd op basis van eerlijke, billijke en relevante criteria, met name het niveau van de octrooieringsactiviteit en de omvang van de markt, en dient te voorzien in een gewaarborgd minimumbedrag dat opnieuw aan elke deelnemende lidstaat wordt uitgekeerd opdat een evenwichtige en houdbare werking van het systeem kan worden gehandhaafd. Bij de verdeling dient compensatie te worden geboden voor het hebben van een andere officiële taal dan een van de officiële talen van het Europees Octrooibureau, van een onevenredig lage octrooieringsactiviteit die op basis van het Europees Innovatiescorebord (EIS) wordt bepaald, en van een meer recent lidmaatschap van de Europese Octrooiorganisatie.
- (19) [Geschrapt]
- (20) Een versterkt partnerschap tussen het Europees Octrooibureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten dient het Europees Octrooibureau in staat te stellen om, in voorkomend geval, regelmatig gebruik te maken van de resultaten van onderzoeken die worden uitgevoerd door de centrale diensten voor de industriële eigendom betreffende een nationale octrooiaanvraag waarvoor bij een latere indiening van een Europese octrooi-aanvraag voorrang wordt geëist. Alle centrale diensten voor industriële eigendom, met inbegrip van de diensten die geen onderzoek uitvoeren in de loop van een nationale procedure voor het verlenen van een octrooi, kunnen in het kader van het versterkte partnerschap een essentiële rol spelen door onder meer mogelijke octrooiaanvragers, en ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder, te adviseren en te steunen, aanvragen in ontvangst te nemen, aanvragen door te zenden naar het Europees Octrooibureau en octrooi-informatie te verspreiden.

- (21) Deze verordening dient te worden aangevuld door Verordening .../.. van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooi-bescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen, zoals vastgesteld door de Raad krachtens artikel 118, tweede alinea, van het VWEU.
- (21 bis) De rechterlijke bevoegdheid voor Europese octrooien met eenheidswerking dient te worden vastgesteld en geregeld door een instrument tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting voor Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking.
- (22) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan het recht van lidstaten om nationale octrooien te verlenen en mag niet in de plaats komen van de wetgeving van de lidstaten betreffende octrooien. Octrooiaanvragers dienen de keuze te hebben tussen een nationaal octrooi, een Europees octrooi met eenheidswerking, een Europees octrooi dat in een of meerdere bij het EOV aangesloten landen in werking treedt, of een Europees octrooi met eenheidswerking dat daarenboven geldig is verklaard in een of meerdere andere bij het EOV aangesloten landen die geen deelnemende lidstaten zijn.
- (23) Aangezien het doel van deze verordening, te weten de instelling van een eenvormige octrooibescherming, vanwege de omvang en de gevolgen van deze verordening beter door de Unie kan worden gerealiseerd, kan de Unie in voorkomend geval maatregelen nemen door middel van een nauwere samenwerking, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening betreft het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, zoals gemachtigd bij Besluit 2011/167/EU van de Raad.

Deze verordening maakt een bijzondere overeenkomst uit in de zin van artikel 142 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), zoals gewijzigd (hierna "EOV" genoemd).

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

- a) "deelnemende lidstaat": de lidstaat die, op het tijdstip van het indienen van het in artikel 12 bedoelde verzoek om eenheidswerking, deelneemt aan de nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming op grond van Besluit 2011/167/EU van de Raad, of op grond van een overeenkomstig de tweede of derde alinea van artikel 331, lid 1, VWEU genomen besluit;
- b) "Europees octrooi": een octrooi dat door het Europees Octrooibureau volgens de regels en procedures zoals vastgelegd in het EOV is verleend;

- c) "Europees octrooi met eenheidswerking": een Europees octrooi dat krachtens deze verordening eenheidswerking geniet op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten;
- d) "Europees Octrooiregister": het register dat krachtens artikel 127 EOV door het Europees Octrooibureau wordt bijgehouden;
- e) "Europees Octrooiblad": de in artikel 129 EOV bedoelde periodieke publicatie.

Artikel 3

Europees octrooi met eenheidswerking

1. Europese octrooien die met een identieke werkingssfeer van bescherming ten aanzien van alle deelnemende lidstaten zijn verleend, genieten eenheidswerking in de deelnemende lidstaten, mits de eenheidswerking ervan in het in artikel 12, lid 1, onder b), bedoelde register voor eenheidsoctrooibescherming is geregistreerd.

Europese octrooien die met van elkaar verschillende conclusies voor verschillende deelnemende lidstaten zijn verleend, genieten geen eenheidswerking.

2. Een Europees octrooi met eenheidswerking heeft een eenheidskarakter. Het verschaft eenvormige bescherming en heeft identieke rechtsgevolgen in alle deelnemende lidstaten.

Een Europees octrooi met eenheidswerking kan alleen met betrekking tot alle deelnemende lidstaten worden beperkt, overgedragen, herroepen of vervallen.

Een Europees octrooi met eenheidswerking kan in licentie worden gegeven ten aanzien van het volledige grondgebied van de deelnemende lidstaten of een deel daarvan.

3. De eenheidswerking van een Europees octrooi wordt geacht niet te zijn ontstaan indien het Europees octrooi is herroepen of beperkt.

Artikel 4

Datum van inwerkingtreding

1. Een Europees octrooi met eenheidswerking geldt op het grondgebied van de deelnemende lidstaten vanaf de datum van de publicatie door het Europees Octrooibureau van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad.
2. Wanneer de eenheidswerking van een Europees octrooi is geregistreerd, nemen de deelnemende lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat een Europees octrooi niet geacht wordt in werking te zijn getreden op hun grondgebied als een nationaal octrooi vanaf de datum van de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad.

Artikel 5

Eerdere rechten

[Geschrapt]

Artikel 5 bis

Recht dat van toepassing is op een Europees octrooi met eenheidswerking

[Geschrapt]

HOOFDSTUK II

RECHTSGEVOLGEN VAN HET EUROPEES OCTROOI MET EENHEIDSWERKING

Artikel 6

Recht om de directe toepassing van de uitvinding te verbieden

Het Europees octrooi met eenheidswerking verleent de houder ervan het recht iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen, het volgende te verbieden:

- a) een product waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in de handel te brengen, te gebruiken, dan wel tot deze doeleinden in te voeren of in voorraad te hebben;
- b) een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet of behoorde te weten dat de toepassing van de werkwijze zonder toestemming van de octrooihouder verboden is, voor toepassing op het grondgebied van de deelnemende lidstaten aan te bieden;
- c) een product rechtstreeks verkregen volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, aan te bieden, in de handel te brengen, te gebruiken, dan wel tot deze doeleinden in te voeren of in voorraad te hebben.

Artikel 7

Recht om de indirecte toepassing van de uitvinding te verbieden

1. Het Europees octrooi met eenheidsbescherming verleent de houder ervan het recht iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen, te verbieden, op het grondgebied van de deelnemende lidstaten aan een ander dan degene die gerechtigd is de geoctrooieerde uitvinding toe te passen, middelen voor de toepassing op dat grondgebied van die uitvinding aan te bieden of te leveren welke middelen een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen, indien de derde weet of behoorde te weten dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.

2. Lid 1 geldt niet indien de daarin bedoelde middelen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn, tenzij wanneer de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van krachtens artikel 6 verboden handelingen.
3. Zij die de in artikel 8, onder a) tot en met d), bedoelde handelingen verrichten, worden niet geacht in de zin van lid 1 gerechtigd te zijn de uitvinding toe te passen.

Artikel 8

Beperking van de rechtsgevolgen van het Europees octrooi met eenheidswerking

De uit het Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot het volgende:

- a) handelingen die in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden worden verricht;
- b) proefnemingen die het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding betreffen;
- c) handelingen die enkel worden verricht voor het uitvoeren van de noodzakelijke proeven overeenkomstig artikel 13, lid 6, van Richtlijn 2001/82/EG⁵ of artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2001/83/EG⁶, met betrekking tot elk octrooi dat het product in de zin van een van deze richtlijnen betreft;
- d) de bereiding per eenheid voor direct gebruik op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken, en handelingen betreffende de aldus bereide geneesmiddelen;

⁵ Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1), zoals gewijzigd.

⁶ Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67), zoals gewijzigd.

- e) het gebruik, aan boord van schepen van andere landen dan deelnemende lidstaten, van het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding in het schip zelf, de machines, het scheepswant, de tuigage en andere bijbehorende zaken, wanneer die schepen zich tijdelijk of bij toeval in de wateren van de deelnemende lidstaten begeven, mits dit gebruik uitsluitend ten behoeve van het schip plaatsvindt;
- f) het gebruik van het voorwerp van de geoctrooieerde uitvinding bij de bouw of het gebruik van luchtvaartuigen of landvoertuigen of andere vervoermiddelen van andere landen dan deelnemende lidstaten of toebehoren van deze toestellen, wanneer zij zich tijdelijk of bij toeval op het grondgebied van de deelnemende lidstaten begeven;
- g) de handelingen vermeld in artikel 27 van het Verdrag van 7 december 1944 inzake de internationale burgerluchtvaart⁷, wanneer deze handelingen betrekking hebben op een luchtvaartuig van een ander land dan een deelnemende lidstaat;
- h) het gebruik door een landbouwer van zijn oogstproduct voor de voortplanting of vermenigvuldiging in zijn eigen bedrijf, op voorwaarde dat het plantaardig teeltmateriaal voor landbouwdoeleinden door de octrooihouder of met zijn instemming aan de landbouwer is verkocht of anderszins verhandeld. De werkingssfeer en de gedetailleerde methoden van dit gebruik zijn vastgesteld in artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2100/94⁸;
- i) het gebruik door een landbouwer van beschermd vee voor landbouwdoeleinden, op voorwaarde dat de fokdieren of het andere dierlijke fokmateriaal door de octrooihouder of met zijn/haar instemming aan de landbouwer zijn verkocht of anderszins verhandeld. Dit gebruik omvat het verstrekken van het dier of het andere dierlijke fokmateriaal voor de doeleinden van zijn/haar landbouwactiviteit, doch niet de verkoop als onderdeel van of ten behoeve van een commerciële reproductieve bedrijvigheid;

⁷ Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (IACO), "Verdrag van Chicago", document 7300/9 (negende editie, 2006).

⁸ Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1.9.1994, blz. 1).

- j) de handelingen en het gebruik van de verkregen informatie zoals toegestaan op grond van de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG van de Raad⁹, en met name de bepalingen inzake decompilatie en compatibiliteit; en
- k) de handelingen die op grond van artikel 10 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad¹⁰ zijn toegestaan.

Artikel 9

Uitputting van de uit het Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten

De uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten strekken zich niet uit tot handelingen op het grondgebied van de deelnemende lidstaten die het door dit octrooi beschermde product betreffen nadat dit product door de octrooihouder of met zijn/haar toestemming in de Unie in de handel is gebracht, tenzij er gegronde redenen zijn die rechtvaardigen dat de octrooihouder zich tegen de latere verhandeling van het product verzet.

⁹ Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's (PB L 122 van 17.5.1991, blz. 42).

¹⁰ Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13).

HOOFDSTUK III

EEN EUROPEES OCTROOI MET EENHEIDSWERKING ALS DEEL VAN HET VERMOGEN

Artikel 10

Behandeling van een Europees octrooi met eenheidswerking als een nationaal octrooi

1. Een Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen wordt in zijn geheel en in alle deelnemende lidstaten behandeld als een nationaal octrooi van de deelnemende lidstaat waarin, volgens het Europees Octrooiregister:
 - a) de octrooihouder op de datum van indiening van de octrooiaanvraag zijn verblijfplaats of hoofdzetel had; of
 - b) indien het onder a) gestelde niet van toepassing is, de octrooihouder op die datum een zetel had.
2. Wanneer twee of meer personen als gezamenlijke houders in het Europees Octrooiregister zijn ingeschreven, wordt lid 1, onder a), toegepast op de eerst genoemde gezamenlijke houder. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt lid 1, onder a), toegepast op de volgende gezamenlijke houder in de volgorde van de inschrijving. Indien lid 1, onder a), op geen van de gezamenlijke houders van toepassing is, is lid 1, onder b), van toepassing.
3. Wanneer geen octrooihouder zijn of haar verblijfplaats of een zetel in een deelnemende lidstaat heeft in de zin van lid 1 of lid 2, wordt het Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen in zijn geheel behandeld en in alle deelnemende lidstaten als een nationaal octrooi van de staat waar de Europese Octrooiorganisatie overeenkomstig artikel 6, lid 1, EOV is gevestigd.
4. Het verkrijgen van een recht mag niet afhankelijk zijn van een eventuele inschrijving in een nationaal octrooiregister.

Artikel 11

Licenties van rechtswege

1. De houder van een Europees octrooi met eenheidswerking kan bij het Europees Octrooi-bureau een verklaring indienen dat hij of zij bereid is eenieder toe te staan als licentiehouder de uitvinding toe te passen tegen betaling van een redelijke vergoeding.
2. Een op grond van deze verordening verkregen licentie wordt behandeld als een contractuele licentie.

HOOFDSTUK IV

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 12

Tenuitvoerlegging door de deelnemende lidstaten

1. De deelnemende lidstaten belasten overeenkomstig artikel 143 EOV het Europees Octrooi-bureau met de volgende taken die in overeenstemming met de interne regels van het Europees Octrooibureau moeten worden uitgevoerd:
 - a) het beheren van verzoeken om eenheidswerking door houders van Europese octrooien;
 - b) het opnemen in en beheren van een register voor eenheidsoctrooibeschermt binnen het Europees Octrooiregister waarin eenheidswerking wordt geregistreerd alsook enige beperking, licentie, overdracht, herroeping of enig verval van een Europees octrooi met eenheidswerking;
 - c) het ontvangen en registreren van de in artikel 11 bedoelde verklaringen inzake licentieverlening, alsook de intrekking ervan en de in het kader van internationale normalisatieorganisaties aangegane licentieverbintenissen;

- d) het publiceren van de in artikel 6 van Verordening .../... van de Raad [vertaalregelingen] bedoelde vertalingen tijdens de in dit artikel omschreven overgangsperiode;
- e) het innen en beheren van vernieuwingstaksen voor Europese octrooien met eenheidswerking voor ieder jaar na het jaar waarin de verlening ervan in het onder b) bedoelde register is vermeld; het innen en beheren van bijkomende taksen in geval van laattijdige betaling van vernieuwingstaksen binnen zes maanden van de vervaldag, alsook de verdeling van een deel van de geïnde vernieuwingstaksen onder de deelnemende lidstaten; en
- f) het beheren van een regeling voor de compensatie van vertaalkosten van aanvragers die Europese octrooiaanvragen indienen in een van de officiële talen van de Unie die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is;
- g) ervoor zorgen dat verzoeken om eenheidswerking van een Europees octrooi binnen een maand na de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad door de octrooihouder in de in artikel 14, lid 3, EOv omschreven proceduretaal worden ingediend;
- h) zorgen ervoor dat de eenheidswerking in het register voor eenheidsoctrooibescherming is aangegeven indien een verzoek om eenheidswerking is ingediend en, tijdens de in artikel 6 van Verordening .../... van de Raad [vertaalregelingen] bedoelde overgangsperiode, indien het is ingediend samen met de in dat artikel bedoelde vertalingen en dat het Europees Octrooibureau in kennis wordt gesteld van beperkingen en herroepingen van Europese octrooien met eenheidswerking;

2. De lidstaten zorgen er bij de uitvoering van hun internationale verplichtingen krachtens het EOv voor dat de bepalingen van deze verordening worden nageleefd en werken daartoe met elkaar samen. In hun hoedanigheid van bij het EOv aangesloten landen zorgen de deelnemende lidstaten ervoor dat het Europees Octrooibureau de leiding heeft over en toezicht uitoefent op de activiteiten die verband houden met de in lid 1 bedoelde taken, en zorgen zij voor de vaststelling van de hoogte van de vernieuwingstaksen overeenkomstig artikel 15 alsmede voor de vaststelling van het aandeel in de verdeling van de vernieuwings-taksen overeenkomstig artikel 16.

Hiertoe richten zij een Beperkte Commissie op in het kader van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie in de zin van artikel 145 EOv.

3. De deelnemende lidstaten zorgen voor een doeltreffende juridische bescherming voor de bevoegde rechter tegen de beslissingen die het Europees Octrooibureau neemt bij het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde taken.

Artikel 12 bis
Beperkte Commissie

[Geschrapt]

HOOFDSTUK V

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 13

Beginsel

De door het Europees Octrooibureau gemaakte kosten bij het uitvoeren van de door de lidstaten toegewezen aanvullende taken in de zin van artikel 143 EOV worden gefinancierd door de taksen op Europese octrooien met eenheidswerking.

Artikel 14

Vernieuwingstaksen

1. Vernieuwingstaksen en bijkomende taksen voor de laattijdige betaling van vernieuwings-taksen voor Europese octrooien met eenheidswerking worden door de octrooihouder aan de Europese Octrooiorganisatie betaald. Deze taksen zijn verschuldigd voor ieder jaar na het jaar waarin de verlening van het Europees octrooi dat krachtens deze verordening eenheids-werking heeft, in het Europees Octrooiregister is vermeld.
2. Een Europees octrooi met eenheidswerking vervalt indien een vernieuwingstaks en, in voorkomend geval, een bijkomende taks niet tijdig werd(en) betaald.
3. In het in artikel 11, lid 1, bedoelde geval, worden de na ontvangst van de verklaring verschuldigde vernieuwingstaksen voor het octrooi verlaagd.

Artikel 15

Hoogte van de vernieuwingstaksen

1. Vernieuwingstaksen voor Europese octrooien met eenheidswerking zijn:
 - a) progressief tijdens de duur van de eenheidsoctrooibescherming, en
 - b) niet alleen toereikend om alle kosten te dekken die aan het verlenen van het Europees octrooi en het beheer van eenheidsoctrooibescherming verbonden zijn,
 - c) maar ook toereikend om samen met de aan de Europese Octrooiorganisatie gedurende de fase voorafgaand aan de verlening te betalen taksen een evenwichtige begroting van de organisatie te garanderen.
2. De vernieuwingstaksen worden op een zodanige hoogte vastgesteld dat zij:
 - a) de innovatie en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven bevorderen;
 - b) de omvang van de door het octrooi bestreken markt weerspiegelen; en
 - c) van dezelfde orde van grootte zijn als de nationale vernieuwingstaksen voor een gemiddeld Europees octrooi dat in de deelnemende lidstaten in werking treedt op het moment waarop de hoogte van de vernieuwingstaksen voor de eerste maal wordt vastgelegd.
3. Om de in dit hoofdstuk uiteengezette doelstellingen te bereiken, wordt de hoogte van vernieuwingstaksen op zodanige wijze bepaald dat deze hoogte:
 - a) gelijkwaardig is aan de hoogte van de vernieuwingstaksen die op dat moment voor de gemiddelde geografische dekking van Europese octrooien moeten worden betaald;
 - b) het op dat moment geldende vernieuwingspercentage van Europese octrooien weerspiegelt; en
 - c) het aantal verzoeken om eenheidsbescherming weerspiegelt.
4. [Geschrapt]

Artikel 16

Verdeling

1. Het Europees Octrooibureau behoudt 50 procent van de in artikel 14 bedoelde vernieuwings-taksen die voor Europese octrooien met eenheidswerking zijn betaald. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende lidstaten overeenkomstig het aandeel in de verdeling van de vernieuwingstaksen als vastgesteld overeenkomstig artikel 12, lid 2.
2. Om de in dit hoofdstuk omschreven doelstellingen te bereiken, wordt het aandeel van elke deelnemende lidstaat bij de in lid 1 bedoelde verdeling van vernieuwingstaksen bepaald op basis van de volgende eerlijke, billijke en relevante criteria:
 - a) het aantal octrooiaanvragen;
 - b) de omvang van de markt, waarbij een aan elke deelnemende lidstaat toe te kennen minimumbedrag wordt gewaarborgd,
 - c) het bieden van compensatie aan lidstaten voor het hebben van een andere officiële taal dan een van de officiële talen van het Europees Octrooibureau, en/of van een onevenredig lage octrooieringsactiviteit, en/of van een meer recent lidmaatschap van de Europese Octrooiorganisatie.
3. [Geschrapt]
4. [Geschrapt]

Artikel 17

Uitoefening van de bevoegdheids delegatie

[Geschrapt]

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Samenwerking tussen de Commissie en het Europees Octrooibureau

De Commissie werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met het Europees Octrooibureau op de onder deze verordening vallende gebieden. Deze samenwerking houdt onder meer regelmatige gedachtewisselingen in over de werking van de werkovereenkomst en in het bijzonder over de vernieuwingstaksen en het effect ervan op de begroting van de Europese Octrooiorganisatie.

Artikel 19

Toepassing van het mededingingsrecht en het recht betreffende oneerlijke concurrentie

Deze verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van het mededingingsrecht en het recht betreffende oneerlijke concurrentie.

Artikel 20

Verslag over de werking van deze verordening

1. Uiterlijk zes jaar na de datum waarop het eerste Europees octrooi met eenheidswerking in werking treedt op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten, legt de Commissie aan de Raad een verslag voor over de werking van deze verordening en doet indien nodig passende wijzigingsvoorstellen. Vervolgens brengt de Commissie om de zes jaar verslag uit over de werking van deze verordening.
2. De Commissie dient regelmatig verslagen in over de werking van de in artikel 14 bedoelde vernieuwingstaksen, met bijzondere nadruk op de voortdurende naleving van de in artikel 15 omschreven beginselen.

Artikel 21

Kennisgeving door de deelnemende lidstaten

De deelnemende lidstaten stellen uiterlijk op de in artikel 22, lid 2, genoemde datum de Commissie in kennis van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 12 aangenomen maatregelen.

Artikel 22

Inwerkingtreding en toepassing

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
2. Zij is van toepassing met ingang van [een nader te bepalen datum die zal samenvallen met de datum waarop Verordening .../... van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen van toepassing wordt] of de datum van de inwerkingtreding van het instrument tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillen-beslechting en de oprichting van dit stelsel, naargelang welke datum het laatst valt.
3. De deelnemende lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 4, lid 2, en artikel 12 bedoelde regels voor of op de in lid 2 vastgelegde datum aangenomen zijn.
4. Eenheidsoctrooibescherming mag worden aangevraagd voor elk Europees octrooi dat op of na de in lid 2 vastgelegde datum is verleend.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke deelnemende lidstaat, overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te,

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Voor de Raad

De voorzitter

Compromistekst van het voorzitterschap

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 118, tweede alinea,

Gezien Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng¹¹,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement¹²,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig Besluit 2011/167/EU van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng werden België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (hierna "de deelnemende lidstaten" genoemd) gemachtigd om onderling nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermtng.

¹¹ PB L 76 van 22.3.2011, blz. 53.

¹² PB C , , blz. .

- (2) Overeenkomstig Verordening xx/xx van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming¹³ kan op verzoek van de octrooihouder aan bepaalde Europese octrooien die door het Europees Octrooibureau zijn verleend volgens de voorschriften en procedures van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, zoals gewijzigd, (hierna "EOV" genoemd), eenheidswerking worden verleend op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten.
- (3) Overeenkomstig artikel 118, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd) moeten vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten (hierna "Europees octrooi met eenheidswerking" genoemd) bij een afzonderlijke verordening worden vastgesteld.
- (4) Overeenkomstig Besluit 2011/167/EU van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming moeten de vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking eenvoudig en kosteneffectief zijn en overeenstemmen met die van het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi¹⁴, dat door de Commissie op 30 juni 2010 werd ingediend en werd aangevuld met de door het voorzitterschap in november 2010 voorgestelde compromiselementen, waarvoor in de Raad brede steun bestond¹⁵.
- (5) Kosteneffectieve, vereenvoudigde en rechtszekere vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking moeten innovatie stimuleren en in het bijzonder ten goede komen aan ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke vertaalregelingen moeten de toegang tot het Europees octrooi met eenheidswerking en tot het octrooistelsel als geheel gemakkelijker, goedkoper en minder riskant maken.

¹³ PB C , , blz. .

¹⁴ COM(2010) 350.

¹⁵ 15385/10, 15385/10 + ADD 1.

- (6) Aangezien het Europees Octrooibureau verantwoordelijk is voor het verlenen van Europese octrooien, dienen de vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking op de huidige procedure in het Europees Octrooibureau te worden gebaseerd. Deze regelingen moeten wat procedurekosten en de beschikbaarheid van technische informatie betreft, het nodige evenwicht nastreven tussen de belangen van de ondernemers enerzijds en het algemeen belang anderzijds.
- (7) Onverminderd bepaalde overgangsregelingen zijn geen verdere vertalingen vereist wanneer de specificatie van een Europees octrooi met eenheidswerking overeenkomstig artikel 14, lid 6, EOV is gepubliceerd. Artikel 14, lid 6, EOV bepaalt dat de specificatie van een Europees octrooi moet worden gepubliceerd in de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau en een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen van het Europees Octrooibureau moet bevatten.
- (8) In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking is het een rechtmatig vereiste dat de octrooihouder een volledige vertaling van het octrooi verstrekt in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is. De octrooihouder moet eveneens op verzoek van een gerecht dat op het grondgebied van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor geschillen betreffende het Europees octrooi met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht verstrekken. Dergelijke vertalingen mogen niet op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd en dienen op kosten van de octrooihouder te worden verstrekt. In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding moet het gerecht dat het geschil behandelt, in overweging nemen dat de vermeende inbreukmaker, voordat hem een vertaling in zijn eigen taal werd verstrekt, mogelijk te goeder trouw heeft gehandeld en mogelijk niet wist of redelijkerwijze kon weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde. Het bevoegde gerecht moet de omstandigheden van het geval in kwestie evalueren en onder meer rekening houden met de vraag of de vermeende inbreukmaker een mkb-onderneming is die enkel op lokaal niveau actief is, met de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau en, tijdens de overgangsperiode, met de samen met het verzoek om eenheidswerking ingediende vertaling.

- (9) Om de toegang tot Europese octrooien met eenheidswerking te vergemakkelijken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten aanvragers die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau beheersen, over de mogelijkheid kunnen beschikken hun aanvragen in een andere officiële taal van de Europese Unie in te dienen. Als aanvullende maatregel moet overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] voor aanvragers die Europese octrooien met eenheidswerking verkrijgen en wier verblijfplaats of hoofdzetel zich bevindt in een lidstaat van de Unie met een officiële taal die verschilt van die van het Europees Octrooibureau, een stelsel van aanvullende vergoedingen van de kosten van vertaling van deze taal in de proceduretaal van het Europees Octrooibureau, naast hetgeen reeds bestaat bij het Europees Octrooibureau, door het Europees Octrooibureau worden beheerd.
- (10) Om de beschikbaarheid van octrooi-informatie en de verspreiding van technologische kennis te bevorderen, moeten machinevertalingen van octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zo gauw mogelijk beschikbaar zijn. Machinevertalingen worden momenteel door het Europees Octrooibureau ontwikkeld en zijn een zeer belangrijk hulpmiddel voor een betere toegang tot octrooi-informatie en voor de brede verspreiding van technologische kennis. De tijdige beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van Europese octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zou alle gebruikers van het Europees octrooistelsel ten goede komen. Machinevertalingen spelen een belangrijke rol in het beleid van de Europese Unie. Deze machinevertalingen moeten uitsluitend informatiedoeleinden dienen en mogen geen rechtsgevolgen hebben.

- (11) Tijdens een overgangsperiode, totdat een stelsel van hoogwaardige machinevertalingen in alle officiële talen van de Unie beschikbaar komt, gaat een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], vergezeld van een volledige vertaling van de specificatie van het octrooi in het Engels wanneer de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau het Frans of het Duits is, dan wel in een van de officiële talen van de lidstaten die een officiële taal van de Unie is, wanneer de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau het Engels is. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat tijdens de overgangsperiode alle Europese octrooien met eenheidswerking beschikbaar worden gesteld in het Engels, dat de gebruikelijke taal is op het gebied van internationaal technologisch onderzoek en publicaties. Voorts zouden deze ervoor zorgen dat er met betrekking tot Europese octrooien met eenheidswerking vertalingen in andere officiële talen van de deelnemende lidstaten zouden worden gepubliceerd. Dergelijke vertalingen mogen niet op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd en de hoge kwaliteit ervan moet bijdragen aan de ontwikkeling van vertaalmachines door het Europees Octrooibureau. Zij zouden eveneens de verspreiding van octrooi-informatie bevorderen. De overgangsperiode moet worden beëindigd zodra hoogwaardige machinevertalingen in alle officiële talen van de Unie beschikbaar zijn, afhankelijk van een objectieve evaluatie van de kwaliteit. De kwaliteit van machinevertalingen moet regelmatig en objectief worden geëvalueerd door een onafhankelijk commissie van deskundigen die door de deelnemende lidstaten in het kader van de Europese Octrooiorganisatie wordt opgericht en die samengesteld is uit vertegenwoordigers van het Europees Octrooibureau en de gebruikers van het Europees octrooistelsel. Gezien de technologische ontwikkeling mag de maximumperiode voor de ontwikkeling van hoogwaardige machinevertalingen niet worden geacht langer dan 12 jaar te duren. Tenzij wordt besloten de overgangsperiode eerder te beëindigen, moet deze bijgevolg 12 jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, verstrijken.

- (12) Aangezien de materiële bepalingen inzake een Europees octrooi met eenheidswerking geregeld worden door Verordening xx/xx tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming en door de in deze verordening bepaalde vertaalregelingen worden aangevuld, moet deze verordening op dezelfde datum van toepassing worden als Verordening xx/xx [materiële bepalingen] [*datum nader te bepalen*].
- (13) Deze verordening doet geen afbreuk aan de regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Unie zoals vastgelegd overeenkomstig artikel 342 VWEU, en evenmin aan Verordening nr. 1/1958 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap¹⁶. Deze verordening is gebaseerd op de talenregeling van het Europees Octrooibureau en mag niet worden geacht een specifieke talenregeling voor de Unie in het leven te roepen, en evenmin een precedent te scheppen voor een beperkte talenregeling van welk toekomstig rechtsinstrument van de Unie ook.
- (14) Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel kan de doelstelling van de te nemen maatregel, met name de invoering van een eenvormige en vereenvoudigde vertaalregeling voor Europese octrooien met eenheidswerking, enkel op Europees niveau worden bereikt. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

¹⁶ Verordening nr. 1/1958 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385-386).

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening geeft uitvoering aan het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming waartoe bij Besluit 2011/167/EU van de Raad machtiging is verleend, met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a) "Europees octrooi met eenheidswerking": een Europees octrooi dat krachtens Verordening xx/xx [materiële bepalingen] eenheidswerking geniet op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten;
- b) "Specificatie van het Europees octrooi": een specificatie van het Europees octrooi zoals omschreven in voorschrift 73 van het uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, zoals gewijzigd (hierna "EOV" genoemd);
- c) "Proceduretaal": de taal van de procedure voor het Europees Octrooibureau zoals omschreven in artikel 14, lid 3, EOV.

Artikel 3

Vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking

1. Onverminderd de artikelen 4 en 6 van deze verordening zijn er geen verdere vertalingen vereist wanneer de specificatie van een Europees octrooi met eenheidswerking overeenkomstig artikel 14, lid 6, EOV is gepubliceerd.
2. Een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] moet in de proceduretaal worden ingediend.

Artikel 4

Vertaling in geval van een geschil

1. In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder op verzoek en naar keuze van een vermeende inbreukmaker een volledige vertaling van het octrooi in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is.
2. In geval van een geschil betreffende een EU-octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder in de loop van een gerechtelijke procedure op verzoek van het gerecht dat op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor geschillen betreffende Europese octrooien met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht.
3. De kosten van de in de leden 1 en 2 bedoelde vertalingen komen ten laste van de octrooihouder.
4. In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding neemt het gerecht dat het geschil behandelt, in overweging dat de vermeende inbreukmaker, voordat hem de in lid 1 bedoelde vertaling taal werd verstrekt, mogelijk heeft gehandeld zonder te weten of redelijkerwijze te kunnen weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde.

Artikel 5

Beheer van een compensatieregeling

Gezien het feit dat aanvragen van Europese octrooien in elke taal overeenkomstig artikel 14, lid 2, EOv mogen worden ingediend, belasten de deelnemende lidstaten overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] en krachtens artikel 143 EOv het Europees Octrooibureau met het beheer van een regeling voor de vergoeding van alle vertaalkosten tot een bepaald plafond, die gefinancierd wordt door de in artikel 13 van die verordening bedoelde taksen, van aanvragers die bij het Europees Octrooibureau octrooiaanvragen indienen in een van de officiële talen van de Unie die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is.

Artikel 6

Overgangsmaatregelen

1. Tijdens een overgangsperiode die overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze verordening ingaat op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, wordt een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], samen met het volgende ingediend:
 - a) een volledige vertaling van de specificatie van het Europees octrooi in het Engels wanneer de proceduretaal het Frans of het Duits is; of
 - b) een volledige vertaling van de specificatie van het Europees octrooi in een van de officiële talen van de lidstaten die een officiële taal van de Unie is, wanneer de proceduretaal het Engels is.
2. Overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] geven de deelnemende lidstaten krachtens artikel 143 EOv het Europees Octrooibureau de taak de in lid 1 bedoelde vertalingen zo snel mogelijk te publiceren na de datum waarop een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], is ingediend. De tekst van deze vertalingen heeft geen rechtsgevolgen en dient uitsluitend informatiedoeleinden.

3. Om de twee jaar vanaf het zesde jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, wordt door een onafhankelijk commissie van deskundigen een objectieve evaluatie gemaakt van de beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van aanvragen en specificaties van octrooien in alle officiële talen van de Unie, zoals door het Europees Octrooibureau ontwikkeld. Deze commissie van deskundigen wordt door de deelnemende lidstaten in het kader van de Europese Octrooiorganisatie opgericht en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Europees Octrooibureau en van de niet-gouvernementele organisaties die gebruikers van het Europees octrooistelsel vertegenwoordigen en door de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie overeenkomstig artikel 30, lid 3, EOV als waarnemers worden uitgenodigd.
4. Op basis van de in lid 3 bedoelde evaluatie dient de Commissie om de twee jaar een verslag in bij de Raad en doet zij in voorkomend geval voorstellen voor het beëindigen van de overgangsperiode.
5. Indien de overgangsperiode niet op grond van een voorstel van de Commissie wordt beëindigd, verstrijkt deze 12 jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 7

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
2. Zij is van toepassing met ingang van [een nader te bepalen datum die zal samenvallen met de datum waarop Verordening xx/xx van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming van toepassing wordt] of de datum van de inwerkingtreding van het instrument tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting en de oprichting van dit stelsel, naargelang welke datum het laatst valt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke deelnemende lidstaat, overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te,

Voor de Raad
De Voorzitter

Compromistekst van het voorzitterschap

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 118, tweede alinea,

Gezien Besluit 2011/167/EU van de Raad van 10 maart 2011 houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt¹,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement²,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Overeenkomstig Besluit 2011/167/EU van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt werden België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (hierna "de deelnemende lidstaten" genoemd) gemachtigd om onderling nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt.

¹ PB L 76 van 22.3.2011, blz. 53.

² PB C , , blz. .

- (2) Overeenkomstig Verordening xx/xx van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming³ kan op verzoek van de octrooihouder aan bepaalde Europese octrooien die door het Europees Octrooibureau zijn verleend volgens de voorschriften en procedures van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, zoals gewijzigd, (hierna "EOV" genoemd), eenheidswerking worden verleend op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten.
- (3) Overeenkomstig artikel 118, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "VWEU" genoemd) moeten vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten (hierna "Europees octrooi met eenheidswerking" genoemd) bij een afzonderlijke verordening worden vastgesteld.
- (4) Overeenkomstig Besluit 2011/167/EU van de Raad houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming moeten de vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking eenvoudig en kosteneffectief zijn en overeenstemmen met die van het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi⁴, dat door de Commissie op 30 juni 2010 werd ingediend en werd aangevuld met de door het voorzitterschap in november 2010 voorgestelde compromiselementen, waarvoor in de Raad brede steun bestond⁵.
- (5) Kosteneffectieve, vereenvoudigde en rechtszekere vertaalregelingen voor Europese octrooien met eenheidswerking moeten innovatie stimuleren en in het bijzonder ten goede komen aan ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke vertaalregelingen moeten de toegang tot het Europees octrooi met eenheidswerking en tot het octrooistelsel als geheel gemakkelijker, goedkoper en minder riskant maken.

³ PB C , , blz. .

⁴ COM(2010) 350.

⁵ 15385/10, 15385/10 + ADD 1.

- (6) Aangezien het Europees Octrooibureau verantwoordelijk is voor het verlenen van Europese octrooien, dienen de vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking op de huidige procedure in het Europees Octrooibureau te worden gebaseerd. Deze regelingen moeten wat procedurekosten en de beschikbaarheid van technische informatie betreft, het nodige evenwicht nastreven tussen de belangen van de ondernemers enerzijds en het algemeen belang anderzijds.
- (7) Onverminderd bepaalde overgangsregelingen zijn geen verdere vertalingen vereist wanneer de specificatie van een Europees octrooi met eenheidswerking overeenkomstig artikel 14, lid 6, EOV is gepubliceerd. Artikel 14, lid 6, EOV bepaalt dat de specificatie van een Europees octrooi moet worden gepubliceerd in de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau en een vertaling van de conclusies in de twee andere officiële talen van het Europees Octrooibureau moet bevatten.
- (8) In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking is het een rechtmatig vereiste dat de octrooihouder een volledige vertaling van het octrooi verstrekt in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is. De octrooihouder moet eveneens op verzoek van een gerecht dat op het grondgebied van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor geschillen betreffende het Europees octrooi met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht verstrekken. Dergelijke vertalingen mogen niet op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd en dienen op kosten van de octrooihouder te worden verstrekt. In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding moet het gerecht dat het geschil behandelt, in overweging nemen dat de vermeende inbreukmaker, voordat hem een vertaling in zijn eigen taal werd verstrekt, mogelijk te goeder trouw heeft gehandeld en mogelijk niet wist of redelijkerwijze kon weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde. Het bevoegde gerecht moet de omstandigheden van het geval in kwestie evalueren en onder meer rekening houden met de vraag of de vermeende inbreukmaker een mkb-onderneming is die enkel op lokaal niveau actief is, met de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau en, tijdens de overgangsperiode, met de samen met het verzoek om eenheidswerking ingediende vertaling.

- (9) Om de toegang tot Europese octrooien met eenheidswerking te vergemakkelijken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten aanvragers die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau beheersen, over de mogelijkheid kunnen beschikken hun aanvragen in een andere officiële taal van de Europese Unie in te dienen. Als aanvullende maatregel moet overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] voor aanvragers die Europese octrooien met eenheidswerking verkrijgen en wier verblijfplaats of hoofdzetel zich bevindt in een lidstaat van de Unie met een officiële taal die verschilt van die van het Europees Octrooibureau, een stelsel van aanvullende vergoedingen van de kosten van vertaling van deze taal in de proceduretaal van het Europees Octrooibureau, naast hetgeen reeds bestaat bij het Europees Octrooibureau, door het Europees Octrooibureau worden beheerd.
- (10) Om de beschikbaarheid van octrooi-informatie en de verspreiding van technologische kennis te bevorderen, moeten machinevertalingen van octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zo gauw mogelijk beschikbaar zijn. Machinevertalingen worden momenteel door het Europees Octrooibureau ontwikkeld en zijn een zeer belangrijk hulpmiddel voor een betere toegang tot octrooi-informatie en voor de brede verspreiding van technologische kennis. De tijdige beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van Europese octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zou alle gebruikers van het Europees octrooistelsel ten goede komen. Machinevertalingen spelen een belangrijke rol in het beleid van de Europese Unie. Deze machinevertalingen moeten uitsluitend informatiedoeleinden dienen en mogen geen rechtsgevolgen hebben.

- (11) Tijdens een overgangsperiode, totdat een stelsel van hoogwaardige machinevertalingen in alle officiële talen van de Unie beschikbaar komt, gaat een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], vergezeld van een volledige vertaling van de specificatie van het octrooi in het Engels wanneer de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau het Frans of het Duits is, dan wel in een van de officiële talen van de lidstaten die een officiële taal van de Unie is, wanneer de proceduretaal voor het Europees Octrooibureau het Engels is. Deze regelingen moeten ervoor zorgen dat tijdens de overgangsperiode alle Europese octrooien met eenheidswerking beschikbaar worden gesteld in het Engels, dat de gebruikelijke taal is op het gebied van internationaal technologisch onderzoek en publicaties. Voorts zouden deze ervoor zorgen dat er met betrekking tot Europese octrooien met eenheidswerking vertalingen in andere officiële talen van de deelnemende lidstaten zouden worden gepubliceerd. Dergelijke vertalingen mogen niet op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd en de hoge kwaliteit ervan moet bijdragen aan de ontwikkeling van vertaalmachines door het Europees Octrooibureau. Zij zouden eveneens de verspreiding van octrooi-informatie bevorderen. De overgangsperiode moet worden beëindigd zodra hoogwaardige machinevertalingen in alle officiële talen van de Unie beschikbaar zijn, afhankelijk van een objectieve evaluatie van de kwaliteit. De kwaliteit van machinevertalingen moet regelmatig en objectief worden geëvalueerd door een onafhankelijk commissie van deskundigen die door de deelnemende lidstaten in het kader van de Europese Octrooiorganisatie wordt opgericht en die samengesteld is uit vertegenwoordigers van het Europees Octrooibureau en de gebruikers van het Europees octrooistelsel. Gezien de technologische ontwikkeling mag de maximumperiode voor de ontwikkeling van hoogwaardige machinevertalingen niet worden geacht langer dan 12 jaar te duren. Tenzij wordt besloten de overgangsperiode eerder te beëindigen, moet deze bijgevolg 12 jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, verstrijken.

- (12) Aangezien de materiële bepalingen inzake een Europees octrooi met eenheidswerking geregeld worden door Verordening xx/xx tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming en door de in deze verordening bepaalde vertaalregelingen worden aangevuld, moet deze verordening op dezelfde datum van toepassing worden als Verordening xx/xx [materiële bepalingen] [*datum nader te bepalen*].
- (13) Deze verordening doet geen afbreuk aan de regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Unie zoals vastgelegd overeenkomstig artikel 342 VWEU, en evenmin aan Verordening nr. 1/1958 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap⁶. Deze verordening is gebaseerd op de talenregeling van het Europees Octrooibureau en mag niet worden geacht een specifieke talenregeling voor de Unie in het leven te roepen, en evenmin een precedent te scheppen voor een beperkte talenregeling van welk toekomstig rechtsinstrument van de Unie ook.
- (14) Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel kan de doelstelling van de te nemen maatregel, met name de invoering van een eenvormige en vereenvoudigde vertaalregeling voor Europese octrooien met eenheidswerking, enkel op Europees niveau worden bereikt. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

⁶ Verordening nr. 1/1958 van de Raad tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385-386).

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening geeft uitvoering aan het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming waartoe bij Besluit 2011/167/EU van de Raad machtiging is verleend, met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- a) "Europees octrooi met eenheidswerking": een Europees octrooi dat krachtens Verordening xx/xx [materiële bepalingen] eenheidswerking geniet op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten;
- b) "Specificatie van het Europees octrooi": een specificatie van het Europees octrooi zoals omschreven in voorschrift 73 van het uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, zoals gewijzigd (hierna "EOV" genoemd);
- c) "Proceduretaal": de taal van de procedure voor het Europees Octrooibureau zoals omschreven in artikel 14, lid 3, EOV.

Artikel 3

Vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking

1. Onverminderd de artikelen 4 en 6 van deze verordening zijn er geen verdere vertalingen vereist wanneer de specificatie van een Europees octrooi met eenheidswerking overeenkomstig artikel 14, lid 6, EOV is gepubliceerd.
2. Een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] moet in de proceduretaal worden ingediend.

Artikel 4

Vertaling in geval van een geschil

1. In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder op verzoek en naar keuze van een vermeende inbreukmaker een volledige vertaling van het octrooi in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is.
2. In geval van een geschil betreffende een EU-octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder in de loop van een gerechtelijke procedure op verzoek van het gerecht dat op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor geschillen betreffende Europese octrooien met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht.
3. De kosten van de in de leden 1 en 2 bedoelde vertalingen komen ten laste van de octrooihouder.
4. In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding neemt het gerecht dat het geschil behandelt, in overweging dat de vermeende inbreukmaker, voordat hem de in lid 1 bedoelde vertaling taal werd verstrekt, mogelijk heeft gehandeld zonder te weten of redelijkerwijze te kunnen weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde.

Artikel 5

Beheer van een compensatieregeling

Gezien het feit dat aanvragen van Europese octrooien in elke taal overeenkomstig artikel 14, lid 2, EOV mogen worden ingediend, belasten de deelnemende lidstaten overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] en krachtens artikel 143 EOV het Europees Octrooibureau met het beheer van een regeling voor de vergoeding van alle vertaalkosten tot een bepaald plafond, die gefinancierd wordt door de in artikel 13 van die verordening bedoelde taksen, van aanvragers die bij het Europees Octrooibureau octrooiaanvragen indienen in een van de officiële talen van de Unie die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is.

Artikel 6

Overgangsmaatregelen

1. Tijdens een overgangsperiode die overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze verordening ingaat op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, wordt een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], samen met het volgende ingediend:
 - a) een volledige vertaling van de specificatie van het Europees octrooi in het Engels wanneer de proceduretaal het Frans of het Duits is; of
 - b) een volledige vertaling van de specificatie van het Europees octrooi in een van de officiële talen van de lidstaten die een officiële taal van de Unie is, wanneer de proceduretaal het Engels is.
2. Overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] geven de deelnemende lidstaten krachtens artikel 143 EOV het Europees Octrooibureau de taak de in lid 1 bedoelde vertalingen zo snel mogelijk te publiceren na de datum waarop een verzoek om eenheidswerking zoals bedoeld in artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen], is ingediend. De tekst van deze vertalingen heeft geen rechtsgevolgen en dient uitsluitend informatiedoeleinden.

3. Om de twee jaar vanaf het zesde jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, wordt door een onafhankelijk commissie van deskundigen een objectieve evaluatie gemaakt van de beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van aanvragen en specificaties van octrooien in alle officiële talen van de Unie, zoals door het Europees Octrooibureau ontwikkeld. Deze commissie van deskundigen wordt door de deelnemende lidstaten in het kader van de Europese Octrooiorganisatie opgericht en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Europees Octrooibureau en van de niet-gouvernementele organisaties die gebruikers van het Europees octrooistelsel vertegenwoordigen en door de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie overeenkomstig artikel 30, lid 3, EOV als waarnemers worden uitgenodigd.
4. Op basis van de in lid 3 bedoelde evaluatie dient de Commissie om de twee jaar een verslag in bij de Raad en doet zij in voorkomend geval voorstellen voor het beëindigen van de overgangsperiode.
5. Indien de overgangsperiode niet op grond van een voorstel van de Commissie wordt beëindigd, verstrijkt deze 12 jaar na de datum waarop deze verordening van toepassing wordt.

Artikel 7

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.
2. Zij is van toepassing met ingang van [een nader te bepalen datum die zal samenvallen met de datum waarop Verordening xx/xx van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt van toepassing wordt] of de datum van de inwerkingtreding van het instrument tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting en de oprichting van dit stelsel, naargelang welke datum het laatst valt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke deelnemende lidstaat, overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te,

Voor de Raad
De Voorzitter

Abstract del ricorso avverso la decisione della Consiglio 2011/167/UE

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Il Governo italiano ha impugnato davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la decisione del Consiglio del 10 marzo 2001, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (2011/167/UE), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L76 del 22 marzo 2001.

Il Governo italiano ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione dell'art. 20, par. 1, comma 1, TUE. Incompetenza.

La procedura di cooperazione rafforzata è stata autorizzata, dal Consiglio, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 20, par.1, comma 1 del TUE, secondo il quale, a tali procedure, può farsi ricorso esclusivamente nel quadro delle competenze non esclusive delle istituzioni. Deve, infatti, individuarsi una competenza esclusiva dell'Unione rispetto alla creazione di "titoli europei", che abbiano come base giuridica l'art. 118 TFUE.

2) Sviamento di potere. Violazione dell'art. 326, par. 1, TFUE.

L'autorizzazione alla cooperazione rafforzata produce effetti contrari, o comunque non conformi, agli obiettivi in vista dei quali tale istituto è contemplato dai trattati e, nella misura in cui contraddice, quanto meno nello spirito, il disposto dell'art. 118, comma TFUE, viola l'art. 326, par. 1, TFUE, nella parte in cui impone che le cooperazioni rafforzate rispettino i trattati e il diritto dell'Unione.

3) Violazione delle forme sostanziali sub specie di carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 20, par. 2, TUE.

La decisione di autorizzazione è stata adottata in carenza di una adeguata istruttoria in relazione al requisito del c.d. *last resort* e senza una idonea motivazione sul punto.

4) Violazione degli artt. 118 e 326 TFUE. Violazione dell'art. 20, par. 1, comma 2 TUE

La decisione di autorizzazione viola l'art. 326 TFUE in quanto reca pregiudizio al mercato interno, introduce un ostacolo per gli scambi tra gli Stati membri e una discriminazione fra imprese, provocando distorsioni della concorrenza. Essa, inoltre, non contribuisce a rafforzare il processo di integrazione dell'Unione, ponendosi così in contrasto con l'art. 20, par.1, comma 2 TUE.

Courtesy “Google” translation... for information purposes only.

Appeal by the Italian Government to the European Court of Justice against Council Decision 2011/167/EU establishing an enhanced cooperation for the establishment of a unitary patent protection.

- 1. EN. Appeal by the Italian Government to the European Court of Justice against Council Decision 2011/167/EU establishing an enhanced cooperation for the establishment of a unitary patent protection.**

ADVOCATE GENERAL OF THE STATE

Abstract of the appeal against the decision of the Council 2011/167/UE Court of Justice of the European Union

The Italian government has appealed to the Court of Justice of the European Union Council Decision of 10 March 2001 authorizing enhanced cooperation in the establishment of a unitary patent protection (2011/167/UE), published in the Official Journal No EU L76 of 22 March 2001.

The Italian government has put forward the following pleas:

- 1) Violation of Article. 20, par. 1, paragraph 1, TEU. Incompetence.

The enhanced cooperation procedure was authorized by the Council, outside the limits specified. 20, para.1, paragraph 1 of the TEU, which states, in such procedures, may be used only under non-exclusive competences of the institutions. Must, in fact, find an exclusive competence of the EU than to the creation of "European", who have their legal basis Article 118 TFEU.

- 2) Misuse of power. Violation of Article. 326, par. 1, TFEU.

The authorization for enhanced cooperation produces adverse effects, or do not conform to the objectives in view of which the institution is covered by the treaties and, to the extent that it contradicts, at least in spirit, with art. 118, paragraph TFEU, violates art. 326, par. 1 TFEU, in that it requires that closer cooperation comply with the Treaties and Union law.

- 3) Infringement of essential in this case the lack of investigation and lack of motivation. Violation of Article. 20, par. 2, TUE.

The decision to authorize has been taken in the absence of an adequate investigation into the condition of the cd last resort and without an appropriate reasons on that point.

- 4) Violation of Article. 118 and 326 TFEU. Violation of Article. 20, par. 1, paragraph 2 TEU

The authorization decision violates Article. 326 TFEU as detrimental to the internal market, introduces a barrier to trade between Member States and discriminates between firms and result in distortions of competition. It also does not help to strengthen the EU integration process, putting it at odds with the art. 20, para.1, paragraph 2 TEU.

2. FR. Appel lancé par le gouvernement italien à la Cour européenne de justice contre la décision du Conseil établissant 2011/167/EU une coopération renforcée pour la mise en place d'une protection par brevet unitaire.

AVOCAT GENERAL DE L'ETAT

Résumé de l'appel contre la décision du Conseil 2011/167/UE Cour de justice de l'Union européenne

Le gouvernement italien a lancé un appel à la Cour de justice de la décision du Conseil de l'Union européenne du 10 Mars 2001 autorisant une coopération renforcée dans la mise en place d'une protection par brevet unitaire (2011/167/UE), publié au Journal officiel Aucune UE L76 du 22 Mars 2001.

Le gouvernement italien a présenté les conclusions suivantes:

1) Violation de l'article. 20, par. 1, paragraphe 1, du traité UE. Incompétence.

La procédure de coopération renforcée a été autorisée par le Conseil, en dehors des limites spécifiées. 20, al.1, paragraphe 1, du traité UE, qui stipule, dans ces procédures, peut être utilisé que sous des compétences non exclusives des institutions. Doit, en effet, trouver une compétence exclusive de l'UE que de la création de «européenne», qui ont leur base juridique l'article coma. 118 TFUE.

2) Détournement de pouvoir. Violation de l'article. 326, par. 1, du TFUE.

L'autorisation d'une coopération renforcée produit des effets indésirables, ou ne sont pas conformes aux objectifs en vue de laquelle l'institution est couvert par les traités et, dans la mesure où elle contredit, du moins en esprit, avec l'art. 118, alinéa TFUE, viole l'art. 326, par. 1 TFUE, en ce qu'elle exige que les coopérations renforcées respectent les traités et droit de l'Union.

3) Violation de l'essentiel dans ce cas, l'absence d'enquête et le manque de motivation. Violation de l'article. 20, par. 2, mar.

La décision d'autoriser a été prise en l'absence d'une enquête adéquate sur l'état du cd dernier ressort et sans motifs valables sur ce point.

4) Violation de l'article. 118 et 326 du TFUE. Violation de l'article. 20, par. 1, paragraphe 2 du traité UE

La décision d'autorisation viole l'article. 326 TFUE comme préjudiciable au marché intérieur, introduit un obstacle au commerce entre les États membres et constitue une discrimination entre les entreprises et entraîner des distorsions de concurrence. Elle ne contribue pas à renforcer le processus d'intégration européenne, de le mettre en contradiction avec l'art. 20, al.1, paragraphe 2 du TUE.

3. DE. Appell von der italienischen Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen Entscheidung des Rates zur Festlegung 2011/167/EU einer verstärkten Zusammenarbeit für die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes.

Generalanwalt des STATE

Kurzfassung der Beschwerde gegen die Entscheidung des Rates 2011/167/UE Gerichtshof der Europäischen Union

Die italienische Regierung hat dem Gerichtshof der Europäischen Union Beschluss des Rates vom 10. März 2001 zur Ermächtigung appellierte verstärkte Zusammenarbeit bei der Schaffung eines einheitlichen Patentschutz (2011/167/UE), im Amtsblatt veröffentlicht Kein EU- L76 von 22. März 2001.

Die italienische Regierung hat auf folgende Klagegründe:

1) Verstoß gegen Artikel. 20, par. 1, Absatz 1 EUV. Inkompetenz.

Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit wurde vom Rat ermächtigt, außerhalb der angegebenen Grenzen. 20, Abs. 1, Absatz 1 des EU-Vertrags, die Staaten in einem solchen Verfahren kann nur unter nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Organe verwendet werden. Muss in der Tat finden Sie eine ausschließliche Zuständigkeit der EU als für die Schaffung "europäischer", die ihre Rechtsgrundlage Artikel Koma. 118 AEUV.

2) Missbrauch von Macht. Verstoß gegen Artikel. 326, par. 1 AEUV.

Die Genehmigung für eine verstärkte Zusammenarbeit produziert schädliche Wirkungen haben oder nicht, um die Ziele im Hinblick auf die Institution durch die Verträge gedeckt ist und, soweit es widerspricht, zumindest im Geiste, mit Technik entsprechen. 118 Absatz AEUV verletzt Kunst. 326, par. 1 AEUV, dass es erfordert, dass eine engere Zusammenarbeit mit den Verträgen und der Union vereinbar sind.

3) Verletzung wesentlicher in diesem Fall das Fehlen von Untersuchungen und mangelnde Motivation. Verstoß gegen Artikel. 20, par. 2, Di

Die Entscheidung über die Zulassung hat in Ermangelung einer adäquaten Untersuchung in den Zustand der CD genommen letztes Mittel und ohne eine entsprechende Begründung in diesem Punkt.

4) Verstoß gegen Artikel. 118 und 326 AEUV. Verstoß gegen Artikel. 20, par. 1 Absatz 2 EUV

Die Entscheidung über die Genehmigung verstößt gegen Artikel. 326 AEUV als nachteilig für den Binnenmarkt, stellt ein Hindernis für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und unterscheidet zwischen den Unternehmen und führen zu Wettbewerbsverzerrungen. Es ist auch nicht dazu beitragen, die EU-Integrationsprozess zu stärken, indem es im Widerspruch zu der Kunst. 20, Abs. 1, Absatz 2 EUV.

4. ES. Recurso de casación por el Gobierno italiano ante el Tribunal Europeo de Justicia contra la 2011/167/EU Decisión del Consejo, que establece una mayor cooperación para el establecimiento de una protección de patente unitaria.

ABOGADO GENERAL DEL ESTADO

Resumen del recurso contra la decisión del Consejo 2011/167/UE Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El gobierno italiano ha hecho un llamamiento a la Corte de Justicia de la Unión Europea la Decisión del Consejo de 10 de marzo 2001 de autorizar una cooperación reforzada en el establecimiento de una protección de patente unitaria (2011/167/UE), publicado en el Diario Oficial n de la UE L76, de 22 de marzo de 2001.

El gobierno italiano ha presentado los siguientes motivos:

1) Violación del artículo. 20, párr. 1, apartado 1, del Tratado UE. Incompetencia.

El procedimiento de cooperación reforzada fue autorizada por el Consejo, fuera de los límites especificados. 20, párrafo 1, apartado 1, del TUE, según el cual, en estos procedimientos, puede ser utilizado sólo en las competencias no exclusivas de las instituciones. Debe, en efecto, encontrar una competencia exclusiva de la UE que a la creación de la "Europea", que tienen su base jurídica el artículo coma. 118 TFUE.

2) El mal uso del poder. Violación del artículo. 326, párr. 1, del TFUE.

La autorización de una cooperación reforzada produce efectos adversos, o no se ajustan a los objetivos en vista de que es objeto la institución por los tratados y, en la medida en que se contradice, al menos en espíritu, con el arte. 118, del TFUE apartado, viola el art. 326, párr. 1 del TFUE, ya que requiere que una cooperación más estrecha cumplir con los Tratados y Derecho de la Unión.

3) Infracción del esencial en este caso la falta de investigación y la falta de motivación. Violación del artículo. 20, párr. 2, mar.

La decisión de autorizar ha sido adoptada en ausencia de una investigación adecuada en el estado de los cd último recurso y sin una motivación adecuada al respecto.

4) Violación del artículo. 118 y 326 del TFUE. Violación del artículo. 20, párr. 1, párrafo 2 del Tratado UE

La decisión de autorización viola el artículo. 326 TFUE como perjudicial para el mercado interior, presenta un obstáculo al comercio entre los Estados miembros y discrimina entre empresas y dar lugar a distorsiones de la competencia. Asimismo, no ayuda a fortalecer el proceso de integración en la UE, su puesta en contradicción con el art. 20, párrafo 1, apartado 2, del TUE.

5. BG. Жалба от италианското правителство на Съда на Европейските общности срещу Решение на Съвета 2011/167/EU за създаване на засилено сътрудничество за създаването на единна защита на патентите.

АДВОКАТ на щата

Резюме на жалбата срещу решението на Съвета 2011/167/UE Съдът на Европейския съюз

Италианското правителство подава жалба пред Съда на Европейския съюз Решение на Съвета от 10 март 2001 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в създаването на единна защита на патентите (2011/167/UE), публикуван в Официален вестник Не ЕС L76 от 22 март 2001 година.

Италианското правителство е представила следните доводи:

1) Нарушение на член. 20, ал. 1, параграф 1 от Договора за ЕС. Некомпетентност.

В процедура за засилено сътрудничество е била разрешена от Съвета, извън границите, посочени. 20, ал.1, точка 1 от Договора за ЕС, който гласи, по тези процедури, може да се използва само при изключителни компетенции на институциите. Трябва ли, всъщност, да намерите изключителната компетентност на ЕС, отколкото за създаването на "европейски", които имат юридическо основание член кома. 118 от ДФЕС.

2) злоупотреба с власт. Нарушение на чл. 326, ал. 1 от ДФЕС.

Разрешението за засилено сътрудничество произвежда нежелани реакции, или не съответстват на целите, с оглед на които институцията е обхваната от договори и, доколкото то противоречи, най-малко в същия дух, с чл. 118, параграф ДФЕС, нарушава чл. 326, ал. 1 от ДФЕС, тъй като изисква по-тясно сътрудничество в съответствие с Договорите и правото на Съюза.

3) нарушение на основно значение в този случай липсата на разследване и липсата на мотивация. Нарушение на чл. 20, ал. 2, вт

Решението да се разреши е взето при липса на адекватно разследване на състоянието на CD краен случай и без съответните аргументи по този въпрос.

4) Нарушаване на член. 118 и 326 от ДФЕС. Нарушение на чл. 20, ал. 1, параграф 2 от Договора за ЕС

Разрешението решение нарушава член. 326 от ДФЕС като в ущърб на вътрешния пазар, въвежда бариери за търговията между държавите-членки и дискриминация между предприятията и да доведе до нарушаване на конкуренцията. Той също така не спомагат за засилване на процеса на евроинтеграция, което го поставя в противоречие с чл. 20, ал.1, ал.2 от Договора за ЕС.

6. CZ. Odvolání italskou vládou, aby Evropskému soudnímu dvoru proti rozhodnutí Rady, kterým se stanoví 2011/167/EU posílené spolupráce pro vytvoření jednotného patentové ochrany.

Generální advokát STÁTU

Abstrakt o odvolání proti rozhodnutí Rady 2011/167/UE Soudní dvůr Evropské unie

Italská vláda odvolala k Soudnímu dvoru Evropské unie, rozhodnutí Rady ze dne 10. března 2001 o povolení posílené spolupráce při vytváření jednotného patentové ochrany (2011/167/UE), zveřejněné v Úředním věstníku ne EU L76 ze dne 22. března 2001.

Italská vláda předložila následující důvody:

1) Porušení článku. 20, par. 1, odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Neschopnost.

Posílené spolupráce postup byl schválen Radou, mimo meze specifikované. 20, odst.1, odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, který říká, v takové postupy, mohou být použity pouze na základě non-výlučné pravomoci orgánů. Musí být, ve skutečnosti, najít výlučné pravomoci EU, než k vytvoření "evropské", kteří mají právní základ článku kómatu. 118 Smlouvy o fungování EU.

2) Zneužití moci. Porušení článku. 326, par. 1 SFEU.

Povolení posílené spolupráce vytváří nežádoucí účinky, nebo nejsou v souladu s cíli s ohledem na nějž je instituce podle smlouvy, a to v rozsahu, který je v rozporu, alespoň v duchu, s uměním. 118, odstavec Smlouvy o fungování EU, porušuje umění. 326, par. 1 SFEU, v tom, že vyžaduje, aby se užší spolupráci v souladu se Smlouvami a právem Unie.

3) Porušení podstatných v tomto případě nedostatečné vyšetřování a nedostatek motivace. Porušení článku. 20, par. 2, út.

Rozhodnutí o povolení bylo přijato v případě neexistence odpovídající vyšetřování stavu cd v krajním případě a bez náležité odůvodnění k tomuto bodu.

4) Porušení článku. 118 a 326 Smlouvy o fungování EU. Porušení článku. 20, par. 1, odst. 2 Smlouvy o Evropské unii

Rozhodnutí o povolení porušuje článek. 326 Smlouvy o fungování EU, jak nepříznivý dopad na vnitřní trh, představuje překážku obchodu mezi členskými státy a rozlišuje mezi firmami a vést k narušení hospodářské soutěže. To také nepomůže k posílení integrační proces EU tím, že by v rozporu s uměním. 20, odst.1, odst. 2 Smlouvy o EU.

7. DK. Appellen af den italienske regering til Den Europæiske Domstol mod Rådets afgørelse 2011/167/EU om oprettelse af et forstærket samarbejde om etablering af et enhedspatent beskyttelse.

Generaladvokaten for STAT

Resumé af anke afgørelsen fra Rådet 2011/167/UE Domstol Den Europæiske Unions

Den italienske regering har appelleret til Domstolen for Den Europæiske Union Rådets afgørelse af 10. marts 2001 om bemyndigelse forstærket samarbejde i etableringen af et enhedspatent beskyttelse (2011/167/UE), offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende Ingen EU- L 76 af 22. marts 2001.

Den italienske regering har fremsat følgende anbringender:

1) Tilsidesættelse af artikel. 20, stk. 1, afsnit 1, TEU. Inkompetence.

Den forbedrede samarbejdsprocedure blev godkendt af Rådet, uden for de fastsatte grænser. 20, al.1 punkt 1 i TEU, hvori det hedder, i sådanne procedurer, må kun anvendes under ikke-eksklusive kompetencer i institutionerne. Skal faktisk finde en enekompetence EU end til oprettelsen af en "europæisk", der har deres retsgrundlag artikel koma. 118 i TEUF.

2) Misbrug af magt. Overtrædelse af artikel. 326, stk. 1, i TEUF.

Tilladelsen for et styrket samarbejde giver bivirkninger, eller ikke er i overensstemmelse med målene i betragtning af, hvor institutionen er omfattet af traktaterne, og i det omfang, det strider i hvert fald i ånden, med kunst. 118, stk TEUF, krænker kunst. 326, stk. 1 TEUF, idet det kræver, at et tættere samarbejde i overensstemmelse med traktaterne og EU-retten.

3) Tilsidesættelse af væsentlige i denne sag den manglende efterforskning og manglende motivation. Overtrædelse af artikel. 20, stk. 2, tir

Beslutningen om at tillade er truffet i mangel af en passende undersøgelse af tilstanden af cd sidste udvej, og uden en passende begrundelse på dette punkt.

4) Tilsidesættelse af artikel. 118 og 326 i TEUF. Overtrædelse af artikel. 20, stk. 1, afsnit 2 i TEU

Godkendelsesbeslutningen krænker artikel. 326 TEUF som skadelig for det indre marked, introducerer en hindring for samhandelen mellem medlemsstaterne og diskriminerer mellem virksomheder og resultere i konkurrenceforvridning. Det heller ikke bidrage til at styrke EU integrationsprocessen, at sætte det i strid med art. 20, al.1 afsnit 2 TEU.

8. EE. Kaebuse Itaalia valitsuse poolt Euroopa Kohtule vastu nõukogu otsus 2011/167/EU, millega kehtestatakse tõhustatud koostöö kehtestamiseks ühtse patendikaitse.

Kohtujurist STATE

Abstracts of otsuse peale kaebuse nõukogu 2011/167/UE Kohtu Euroopa Liidu

Itaalia valitsus on esitanud üleskutse Kohtu Euroopa Liidu Nõukogu otsus, 10. märts 2001, millega lubatakse tõhustatud koostöö loomise ühtsete patendikaitse (2011/167/UE), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas Ükski ELi L76 22. märtsi 2001.

Itaalia valitsus on esitanud järgmised väited:

1) Narkootilise või artiklile. 20, par. 1 lõike 1 TEU. Ebapädevust.

Tõhustatud koostöö menetluse lubati nõukogu poolt väljaspool piire täpsustada. 20, para.1 lõige 1 TEU, mis sätestab, et selliseid menetlusi võib kasutada üksnes mitte-ainupädevusse institutsioonidega. Must, tegelikult leida ainupädevusse ELi kui luua "Euroopa", kes on oma õiguslik alus artikli kooma. 118 ELTL.

2) võimu kuritarvitamine. Rikkudes artiklit. 326, par. 1 ELTL.

Loa tõhustatud koostöö toodab kahjulikke mõjusid, või ei vasta eesmärke silmas pidades, mille institutsioon on hõlmatud lepingute ja sel määral, et see on vastuolus, vähemalt vaimus, kunsti. 118, punkt ELTLi rikub art. 326, par. 1 ELTL, kuna see eeldab, et tihedam koostöö vastavad aluslepingute ja õigusega.

3) rikutud olulisi käesolevas asjas puudub uurimise ja motivatsiooni puudumine. Rikkudes artiklit. 20, par. 2 Teisip

Lubamise otsuse langetamiseni puudumisel piisav uurimise seisukorras cd viimase võimalusena ja ilma et asjakohased põhjendused selles küsimuses.

4) rikub artiklis. 118 ja 326 ELTL. Rikkudes artiklit. 20, par. 1 lõike 2 TEU

Loa otsus rikub artiklis. 326 ELTL kahjulikuks siseturule, tutvustab takistust liikmesriikidevahelisele kaubandusele ja diskrimineerib ettevõtteid ja põhjustada konkurentsimoontusi. Samuti ei aita, et tugevdada ELi integratsiooniprotsessis, paneb ta vastuolus art. 20, para.1 lõige 2 TEU.

9. FI. Valituksen Italian hallituksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen 2011/167/EU neuvoston päätös tiiviimmän yhteistyön perustamista patenttisuojan.

Julkisasiamies valtione

Tiivistelmä valittaa päätöksestä neuvoston 2011/167/UE Tuomioistuimessa Euroopan unionin

Italian hallitus on vedonnut tuomioistuimeen Euroopan unionin neuvoston päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2001 tiiviimmän yhteistyön perustamista patenttisuojan (2011/167/UE), julkaistu virallisessa lehdessä Ei EU L 76 22. maaliskuuta 2001.

Italian hallitus on esittänyt seuraavat perustelut:

1) artiklan rikkominen. 20, par. 1, kohta 1, TEU. Epäpätevyys.

Tiiviimmän yhteistyön menettely hyväksyttiin neuvoston ulkopuolella määriteltyjä rajoja. 20, para.1, kohta 1 TEU, jossa todetaan, että tällaisia menettelyjä voidaan käyttää vain ei-yksinomaisen toimivallan kanssa. On itse asiassa löytää yksinomainen toimivalta EU kuin "eurooppalaisten", jotka on vahvistettu oikeusperusta artikla koomaan. 118 SEUT.

2) Harkintavallan väärinkäyttö. Artiklan vastaisesti. 326, par. 1, SEUT.

Lupa tiiviimmän yhteistyön tuottaa haitallisia vaikutuksia, tai eivät vastaa tavoitteita silmällä pitäen jossa laitos kuuluu perussopimusten ja siinä määrin, että se on ristiriidassa ainakin hengessä, art. 118, kohta SEUT rikkoo taiteen. 326, par. 1 SEUT, koska se edellyttää, että tiiviimpi yhteistyö noudatettava perussopimuksia ja unionin oikeutta.

3) rikkominen välttämätöntä tässä tapauksessa ei ollut tutkittu ja motivaation puute. Artiklan vastaisesti. 20, par. 2, TUE.

Lupapäätöksessä on otettu ilman riittävää tutkimuksen kunnon cd viimeisenä ja ilman asianmukaisia perusteita tältä osin.

4) artiklan rikkominen. 118 ja 326 SEUT. Artiklan vastaisesti. 20, par. 1, kohta 2 TEU

Lupapäätöksessä rikkoo artiklaa. 326 SEUT kuin haittaa sisämarkkinoiden tuo este jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja syrjintää yritysten välillä ja johtaa kilpailun vääristymiseen. Se ei myöskään auttaa vahvistamaan EU: n yhdentymisprosessissa, mikä se ristiriidassa art. 20, para.1, kohta 2 TEU.

10. EL. Προσφυγών από την ιταλική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση 2011/167/EU μια ενισχυμένη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ενιαίου προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Περίληψη της προσφυγής κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου 2011/167/UE Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ιταλική κυβέρνηση έχει προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2001, που εξουσιοδοτεί την ενισχυμένη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ενιαίου προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (2011/167/UE), που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Δεν ΕΕ L76 της 22ας Μαρτίου 2001.

Η ιταλική κυβέρνηση προέβαλε τα ακόλουθα επιχειρήματα:

1) Παραβίαση του άρθρου. 20, παράγρ. 1, παράγραφος 1, της ΣΕΕ. Ανικανότητα.

Η ενισχυμένη διαδικασία συνεργασίας έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, έξω από τα όρια που καθορίζονται. 20, παρ. 1, παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το οποίο ορίζει, στις διαδικασίες αυτές, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπό μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων. Πρέπει, στην πραγματικότητα, να βρουν μια αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ σε σχέση με τη δημιουργία «ευρωπαϊκής», οι οποίοι έχουν νομική κώμα άρθρο τους βάση. 118 της ΣΛΕΕ.

2) Κατάχρηση εξουσίας. Παράβαση του άρθρου. 326, παράγρ. 1 ΣΛΕΕ.

Η έγκριση για την ενισχυμένη συνεργασία παράγει αρνητικά αποτελέσματα, ή δεν συμμορφώνονται με τους στόχους ενόψει της οποίας εδρεύει το ίδρυμα που καλύπτεται από τις Συνθήκες και, στο βαθμό που έρχεται σε αντίθεση, τουλάχιστον στο πνεύμα, με την τέχνη. 118, ΣΛΕΕ σκέψη, παραβιάζει την τέχνη. 326, παράγρ. 1 ΣΛΕΕ, στο μέτρο που επιβάλλει ότι η στενότερη συνεργασία συμμορφώνονται με τις Συνθήκες και το δίκαιο της Ένωσης.

3) Παράβαση ουσιώδους εν προκειμένω την έλλειψη έρευνας και έλλειψη κινήτρων. Παράβαση του άρθρου. 20, παράγρ. 2, Τρ.

Η απόφαση για την έγκριση έχει ληφθεί στην απουσία επαρκούς έρευνας για την κατάσταση του cd έσχατη λύση και χωρίς την κατάλληλη λόγους επί του σημείου αυτού.

4) Παραβίαση του άρθρου. 118 και 326 ΣΛΕΕ. Παράβαση του άρθρου. 20, παράγρ. 1, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ

H εγκριτική απόφαση παραβιάζει το άρθρο. 326 ΣΛΕΕ ως επιζήμια για την εσωτερική αγορά, εισάγει ένα εμπόδιο στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επίσης, δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ, τοποθετώντας την σε διαφωνία με την τέχνη. 20, παρ. 1, εδάφιο 2 ΣΕΕ.

11. IE. An achomharc ag an Rialtas na hIodáile go dtí an Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa i gCoinne 2011/167/EU Cinneadh ón gComhairle an comhar feabhsaithe a bhunú do bhunú le cosaint paitinne aonadach.

Abhcóide Ginearálta AN STÁIT

Coimriú ar an achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh ón gComhairle 2011/167/UE Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tá an rialtas na hIodáile achomharc chuig an gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Cinneadh ón gComhairle an 10 Márta, 2001 údarófar an comhar feabhsaithe a bhunú i chosaint phaitinne aonadach (2011/167/UE), arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil Uimh AE L76 an 22 Márta 2001.

Tá an rialtas na hIodáile a cuireadh chun tosaigh ar na pléadálacha seo a leanas:

1) Sárú ar Airteagal. 20, par. 1, mír 1 den Chonradh AE. Neamhinniúlacht.
go raibh sé údaraithe ag an nós imeachta comhar feabhsaithe ag an gComhairle, taobh amuigh de na teorainneacha a shonraítear. 20 Bealtaine, para.1, mír 1 den Chonradh AE mar a deir, i nósanna imeachta den sórt sin, a úsáid ach amháin faoi inniúlachtaí neamheisiacha na n-institiúidí. Ní mór, i ndáiríre, teacht ar an inniúlacht eisiach ag an AE ná a chruthú "Eorpach", a bhfuil a n-Bheirnicé Airteagal bhonn dlíthiúil. 118 den CFAE ina ionad.

2) Mí-úsáid cumhachta. Sárú ar Airteagal. 326, par. 1, CFAE ina ionad.
Táirgeann an t-údarú chun an comhar feabhsaithe éifeachtaí díobhálacha, nó a leanann na hidirbhearta do na cuspóirí atá i bhfianaise a bhfuil an institiúid atá clúdaithe ag na conarthaí agus, a mhéid a bréagnaíonn sé, ar a laghad i spiorad, leis an ealaín. 118 den CFAE a chur mír, sháraíonn ealaíne. 326, par. 1 den CFAE, sa mhéid is go éilíonn sé go ndéanfar an comhar níos dlúithe cloí leis na Conarthaí agus dlí an Aontais.

3) Sárú ar riachtanach sa chás seo an easpa imscrúdú agus easpa spreagadh. Sárú ar Airteagal. 20, par. 2, Máirt
Tá an cinneadh a údarú déanta in éagmais imscrúdaithe leordhóthanach ar an staid an CD rogha dheireanach agus gan cúiseanna cuí ar an bpointe sin.

4) Sárú ar Airteagal. 118 agus 326 den CFAE ina ionad. Sárú ar Airteagal. 20, par. 1, mír 2 den Chonradh AE
sháraíonn an cinneadh údaraithe Airteagal. 326 den CFAE a dochar don mhargadh inmheánach isteach, ina bhacainn ar an trádáil idir Ballstáit agus an idirdhealú idir gnólachtaí agus mar thoradh saobhadh ar an iomaíocht. Ní chuireann sí cabhrú leis an phróiseas lánpháirtíochta a neartú san AE, a chur sé ag teacht salach ar an ealaín. 20, para.1, mír 2 den Chonradh AE.

12. LV. Apelācijas Itālijas valdības Eiropas Tiesā pret Padomes lēmumu 2011/167/EU tulkošanas izveido ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotas patentu aizsardzību.

ĢENERĀLADVOKĀTA VALSTS

Abstrakts pārsūdzēt lēmumu Padomes 2011/167/UE Tiesa Eiropas Savienības

Itālijas valdība spriedumu pārsūdzēja Tiesas Eiropas Savienības Padome gada 10 Tiesas Mar 2001 atļauju sākt ciešāku sadarbību, izveidojot vienotu patentu aizsardzības (2011/167/UE), kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī neviena ES L76 22 līdz 2001.

Itālijas valdība ir izvirzījusi šādus pamatus:

1) panta pārkāpums. 20, par. 1, 1, TEU. Nekompetence.

Ciešāka sadarbība atļāva Padome, ārpus robežas, 20, para.1, 1 ar LES, kas nosaka, jo šādas procedūras var izmantot tikai ārpus ekskluzīvo kompetenci attiecībā uz iestādēm. Tiešām jābūt, atrast ekskluzīvu ES kompetenci, nevis izveidot "Eiropas", kas ir juridiskais pamats pantu koma. 118 punkts.

2) pilnvaru nepareizu izmantošanu. Panta pārkāpums. 326, par. 1, punkts.

Pastiprināt sadarbību atļaujas rada negatīvas sekas, vai arī neatbilst ņemot mērķi, kura šai iestādei, uz ko attiecas līgumi, un, ciktāl tas ir pretrunā vismaz pēc būtības, ar mākslu. 118 punkts LESD pārkāpj art. 326, par. 1 punkts, jo tas paredz, ka ciešāka sadarbība atbilst Savienības Līgumiem un tiesību aktiem.

3) pārkāpumu būtiska nozīme šajā lietā nav izmeklēšanas un motivācijas trūkums. Panta pārkāpums. 20, par. 2, Ot

Lēmumu atļaut ir pieņemts, ja nav pietiekamu izmeklēšanu stāvokli cd galējais līdzeklis un bez min atbilstošus iemeslus, šajā jautājumā.

4) panta pārkāpums. 118 un 326 LESD. Panta pārkāpums. 20, par. 1, 2 LES

Atļaujas lēmums pārkāpj pantu. 326 punkts, kā nodara kaitējumu iekšējam tirgum, ievieš šķērsli tirdzniecībai starp dalībvalstīm un rada diskrimināciju starp uzņēmumiem un konkurences izkropļojumus rezultātu. Tas arī nepalīdz, lai stiprinātu ES integrācijas procesu, iesaistot to pretrunā ar mākslu. 20, para.1, 2 TEU.

13. LT. Italijos vyriausybės kreiptis į Europos Teisingumo Teismo prieš 2011/167/EU Tarybos sprendimo, įsteigiančio glaudesnio bendradarbiavimo dėl vieningo patento apsaugos sukūrimo.

Generalinio advokato VALSTYBĖS

Anotacija apie apskūsti Tarybos 2011/167/UE sprendimas Teisingumo Teismo Europos Sąjungos

Italijos vyriausybė kreipėsi į Teisingumo Europos Sąjungos Tarybos sprendimas 10 d. Teisingumo Teismo Kov 2001, leidžiantį tvirtesnę bendradarbiavimą, egzistuojant vieną patentų apsaugos padalinį (2011/167/UE), paskelbtą Oficialiajame leidinyje Jokia ES L76 kovo 22 d. 2001 metų.

Italijos vyriausybė pateikė tokius pagrindus:

1) pažeidimas straipsnį. 20, par. 1 straipsnio 1 TEU. Nekompetentingumas.

Glaudesnio bendradarbiavimo procedūrai buvo leista pagal Tarybos, už nustatytų ribų. 20, punktas 1 straipsnio 1 dalis Europos Sąjungos sutarties, kurioje teigiama, kad tokios procedūros gali būti naudojamos tik pagal neišimtinę kompetencijos institucijos. Ar iš tiesų rasti išimtinę ES kompetencijai, o ne "Europos", kurie turi savo teisinį pagrindą straipsnis koma kūrimą. 118 SESV.

2) Piktnaudžiavimas įgaliojimais. Straipsnio pažeidimas. 326, par. 1 dalimis.

Glaudesnio bendradarbiavimo leidimo sukelti neigiamą poveikį, arba neatitinka atsižvelgiant tikslai kurioje yra ši įstaiga, kurioms taikoma sutartis, ir, kiek tai, kad jis prieštarauja, bent iš esmės, su menu. 118, punktas SESV pažeidžia menas. 326, par. 1 SESV, nes ji reikalauja, kad glaudesnis bendradarbiavimas atitiktų Sutartis ir Sąjungos teisę.

3) Esminių šiuo atveju tyrimo ir trūksta motyvacijos stoka. Straipsnio pažeidimas. 20, par. 2, Antradienis

Sprendimą leisti buvo imtasi pakankamai tyrimui į CD sąlyga kraštutiniu atveju ir be atitinkamų priežasčių šiuo klausimu.

4) straipsnio pažeidimas. 118 ir 326 SESV. Straipsnio pažeidimas. 20, par. 1 straipsnio 2 TEU

Sprendimą dėl leidimo pažeidžia straipsnis. 326 SESV kaip kenkia vidaus rinkos, pristato kliūtimi prekybai tarp valstybių narių ir diskriminuoja įmones ir sukelti konkurencijos iškreipymų. Ji taip pat nepadedą stiprinti ES integracijos procesą, pajungiant ją nesuderinama su menu. 20, punktas 1 straipsnio 2 TEU.

14. MT. Tal-appell mill-Gvern Taljan lill-Qorti Ewropea tad-Deciżjoni Kontra Kunsill Ġustizzja 2011/167/EU Tistabbilixxi kooperazzjoni msahha għall-istabbiliment ta 'protezzjoni tal-privattivi unitarju.

ĠENERALI AVUKAT TAL-ISTAT

Astratt tal-appell kontra d-deciżjoni tal-Kunsill 2011/167/UE Qorti tal-Ġustizzja ta 'l-Unjoni Ewropea

Il-gvern Taljan appellat lill-Qorti tal-Ġustizzja ta 'l-Unjoni Ewropea Deciżjoni tal-Kunsill tal-10 Marzu 2001 li tawtorizza koperazzjoni msahha fl-istabbiliment ta' protezzjoni tal-privattivi unitarja (2011/167/UE), ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali Nru UE L76 tat-22 ta 'Marzu 2001.

Il-gvern Taljan ressaq il-motivi li ġejjin:

1) Ksur ta 'l-Artikolu. 20, par. 1, paragrafu 1, TUE. Inkompetenza.

Il-proċedura ta 'kooperazzjoni msahha kienet awtorizzata mill-Kunsill, barra mill-limiti speċifikati. 20, para.1, paragrafu 1 tat-TUE, li jgħid, fil-proċeduri bħal dawn, jistgħu jintużaw biss taht il-kompetenzi mhux esklużivi ta 'l-istituzzjonijiet. Għandu, fil-fatt, isibu kompetenza esklussiva tal-UE milli għall-holqien ta "Ewropej", li għandhom koma legali tagħhom Artikolu bażi. 118 TFUE.

2) užu ħażin ta 'poter. Ksur ta 'l-Artikolu. 326, par. 1, TFUE.

L-awtorizzazzjoni għal koperazzjoni msaħħa tipproduċi effetti negattivi, jew ma jikkonformawx ma 'l-għanijiet fid-dawl ta' liema l-istituzzjoni huwa kopert mit-trattati u, sal-limitu li tikkontradixxi, għall-inqas fl-ispirtu, l-arti. 118, TFUE paragrafu, jikser l-arti. 326, par. 1 TFUE, peress li tirrikjedi li kooperazzjoni eqreb jikkonformaw mat-Trattati u l-liġi Unjoni.

3) Ksur tal essenzjali f'dan il-każ in-nuqqas ta' 'investigazzjoni u nuqqas ta' motivazzjoni. Ksur ta' l-Artikolu. 20, par. 2, Tli
Id-deċiżjoni li tawtorizza tkun ittiehdet fin-nuqqas ta' 'investigazzjoni adegwata fil-kondizzjoni ta' l-cd aħħar tentattiv u mingħajr raġunijiet xierqa fuq dan il-punt.

4) Ksur ta' l-Artikolu. 118 u 326 tat-TFUE. Ksur ta' l-Artikolu. 20, par. 1, paragrafu 2 tat-TUE
L-deċiżjoni ta' 'awtorizzazzjoni tikser l-Artikolu. 326 TFUE bħala detriment għas-suq intern, tintroduċi ostakolu għall-kummerċ bejn Stati Membri u jiddiskrimina bejn ditti u jirriżultax fi tfixkil tal-kompetizzjoni. Hija wkoll ma jgħinu biex isahhu l-proċess ta' 'integrazzjoni UE, tqeghid kontra l-arti. 20, para.1, paragrafu 2 tat-TUE.

15. NL. Beroep door de Italiaanse regering voor het Europees Hof van Justitie tegen 2011/167/EU Raad tot vaststelling van een versterkte samenwerking bij de invoering van een unitair octrooi bescherming.

ADVOCaat-GENERAAL VAN DE STAAT

Samenvatting van het beroep tegen het besluit van de Raad 2011/167/UE Hof van Justitie van de Europese Unie

De Italiaanse regering heeft hoger beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie besluit van de Raad van 10 maart 2001 houdende machtiging om nauwere samenwerking in de oprichting van een unitair octrooi bescherming (2011/167/UE), gepubliceerd in het Publicatieblad geen EU- L76 van 22 maart 2001.

De Italiaanse regering heeft naar voren gebracht de volgende middelen:

1) schending van artikel. 20, par. 1, paragraaf 1, VEU. Incompetentie.
De procedure van nauwere samenwerking werd door de Raad, buiten de grenzen aangegeven. 20, para.1, paragraaf 1 van het VEU, dat bepaalt in dergelijke procedures, mogen alleen worden gebruikt onder niet-exclusieve bevoegdheden van de instellingen. Moet, in feite, vind een exclusieve bevoegdheid van de EU dan tot de oprichting van "Europese", die hun rechtsgrondslag artikel coma. 118 VWEU.

2) misbruik van bevoegdheid. Schending van artikel. 326, lid. 1, VWEU.
De vergunning voor een nauwere samenwerking produceert negatieve effecten, of niet voldoen aan de doelstellingen met het oog waarop de instelling wordt gedekt door de verdragen en, voor zover dat zij, in tegenspraak met op zijn minst naar de geest, met kunst. 118, paragraaf VWEU, schendt art. 326, lid. 1 VWEU, omdat het vereist dat een nauwere samenwerking in overeenstemming zijn met de Verdragen en recht van de Unie.

3) schending van essentiële in dit geval het ontbreken van onderzoek en gebrek aan motivatie.
Schending van artikel. 20, par. 2, dins
De beslissing om toestemming is genomen in het ontbreken van een adequaat onderzoek naar de conditie van de cd laatste redmiddel en zonder een passende motivering op dit punt.

4) schending van artikel. 118 en 326 VWEU. Schending van artikel. 20, par. 1, paragraaf 2 VEU
Het goedkeuringsbesluit schendt artikel. 326 VWEU als nadelig voor de interne markt, introduceert een belemmering voor de handel tussen de lidstaten en discrimineert tussen bedrijven en resulteren in een vervalsing van de mededinging. Het maakt ook niet bijdragen tot het EU-integratieproces te versterken, waardoor het op gespannen voet met de kunst. 20, para.1, paragraaf 2 TEU.

16. PL. Odwołania przez rząd włoski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko 2011/167/EU decyzji Rady ustanawiającej wzmocnionej współpracy w celu ustanowienia jednolitego ochrony patentowej.

OGÓLNE Zwolennik państwa

Streszczenie odwołania się od decyzji Rady 2011/167/UE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rząd włoski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Decyzja Rady z dnia 10 marca 2001 r. upoważniająca wzmocnionej współpracy w tworzeniu jednolitego ochrony patentowej (2011/167/UE), opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr UE L76 z dnia 22 marca 2001 roku.

Włoski rząd przedstawił następujące zarzuty:

1) Naruszenie art. 20, ust. 1 pkt 1, TEU. Niekompetencji.

Procedury ściślejszej współpracy została zatwierdzona przez Radę, poza wartości graniczne określone. 20, ust.1, pkt 1 TUE, który stanowi, w ramach takich procedur, mogą być wykorzystane tylko w nie-wyłącznej kompetencji instytucji. Musi bowiem znaleźć wyłącznych kompetencji UE niż do stworzenia "europejskiego", którzy ich prawnych śpiączki podstawie art. 118 TFUE.

2) nadużycia władzy. Naruszenie art. 326, par. 1 TFUE.

Zezwolenie na celu pogłębienie współpracy wytwarza niekorzystne skutki, lub nie są zgodne z celami w związku z czym instytucja jest objęte traktatami i, o ile to jest sprzeczne, przynajmniej w duchu, art. 118 TFUE ust, narusza art. 326, par. 1 TFUE, w tym, że wymaga ściślejszej współpracy w poszanowaniu Traktatów i prawa Unii.

3) Naruszenie istotnych w tym przypadku brak dochodzenia i brak motywacji. Naruszenie art. 20, ust. 2, wt.

Decyzję zezwalającą została podjęta z powodu braku odpowiedniego dochodzenia w sprawie stanu cd ostateczności i bez odpowiedniego uzasadnienia w tej kwestii.

4) Naruszenie art. 118 i 326 TFUE. Naruszenie art. 20, ust. 1 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej

W decyzji o zezwoleniu narusza art. 326 TFUE za szkodliwe dla rynku wewnętrznego, wprowadza bariery w handlu między państwami członkowskimi i rozróżnia pomiędzy firmami i prowadzą do zakłóceń konkurencji. To również nie przyczyni się do wzmocnienia procesu integracji z UE, wprowadzenie go w sprzeczności z art. 20, ust.1, pkt 2 TEU.

17. PT. Recurso interposto pelo Governo italiano para o Tribunal Europeu de Justiça contra a decisão do Conselho 2011/167/EU Estabelecer uma cooperação reforçada para o estabelecimento de uma proteção de patente unitária.

ADVOGADO-GERAL DO ESTADO

Resumo do recurso contra a decisão do Conselho 2011/167/UE Tribunal de Justiça da União Europeia

O governo italiano recorreu ao Tribunal de Justiça da União Europeia Decisão do Conselho, de 10 de Março de 2001 que autoriza uma cooperação reforçada no estabelecimento de uma proteção de patente unitária (2011/167/UE), publicado no Jornal Oficial Nenhum UE L76, de 22 de Março de 2001.

O governo italiano apresentou os seguintes fundamentos:

1) Violação do artigo. 20, par. 1, n ° 1, do TUE. Incompetência.

O processo de cooperação reforçada foi autorizada pelo Conselho, fora dos limites especificados. 20, parágrafo 1, parágrafo 1 ° do TUE, que prevê, em tais procedimentos, só podem ser utilizados no âmbito das competências não exclusivas das instituições. Deve, de fato, encontrar uma competência exclusiva da UE do que para a criação de "europeus", que têm suas coma base legal o artigo. 118 do TFUE.

2) Desvio de poder. Violação do artigo. 326, par. 1, do TFUE.

A autorização para o reforço da cooperação produz efeitos adversos, ou não conforme com os objectivos, tendo em conta que a instituição está coberto pelos tratados e, na medida em que contradiz, pelo menos em espírito, com o art. 118, n ° TFUE, viola o art. 326, par. 1 ° do TFUE, na medida em que exige que as cooperações reforçadas respeitam os Tratados eo direito comunitário.

3) Violação do essencial neste caso a falta de investigação ea falta de motivação. Violação do artigo. 20, par. 2, ter.

A decisão de autorizar foi tomada na ausência de uma investigação adequada para a condição do cd resort e um passado sem fundamentação adequada a esse ponto.

4) Violação do artigo. 118 e 326 do TFUE. Violação do artigo. 20, par. 1, parágrafo 2 ° do TUE

A decisão de autorização viola o artigo. 326 TFUE como prejudicial para o mercado interno, introduz um obstáculo ao comércio entre Estados-Membros e discriminação entre as empresas e os resultar em distorções da concorrência. Também não ajuda a fortalecer o processo de integração da UE, colocando-o em desacordo com o art. 20, parágrafo 1, parágrafo 2 ° do TUE.

18. RO. Recurs de către guvernul italian la Curtea Europeană de Justiție împotriva 2011/167/EU Decizia Consiliului de instituire a cooperare consolidate pentru instituirea unui brevet de protecție unitar.

Avocat general la STAT

Abstractă a recurs împotriva deciziei Consiliului 2011/167/UE Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Guvernul italian a făcut apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Decizia Consiliului din 10 martie 2001 de autorizare a unei cooperări consolidate în instituirea unui brevet de protecție unitar (2011/167/UE), publicat în Jurnalul Oficial UE nr L76 din 22 martie 2001.

Guvernul italian a invocat următoarele motive:

1) încălcarea articolului. 20, alin. 1, paragraful 1, din Tratatul UE. Incompetență.

Procedura de cooperare consolidată a fost autorizată de către Consiliu, în afara limitelor specificate. 20, alin.1, paragraful 1 din Tratatul UE, care prevede, în astfel de proceduri, pot fi utilizate numai în cadrul competențelor neexclusive ale instituțiilor. Trebuie, în fapt, găsi o competență exclusivă a UE decât la crearea de "europene", care au lor juridică comă articolul baza. 118 din TFUE.

2) Abuzul de putere. Încălcarea articolului. 326, alin. 1, TFUE.

Autorizația pentru cooperare consolidată produce efecte adverse, sau nu sunt conforme cu obiectivele, având în vedere care instituția este acoperit de tratate și, în măsura în care ar contrazice, cel puțin în spirit, cu art. 118, punctul TFUE, încalcă art. 326, alin. 1 TFUE, în că se impune ca o cooperare mai strânsă în conformitate cu tratatele și dreptul Uniunii.

3) Încălcarea esențială în acest caz, lipsa de anchetă și lipsa de motivație. Încălcarea articolului. 20, alin. 2, TUE.

Decizia de a autoriza a fost luată în absența unei investigații adecvate în starea de CD-ul Last Resort și fără motive corespunzătoare cu privire la acest punct.

4) Încălcarea articolului. 118 și 326 TFUE. Încălcarea articolului. 20, alin. 1, alineatul 2 din Tratatul UE

Decizia de autorizare încalcă articolul. 326 TFUE ca în detrimentul pieței interne, introduce o barieră în calea comerțului între statele membre și discriminează între firme și conduce la denaturări ale concurenței. De asemenea, nu contribuie la consolidarea procesului de integrare în UE, punerea în contradicție cu art. 20, alin 1, punctul 2 din Tratatul UE.

19. SK. Odvolania taliansku vládu, aby Európskemu súdnemu dvoru proti 2011/167/EU rozhodnutia Rady o zavedení rozšířenéj spolupráce pre vytvorení jednotného patentovej ochrany.

Generálny advokát ŠTÁTU

Abstrakt o odvolaní proti rozhodnutiu Rady 2011/167/UE Súdny dvor Európskej únie

Talianska vláda odvolala k Súdneho dvoru Európskej únie, rozhodnutie Rady z 10. marca 2001 o povolení posilnená spolupráca pri vytváraní jednotného patentovej ochrany (2011/167/UE), uverejnené v Úradnom vestníku nie EÚ L76 z 22. marca 2001.

Talianska vláda predložila nasledovné dôvody:

1) Porušenie článku. 20, par. 1, odsek 1 Zmluvy o Európskej únii. Neschopnosť.

Posilnenej spolupráce postup bol schválený Radou, mimo limity špecifikované. 20, odsek 1, odsek 1 Zmluvy o Európskej únii, ktorý hovorí, v takej postupy, môžu byť použité len na základe non-výlučnej právomoci orgánov. Musí byť, v skutočnosti, nájsť výlučnej právomoci EÚ, ako k vytvoreniu "európskej", ktorí majú právny základ článku kómy. 118 Zmluvy o fungovaní EÚ.

2) Zneužitie moci. Porušenie článku. 326, par. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Povolenie posilnenej spolupráce vytvára nežiaduce účinky, alebo nie sú v súlade s cieľmi s ohľadom na ktorý je inštitúcia podľa zmluvy, a to v rozsahu, ktorý je v rozpore, aspoň v duchu, s umením. 118, odsek Zmluvy o fungovaní EÚ, porušuje umenie. 326, par. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, v tom, že vyžaduje, aby sa užšiu spoluprácu v súlade so zmluvami a právom Únie.

3) Porušenie podstatných v tomto prípade nedostatočnej vyšetrovaní a nedostatok motivácie. Porušenie článku. 20, par. 2, út.

Rozhodnutie o povolení bolo prijaté v prípade neexistencie zodpovedajúce vyšetrovanie stavu cd v krajnom prípade a bez náležitej odôvodnenie k tomuto bodu.

4) Porušenie článku. 118 a 326 Zmluvy o fungovaní EÚ. Porušenie článku. 20, par. 1, odsek 2 Zmluvy o Európskej únii

Rozhodnutie o povolení porušuje článok. 326 Zmluvy o fungovaní EÚ, ako nepriaznivý dopad na vnútorný trh, predstavuje prekážku obchodu medzi členskými štátmi a rozlišuje medzi firmami a viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. To tiež nepomôže k posilneniu integračný proces EÚ tým, že by v rozpore s umením. 20, odsek 1, odsek 2 Zmluvy o EÚ.

20. SI. Pritožba, ki jih je italijanska vlada na Sodišču Evropskih skupnosti proti 2011/167/EU sklep Sveta o vzpostavitvi okrepljenega sodelovanja za vzpostavitev enotne patentne zaščite.

Pravobranilec DRŽAVE

Povzetek pritožbe zoper odločitev Sveta 2011/167/UE Sodišče Evropske unije

Italijanska vlada je vložila pritožbo na Sodišču Evropske unije Sveta z dne 10. marca 2001 o odobritvi okrepljeno sodelovanje pri vzpostavitvi enotnega patentnega varstva (2011/167/UE), objavljen v Uradnem listu št EU L76 z dne 22. marca 2001.

Italijanska vlada je navedla naslednje razloge:

1) Kršitev člena. 20, odst. 1, odstavka 1, Pogodbe EU. Nesposobnosti.

Postopka okrepljenega sodelovanja je bilo odobreno s strani Sveta, zunaj meja, določenih. 20, para.1, odstavka 1 Pogodbe o Evropski uniji, ki navaja, v takšnih postopkih, se lahko uporabljajo le pod neizključne pristojnosti institucij. Mora biti v resnici najti v izključni pristojnosti EU, kot za oblikovanje "evropskih", ki imajo pravno podlago člena komo. 118 PDEU.

2) zaradi zlorabe pooblastil. Kršitev člena. 326, par. 1, PDEU.

Pooblastilo za okrepljeno sodelovanje ustvarja škodljivih učinkov, ali niso v skladu s cilji in zaradi katerega je institucija, ki jih zajema pogodbe in, kolikor je v nasprotju, vsaj v duhu, z umetnostjo. 118, točka o delovanju Evropske unije, krši art. 326, par. 1 PDEU, v tem, da zahteva, da tesnejše sodelovanje v skladu s pogodbama in pravom Unije.

3) Bistvena kršitev v tem primeru pomanjkanja preiskav in pomanjkanja motivacije. Kršitev člena. 20, odst. 2, to

Odločitev o odobritvi je bila sprejeta v odsotnosti ustrezno preiskavo v stanje cd skrajnem primeru in brez ustrezne obrazložitve glede te točke.

4) Kršitev člena. 118 in 326 PDEU. Kršitev člena. 20, odst. 1, odstavek 2 TEU

Dovoljenje odločitev v nasprotju z art. 326 PDEU kot škodljiva za notranji trg, predstavlja oviro za trgovino med državami članicami in razlikuje med podjetji in ima za posledico izkrivljanje konkurence. Prav tako ne prispeva h krepitvi procesa vključevanja v EU, ki ga je dala v nasprotju z umetnostjo. 20, para.1, odstavek 2 TEU.

21. SE. Överklagande av den italienska regeringen till EG-domstolen mot rådets beslut 2011/167/EU att införa ett effektivare samarbete för att inrätta ett enhetligt patentskydd.

Generaladvokat staten

Sammanfattning av överklagandet av beslutet av rådet 2011/167/UE Domstol Europeiska unionens

Den italienska regeringen har överklagat till domstol Europeiska unionens råd beslut den 10 mars 2001 bemyndigande av ett fördjupat samarbete i upprättandet av ett enhetligt patentskydd (2011/167/UE), som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning Inga EU L 76 av den 22 mars 2001.

Den italienska regeringen har åberopat följande grunder:

1) Åsidosättande av artikel. 20, par. 1, punkt 1, EU-fördraget. Inkompetens.

De närmare samarbete godkändes av rådet, utanför de gränser som anges. 20, para.1, punkt 1 i EU-fördraget, som anger, i sådana förfaranden, får endast användas på icke-exklusiva befogenheter för institutionerna. Måste faktiskt hitta en exklusiv befogenhet för EU än att skapa "europeisk", som har sin rättsliga grund koma artikel. 118 i FEUF.

2) Maktmissbruk. Överträdelse av artikel. 326, par. 1 i fördraget.

Tillståndet för ökat samarbete ger negativa effekter, eller inte överensstämmer med de mål med tanke på vilken institutionen omfattas av fördragen och, i den mån att den motsäger, åtminstone i anden, med konst. 118, punkt FEUF, kränker konst. 326, par. 1 FEUF, eftersom det krävs att ett närmare samarbete respektera fördragen och unionsrätten.

3) Åsidosättande av väsentliga i detta fall brist på undersökning och brist på motivation. Överträdelse av artikel. 20, par. 2, tis

Beslutet att tillstånd har fattats i avsaknad av en tillräcklig utredning om villkor för CD sista utväg och utan en lämplig motivering på denna punkt.

4) Ásidosättande av artikel. 118 och 326 i FEUF. Överträdelse av artikel. 20, par. 1, punkt 2 i EU-fördraget

Tillståndet beslutet strider mot artikel. 326 FEUF som skadar den inre marknaden, introducerar ett hinder för handeln mellan medlemsstaterna och diskriminerar mellan företag och leder till snedvridning av konkurrensen. Det skall heller inte bidra till att stärka EU-integrationsprocessen, att sätta det i strid med konst. 20, para.1, punkt 2 TEU.

22. HU. Fellebbezés az olasz kormány az Európai Bíróság ellen tanácsi határozat 2011/167/EU létrehozásáról megerősített együttműködés létrehozására irányuló egységes szabadalmi oltalom.

FŐTANÁCSNOK AZ ÁLLAM

Absztrakt A fellebbezés a határozat ellen a Tanács 2011/167/UE Bírósága az Európai Unió

Az olasz kormány fellebbezett a Bíróság az Európai Unió Tanácsának határozata március 10-i engedélyezéséről szóló, 2001 megerősített együttműködés létrehozására egy egységes szabadalmi oltalom (2011/167/UE), megjelent a Hivatalos Lapban Nem EU L76 március 22-i 2001.

Az olasz kormány terjesztett elő az alábbiakra hivatkozik:

1) cikkének megsértése. 20, par. 1, 1. bekezdés, TEU. Inkompetencia.

A megerősített együttműködési eljárás engedélyezte a Tanács, azon kívül a megadott határértékeknek. 20, para.1, 1. bekezdés a EUSz., amely kimondja, az ilyen eljárások csak akkor lehet használni mellett nem kizárólagos hatáskörébe az intézmények. Kell, sőt, meg kizárólagos hatáskörébe az EU, mint létrehozását "európai", aki a jogalapját annak kóma. 118 EUMSZ.

2) Hatáskörrel való visszaélés. Cikkének megsértése. 326, par. 1, az EUMSZ.

Az engedély a megerősített együttműködés sérelmet okoz, vagy nem felelnek meg a célok, amelyek érdekében az intézmény által a szerződések, és olyan mértékben, hogy az ellentét, legalábbis lélekben, a művészet. 118, ítélet EUMSZ sérti művészet. 326, par. 1 EUMSZ, amennyiben az megköveteli, hogy a szorosabb együttműködés lenniük a Szerződésekkel és az Unió jogával.

3) A lényeges ebben az esetben nem a nyomozás és a motiváció hiánya. Cikkének megsértése. 20, par. 2, K

A döntés, hogy engedélyezi született hiányában egy megfelelő vizsgálatot a feltétel, hogy a cd utolsó lehetőségként és nem megfelelő indokolást e tekintetben.

4) cikkének megsértése. 118 és 326 EUMSZ. Cikkének megsértése. 20, par. 1, 2 bekezdés EUSz.

Az engedélyezési határozat sérti cikk. 326 EUMSZ szerint hátrányosak a belső piacra, bevezet egy akadályt a tagállamok közötti kereskedelmet és hátrányos megkülönböztetést jelent a cégek közötti lehet, ami a verseny torzulását. Ugyancsak nem segít erősíteni kell az EU integrációs folyamatot, amivel ez ellentmond a művészet. 20, para.1, 2. bekezdés EUSz..

Europees Octrooirechtspraak

De tweede helft van 2011 zal worden gewerkt aan het rechtspraakverdrag waarbij het Europees Octrooigerecht wordt opgericht. De uitgangspunten waarover in december 2009 binnen de Raad van Ministers overeenstemming was bereikt zullen zo min mogelijk worden gewijzigd.

Aanpassingen

Het [advies](#) van het Hof van Justitie van 8 maart jl. geeft aanleiding tot de volgende structurele aanpassingen:

- het zal een verdrag worden tussen alleen de lidstaten van de Europese Unie om er voor te zorgen dat het octrooigerecht zoveel als mogelijk past binnen de bestaande gerechtelijke structuur van de Unie. Dit brengt met zich mee dat Zwitserland niet kan deelnemen aan het verdrag, maar ook dat de Europese Unie geen partij wordt bij het verdrag;
- het gerecht wordt geen volkenrechtelijke organisatie, maar een gerecht gemeenschappelijk aan de (deelnemende) lidstaten dat, indien nodig en volgens de gebruikelijke procedures, prejudiciële vragen zal (moeten) stellen;
- de deelnemende lidstaten zijn volgens de gebruikelijke regels aansprakelijk als het octrooigerecht het recht van de EU schendt; bij schendingen moet de Europese Commissie de lidstaten van het octrooigerecht kunnen dagen voor het Hof van Justitie.

Positie octrooigerecht

De aanpassingen moeten er voor zorgen dat bestaande mechanismen die de volle werking van de normen van de Unie verzekeren, ook van toepassing zijn op het octrooigerecht. Het bestaande samenspel tussen de nationale rechter en het Hof middels prejudiciële vragen moet zoveel als mogelijk worden behouden, en derhalve zal het octrooigerecht op het niveau van de nationale rechterlijke instanties worden gepositioneerd.

Verhouding met EU recht

Naar verwachting zal dit najaar in de discussies verder veel aandacht worden besteed aan de verhouding met het bestaande EU recht. Zo moet onder meer de verhouding tussen het octrooirechtspraakverdrag en 'Brussel I' (de EEX-Verordening) nader worden bekeken en vrijwel zeker zal Brussel I daarbij moeten worden aangepast.

Poolse ambities

In de eerste gesprekken heeft het Poolse voorzitterschap zich ambitieus getoond om knelpunten aan te pakken.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2011 nr. 7
Advies ex art 84 Row 1995 NL Octrooicentrum
10 juni 2011
V.O.F. Roelama vs Gerrit Schouten

Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995): Om te bepalen of er sprake is van toegevoegde materie in het octrooi, moet getoetst worden of de materie van de wijzigingen direct en ondubbelzinnig is geopenbaard in de ingediende octrooiaanvraag. Daarbij wordt niet alleen in aanmerking genomen hetgeen expliciet in de aanvraag staat, maar ook hetgeen de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis impliciet meeleeft. Ook de tests van het EOB om na te gaan of materie is toegevoegd komen aan de orde in het advies.

Fictieve stand van de techniek (artikel 4 lid 3 Row 1995) en inventiviteit (artikel 6 Row 1995): De conclusies van het octrooi worden uitsluitend op nieuwheid beoordeeld ten opzichte van een colliderende octrooiaanvraag.

[volledig tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2011, nr 7

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 NL Octrooicentrum

10 juni 2011

V.O.F. Roelama vs Gerrit Schouten

Betreft: Nederlands octrooinr. 1020096
Verzoekster: V.O.F. Roelama te Alphen (Noord-Brabant)
Gemachtigden: mr. G.S.C.M. van Roeyen en ir. J.P.E. Brants
Octrooihouder: Gerrit Schouten te Uddel
Gemachtigde: drs. B. Taneja

1. Het geding

V.O.F. Roelama (hierna: verzoekster) heeft op 16 december 2010 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1020096 (hierna: het octrooi).

De heer Gerrit Schouten (hierna: octrooihouder) heeft op 27 januari 2011 een verweerschrift ingediend met bijlage. Het verweer bevatte voorts een hulpverzoek met twee sets gewijzigde conclusies.

Beide partijen verwijzen naar stukken uit een eerdere adviesprocedure.

Verzoekster had reeds op 22 maart 2010 met betrekking tot het onderhavige octrooi een adviesverzoek ingediend, doch nadat NL Octrooicentrum had aangegeven dat aanvullende nietigheidsbezwaren van verzoekster niet tijdig ingediend waren om nog in de toenmalige procedure behandeld te kunnen worden, heeft verzoekster dit adviesverzoek op 20 september 2010 ingetrokken. Zowel verzoekster als octrooihouder hebben gesteld dat de inhoud van hun stukken uit de eerdere adviesprocedure in het onderhavige verzoekschrift respectievelijk verweerschrift als volledig ingelast en herhaald dienen te worden beschouwd.

NL Octrooicentrum heeft op 14 februari 2011 bij brief aan octrooihouder bericht dat een hulpverzoek slechts één set gewijzigde conclusies mag bevatten. De octrooihouder is daarbij een termijn verleend om zijn hulpverzoek terug te

>> Als het gaat om octrooien

brengen tot één set conclusies.

Op 21 februari 2011 heeft octrooihouder zijn aangepaste hulpverzoek met slechts één set conclusies ingediend.

Op 7 maart 2011 heeft verzoekster naar aanleiding van het hulpverzoek haar nietigheidsbezwaren aangevuld.

Op 21 maart 2011 heeft octrooihouder zijn verweer op de aanvullende nietigheidsbezwaren ingediend.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooiencentrum op 30 maart 2011 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van verzoekster, ir. J.P.E. Brants, was hierbij vergezeld door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat van verzoekster, en de heer Aarts. De octrooigemachtigde van octrooihouder, drs. B. Taneja, was vergezeld door de heer G. Schouten, octrooihouder, en de heer R. Schouten. Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

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

2. De feiten

De heer Gerrit Schouten is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1020096 voor een "Gestel, en werkwijze, voor het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land", dat met dagtekening van 25 augustus 2003 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 1 maart 2002. Tijdens de aanvraagfase zijn de beschrijving, de conclusies en de tekeningen gewijzigd. De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

"1 Gestel voor gebruik bij het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land waarbij het gestel (5) is aangebracht op een trekvoertuig (1), met welk trekvoertuig een vloeistofaanvoermiddel (9) zoals een oprolbare slang achter het trekvoertuig (1) aan over het land (8) wordt getrokken bij het verdelen van de vloeistof over het land, waarbij het gestel (5) is voorzien van aansluitmiddelen (7) waarop het vloeistofaanvoermiddel (9) losneembaar kan worden aangesloten tot een aansluiting (10, 10a) en van een met, door het aan te sluiten vloeistofaanvoermiddel (9) aan te voeren en door de aansluiting (10,10a) te voeren, mest te voeden mestverdeeleenheid (11) en een aantal met de mestverdeeleenheid (11) verbonden monden of bemestingseenheden (13), waarbij de monden (13) zijn aangebracht op een aantal achter het

>> Als het gaat om octrooien

trekvoertuig in- en uitklapbare armen van het gestel (5), **met het kenmerk**, dat het gestel (5) verder is voorzien van middelen (21) die zijn verbonden met de aansluitmiddelen (7), welke middelen (21) dienen voor het verplaatsen van de aansluiting (10a) van het vloeistofaanvoermiddel (9) ten opzichte van het gestel (5).

2. Gestel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) zijn opgenomen tussen de aansluitmiddelen (7) en het vloeistofaanvoermiddel (9).

3. Gestel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) zijn opgenomen tussen de aansluitmiddelen (7) en het vloeistofaanvoermiddel (9) en dat de aansluitmiddelen (7) kunnen zwenken om een verticale as aangebracht tussen de hefmast (3) en het trekvoertuig (1).

4. Gestel volgens een van conclusies 1-3, **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) omvatten een combinatie van twee holle buizen (19, 20) die in- en uit elkaar kunnen worden geschoven.

5. Gestel volgens conclusie 4, **met het kenmerk**, dat op de binnenkant van de buitenste holle buis (19) een de weerstand tussen de binnenste buis (20) en de buitenste buis (19) verminderende bekleding is aangebracht.

6. Gestel volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) zijn opgenomen tussen de aansluitmiddelen (7) en de rest van het gestel (5).

7. Gestel volgens conclusie 6, **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) dienen voor het verplaatsen van de aansluiting (10a) van het vloeistofaanvoermiddel (9) ten opzichte van het gestel (5) in de richting van het uiteinde van de arm van het gestel welke zich aan de binnenzijde van een af te leggen kromlijning traject ("binnenbochtzijde") bevindt.

8. Gestel volgens conclusie 1 of een van conclusies 6-7 **met het kenmerk**, dat de verplaatsingsmiddelen (21) een beweegbare geleiderol of haspel (29) omvatten waarmede een lengte (30) aan oprolbare slang kan worden uitgegeven resp. ingenomen voor het verplaatsen van de aansluiting (10a) van het vloeistofaanvoermiddel (9) ten opzichte van het gestel (5).

9. Werkwijze voor het verdelen van een vloeistof zoals vloeibare mest over land of een oppervlak onder toepassing van een gestel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze omvat de stappen

>> Als het gaat om octrooien

van:

- het uitrollen van een lengte aan een vloeistofaanvoermiddel (9) zoals een oprolbare slang over het te bemesten of te bevoeien land of oppervlak (8);
 - het in een startpositie brengen van een trekvoertuig (1), zodanig dat de uitgerolde slang (9) op het gestel (5) kan worden aangesloten en het aansluiten van de slang (9) op de aansluitmiddelen (7) van het gestel (5) of de aansluitmiddelen (25) van de verplaatsingsmiddelen (21);
 - het vullen van de uitgerolde slang (9) met mest of een andere vloeistof, zoals door het verpompen van mest of een andere vloeistof vanuit een op afstand van het trekvoertuig (1) gelegen tank of tankwagen;
 - het verdelen van de vloeistof over het land of oppervlak door het verpompen van de aangevoerde vloeistof door de monden of bemestingseenheden (13) van het gestel (5), welke monden (13) zijn aangebracht op een aantal achter het trekvoertuig (1) in- en uitklapbare armen van het gestel (5), waarbij het trekvoertuig (1) een eerste, in hoofdzaak rechtlijnig traject over het land aflegt en daarbij de aangesloten slang (9) achter zich aan over het land trekt;
 - aan het eind van het eerste, in hoofdzaak rechtlijnige traject een tweede, kromlijnig traject aflegt om vervolgens een derde, in hoofdzaak evenwijdig aan het eerste traject gelegen, traject af te leggen;
- met het kenmerk, dat de werkwijze verder omvat de stappen van:
- het bij het begin van het afleggen van het tweede, kromlijnige traject, of tijdens het afleggen van een geaccidenteerd deel van het eerste traject, verlagen van de relatieve snelheid van de slang (9) ten opzicht van die van het trekvoertuig (1) door het verplaatsen van de aansluiting (10a) in de richting van de slang (9), zoals door het schuiven van de zuiger (26) uit de cilinder (27) resp. door het uitgeven van een met de beweegbare geleiderol of haspel (29) gebufferde lengte(30) aan slang (9) door middel van de verplaatsingsmiddelen (21), en naar keuze door het verplaatsen van de aansluiting (10a) in de richting van het uiteinde van de arm van het gestel welke zich aan de binnenzijde van het kromlijnige traject ("binnenbochtzijde") bevindt; en

>> Als het gaat om octrooien

- het bij ongeveer halverwege het af te leggen tweede, kromlijnige traject verhogen van de relatieve snelheid van de slang (9) ten opzichte van die van het trekvoertuig (1) door het verplaatsen van de aansluiting (10a) in de richting van het trekvoertuig (1), zoals door het schuiven van de zuiger (26) in de cilinder (27) resp. door het innemen van een met de beweegbare geleiderol of haspel (29) gebufferde lengte (30) aan slang door middel van de verplaatsingsmiddelen (21) en naar keuze door het verplaatsen van de aansluiting (10a) terug in de richting van het midden van het gestel (5)."

Het hulpverzoek omvat naast de geldende conclusies 1, 2 en 4 t/m 9 een gewijzigde conclusie 3 en een nieuwe conclusie 10:

" 3. Gestel volgens conclusie 1 of conclusie 2, met het kenmerk, dat de aansluitmiddelen (7) kunnen zwenken om een verticale as aangebracht tussen de hefmast (3) en het trekvoertuig (1).

10. Werkwijze volgens conclusie 9, waarbij de werkwijze verder omvat de stap van: het vanaf het eind van de te doorlopen bocht verplaatsen van de aansluiting (10a) terug in de richting van het midden van het gestel (5) en maximaal tot aan een stand rechthoekig achter het gestel door middel van een stuurcilinder (31)."

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi dient te worden vernietigd:

- (i) omdat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende octrooiaanvraag (art. 75 lid 1(c) Row 1995); en
- (ii) wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit (art. 75 lid 1(a) Row 1995).

Ter onderbouwing van deze nietigheidsgronden heeft verzoekster aangevoerd:

- het adviesverzoek van 22 maart 2010 met de bijbehorende bijlagen;
- de aanvullende nietigheidsbezwaren van 14 september 2010;
- D1: het Amerikaanse octrooi US 4.266.724 A;
- D2: het Amerikaanse octrooi US 3.865.057 A;
- D3: het Russische uitvinderscertificaat SU 1531894 A1;
- D4: de Canadese octrooiaanvraag CA 2.275.045 A1;

>> Als het gaat om octrooien

- D5: het Amerikaanse octrooi US 4.274.559 A;
- D6: het Nederlandse octrooi NL 1018802 C;
- D7: het Amerikaanse octrooi US 6.116.275 A;
- D8: het Amerikaanse octrooi US 5.272.992 A; en
- D9: correspondentie van de heer Schouten met betrekking tot de overeenkomstige PCT-aanvraag WO 03/073834 A.

3.1. Toegevoegde materie

In het adviesverzoek stelt verzoekster dat de geldende conclusies 1, 3, 7 en 9 na indiening zijn toegevoegd of zijn uitgebreid met materie die niet in de ingediende aanvraag aanwezig was. Hetzelfde geldt volgens verzoekster voor conclusie 10 van het hulpverzoek. Verzoekster onderbouwt deze stellingname met het aanhalen van de verschillende passages uit de beschrijving waarop de respectievelijke conclusies gebaseerd zijn, en stelt daarbij dat al deze passages na indiening zijn toegevoegd en niet gebaseerd zijn op de ingediende octrooiaanvraag. Voorts wijst verzoekster op een aantal andere passages in de beschrijving en een aantal figuren waarmee het octrooi is uitgebreid ten opzichte van de aanvraag en waarvoor ook geen basis in de ingediende aanvraag is. Een en ander leidt volgens verzoekster tot nietigheid van het octrooi. Ter zitting heeft verzoekster een exemplaar van het octrooi overlegd met daarin gearceerd aangegeven welke passages volgens haar toegevoegd zijn zonder basis in de ingediende aanvraag.

3.2 Gebrek aan nieuwheid en inventiviteit

Daarnaast stelt verzoekster dat de conclusies 1 t/m 9 niet nieuw of niet inventief zijn in het licht van de stand van de techniek.

3.2.1 Gebrek aan nieuwheid

De conclusies 1, 6 en 8 zijn volgens verzoekster niet nieuw ten opzichte van document D6. Verzoekster trekt vooral een vergelijking tussen de uitvoeringsvormen getoond in figuren 6a t/m 7b van onderhavig octrooi en de uitvoeringsvorm uit D6 getoond in de figuren 1 t/m 4. D6 beschrijft een gestel geschikt voor het verdelen van een vloeistof zoals mest over land, waarbij het gestel is voorzien van aansluitmiddelen nabij verdeelkop 6, waarop een vloeistofaanvoermiddel ('mesttoevoerslang (7)' in D6) losneembaar kan worden aangesloten tot een aansluiting. Het gestel is verder voorzien van een bufferinrichting voor het opslaan en vrijgeven van een deel van de mesttoevoerslang tijdens het rijden. De slang wordt hierbij geleid om een

>> Als het gaat om octrooien

onderste vast opgesteld geleidingswiel (9) en een bovenste beweegbaar geleidingswiel (10).

Verzoekster acht de conclusies 1 t/m 3 en 6 t/m 8 eveneens niet nieuw ten opzichte van de separaat genomen publicaties D1, D2, D3 of D4.

D1 heeft betrekking op een mobiele spuitinrichting voorzien van alle maatregelen van conclusie 1. Verzoekster merkt daarbij op dat D1 weliswaar betrekking heeft op een andere probleemstelling dan het octrooi, maar dat dit niet relevant is voor de beoordeling van nieuwheid.

D2 heeft betrekking op een irrigatie-inrichting voor het bewateren van een landbouwareaal en leest evenals D1 op conclusie 1. Ook conclusies 2, 3 en 6 t/m 8 zijn volgens verzoekster niet nieuw ten opzichte van D2.

D3 heeft betrekking op een sleepslangbemester (verzoekster verwijst daarbij naar de tekeningen en het WPI/Thomson abstract) voorzien van een verrijdbaar frame voor het nemen van bochten aan de rand van het te bemesten perceel.

Verzoekster acht conclusies 1 t/m 3 en 6 t/m 8 niet nieuw ten opzichte van D3.

D4 heeft betrekking op een sleepslangbemester waarbij de slang is opgehangen in een driepunts-hefinrichting welke scharnierbaar is gelagerd op het gestel. Volgens verzoekster zijn conclusies 1 t/m 3 en 6 t/m 8 niet nieuw ten opzichte van D4.

3.2.2 Gebrek aan inventiviteit

Tot slot acht verzoekster de conclusies 1, 2, 4, 5 en 9 niet inventief ten opzichte van de combinatie van documenten D7 en D8. D7 toont een sleepslangbemester voor het injecteren van een vloeistof in de bodem. Het gestel is verder voorzien van een telescopische connectie (26) die zich bevindt tussen de inlaatbuis (16) en de slang (28). Het verschil tussen conclusie 1 van het octrooi en D7 is dat de armen van het gestel volgens het octrooi in- en uitklapbaar zijn.

De vakman zal volgens verzoekster in D8 de oplossing vinden voor het probleem om het gestel compacter te maken voor transport in de vorm van in- en uitklapbare armen. Hij zal deze zonder problemen toepassen op de sleepslangbemester uit D7. Conclusie 1 is dus niet inventief ten opzichte van D7 en D8. Verzoekster acht eveneens de conclusies 2, 4, 5 en 9 niet inventief gezien deze combinatie.

Tenslotte acht verzoekster de conclusies 4 en 5 niet inventief gezien de combinatie van D5 met één van de documenten D1 t/m D4. Uit D5 is een verpompinrichting voor mest bekend waarbij twee holle buizen in elkaar kunnen worden geschoven. Het probleem van de werking van de krachten op de slang in de bochten van sleepslangbemers is bekend uit bijvoorbeeld D4. Het

>> Als het gaat om octrooien

verschaffen van de pompinrichting uit D5 voor het oplossen van de problemen uit D4 acht verzoekster niet inventief.

4. Verweer van octrooihouder

4.1 Geen toegevoegde materie

Octrooihouder heeft de bezwaren van ongeoorloofd toegevoegde materie gemotiveerd betwist en gesteld dat voor alle materie die na indiening is toegevoegd een basis aanwezig is in de ingediende octrooiaanvraag. Hierbij verwijst octrooihouder naar diverse passages van de ingediende aanvraag en naar de figuren. Voorts wijst octrooihouder met betrekking tot de wijziging van conclusie 1 op een folder van een 'Schouten sleepslangstelsel', welke als bijlage bij het verweer is ingediend. In verband met conclusies 3, 7, 9, figuren 10 t/m 12 en de bijbehorende passages uit de beschrijving van het octrooi, stelt octrooihouder dat aan de hand van de 'novelty test' zoals toegepast wordt door het Europees Octrooibureau, gezien moet worden of sprake is van ongeoorloofde toevoegingen. Volgens octrooihouder blijkt met deze test dat de ingediende aanvraag nieuwheidsschadelijk zou zijn voor de later toegevoegde conclusies, omdat uit de ingediende aanvraag zowel rotatie (blz. 7, regels 20 t/m 24) als translatie (blz. 2, regels 33 t/m 34) van de aansluiting bekend is. Daarmee zijn de toegevoegde conclusies en de corresponderende passages geoorloofd. De toevoegingen vormen volgens octrooihouder een nadere onderbouwing van de validiteit van de breedte van de hoofdconclusie.

Daarnaast betoogt octrooihouder dat alle toevoegingen betrekking hebben op een beperking van de beschermingsomvang ten opzichte van de ingediende aanvraag en ook om deze reden geoorloofd zijn.

In het aanvullend verweer heeft octrooihouder voorts verwezen naar een passage in de ingediende octrooiaanvraag waarop conclusie 10 van het hulpverzoek gebaseerd is.

4.2 Geen gebrek aan nieuwheid of inventiviteit

Octrooihouder houdt voorts de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies 1 t/m 9 staande.

Volgens octrooihouder kan D6 beschouwd worden als meest nabij gelegen stand van de techniek. Met betrekking tot de nieuwheid stelt octrooihouder dat D6 geen middelen omvat die dienen voor het verplaatsen van de aansluiting ten opzichte van het gestel. Er staat op blz. 4, regels 34 t/m 37 van D6 letterlijk dat de bufferinrichting een deel van de mesttoevoerslang tijdens het rijden kan opslaan

>> Als het gaat om octrooien

en vrijgeven. D6 toont daarmee volgens octrooihouder geen oplossing waarbij de aansluiting wordt verplaatst en is dus niet nieuwheidsschadelijk. Hoewel D6 een gemeenschappelijke probleemstelling heeft, betreft het hier een alternatieve uitvoeringsvorm van dezelfde oplossing. Daar D6 stand van de techniek betreft volgens art. 4 lid 3 Row 1995 komt volgens octrooihouder de inventiviteitsvraag ten opzichte van D6 niet aan de orde.

In het aanvullende verweer en ter zitting heeft octrooihouder uiteen gezet dat de wijzigingen niet ter afbakening van D6 zijn ingediend, omdat op het moment van indienen octrooihouder nog niet bekend was met D6.

D1 is reeds genoemd in het rapport naar de stand der techniek en hiervan is afgebakend door deze op te nemen in de beschrijving. Octrooihouder verwijst naar de overeenkomstige PCT aanvraag WO 03/073834 A, waar in de procedure, na afbakening van o.a. dit document, de conclusies octrooieerbaar worden geacht.

D2 heeft volgens octrooihouder betrekking op een ander technisch vakgebied en richt zich niet op de problematiek dat bij het maken van een bocht de tractor scheefgetrokken wordt en de slang verstrikt raakt in de mestverdeelinrichting. D2 openbaart geen middelen voor het verplaatsen van de aansluiting van de slang ten opzichte van het gestel.

D3 is naar mening van octrooihouder een te vage openbaarmaking. Het beweerdelijk innemen of uitgeven van lengte ligt besloten in de flexibiliteit van de slang, hetgeen niet hetzelfde is als het verplaatsen van de aansluiting volgens de hoofdconclusie van het octrooi.

Ook D4 richt zich niet op de problematiek dat bij het maken van een bocht de tractor scheefgetrokken wordt en de slang verstrikt raakt in de mestverdeelinrichting. Het scharnieren van de slang op de drie-puntsheffing is niet op te vatten als het laten transleren of roteren ten opzichte van het gestel om de tractor een bocht sneller en makkelijker te laten doorlopen. Octrooihouder stelt dat D4 de octrooieerbaarheid van conclusie 1 niet aantast.

D7 leert naar mening van octrooihouder slechts dat met 'telescopic connection' bedoeld is dat de 'inlet tube' en de 'outlet hose' in elkaars verlengde liggen. Er is geen enkele aanwijzing dat er ook sprake is van in- en uitschuifbare buizen. Een probleem/oplossing benadering met betrekking tot (het effect van) de technische maatregel van in- en uitklapbare armen is daardoor ook niet meer relevant.

>> Als het gaat om octrooien

D8 richt zich volgens octrooihouder eveneens niet op de problematiek van het nemen van bochten en maakt ook geen gestel openbaar dat is voorzien van middelen voor het verplaatsen van de aansluiting van de slang ten opzichte van het gestel.

Samenvattend stelt octrooihouder dat geen van de documenten bezwarend is voor conclusie 1 en daar de overige conclusies hiervan afhankelijk zijn, ook deze overeind dienen te blijven.

5. Overwegingen van NL Octrooiencentrum

5.1 Toelaatbaarheid wijzigingen

5.1.1 Overzicht wijzigingen

NL Octrooiencentrum stelt vast dat de door verzoekster aangegeven passages inderdaad wijzigingen betreffen ten opzichte van de ingediende octrooiaanvraag. Alleen de passage op blz. 4, regels 30 t/m 33 van het octrooi, eveneens door verzoekster aangemerkt als een toevoeging, is (letterlijk) terug te vinden in de ingediende octrooiaanvraag (zie blz. 3, regels 15 t/m 18). Gezien het grote aantal wijzigingen ten opzichte van de ingediende aanvraag, acht NL Octrooiencentrum een overzicht van de wijzigingen nuttig, alvorens de toelaatbaarheid van deze wijzigingen te beoordelen. NL Octrooiencentrum onderscheidt de volgende wijzigingen (veelal toevoegingen) in het octrooischrift:

- A) blz. 1, regels 11 en 12: "*waarbij de monden ... t/m ... van het gestel.*";
- B) blz. 2, regels 3 t/m 34: "*Uit het document ... t/m ... van de techniek*";
- C) blz. 3, regel 23: "*... niet altijd tot stilstand hoeft te komen.*", in plaats van "*... ook niet stil komt te staan*";
- D) blz. 3, regel 31 t/m blz. 4, regel 4: "*In een verdere ... t/m ... van het gestel.*";
- E) blz. 4, regel 23 t/m 29: "*in een verdere ... t/m ... te laten draaien.*";
- F) blz. 4, regel 33 t/m blz. 5, regel 2: "*Het zal duidelijk ... t/m ... kan worden toegepast.*";
- G) blz. 5, regel 15 t/m 17: "*en naar keuze ... t/m ... ("binnenbochtzijde") bevindt*";
- H) blz. 5, regels 23 en 24: "*en naar keuze ... t/m ... van het gestel.*";
- I) blz. 6, regels 17 t/m 22: "*Fig. 10 in bovenaanzicht ... t/m ... naar Fig 10; en*";
- J) blz. 6, regels 23 t/m 26: "*Fig. 12 in bovenaanzicht ... t/m ... van de Ubocht.*";

>> Als het gaat om octrooien

K) blz. 8, regel 16 t/m blz. 9, regel 4: *"Fig. 10 toont ... t/m ... volgens Fig. 10..";*

L) blz. 9, regel 5 t/m 18: *"Fig. 12 toont ... t/m ... worden bewerkstelligd.";*

M) blz. 10, regels 16 t/m 19: *"Wanneer het rotatiepunt ... t/m ... worden aangestuurd.";*

N) conclusie 1, blz. 11, regels 11 en 12: *"waarbij de monden ... t/m ... uitklapbare armen van het gestel (5),";*

O) conclusie 3: de gehele conclusie;

P) conclusie 7: de gehele conclusie;

Q) conclusie 9, blz. 12, regels 25 en 26: *"welke monden (13) zijn aangebracht ... t/m ... uitklapbare armen van het gestel (5)";*

R) conclusie 9, blz. 13, regels 4 t/m 6: *"naar keuze door het verplaatsen ... t/m ... ("binnenbochtzijde") bevindt;"* en regels 12 en 13: *"naar keuze door het verplaatsen van de aansluiting (10a) terug in de richting van het midden van het gestel (5)";*

S) conclusies 3 t/m 7 van de ingediende aanvraag zijn in het octrooi hernummerd tot respectievelijk conclusies 4, 5, 6, 8 en 9.

T) figuren 10, 11A en 11B; en

U) figuur 12.

Verzoekster heeft van toevoegingen A, D, E, F, I t/m R, T en U gesteld dat deze geen basis vinden in de ingediende octrooiaanvraag.

5.1.2 Maatstaf

Om te bepalen of er sprake is van toegevoegde materie in het octrooi, moet getoetst worden of de materie van de wijzigingen direct en ondubbelzinnig is geopenbaard in de ingediende octrooiaanvraag. Daarbij wordt niet alleen in aanmerking genomen hetgeen expliciet in de aanvraag staat, maar ook hetgeen de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis impliciet meeleest. Partijen zijn het eens dat dit de (algemeen aanvaarde) maatstaf is, maar verschillen van mening over de gevolgen van toepassing ervan.

5.1.3 Toevoegingen ter afbakening

Met verzoekster is NL Octrooiencentrum van oordeel dat toevoegingen die nodig zijn om de uitvinding af te bakenen ten opzichte van de stand van de techniek in beginsel toelaatbaar zijn. Hiertoe behoort de bespreking van de publicaties die bij het onderzoek naar de stand van de techniek aan het licht zijn gekomen. Indien

>> *Als het gaat om octrooien*

daarbij meer nabij gelegen stand van de techniek is gevonden, dient bij herformulering van het technische probleem dat door de uitvinding opgelost wordt de onder par. 5.1.2. geformuleerde maatstaf te worden toegepast ter voorkoming dat materie wordt toegevoegd. In beginsel kan derhalve bij herformulering van het technisch probleem ieder effect dat door de uitvinding wordt geleverd worden gebruikt, zolang dit effect door de gemiddelde vakman zal worden afgeleid uit de ingediende aanvraag op de wijze zoals hierboven aangegeven (vergelijk het advies van NL Octrooiencentrum van 23 oktober 2009, BIE 2010, nr. 11 (MBrands/Kubus) par. 5.2, en de Leidraad van het Europees Octrooibureau ('Guidelines of the European Patent Office', hierna: GL EPO), deel C, hoofdstuk IV, par. 11.5.2, en hoofdstuk VI, par. 5.3.7, april 2010). In onderhavig octrooi betreft toevoeging B een dergelijke bespreking van de stand van de techniek die bij het onderzoek naar de stand van de techniek naar voren is gekomen. Deze toevoeging acht NL Octrooiencentrum in overeenstemming met het voorgaande en derhalve geoorloofd.

5.1.4 In- en uitklapbare armen

De wijzigingen A, N en Q betreffen de maatregel dat "de monden zijn aangebracht op een aantal achter het trekvoertuig in- en uitklapbare armen van het gestel". Verzoekster heeft gesteld dat hier sprake is van toegevoegde materie, hetgeen bestreden is door octrooihouder. NL Octrooiencentrum volgt in deze de stelling van octrooihouder dat de passage op blz. 4, regel 34, van de ingediende octrooiaanvraag ("De sleepslinginstallatie 2 is in- en uitklapbaar...") voldoende basis vormt voor deze wijzigingen. De gemiddelde vakman zal dit niet anders begrijpen dan dat dit de armen van het gestel betreft. Daarnaast herkent de gemiddelde vakman in figuur 1 scharnierpunten in de symmetrisch aan weerszijde van de verdeelmolen getekende blokjes. Bovendien was het in- en uitklapbaar zijn van de armen van een sleepslinginstallatie ten tijde van de indiening algemeen bekend aan de gemiddelde vakman. Octrooihouder heeft dit geïllustreerd aan de hand van een folder van een sleepslingstelsel van Schouten, waarvan verzoekster niet heeft betwist dat de folder gepubliceerd was voor de indieningsdatum van de aanvraag voor het onderhavige octrooi. De wijzigingen A, N en Q worden naar oordeel van NL Octrooiencentrum gedekt door de ingediende octrooiaanvraag. De nietigheidsbezwaren tegen conclusies 1 en 9 gebaseerd op toevoegingen N respectievelijk Q treffen derhalve geen doel.

5.1.5 Toegevoegd uitvoeringsvoorbeeld A

De wijzigingen D, F, I, K, M, O en T hebben betrekking op het

>> Als het gaat om octrooien

uitvoeringsvoorbeeld waarbij de aansluitmiddelen kunnen zwenken om een verticale as aangebracht tussen de hefmast en het trekvoertuig en de aansluiting verzwenkt kan worden door een stuursilinder. Het betreft samengevat conclusie 3, figuren 10, 11A en 11B en de bijbehorende passages in de beschrijving (hierna kort aangeduid met 'uitvoeringsvoorbeeld A').

Octrooihouder verwijst ter onderbouwing van conclusie 3 en het bijbehorende uitvoeringsvoorbeeld naar figuur 9 en blz. 7, regels 20 t/m 24, van de ingediende aanvraag, waar staat dat "de aansluitmiddelen 7 bijvoorbeeld voorzien zijn van een draaikoppeling", zodat "de slang vanaf het eind van de te doorlopen bocht onder de uitlooprubbers 15 vandaan (kan) worden versleept".

Uit figuur 9 zal de gemiddelde vakman opmaken dat de aansluitmiddelen kunnen zwenken rond een verticale as. Echter, de gemiddelde vakman zal naar oordeel van NL Octrooiencentrum noch uit figuur 9, noch uit de aangehaalde passage, noch uit enige andere passage van de ingediende aanvraag, afleiden dat deze verticale as is aangebracht tussen de hefmast (3) en het trekvoertuig (1). Daar komt bij dat de gemiddelde vakman figuur 9 zal beschouwen als een schematische weergave van de inrichting volgens figuren 2, 4 en 5 waarbij de aansluitmiddelen zwenken om een (virtuele) verticale as ter hoogte van afsluiter (6) en daarmee gelegen is tussen de hefmast en de verplaatsingsmiddelen. In de door octrooihouder aangehaalde passage op blz. 7 van de ingediende aanvraag wordt slechts vermeld dat de aansluitmiddelen voorzien kunnen zijn van een draaikoppeling om het onder de armen vandaan slepen van de slang mogelijk te maken. Naar oordeel van NL Octrooiencentrum zal de gemiddelde vakman – in het licht van figuur 9 – hieruit afleiden dat de slang onder de armen vandaan komt door de voorwaartse beweging van het trekvoertuig en de weerstand die de slang ondervindt van het land bij verslepen. De gemiddelde vakman leest hierin niet dat de slang actief van onder de armen terug naar een positie rechtuit achter het gestel wordt gebracht. Het gebruik van een stuursilinder voor dit doel zal de gemiddelde vakman ook niet meelesen in de ingediende octrooiaanvraag. Het toegevoegde uitvoeringsvoorbeeld A, zie figuren 10, 11A en 11B en de bijbehorende passages van de beschrijving van het octrooi, wordt derhalve niet gedekt door de ingediende aanvraag.

Met betrekking tot uitvoeringsvoorbeeld A komt NL Octrooiencentrum tot de slotsom dat de toevoegingen D, F, I, K, M en T niet worden gedekt door de ingediende octrooiaanvraag en derhalve dienen te worden verwijderd uit het octrooi. Conclusie 3 van het octrooi (toevoeging O) is vernietigbaar omdat de materie van

>> Als het gaat om octrooien

de conclusie niet gedekt wordt door de ingediende octrooiaanvraag. Conclusie 3 van het hulpverzoek komt met uitzondering van de afhankelijkheid overeen met conclusie 3 van het octrooi en wordt derhalve eveneens niet gedekt door de ingediende aanvraag en is daarmee niet toelaatbaar als terugvalpositie. Daar de stuurcilinder niet bekend is uit de ingediende octrooiaanvraag, bevat ook conclusie 10 van het hulpverzoek toegevoegde materie, waarmee deze niet toelaatbaar is als terugvalpositie.

5.1.6 Toegevoegd uitvoeringsvoorbeeld B

De wijzigingen E, G, H, J, L, P, R en U hebben betrekking op het uitvoeringsvoorbeeld waarbij de aansluiting van het vloeistofaanvoermiddel kan bewegen in de richting van het uiteinde van de arm van het gestel, welke zich aan de binnenzijde van een af te leggen kromlijinig traject bevindt. Het betreft samengevat conclusie 7, toevoeging R aan conclusie 9, figuur 12 en de bijbehorende passages in de beschrijving (hierna kort aangeduid met 'uitvoeringsvoorbeeld B').

Octrooihouder heeft ter onderbouwing van deze toevoegingen in de ingediende octrooiaanvraag gewezen op figuur 9, de passage op blz. 2, regels 33 t/m 34 en voorts op het uitvoeringsvoorbeeld met de in- en uit elkaar schuifbare holle buizen van de ingediende aanvraag.

NL Octrooiencentrum is van oordeel dat de gemiddelde vakman uit genoemde passages en figuren slechts zal opmaken dat de aansluiting door middel van translatie in de langsrichting van de toevoerslang verplaatst kan worden. De gemiddelde vakman zal uit de aangehaalde passage zeker niet opmaken dat de aansluiting in de richting van het uiteinde van de arm van het gestel te verplaatsen is, bijvoorbeeld langs de arm. Volgens de beschrijving van de ingediende aanvraag moet bij het ingaan van de bocht de aansluiting in de richting van de toevoerslang worden bewogen. Het bewegen van de aansluiting langs de arm van het gestel is een beweging van de aansluiting haaks op de langsrichting van de slang. NL Octrooiencentrum is van oordeel dat deze beweging van de aansluiting door de gemiddelde vakman niet wordt afgeleid uit de verlenging zoals beschreven in de ingediende aanvraag. Bij het uitvoeringsvoorbeeld van figuur 9 van de ingediende aanvraag bevindt de aansluiting zich op enig moment wel dicht bij het uiteinde van de arm, maar de gemiddelde vakman zal hierin niet meelesen dat ook een verplaatsing van de aansluiting over de lengte van de arm nagestreefd dient te worden. Het toegevoegde uitvoeringsvoorbeeld B, zie figuren 12 en de bijbehorende passages van de beschrijving van het octrooi, wordt derhalve niet gedekt door de

>> Als het gaat om octrooien

ingediende octrooiaanvraag.

Met betrekking tot uitvoeringsvoorbeeld B komt NL Octrooiencentrum tot de slotsom dat de toevoegingen E, G, H, J, L en U niet worden gedekt door de ingediende octrooiaanvraag en derhalve dienen te worden verwijderd uit het octrooi. Conclusies 7 en 9 van het octrooi zijn vernietigbaar omdat materie van de conclusies (zie toevoeging P en R) niet gedekt wordt door de ingediende octrooiaanvraag.

5.1.7 Tests van het EOB

Octrooihouder heeft als verweer verwezen naar tests van het Europees Octrooibureau waarmee kan worden bepaald of een wijziging toelaatbaar is. De 'Case Law of the Boards of Appeal' (6^e editie, juli 2010) vermeldt in par. III.A.7 de 'is it essential'-test (blz. 352) en de 'novelty test' (blz. 354). De 'is it essential'-test heeft betrekking op de situatie waarin maatregelen weggelaten zijn ten opzichte van de ingediende octrooiaanvraag. Deze test is daarmee op voorhand niet van toepassing op onderhavig octrooi, omdat genoemde wijzigingen toevoegingen betreffen. Met betrekking tot de 'novelty test' vermelden de Guidelines van het Europees Octrooibureau: "At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481)", zie GL EPO, deel C, hoofdstuk VI, par. 5.3.1, april 2010. In 'IV, 9.2' staat (zie GL EPO, deel C, hoofdstuk IV, par. 9.2, april 2010): "A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document including any features implicit to a person skilled in the art in what is expressly mentioned in the document, e.g. (...) The limitation to subject-matter "derivable directly and unambiguously" from the document is important. Thus, when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the documents; this is a matter of obviousness." In geval van toepassing van de 'novelty test' op de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B, moet worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op verplaatsing van de aansluiting in andere richtingen dan de langsrichting van de toevoerslang, terwijl de gemiddelde vakman die conclusie 1 van de ingediende aanvraag leest in het licht van de beschrijving en figuren er vanuit zal gaan dat de conclusie slechts betrekking heeft op verplaatsing in de langsrichting van de toevoerslang. De toegevoegde uitvoeringsvormen zijn derhalve nieuw ten opzichte van de ingediende octrooiaanvraag en worden daarmee niet gedekt. NL Octrooiencentrum komt bij toepassing van de 'novelty test' derhalve tot hetzelfde resultaat. Ten overvloede

>> Als het gaat om octrooien

merkt NL Octrooiencentrum op dat in het Case Law-boek de paragraaf over de 'novelty test' begint met: "Recent case law no longer refers to the 'novelty test' " (zie Case Law of the Boards of Appeal, 6^e editie, juli 2010, par. III.A.7.3, blz. 354).

Voorts heeft octrooihouder nog gewezen op de 'disclosure test' van het Europees Octrooibureau en daarbij beslissing T 194/84 aangehaald. De beslissing T 194/84 betreft verbreding van de conclusies, hetgeen bij de onderhavige toevoegingen niet het geval is. Het hoofdstuk betreffende 'Amendments' in de Guidelines, noch het hoofdstuk betreffende 'Amendments' in het Case Law boek, vermeldt de door octrooihouder aangevoerde 'disclosure test'. De 'disclosure test' wordt wel genoemd in verband met het beoordelen van een beroep op voorrang, zie Case Law of the Boards of Appeal, 6^e editie, juli 2010, par. V.B.1.1, blz. 402. Hier staat ook: "The older case law which devised the "novelty" and "disclosure" tests still applies following G 2/98 (and G 1/03 and G 2/03, see 1.2 below)." De beoordeling van een beroep op voorrang is volgens de Guidelines voor wat betreft 'dezelfde uitvinding', gelijk aan de beoordeling of er sprake is van toegevoegde materie: "The basic test to determine whether a claim is entitled to the date of a priority document is, as far as the requirement of "the same invention" is concerned (see V, 1.3 (iv)), the same as the test for determining whether or not an amendment to an application satisfies the requirement of Art. 123(2) (see VI, 5.3).", zie GL EPO, deel C, hoofdstuk V, par. 2.2, april 2010). NL Octrooiencentrum begrijpt derhalve de stelling van octrooihouder dat ook de 'disclosure test' in onderhavig geval toegepast zou kunnen worden voor de beoordeling van toegevoegde materie.

In het Case Law-boek staat voorts vermeld dat "the criterion consistently applied by the boards of appeal that a generic disclosure implicitly encompassing two or more alternative embodiments can generally not give rise to a right of priority in respect of a specific one of the embodiments that is neither explicitly nor implicitly disclosed (T 61/85) the latter criterion being a particular form of the "disclosure test" laid down in G 2/98 (OJ 2001, 413)", zie Case Law of the Boards of Appeal, 6^e editie, juli 2010, blz. 410. Ook hieruit maakt NL Octrooiencentrum op dat in het licht van de EOB-jurisprudentie het toevoegen van geheel nieuwe uitvoeringsvormen niet toelaatbaar is. Dat de twee nieuwe uitvoeringsvormen de breedte van de hoofdconclusie illustreren en de inventiviteit ervan ondersteunen, maakt dit niet anders. Ook het door octrooihouder aangevoerde argument dat de toegevoegde maatregelen de hoofdconclusie alleen maar beperken, maakt in beginsel (uitzonderingen daargelaten) deze toevoegingen niet toelaatbaar.

>> Als het gaat om octrooien

5.1.8 Overige wijzigingen

Tegen wijziging C is door verzoekster geen bezwaar aangevoerd. Van de hernummering van de conclusies zoals in het onderhavige geval uitgevoerd, wijziging S, is onomstreden dat deze geoorloofd is.

5.1.9 Slotsom

Van alle wijzigingen zijn de wijzigingen met betrekking tot de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden A en B niet toelaatbaar omdat de materie niet wordt gedekt door de ingediende octrooiaanvraag. De conclusies 3, 7 en 9 zijn daarmee vernietigbaar op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995. Wegens toegevoegde materie zijn ook de conclusies 3 en 10 van het hulpverzoek niet toelaatbaar. De toevoegingen D t/m M in de beschrijving en de toegevoegde figuren 10 t/m 12 (toevoegingen T en U) dienen voorts te worden verwijderd uit het octrooi.

5.2. Nieuwheidsbezwaren

5.2.1 Document D6 is colliderend

Verzoekster heeft gesteld dat document D6 bezwarend is voor de nieuwheid van de uitvinding. D6 was reeds voor de indieningsdatum van het onderhavige octrooi ingediend, maar is pas daarna gepubliceerd. Op grond van artikel 4 lid 3 Row 1995 is D6 derhalve fictieve stand van de techniek voor het onderhavige octrooi. Artikel 6 Row 1995 bepaalt dat de conclusies van het octrooi uitsluitend worden beoordeeld op nieuwheid ten opzichte van D6. Document D6 is volgens verzoekster colliderend voor de conclusies 1, 6 en 8.

5.2.2 Conclusie 1

Uit D6 is een gestel bekend voor het gebruik bij het verdelen van vloeibare mest over het land, zie de figuren 1 t/m 6 waarin 'bemestingsinrichting (2)' wordt getoond. Het gestel is aangebracht op een trekvoertuig ('tractor (1)' in D6), met welk trekvoertuig een vloeistofaanvoermiddel, zoals een oprolbare slang ('mesttoevoerslang (7)' in D6) achter het trekvoertuig aan over het land wordt getrokken. Er zijn aansluitmiddelen waarop het vloeistofaanvoermiddel losneembaar kan worden aangesloten tot een aansluiting. Het gestel volgens D6 is voorts voorzien van een mestverdeeleenheid ('mestinjectie-eenheid (3)' in D6) en een aantal met de mestverdeeleenheid verbonden monden ('mestinjecteurs (5)') welke zijn aangebracht op een aantal achter het trekvoertuig in- en uitklapbare armen van het gestel. Het in- en uitklapbaar zijn van de armen, zal de gemiddelde vakman direct herkennen in de scharnieren getoond in figuur 2 van D6. NL

>> Als het gaat om octrooien

Octrooiencentrum stelt vast dat alle maatregelen van de aanhef van conclusie 1 bekend zijn uit D6.

Het gestel van D6 is verder voorzien van middelen verbonden met de aansluitmiddelen, welke middelen gevormd worden door 'bufferinrichting (8)'. Met deze bufferinrichting wordt een hoeveelheid slang tussen een vaste geleiding en een beweegbare geleiderol gebufferd. De werking van de inrichting volgens D6 berust erop dat bij het nemen van een bocht een hoeveelheid slang wordt uitgegeven en ingenomen, zie in D6, blz. 2, regels 6 t/m 15. NL Octrooiencentrum stelt vast dat de werking volgens D6 overeen komt met de werking van het gestel volgens het octrooi zoals oorspronkelijk ingediend, waarbij ook slang wordt uitgegeven in de bocht en vervolgens weer wordt ingenomen, zie in het onderhavige octrooi onder meer blz. 10, regels 4 t/m 16 en regels 19 t/m 23. De uitvoeringsvoorbeelden getoond in de figuren 1 t/m 4 van D6 komen daarbij overeen met die van figuren 6a t/m 7b van het octrooi, omdat in beide een hoeveelheid slang wordt opgeslagen tussen een vaste geleiding en een beweegbare geleiderol.

Octrooihouder heeft betoogd dat met de inrichting volgens D6 weliswaar de toevoerslang wordt verplaatst relatief ten opzichte van het gestel, maar niet *de aansluiting*, omdat in D6 de aansluiting nabij 'verdeelpop (6)' zich op een vast punt ten opzichte van het gestel bevindt. Octrooihouder stelt dat in D6 de mesttoevoerslang zelf door de bufferinrichting is gevoerd, hetgeen volgens octrooihouder zou blijken uit blz. 4, regels 24 t/m 32, waar staat dat de mesttoevoerslang met het ene uiteinde is aangesloten op 'verdeelpop (6)' en met het andere uiteinde ten minste 200 meter verderop is verbonden met een mestopslagreservoir. Octrooihouder onderstreept dat dit in tegenstelling is met de onderhavige uitvinding, waarbij de aansluiting zich tussen de buffer en de mesttoevoerslang bevindt, zoals getoond in figuren 6a, 7a en 7b van het octrooi. Volgens het octrooi wordt de aansluiting verplaatst ten opzichte van het gestel bij het nemen van een bocht, hetgeen volgens octrooihouder niet bekend is uit D6, waar de aansluiting is aangesloten op de verdeelpop in D6. Octrooihouder houdt derhalve staande dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D6.

NL Octrooiencentrum stelt vast dat in D6 niet expliciet wordt geopenbaard dat een aansluiting zich bevindt tussen buffer en mesttoevoerslang. Bezien dient echter te worden of deze maatregel impliciet geopenbaard wordt aan de gemiddelde vakman. Een openbaarmaking is nieuwheidsschadelijk als de materie van de

>> *Als het gaat om octrooien*

conclusies direct en ondubbelzinnig afgeleid kan worden uit de openbaarmaking, inclusief de maatregelen die de gemiddelde vakman impliciet meeleeft in hetgeen expliciet geopenbaard wordt.

NL Octrooiencentrum stelt voorop dat de gemiddelde vakman de werking van de bemestingsinrichting uit D6 zal bezien vanuit zijn algemene vakkennis. De door octrooihouder aangevoerde passage waarin staat dat het ene uiteinde is verbonden met de verdeelkop en het andere uiteinde van de mesttoevoerslang 200 meter verderop is verbonden met bijv. een mestopslagreservoir (volgens conclusie 12 van D6 kan de toevoerslang zelfs 2000 meter lang zijn) zal de gemiddelde vakman naar oordeel van NL Octrooiencentrum daarin onmiddellijk ook algemeen bekende maatregelen meelesen om te komen tot een praktische en werkbare uitvoering. De gemiddelde vakman begrijpt dat bij de uitvoeringsvormen volgens D6 op geringe afstand van de bufferinrichting een aansluiting voorzien zal zijn, omdat bij gebreke daarvan bij het opstellen van het gestel voor gebruik keer op keer het uiteinde van de lange toevoerslang bij de eerste uitvoeringsvorm (figuren 1 t/m 4 van D6) langs alle geleidingswielen van het gestel gevoerd moet worden (die volgens blz. 5, regels 26 t/m 30 van D6 ook meervoudig kunnen zijn uitgevoerd) en bij de tweede uitvoeringsvorm (figuren 5 en 6) langs de vaste geleidingsrol over de roteerbare haspel gevoerd moet worden ter koppeling op eindleiding 14 (zie blz. 5, regel 36 t/m blz. 6, regel 3), hetgeen tot een onpraktische en onwerkbare situatie leidt. Ook om de lange toevoerslang na gebruik eenvoudig en snel op te kunnen rollen is het de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis direct duidelijk dat op geringe afstand van de bufferinrichting een aansluiting voorzien zal zijn. Octrooihouder hanteert een strikt grammaticale interpretatie van D6, terwijl de gemiddelde vakman naar oordeel van NL Octrooiencentrum impliciet een aansluiting meeleeft in het uitvoeringsvoorbeeld, omdat hij begrijpt dat deze in de praktijk nodig is om tot een hanteerbare inrichting te komen. Hiermee zijn ook de kenmerkende maatregelen van conclusie 1 impliciet bekend uit D6.

Octrooihouder heeft in haar verweer en ter zitting de werking van de inrichting volgens het octrooi toegelicht en daarbij gesteld dat deze belangrijke verbeteringen kent ten opzichte van de stand van de techniek. Ter zitting is door octrooihouder uitgelegd dat een mesttoevoerslang veelal relatief slap is en in niet gebruikte toestand plat rond een haspel kan worden opgerold. Tijdens gebruikt bolt de slang op door de druk van de aangevoerde mest (zoals een blusslang van de brandweer). Om te voorkomen dat de slang over de geleidingsrollen plat getrokken wordt, wordt bij inrichtingen volgens het octrooi volgens octrooihouder

>> Als het gaat om octrooien

geen slappe maar een vormvaste slang gebruikt die niet plat wordt getrokken, dit in tegenstelling tot inrichtingen volgens D6.

NL Octrooicentrum kan dit aan dit praktische argument geen gevolg geven omdat het octrooi noch de octrooiaanvraag de toepassing van een vormvaste slang vermeldt. Daar komt bij dat als de gemiddelde vakman bij bestudering van het octrooi zich de wenselijkheid ervan zou realiseren, hij dit ook zou realiseren bij bestudering van D6. Het gebruik van een vormvaste slang in de praktijk kan derhalve het octrooi – dat het gebruik hiervan niet vermeldt – geen nieuwheid verschaffen over D6.

Voorts heeft octrooihouder gesteld dat de werking van de inrichting uit D6 er op zou berusten dat de mesttoevoerslang tijdens het nemen van de bocht stil komt te liggen doordat er een lengte slang wordt uitgegeven die overeenkomt met de omtrek van de bocht en zo voldoende is om de volledige bocht te nemen. De inrichting volgens het octrooi geeft weliswaar ook slang uit tijdens het nemen van de bocht maar begint reeds halverwege de bocht met het innemen van de uitgegeven hoeveelheid slang en geeft daarmee aanzienlijk minder slang uit, waardoor de slang volgens octrooihouder niet stil komt te liggen.

NL Octrooicentrum acht het mogelijk dat de inrichting volgens het uitvoeringsvoorbeeld van figuren 6a t/m 7b van het octrooi en de inrichting volgens D6 in de praktijk verschillend worden toegepast. NL Octrooicentrum is echter van oordeel dat conclusie 1 van het octrooi (een inrichtingsconclusie) geen maatregelen bevat waaruit de gemiddelde vakman een dergelijk onderscheid met D6 kan opmaken. Hierbij komt dat conclusie 15 van D6 stelt dat reeds bij het uitgaan van de bocht slang wordt opgeslagen. Hieruit maakt de gemiddelde vakman op dat de bocht nog niet afgerond hoeft te zijn voor de slang weer wordt ingenomen.

Op grond van het voorgaande acht NL Octrooicentrum conclusie 1 niet nieuw ten opzichte van D6 en derhalve vernietigbaar.

5.2.3 Conclusie 2

Conclusies 2 en 6 lijken op twee verschillende manieren te kunnen worden geïnterpreteerd. Dit wordt veroorzaakt door de definitie van 'het gestel (5)', 'de aansluitmiddelen (7)' en 'de aansluitmiddelen (25)'. Uit de beschrijving op blz. 7, regels 9 t/m 12 van het octrooi en uit de figuren 1 t/m 5 volgt dat de 'aansluitmiddelen (7)' onderdeel zijn van het gestel (5). De 'aansluitmiddelen (25)' zijn volgens de passage op blz. 7, regels 19 t/m 23 van het octrooi onderdeel van de verplaatsingsmiddelen; de 'aansluitmiddelen (25)' bevinden zich

>> Als het gaat om octrooien

volgens deze passage op de plaats waar de mesttoevoerslang wordt aangesloten. Conclusie 2 van het octrooi specificeert dat de verplaatsingsmiddelen zijn opgenomen tussen de 'aansluitmiddelen (7)' en het 'vloeistofaanvoermiddel (9)'. Conclusie 2 heeft daarmee betrekking op het uitvoeringsvoorbeeld van figuren 2 t/m 5. Echter, bij het uitvoeringsvoorbeeld volgens figuren 6a t/m 7b wordt niet aangegeven waar de aansluitmiddelen (7) zich bevinden, terwijl volgens de beschrijving van het octrooi de toevoerslang in deze uitvoeringsvoorbeelden wel aangesloten wordt op 'aansluitmiddelen (7) van het gestel (5)', zie blz. 9, regels 25 t/m 27 van het octrooi. Er lijken hierdoor twee interpretaties mogelijk:

- ofwel de 'aansluitmiddelen (7)' op blz. 9 van de beschrijving vallen samen met de in figuren 6a en 7b aangeduide 'aansluitmiddelen (25)';
- ofwel deze 'aansluitmiddelen (7)' bevinden zich ten opzichte van de 'aansluitmiddelen (25)' aan het andere uiteinde van de bufferslang (30) van figuren 6a en 7b.

Een aansluiting overeenkomstig de tweede interpretatie zou inhouden dat de slang omslachtig door de geleiderollen gevoerd zou moeten worden. Naar analogie met paragraaf 5.2.2 zal de gemiddelde vakman het octrooi niet op een dergelijke wijze lezen; de gemiddelde vakman zal bij bestudering van het octrooi direct begrijpen dat er sprake is van een verschrijving en dat bij de figuren 6a t/m 7b de eerste interpretatie bedoeld wordt. De structuur van de conclusies van het octrooi ondersteunt deze interpretatie. Conclusie 2 en de daarvan afhankelijke conclusies hebben dan betrekking op de uitvoeringsvoorbeelden volgens figuren 2 t/m 5. Conclusie 6 en de daarvan afhankelijke conclusie 8 hebben daarentegen betrekking op de uitvoeringsvoorbeelden volgens figuren 6a t/m 7b. Octrooihouder heeft ter zitting bevestigd dat in conclusie 6 onder 'aansluitmiddelen (7)' inderdaad de 'aansluitmiddelen (25)' begrepen dienen te worden.

Uit de maatregel van conclusie 2 "dat de verplaatsingsmiddelen (21) zijn opgenomen tussen de aansluitmiddelen (7) en het vloeistofaanvoermiddel (9)", volgt dat de aansluitmiddelen (7) zelf niet verplaatsen ten opzichte van het gestel. De aansluitmiddelen bekend uit D6, nabij 'verdeelpop (6)', betreffen eveneens aansluitmiddelen, geheel overeenkomstig aan conclusie 2 van het octrooi. Tussen deze aansluitmiddelen en de mesttoevoerslang zijn verplaatsingsmiddelen opgenomen waarmee de aansluiting ten opzichte van het gestel verplaatst kan worden, terwijl de aansluitmiddelen zelf niet verplaatsen ten opzichte van het gestel. D6 is daarmee ook nieuwheidsbezwarend voor conclusie 2.

>> Als het gaat om octrooien

5.2.4 Conclusie 6

Conclusie 6 bevat als kenmerkende maatregel "dat de verplaatsingsmiddelen (21) zijn opgenomen tussen de aansluitmiddelen (7) en de rest van het gestel (5)". Zoals hierboven uiteengezet zal de gemiddelde vakman begrijpen dat er sprake is van een verschrijving en het in conclusie 6 de aansluitmiddelen (25) betreft. Bij de bespreking van conclusie 1 is reeds vastgesteld dat de gemiddelde vakman bij bestudering van D6 direct begrijpt dat een aansluiting zich tussen de verplaatsingsmiddelen en de mesttoevoerslang bevindt. Deze aansluiting omvat daarmee aansluitmiddelen als onderdeel van de verplaatsingsmiddelen. De verplaatsingsmiddelen zijn daarmee opgenomen tussen de aansluitmiddelen en de rest van het gestel. NL Octrooiencentrum acht conclusie 6 vernietigbaar wegens gebrek aan nieuwheid omdat de maatregel impliciet bekend is uit D6.

5.2.5 Conclusie 8

Conclusie 8 heeft als kenmerkende maatregel "dat de verplaatsingsmiddelen (21) een beweegbare geleiderol of haspel (29) omvatten waarmee een lengte aan oprolbare slang kan worden uitgegeven resp. ingenomen voor het verplaatsen van 35 de aansluiting (10a) van het vloeistofaanvoermiddel (9) ten opzicht van het gestel (5)". Zoals reeds bij conclusie 1 aangegeven toont D6 verplaatsingsmiddelen met een beweegbare geleiderol (10) waarmee een lengte oprolbare slang kan worden uitgegeven resp. ingenomen. Daarnaast toont D6 in figuur 5 ook een variant waarbij een haspel (12) wordt gebruikt voor het innemen en uitgeven van slang.

NL Octrooiencentrum acht conclusie 8 eveneens vernietigbaar wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van D6.

5.3 Inventiviteitsbezwaren

5.3.1 Conclusies 4 en 5

Nu hierboven de conclusies 1 t/m 3 en 6 t/m 9 reeds vernietigbaar zijn gebleken, resteert de beoordeling van de aangevoerde bezwaren tegen conclusies 4 en 5 van het octrooi. Deze twee conclusies betreffen de holle buizen die in- en uit elkaar kunnen worden geschoven (zie figuren 2 t/m 5 van het octrooi). Verzoekster heeft slechts inventiviteitsbezwaren aangevoerd tegen deze twee conclusies. Gestart zal worden met de beoordeling van de bezwaren tegen conclusie 4, nu conclusie 5 afhankelijk is van conclusie 4.

5.3.2 D7 in combinatie met D8

Verzoekster acht D7 de meest nabije stand van de techniek. Volgens verzoekster

>> Als het gaat om octrooien

is uit conclusie 5 van D7, waarin staat dat de "outlet hose and inlet tube are in rotatable telescopic engagement", de kenmerkende maatregel van conclusie 4 bekend. De gemiddelde vakman zou volgens verzoekster ook in de figuren direct zien dat het in- en uit elkaar schuifbare buizen betreft. Volgens verzoekster zou conclusie 4 (afhankelijk van conclusie 1) niet inventief zijn gezien de voor de hand liggende combinatie van D7 met D8.

NL Octrooiencentrum deelt deze zienswijze van verzoekster niet. De inrichting getoond in D7 is een koppeling voor het koppelen van een vloeistofaanvoermiddel aan een gestel waarbij twee holle buizen in elkaar zijn geschoven. De buizen worden bij het maken van de koppeling in elkaar geschoven. Nadat de verbinding is gemaakt, zijn de twee buisdelen zodanig met elkaar verbonden dat ze niet langer in- en uit elkaar kunnen schuiven, maar uitsluitend kunnen roteren rond hun gezamenlijke as. Hierdoor kan de toevoerslang rond haar as roteren ten opzichte van het gestel. De gemiddelde vakman die conclusie 4 van het octrooi leest in het licht van de beschrijving en figuren, zal zonder meer begrijpen dat met in- en uit elkaar schuiven volgens conclusie 4 van het octrooi, in- en uit elkaar schuiven tijdens het verdelen van vloeistof over het land bedoeld is, en niet slechts in- en uit elkaar schuiven bij het monteren of demonteren van het gestel. D7 openbaart geen enkele aanwijzing dat ook in- en uit elkaar schuiven tijdens gebruik optreedt, noch dat zulks toegepast zou kunnen worden om problemen met het nemen van bochten op te lossen. De maatregelen van conclusie 4 van het octrooi zijn derhalve niet bekend uit D7 of voor de hand liggend op basis van D7. Het inventiviteitsbezwaar gebaseerd op de combinatie van D7 met D8 treft derhalve geen doel.

5.3.3 D5 in combinatie met D1-D4

D5 heeft volgens verzoekster betrekking op een verpompinrichting voor mest waarbij twee holle buizen in elkaar kunnen worden geschoven. Het probleem van de krachtenwerking in de bochten van sleepslangbemesters is volgens verzoekster bekend uit de publicaties D1 t/m D4. Het verschaffen van een pompinrichting uit D5 voor het oplossen van de problemen in bijvoorbeeld D4 is naar mening van verzoekster geen uitvinding. Conclusie 4 zou derhalve niet inventief zijn ten opzichte van de volgens verzoekster voor de hand liggende combinatie van D4 met D5.

NL Octrooiencentrum is van oordeel dat D5 betrekking heeft op een pompinrichting voor mest en daarmee geen verplaatsingsmiddelen betreft in de zin van het

>> Als het gaat om octrooien

octrooi en voorts dat uit D5 geen voor het octrooi relevante problemen of oplossingen naar voren komen. De kenmerkende maatregel van conclusie 4 is derhalve niet bekend uit D5 (noch uit D4). Het inventiviteitsbezwaar gebaseerd op de combinatie van D5 met een van de publicaties D1 t/m D4 treft derhalve geen doel.

5.3.4 Slotsom

De aangevoerde inventiviteitsbezwaren tegen conclusie 4 slagen niet. Conclusie 5 is afhankelijk van conclusie 4 en derhalve treffen de inventiviteitsbezwaren tegen conclusie 5 eveneens geen doel.

6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat:

- de conclusies 3, 7 en 9 vernietigbaar zijn omdat materie van deze conclusies niet gedekt wordt door de ingediende octrooiaanvraag;
- conclusies 3 en 10 van het hulpverzoek als terugvalpositie niet toelaatbaar zijn omdat materie van deze twee conclusies eveneens niet gedekt wordt door de ingediende octrooiaanvraag;
- de twee toegevoegde uitvoeringsvoorbeelden, zie in de beschrijving de toevoegingen D t/m M zoals opgesomd in paragraaf 5.1.1 van dit advies en de toegevoegde figuren 10 t/m 12, niet worden gedekt door de ingediende octrooiaanvraag en derhalve geschrapt dienen te worden uit het octrooi;
- de conclusies 1, 2, 6 en 8 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid ten opzichte van D6; en
- de aangevoerde nietigheidsbezwaren tegen de conclusies 4 en 5 geen doel treffen.

Aldus gedaan op 10 juni 2011 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, A.A.M. Bexkens en J.W. Meewisse.

BIE 2011 nr. 8
Vonnis Rb 's-Gravenhage
22 juni 2011
Dronrijp/NLOC

De Rechtbank heeft geoordeeld dat een bezwaar tegen een op grond van artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 afgegeven nietigheidsadvies, terecht niet ontvankelijk is verklaard. Zodanig advies is immers geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwabrief](#)

uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

Afdeling 3, enkelvoudige kamer

Reg.nr.: AWB 10/7653 OCT95

UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
in het geding tussen

D.J. Dronrijp, wonende te Capelle aan den IJssel,
E.C. Dronrijp, wonende te Wissenkerke,
J.G.E. Keetels, wonende te Valkenswaard,
eisers,

en

het Octrooiencentrum Nederland, verweerder.

I PROCESVERLOOP

Op 20 augustus 2010 heeft verweerder een advies uitgebracht als bedoeld in artikel 84, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: het advies).

Tegen dit advies hebben eisers bij brief van 1 oktober 2010 bezwaar gemaakt.

Bij besluit van 11 oktober 2010 heeft verweerder het bezwaar van eisers niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit hebben eisers bij brief van 29 oktober 2010 beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het beroep is op 14 juni 2011 ter zitting behandeld. Eisers zijn in persoon verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde mr. C. Witteman.

II OVERWEGINGEN

1. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder besluit verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Met het begrip rechtshandeling wordt bedoeld een handeling gericht op rechtsgevolg. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, van die wet kan een belanghebbende tegen een besluit beroep instellen bij de rechtbank. In artikel 7:1, eerste lid, van die wet is, voor zover hier relevant, neergelegd dat alvorens beroep kan worden ingesteld,

eerst bezwaar moet worden gemaakt. De verplichting eerst bezwaar te maken, is dus afhankelijk gesteld van het recht beroep in te stellen.

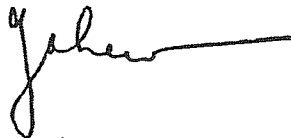
2. Het advies waartegen het bezwaar is gericht behelst geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Verweerder heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat het advies geen rechtsgevolg heeft omdat het octrooi waarop het advies ziet ook na de afgifte van het advies van kracht blijft, ook al wordt geadviseerd tot nietigheid van het octrooi. De omstandigheid dat de aanvrager van het advies door het uitbrengen van het advies ingevolge artikel 76, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 ontvankelijk is in een eventuele vordering tot vernietiging van het desbetreffende octrooi, brengt op zichzelf nog geen verandering in de rechtspositie van de octrooihouders of de degene die het octrooi betwisten mee. Deze verandering ontstaat eerst nadat een uitspraak op een eventueel ingediende vordering is gedaan.
3. Tegen het advies kan gelet op artikel 8:1 van die wet dan ook geen beroep worden ingesteld, zodat daartegen evenmin bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 kan worden gemaakt. Verweerder heeft het bezwaar dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.
4. Het beroep is ongegrond.
5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

III BESLISSING
De Rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. E. Kouwenhoven, in tegenwoordigheid van de griffier mr. J.A. Leijten.



Uitgesproken in het openbaar op 22 juni 2011

RECHTSMIDDEL

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afschrift verzonden op: 22 JUN 2011

Nieuwheid

Toegegeven kan worden dat het in WO '645 genoemde calciumcarbonaat (CaCO_3) bij een temperatuur van 20°C letterlijk gezien de in de verschilmaatregel geclaimde constante vochtigheidsgraad bezit. (..) Dit betekent echter nog niet dat de kenmerkende maatregel ook *directly* en *unambiguously* is geopenbaard. Deze redenering gaat naar het oordeel van de rechtbank voorbij aan de wijze waarop de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van het octrooi zou begrijpen. De conclusie van een octrooi dient immers ook in het kader van de nieuwheid contextgebonden te worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

De (nagenoeg) onoplosbare zouten genoemd in WO '645 zullen door de gemiddelde vakman niet gevat worden onder zouten die realiter in termen van constante vochtigheidsgraad uitgedrukt (kunnen) worden. De rechtbank is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de gemiddelde vakman de verschilmaatregel volgens conclusie 1 op de prioriteitsdatum zo zou begrijpen dat een *oplosbaar* zout moet worden gebruikt. Nu zowel het in WO '645 genoemde magnesiumsilicaat als calciumcarbonaat onoplosbaar respectievelijk zo goed als onoplosbaar zijn en derhalve aan dat vereiste niet voldoen, strandt het nietigheidsargument dat conclusie 1 door WO '645 wordt geanticipeerd.

Nawerkbaarheid

Het is aan Danisco om aan te tonen dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn common general knowledge, op basis van het octrooi niet in staat zou zijn om de uitvinding, zonder *undue burden*, na te werken. De enkele stelling dat in de beschrijving wordt gezegd dat bepaalde gehydrateerde zouten een negatieve invloed hebben op de stabiliteit, is daartoe niet voldoende.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 371965 / HA ZA 10-2627

Vonnis van 22 juni 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

DANISCO A/S,

gevestigd te Kopenhagen, Denemarken,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

NOVOZYMES A/S,

gevestigd te Bagsvaerd, Denemarken,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Danisco en Novozymes genoemd worden. Voor Danisco is de zaak behandeld door mr. B.J. van den Broek, advocaat te Amsterdam. Voor Novozymes is opgetreden mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, met bijstand van octrooigemachtigde drs. J. Renes.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 juni 2010 waarbij verlof is verleend aan Danisco om Novozymes volgens het regime voor een versnelde bodemprocedure in octrooizaken te dagvaarden;
- de dagvaarding van 28 juni 2010;
- de akte houdende overlegging van producties van 28 juli 2010 met de producties 1 t/m 12;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 6 oktober 2010 met de producties 1 t/m 11;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 8 december 2010 met de producties 13 t/m 19;
- de brief van mr. Reeskamp van 11 januari 2011 met de producties 12 t/m 16;
- de brief van mr. Reeskamp van 19 januari 2011 met de producties 17 t/m 19;
- de brief van mr. Reeskamp van 27 januari 2011 met productie 20;

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Danisco van 11 februari 2011 met de producties 20 t/m 28;
- de brief van mr. Reeskamp van 2 februari 2011 met de producties 21 t/m 22;
- de email van mr. Van den Broek van 8 februari 2011 met mededeling dat de proceskosten door partijen worden begroot op € 275.000,00, waarvan de helft kan worden toegerekend aan de conventie, en de andere helft aan de reconventie;
- de fax van mr. Reeskamp van 3 februari 2011 met een erratum;
- de ter gelegenheid van het pleidooi gehanteerde pleitnota van mr. Van den Broek, waarin zijn doorgehaald de voetnoten 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 en 21 welke niet zijn gepleit;
- de ter gelegenheid van het pleidooi gehanteerde pleitnota van mr. Reeskamp, waarin zijn doorgehaald de paragrafen 161 t/m 162 welke niet zijn gepleit.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Danisco houdt zich bezig met het vervaardigen en verhandelen van (onder meer) enzym bevattende granules die als additief kunnen worden toegepast op onder meer het terrein van diervoedingsmiddelen. Sinds enkele jaren brengt Danisco (samen met haar dochteronderneming Genencor) het product Phyzyme XP TPT op de markt. In Nederland wordt dit product verhandeld door een Nederlandse distributeur.
- 2.2. Novozymes is een onderneming in de bio-innovatiesector en voert meer dan 700 producten die in 130 landen worden gebruikt. Zij houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en marketing van industriële enzymen voor de diervoer-, wasmiddelen, ethanol- en bakkerijbranche. Op het gebied van de veevoeder-industrie werkt Novozymes samen met DSM Nutritional Products. DSM vermarkt en distribueert alle enzymproducten aangaande diervoeders voor de samenwerking met Novozymes, waaronder in Nederland.
- 2.3. Novozymes is houdster van Europees octrooi 1 804 592 B1 (hierna: het octrooi of EP 592) dat betrekking heeft op '*Enzym granules*'. Het octrooi is verleend op 11 november 2009 op een aanvraag daartoe van 27 september 2005, onder oproeping van prioriteit van 27 september 2004 op basis van de Deense octrooiaanvraag DK 200401465. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.
- 2.4. Het octrooi telt 26 conclusies, waarvan de conclusies 1 en 25 onafhankelijk zijn. Deze conclusies en de volgconclusies 2 t/m 24 en 26 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A method for manufacturing a feed composition comprising the steps of:

- i. mixing feed components with granules comprising a core and a coating, wherein the core comprises an enzyme,
- ii. steam treating said composition (i), and
- iii. pelleting said composition (ii),

characterized in that the coating comprises a salt which has a constant humidity at 20°C which is above 60%.

2. The method of claim 1, wherein the enzyme presented in the core retains at least 75% of the activity before steam pelleting.
3. The method of claim 1 or 2, wherein the coating comprises at least 60% w/w of the salt.
4. The method of claim 1 or 2, wherein the coating comprises at least 80% w/w of the salt.
5. The method of any of claims 1-4, wherein the salt in the coating is selected from the group consisting of NaCl, Na₂CO₃, NaNO₃, Na₂HPO₄, Na₃PO₄, NH₄Cl, (NH₄)₂HPO₄, NH₄H₂PO₄, (NH₄)₂SO₄, KCl, K₂HPO₄, KH₂PO₄, KNO₃, Na₂SO₄, K₂SO₄, KHSO₄, MgSO₄, ZnSO₄, CuSO₄ and sodium citrate.
6. The method of any of claims 1-4, wherein the salt in the coating is (NH₄)₂SO₄, Na₂SO₄ or MgSO₄.
7. The method of any of claims 1-4, wherein the salt in the coating is Na₂SO₄.
8. The method of any of claims 1-7, wherein the granules have a particle size of 100-1000 µm.
9. The method of any of claims 1-7, wherein the granules have a particle size of 100-600 µm.
10. The method of any of claims 1-7, wherein the granules have a particle size between 210 and 390 µm.
11. The method of any of claims 1-7, wherein the granules have a particle size below 700 µm.
12. The method of any of claims 1-7, wherein the granules have a particle size below 400 µm.
13. The method of any of claim 1-12, wherein the thickness of the salt coating is at least 8 µm.
14. The method of any of claims 1-13, wherein the enzyme is selected from the group consisting of amylases, proteases, beta-glucanases, phytases, xylanases, phospholipases and glucose oxidases.
15. The method of any of claims 1-13, wherein the enzyme is a phytase.
16. The method of claim 15, wherein the phytase is a 6-phytase.
17. The method of claim 15, wherein the phytase is an *Escherichia coli* phytase.
18. The method of any of claims 1-17, wherein the core is an inert particle with the enzyme applied onto it.
19. The method of claim 18, wherein the inert particle is a starch, a sugar or a salt.
20. The method of claim 18, wherein the inert particle is Na₂SO₄.
21. The method of any of claims 1-20, which further comprises one, two or more additional coating layers on the inside or outside surface of the salt coating.
22. The method of claim 21, wherein the additional coating comprises talc.

23. The method of claim 21, wherein the additional coating comprises polyvinyl alcohol (PVA).

24. The method of any of claims 1-23, wherein the steam treatment consists in heating the feed mixture to 60-100°C by injecting steam.

25. Use of granules comprising a core comprising an enzyme and a coating for the manufacture of a steam treated pelletized feed composition, **characterized in that** the coating comprises a salt which has a constant humidity at 20°C which is above 60%.

26. The use of claim 25, wherein the salt is selected from the group consisting of NaCl, Na₂CO₃, NaNO₃, Na₂HPO₄, Na₃PO₄, NH₄Cl, (NH₄)₂HPO₄, NH₄H₂PO₄, (NH₄)₂SO₄, KCl, K₂HPO₄, KH₂PO₄, KNO₃, Na₂SO₄, K₂SO₄, KHSO₄, MgSO₄, ZnSO₄, CuSO₄ and sodium citrate.

2.5. In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een voersamenstelling, die de volgende stappen omvat:

- i. mengen van voerbestanddelen met granules die een kern en een deklaag omvatten, waarbij de kern een enzym omvat,
- ii. met stoom behandelen van de samenstelling (i) en
- iii. pelleteren van de samenstelling (ii),

met het kenmerk dat de deklaag een zout omvat, dat bij 20°C een constante vochtigheidsgraad van meer dan 60% heeft.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het enzym dat zich in de kern bevindt voorafgaand aan het stoempelleteren ten minste 75% van zijn werkzaamheid behoudt.

3. Werkwijze volgens conclusies 1 of 2, waarbij de deklaag ten minste 60 gewichtsprocent van het zout omvat.

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de deklaag ten minste 80 gewichtsprocent van het zout omvat.

5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij het zout in de deklaag gekozen is uit de groep bestaande uit NaCl, Na₂CO₃, NaNO₃, Na₂HPO₄, Na₃PO₄, NH₄Cl, (NH₄)₂HPO₄, NH₄H₂PO₄, (NH₄)₂SO₄, KCl, K₂HPO₄, KH₂PO₄, KNO₃, Na₂SO₄, K₂SO₄, KHSO₄, MgSO₄, ZnSO₄, CuSO₄ en natriumcitraat.

6. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij het zout in de deklaag (NH₄)₂SO₄, Na₂SO₄ of MgSO₄ is.

7. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij het zout in de deklaag Na₂SO₄ is.

8. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 7, waarbij de granules een deeltjesgrootte van 100 tot 1000 µm hebben.

9. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 7, waarbij de granules een deeltjesgrootte van 100 tot 600 µm hebben.

10. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 7, waarbij de granules een deeltjesgrootte tussen 210 en 390 µm hebben.

11. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 7, waarbij de granules een deeltjesgrootte van minder dan 700 µm hebben.

12. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 7, waarbij de granules een deeltjesgrootte van minder dan 400 µm hebben.
13. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 12, waarbij de dikte van de zoutdeklaag ten minste 8 µm is.
14. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 13, waarbij het enzym gekozen is uit de groep bestaande uit amylases, proteases, beta-glucanases, fytases, xylanases, fosfolipases en glucoseoxidases.
15. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 13, waarbij het enzym een fytase is.
16. Werkwijze volgens conclusie 15, waarbij het fytase een 6-phytase is.
17. Werkwijze volgens conclusie 15, waarbij het fytase een fytase uit *Escherichia coli* is.
18. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 17, waarbij de kern een inert deeltje is, waarop het enzym is aangebracht.
19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het inerte deeltje een zetmeel, een suiker of een zout is.
20. Werkwijze volgens conclusie 18, waarbij het inerte deeltje Na₂SO₄ is.
21. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 20, die verder één, twee of meer aanvullende deklagen op het binnen- of buitenoppervlak van de zoutdeklaag omvat.
22. Werkwijze volgens conclusie 21, waarbij de aanvullende deklaag talk omvat.
23. Werkwijze volgens conclusie 21, waarbij de aanvullende deklaag polyvinylalcohol (PVA) omvat.
24. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot en met 23, waarbij de stoombehandeling bestaat uit het tot 60 tot 100°C verwarmen van de voersamenstelling door het injecteren van stoom.
25. Gebruik van granules die een kern, omvattende een enzym, en een deklaag omvatten voor de vervaardiging van een met stoom behandelde, gepelleteerde voersamenstelling, **met het kenmerk dat** de deklaag een zout omvat, dat bij 20°C een constante vochtigheidsgraad van meer dan 60% heeft.
26. Gebruik volgens conclusie 25, waarbij het zout gekozen is uit de groep bestaande uit NaCl, Na₂CO₃, NaNO₃, Na₂HPO₄, Na₃PO₄, NH₄Cl, (NH₄)₂HPO₄, NH₄H₂PO₄, (NH₄)₂SO₄, KCl, K₂HPO₄, KH₂PO₄, KNO₃, Na₂SO₄, K₂SO₄, KHSO₄, MgSO₄, ZnSO₄, CuSO₄ en natriumcitraat.

- 2.6. Bij het octrooi behoren geen figuren. Wel zijn er in de beschrijving zogenaamde “Examples” opgenomen waarin granules zonder en met een verschillende coating met elkaar worden vergeleken. Example 1 luidt voor zover hier relevant als volgt.

Example 1

Granule 1:

[0197] 5 kg Na₂SO₄ cores sieved to 180-250 microns was loaded into a Niro MP-1 top-spray fluid bed. The following mixture was coated onto the cores:

450 g Phytase concentrate
50 g Dextrin, Avedex W80
265 g Corn steep liquor powder
265 g Wheat starch
3300 g Water

Granule 2:

[0198] 3.0 kg of granule 1 was loaded into a Niro MP-1 top-spray fluid bed.

[0199] The following mixture was coated onto the cores:

1200 g Na_2SO_4
50 g Dextrin, Avedex W80
3200 g Water

Granule 3:

[0200] 3.0 kg of granule 1 was loaded into a MP-1 top spray fluid bed.

[0201] The following mixture was coated onto the cores:

1200 g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
50 g Dextrin, Avedex W80
2000 g Water

Magnesium sulfate is after coating still hydrated with at least 6 water molecules

In paragrafen [0216] en [0228] zijn tabellen opgenomen waarin de resultaten van de in de voorbeelden met elkaar vergeleken granules zijn weergegeven. Het type coating staat in de derde kolom vermeld, de activiteit van het enzym in de vijfde kolom.

Formulation	Comprising		Particle size, microns	% residual activity
Product 1	Granule 1	uncoated	273	51
Product 2	Granule 2	Na_2SO_4	299	77
Product 3	Granule 3	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	508*	64
Product 4	Granule 4	Na_2SO_4	233	81
Product 5	Granule 5	wax coated	500	71

Product	Comprising		Particle size, microns	% residual activity
Product 6	Granule 7	Na_2SO_4	336	89
Product 7	Granule 9	Na_2SO_4	433	91
Product 8	Granule 11	Na_2SO_4	346	88
Product 9	Granule 12	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	469*	81

Product	Comprising		Particle size, microns	% residual activity
Product 10	Granule 5	wax	500	73

*The large particle size is due to agglomeration occurring during the salt coating. The primary particles are around 340 microns.

Paragraaf [0218] luidt als volgt:

From the results it is evident that a salt coating is improving pelleting stability significantly. The sodium sulfate coating is somewhat more efficient than the magnesium sulfate heptahydrate coating. The stability of the sodium sulfate coated granules are better than that of the wax coated granules.

Paragraaf [0229] luidt als volgt:

From the experiments it is clear that a salt coating improve pelleting stability significantly, and the stability is better than that of known wax coated granules.

- 2.7. Tegen de verlening van het octrooi is door Danisco oppositie ingesteld. Ten tijde van het pleidooi was nog geen datum voor de *oral hearings* bepaald.
- 2.8. In het boek 'Industrial Enzymology' (second edition) uit 1996 is de volgende grafiek opgenomen.

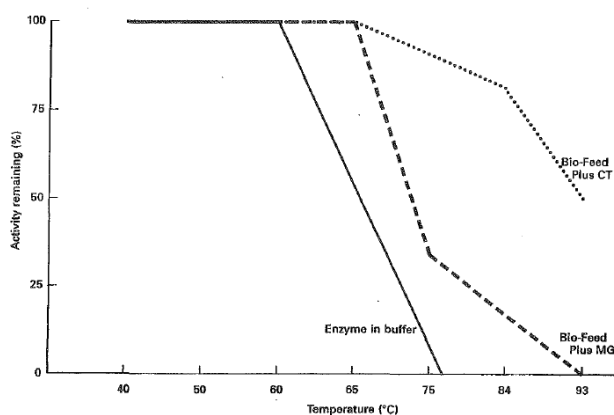


Figure 2.4.12 Stability of enzyme types in buffer and in feed

In het boek zijn voorts de volgende passages opgenomen.

In practical feed mill conditions, it is the addition of steam in pelleting which is responsible for the loss of enzyme activity. If dry heat is used then all feed enzymes will be much more stable and can tolerate temperatures of 90 °C for up to 30 min without significant loss of activity. When steam is applied and condenses on feed particles there is an inactivation of enzymes unless they are protected by being absorbed onto a carrier, or more preferably, coated with a steam-resistant material that hinders the access of the steam to the enzyme product. The thermal resistance of enzyme prod-

ucts is thus a combination of the intrinsic thermal stability of the enzyme (Figure 2.4.11) and the system of protection used (Figure 2.4.12). The three forms illustrated are enzyme without protection in buffer, enzyme absorbed to a carrier (MG type) and coated enzyme (CT type). As the majority of xylanases yet encountered have very similar intrinsic thermal stabilities, it follows that the thermal resistance of the different products will be mainly a function of the efficiency of the carrier and/or coating technology used to protect the enzyme product.

Thermal resistance is therefore one of the most important factors governing the application of enzymes in broiler feed. As there is a clear dose-response to enzyme supplementation (see Figure 2.4.6) the greater the amount of residual activity presented to the chicken in the feed, the more effectively the animal can use the nutrients in the feed. The realization that enzymes without protection (powders) are extremely unstable in feed processing is one of the main reasons why feed enzymes today are given serious thought compared with their rather dubious position some years ago. Eventually a degree of thermal treatment is received which leads to an unacceptable level of enzyme inactivation. Under these circumstances enzymes can then be applied after pelleting and several suppliers offer enzymes in this form.

- 2.9. Genencor heeft op 12 oktober 2006, onder inroeping van prioriteit van 12 oktober 2005 op basis van US 60/726,494, een octrooiaanvraag ingediend voor '*Stable, durable granules with active agents*'. De aanvraag is bekend onder nummer WO 2007/044968 A2. De beschrijving luidt voor zover relevant als volgt (p. 11, r. 5-8 en r. 12-18):

Moisture hydrating materials include carbohydrates and inorganic salts, including hydrated salts, such as magnesium sulfate, sodium sulfate, and ammonium sulfate; maltodextrin; sugars, for example, sucrose; and cornstarch.

(...) Without wishing to be bound by any particular theory, when the granule is subjected to steam-heating process, the inorganic salt moisture hydrating material will begin to take up water from the steam-heated treatment, the water moving into the moisture hydrating material in a kinetic process over the short time period of the steam-treatment to prevent the water from penetrating into the area of the granule bearing the active agent.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Danisco vordert – voor het geval de procedure vertraging oploopt – bij wijze van voorlopige voorziening op de voet van artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) een verbod voor Novozymes handhavingsmaatregelen jegens haar te nemen. In de hoofdzaak vordert Danisco vernietiging van EP 592, voor zover voor Nederland verleend, alles kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt Danisco ten grondslag dat EP 592 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit.

in reconventie

- 3.3. Novozymes vordert in reconventie – zakelijk weergegeven – zowel als provisionele vordering als in de hoofdzaak een inbreukverbod op EP 592 voor Nederland op straffe van verbeurte van dwangsommen, en in de hoofdzaak voorts veroordeling van Danisco tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk nader op te maken bij staat en/of tot winstafdracht, met overige nevenvorderingen waaronder opgave en een recall, alles kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv.
- 3.4. Novozymes legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Danisco indirect inbreuk maakt op de conclusies 1 t/m 4, 6 t/m 8, 13 en 15 t/m 20 van EP 592 door het verhandelen in Nederland van in de dagvaarding nader getypeerde granules.

in conventie en in reconventie

- 3.5. Novozymes en Danisco voeren over en weer gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

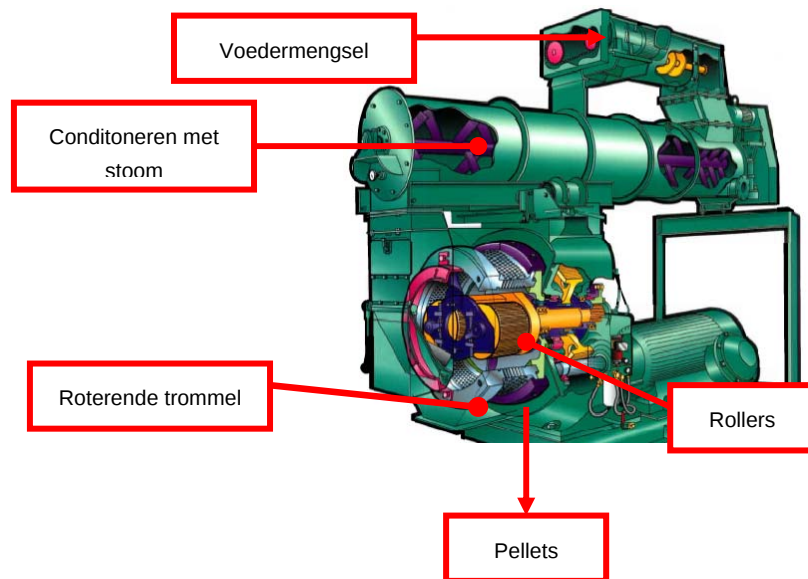
inleiding

- 4.1. Het aan Novozymes verleende octrooi EP 592 heeft betrekking op enzym granules die als additief kunnen worden toegevoegd aan diervoedingsmiddelen. Kort gezegd is de uitvinding daarin gelegen dat de deklaag van de granule bestaat uit een zout-coating, in een voorkeursuitvoeringsvorm het zout natriumsulfaat (hierna ook aangeduid met de molecuulformule Na_2SO_4).
- 4.2. Danisco brengt enzym-granules op de markt die net als in de onder bescherming gestelde uitvinding zijn voorzien van een zout-coating. Volgens de stellingen van Danisco bestaat de coating in haar product uit natriumsulfaat anhydraat.
- 4.3. Dit heeft geresulteerd in een reeks van procedures tussen partijen. Behalve de onderhavige procedure, zijn er zaken aanhangig in Denemarken, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Finland heeft Novozymes zich niet beroepen op EP 592 maar op twee gebruiksmodellen, gebaseerd op divisionals van EP 592. Onlangs heeft de Finse rechter de vorderingen van Novozymes afgewezen. In Denemarken heeft Novozymes een kort geding tegen Danisco ingesteld waarin op 4 maart 2011 vonnis zou worden gewezen. Bij het Landgericht Düsseldorf loopt een door Novozymes ingestelde inbreukprocedure tegen Danisco en Genencor. Bij de Engelse High Court is een door Danisco tegen Novozymes ingestelde nietigheidsprocedure aanhangig. Daarnaast loopt er een door Danisco ingestelde oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau te München.
- 4.4. Danisco betoogt dat het octrooi wordt geanticipeerd door de PCT aanvragen WO 92/12645 (hierna ook: WO 645 of Jacobsen) en WO 01/25412 (hierna ook: WO 412 of Bach).

-
- 4.5. Daarnaast vloeit de uitvinding volgens Danisco in het licht van de combinaties i) WO 98/54980 (hierna ook: WO 980 of Barendse) en WO 00/01793 (hierna ook: WO 793 of Markussen), ii) Jacobsen en Markussen, iii) Markussen en Barendse of iv) Barendse en Markussen, op een voor de hand liggende wijze voort uit de stand van de techniek. Als bijkomend argument heeft Danisco in het kader van de inventiviteit ten slotte nog gesteld dat v) de conclusies van EP 592 te ruim zijn omdat hieronder uitvoeringsvormen vallen die het effect van de uitvinding niet bereiken.
- 4.6. De rechtbank zal eerst de nietigheid van het octrooi vanwege gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit beoordelen. Alvorens dat te doen, zal een korte uiteenzetting worden gegeven op de voor deze zaak relevante (stand van de) techniek, die is ontleend aan de over en weer niet bestreden stellingen van partijen daaromtrent.

technische achtergrond uitvinding en stand van de techniek

- 4.7. Enzymen worden sinds jaar en dag als additief toegepast op verschillende terreinen, zoals in diervoedingsmiddelen en wasmiddelen (detergents). Als additief voor diervoedingsmiddelen worden bijvoorbeeld proteases, cellulases, amylases en phytases toegepast. Deze waren al voor de prioriteitsdatum van het octrooi bekend, zo blijkt ook uit de beschrijvingsinleiding van het octrooi (vgl. paragraaf [0036]).
- 4.8. Het pelleteren (het maken van korrels) van voer was op de prioriteitsdatum van EP 592 evenzeer bekend. Het heeft vele voordelen boven het *mashen* (eenvoudig mengen en malen) van voer. Een van die voordelen is dat het pelleteren ervoor zorgt dat vooral het zetmeelbestanddeel van het voer door dieren makkelijker wordt verteerd. Een ander voordeel is dat het pelleteren van voer zorgt voor minder stof en een betere hanteerbaarheid. De beschrijving van EP 592 vangt in paragraaf [0002] aan met deze constatering. Ook in de beschrijvingsinleiding van WO 645 (Jacobsen) wordt hiervan melding gemaakt.
- 4.9. Bij mashvoerprocessen vindt geen stoombehandeling plaats. Bij het proces van vervaardiging van gepelleteerde voersamenstellingen wordt het echter noodzakelijk geacht om het mashvoer aan een stoombehandeling van rond 80°C te onderwerpen teneinde de viscositeit te verlagen en het aantal levensvatbare pathogenen te verkleinen en met name eventueel aanwezige salmonellabacteriën te doden. Dit stoom-pelleteren van mashvoer was op de prioriteitsdatum aldus eveneens bekend (zie bijv. WO 645 (Jacobsen), p.1, r.13-16; WO 980 (Barendse), p.2, r.12-14). In de hieronder opgenomen afbeelding is schematisch een stoom-pelleteerinrichting weergegeven:



- 4.10. Ten slotte was op de prioriteitsdatum ook het gebruik van zout-coatings voor het verbeteren van de opslagstabiliteit van enzymgranules voor met name wasmiddelen bekend. Het octrooi noemt in de beschrijving de publicatie van Markussen (WO 793).

het octrooi

- 4.11. Het octrooi heeft betrekking op het vervaardigen van een voersamenstelling via de methode van stoom-pelleteren. Onafhankelijke conclusie 1 heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een voersamenstelling omvattende het mengen van voerbestanddelen met nader gespecificeerde enzym bevattende granules en het met stoom behandelen en pelleteren van dit mengsel. Onafhankelijke conclusie 25 heeft betrekking op het gebruik van de enzym bevattende granules voor het vervaardigen van een met stoom behandelde, gepelleteerde voersamenstelling.
- 4.12. Conclusies 1 en 25 hebben als kenmerkende maatregel dat de coating van de granule een zout omvat dat een constante vochtigheidsgraad heeft bij 20°C van meer dan 60%.
- 4.13. Uit de voorbeelden van het octrooi (vgl. r.o. 2.6.) blijkt dat in het bijzonder natriumsulfaat een voor toepassing van de uitvinding geschikt zout is.
- 4.14. Het octrooi legt niet uit waarom de uitvinding werkt. In het bijzonder wordt niet uitgelegd welke functie een geschikt zout in de coating vervult tijdens het stoom-pelleteren. Partijen zijn het erover eens dit procedé nog het best wordt verwoord in de octrooiaanvraag van Danisco (vgl. r.o. 2.9.). Het komt kort gezegd hierop neer dat wanneer de granule wordt onderworpen aan stoom-pelleteren, er een kinetisch proces plaatsvindt waarbij de om de kern van de granule aangebrachte hygrosopische zout-coating water begint op te nemen en aldus, gedurende de relatief

korte duur van het stoom-pelleteren, voorkomt dat het water de enzym bevattende kern van de granule bereikt, zodat de activiteit van het enzym zoveel mogelijk behouden blijft.

nieuwheid

WO 645 (Jacobsen)

4.15. Danisco heeft in de eerste plaats betoogd dat conclusie 1 van het octrooi wordt geanticipeerd door WO 645 (Jacobsen). Deze PCT-aanvraag, die betrekking heeft op een *'Use of an enzyme containing granulate and method for production of a pelletized fodder'*, is gepubliceerd vóór de prioriteitsdatum van EP 592 (namelijk op 6 augustus 1992) en vormt aldus stand van de techniek voor EP 592. De publicatie, uit de eigen stal van Novozymes – het staat op naam van Novo Nordisk, zoals het bedrijf vroeger heette – is door de examiner niet in de beoordeling betrokken. Conclusies 5 en 6 van WO 645 (Jacobsen) luiden als volgt:

5. Method for production of a pelletized fodder, wherein a mixture of an enzyme containing T-granulate, which is coated with a coating agent comprising a high melting fat or wax, and fodder components, is steam treated and subsequently [sic, Rb] pelletized.
6. Method according to Claim 5, wherein the coating agent comprises up to 80%, preferably 60-75% of a filler, which is a dry powder of any material, preferably an inorganic material, more preferably kaolin, magnesium silicate or calcium carbonate.

4.16. Bij de beoordeling wordt door de rechtbank vooropgesteld dat de in een conclusie geclaimde materie niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.

4.17. Toetsend aan dat criterium, is de rechtbank van oordeel dat WO 645 (Jacobsen) niet nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1 van EP 592, waartoe het volgende wordt overwogen.

4.18. Aan Danisco kan worden toegegeven dat conclusies 5 en 6 van WO 645 (Jacobsen) expliciet een werkwijze openbaren voor het vervaardigen van een voersamenstelling, die de stappen omvat van i) het mengen van voerbestanddelen met granules die een kern en een deklaag omvatten en waarbij de kern een enzym omvat, ii) het met stoom behandelen van de samenstelling en iii) het pelleteren van die samenstelling.

4.19. Dit is evenwel anders wat betreft de kenmerkende maatregel volgens EP 592 dat het enzym een coating bevat van een zout dat bij 20°C een constante vochtigheidsgraad van meer dan 60% heeft. De redenering die Danisco hier hanteert is dat de in de conclusie 6 van WO 645 (Jacobsen) genoemde zouten magnesiumsilicaat

en calciumcarbonaat voldoen aan het kenmerk dat zij bij 20°C een constante vochtigheidsgraad hebben van meer dan 60%.

- 4.20. Toegegeven kan worden dat het in conclusie 6 van WO 645 (Jacobsen) genoemde calciumcarbonaat (CaCO_3) bij een temperatuur van 20°C letterlijk gezien de in de verschilmaatregel geclaimde constante vochtigheidsgraad bezit. Zoals uit de metingen van Dr. Becker (productie 8 Danisco) en Dr. Marcussen (productie 5 Novozymes) blijkt, is de constante vochtigheidsgraad bij 20°C immers bijna 100% - Dr. Becker komt in zijn meting op 99,9%. Dit betekent echter nog niet dat de kenmerkende maatregel van EP 592 ook *directly* en *unambiguously* is geopenbaard. Deze redenering gaat naar het oordeel van de rechtbank voorbij aan de wijze waarop de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van het octrooi zou begrijpen. De conclusie van een octrooi dient immers ook in het kader van de nieuwheid contextgebonden te worden gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen.
- 4.21. In de beschrijving van het octrooi (paragraaf [0019]) wordt het begrip ‘constante vochtigheid’ (afgekort als: CH¹) als volgt gedefinieerd:

Constant humidity:

[0019] The term "constant humidity" (in the context of the invention sometimes abbreviated as CH) of a compound or substance is to be understood as the % RH of atmospheric air in equilibrium with a saturated aqueous solution of said compound in contact with the solid phase of said compound, all confined within a closed space at a given temperature. This definition is in accordance with "Handbook of chemistry and physics" CRC Press, Inc., Cleveland, USA, 58th edition, p E46, 1977-1978. Accordingly $\text{CH}_{20^\circ\text{C}} = 50\%$ for a compound means that air with a 50% humidity will be in equilibrium with a saturated aqueous solution of the compound at 20°C. Accordingly the term constant humidity is a measure of the hygroscopic properties of a compound.

- 4.22. De beschrijving vermeldt dat deze definitie in overeenstemming is met die gegeven in het ‘*Handbook of chemistry and physics*’ CRC Press, Inc., Cleveland, USA, 58th edition, p E46, 1977-1978. De aanduiding “ $\text{CH}_{20^\circ\text{C}} = 50\%$ ” voor een stof betekent volgens de beschrijving dat “*air with a 50% humidity will be in equilibrium with a saturated aqueous solution of the compound at 20°C*”. “*Accordingly*”, zo sluit de beschrijving de passage af, “*the term constant humidity is a measure of the hygroscopic properties of a compound.*”
- 4.23. De laatste zin van de definitie in paragraaf [0019] van het octrooi geeft aan dat de parameter van constante vochtigheidsgraad in feite wordt gebruikt ter indicatie van de – en daar gaat het om – hygroscopische (= vochtaantrekkende) eigenschappen van een zout. In zoverre zijn partijen het met elkaar eens. Ten pleidooie is immers duidelijk geworden dat tussen hen niet in geschil is dat de verschilmaatregel van conclusie 1 de functie heeft te fungeren als een test om vast te stellen of een bepaald zout geschikt is voor gebruik in de uitvinding. Het gaat er dan om dat een geschikt zout een bepaalde mate (een ondergrens wordt in het octrooi niet genoemd) van hygroscopiciteit dient te bezitten. Daarbij geldt dat een hoge constante vochtigheid, tegelijk een laag vochtaantrekkend vermogen inhoudt.

¹ In de oorspronkelijke Engelse tekst wordt gesproken van: ‘constant humidity’.

Verwezen wordt naar de verklaring van de deskundige van Danisco, professor dr. Thomas (vgl. productie 20 Danisco), die stelt dat:

The CH-parameter is thus a means to classify suitable salts for use in the coating based on their low hygroscopicity (CH₂₀ above 60% = suitably low hygroscopicity).

Dr. Marcussen, als deskundige van Novozymes, denkt daar niet anders over (vgl. productie 21 Novozymes):

In EP 1 804 592, we use the property of constant humidity to identify salts that would be suitable for use in the invention.

- 4.24. De gemiddelde vakman zou hieruit dan ook begrijpen dat de term constante vochtigheidsgraad bedoeld is om het vochtaantrekkend vermogen vast te stellen. In de leer van het octrooi wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk vochtaantrekkend vermogen van het zout om het enzym in de kern van de granule zo goed mogelijk tegen het binnendringen van vocht gedurende het stoom-pelleteren te beschermen, anders gezegd om te fungeren als een goede *moisture barrier*. Naar Novozymes ter zitting en ondersteund door deskundigenverklaringen (vgl. third declaration of Dr. Brittain, p.4 – productie 18 Novozymes²), door Danisco onvoldoende gemotiveerd weersproken, heeft aangevoerd, moet het zout anderzijds wel éinig vochtaantrekkend vermogen hebben (een non-hygroscopiciteit is dus niet gewenst), omdat het anders niet in staat is als *barrier* te fungeren.
- 4.25. Hoewel Danisco een punt heeft waar zij stelt dat het octrooi in dit verband geen bovengrens van de constante vochtigheid (en dus: geen ondergrens van hygroscopiciteit) noemt, zal de gemiddelde vakman uit het gebruik van de constante vochtigheidsgraad als test voor de geschiktheid van een zout voor gebruik in de uitvinding (zie 4.14 hiervoor) afleiden dat in conclusie 1 een zout met ten minste enige hygroscopiciteit is bedoeld. Op basis van zijn algemene vakkennis weet hij immers dat het zinloos is om via de constante vochtigheid het vochtaantrekkend vermogen van (nagenoeg) onoplosbare (en dus: niet hygroscopische) zouten te meten. De relatieve vochtigheid van dergelijke zouten ligt eo ipso rond de 100%, met afwijkingen die binnen de meettolerantie liggen. Derhalve zou de gemiddelde vakman begrijpen dat het zout als bedoeld in conclusie 1 van EP 592 wel een *oplosbaar* zout moet zijn met enige hygroscopiciteit, omdat de ‘constante vochtigheidsgraad’ een vakterm is die alleen relevantie heeft voor zulke zouten. Een verdere aanwijzing daarvoor vindt de vakman in de in het octrooi genoemde voorkeurszouten, welke alle oplosbaar zijn.
- 4.26. De (nagenoeg) onoplosbare zouten genoemd in conclusie 6 van WO 645 (Jacobsen) zullen door de gemiddelde vakman niet gevat worden onder zouten die realiter in termen van constante vochtigheidsgraad uitgedrukt (kunnen) worden. Danisco baseert zich voor wat betreft het calciumcarbonaat op een verklaring van

² Daarin wordt onder meer verklaard: “I do not agree with professor Bendix that the patent thus teaches you to go to the extreme, such that you would then want to use a non-hygroscopic salt compound. To the contrary, I read paragraph [19] as teaching that some degree of hygroscopicity is certainly desirable.”

Dr. Becker (productie 8 Danisco), volgens wie de constante vochtigheidsgraad van calciumcarbonaat (CaCO_3) bij een temperatuur van 20°C 99,9% is. Dr. Marcussen (productie 5 Novozymes) komt in een van zijn twee metingen aan calciumcarbonaat weliswaar op ditzelfde percentage, maar laat ook zien dat het niet of nauwelijks mogelijk is om dergelijke kleine verschillen ten opzichte van 100,0% met voldoende significantie vast te stellen. Hij merkt daarbij op dat de vakman ook zou verwachten dat de constante vochtigheidsgraad die wordt gemeten bij calciumcarbonaat en magnesiumsulfaat 100 procent plus of min de nauwkeurigheid van het meetinstrument zou zijn. Bij de aanwezigheid van niet of nauwelijks oplosbare zouten is immers, naar hij weet, niet of nauwelijks sprake van de aanwezigheid van extra ionen in het oplosmedium. De rechtbank leidt uit de door Dr. Marcussen gepresenteerde meetgegevens af dat de afwijkingen van 100,0% voor de constante vochtigheidsgraad van calciumcarbonaat inderdaad niet significant zijn. Een en ander geldt te meer voor het in WO 645 (Jacobsen) ook geopenbaarde magnesiumsilicaat dat, daarover zijn partijen het wel eens, onoplosbaar is in water.

- 4.27. Danisco heeft ter zitting gewezen op het in het octrooi ook genoemde kaliumsulfaat (K_2SO_4) met een volgens haar met calciumcarbonaat vergelijkbare constante vochtigheidsgraad ($\text{CH}_{20}=98\%$). Daarbij verliest zij echter uit het oog dat kaliumsulfaat (zoals ook blijkt uit het CRC handboek), een significant hogere oplosbaarheid kent (1700 keer zo groot als die van calciumcarbonaat). Datzelfde geldt voor het ter zitting ook nog aangehaalde voorbeeld van natriumboraatdecahydraat, dat een oplosbaarheid kent van 5-6 g/100 ml, hetgeen een paar duizend keer zoveel is als die van calciumcarbonaat. Bovendien moet worden bedacht dat het bij de constante vochtigheidsgraad niet gaat om de absolute waarde, maar om de afwijking van de waarde die gemeten wordt bij zuiver water. Die afwijking is, uitgaande van de door Danisco genoemde cijfers, bij kaliumsulfaat 2% en bij calciumcarbonaat 0,1%. Dat is een significant andere orde van grootte.
- 4.28. De rechtbank is op grond van het vorenstaande met Novozymes van oordeel dat de gemiddelde vakman de verschilmaatregel volgens conclusie 1 van EP 592 op de prioriteitsdatum zo zou begrijpen dat een *oplosbaar* zout moet worden gebruikt. Nu zowel het in de conclusie 6 van WO 645 (Jacobsen) genoemde magnesiumsilicaat als calciumcarbonaat onoplosbaar respectievelijk zo goed als onoplosbaar zijn en derhalve aan dat vereiste niet voldoen, strandt het nietigheidsargument van Danisco dat conclusie 1 van EP 592 door WO 645 (Jacobsen) wordt geanticipeerd.

WO 412 (Bach)

- 4.29. Danisco heeft zich voorts beroepen op WO 412 (Bach), welk document volgens haar stellingen eveneens de conclusies 1 en 25 van het octrooi zou anticiperen. WO 412 (Bach), ook al afkomstig van Novozymes, heeft betrekking op een '*Enzyme granulate*', is gepubliceerd vóór de prioriteitsdatum van EP 592 (de publicatiedatum is 12 april 2001) en vormt aldus stand van de techniek voor EP 592. Dit document is door de examiner destijds in de beoordeling betrokken.
- 4.30. Bach ziet op enzymhoudende granules met een kern en een coating. In het bijzonder gaat het in deze publicatie om de dikte (en niet zozeer de inhoud) van de

coating, die *shell unit* wordt genoemd. Het document beschrijft dat de coating dikker is dan die van bekende coatings en een voorkeursdikte heeft van ten minste (in oplopende volgorde) 25 µm, 50 µm, 75 µm, 100 µm, 150 µm, 200 µm, 250 µm of ‘*most preferably*’ 300 µm.

- 4.31. Vervolgens beschrijft Bach dat de coating kan bestaan uit een of meer ‘*conventionele*’ componenten. Die componenten worden niet met name genoemd maar zouden kenbaar moeten zijn uit de op p. 20, r. 3-21 weergegeven opsomming van een veelheid van octrooien en octrooiaanvragen, maar kunnen blijkens de beschrijving ook worden geselecteerd uit de eerder – bij het onderdeel ‘*enzym core unit*’ – opgenomen lijst van hulpstoffen, terwijl componenten ook kunnen worden gekozen uit de in de beschrijving niet limitatief opgenomen lijst van chloorvangers, weekmakers, kleurstoffen, smeermiddelen – zoals oppervlakteactieve stoffen of antistatische middelen – en aroma’s. In het bijzonder zijn volgens Bach (vgl. p. 20, r. 14-15) geschikt de ‘*salt coatings*’ beschreven in de Deense octrooiaanvraag PA 1998 00876 (hierna: Deense octrooiaanvraag³).
- 4.32. Deze laatste verwijzing, waar Danisco zwaar op leunt, zal de vakman evenwel niet begrijpen als een openbaarmaking van het gebruik van een zoutcoating bij stoom-pelleteren. De betreffende passage in de Deense octrooiaanvraag, waarnaar Bach verwijst, heeft namelijk geen betrekking op stoom-pelleteren en bevat evenmin een aanwijzing voor het gebruik ervan. De Deense octrooiaanvraag leert het gebruik van een zout-coating voor het bij kamertemperatuur bewaren van enzymen die gebruikt worden in detergenten, bakkerijproducten en diervoeder.
- 4.33. Danisco heeft verder gewezen op p. 21, r. 19-25 van Bach. Op die plaats wordt een voorkeursuitvoeringsvorm beschreven, waarbij de granule is voorzien van een beschermende coating die een hoge constante vochtigheid bezit, waarbij opnieuw een verwijzing naar de Deense octrooiaanvraag is opgenomen, en wel naar de pagina’s 5-9 ervan. De relevante passages in de Deense octrooiaanvraag beschrijven dat bedoelde coating het binnendringen van vocht in het enzym bevattende kernmateriaal vermindert en aldus als een ‘*barrier*’ fungeert. Een geschikte coating bevat ten minste 60% w/w van een stof met een laag molecuulgewicht en heeft een constante vochtigheid van meer dan 81% (vgl. p. 6, r. 4-6). In r. 17 wordt als voorbeeld van een dergelijke stof een in water oplosbaar zout genoemd, zoals een sulfaat-zout.
- 4.34. Ook hier geldt echter dat de vakman deze verwijzing niet zal begrijpen als het gebruik van een zout-coating bij stoom-pelleteerprocessen, zodat niet alle kenmerken van conclusie 1 van EP 592 in Bach worden geopenbaard en het document de nieuwheid aan conclusie 1 derhalve niet ontnemt.
- 4.35. Dat geldt ten slotte ook voor de in Bach opgenomen passage op p. 23, r. 13-28, welke als volgt luidt:

The shell unit will also protect the enzyme in the core unit, when products containing granules of the invention is processed, such as steam-pelletising of feeds. The high

³ De Deense octrooiaanvraag is het prioriteitsdocument van WO 793 (Markussen).

temperatures used in the steam process can, under certain conditions, denature the enzymes thus reducing or destroying their activity. The shell unit may comprise components that confer thermal-resistance to the shell unit or whose overall composition gives a shell unit that will melt at a temperature at which the enzyme is still fully stable. This will allow the temperature within the immediate environment of the enzyme to rise no higher than the melting point of the shell unit for a certain period of time (the time in question is also dependent on the thickness of the shell unit). Accordingly a shell unit suitable for protecting an enzyme in the core unit during a (steam) pelletising process should have a melting temperature or temperature range within 70-120°C.

Hoewel stoom-pelleteren op deze plaats wel uitdrukkelijk wordt genoemd, ontbreekt hier een verwijzing naar de Deense octrooiaanvraag. In het kader van stoom-pelleteren leert Bach ook niet het gebruik van zouten in de coating, maar wordt gefocust op het tijdens het stoom-pelleteren ontstaan van hoge temperaturen en de noodzaak van ‘*thermal-resistance*’ van de shell unit in dit opzicht; over de rol van vocht bij stoom-pelleteerprocessen wordt niets gezegd. Volgens Bach dient een geschikte shell unit voor het beschermen van het in de kern gelegen enzym gedurende een stoom-pelleteerproces een ‘*melting temperature or temperature range*’ van 70-120°C te hebben. Door het gebruik van deze bewoordingen, met name de term ‘*range*’, zo heeft Novozymes ter zitting onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld, zou de vakman begrijpen dat hier vetten en waxen als in de coating op te nemen component worden bedoeld, zoals in Jacobsen beschreven, en dat Bach wegwijst van zouten, die immers, anders dan vetten en waxen, niet smelten bij de temperatuur die tijdens stoom-pelleteerprocessen wordt bereikt. Door het smeltproces van vetten en waxen tijdens stoom-pelleteren, zo heeft Novozymes betoogd, wordt de temperatuur van het enzym in de granule tijdens het stoom-pelleteren niet hoger, terwijl de tijd die dit proces in beslag neemt (30 tot 60 seconden) te kort is voor het volledig smelten van de coating, zodat de temperatuur in de kern van de granule gelijk blijft.

- 4.36. Danisco heeft nog gesteld dat het gebruik van het woord “*or*” in de hierboven aangehaalde passage betekent dat alles wat daarna komt als een additionele maatregel moet worden beschouwd en dat de daaraan voorafgaande term “*denature*” in verbinding met de eerdere passages in Bach moet worden gelezen en het gebruik van een zout-coating bij stoom-pelleteren zou openbaren. Dat betoog wordt verworpen nu zulks in deze passage in ieder geval niet ‘*clearly and unambiguously*’ wordt geopenbaard. Conclusie 1 van EP 592 wordt daarom ook niet door Bach geanticipeerd.

slotsom nieuwheid

- 4.37. Nu uit het voorgaande blijkt dat conclusie 1 als nieuw ten opzichte van WO 645 (Jacobsen) en WO 412 (Bach) dient te worden aangemerkt, geldt zulks evenzeer voor de van die conclusie afhankelijke volgconclusies 2 t/m 24. Hetzelfde is het geval voor de use-claim volgens conclusie 25 en de daarvan afhankelijke conclusie 26.

inventiviteit

- 4.38. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi.

meest nabije stand van de techniek

- 4.39. Met Novozymes is de rechtbank van oordeel dat WO 645 (Jacobsen) als meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt. Deze publicatie leert het gebruik van een hydrofobe coating van vet en/of een wax teneinde de activiteit van het enzym in de granule te behouden tijdens stoom-pelleteren. WO 645 (Jacobsen) ziet ook primair op het gebruik van de enzym bevattende granules voor diervoeding. De overige publicaties vormen meer afgelegen standen van de techniek. Zo heeft WO 793 (Markussen), welk document Danisco tot uitgangspunt zou willen nemen, geen betrekking op stoom-pelleteren maar beschrijft het gebruik van een zout-coating voor de stabiliteit van het enzym tijdens opslagcondities en dan primair voor detergenten. Met name gaat het dan om de inwerking op het enzym van zuurstof of bleekmiddelen (p. 1 WO 793 (Markussen) beschrijving, r. 17-21). De typische vocht- en warmteproblemen bij stoom-pelleteren waarvoor WO 645 (Jacobsen) een oplossing biedt, doen zich hier niet voor. Ook WO 980 (Barendse) is verder afgelegen. Dat document beschrijft de verbetering van de stabiliteit van enzymen tijdens stoom-pelleteren door toevoeging van koolhydraten aan de kern van de granule. Dit is, zoals uit het boek 'Industrial Enzymology' (vgl. r.o. 2.8.) blijkt, een technisch andersoortige oplossing waarbij het enzym wordt opgenomen door een drager om aldus te proberen de kern van de granule hete-stoombestendig te maken (de zogenaamde MG-methode) waarvan op de prioriteitsdatum al bekend was dat deze methode, in vergelijking met de zogenaamde CT-methode waarbij een coating wordt aangebracht zoals bij WO 645 (Jacobsen), minder goede prestaties liet zien. WO 412 (Bach) ten slotte openbaart het gebruik van een dikkere coating van de granules, waarbij in het bijzonder zout-coatings als geschikt worden genoemd. Deze publicatie is evenwel door Danisco zelf niet tot vertrekpunt gekozen, zodat de rechtbank daarvan evenmin zal uitgaan.
- 4.40. Wanneer WO 645 (Jacobsen) wordt vergeleken met de technische kenmerken uit conclusie 1 van het octrooi, ontbreekt het kenmerk dat de coating uit een zout bestaat dat bij 20°C een constante vochtigheid heeft van meer dan 60%. Het technisch effect hiervan is een verbeterde enzymactiviteit/stabiliteit bij stoom-pelleteren (vgl. paragraaf [0003] van de beschrijvingsinleiding van het octrooi). Het op objectieve wijze op te lossen technische probleem vormt zodoende het verschaffen van een verbeterde enzymactiviteit/stabiliteit bij stoom-pelleteren.
- 4.41. Danisco heeft de stelling betrokken dat de gemiddelde vakman, gesteld voor het hiervoor geformuleerde objectieve technische probleem, op basis van de combinatie van WO 645 (Jacobsen) tezamen met WO 793 (Markussen) tot de uitvinding volgens EP 592 zou komen. De rechtbank volgt Danisco daarin niet, waartoe het navolgende redengevend is.

- 4.42. In de eerste plaats geldt dat WO 645 (Jacobsen) betrekking heeft op een geheel andere oplossing om de granule tegen de hoge temperaturen bij stoom-pelleteren te beschermen, namelijk – zoals hiervoor aan de orde geweest – het gebruik van een hydrofobe vet- of wax-coating. Jacobsen bevat ook geen pointer naar de publicatie van WO 793 (Markussen) en Danisco heeft die ter zitting desgevraagd ook niet kunnen aanwijzen. In de tweede plaats heeft Markussen in het geheel geen betrekking op stoom-pelleteren. Markussen leert het gebruik van een zout-coating ter bescherming van de enzym bevattende granule tegen inactivatie tijdens opslag. Inderdaad wordt ook hier geopenbaard dat voor een verbeterde enzymstabiliteit, in het bijzonder bij hoge vochtigheidscondities, een coating van een hoofdzakelijk in water oplosbare stof met een hoge constante vochtigheid (lees: zout) moet worden gebruikt, maar het document leert niet dat een dergelijke coating ook geschikt is voor stoom-pelleteren. Danisco wijst er nog op dat Jacobsen in Markussen expliciet als stand van de techniek wordt genoemd. Zij stelt dat de in Markussen geopenbaarde zout-coating ten opzichte van de vet-/wax-coating van Jacobsen een belangrijke verbetering van enzymen in vochtige omstandigheden vormt. Dit is volgens haar voor de vakman een duidelijke aanwijzing is van de gunstige effecten van de zout-coating bij hoge vochtigheidscondities. Het zou voor hem dan ook voor de hand liggen om de in Markussen geopenbaarde zout-coating toe te passen ter bescherming van de enzymen in het proces van stoom-pelleteren zoals dat in Jacobsen wordt geopenbaard. De rechtbank acht dit echter een vorm van hindsight-redeneren. Die redenering gaat immers, zonder dat vaststaat dat de vakman de publicatie van Markussen op basis van Jacobsen zou raadplegen, uit van de informatie zoals geopenbaard in Markussen, terwijl de in die publicatie ook opgenomen verwijzing naar Jacobsen wordt aangegrepen om op een reverse-engineering-achtige wijze weer uit te komen bij de voor stoom-pelleteren geschikte, hydrofobe granules van Jacobsen.
- 4.43. Dit alles leidt tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman, uitgaande van Jacobsen (WO 645) als *most promising springboard* in combinatie met Markussen (WO 793) en gesteld voor het hiervoor geformuleerde probleem, tot de in EP 592 geopenbaarde oplossing van een zout-coating zou zijn gekomen.
- 4.44. De overige in r.o. 4.5. genoemde combinaties van documenten kunnen reeds daarom onbesproken blijven nu die niet uitgaan van WO 645 (Jacobsen) als closest prior art.
- 4.45. Ten slotte heeft Danisco nog betoogd dat Novozymes niet heeft aangetoond dat het probleem, een verbeterde stabiliteit bij stoom-pelleteren, niet over de gehele breedte van de conclusie is opgelost, waarbij gerefereerd wordt aan paragraaf [0139] van de beschrijving waarin wordt aangegeven dat ‘*some hydrated salts have a negative influence on the stability of the granules per se and on the pelleting stability*’. De conclusies 1 en 25, aldus Danisco, zijn in zeer ruime bewoordingen gesteld en omvatten ook deze niet-werkende uitvoeringsvormen, hetgeen leidt tot een gebrek aan inventiviteit althans niet-nawerkbaarheid.
- 4.46. Dit betoog wordt niet gevolgd. Het is aan Danisco om aan te tonen dat de gemiddelde vakman, gebruik makend van zijn common general knowledge, op

basis van het octrooi niet in staat zou zijn om de uitvinding, zonder *undue burden*, na te werken. De enkele stelling dat in de beschrijving wordt gezegd dat bepaalde gehydrateerde zouten een negatieve invloed hebben op de stabiliteit, is daartoe niet voldoende. In de beschrijving wordt immers aangegeven onder welke omstandigheden dit zich kan voordoen, terwijl ter zake bovendien voorkeursuitvoeringsvormen worden genoemd waarin de coating niet uit een gehydrateerd zout bestaat, althans niet uit een zout dat meer dan 4 watermoleculen bij 50°C bevat. Voor zover Danisco heeft bedoeld te stellen dat EP 592 hierdoor uitvindingshoogte ontbeert, wordt zij daarin evenmin gevolgd. In de beschrijving, met name in de paragrafen [0145] t/m [0149], wordt immers bij wijze van uitwerking van het in paragraaf [0144] opgenomen – met conclusie 1 overeenkomende – kenmerk dat het zout bij een temperatuur van 20°C een constante vochtigheid heeft van meer dan 60%, een reeks van geschikte zouten geopenbaard, waarvan niet in geschil is dat in hoofdzaak alle het objectief technische probleem oplossen. Onder die omstandigheden voldoet het octrooi aan de vereisten van inventiviteit.

voorlopige voorziening

- 4.47. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de door Danisco tevens gevorderde voorlopige voorziening, die is ingesteld voor het geval de hoofdzaak vertraging oploopt, geen verdere behandeling.

proceskosten

- 4.48. Danisco zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. Tussen partijen bestaat overeenstemming dat die kosten tot zover aan de zijde van Novozymes kunnen worden begroot op € 137.500,00.

in reconventie

indirecte inbreuk

- 4.49. Novozymes heeft gesteld dat Danisco met de verhandeling in Nederland van haar Phyzyme XP TPT (*Thermal Protection Technology*)-granules indirect inbreuk maakt op conclusies 1 t/m 4, 6 t/m 8, 13 en 15 t/m 20 van EP 592 aangezien die granules kwalificeren als wezenlijke bestanddelen in de zin van artikel 73 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) voor toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi en de daarvan genoemde afhankelijke conclusies.
- 4.50. Danisco heeft betwist dat zij indirecte inbreuk pleegt omdat i) het octrooi ongeldig is, ii) haar product niet onder de beschermingsomvang daarvan valt en iii) zij zelf in Nederland geen producten levert aan afnemers of distributeurs.
- 4.51. Het eerste verweer wordt verworpen op grond van de redenering in r.o. 4.15. t/m 4.46., welke hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.

-
- 4.52. Daarmee wordt toegekomen aan de vraag of de granules van Danisco onder de beschermingsomvang van de ingeroepen conclusies van EP 592 vallen. Danisco stelt dat de TPT-granules een coating bevatten met Na_2SO_4 , natriumsulfaat anhydraat. Dit zout, dat ook wel wordt aangeduid als thenardiet, voldoet volgens haar niet aan het kenmerk dat het bij een temperatuur van 20°C een constante vochtigheidsgraad bezit van meer dan 60%. De rechtbank verwerpt dat standpunt en overweegt daartoe als volgt.
- 4.53. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een in Nederland geldend (deel van een Europees) octrooi wordt bepaald door de conclusies in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals artikel 69 Europees Octrooiverdrag en het daarbij behorende protocol voorschrijft.
- 4.54. Net als in het kader van het hiervoor besproken niet-nieuwheidsargument op basis van Jacobsen, houdt Danisco – ingegeven door professor Bendix – ook hier vast aan een te strikte, letterlijke uitleg van conclusie 1 van het octrooi.
- 4.55. Inderdaad is niet in geschil dat natriumsulfaat anhydraat bij 20°C fysisch geen evenwicht kan vormen met een verzadigde waterige oplossing omdat dit zout bij genoemde temperatuur in een waterige oplossing spontaan convergeert in natriumsulfaat decahydraat, in molecuulformule $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$, ook wel aangeduid als glauberzout. Niet in geschil is voorts dat dit laatste zout voldoet aan de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van EP 592. De redenering van Danisco komt er echter op neer dat het dan het decahydraat is dat aan het in conclusie 1 genoemde vereiste voldoet, niet het anhydraat waaruit haar coating bestaat (dat zelf een constante vochtigheidsgraad heeft bij een temperatuur van $32,4^\circ\text{C}$ of hoger), zodat het anhydraat niet voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1.
- 4.56. Zoals hiervoor in r.o. 4.24. e.v. is overwogen, zou de gemiddelde vakman evenwel begrijpen dat de parameter van constante vochtigheidsgraad in conclusie 1 van EP 592 wordt gebruikt voor de selectie van (de hygroscopische eigenschappen van) een voor toepassing van de uitvinding geschikt zout. Hij ziet daarnaast dat het octrooi – zoals Dr. Brittain zegt – vele voorbeelden verschaft van oplosbare zouten die aan het in conclusie 1 opgenomen vereiste van constante vochtigheid voldoen, waaronder natriumsulfaat, dat in het octrooi als een geschikt zout voor toepassing van de uitvinding wordt geopenbaard.
- 4.57. Anders dan Danisco betoogt, geldt dit niet slechts voor natriumsulfaat decahydraat maar ook voor het anhydraat: natriumsulfaat wordt in generieke zin in het octrooi geopenbaard. Dit volgt bijvoorbeeld uit paragraaf [0137] van de beschrijving, waar het natriumsulfaat blijkens de gebruikte molecuulformule in de anhydrate vorm wordt bedoeld. Dit wordt bevestigd door de eerste zin van de daaropvolgende paragraaf [0138] welke aangeeft dat het zout óók een gehydrateerd zout mag zijn (*'The salt may also be a hydrated salt (...)'*), met andere woorden: het in paragraaf [0137] genoemde anhydrate natriumsulfaat-zout is zeker ook geschikt. Tegelijkertijd wordt in bijvoorbeeld paragraaf [0145] de decahydraat vorm van het natriumsulfaat geopenbaard, nu achter de molecuulformule de aanduiding ($\text{CH}_{20^\circ\text{C}}=93\%$) is opgenomen, verwijzend naar de constante vochtigheidsgraad van

93% bij een temperatuur van 20°C. Het gebruik van zowel het hydraat als het anhydraat wordt teruggezien bij het in de beschrijving genoemde voorbeeld 1 (vgl. r.o. 2.6.). Bij de granules 1 en 2 wordt gezegd dat zij bereid worden met Na_2SO_4 , derhalve de anhydrate vorm. Bij granule 3 wordt het gebruik van $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ voorgeschreven, zijnde een hydrate vorm van magnesiumsulfaat (heptahydraat = met zeven watermoleculen). Het is niet logisch en consistent om bij magnesiumsulfaat wél te vermelden dat het om de gehydrateerde variant gaat, maar dit bij natriumsulfaat niet te doen. Dit betekent dat ook in dit voorbeeld het gebruik van natriumsulfaat anhydraat wordt geopenbaard.

- 4.58. Aldus zou de vakman op basis van de beschrijving, maar ook bijvoorbeeld op basis van volgconclusies 6 en 7, begrijpen dat natriumsulfaat, hetzij in hydraat-, hetzij in anhydraat-vorm, voor de toepassing van de uitvinding als een geschikt zout kan worden aangemerkt. Hij zou immers op grond van zijn algemene vakkennis inzien dat het natriumsulfaat anhydraat in een waterige oplossing hydrateert, zodat niet de constante vochtigheid van het anhydraat maar die van het decahydraat relevant is, dat wel in strikte zin voldoet aan het in conclusie 1 genoemde kenmerk. De enkele omstandigheid dat het anhydraat zelf niet aan de kenmerken maatregel voldoet, betekent in casu niet dat van inbreuk geen sprake is.
- 4.59. Danisco heeft nog betoogd dat uit het feit dat in de voorbeelden in het octrooi-schrift anhydrate vormen worden genoemd, niet mag worden afgeleid dat anhydrate vormen ook door het octrooi worden beschermd omdat Novozymes het constante vochtigheids-criterium tijdens de verlening als een beperking in de hoofdconclusie heeft aangebracht en aldus afstand zou hebben gedaan van zouten die daaraan niet voldoen. Dat betoog wordt niet gevolgd. Derden, zoals Danisco, mogen immers slechts aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooi-schrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooi-schrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals het verleningsdossier, goede gronden bestaan. Nu uit het octrooi, noch uit het – door Danisco maar zeer ten dele overgelegde – verleningsdossier van dergelijke gronden is gebleken, kan niet worden aangenomen dat Novozymes uitdrukkelijk afstand van de bescherming van natriumsulfaat anhydraat heeft gedaan.
- 4.60. Uit het vorenstaande volgt dat de TPT-granules van Danisco onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 592 vallen. Nu zulks niet separaat is bestreden, vallen de granules evenzeer onder de beschermingsomvang van de conclusies 2 t/m 4, 6 t/m 8, 13 en 15 t/m 20 van EP 592.
- 4.61. Daarmee staat voorts vast dat de TPT-granules van Danisco moeten worden aangemerkt als wezenlijk bestanddelen in de zin van artikel 73 lid 1 ROW 1995. Niet bestreden is dat Danisco weet dat de granules voor toepassing van geotrooieerde werkwijze volgens de uitvinding geschikt zijn.
- 4.62. Ten slotte heeft Danisco – in de marge – nog betwist dat zij in Nederland voorbehouden handelingen zou verrichten met als argument dat het haar Nederlandse distributeur is die die handelingen verricht, doch daaraan wordt voorbijgegaan nu Novozymes gemotiveerd heeft gesteld dat Danisco blijkens de

als productie 11 door Novozymes overgelegde printscreens van haar Engelstalige website de TPT-granules in Nederland aanbiedt. Danisco heeft daarbij niet weersproken dat genoemde website blijkens de inrichting daarvan mede gericht is op Nederland, terwijl vast is komen te staan dat Danisco op die website communiceert dat voor de aanschaf van haar producten in bepaalde landen contact kan worden opgenomen met haar lokale distributeur, waarbij voor Nederland de naam en contactgegevens van de Nederlandse distributeur worden weergegeven. Bovendien heeft Novozymes ter zitting onbestreden naar voren gebracht dat Danisco op de verpakking van de TPT-granules de gebruiksaanwijzing in de Nederlandse taal heeft gesteld (welke verpakking ook is getoond), hetgeen, in samenhang beschouwd met de (weder)verkoop via een lokale distributeur, een in het verkeer brengen van het wezenlijke bestanddeel in Nederland oplevert. Onder die omstandigheden wordt het verweer van Danisco dat zij niet zelf in Nederland voorbehouden handelingen verricht verworpen.

nevenvorderingen

- 4.63. Het sub b) van het petitum gevorderde verbod indirecte inbreuk te maken zal worden toegewezen als na te melden. Dat geldt niet voor het tevens gevorderde verbod op basis van directe inbreuk, nu Novozymes ten aanzien daarvan niet aan haar stelplicht heeft voldaan. De rechtbank ziet aanleiding te bepalen dat het verbod eerst werking heeft na betekening van dit vonnis.
- 4.64. De sub c) gevorderde opgave van de door Danisco met de verkoop van de TPT-producten in Nederland gerealiseerde winst ligt eveneens voor toewijzing gereed. Dat Danisco eerst bij het instellen van de eis in reconventie desbewust zou zijn geraakt, heeft Novozymes onder verwijzing naar paragraaf 5 van de dagvaarding van Danisco doeltreffend weerlegd, zodat de opgave zich dient uit te strekken over een periode die aanvangt op 28 juni 2010, zijnde de datum waarop Danisco wist of redelijke gronden had om te weten dat zij met de verhandeling van de TPT-granules indirect inbreuk maakte op EP 592. Voor de door Novozymes gevorderde eerdere datum is onvoldoende grondslag aanwezig. De opgave wordt beperkt tot handelingen die met betrekking tot Nederland zijn verricht. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid wordt de termijn bepaald op 2 maanden.
- 4.65. Naast opgave van de behaalde winst, is eveneens gerechtvaardigd een bevel tot verzending van een recall-brief aan de afnemers, een en ander op de wijze als in het dictum is verwoord.
- 4.66. Datzelfde geldt voor de sub e) gevorderde vernietiging, waartegen Danisco als zodanig geen separaat verweer heeft gevoerd.
- 4.67. Voldoende aannemelijk is verder geworden dat de mogelijkheid bestaat dat Novozymes door de vastgestelde octrooi-inbreuk enige schade heeft geleden. Een en ander zal in een (eventuele) schadestaatprocedure aan de orde dienen te komen. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve voor toewijzing vatbaar. Ten aanzien daarvan wordt nog opgemerkt dat schadevergoeding en/of winstafdracht eerst verschuldigd is vanaf 28 juni 2010.

4.68. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

voorlopige voorziening

4.69. Nu uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak, behoeft de voorlopige voorziening, die is ingesteld voor het geval de hoofdzaak vertraging zou oplopen, geen verdere behandeling.

proceskosten

4.70. Danisco zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Tussen partijen bestaat overeenstemming dat die kosten tot zover aan de zijde van Novozymes kunnen worden begroot op € 137.500,00.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Danisco in de kosten van de procedure, aan de zijde van Novozymes tot zover begroot op € 137.500,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in reconventie

- 5.4. verbiedt Danisco met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis indirect inbreuk te maken op EP 592 in Nederland, met name door het ten verkoop aanbieden van verpakkingseenheden van haar TPT-producten (hierna: inbreukmakende producten) aan afnemers – waaronder haar distributeurs – in Nederland, althans die producten te verzenden aan en/of in te voeren in Nederland;
- 5.5. beveelt Danisco om binnen 2 maanden na betekening van dit vonnis opgave te doen aan de raadsman van Novozymes (mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam) van de winst die zij heeft gerealiseerd met de verkoop van de inbreukmakende producten in Nederland sinds 28 juni 2010 door middel van overlegging van een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring met een specificatie van het bedrag van de gegenereerde winst, welke verklaring een volledige specificatie dient te bevatten van:
 - 1. de namen en adressen van alle afnemers/distributeurs in Nederland aan wie zij de inbreukmakende producten heeft verkocht;
 - 2. het aantal inbreukmakende producten dat in Nederland is verkocht, gestaafd door ter zake relevante documentatie;

-
3. het aantal, de datum van verkoop/levering en de betaalde verkoopprijs met betrekking tot alle in Nederland verkochte inbreukmakende producten, gestaafd door ter zake relevante documentatie, waaronder alle facturen,
 4. het aantal in Nederland in voorraad zijnde inbreukmakende producten op het moment van betekening van dit vonnis, gestaafd door ter zake relevante documentatie;
 5. de methode voor het berekenen van de winst, vergezeld van een specificatie van het type en de omvang van de kostenposten die mogelijk bij de berekening van de winst in mindering zijn gebracht;
- 5.6. beveelt Danisco aan alle onder 5.5. sub 1. bedoelde afnemers/distributeurs binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een brief te sturen op haar normale briefpapier, zowel per aangetekende als per gewone post, met de volgende tekst en onder bijsluiting van kleurenfoto's van de inbreukmakende producten zoals die in hun verpakking in de handel worden gebracht (zonder toevoeging van enige andere mededeling aan deze brief of separate brieven die de inhoud van de op grond van dit bevel te versturen brieven), voorzien van de naam en de handtekening van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Danisco:

Bij vonnis van 22 juni 2011 heeft de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat de verkoop van al onze Phyzyme XP TPT-producten indirect inbreuk maakt op het Europees octrooi met nummer EP 1 804 592 van Novozymes A/S. Op bevel van de rechtbank 's-Gravenhage moeten wij u laten weten dat het ons niet is toegestaan deze producten te verkopen. Wij verzoeken u alle Phyzyme XP TPT-producten die aan u zijn geleverd aan ons te retourneren. Wij zullen u de koopprijs restitueren en de verzendkosten vergoeden.

Hoogachtend,

Danisco A/S

- 5.7. beveelt Danisco binnen 4 weken na betekening van dit vonnis alle inbreukmakende producten die in Nederland op voorraad worden gehouden alsmede alle teruggestuurde inbreukmakende producten en alle brochures en reclamematerialen voor de inbreukmakende producten te vernietigen, en om binnen 1 week na die vernietiging deugdelijk bewijs van de volledige en tijdige vernietiging te doen toekomen aan de raadsman van Novozymes;
- 5.8. veroordeelt Danisco tot betaling aan Novozymes van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding van de bovenvermelde bevelen sub 5.4. t/m 5.8. of – zulks ter keuze van Novozymes – van € 10.000,00 per inbreukmakend product of per dag dat Danisco in strijd handelt met een of meer van de bovenvermelde verboden en bevelen, met een maximum van € 2.000.000,00.
- 5.9. veroordeelt Danisco tot vergoeding aan Novozymes van de door Novozymes ten gevolge van de octrooiinbreuk geleden schade of tot het afdragen aan Novozymes van de door Danisco gemaakte winst, in beide gevallen vanaf 28 juni 2010, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van de voldoening, alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

-
- 5.10. veroordeelt Danisco in de kosten van de procedure, aan de zijde van Novozymes tot zover begroot op € 137.500,00;
 - 5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.12. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden, mr. J.Th. van Walderveen en mr. L. Beijen en in het openbaar uitgesproken op 22 juni 2011.

BIE 2011 nr. 10
Vonnis Rb 's-Gravenhage
18 mei 2011
Rovi v Ziggo

Van verboden toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman impliciet bekend is.

Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat "a" gebruikersinvoer volstaat. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarvoor geen voldoende basis in de vierde generatie, die op een specifieke gebruikersinvoer (op een afstandsbediening) ziet.

Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de "nieuwheidstest" in deze context. Er is in feite sprake van veralgemenisering door het in de conclusies opnemen van een in de aanvraag niet geopenbaarde technisch ruimere equivalente maatregel.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 374677 / HA ZA 10-3198

Vonnis van 18 mei 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
STARSIGHT TELECAST INC.,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION,
gevestigd te Santa Clara, Verenigde Staten van Amerika;
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
ROVI CORPORATION,
gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. W.E. Pors te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
EVEN INVESTMENTS 2 S.à.r.l.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TELECAI-DEN HAAG B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLINIUS INVESTMENTS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BREEDBAND BRED A B.V.,
gevestigd te Breda,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIGGO NETWERK B.V.,
gevestigd te Groningen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rovi en Ziggo genoemd worden. De zaak is voor Rovi inhoudelijk mede behandeld door mr. C.J. Mulder en mr. S. Rueter, advocaten te 's-Gravenhage, met bijstand van octrooigemachtigde ir. M.D. Nollen en voor Ziggo mede door mr. P. van Dongen, advocaat te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 juli 2010, waarbij aan Rovi verlof is verleend om Ziggo te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaardingen van 28 juli 2010;
- de akte houdende overlegging producties van Rovi van 1 september 2010 (prods. 1 t/m 22);
- de conclusie van antwoord (in conventie), tevens houdende eis in reconventie met producties van 10 november 2010 (prods. 1 t/m 32);
- de conclusie van antwoord in reconventie van 12 januari 2011 (abusievelijk gedateerd 12 januari 2010);
- de brieven van mr. Allen van 12 en 26 januari 2011 en het antwoord daarop van de griffier bij brief van 31 januari 2011 waarin – kort gezegd – is bevestigd dat het eenzijdige verzoek van Ziggo om vervroeging van het pleidooi in deze zaak is afgewezen;
- de aangetekende brief van 21 maart 2011 van mr. Allen houdende herstel van producties 26 en 27 zijdens Ziggo;
- de akte houdende overlegging additionele producties zijdens Rovi van 25 maart 2011 (prods. 23 t/m 38);
- de akte houdende producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 33 t/m 38);
- de akte van overlegging producties zijdens Ziggo van 25 maart 2011 (prods. 39 en 40);
- de nadere verantwoording van de proceskosten aan de zijde van Rovi bij brief van mr. Mulder voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 123.919,45 exclusief BTW aan salaris en verschotten en een nadere productie 39 met opgave van proceskosten tot een totaal van € 139.916,45 (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Ziggo bezwaar is gemaakt);
- de nadere verantwoording van de proceskosten aan zijde van Ziggo bij faxbrief van mr. Van Dongen voornoemd van 24 maart 2011, die daarmee uitkomt op € 151.033,80 exclusief BTW aan salaris en verschotten (tegen de redelijkheid en evenredigheid waarvan door Rovi geen bezwaar is gemaakt).

1.2. Ter zitting zijn de grensoverschrijdende octrooi-inbreukvorderingen, gedaan bij dagvaarding sub 1, eerste alinea *in fine* en de grensoverschrijdende opgavebevelen bij dagvaarding sub 2, eerste liggende streepje door Rovi ingetrokken.

1.3. De reconventionele nietigheidsvordering is bij pleidooi, desgevraagd door de rechtbank, alsnog voorwaardelijk ingesteld door Ziggo, namelijk voor het geval de rechtbank tot een inbreukoordeel in conventie zou komen. Ziggo heeft daarbij wel uitdrukkelijk haar nietigheidsverweer in conventie gehandhaafd en ook voor het geval de rechtbank vanwege deze voorwaardelijkheid niet aan de reconventie zou toekomen aanspraak gemaakt op de volledige proceskostenvergoeding conform haar verantwoording uit hoofde van artikel 1019h Rv.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Rovi is houdster van Europees octrooi EP 1 244 300 (hierna ook: EP 300 of het octrooi) voor: *method and apparatus for accessing information about television programs* (in de op dit punt niet-bestreden Nederlandse vertaling: *werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's*). EP 300 is verleend op 12 januari 2005 op een aanvraag van 10 september 1991 onder inroeping van prioriteit sinds 10 september 1990 van US 579555. EP 300 is onder meer geldig in Nederland. Er is door twee partijen alsmede een interveniënt oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar hangende de procedure voor de oppositieafdeling zijn deze opposities ingetrokken en de oppositieafdeling heeft de oppositieprocedure niet uit eigen hoofde voortgezet.

2.2. De conclusies van het octrooi – met conclusies 1 en 6 als onafhankelijke conclusies – luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A method for accessing information about television programs, the method comprising the steps of storing in an electronic memory of a schedule controller operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time and channel, displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information on a selected program simultaneously with the selected program upon selection of a channel change, and displaying, responsive to a user input, a further overlay containing further information on the selected program from the stored listings.
2. A method for accessing information about television programs according to claim 1, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying the name of television service.
3. A method for accessing information about television programs according to claim 1 or 2, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying the channel number.
4. A method for accessing information about television programs according to any preceding claim, wherein the step of displaying on the monitor screen an overlay further comprises displaying date and time.
5. A method for accessing information about television programs according to any preceding claim, including deactivating or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.
6. Apparatus for accessing information about television programs, the apparatus comprising the means for storing in an electronic memory of a schedule controller operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings, each listing including title, telecast time and channel, means for displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title of and channel information on a selected program simultaneously with the selected program upon selection of a channel change, and means for displaying, responsive to a user input, a further overlay containing further information on the selected program from the stored listings.

7. Apparatus according to claim 6, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the name of the television service.
8. Apparatus according to claim 6 or 7, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the channel number.
9. Apparatus according to any of claims 6 to 8, wherein the means for displaying on the monitor screen an overlay further comprises means for displaying the date and time.
10. Apparatus according to any of claims 6 to 9, further comprising means for deactivating or re-storing the display of the overlay responsive to a user input.

In de (op dit punt niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de hoofdconclusies 1 en 6 als volgt:

1. Werkwijze voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze de stappen omvat van het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van en kanaalinformatie over een geselecteerd programma gelijktijdig met het geselecteerde programma verschaft wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en het in responsie op een gebruikerinvoer tonen van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma op basis van de opgeslagen opsommingen.

(...)

6. Inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de inrichting de middelen omvat voor het in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, opslaan van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat, middelen voor het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd, en middelen voor het in responsie op gebruikerinvoer weergeven van een verdere overlay welke verdere informatie over het geselecteerde programma bevat op basis van de opgeslagen opsommingen.

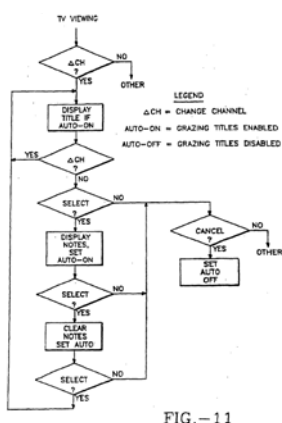
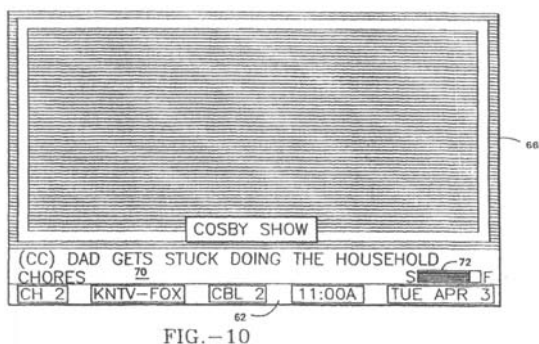
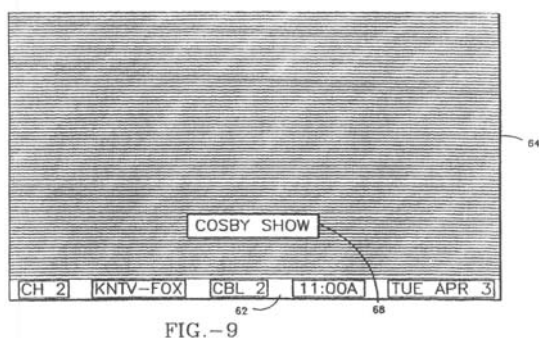
2.3. In navolging van Ziggo kunnen de technische kenmerken uit hoofdconclusies 1 en 6 als volgt worden opgedeeld:

- (a) a method/apparatus for accessing information about television programs, the method/apparatus comprising the steps of/means for
- (b) storing in an electronic memory of a schedule controller, operably connected with a monitor screen, a plurality of television program listings
(b1) each listing including title, telecast time and channel
- (c) (means for) displaying on the monitor screen an overlay providing, from the stored listings, a title and channel information on a selected program
(c1) simultaneously with the selected program

- (c2) upon selection of a channel change
- (d) and (means for) displaying
- (d1) responsive to a user input
- (d2) a further overlay containing information on the selected program
- (d3) from the stored listings.

Kenmerk (d1) wordt door Rovi kenmerk 2c genoemd.

2.4. Figuren 9, 10 en 11 behorend bij EP 300 zijn hieronder (verkleind) weergegeven:



2.5. Het octrooi heeft betrekking op zogenoemde elektronische programma gidsen (EPG's) en ziet volgens de kernachtige typering van de octrooihouder tijdens de oppositie-procedure op het volgende (brief van 18 juli 2006, p. 2, prod. 24b Ziggo):

The invention of the patent in suit relates to a method for accessing information about television programs and apparatus for accessing information about television programs in

which program information is managed on selection of a channel change in two parts, the first part is relatively basic information on the program tuned to. The second part is further information which can be called up in response to a user input.

(...)

The patent in suit covers the provision of a way of managing the provision of program information by a mixture of automatic presentation ('where') and optional information ('what').

Bij een gewijzigd conclusievoorstel tijdens oppositie is bij brief van 10 augustus 2007 (prod. 24c Ziggo) daaromtrent door de octrooihouder verduidelijkt:

Claim 1 of the Main Request recites that the 'overlay' is a 'supplemental overlay' and that this overlay contains 'supplemental information'. You will recall that the basis of the invention is to provide a method/apparatus for effectively splitting the provision of program guide information into manageable parts (...). Thus, claim 1 recites the one overlay of program title and channel which appears on the screen 'simultaneously with the selected program upon selection of a channel change'. The other, supplemental, overlay is user-selected in addition to that one overlay.

2.6. EP 300 is voortgekomen uit een wat partijen noemen "vierde generatie" afgesplittede aanvraag van de oorspronkelijke PCT-aanvraag WO 92/04801. In de oorspronkelijke aanvraag komt onder meer de volgende passage uit de beschrijving voor op p. 14 r. 30 – p. 15 r. 16 over de(zelfde) figuren 9 - 11:

Figures 9 and 10 show channel grazing overlays 64 and 66 that provide information on current programs when switching channels while watching television. In the overlay 64, when scanning channels, the title of each program is overlaid at 68, along with the name of the TV service (HBO, ABC, etc.), the cable channel number, and the current date, day of week, and time in the channel information field 62. The overlay 66 is the same as the overlay 64 except that this overlay includes a program note 70, which is similar to the program note 52 in Figure 6, but contains information pertinent to a program currently being broadcast on the selected channel. To access program notes, press the Select key. In addition to the program note 70, elapsed time is indicated by a percentage calibrated time bar 72. The bar is bracketed by S for start, and F for finish. By default, titles will appear automatically when channels are scanned. Grazing Titles may be de-activated using the CANCEL key. To restore auto-titles, press Select while viewing TV. The flow diagram governing titles/program notes, while viewing TV, is shown in Figure 11. (onderstreept rb.)

Identieke passages komen voor in de afgesplittede aanvragen van de "tweede", "derde" en "vierde generatie" (welke laatste uiteindelijk tot EP 300 heeft geleid), respectievelijk EP 99202116.2 (prod. 19 Ziggo, p. 24 r. 30 t/m p. 25 r. 16¹), EP 00204781.9 (prod. 20 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16) en EP 02077533.4 (prod. 21 Ziggo, p. 27 r. 30 t/m p. 28 r. 16). In EP 300 is dezelfde, identieke passage als randnummer 37 in de beschrijving opgenomen.

2.7. Bij vonnis van de Engelse High Court is door Mann J op 26 november 2009 een tweetal tot dezelfde familie als EP 300 behorende octrooien EP 0 969 662 en EP 1 377 049

¹ Deze aanvraag heeft geleid tot EP 0 969 662, een van de twee octrooien die door de Engelse High Court inmiddels zijn vernietigd, vgl. hierna in 2.7.

(hierna: EP 049) van Rovi nietig verklaard wegens niet-octrooieerbare materie (computer programma/presentatie van gegevens als zodanig), gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Daarvan loopt thans hoger beroep.

2.8. Bij vonnis van Landgericht Mannheim van 5 februari 2010 is in een inbreukprocedure van Rovi tegen een derde geoordeeld dat daar geen inbreuk werd gemaakt op EP 300. Ook daarvan is hoger beroep aanhangig.

2.9. Rovi heeft in Nederland twee procedures volgens het versneld regime in octrooizaken geëntameerd jegens Canal Digital, respectievelijk op grond van EP 300 en EP 049, maar deze procedures zijn inmiddels doorgehaald wegens een bereikte schikking, doordat Canal Digital een licentie onder deze octrooien met Rovi is overeengekomen.

3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Stellende dat Ziggo direct en indirect inbreuk maakt op EP 300, dat naar haar stelling geldig is, vordert Rovi – samengevat – in conventie een (inmiddels niet meer grensoverschrijdend) octrooi-inbreukverbod, een bevel tot het doen van opgave van verscheidene gegevens, een bevel tot vernietiging van inbreukmakende producten, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, en veroordeling van Ziggo tot vergoeding van bij staat op te maken schade, alles voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Op grond van haar stelling dat EP 300 nietig is vanwege toevoeging van materie, octrooiering van een computerprogramma en presentatie van gegevens, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit vordert Ziggo in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 300, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.3. Op de stellingen van partijen in conventie en in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Toe te rekenen handelen en belang

4.1. Ziggo heeft bij antwoord in conventie gemotiveerd bestreden dat gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 iets te maken hebben met de handelingen die naar de stellingen van Rovi directe en indirecte octrooi-inbreuk zouden moeten opleveren. Gedaagden in conventie sub 1 en 3 zijn volgens Ziggo houdster/financieringsmaatschappijen die geen activiteiten verrichten die tot octrooirechtelijk voorbehouden handelingen kunnen worden gerekend. Gedaagden in conventie sub 2 en 5 zijn naar de stellingen van Ziggo “lege” vennootschappen die geen activiteiten ontplooiën. Gedaagde in conventie sub 6 is juridisch eigenaar van de netwerken van gedaagde in conventie sub 4, welke laatste “economisch” eigenaar is volgens Ziggo. Gedaagde in conventie sub 6 biedt geen diensten aan en verricht geen onderhoudswerkzaamheden. Alleen gedaagde in conventie sub 4 neemt aan het economisch ver-

keer deel op voor deze procedure relevante wijze, te weten door het aanbieden van diensten en randapparatuur op het terrein van (digitale) televisie, aldus nog steeds Ziggo.

4.2. Op dit verweer is door Rovi niet gereageerd, terwijl zij bij dagvaarding heeft aangegeven niet precies te weten welke entiteiten zij uit het concern waartoe Ziggo behoort zou dienen te dagvaarden.

4.3. Dat betekent dat de vorderingen jegens gedaagden in conventie 1, 2, 3, 5 en 6 al vanwege dit aldus onweersproken gelaten verweer zullen worden afgewezen.

Toegevoegde materie: “a user input” vs. “press the Select key”/ <Select?>

4.4. De rechtbank ziet aanleiding eerst de geldigheid van EP 300 te behandelen, omdat zij van oordeel is dat dit octrooi nietig is, alleen al wegens toegevoegde materie. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.5. Ziggo stelt dat maatregel (d1)/2c *responsive to a user input* toegevoegde materie betreft, omdat in de vierde generatie aanvraag geen basis is voor het weergeven van de verdere overlay in reactie op een *willekeurige* gebruikersinput (*a user input*). De in 2.6 weergegeven passages geven immers alleen maar het volgende aan: *To access program notes, press the Select key* en in de telkens gelijke figuur 11 slechts de beslissingsstap <Select?> in het stroomdiagram. Deze Select key is volgens het octrooi en de aanvraag onderdeel van het *schedule system*, stelt Ziggo. In de voorafgaande aanvragen wordt niet geopenbaard hoe de extra programma informatie/de verdere overlay kan worden weergegeven. In de optiek van Ziggo biedt de vierde generatie aanvraag die tot EP 300 heeft geleid alleen rechtstreeks en ondubbelzinnig basis voor een specifiek type gebruikersinvoer voor het oproepen van de verdere overlay, te weten die door middel van de Select toets (op de afstandsbediening), althans door een toets. Daartoe is maatregel (d1)/2c evenwel niet beperkt. Het kenmerk *a user input* laat ook toe dat deze bediening rechtsreeks op bijvoorbeeld de televisie of de settop box plaatsvindt, aldus Ziggo, of middels selectie van een ander kanaal of het aan/uitzetten van het televisietoestel. Bij pleidooi heeft zij daar nog aan toegevoegd dat bijvoorbeeld ook stembesturingsinput (in de toekomst) hier onder zou kunnen vallen. Zij verwoordt haar stellingen bij eis in reconventie in 107 en 108 als volgt:

107. De term “*user input*” in conclusies 1 en 6 is echter zeer algemeen en omvat letterlijk elk type invoer door de gebruiker. Een user input kan bijvoorbeeld ook wederom een kanaalwijziging zijn, een herhaalde selectie binnen een bepaald tijdsinterval (kort na elkaar op dezelfde knop drukken) of zelfs refereren aan het aanzetten van de televisie of het systeem. Daarmee zou dus ook een uitvoeringsvorm waarbij de verdere informatie wordt getoond in een verdere overlay bij een kanaalwijziging of bij het aanzetten van de televisie of het systeem onder EP 300 vallen. Dergelijke op zichzelf realistische uitvoeringsvormen zijn echter niet duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard in de ingediende vierde generatie octrooi-aanvraag.
108. Verder is de user input zoals gedefinieerd in maatregel (d1) ten onrechte niet beperkt tot een bediening via een afstandsbediening, maar kan deze bediening volgens deze maatregel ook rechtstreeks op bijv. de televisie of de settop box (het systeem) plaatsvinden. Ook voor deze uitbreiding bestaat geen directe en ondubbelzinnige basis in de vierde generatie octrooiaanvraag.

4.6. Bij antwoord in reconventie (23 – 36) is door Rovi stelling genomen tegen dit toegevoegde materie-argument van Ziggo. Rovi stelt dat figuur 10 basis biedt voor het kenmerk *a user input*, omdat daarin een overlay (66) met een programmatoelichting (70) met verdere informatie over het programma dat op dat moment op het geselecteerde kanaal wordt uitgezonden, wordt getoond, hetgeen ook wordt beschreven op p. 28 r. 2-16 van de vierde generatie aanvraag (dat is een deel van het citaat weergegeven in 2.6). Zij stelt verder dat gebruikersinvoer nodig is om in een verdere overlay meer informatie over een geselecteerd programma weer te geven, hetgeen volgens Rovi blijkt uit figuur 11 <Select?> en de beschrijving van de vierde generatie aanvraag p. 28 r. 7 (eveneens opgenomen in voornoemd citaat). Volgens Rovi kan gebruikersinvoer geen selectie van een ander kanaal door de gebruiker omvatten en is het aan- en uitzetten van de televisie of een herhaalde selectie evenmin een input van de gebruiker die verdere informatie in een verdere overlay zal tonen. Omdat de gemiddelde vakman, volgens Rovi een consumentenelektronica producent is, zal deze volgens Rovi begrijpen dat er naast de opdracht ‘het indrukken van een selecteertoets’ veel verschillende mogelijkheden van ‘gebruikersinvoer’ bestaan waarmee de verdere overlay met verdere informatie over het geselecteerde programma kan worden getoond, zoals beschreven in kenmerk (d1)/2c. Voor de gemiddelde vakman is het volgens Rovi duidelijk dat het indrukken door de gebruiker van een knop op de afstandsbediening of rechtstreeks op de televisie of de settop box, voorbeelden zijn van dergelijke gebruikersinvoer. Dit wordt de vakman volgens Rovi rechtstreeks en ondubbelzinnig (zo begrijpt de rechtbank:) *impliciet* geopenbaard in de vierde generatie aanvraag. Bij pleidooi heeft zij daar op vragen van de rechtbank aan toegevoegd dat het begrip *user input* voor de gemiddelde vakman een functionele aanduiding is, die niet kan worden beperkt tot een bepaald soort toets of een aanduiding “select” op een dergelijke toets.

4.7. Daar is door Ziggo bij pleidooi tegen ingebracht dat dit laatste juist moge zijn en de gemiddelde vakman zal begrijpen dat het indrukken van een willekeurige knop op de afstandsbediening of rechtstreeks op de TV of de settop box vormen zijn (in het algemeen) van gebruikersinvoer, maar dat de aanvraag uitdrukkelijk beperkt is tot specifiek het indrukken van een speciale toets op de afstandsbediening. Ook geeft Ziggo aan dat Rovi weliswaar stelt dat gebruikersinvoer geen kanaalselectie kan omvatten, maar dat niet onderbouwt en een eigen interpretatie geeft van het (algemene) begrip gebruikersinvoer dat in de conclusies wordt gehanteerd.

4.8. De rechtbank volgt Ziggo in deze toegevoegde materie kwestie. Van verboden toegevoegde materie is sprake, wanneer de gemiddelde vakman als gevolg van de wijziging informatie verschaft wordt, die niet rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de aanvraaginformatie kan worden afgeleid, waarbij rekening wordt gehouden met materie die de vakman *impliciet* bekend is². Er is sprake van veralgemenisering door in de conclusie op te nemen dat

² In de *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, Part C, Chapter VI, 5.3.1 (versie april 2010) wordt dat als volgt geformuleerd:

The underlying idea of Art. 123(2) is that an applicant is not allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application (see G 1/93, OJ 8/1994, 541). An amendment should be regarded as introducing subject-matter which extends beyond the content of the application as filed, and therefore unallowable, if the overall change in the content of the application (whether by way of addition, alteration or excision) results in the skilled person being presented with information which is not directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application, even when

“a” gebruikersinvoer volstaat. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarvoor geen voldoende basis in de vierde generatie, die op een specifieke gebruikersinvoer (op een afstandsbediening) ziet. De rechtbank passeert het betoog van Rovi de gemiddelde vakman in figuur 11 zelf al een algemenere *user input* zou zien, omdat hij deze zal bestuderen in samenhang met de beschrijving en dan is er voor de vakman naar het oordeel van de rechtbank geen aanleiding om daarin iets anders te zien dan het drukken op een knop. Dat de betreffende “veralgemenisering” de vakman al impliciet zou zijn geopenbaard in de aanvraag vanwege de omstandigheid dat de vakman dat als consumentenelektronica­producent zou inzien, is naar het oordeel van de rechtbank niet inzichtelijk gemaakt.

4.9. Dat sprake is van toegevoegde materie wordt duidelijk bij toepassing van de “nieuwheidstest” in deze context (vgl. voetnoot 1). In bijvoorbeeld T 194/84 werd generalisatie tot *cellulose fibres (having substantially comparable absorbancy to that of natural cellulose)* met in de aanvraag alleen *a mixture of (...) (sufficient) natural cellulose (to hold said particles in place on said grid)*, verboden toegevoegde materie geacht. Volgens deze technische kamer van beroep was dat toegevoegde materie, omdat de *claim now embraces cellulose fibres other than natural cellulose fibres, in addition to natural cellulose fibres*. Zij kwam daartoe op grond van de volgende nieuwheidstest (2.5 met aanloop in 2.4):

the subject-matter generated is cellulose fibres other than natural cellulose fibres, and this subject-matter is novel when compared with the original content of the application, because (...) cellulose fibres other than natural cellulose fibres are neither explicitly nor implicitly disclosed. Moreover, a future claim to cellulose fibres but disclaiming natural cellulose fibres would be anticipated by the subject-matter generated by the amendment but not by the original application³.

Toepassing van deze test leert in de onderhavige zaak dat eveneens in strijd is gehandeld met art. 123(2) EOV 2000. Immers, een hypothetisch kenmerk (d1)/2c: *any user input not being a select key* zou geanticipeerd zijn door een conclusiekenmerk *a user input* zoals nu opgenomen in de onafhankelijke conclusies 1 en 6 van EP 300, maar niet door een kenmerk *select key*, zoals de vakman geopenbaard wordt in de vierde generatie (en ook de eerdere) aanvraag(n). Zodoende is sprake van toegevoegde materie in de zin van art. 75(1)(c) ROW 1995 en art. 123(2) EOV 2000.

4.10. Anders benaderd: Er is in feite sprake van veralgemenisering door het in de conclusies opnemen van een in de aanvraag niet geopenbaarde technisch ruimere equivalente maatregel. Dat was in T 265/88 ook het geval, waarin met zoveel woorden de “nieuwheidstest” uit 2.4 van T 194/84 werd toegepast. In die uitspraak werd als toegevoegde materie bestempeld een in de aanvraag niet geopenbaarde equivalente maatregel door gebruik van een meer omvattende technische term (*pressure seals*) in plaats van de beperktere eerdere technische openbaring (*sealing beads*) uit de aanvraag. Dat de gemiddelde vakman zou

account is taken of matter which is implicit to a person skilled in the art. At least where the amendment is by way of addition, the test for its allowability normally corresponds to the test for novelty given in IV, 9.2 (see T 201/83, OJ 10/1984, 481).

³ In 2.6 legt de *board* uit waarom de begrenzing *substantially comparable absorbency to that of natural cellulose* niet helpt om aan verboden toegevoegde materie te ontsnappen: *because it does not exclude all cellulose fibres which are not natural cellulose fibres*.

kunnen inzien dat dit equivalente maatregelen betrof, werd niet relevant geacht. In 3.2 wordt dat als volgt beargumenteerd door de technische kamer:

A skilled person may well know that an O-ring and a flat surface are equivalents to a sealing bead. (...) (But, toevoeging rb.) (f)ollowing the principle of the “novelty test” in the examination of fresh subject-matter, an amendment is not allowable, if the subject-matter generated by the amendment is “novel” when compared with the content of the original application; see the Board’s earlier decision T 194/84 (...) point 2.4. Consequently, when approving the validity of the novelty test equivalents of a specific technical means – also in the implicit form of a generalisation – cannot, in the Board’s view, be admitted to the implicit disclosure of this specific means, which a skilled person would derive therefrom. The amendment “pressure seals” includes all the equivalents of the disclosed specific means “sealing beads” into the content of the application, i.e. subject-matter which is novel with regard to the application as filed. Hence, said amendment contradicts Article 123(2) EPC already as a result of the novelty test.

In de onderhavige zaak is het indrukken van een (naar de vakman, zo is tussen partijen in confesso, zal begrijpen: willekeurige) toets op de afstandsbediening op vergelijkbare wijze veralgemeniseerd tot welke gebruikersinvoer dan ook. Dat de gemiddelde vakman op zichzelf begrijpt dat eenzelfde invoer op een equivalente andere wijze kan geschieden, is hier op overeenkomstige wijze niet behulpzaam, gelet op de toe te passen “nieuwheidstest” bij de vraag of sprake is van toegevoegde materie.

4.11. Hetgeen Rovi daar nog tegenin heeft gebracht overtuigt niet. Blijkens de pleitnota van mr. Pors sub 38 en 39 wordt daarin slechts herhaald dat conclusie 6 het weergeven van een *program note* claimt en dat dat in de vierde aanvraag beschreven staat op p. 27 r. 30-32 (geciteerd in 2.6) en dat daarin ook staat beschreven dat overlay 66 verschijnt als de “Select key” ingedrukt wordt (p. 28 van de vierde generatie aanvraag, r. 7, ook t.a.p. weergegeven). Dat gaat evenwel langs de hiervoor weergegeven argumentatie van Ziggo heen. In 39 van de pleitnota wordt wel geponeerd dat *user input* voor de gemiddelde vakman duidelijk zou zijn, maar niet waarom dit geen verboden toegevoegde materie oplevert:

39. De term “*user input*” is in dit verband voor de gemiddelde vakman duidelijk. Het gaat hier om een actieve invoer door de gebruiker nadat van kanaal is gewisseld. Het toestel staat dan per definitie al aan. De actieve invoer is uiteraard geen volgende kanaalwisseling, want die roept logischerwijs weer de eerste overlay op, maar dan voor het nieuwe kanaal.

Slotsom

4.12. Ziggo heeft haar nietigheidsargumentatie aangedragen zowel bij wege van niet-inbreukverweer, alsook als grondslag voor haar reconventionele nietigheidsvordering. Die laatste vordering heeft zij op mondeling verzoek van de rechtbank ter zitting voorwaardelijk gemaakt, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat geen sprake zou zijn van inbreuk. Strikt genomen wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Immers, op een nietig octrooi kan geen inbreuk worden gemaakt. De uit overwegingen van proceseconomie ingegeven voorwaardelijkheid ziet naar het oordeel van de rechtbank evenwel op de omstandigheid dat tot niet-inbreuk wordt geoordeeld op andere gronden dan dat sprake is van een nietig octrooi, zoals de situatie dat (alleen) geoordeeld wordt dat de gewraakte handelingen van Ziggo niet onder de beschermingsomvang van een overigens geldig geoordeeld octrooi vallen. Bij de

onderhavige stand van zaken neemt de rechtbank aan dat Ziggo haar vordering in reconventie niet voorwaardelijk heeft willen maken voor het geval de rechtbank haar niet-inbreuk oordeel zou baseren op de ongeldigheid van het octrooi, zoals in het vorenoverwogene besloten ligt, zodat de reconventionele nietigheidsvordering naar het oordeel van de rechtbank thans gewoon voorligt.

4.13. Aan de voorts aangedragen nietigheidsargumentatie op grond van andere vormen van toegevoegde materie, van van octrooieerbaarheid uitgesloten materie (geen technisch effect, presentatie van gegevens als zodanig, computerprogramma als zodanig) en van niet-nieuwheid en gebreke van inventiviteit, komt de rechtbank niet toe. Datzelfde geldt voor de inhoudelijke vraag naar directe en indirecte inbreuk, omdat op een nietig octrooi geen inbreuk mogelijk is.

4.14. Het vorenoverwogene leidt tot de volgende uitkomst.

4.15. De vorderingen van Rovi in conventie jegens Ziggo zullen worden afgewezen met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten. Nu geen verdeling in de niet-bestreden verantwoording over de conventie en de reconventie is gemaakt, begroot de rechtbank deze op de helft van € 151.033,80, te weten € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.

4.16. In reconventie zal EP 300 voor zover dit gelding heeft voor Nederland worden vernietigd, eveneens met veroordeling van Rovi als de in het ongelijk gestelde partij in de integrale proceskosten, andermaal te begroten op de helft van € 151.033,80, derhalve € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in conventie betreft uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

5.4. vernietigt EP 300 voor Nederland;

5.5. veroordeelt Rovi in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Ziggo begroot op € 75.516,90 exclusief BTW aan salaris en verschotten;

5.6. verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling in reconventie betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. P.G.J. de Heij en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2011.

Aanwinsten infotheek NL Octrooicentrum, periode april - juni 2011

Intellectual property and human development : current trends and future scenarios / Tzen Wong (ed.)

Cambridge : Cambridge University Press, 2011

This book examines the impact of intellectual property laws on key areas of human development. It addresses both current trends and future scenarios in relation to health, food security, education, new technologies, protection of traditional knowledge, and other forms of bio-cultural heritage, alongside contemporary concerns in promoting the arts.

Interpreting TRIPS : globalisation of intellectual property rights and access to medicines / Hiroko Yamane

Oxford : Hart, 2011

Protection of intellectual property rights (IPRs) has become a global issue. The Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) Agreement outlines the minimum standards for IPR protection for WTO members and offers a global regime for IPR protection. However, the benefits of TRIPS are more questionable in poorer countries where national infrastructure for research and development (R&D) and social protection are inadequate, whereas the cost of innovation is high. Today, after more than a decade of intense debate over global IPR protection, the problems remain acute, although there is also evidence of progress and cooperation. This book examines various views of the role of IPRs as incentives for innovation against the backdrop of development and the transfer of technology between globalised, knowledge-based, high technology economies.

Motiveren in IE-zaken : een handleiding voor het motiveren van een beslissing in een eenvoudige IE-zaak / Dirk Visser

Amsterdam : Delex, 2011

In dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-geschil. Uitgangspunt hierbij is dat het oordeel of wel of niet sprake is van een IE-inbreuk in hoge mate subjectief is, ongeacht of het gaat om een beoordeling onder het merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, modellenrecht of slaafse nabootsing. Meestal zijn zowel voor de conclusie dat wél sprake als géén sprake is van IE-inbreuk goede argumenten te geven. Deze handleiding kan daarom in bijna alle eenvoudige IE - geschillen worden toegepast om een goed gemotiveerd vonnis of arrest of te stellen. In dit boekje wordt uitgegaan van hoe een feitenrechter zijn vonnis moet motiveren. Hier kan eenvoudig uit worden afgeleid hoe een processtuk moet worden ingericht om te trachten die feitenrechter zover te krijgen dat hij deze motivering overneemt.

Het patent : een familiegeschiedenis / Tony van der Meulen

Amsterdam : Balans, 2011

Zijn vader Jan en moeder Annie hadden een goedsbeklante manufacturenzaak in de Midstraat in het Friese Joure. Toen Jan moest kiezen in het leven, was de economische crisis van de jaren dertig op zijn hevigst en viel er dus niets te kiezen. Hij belandde, na een technische opleiding, in de 'lapjeswinkel' van zijn vader, die later door Annie, een getalenteerd zakenvrouw, tot grote bloei werd gebracht. Intussen droomde de jonge Jan van der Meulen van een ander leven. Als het maar even kon, zat hij in het schuurtje achter het huis, waar hij koper sloeg en apparaten uitvond. Het schuurtje was zijn domein, en het was daar dat de magie rond het Patent groeide. Het Patent! Het zou het toverwoord worden van het hele gezin. Een Duitse oom, uitvinder te Düsseldorf, had een revolutionair apparaat ontwikkeld, waarmee hij samen met zijn Nederlandse neef de wereld van de techniek zou veroveren. Zodra tenminste het aangevraagde patent was toegekend. Zo werd het Patent in een kalm middenstandsgezin in de jaren vijftig het sleutelwoord voor een nieuw, opwindend leven. Het hele gezin werd onderdeel van de strijd om het Patent en het diepe verlangen van Jan naar een ander leven een verlangen dat overigens voortvarend werd bijgeremd door Annie. Het Patent is niet alleen een ontroerende, tragikomische familiegeschiedenis, het geeft ook een indringend beeld van de periode van de Wederopbouw, waarin beperkte mogelijkheden inspireerden.

Rechtspraak intellectuele eigendom 2011. / P.G.F.A. Geerts (red.)

Den Haag: SDU, 2011. 9^e gew.dr.

Deze rechtspraakbundel geeft een zo compleet mogelijk beeld van de relevante rechtspraak op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht in ruime zin. Naast Hoge Raad-uitspraken zijn ook relevante internationale uitspraken opgenomen. Nagenoeg iedere uitspraak is voorzien van een bondig commentaar met verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur.

Uitvinders in Nederland / Jeroen de Jong

Zoetermeer : EIM, 2011-06-30

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 10000 uitvinders actief zijn die eigen vondsten naar de markt proberen te brengen. Daarmee zijn aanzienlijke investeringen gemoeid met een waarde van meer dan een half miljard euro. In gangbare innovatiestatistieken wordt deze activiteit nog over het hoofd gezien. Daarnaast is er een nog veel omvangrijkere groep innoverende consumenten die in de vrije tijd eigen toepassingen creëert of modificeert, voornamelijk voor persoonlijk gebruik, Plezier of om anderen te helpen. Innoverende consumenten hebben bovendien meer twee keer zo vaak de intentie om ondernemer te worden, of zijn daarmee al bezig. Uitvinders en innoverende consumenten zijn daarmee van groot maatschappelijk belang.

Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet? : een duik in de vijver van de rechtspraak over, en de toetsing van, beschrijvende merken in de Benelux en Europa / T.F. Westenbroek

Amsterdam : Delex, 2011

Dit is een master scriptie over beschrijvende merken in de Benelux en in Europa. De auteur werd geïnspireerd door schijnbaar diametraal tegengestelde arresten van het Hof Den Haag en het Hof Brussel inzake beschrijvende merken; een bedreiging voor de Benelux als rechtseenheid op het gebied van merken? Dit onderzoek biedt een verfrissende duik in de vijver van het communautaire Benelux merkenrecht en leidt tot verrassende en genuanceerde inzichten in de toetsing van beschrijvende merken. Alle rechtspraak die is gewezen tussen het BBIE en de drie bevoegde Gerechtshoven van de Benelux is verwerkt. De auteur is historicus en jurist en sinds 1997 werkzaam als onderzoeker bij het BBIE.

World intellectual property indicators 2010.

Geneva : WIPO, 2010. Wipo publication; no. 941(E)

As with the first edition in 2009, this year's report offers a comprehensive overview of the current utilization worldwide of different forms of IP rights – patents, utility models, trademarks, and industrial designs. This edition also expands on last year's reporting in several areas. Notably, it presents statistics on microorganisms for the first time, and introduces a variety of new patent-based indicators (for example, academic patents by field of technology, trends in internationalization, and trends in patent applications for selected fields of technology). An entirely new "special theme" feature offers an analytical background on the impact of the economic crisis and recovery on innovation. In addition to analyzing IP filing trends for 2009, it describes the historical relationship between IP filings and the business cycle. It also looks at innovative behavior more broadly and presents evidence on how some of the largest companies have adjusted their research and development (R&D) expenditures during the crisis.

[terug naar nieuwsbrief](#)