



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 4 - oktober 2017 – jaargang 85

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

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

[Extra mededelingen](#)

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

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vijf categorieën:

Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Mededelingen Examencommissie, Mededelingen Octrooiregister en Mededelingen Octrooikennis- en voorlichting

Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [[lees meer](#)]
- Octrooigemachtigdenregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Examencommissie: tentamendata 2018 [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooiregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooikennis- en voorlichting [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Extra mededelingen

- Nieuwe telefoonnummers [[lees meer](#)]
- Verdwijnd faxnummer [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Commissie van Acht [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

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

- **Mondiaal**
 - Bijeenkomst van de groep B+ [lees meer]
 - General Assemblies (WIPO) [lees meer]
 - Erkenning en tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen [lees meer]
- **Europees**
 - Administrative Council [lees meer]
 - Select Committee [lees meer]
 - Unitary Patent Package [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

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

- **Aanvullende beschermingscertificaten**
BIE 2017, nr. 12, Rechtbank Den Haag, 17 juli 2017, Eiseres / OCNL [lees meer]
- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**
BIE 2017, nr. 13, Advies Octrooiencentrum Nederland, 7 september 2017, Polyplastic / Estem [lees meer]
- **Overig**
BIE 2017, nr. 14, Rechtbank Den Haag, 6 september 2017, Becton / B. Braun [lees meer]
BIE 2017, nr. 15, Rechtbank Den Haag, 13 september 2017, Tata Steel / ArcelorMittal [lees meer]
BIE 2017, nr. 16, Rechtbank Den Haag, 20 september 2017, Asetek / Cooler Master [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl

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

Octrooicentrum Nederland is op de volgende dagen gesloten:

maandag 25 december (Eerste Kerstdag)

dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Inschrijvingen en doorhalingen in het Octrooigemachtigdenregister

Op 2 augustus 2017 zijn ingeschreven en beëdigd:

- mevrouw dr. W. van Zoelen;
- de heer dr. M.J.L. van Eekelen;
- de heer J.S. Hoekman; en
- de heer dr. ir. D. Stegeman.

Op 5 september 2017 is op eigen verzoek uitgeschreven uit het octrooigemachtigdenregister:

- de heer drs. W. Reints Bok.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Tentamendata in 2018

De Examencommissie Octrooigemachtigden deelt mee dat in 2018 de volgende tentamens op de daarbij genoemde data worden afgenomen:

Octrooirecht: 15 januari 2018, 13:30 – 16:30 uur

Recht Algemeen: 16 april 2018, 13:30 – 16:30 uur

Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging: 22 mei 2018, 13:30 - 16:30 uur

Praktische Vaardigheden - Opstellen van een octrooiaanvraag: 1 oktober 2018, 13:30 - 17:30 uur

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: 2 oktober 2018, 13:30 - 17:30 uur

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: 26 november 2018, 9:30 -17:45 uur (incl. 15 minuten lunch)

De kosten voor deelname aan de resp. tentamens zijn:

Juridische tentamens (Octrooirecht, Recht Algemeen en Overige IE-rechten/Europees recht/Mededinging): € 450,- per tentamen

Praktische Vaardigheden - Opstellen van octrooiaanvraag: € 525,-

Praktische Vaardigheden - Verdedigen van een octrooiaanvraag: € 525,-

Praktische Vaardigheden - Schrijven van een advies: € 775,-

Verdere informatie en aanmelden bij: CPO – Bureau Octrooigemachtigden, Postbus 10520, 6500 MB Nijmegen, t.a.v. mevr. drs. M.A.J. Verkaart; tel.: (024) 361 1851; e-mail:

octrooi@cpo.ru.nl; website: www.examenoctrooigemachtigden.nl

[terug naar nieuwsbrief](#)

Mededelingen Octrooiregister

Correspondentie met hoofdgemachtigde

De formele correspondentie van Octrooiencentrum Nederland is uitsluitend gericht aan de hoofdgemachtigde van een kantoor. Het is daarom niet nodig en overbodig om algemene volmachten in te dienen; deze volmachten worden niet verwerkt.

BPP:

Op 25 september 2017 is release 1.5 van BPP in productie genomen. De belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op het octrooiregister:

- de huidige en historische aanvragers zullen gescheiden in aparte velden worden weergegeven.

De historische houders worden gesorteerd op datum;

- het wordt mogelijk om ook in de Quick Search met NL of EP voor het octrooinummer te zoeken;

- voor Europese octrooien wordt de 'validatiedatum' van het octrooi zichtbaar in het register. Dit is de datum waarop Octrooiencentrum Nederland heeft geregistreerd dat er aan alle wettelijke vereisten (vertaling en betaling) is voldaan;

- de sortering op bibliografische data is consistent gemaakt. De meest recente wijziging wordt bovenaan als eerste getoond.

GRATIS VNO

Het traject dat voorheen werd gevolgd bij het aanvragen van een nieuwheidsonderzoek van het type gratis bleek onduidelijk en niet klantvriendelijk. Daarom hebben we de procedures opnieuw bekeken en aangepast. De nieuwe procedures treden 1 december 2017 in werking.

Om de procedures minder willekeurig te laten verlopen, hebben we deze beter afgestemd op de wettelijke regels (art 32 Row 1995 en art 6 Uitvoeringsbesluit). Daarbij hebben we een uitzondering gemaakt op het voorschrift dat het rapport van het overeenkomstige onderzoek binnen drie maanden na het verzoek om een gratis onderzoek moet worden overgelegd. In de praktijk bleek dit te vaak niet haalbaar. Na de termijn van drie maanden volgt daarom een uitlooptermijn: het rapport kan ná de gestelde termijn worden ingediend, maar dan wordt het alleen inhoudelijk beoordeeld als de onderzoeker nog niet aan het onderzoek is begonnen. Bij het premier depot begint de onderzoeker 4-8 maanden na de indieningsdatum, bij elke andere aanvraag is dat later.

Voor het overige worden de Row 1995 en het Uitvoeringsbesluit gevolgd. Wat dat betekent, kunt u terugvinden in dit schema. Per stap in het schema wordt een brief aan de aanvrager of zijn gemachtigde verstuurd.

PINBETALINGEN

Pinbetalingen op het kantoor van Octrooiencentrum Nederland zijn met ingang van 1 november 2017 niet meer mogelijk. De administratieve afhandeling van zulke betalingen is te tijdrovend en foutgevoelig. Pinbetalingen werden voornamelijk gedaan bij het indienen van een nieuwe octrooiaanvraag. De indieners zullen er voortaan op worden gewezen dat zij een vormgebrekenbrief krijgen met het verzoek binnen de daarin gestelde termijn te betalen.

Contant betalen is al langer niet mogelijk bij Octrooiencentrum Nederland.

DOMICILIEVERKLARING

Enige jaren geleden hebben we het al aangekondigd (zie onze brief d.d. 3 juli 2013) en eindelijk is het zover: de domicilieverklaring gaat verdwijnen. Naar verwachting zal vanaf medio november 2017 iedere gemachtigde die bij ons stukken indient, aangemerkt worden als octrooigemachtigde ex artikel 23b Row 1995. Daarvoor is géén domicilieverklaring meer nodig. Mocht een octrooigemachtigde geen vervolgpост wensen na bijvoorbeeld het indienen van een vertaling, dan kan hij die mogelijkheid binnen Online Filing aanvinken. Worden stukken op een andere manier ingediend, dan moet expliciet vermeld worden dat vervolgpост niet op prijs wordt gesteld. De exacte ingangsdatum is nog niet duidelijk. U zult de nieuwe werkwijze vanzelf in Online Filing zien. Voor indieningen anders dan via Online Filing kunt u 15 november 2017 aanhouden.

FORMELE EISEN RECHT VAN VOORRANG

Wegens de grote vraag en wegens de in de PLT gestelde eisen gaan we u er per 1 november 2017 weer op wijzen als bij het ingeroepen recht van voorrang niet is voldaan aan de formele eisen. Als derhalve niet is voldaan aan de vermelding van de indieningsdatum, het land van indiening en/of het aanvraagnummer van het ingeroepen recht van voorrang, dan wel het voorrangsbewijs, de vertaling van het voorrangsbewijs en/of de verklaring van overdracht van het recht van voorrang niet is overgelegd, zal daarvoor een termijn worden gesteld van minimaal twee maanden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

VNO-GRATIS

①

Geen 1^e rapport
Geen betaling
L257b-1

Termijnen stellen:
T betaling = 13 mnd na prio
T 1^e rapport = Drie mnd na VNO-gratis



Geen 1^e rapport:
betaald VNO
L257-b1a

Geen betaling:
OA vervalt
L098-1

Wel betaald en 1^e rapport

Als nog rapport vóór
aanvang onderzoek

Gratis VNO
toegekend:
Geld terug
L048-1

Gratis VNO
geweigerd:
Betaald VNO
L076-1

②

Wel 1^e rapport
Geen betaling
L265-2

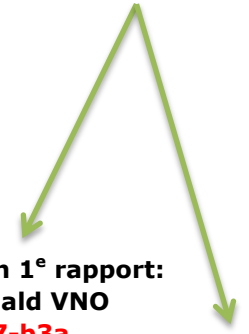


Gratis VNO
toegekend:
Klaar
L048-2

③

Geen 1^e rapport
Wel betaling
L257b-3

Termijn stellen:
T 1^e rapport = Drie mnd na verzoek



Geen 1^e rapport:
betaald VNO
L257-b3a

Wel 1^e rapport

Als nog rapport vóór
aanvang onderzoek

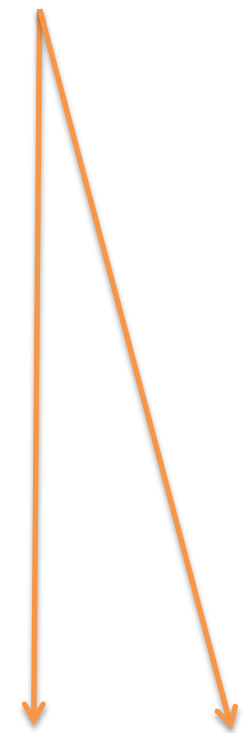
Gratis VNO
geweigerd:
Termijn stellen:
T betaling = verste
van: 6wk na nu /
13mnd na prio
L076-2

Gratis VNO
toegekend:
Geld terug
L048-3

Gratis VNO
geweigerd:
Betaald VNO
L076-3

④

Wel 1^e rapport
Wel betaling
L265-4



Gratis VNO
toegekend:
Geld terug
L048-4

Gratis VNO
geweigerd:
Betaald VNO
L076-4

Mededelingen Octrooikennis- en voorlichting

Octrooigemachtigden leveren bijdrage aan IE-opleiding van jonge ondernemers

Met de start van het schooljaar is ook de opleiding begonnen van de ondernemers van de toekomst. Octrooigemachtigden dragen daaraan hun steentje bij. Samen met Octrooicentrum Nederland ondersteunen zij de programma's van Jong Ondernemen. Voor een beperkt aantal 'student companies' stellen octrooigemachtigden pro deo een octrooiaanvraag op.

Jong Ondernemen is een programma dat ondernemerschap stimuleert. Het is ontwikkeld door de Stichting Jong Ondernemen en wordt uitgevoerd door hogescholen, universiteiten en middelbare beroepsopleidingen. Groepen studenten starten in dit programma een onderneming, Student Companies. Familie, vrienden en kennissen zorgen voor een startkapitaal van maximaal € 2.000,-. Met dit budget moeten de studenten een product bedenken, inkopen of zelf ontwikkelen en zien te verkopen. Soms zitten er briljantjes tussen, met innovatieve en inventieve producten. Aan het eind van het schooljaar wordt de onderneming opgeheven. Als er winst is gemaakt, is die voor de aandeelhouders.

Sinds een aantal jaar stellen alle vrije octrooigemachtigden voor een beperkt aantal student companies pro deo een octrooiaanvraag op. Octrooicentrum Nederland controleert van tevoren of het idee van de betreffende studenten voldoende nieuw is. Op deze manier worden jaarlijks gemiddeld 2 octrooiaanvragen ingediend. Dankzij de samenwerking met de octrooigemachtigden zijn de ontwikkelde student-producten bij de start niet vogelvrij.

Podium voor IE bij MKB Innovatie Top 100

Tijdens de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 op 21 september in Nieuwegein is nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van IE. Het beschermen van innovatieve ideeën met IE werd in het bijzonder onder de aandacht gebracht. In aanloop naar de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 speelt Octrooicentrum Nederland al jaren een belangrijke rol. Voorafgaand aan de selectie onderzoekt een van de octrooi-experts veel van de innovaties - vanuit octrooiperspectief - op nieuwheid, als input voor de jury.

Intensivering samenwerking met Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) wil haar impact op de Brabantse economie vergroten. De BOM is een groeiversneller die jaarlijks meer dan 1.000 aanvragen krijgt. Om de meest kansrijke mkb'ers (ongeveer 10% van alle aanvragen) intensieve begeleiding te kunnen bieden, intensiveert de BOM de samenwerking met haar relaties, waaronder Octrooicentrum Nederland. De samenwerking richt zich onder andere op de toelatingsscan voor ondernemers die de BOM ontwikkelt, waarin expliciete vragen over IE zijn opgenomen. Daarnaast gaan octrooi-experts van Octrooicentrum Nederland alle circa 100-150 ondernemers die de BOM jaarlijks toelaat tot haar groeiversnellingsstraject, begeleiden op IE-gebied.

Octrooblogs: aandacht voor bescherming van technische innovaties

Halverwege 2016 is een team van octrooi-experts van Octrooicentrum Nederland een wekelijkse blog gestart: www.rvo.nl/octrooblogs. Met deze blogs wil Octrooicentrum Nederland laagdrempelig de aandacht te vestigen op het belang van bescherming van technische innovaties. De blogs zijn kort, actueel, nieuwswaardig en luchtig, en bedoeld om een brede doelgroep aan te spreken. In de top-5 van meest gelezen blogs staan verhalen over de [spinner-rage](#), [Franse stekkers](#), en het [slippertje van Crocs](#). In totaal leverden de blogs bijna 20.000 bezoeken op. De blogs mogen – met bronvermelding – worden gedeeld.

E-learning tool over IE

Octrooicentrum Nederland heeft samen met het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een lesmodule over IE ontwikkeld: [That's IP](#). De lesmodule is specifiek ontwikkeld voor studenten uit het hoger onderwijs, maar staat open voor iedereen die over IE wil leren. De module is gebaseerd op bestaand digitaal lesmateriaal van het BBIE en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Gewijzigde telefoonnummers

De vaste telefoonnummers bij RVO.nl zijn gewijzigd. Voor alle nummers van Octrooicentrum Nederland betekent deze wijziging dat de eerste drie cijfers van het abonneenummer (602) zijn vervangen door **042**. Abonneenummers die niet beginnen met 602 blijven onveranderd.

Dus: het nieuwe telefoonnummer van Octrooivoorlichting wordt: 088 042 6660.

De oude nummers blijven nog een aantal maanden in werking en zullen daarna worden afgesloten.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Verdwijnd faxnummer

Na lang wikken en wegen is besloten de fax van Octrooicentrum Nederland met ingang van 1 maart 2018 buiten gebruik te stellen. De foutgevoeligheid en gebruiksonvriendelijkheid leveren zowel bij de verzender als bij de ontvanger teveel problemen en administratieve onzekerheden op. Noch voor de klant, noch voor OCNL is dat een fijn gegeven. Anno 2017 zijn er aan beide kanten betere communicatiemiddelen. Het is evenwel gebleken dat er gemachtigden zijn die toch nog steeds de fax gebruiken als alternatief voor OnlineFiling in het geval daar een storing is. Ons antwoord daarop is tweeledig. Om te beginnen zullen wij onze uiterste best doen om storingen in OnlineFiling tot een minimum te beperken. Mocht het desondanks op enig moment toch noodzakelijk zijn van een alternatief communicatiemiddel gebruik te maken, dan zullen er door ons voor dat geval voldoende alternatieven beschikbaar worden gesteld. Deze alternatieven, die zullen variëren van postbezorging tot een algemeen email-adres en wellicht een mogelijkheid van elektronisch indienen binnen MijnRVO.nl, zijn momenteel volop in ontwikkeling. Wij zullen u in het Bijblad van januari 2018 op de hoogte brengen van de resultaten.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Commissie van Acht (octrooien) – overleg met stakeholders

Woensdag 27 september werd er bij RvO-OCNL weer overlegd met stakeholders. Op de agenda van dit kwartaaloverleg stonden onder meer de stand van zaken rond het unitair octrooi, de EOB-agenda voor de komende Council meeting en o.a. de beleidsevaluatie van het Nederlandse IE-beleid en de daaraan gerelateerde evt nieuwe ronde van aanpassingen van de Rijsoctrooiwet.

Unitary Patent / Unified Patent Court

Ook deze keer is in de commissie gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de "Provisional application phase" of the UPC Agreement en het "Protocol on Privileges en Immunities" van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht). In de commissie is overigens ook gesproken over het position paper van de Europese Commissie inzake de Brexit en IE-rechten. Verder is ingegaan op de toekomstige lokale divisie van het UPC in Den Haag. De voorlichting in Nederland over het unitaire systeem wacht op het moment dat duidelijk is dat het unitaire systeem daadwerkelijk van start zal gaan. Dat kan dus nog even duren. Als bekend wil Nederland ook communiceren met stakeholders in het buitenland om op die manier de lokale Nederlandse divisie te promoten.

In het Münchense Select Committee ging de aandacht vooral uit naar de IT-samenwerking met het EOB om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken.

Europees Octroobureau (EOB)

In de Commissie van Acht is zoals te doen gebruikelijk verslag gedaan van de laatstelijk gehouden bijeenkomst van de Administrative Council (AC) bij het Europees Octroobureau (EOB), in casu de AC van 28 en 29 juni 2017.

Als altijd is er ook vooruitgeblikt op de eerstvolgende AC, op 10 en 11 oktober 2017. Veruit het belangrijkste agendapunt zal zijn de verkiezing van een nieuwe EOB-President per 1 juli 2018 (het mandaat van de Fransman Battistelli zit er dan op). Twee kandidaten bleken na sluiting van de sollicitatietermijn aan de formele vereisten voor hun kandidaatstelling te voldoen.

Op de agenda staat verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report over 2016. Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 zal worden besproken.

Nationaal

Stilgestaan is bij de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn trade secrets. Het desbetreffende wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State.

Stakeholders vragen verder aandacht voor een nieuwe ronde van aanpassingen van de Rijsoctrooiwet, gericht op verdere verbetering van het Nederlandse wettelijke systeem. Het momentum voor zo'n nieuwe ronde van wetswijzigingen (wijzigingen die overigens al enkele jaren in discussie zijn) komt eraan zodra de beleidsevaluatie begin 2018 zal zijn afgerond; deze evaluatie gaat na de zomerperiode van start. Stakeholders zullen in dat kader overigens zeker geconsulteerd worden.

Diversen

Daarnaast is in de commissie melding gemaakt van de plannen van het EOB voor een geheel nieuw 'employment framework' dat als uitgangspunt heeft dat alleen of vooral nog tijdelijke aanstellingen mogelijk zijn, voor steeds een periode van vijf jaar. Op zich is een nieuw employment framework om het personeelsbeleid te moderniseren geen vreemde gedachte, maar de meteen opkomende vraag is natuurlijk of zo'n systeem van tijdelijke aanstellingen voor vijf jaar tav patent examiners werkelijk zin heeft.

Tot slot is in de commissie alvast enige aandacht besteed aan het voornemen van het EOB om de fees bij de Boards of Appeal met 20% te verhogen om zo de 'cost coverage' aldaar sterk te verbeteren, een plan dat overigens al als onderdeel van de package deal tav de Boards in juni 2016 omarmd is. Tegelijkertijd is het EOB van plan om deze 'fee increase' niet te doen gelden voor het midden- en kleinbedrijf, universiteiten en individuele uitvinders.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Verslag van de Groep B+ Plenary te Genève d.d. 3 oktober 2017

Groep B+ is in 2005 opgericht om buiten WIPO om gesprekken gaande te houden over Substantive Patent Law Harmonisation. De groep (die circa 40 Westerse landen telt) komt tegenwoordig één keer per jaar plenair bijeen, en marge van de General Assemblies in Genève, begin oktober. Momenteel vervult Patricia Kelly (Director General, IP Australië) op ad interim basis de rol van voorzitter. Naast waarnemers van de zijde van de EU en WIPO nemen ook vertegenwoordigers van user associations als AIPLA, AIPPI en FICPI deel aan de plenaire B+ vergadering. Van de IP5 (een samenwerkingsverband tussen de vijf grootste octrooibureaus in de wereld) ontbreekt in dit gezelschap alleen China. Tijdens de plenaire vergadering op 3 oktober is een "Agreed Statement" besproken en goedgekeurd. Dit volgt hierna:

"Members of Group B+ met on 3 October 2017 in Geneva to discuss progress made in relation to cross border aspects of client attorney privilege, patent law harmonisation endeavours, and to consider the next steps in moving forward in these fields.

The Group welcomed the progress made by the Swiss-led working group addressing the issue of privilege in communications between intellectual property advisors and their clients. It reviewed aspects of a potential multilateral solution, including a draft definition of intellectual property advisor. It asked the working group to continue its efforts and to proceed with the definition of professional advice.

Updates were provided on significant regional developments including the Unitary Patent and Unified Patent Court and the impact of Brexit on IP arrangements. The Group also welcomed improvements to the global system generated by continued advancements in national and regional arrangements.

The Group noted the progress made by its Sub-Group on Patent Harmonisation and associated workstreams, including the Sub-Group's response to the Industry Trilateral paper "Policy and Elements for a Possible Substantive Patent Harmonisation Package".

The Group welcomed the efforts of the Industry Trilateral and agreed that the Sub-Group would continue its engagement with the Industry Trilateral to promote further consensus on a package of international harmonised norms.

In particular the Group welcomed the decision of the Sub-Group to hold a meeting proposed for April 2018 to review progress. The Sub-Group will continue to engage with the Industry Trilateral over the coming year with the objective of bringing an Industry led patent harmonization package to the 2018 Group B+ Plenary for consideration as a basis for wider user consultation.

The Group considered its future work agenda and decided to explore patent harmonization and related initiatives that add value to the work of WIPO and provide maximum benefit to users and offices."

Voor het recente Zwitserse paper over het client attorney privilege zie hier. In de werkgroep voor dit onderwerp zaten, naast Zwitserland, ook Australië, Canada, Spanje, Japan, Zuid-Korea, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Interessant is ook het in München op 20 juni 2017 gehouden symposium over "Cornerstones for harmonisation" waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van B+ en van de Industry Trilateral. De daar gehouden presentaties betreffen onderwerpen als Grace period, Conflicting applications, Prior user rights, etcetera. Op de [website](#) van het EOB staat alles ordelijk op een rij.

[terug naar nieuwsbrief](#)

E

B+/PL/13/4

ORIGINAL: English

DATE: 3/10/2017

**Group B+ Plenary
Thirteenth Session
Geneva, 3 October, 2017**

**CROSS-BORDER ASPECTS OF A CLIENT/PATENT ATTORNEY PRIVILEGE (CAP)
RESULTS AND NEXT STEPS**

prepared by the delegation of Switzerland

Cross-border aspects of a client/patent attorney privilege (CAP) Results and next steps

Group B+ Plenary: Thirteenth Session
3rd October 2017; 15:30 – 18:00

Proposed definition of “intellectual property advisor” (art. 1 §1)

Intellectual property advisor means an advisor who is:

1. authorised to act before a competent administrative or judicial authority in his/her own jurisdiction; and
2. officially certified to provide professional privileged advice concerning intellectual property rights. The criteria of qualification and the categories of certification are defined by national law.

For enhanced transparency, the Member States agree to provide a list of intellectual property advisors who, under their national jurisdiction, meet these two criteria. The list is part of the Agreement.

Each Member State can adapt its list of intellectual property advisors through a notification.

Feedback from the members of the Core Group (AU, CA, CH, ES, JP, KR, SE and UK) on the proposed definition

1. The proposed definition is supported by all Members. SE could not give a definitive answer up until the time of preparing this document.
2. JP supports the definition, but made the following comments: “As it has repeatedly mentioned, the JPO believes that the multiple agreement should allow the following flexibility in courts’ judgements on any attorney-client privilege of IP advisors: That is to say, the JPO believes that countries can participate in multilateral agreements on the attorney-client privilege, without their having to change any laws, to the extent their domestic legal systems do not run counter to the multilateral agreement. Also, in regard to individual cases, the JPO believes that the agreement should allow certain flexibility, so that judicial authorities can determine whether or not the attorney-client privilege should be granted based on the domestic systems in each country.”

Next steps

1. Work on a definition of “professional advice” and on the extent of flexibility granted to national legislation. These definitions will define the effective scope of protection of the agreement.
2. Goal: propose an amended draft agreement at the next plenary meeting in October 2018.

General Assemblies WIPO, Genève, 2-11 oktober 2017

Gedelegeerden uit **191 lidstaten** kwamen begin oktober bijeen in Genève, o.l.v. ambassadeur Kärkliņš uit Letland.

De **General Assembly** gaf zijn goedkeuring aan het **Program and Budget** voor 2018-2019. Voor deze tweejaarlijkse periode worden inkomsten verwacht van 830 miljoen Swiss francs, tegenover voorziene uitgaven ter grootte van 726 miljoen Swiss francs. De inkomsten stijgen zonder dat sprake is van stijgende user fees.

Nadat de Assembly in 2015 besloot twee **External Offices** te openen in Algerije en Nigeria kon nu geen besluit worden genomen over nieuwe External Offices. Pas tijdens de General Assembly in 2018 zal worden besloten over aanwijzing van vier nieuwe External Offices.

Kennis werd genomen van de stand van zaken in het **Standing Committee on the Law of Patents** (SCP). De besprekingen alsook de uitkomsten van inmiddels een hele reeks van SCP meetings zijn niet erg spannend. Al enige tijd staan er vijf topics centraal: (i) exceptions and limitations to patent rights; (ii) quality of patents, including opposition systems; (iii) patents and health; (iv) the confidentiality of communications between clients and their patent advisors; (v) transfer of technology. Al vele jaren is het onmogelijk om de SCP-besprekingen in verband te brengen met normatieve harmonisatie. De EU-lidstaten hechten veel belang aan voortzetting van de werkzaamheden tav de Quality of Patents.; daarvoor is van belang dat er tijdens de eerstvolgende SCP meeting een sharing session zal zijn over "examples and cases relating to assessment of inventive step, giving particular attention to the topics suggested in the proposal made by Spain and endorsed by other EU Member States", ook als opstap voor een "study on inventive step".

In 2018 zal de General Assembly zijn beraadslagingen voortzetten over het bijeenroepen (mid 2019) van een diplomatieke conferentie voor de totstandbrenging van een **Design law treaty**.

Verder werd besloten tot verlenging van het mandaat (en tot aanneming van een werkplan) voor WIPO's Intergovernmental Committee on Intellectual Property and **Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore** (IGC) voor de jaren 2018-2019. Inzet is voortzetting van het werk dat nodig is om een akkoord te bereiken over een "international legal instrument", gericht op evenwichtige en effectieve bescherming..

Kennis werd genomen van het verslag van het verslag **van het Committee on WIPO Standards** (CWS). Het CWS keurde twee nieuwe WIPO standards goed: ST.27 inzake de "exchange of patent legal status data en ST.37 inzake "authority file of published patent documents. Met WIPO Standard ST.27 kunnen octrooibureaus op een meer geharmoniseerde en begrijpelijker manier voorzien in patent legal status information. WIPO Standard ST. 37 zal de uitwisseling van authority files tussen octrooibureaus faciliteren en zal ook het werk stroomlijnen om hun patent document collection op orde te brengen.

Door de PCT Assembly werd het **Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)** benoemd tot International Searching and Preliminary Examining Authority ISA/IPEA) onder het Patent Cooperation Treaty (PCT), nadat de desbetreffende aanvraag aan een technische review door het PCT Committee for Technical Cooperation (PCT/CTC) onderworpen was geweest, waarbij conform PCT Rule 36.1 werd onderzocht aan de minimum vereisten voor aanwijzing zou worden voldaan. Het IPOPHL denkt in oktober 2018 feitelijk te starten als ISA / IPEA. Het IPOPHL heeft in de voorfase van de kandidaatstelling, conform de aanbevelingen van de PCT Assembly 2014, intensief samengewerkt met enkele bestaande Authorities om aan de aanwijzingscriteria te voldoen; in casu ging het om de octrooibureaus van Japan (JPO) en Australië (IP Australia). Beide bureaus zijn er van overtuigd dat het IPOHL aan alle eisen kan voldoen. De aanwijzing van het IPOHL heeft een looptijd tot eind 2027.

Tav alle al eerder aangewezen **International Searching and Preliminary Examining Authorities** (ISAs / IPEAs) onder het Patent Cooperation Treaty (PCT) is besloten om hun aanwijzing te verlengen tot eind 2027. Hun 'oude' aanwijzingstermijn liep tot eind 2017. Conform procedure heeft het Committee for Technical Cooperation (PCT-CTC) advies uitgebracht. De

minimum "requirements for appointment" in Rules 36 and 63 zijn nu ook toepasselijk geworden op verlenging van een aanwijzing.

De **PCT Assembly** nam kennis van het verslag van de PCT-werkgroep (**PCT-WG**). Daar zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest, waaronder de PCT Online Services, de eSearchCopy/ PCT Paperless service, Fee Reductions for Certain Applicants from Certain Countries (notably Developing and Least Developed Countries), Training of Examiners, de Pilot on Collaborative Search and Examination, de PCT Minimum Documentation en de Transmittal by the Receiving Office of Earlier Search and/or Classification Results to the ISA. Over "missing and erroneously filed elements and parts of international applications" zal tijdens de volgende PCT-WG een workshop worden gehouden. Ook is er dan een workshop over "fee reductions and other incentives that could stimulate innovation and patenting activities by universities".

Daarnaast bereikte de **PCT Assembly** overeenstemming over amendering van de PCT Regulations tav de **Fee Schedule** om zo tegen te gaan dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van bepaalde fee reductions ("intended only for persons filing an international application in their own right and not those filing an international application on behalf of a person or entity which is not eligible for the reduction, such as a director or employee of a company filing an international application on behalf of a company in order to obtain the reduction"). Dit amendement betreft alleen "a clarification of the original intent of the fee reduction rather than a substantive change".

De Assembly nam kennis van de "Cooperation under the Agreed Statements by the Diplomatic Conference Regarding the **Patent Law Treaty**." Het gaat hier om een verslag van de additionele technische assistentie aan "developing and least developed countries". Dit verslag gaat in op onderwerpen als ePCT, ePCT hosted filing, assistance to offices in their preparations for ePCT services, PCT-SAFE (nog operationeel maar in wezen, op 20 offices na, al vervangen door ePCT), PCT Automated Document Ordering System (verbetering van IP business systems en van de technical infrastructure gericht op "more cost-effective and higher-quality services" aan stakeholders, alles in lijn met de Development Agenda Recommendations).

Alle documenten voor de WIPO Assemblies 2017 staan op de WIPO [website](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

HCCH Conceptverdrag inzake erkenning en tenuitvoerlegging buitenlandse vonnissen

Onder toezicht van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht ('Hague Conference on Private International Law', kortweg: HCCH) wordt onderhandeld over een internationaal verdrag inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken. Een van de discussiepunten is de vraag of intellectuele eigendomsrechten in het verdrag moeten worden uitgesloten? En indien ja, volledig of slechts deels?

Het meest recente [verdragsvoorstel](#) dateert van februari 2017. Het conceptverdrag is anders opgezet dan de 'Brussel I-verordening' (verordening (EU) 1215/2012, ook bekend als de EEX-verordening (herschikt)) en het Verdrag van Lugano. De Brussel I-verordening omvat niet alleen bepalingen inzake erkenning en tenuitvoerlegging, maar ook bevoegdheidsbepalingen voor internationale zaken. Het voorliggende conceptverdrag kent geen bevoegdheidsbepalingen, maar bevat in artikel 5 eisen waaraan het vonnis moet voldoen, wil het erkend en ten uitvoer kunnen worden gelegd in een ander land. Zo wordt een buitenlands vonnis erkend en is het uitvoerbaar indien bijvoorbeeld:

- de bevoegdheid van de rechter is gebaseerd op een forumkeuze van partijen (artikel 5(1)(e));
- de bevoegdheid van de rechter is gebaseerd op een stilzwijgende forumkeuze (artikel 5(1)(f));
- het vonnis afkomstig is van een gerecht van het land waarin de verweerder woonachtig is (artikel 5(1)(a)); of
- het vonnis afkomstig is van een gerecht van het land waar een overeengekomen prestatie zou moeten worden verricht (artikel 5(1)(g)).

Met andere woorden, in artikel 5 staat de basis voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis. Het toepassingsbereik van het verdrag staat overigens in artikel 1, namelijk de erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, terwijl in artikel 2 onderwerpen staan die binnen dit toepassingsbereik worden uitgesloten (bijvoorbeeld huwelijksvermogensrechten en erfopvolging).

De vraag die onder meer voorligt is of intellectuele eigendomsrechten ook moeten worden uitgesloten, zie artikel 2(1)(l) dat nog tussen haken staat. Als alternatief zouden IE-rechten kunnen worden uitgesloten, maar met uitzondering van auteursrecht en merkrecht (wederom tussen haken in artikel 2(1)(l)).

Daarmee hangen ook samen de bepalingen in artikel 5(1). Onderdeel (k) betreft onder meer vonnissen inzake octrooibreuk. Als voorwaarde voor erkenning en tenuitvoerlegging wordt gesteld dat (kort gezegd) het vonnis moet zijn gegeven door de rechter van het land waar het octrooi is verleend. Omvat een dergelijk vonnis bijvoorbeeld een verbod met dwangsommen en/of de vernietiging van inbreukmakende zaken, dan zou dat vonnis onder het verdrag mogelijk ook in het buitenland ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Wat betreft de vernietiging van een octrooi, bepaalt onderdeel (a) van artikel 6 (kort gezegd) dat een dergelijke vonnis alleen wordt erkend als dit is gewezen door de rechter van het land waar/waarvoor het octrooi is verleend (verlening is immers bestuursrechtelijk handelen). Zie in verband hiermee ook artikel 8(3).

Ook bestaat de gedachte om de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in IE-zaken te beperken tot geldelijke vonnissen ('only money judgements'), zie artikel 12. Zie daarnaast de weigeringsgrond in artikel 7(a)(g) doordat op de inbreuk niet het juiste recht is toegepast.

Zie voor meer informatie de [website](#) van HCCH. Daar staat ook een [discussiedocument](#) van de EU toespitst op IE-rechten

De internationale onderhandelingen over het conceptverdrag gaan verder van 13 tot 17 november a.s. in Den Haag.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Kort verslag 153^e Administrative Council (AC)

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation (EPO) kwam laatstelijk bijeen op 10 en 11 oktober 2017.

Voor het eerst werd de vergadering geleid door de in juni nieuw gekozen voorzitter, Christoph Ernst, in het dagelijkse leven Ministeraldirigent (plv. directeur-generaal) bij het Duitse Justizministerium.

Aan de AC meeting werd ook deelgenomen door twee nieuwe Heads of Delegation: Catherine Chammartin namens Zwitserland (zij vervangt nu in die rol haar voorganger Roland Grossenbacher) en Sune Sörensen namens Denemarken (hij is bij de Denen de opvolger van Jesper Kongstad). Vermeldenswaard is verder dat de Luxemburger Lex Kaufhold werd gekozen tot voorzitter van het Budget & Finance Committee, als opvolger van Christoph Ernst die inmiddels AC Chair is geworden.

Natuurlijk stond deze AC voor een heel groot deel in het teken van de verkiezing van de volgende president van het Europees Octrooibureau (EOB). Na intensieve sessies met questions and answers, waarin de twee kandidaten door de AC uitgebreid aan de tand zijn gevoeld, werd de Portugees Antonio Campinos gekozen. Per 1 juli 2018 is hij dus de opvolger van de Fransman Benoît Battistelli. Campinos, nu nog Executive Director van het EU-bureau voor merk- en modelrechten in Alicante (EUIPO) en voordien ook nog president van het Portugese nationale bureau, was op voorhand al de gedoodverfde favoriet. Met 36 stemmen, tegenover 2 stemmen voor zijn Italiaanse tegenstrever, maakte hij de status van favoriet volledig waar. Het hem verleende mandaat geldt voor een periode van 5 jaar.

Naar aanleiding van het gebruikelijke activities report van de EOB-President is het management en het personeel van het EOB lof toegezwaard voor de fraaie resultaten die door het bureau steeds kunnen worden gepresenteerd. Verschillende delegaties zijn daarnaast overigens andermaal ingegaan op de sociale situatie en vroegen zich in het bijzonder af hoe het staat met de sociale dialoog. Over de uitkomsten en de follow-up van bijvoorbeeld de ingestelde 'focus groups' is door het EOB echter jammer genoeg geen concrete informatie gegeven.

Voor de eerste keer heeft verder de President van de Boards of Appeal, de Zweed Carl Josefsson, zijn activities report gepresenteerd. Ingegaan is door Josefsson onder andere op de zeer onlangs afgeronde verhuizing van de Boards van München naar het plaatsje Haar. Verder is door hem aandacht besteed aan maatregelen, die een periode van vijf jaar beslaan, om de backlog aan te pakken, wat anders dan door sommigen wordt gedacht, beslist géén sinecure is. Als ook een uitvloeisel van de package deal in de AC (maar Nederland was toen tegenstemmer) van juni 2016 ten aanzien van Boards of Appeal is het overigens zo dat het plan bestaat om de fees bij de Boards met misschien wel 20% te verhogen; een verhoging die naar verluidt niet zou gaan gelden voor het midden- en kleinbedrijf.

Op de agenda stond verder het (voor het eerst uitgebrachte) Quality Report, in dit geval over 2016. Verschillende grotere octrooilanden maken zich druk om de kwaliteit van de producten en diensten van het EOB. Als het gaat om proceskwaliteit is het rapport overigens overtuigend. Wat productkwaliteit betreft blijft het moeilijk om te begrijpen hoe het er bij het EOB voorstaat. Nederland heeft opgemerkt dat het verhaal gaat dat de brief (inhoudend de intention to grant) die het EOB uitstuurt vóór de uiteindelijke verlening van het octrooi tegenwoordig in de vorm van amenderingen aanzienlijk meer reacties oproept bij de aanvragers dan voorheen. Als dat inderdaad zo is, dan zou het EOB in de voorfase dus minder goed werk geleverd hebben. Deze concrete vraag bleef echter onbeantwoord door het EOB. Door het EOB is toegezegd dat het Quality Report voortaan jaarlijks zal worden.

Ook het (zeer uitvoerige) Social Report over 2016 werd besproken. Bepleit werden door meerdere delegaties de nodige stappen in de sociale dialoog, gericht op een duidelijke doelstelling, in het besef dat de dialoog op zich in de gegeven situatie een uiterst moeilijke aangelegenheid is. Het

aantal meetings is overigens flink gegroeid maar de kwalitatieve uitkomsten blijven daar ver bij achter.

Verder gaat de werving van (bijna uitsluitend nog) nieuwe examiners onverdroten voort. Ook is door delegaties aandacht gevraagd voor de gang van zaken en de uitkomsten bij de appeal en disciplinary procedures.

Ten aanzien van de werving kwam ook nog ter sprake dat één-derde van de nieuwe personeelsleden de Duitse nationaliteit heeft en dat daarentegen het percentage vrouwen achterblijft. Gegeven de gewenste diversiteit is hier door de staff van het EOB een kanttekening bij gemaakt.

Tot slot zij hier vermeld dat de AC het EOB heeft gevolmachtigd om het EPO-WIPO Agreement te vernieuwen dat ziet op het functioneren van het EOB als International Searching Authority en als International Preliminary Examining Authority onder het Patent Cooperation Treaty (PCT).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Kort verslag Select Committee d.d. 9 oktober 2017

Het Select Committee (SC) van de Administrative Council (AC), dat gaat over de implementatie van de unitaire octrooibeschermtng in EOB-context, kwam bijeen op 9 oktober 2017.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft het SC geïnformeerd over de voortgang en de nieuwe functionaliteiten van de IT-systemen die nodig zijn om de voorziene unitaire octrooibeschermtng te ondersteunen om zo het vereiste dataverkeer tussen het EOB, de national offices en het UPC mogelijk te maken. Vermeldenswaard voor gebruikers is nog dat er op verzoek van de user community van het EOB een nieuwe code komt om in het EOB-register de Europese octrooien met unitair effect te kunnen identificeren.

Aan de orde kwam ook het belang dat in het Unitary Patent Protection (UPP)-deel van het EOB-register ook alle relevante informatie vindbaar zal worden over Supplementary Protection Certificates (SPCs). Het EOB ziet daartoe graag dat national offices gebruik maken van de mogelijkheid om de bedoelde informatie elektronisch uit te wisselen met behulp van het EOB-systeem INPADOC.

Ook deze keer is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het Unitary Patent en het Unified Patent Court (UPC). Belangrijke hobbels zijn de instemming met de "Provisional application phase" van het UPC Agreement en het "Protocol on Privileges en Immunities" van dat UPC alsook natuurlijk de nog onvoltooide ratificatieprocedures in het UK en Duitsland (waar de Bundespräsident wacht met het contrasigneren nu het Bundesverfassungsgericht zich nog moet uitspreken over de aldaar op 31 maart ingediende constitutionele klacht).

Ter informatie stonden op de SC-agenda de "Results of the questionnaire on national measures accompanying the implementation of the European patent with unitary effect". Het SC nam hier kennis van. Het is de bedoeling een overzicht van alle nationale implementatiemaatregelen te publiceren op de EOB website, zodra het unitaire systeem operationeel wordt.

Tav de voorlichting en communicatie over het unitaire octrooipakket door het EOB nam het SC kennis van de plannen die daarvoor bestaan. Het SC verwelkomde de producten die in ontwikkeling zijn, zoals brochures, een uitgebreide User Guide en de aanpassing van de EOB-website. Ook werd door het EOB meegedeeld dat het EOB bereid is om de vertaling van de User Guide in andere dan drie officiële EOB-talen te verzorgen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie een update gegeven van haar plannen voor ondersteunende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Een haalbaarheidsstudie over een systeem van pre-diagnose voor bedrijven is gestart. Een aanbesteding wordt georganiseerd voor een database on IP licensing, gericht op implementatie ervan in 2018. Ook wordt nagedacht over mogelijkheden voor arbitration en mediation.

De plannen om in het bijzonder het innovatieve midden-en kleinbedrijf te ondersteunen worden op zich verwelkomd, al zijn er ook landen die vervolgens uitdrukkelijk wijzen op het subsidiariteitsbeginsel dat veronderstelt dat rekening wordt gehouden met nationale verantwoordelijkheden en initiatieven en dat er waar mogelijk wordt samengewerkt met organisaties in de nationale omgeving.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Update UPC Agreement

Ratificaties

Sinds eind juli jl. hebben weer twee landen het UPC Agreement geratificeerd: Estland en Litouwen. Daarmee bedraagt het aantal ratificaties inmiddels 14 landen (zie [hier](#) voor een volledig overzicht van de ratificaties). De voor inwerkingtreding vereiste ratificaties van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ontbreken echter nog.

Verenigd Koninkrijk

Wat betreft de Britse ratificatie kan worden gemeld dat het Schotse parlement het Protocol inzake Privileges en Immunititeiten heeft [goedgekeurd](#). Het parlement in London dient dit echter ook nog te doen (zie [hier](#)), alvorens het VK het UPC Agreement kan ratificeren. Van Britse zijde wordt verzekerd dat hun ratificatie nog dit jaar zal worden gedeponereerd in Brussel.

Duitsland

Over de Duitse klacht is in augustus jl. meer bekend geworden. De Duitse octrooigemachtigde dr. Th. Bausch heeft aan het Bundesverfassungsgericht meer informatie gevraagd en gekregen (zie [hier](#)). De klacht blijkt te zijn gebaseerd op vier bezwaren:

- 1) De UPC-goedkeuringswet waarbij soevereiniteit wordt overgedragen, moest met tweederde meerderheid worden gekeurd door de Bundestag en de Bundesrat.
- 2) Democratische en rechtstatelijke gebreken ten aanzien van de regelgevende organen van het UPC.
- 3) Gebrekkige onafhankelijkheid en democratische legitimatie van de UPC rechters.
- 4) Strijd met het principe van openheid jegens Europees recht ('Europarechtsvriendelijkheid') op grond van vermeende onverenigbaarheid van de UPC Agreement met het EU recht.

Het Duitse constitutionele hof heeft een aantal derden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de klacht te geven. In oktober jl. is voorts aan andere derden ook deze gelegenheid geboden en blijkt het Bundesverfassungsgericht de termijn voor het geven van een zienswijze te hebben verlengd tot eind december. Het dus is vooralsnog onduidelijk wanneer een beslissing van het Duitse hof op de klacht tegemoet kan worden gezien of dat Duitsland het UPC Agreement kan ratificeren.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr 12
Rechtbank Den Haag
17 juli 2017
Eiseres vs Octrooicentrum Nederland

Art. 19 Lid 2 Verordening (EG) 469/2009
Art. 8:26, eerste lid Awb.

De belanghebbende, in casu de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel, wordt niet toegelaten tot het geding m.b.t. de afgewezen certificaataanvraag. De niet-ontvankelijkheid in bezwaar (en (rechtstreeks) beroep) tegen een dergelijk besluit, betekent dat ook is uitgesloten de mogelijkheid aan het geding deel te nemen op grond van artikel 8:26, eerste lid Awb.

Art. 3(a) Verordening (EG) 469/2009

Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-493/12 (Eli Lilly) volgt dat in het onderhavige geval moet worden vastgesteld dat de werkzame stof trastuzumab emtansine valt onder het in conclusie 1 van EP 448 aan de hand van de functionele kenmerken beschreven antilichaam én dat op basis van die conclusie, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusie impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking heeft op deze werkzame stof. Gezien de beschrijving van het octrooi kan niet worden geconcludeerd dat conclusie 1 van EP 448 impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking heeft op trastuzumab emtansine.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr 13
Advies ex artikel 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland
7 september 2017
Polyplastic B.V. vs Estem B.V.

Nieuwheid (artikel 4 lid 1 Row 1995): Van conclusie 1 resteert het kenmerk, dat in de neutrale stand een spiegelvlak van de klemdelen en een lengteas van het dorpelbevestigingsdeel onder een hoek van 5 – 15 graden staan. D2 toont een uitvoeringsvorm waarbij de genoemde hoek kan variëren tussen 0 en 90 graden. De vraag is dus aan de orde of het deelbereik van 5 tot 15 graden, dat is geclaimd in conclusie 1, nieuw is ten opzichte van het in D2 geopenbaarde bredere bereik van 0 tot 90 graden. Bij de beoordeling hiervan wordt de jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (T198/84 en T279/89) in ogenschouw genomen. In lijn met deze jurisprudentie is een deelbereik gekozen uit een bekend breder numeriek bereik nieuw als aan alle drie de volgende eisen is voldaan:

- i. het gekozen deelbereik is smal vergeleken met het bekende bereik;
- ii. het gekozen deelbereik is voldoende ver verwijderd van specifiek in de stand van de techniek geopenbaarde voorbeelden; en
- iii. het gekozen deelbereik is geen willekeurige keuze uit de stand van de techniek (doelbewuste keuze).

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland voldoet het scharnier volgens conclusie 1 aan alle drie de vereisten en is derhalve nieuw ten opzichte van D2.

Nieuwheid (artikel 4 lid 1 Row 1995): Verzoekster heeft naar voren gebracht dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2 gezien in samenhang met D1, omdat in D2 wordt verwezen naar D1 ('incorporated by reference herein'), en D1 een hoek van 13 graden openbaart. Octrooicentrum Nederland wijst er in dit verband op dat, als een document uit de stand van de techniek ('het primaire document') een specifieke verwijzing naar een ander document uit de stand van de techniek ('het secundaire document') bevat, het secundaire document slechts als onderdeel van de openbaring van het primaire document moet worden beschouwd voor zover de vakman dat voor het kunnen begrijpen van het geopenbaarde in het primaire document nodig heeft. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland kan de vakman op basis van D2 (het primaire document) het daarin geopenbaarde volledig begrijpen zonder dat hij daarvoor D1 (het secundaire document) nodig heeft. Derhalve kan D1 noch de daarin geopenbaarde hoek van 13 graden beschouwd worden als deel van de openbaring van D2. De stelling van verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2 in samenhang met D1 wordt op grond hiervan door Octrooicentrum Nederland verworpen.

[volledige uitspraak]

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. B.L. van Soest
dr. ir. M. van der Vlugt
dr. ir. I.M. Stuijt-Noordhoek, secretaris

**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.rvo.nl/octrooien

ING Bank
IBAN: NL41INGB0705001296
BIC/Swift: INGBNL2A

Contactpersoon
Machteld van der Vlugt
T (088) 602 63 33
F (088) 602 90 24

Onze referentie
ORE/2005520/L169

Datum: 7 september 2017

Betreft: Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2005520

Verzoekster: Polyplastic B.V. te Rotterdam
Gemachtigde: drs. A.A. Jilderda

Octrooihoudster: Estem B.V. te Harderwijk
Gemachtigde: ir. M.F.J.M. Ketelaars

1. Het geding

Polyplastic B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 7 april 2017 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het verzoek om 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 het Nederlands octrooi 2005520 (hierna: het octrooi).

Gemachtigde van octrooihoudster, de heer ir. M.F.J.M. Ketelaars, heeft telefonisch doorgegeven dat Estem B.V. (hierna: octrooihoudster) geen verweer zal voeren.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 5 juli 2017 heeft verzoekster haar standpunt nader doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer drs. A.A. Jilderda.

2. De feiten

Estem B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2005520 voor een "Scharnier voor een paneel deur, in het bijzonder voor een koelmeubel", welk octrooi op 13 september 2011 voor de duur van twintig jaar is verleend op een aanvraag ingediend op 14 oktober 2010. Wegens het niet betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks is op 11 november 2016 het octrooi vervallen.



Het octrooi omvat zes conclusies. De hoofdconclusie luidt als volgt:

'Scharnier voor een paneeldeur, in het bijzonder een glazen deur, voor het afsluiten van een ruimte, zoals bijvoorbeeld een koelmeubel, waarbij het scharnier een dorpelbevestigingsdeel omvat, twee onderling verbindbare klemdelen om een paneel bij een rand tussen zich te klemmen, een draaipen welke het dorpelbevestigingsdeel enerzijds en de klemdelen anderzijds onderling scharnierbaar verbindt, en spandelen die de het onderdorpelbevestigingsdeel ten opzichte van de klemdelen in een neutrale stand dwingen, waarbij in de neutrale stand een spiegelvlak van de klemdelen en een lengteas van het dorpelbevestigingsdeel onder een hoek staan van 5 – 15 graden.'

De conclusies 2 – 6 zijn alle afhankelijk van de hoofdconclusie.

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat het octrooi als nietig dient te worden aangemerkt op grond van het ontbreken van nieuwheid en/of inventiviteit (artikel 75 lid 1(a) Row 1995).

Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster de volgende documenten aangevoerd:

- D1: het Amerikaanse octrooi US 5.867.869;
- D2: het Amerikaanse octrooi US 6.161.255;
- D3: het Amerikaanse octrooi US 6.966.150 B2;
- D4: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2005/005685 A1;
- D5: het Chinese geregistreerde gebruiksmodel CN 2646320 Y;
- D6: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2008/0168621 A1;
- D7: het Amerikaanse octrooi US 7.594.302 B2;
- D8: het Amerikaanse octrooi US 3.722.031; en
- D9: het Amerikaanse octrooi US 4.416.086.

Verzoekster stelt dat conclusie 1 niet nieuw is omdat het scharnier volgens conclusie 1 bekend is uit elk van de documenten D1 – D7.

Verzoekster acht D1 nieuwheidsbezwarend omdat alle aspecten van het scharnier volgens conclusie 1 daaruit bekend zijn. Zij merkt op dat in kolom 1, regels 6 – 9, van D1 staat aangegeven dat het beschreven scharnier kan worden toegepast voor het scharnieren van een glasdeur ten opzichte van een wand van een ander



materiaal, vorm of oriëntatie ten opzichte van de deur en dat D1 zich daarmee niet tot montage in een zijdelingse oriëntatie beperkt.

Verzoekster heeft voorts gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2. Dit document borduurt volgens verzoekster voort op D1 en de vakman zal D2 in samenhang met D1 bezien, aangezien kolom 1, regels 38 – 39, van D2 verwijst naar D1.

Met betrekking tot D3, D4, D5 en D6 stelt verzoekster dat elk van de documenten een scharnier openbaart volgens conclusie 1. De scharnieren omvatten een door de gebruiker instelbare 'neutrale stand'. Door het stellen van het scharnier in de neutrale stand van het paneel, zal het spiegelvlak van de klemdelen onder een hoek staan met de lengteas van het dorpelbevestigingsdeel. Volgens verzoekster zal de gemiddelde vakman deze hoek proefondervindelijk op basis van zijn normale, niet vindingrijke vakmanschap naar wens instellen en daarmee uit kunnen komen in het bereik van 5 tot 15 graden conform conclusie 1 van het octrooi. Derhalve is volgens verzoekster conclusie 1 niet nieuw ten opzichte van elk van documenten D3 – D6.

De materie van de afhankelijke volgconclusies 2 – 5 is volgens verzoekster bekend uit de documenten D1 – D7. Daarmee wordt ook de nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van D7 betwist. Verzoekster geeft in haar verzoekschrift gedetailleerd aan waar de kenmerken uit de betreffende afhankelijke volgconclusies zouden kunnen worden gevonden.

Verzoekster stelt tevens dat conclusie 1 inventiviteit ontbeert ten opzichte van elk van de documenten D3 – D6 gecombineerd met D1 dan wel D8, aangezien D1 de vakman leert om een hoek van 13 graden aan te houden en D8 hem leert om een sluihoek van 5 graden voorbij de nulstand aan te houden. Conclusie 2 voegt niets nieuws toe en is daarom evenmin inventief ten opzichte van deze combinaties.

De conclusies 3 – 5 ontberen uitvinderswerkzaamheid ten opzichte van elk van de documenten D4 – D7 gecombineerd met D1, zo stelt verzoekster.

Ten slotte acht verzoekster conclusie 6 niet inventief, aangezien ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi het algemeen bekend was om koelmeubels, zoals bijvoorbeeld koelvitruines in supermarkten, uit te rusten met glasdeuren. Ter onderbouwing heeft verzoekster D8 en D9 aangevoerd. Uit D8 is een koelmeubel bekend met een zelfsluitende glasdeur met een neutrale evenwichtsstand van 5 graden voorbij de deurstop. Volgens verzoekster vergt het voor een gemiddelde



vakman geen uitvindingswerkzaamheid om voor bevestiging van een glasdeur in een koelvitrine of ander koelmeubel het scharnier volgens D1 – D7 toe te passen.

4. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

4.1 Nieuwheid

4.1.1 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D1

Octrooicentrum Nederland stelt met verzoekster vast dat D1 een scharnier ('hinge 10') openbaart voor een paneeldeur ('glass panel door 18'), die dient voor het afsluiten van een ruimte (zie D1, kolom 4, regels 7 – 9 en 18 – 20, en de figuren 1 en 2). De in figuur 2 getoonde uitvoeringsvorm van het scharnier omvat een bevestigingsdeel ('tram body 78' in combinatie met 'base plate 22') voor bevestiging van het scharnier aan een muur.

Conclusie 1 van het octrooi schrijft voor dat het bevestigingsdeel een dorpelbevestigingsdeel is. Omdat in het octrooi geen speciale betekenis wordt toegekend aan de term 'dorpel' dient daar naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland de normale betekenis aan te worden gegeven: een horizontaal deel van een kozijn. Verzoekster heeft betoogd dat het uit D1 bekende bevestigingsdeel opgevat kan worden als een dorpelbevestigingsdeel in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Zij heeft in dit verband gewezen op D1, kolom 1, regels 6 – 9, waar staat dat het scharnier kan worden toegepast *'to hinge a glass panel door to a glass panel wall or to a wall of other material, shape, or orientation with respect to the door.'* De term 'orientation' heeft volgens verzoekster betrekking op de oriëntatie van het scharnier ten opzichte van de paneeldeur. Uit deze passage blijkt volgens haar dat D1 niet beperkt is tot een montage van het scharnier in een zijdelingse oriëntatie, maar ook een montage aan een boven- en onderzijde van de paneeldeur openbaart. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland zal een vakman op het gebied van hang- en sluitwerk die D1 leest, de term 'orientation' in de genoemde passage mede gezien kolom 4, regels 28 – 38, van D1 echter interpreteren als betrekking hebbend op de hoek ('angle') tussen de muur en de paneeldeur in gesloten positie van de paneeldeur. Octrooicentrum Nederland is derhalve van oordeel dat D1 slechts openbaart dat het bevestigingsdeel een muurbevestigingsdeel is, en niet dat het een dorpelbevestigingsdeel is, noch dat het zonder aanpassing geschikt is om te worden toegepast als dorpelbevestigingsdeel.

Verzoekster heeft aangevoerd dat de beschrijving van het octrooi het niet nauw neemt met het begrip 'dorpelbevestigingsdeel' gezien de passage op blz. 4, regels 2 en 3, van het octrooi: *'een dorpelbevestigingsdeel 2 dat te verbinden is met de*



vaste wereld, vaak een dorpel. Daarom is conclusie 1 volgens haar niet beperkt tot een scharnier dat bevestigbaar is aan een dorpel. Octrooi Centrum Nederland is van oordeel dat de vakman, gezien het octrooi als geheel, uit deze passage begrijpt dat het dorpelbevestigingsdeel bevestigbaar is aan een dorpel of aan andere horizontale delen zoals een vloer of plafond. Dit is uit D1 niet bekend.

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D1.

4.1.2 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D2

D2 openbaart een scharnier ('hinge 10') voor een paneeldeur ('door 16') voor het afsluiten van een ruimte (zie D2, kolom 2, regels 65 – 67, en figuur 1). Het scharnier omvat blijkens kolom 4, regels 28 – 35, en de figuren 1 en 2 van D2 een dorpelbevestigingsdeel ('tram body 20'). Het scharnier omvat verder twee onderling verbindbare klemdelen ('pivot body 30' en 'cover plate 32') om een paneel bij een rand tussen zich te klemmen. Een draaipen ('pivot pin 42') verbindt het dorpelbevestigingsdeel enerzijds en de klemdelen anderzijds onderling scharnierbaar. Spandelen ('spring guide 68', 'sub roller pin 62', en 'spring 70') dwingen het dorpelbevestigingsdeel ten opzichte van de klemdelen in een neutrale stand (zie figuur 6 en kolom 7, regels 4 – 7: 'indexed position'). Deze kenmerken van conclusie 1 van het octrooi zijn naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland uit D2 bekend.

Hierna resteert het kenmerk van conclusie 1, dat in de neutrale stand een spiegelvlak van de klemdelen en een lengteas van het dorpelbevestigingsdeel onder een hoek van 5 – 15 graden staan. D2 toont in de figuren 10 en 11 een uitvoeringsvorm waarbij de genoemde hoek kan variëren tussen 0 en 90 graden (zie ook kolom 8, regels 37 – 46 van D2). De vraag is dus aan de orde of het deelbereik van 5 tot 15 graden, dat is geclaimd in conclusie 1, nieuw is ten opzichte van het in D2 geopenbaarde bredere bereik van 0 tot 90 graden. Bij de beoordeling hiervan wordt de jurisprudentie van de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau (T198/84 en T279/89) in ogenschouw genomen. In lijn met deze jurisprudentie is een deelbereik gekozen uit een bekend breder numeriek bereik nieuw als aan alle drie de volgende eisen is voldaan:

- i. het gekozen deelbereik is smal vergeleken met het bekende bereik;
- ii. het gekozen deelbereik is voldoende ver verwijderd van specifiek in de stand van de techniek geopenbaarde voorbeelden; en
- iii. het gekozen deelbereik is geen willekeurige keuze uit de stand van de techniek (doelbewuste keuze).

Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland voldoet het scharnier volgens conclusie 1 aan alle drie de vereisten en wel om de volgende redenen. Het



gekozen deelbereik van 5 – 15 graden is smal ten opzichte van het bekende bereik, aangezien het deelbereik 11% (1/9) uitmaakt van het uit D2 bekende bereik van 0 – 90 graden. Het deelbereik van 5 – 15 graden is voldoende ver verwijderd van het specifiek in D2, kolom 8, regels 40 – 42, genoemde voorbeeld van een hoek van 45 graden. Ten slotte is het deelbereik van 5 – 15 graden voor de genoemde hoek geen willekeurige keuze uit de stand van de techniek, aangezien deze selectie als effect heeft dat de sluiting van de paneeldeur tegen een aanslag op eenvoudige wijze verzekerd wordt.

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D2.

4.1.3 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D2 in samenhang met D1

Verzoekster heeft naar voren gebracht dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2 gezien in samenhang met D1, omdat in D2, kolom 1, regels 38 – 39, wordt verwezen naar D1 (*'incorporated by reference herein'*), en D1 een hoek van 13 graden openbaart.

Octrooiencentrum Nederland wijst er in dit verband op dat, als een document uit de stand van de techniek ('het primaire document') een specifieke verwijzing naar een ander document uit de stand van de techniek ('het secundaire document') bevat, het secundaire document slechts als onderdeel van de openbaring van het primaire document moet worden beschouwd voor zover de vakman dat voor het kunnen begrijpen van het geopenbaarde in het primaire document nodig heeft.

Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland kan de vakman op basis van D2 (het primaire document) het daarin geopenbaarde volledig begrijpen zonder dat hij daarvoor D1 (het secundaire document) nodig heeft. Derhalve kan D1 noch de daarin geopenbaarde hoek van 13 graden beschouwd worden als deel van de openbaring van D2.

De stelling van verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2 in samenhang met D1 wordt op grond hiervan door Octrooiencentrum Nederland verworpen.

4.1.4 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D3 – D6

De documenten D3, D4, D5 en D6 openbaren naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland elk een scharnier voor een paneeldeur voor het afsluiten van een ruimte, omvattende een dorpelbevestigingsdeel, twee onderling verbindbare klemdelen, een draaipen en spandelen die het dorpelbevestigingsdeel ten opzichte van de klemdelen in een neutrale stand dwingen. De hoek waaronder het spiegelvlak van de klemdelen en de lengteas van het dorpelbevestigingsdeel in



de neutrale stand staan, is bij elk van de genoemde scharnieren instelbaar. Geen van de documenten D3 – D6 geeft echter een bereik aan van de grootte van de hoek in operationele toestand van het scharnier.

Verzoekster is van mening dat de vakman uitgaande van een van de documenten D3 – D6 deze hoek proefondervindelijk op basis van zijn normale, niet vindingrijke vakmanschap naar wens zal instellen. Daarmee zal hij uit kunnen komen op een hoek die ligt in het bereik van 5 tot 15 graden. Daarmee is conclusie 1 volgens verzoekster niet nieuw ten opzichte van elk van de documenten D3 – D6.

Octrooicentrum Nederland deelt deze mening van verzoekster niet. Bij het beoordelen van de nieuwigheid van conclusie 1 is het namelijk niet relevant of een hoek in het bereik van 5 tot 15 graden uitgaande van een scharnier volgens een van de documenten D3 – D6 proefondervindelijk kan worden gevonden. Bepalend is of het bereik van 5 tot 15 graden direct en ondubbelzinnig door een van die documenten wordt geopenbaard, daarbij inbegrepen datgene wat voor de vakman uit dat document afleidbaar is. Van een ondubbelzinnige, oftewel eenduidige, openbaring van het genoemde bereik is bij geen van de documenten D3 – D6 sprake, omdat bij de daaruit bekende scharnieren de hoek tussen een spiegelvlak van de klemdelen en een lengteas van het dorpelbevestigingsdeel in de neutrale stand ook buiten het genoemde bereik zou kunnen liggen, bijvoorbeeld 2 graden of 18 graden.

Conclusie 1 is derhalve eveneens nieuw ten opzichte van elk van de documenten D3 – D6.

4.1.5 Nieuwigheid conclusie 1 ten opzichte van D7

Uit D7 is een scharnier bekend voor een paneeldeur voor het afsluiten van een ruimte, waarbij in een neutrale stand een spiegelvlak van klemdelen ('66', '68') onder een hoek van 0 graden staat met een lengteas van een dorpelbevestigingsdeel ('42'). Het in conclusie 1 genoemde bereik is uit D7 niet bekend.

Conclusie 1 is daarom nieuw ten opzichte van D7.

4.1.6 Nieuwigheid conclusies 2 – 6

Vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 zijn de conclusies 2 – 6 eveneens nieuw. De nieuwigheid van conclusie 6 is door verzoekster overigens niet betwist.

4.2 Inventiviteit

4.2.1 Meest nabijgelegen stand van de techniek

Bij het beoordelen van de inventiviteit van de uitvinding dient allereerst de meest



nabijgelegen stand van de techniek te worden bepaald. De meest nabijgelegen stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één enkele vindplaats, welke combinatie het meest veelbelovende uitgangspunt vormt voor een ontwikkeling die tot de uitvinding leidt.

Allereerst dient daarbij overwogen te worden welke stand van de techniek gericht is op eenzelfde of vergelijkbaar doel als dat van de uitvinding volgens het octrooi. Dat doel is blijkens het octrooi, blz. 1, regel 31 – blz. 2, regel 14, het verschaffen van een op zichzelf bekend scharnier voor een paneeldeur voor het afsluiten van een ruimte, welk scharnier sluiting van de paneeldeur tegen een aanslag op eenvoudige wijze verzekert. Met een 'op zichzelf bekend scharnier' (blz. 1, regel 31) wordt een scharnier bedoeld dat voorzien is van een dorpelbevestigingsdeel, twee onderling verbindbare klemdelen, een draaipen en spandelen zoals omschreven in conclusie 1. Het doel van de uitvindingen volgens D1, D8 en D9 is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland anders omdat niet het beoogde type scharnier wordt verschaft. Het scharnier volgens D1 omvat namelijk geen dorpelbevestigingsdeel (zie hierboven paragraaf 4.1.1) en de scharnieren volgens D8 en D9 omvatten geen klemdelen. Met de scharnieren bekend uit de overige documenten wordt weliswaar het beoogde type scharnier verschaft, maar kan sluiting van een paneeldeur tegen een aanslag niet worden verzekerd. Geen van de documenten D1 – D9 openbaart daarom een uitvinding met eenzelfde of vergelijkbaar doel.

Hierna dient overwogen te worden welke stand van de techniek de minste modificaties vergt om tot de uitvinding volgens het octrooi te komen. In dit opzicht acht Octrooicentrum Nederland de scharnieren volgens D4, D5, D6 en D7 even geschikt als uitgangspunt, en de andere in het geding gebrachte scharnieren minder geschikt omdat ze minder kenmerken gemeen hebben met de uitvinding volgens het octrooi. Het scharnier volgens D1 omvat niet het in conclusie 1 genoemde dorpelbevestigingsdeel (zie hierboven paragraaf 4.1.1). Bij de scharnieren bekend uit zowel D2 als D3 is de draaipen van het scharnier niet, zoals in conclusie 3 van het octrooi gespecificeerd, rotatievast verbonden met het dorpelbevestigingsdeel. De in D8 en D9 geopenbaarde scharnieren omvatten niet twee onderling verbindbare klemdelen zoals genoemd in conclusie 1. De scharnieren volgens D4, D5, D6 en D7 omvatten al deze kenmerken wel.

Octrooicentrum Nederland zal daarom bij het bespreken van de inventiviteit een scharnier volgens D4, D5, D6 of D7 als uitgangspunt hanteren. D4 toont bijvoorbeeld een scharnier ('pivot hinge') voor een paneeldeur ('glass structure 1') voor het afsluiten van een ruimte, omvattende een dorpelbevestigingsdeel ('joint seat 31'), twee onderling verbindbare klemdelen ('joint walls 11'), een draaipen



(‘supporting shaft 22’) en spandelen (‘driving members 213’, ‘resilient members 214’, ‘driving holders 215’) die het dorpelbevestigingsdeel ten opzichte van de klemdelen in een neutrale stand (‘angular position’) dwingen.

4.2.2 Inventiviteit conclusie 1

Het scharnier volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland van elk van de uit D4, D5, D6 en D7 bekende scharnieren doordat in de neutrale stand een spiegelvlak van de klemdelen en een lengteas van het dorpelbevestigingsdeel onder een hoek van 5 – 15 graden staan. Hierbij wordt opgemerkt dat in de conclusie de kenmerken die voorafgegaan worden door ‘in het bijzonder’ of ‘bijvoorbeeld’ de beschermingsomvang van de conclusie niet beperken en daarom geen verschil kunnen vormen.

Het effect dat met dit verschilkenmerk wordt bereikt ten opzichte van een scharnier volgens respectievelijk D4, D5, D6 of D7 is, dat sluiting van de paneeldeur tegen een aanslag op een eenvoudige wijze zoveel mogelijk wordt verzekerd (zie blz. 2, regels 12 – 14, van het octrooi).

Het probleem waarvoor de vakman zich gesteld ziet is daarmee hoe het uit D4, D5, D6 of D7 bekende scharnier te modificeren zodat daarmee sluiting van een paneeldeur tegen een aanslag op eenvoudige wijze zoveel mogelijk wordt verzekerd.

Op zoek naar een oplossing voor dit probleem zal de vakman literatuur raadplegen op het vakgebied van hang- en sluitwerk en daarbij D1 aantreffen.

Uit de figuren 12 – 14 van D1 is een scharnier voor een paneeldeur bekend waarbij in een neutrale stand van een muurbevestigingsdeel (‘tram body 78’ in combinatie met ‘base plate 22’) ten opzichte van klemdelen (‘clamp body 26’, ‘cover plate 28’), het spiegelvlak (‘plane 61’) van de klemdelen en de lengteas van het bevestigingsdeel onder een hoek staan van 13 graden. Dit blijkt uit D1, kolom 7, regels 45 – 49, en figuur 15. In D1 wordt dit ‘over-index’ genoemd. De neutrale stand wordt overigens in de figuren 12 – 14 niet getoond, maar de paneeldeur (‘18’) wordt blijkens figuur 13 wel, conform conclusie 1 van het octrooi, in de neutrale stand gedwongen doordat ‘sub pin roller 76’ tegen ‘ramp 67’ van ‘groove 64’ drukt. De neutrale stand zou worden bereikt als de paneeldeur vanuit de stand die getoond is in figuur 13 tegen de klok in zou draaien totdat ‘sub pin roller 76’ maximaal in ‘groove 64’ zou vallen (zie ook D1, kolom 8, regels 18 – 22).

D1 geeft in kolom 9, regels 4 – 9 en 24 – 27, de informatie aan de vakman dat met de in de figuren 12 – 14 getoonde ‘over-index’-uitvoeringsvorm sluiting van een paneeldeur (‘door 18’) tegen een aanslag (‘mechanical stop or seal 79’) op een eenvoudige wijze wordt verzekerd (‘Therefore, door 18 will be forced against



the mechanical stop'). Daarom wordt hij door D1 op het spoor gezet om het principe van 'over-index' toe te passen bij een scharnier van het door hem gewenste type zoals bekend uit D4, D5, D6 of D7, uitgerust met een dorpelbevestigingsdeel in plaats van een muurbevestigingsdeel. Daarmee verkrijgt hij een scharnier waarbij de hoek tussen het spiegelvlak van de klemdelen en de lengteas van het dorpelbevestigingsdeel 13 graden is. De in conclusie 1 van het octrooi gegeven ondergrens van 5 graden en bovengrens van 15 graden voor de benodigde hoek acht Octrooi Centrum Nederland hierna niet inventief. De vakman zal deze grenzen proefondervindelijk vaststellen op basis van zijn algemene vaardigheden. Als hij de hoek te klein of te groot maakt zal de sluiting van de paneeldeur tegen de aanslag niet verzekerd zijn omdat dan de kracht waarmee de paneeldeur tegen de aanslag gedrukt wordt te klein is.

Gezien het voorgaande is conclusie 1 niet inventief ten opzichte van elk van de documenten D4, D5, D6 of D7 in combinatie met D1.

4.2.3 Inventiviteit conclusies 2 – 5

De conclusies 2 – 5 betreffen nadere specificaties van het scharnier volgens conclusie 1. Alle in deze conclusies genoemde kenmerken acht Octrooi Centrum Nederland uit zowel D4, D5, D6 als D7 bekend. Hierbij wordt opgemerkt dat de in conclusie 4 genoemde tegenover elkaar gelegen aanslagen van de draaipen in D4 en D5 weliswaar niet in de beschrijving genoemd worden, maar dat de vakman met zijn vakkennis deze in de tekening van D4 respectievelijk D5 toch als zodanig zal herkennen (zie de figuren 2, 4 en 5 van D4 en de figuren 1, 2, 4 en 5 van D5).

De conclusies 2 – 5 zijn derhalve niet inventief ten opzichte van elk van de documenten D4, D5, D6 of D7 in combinatie met D1.

4.2.4 Inventiviteit conclusie 6

Conclusie 6 betreft een koelmeubel voorzien van een glazen deur en een aanslag, alsmede tegenovergelegen scharnieren volgens een van de conclusies 1 – 5 aan de glazen deur. Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland was het ten tijde van de indiening van de aanvraag die tot het octrooi heeft geleid, algemeen bekend om koelmeubels uit te rusten met glazen deuren die tegen een aanslag rusten. D9 toont een voorbeeld van een dergelijk koelmeubel. In het toepassen van een scharnier volgens een van de conclusies 1 – 5 bij een dergelijk koelmeubel ziet Octrooi Centrum Nederland geen inventieve stap. Het behoorde namelijk tot de algemene kennis van de vakman op het gebied van hang- en sluitwerk dat scharnieren zoals bekend uit D4, D5, D6 of D7 toegepast werden bij een glazen deur zonder een aanslag voor bijvoorbeeld een douche. Ook door octrooihoudster wordt dit onderkend, gezien blz. 1, regels 19 – 21, van het



**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
7 september 2017

octrooi. In D6 wordt expliciet een toepassing genoemd van het daaruit bekende scharnier voor een kast met glazen deuren ('glass door cabinet', zie D6, alinea [0024]). Wanneer de vakman deze scharnieren wenste toe te passen bij een algemeen bekend koelmeubel met een aanslag stond hij weliswaar voor het in paragraaf 4.2.2 genoemde probleem, maar dat zou hij, zoals uiteengezet in dezelfde paragraaf, met behulp van de aanwijzingen uit D1 zonder inventieve arbeid oplossen.

Conclusie 6 is daarom niet inventief op basis van elk van de documenten D4, D5, D6 of D7 in combinatie met D1 en de algemene kennis van de vakman.

5. Advies

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat de door verzoekster aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van het Nederlandse octrooi 2005520.

Aldus gedaan op 7 september 2017 te Den Haag door M.W.D. van der Burg,
B.L. van Soest en M. van der Vlugt.

M.W.D. van der Burg
voorzitter

I.M. Stuijt-Noordhoek,
secretaris

BIE 2017, nr. 14
Rechtbank Den Haag
6 september 2017
Becton Dickinson vs B. Braun Melsungen

Toegevoegde materie

Volgens bestendige jurisprudentie is bij de beoordeling of sprake is van ontoelaatbaar toegevoegde materie de aan te leggen toets of datgene waarvoor bescherming wordt verlangd, voor een gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig is af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag (de zogenaamde *'disclosure'-test* of *'gold standard'*)

De door de rechtbank te beantwoorden vraag is niet de door de TKB beantwoorde vraag of de vakman de term *'recess'* beperkt zou opvatten in de zin van een *'inner recess'* maar of *'recess (32) of the catheter hub (13)'* in de betekenis van een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern voor een vakman direct en ondubbelzinnig is af te leiden uit de oorspronkelijke aanvraag.

Allereerst is het in de context van de gehele aanvraag maar de vraag of de vakman bij het lezen van die ene zin in paragraaf [0036] daadwerkelijk zal denken aan een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern. Maar zelfs als hij zich bij die zin af zou vragen of een uitsparing aan de buitenzijde tot de mogelijkheden zou behoren, leert de aanvraag hem niet hoe het naaldbeschermingsamenstel dan vorm gegeven moet worden en daarmee samenhangend hoe de inrichting dan werkt. Een uitvoering met een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern is ook niet geopenbaard.

De rechtbank is van oordeel dat het (...), maar de vraag is of de vakman de passage *"Hence, as the needle trap moves inward to entrap the needle tip, the arm also moves inward"* zou uitleggen gelijk de TKB heeft gedaan. Het is met andere woorden op zijn minst genomen discutabel of de vakman die zin zo zou lezen dat de uitsparing zich ook op een andere plaats dan aan de binnenzijde van de katheterkern zou kunnen bevinden. Bij die stand van zaken kan de conclusie geen andere zijn dan dat ook uit deze zin een uitsparing aan de buitenzijde van de katheterkern voor een vakman niet direct en ondubbelzinnig uit de aanvraag is af te leiden. En dat is wel vereist.

Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook sprake van toegevoegde materie voor zover de *'recess (32)'* een *'outer recess'* of *'a recess on the outside of the catheter hub'* omvat.

Inventiviteit

De rechtbank deelt niet het oordeel van de TKB dat de vakman van het vervangen van de lug door een verdieping zou worden weerhouden doordat de lug van D2 tevens als *'Luer'* lug functioneert en de vakman niet aan die *'Luer'* lug zou willen *'sleutelen'* (...). De aanvrager van D2 brengt immers met conclusies 6 en 7 tot uitdrukking dat de *'locking'* lug van conclusie 6 slechts in een voorkeursuitvoering de *'Luer'* lug van conclusie 7 is. (...) De vakman begrijpt dat die vereenzelviging in de beschrijving is ingegeven door de voorkeursuitvoering die de aanvrager voor ogen had, maar niet beperkend bedoeld is.

Daarbij komt dat, indien de vakman toch uit zou gaan van de dubbelfunctie van de lug en die als problematisch zou ervaren, het evenzeer een voor de hand liggende design keuze is om naast de *'Luer'* lug een andere lug te maken (...) als in het octrooi.

Dit alles leidt tot de slotsom dat conclusie 1 van het octrooi zonder de plaats van de *'recess'* te duiden niet alleen toegevoegde materie bevat maar ook niet inventief is.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr. 15
Rechtbank Den Haag
13 september 2017
Tata Steel IJmuiden B.V. vs ArcelorMittal France

Vakman

Met ArcelorMittal is de rechtbank van oordeel dat Tata Steel (...) te veel miskent dat de vakman een fictieve persoon is en dat bij het identificeren van die fictieve persoon moet worden uitgegaan van het technische probleem dat moest worden opgelost, niet van de oplossing zelf. Uitgaande van het octrooi zijn dat de (verbeterde) eigenschappen van pre-coated, hot stamped (hot formed) staalproducten voor gebruik in de auto-industrie, in het bijzonder met het oog op een goede lasbaarheid. Tegen deze achtergrond kan de vakman worden gedefinieerd als een deskundige (ervaren ingenieur) op het gebied van het hot vormen van pre-coated staal, met name op het gebied van toepassing in de auto-industrie.

Inventiviteit

EP 863 kent ten opzichte van WHK slechts één verschillenmerk. Volgens dit kenmerk dient het verhitten van een blank niet alleen gedurende een bepaalde tijd plaats te vinden, maar dienen daarbij ook specifieke opwarmsnelheden te worden gebruikt. Volgens het octrooi zou het technisch effect daarvan met name zien op een verbeterde lasbaarheid en daarnaast verbeterde verfbaarheid en corrosiebestendigheid.

Tata Steel heeft bestreden dat deze maatregel technisch effect heeft. Daartoe heeft zij (...) aangevoerd dat de geclaimde opwarmsnelheden een autonoom, door de wetten van de thermodynamica beheerst proces zijn, met andere woorden een automatisch gevolg van de eigenschappen van de blank (de samenstelling, de dikte en de coating) en de temperatuur van de oven (waarbij de opwarmsnelheid het hoogste zal zijn aan het begin, als het temperatuurverschil tussen de oven en de blank het grootst is).

Dit betoog treft naar het oordeel van de rechtbank doel.

(...)

Slotsom is dat de werkwijze van conclusie 1 op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de meest nabije stand van de techniek.

[\[volledige uitspraak\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2017, nr. 16
Rechtbank Den Haag
20 september 2017
Asetek A/S vs Cooler Master Europe B.V.

Prioriteit

Bij de beantwoording van de vraag naar de gerechtvaardigheid van het beroep op prioriteit dient te worden onderzocht of dat document, in zijn geheel beschouwd, dezelfde uitvinding openbaart als de in het octrooi geclaimde uitvinding. Dat is het geval wanneer de geclaimde uitvinding in het prioriteitsdocument expliciet of impliciet, maar direct en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman, die gebruik maakt van zijn algemene vakkennis, wordt geopenbaard. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak geen sprake. In US 924 is voor de vakman géén aanwijzing te vinden dat de *impeller* geplaatst is in een afzonderlijke uitsparing van de kanalen in het reservoir. De passage waarop Asetek wijst, is daarvoor geen afdoende indicatie. Ook de verwijzing in het prioriteitsdocument naar de '*specially adapted channels*' baat Asetek niet.

Nieuwheid

Bij de beoordeling moet de inhoud van een document in zijn geheel worden beschouwd. Wanneer in één document verschillende uitvoeringsvormen voorkomen en het beroep op nieuwheid ziet op een combinatie van verschillende elementen van die uitvoeringsvormen, is het toetsingscriterium of het document een '*clear teaching combining them*' bevat.

De rechtbank volgt Asetek niet in haar betoog dat (het Chinese gebruiksmodel) Lin een driedelig systeem openbaart (terwijl in het octrooi een tweedelig systeem wordt geclaimd) omdat de figuren 5, 6 en 7 als verschillende weergaven van één uitvoeringsvariant zijn aan te merken. (..) De rechtbank gaat bij de beoordeling uit van de uitvoeringsvariant geopenbaard in figuur 7 en de bijbehorende tekst.

- In figuur 7 ontbreekt een radiator op de tekening. Echter, de vakman zal uit de combinatie van de aanwezigheid van de openingen met de *clear teaching* in het algemene deel van de beschrijving onder '*Technical Field*' dat de *base* gecombineerd kan worden met een *heat sink* ('*with fins or a fan*'), direct begrijpen dat de base van figuur 7 met een radiator kan worden gecombineerd, zoals kenmerk 3 vereist.
- De rechtbank is van oordeel dat de vakman zal begrijpen dat in het octrooi met *channels* wordt bedoeld in het reservoir zodanige geleidingsdelen aan te brengen dat een bepaalde dwingende stroomrichting verkregen wordt (..). De vakman zal zich bij lezing van Lin onmiddellijk realiseren dat de daar beschreven *deflector* precies hetzelfde doel heeft en geschikt moet zijn om dat doel te verwezenlijken. Dat in de vertaling van Lin gekozen is voor het woord 'sturen' (*directed*) en in de conclusies van EP 771 voor 'dwingen' (*forcing*) kan in het licht van het vorengaande niet leiden tot een ander oordeel. (..)

Een en ander leidt tot de slotsom dat figuur 7 van Lin alle (deel)kenmerken van conclusie 1 van EP 771 duidelijk en ondubbelzinnig openbaart,

Inventiviteit conclusie 2

Asetek heeft de stelling van Cooler Master dat het algemene vakkennis van de gemiddelde vakman is dat het aanbrengen van oneffenheden in een oppervlak waarlangs een vloeistof stroomt, zorgt voor werveling in de vloeistof en daarmee voor een betere warmte-overdracht, niet, althans onvoldoende, weersproken. Deze kennis vloeit overigens, zo is evenzeer onweersproken gebleven, voor de vakman ook voort uit WO 415, welke publicatie tot de stand van de techniek is gaan behoren doordat geen geldig beroep kan worden gedaan op de prioriteit.

[\[volledige tekst\]](#)

[terug naar nieuwsbrief](#)