



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

## Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 1 - januari 2015 – jaargang 83

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

### Inhoud

[Officiële mededelingen](#)

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

[Internationale Ontwikkelingen](#)

[Jurisprudentie](#)

---

### Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:

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

- Sluitingsdata [[lees meer](#)]
- Octrooigemachtigdenregister [[lees meer](#)]
- Mededelingen Examencommissie: Besluit benoeming leden examencommissie [[lees meer](#)]
- Mededelingen Octrooiregister: BPP [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

---

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

- Commissie van Acht [[lees meer](#)]
- Cijfermatige informatie Octrooiencentrum Nederland [[lees meer](#)]

[naar boven](#)

---

### Internationale Ontwikkelingen

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

- **Mondiaal**
  - WIPO – Standing Committee on the Law of Patents [[lees meer](#)]
  - International Licensing Platform Groenteveredelingsbedrijven [[lees meer](#)]

- **Europees**  
- Verslag van de Administrative Council d.d. 10 en 11 december 2014 [lees meer]

[naar boven](#)

---

## **Jurisprudentie**

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

- **Adviezen ex art 84 Row 1995 en aanverwante zaken**  
BIE 2015, nr. 1, Advies Octrooi Centrum Nederland, 30 dec. 2014, Bick / Matador [lees meer]
- **Overige zaken**  
BIE 2015, nr. 2, Uitspraak ABRvS, 19 nov. 2014, Pharmacos / NL Octrooi Centrum [lees meer]  
BIE 2015, nr. 3, Rb Den Haag, 21 nov. 2014, Rhodia / Jiaxing [lees meer]  
BIE 2015, nr. 4, Rb Den Haag, 17 dec. 2014, OpenTV Inc. / Netflix [lees meer]

[naar boven](#)

---

## **Colofon**

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

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

Octrooicentrum Nederland is in 2015 op de volgende dagen gesloten:

donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  
maandag 6 april (2<sup>e</sup> Paasdag)  
maandag 27 april (Koningsdag)  
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)  
donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)  
maandag 25 mei (2<sup>e</sup> Pinksterdag)  
vrijdag 25 december (1<sup>e</sup> Kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 17 december 2014 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer ir. D.C. Settels; en
- de heer mr. drs. P.J. de Lange.

Op 1 januari 2015 is de heer dr. ir. M. Verhage op eigen verzoek uitgescheven uit het octrooigemachtigdenregister.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)



**Besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995**

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
Gelet op artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995;  
Gezien de voordracht van het bestuur van de Orde van octrooigemachtigden van 13 januari 2014;

Besluit:

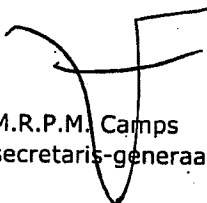
*Enig artikel*

Te rekenen vanaf 1 januari 2014 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid, bedoeld in artikel 23c van de Rijsoctrooiwet 1995 benoemd:

- a. mevrouw drs. S. Jonkhart te Hoofddorp, tevens voorzitter;
- b. de heer mr. B.J. van den Broek, te Amsterdam;
- c. de heer mr. R. Hermans, te Broek in Waterland;
- d. de heer dr. M.W. de Lange, te Noordwijk;
- e. de heer mr. drs. J. van Melle, te Oud-Turnhout, België;
- f. de heer dr. R.A. Verhage, te Oegstgeest.

Dit besluit zal in het Bijblad bij de Industriële Eigendom worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de examencommissie voor het afnemen van het examen en de proeve van bekwaamheid.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
namens deze:



M.R.P.M. Camps  
secretaris-generaal



Ministerie van Economische Zaken

↳ Retouradres: Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Voorzitter van de Orde van octrooigemachtigden  
T.a.v. dhr. R.J. de Lang  
Postbus 3241  
2280 GE Rijswijk

**Directoraat-generaal  
Bedrijfsleven & Innovatie**

**Bezoekadres**  
Bezuidenhoofdseweg 73  
2594 AC Den Haag

**Postadres**  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

**Factuuradres**  
Postbus 16180  
2500 BN Den Haag

**Overheidsidentificatienr**  
6000001004214359000

T: 070 379 8911 (algemeen)  
www.rijksoverheid.nl/ez

**Behandeld door**  
mr. M.A. Jahange

T: 070 379 2157  
F: 070 379 4051  
m.a.jahange@rmo.ez.nl

**Ons kenmerk**  
D681 / 14155426

**Uw kenmerk**  
26-5-2014

**Bijlage(n)**

Datum 23 NOV 2014 -  
Betreft Huishoudelijk reglement

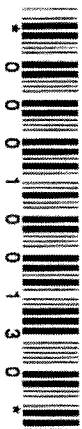
Geachte heer De Lang,

Ik heb uw aangepaste voorstel voor een nieuw Huishoudelijk reglement van de Orde van octrooigemachtigden getoetst aan de Rijksoctrooiwet 1995. Op grond van artikel 23i, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 keur ik het nieuwe Huishoudelijk reglement goed.

Het nieuwe Huishoudelijk reglement van de Orde van octrooigemachtigden zal in het Bijblad bij de Industriële Eigendom worden geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van het Bijblad bij de Industriële Eigendom.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,  
namens deze:

M.R.P.M. Camps  
secretaris-generaal





## orde van octrooigemachtigden

Ministerie van Economische Zaken  
T.a.v. Mevrouw S.A.M. Dijkma  
Postbus 20401  
2500 EK Den Haag

Betreft: Verzoek tot goedkeuring Huishoudelijk Reglement Orde van Octrooigemachtigden

Bijlage 1: Voorstel nieuwe Huishoudelijk Reglement

Den Haag, 26 Mei 2014

Hooggeachte mevrouw Dijkma,

De Orde van Octrooigemachtigden acht het wenselijk om het huishoudelijk reglement van de Orde te herzien. De vereiste procedure zoals vastgelegd in artikel 11 van het huidige huishoudelijk reglement is gevolgd en daar is het aangehechte voorstel uit naar voren gekomen.

Conform artikel 23i lid 1 van de Rijsoctrooiwet 1995 verzoek ik u om goedkeuring van het gewijzigde reglement. In bijlage 1 vindt u de u ter goedkeuring aangeboden versie. Wij zouden het gewijzigde reglement in werking willen laten treden op 1 juni 2014.

Wanneer u vragen heeft, of voornemens bent om geen goedkeuring te verlenen aan dit voorstel verzoek ik u om contact op te nemen met de Orde van Octrooigemachtigden via het correspondentieadres hiernaast weergegeven.

Met vriendelijke groet,

Mr. Dr. Eva van Wanrooij  
Secretaris Orde van Octrooigemachtigden



## **Huishoudelijk reglement**

bedoeld in artikel 23 h van de Rijsoctrooiwet 1995

zoals gewijzigd per 1 juni 2014

### **Artikel 1 - Zetel van de Orde**

De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag.

### **Artikel 2 - Leden van de Orde**

1. Gewone leden van de Orde van Octrooigemachtigden zijn allen die zijn ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 23a van de Rijsoctrooiwet 1995.
2. Naast gewone leden kent de Orde ook geassocieerde leden.
3. Geassocieerde leden kunnen uitsluitend zijn: uit het register uitgeschreven octrooigemachtigden, octrooigemachtigden-in-opleiding, Europese octrooigemachtigden kantoor houdende in Nederland, of Europese octrooigemachtigden-in-opleiding kantoorhoudende in Nederland.
4. Om zich aan te melden als geassocieerd lid moet de aanmelding vergezeld gaan van:
  - a. een bewijs dat de inschrijving in het register is doorgehaald; of
    - b1. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in opleiding is om het examen voor de octrooigemachtigde af te leggen en/of de in artikel 23a lid 2 van de Rijsoctrooiwet 1995 bedoelde termijn te voltooien of dat de betrokkene zich voorbereidt op de in artikel 23a lid 2 van de Rijsoctrooiwet 1995 bedoelde proeve van bekwaamheid, of
    - b2. een door de betrokkene afgegeven verklaring dat hij of zij in het bezit is van een van de in de in artikel 23c lid 6 onder a) genoemde algemene maatregel van rijksbestuur bedoelde bescheiden of dat hij of zij overeenkomstig artikel 23a lid 2 van de Rijsoctrooiwet 1995 tot het examen respectievelijk de proeve van bekwaamheid is toegelaten; of
    - c. een door een in het register van octrooigemachtigden ingeschreven octrooigemachtigde of door een Europees octrooigemachtigde ondertekende verklaring dat betrokkene bij die gemachtigde of op diens kantoor in Nederland in opleiding is om het examen voor de Europees octrooigemachtigde af te leggen als bedoeld in artikel 134 (2)(c) van het Europees Octrooiverdrag, of een door zijn in Nederland gevestigde werkgever afgegeven verklaring dat betrokkene zijn werkgever vertegenwoordigt voor het Europees Octrooibureau om te voldoen

aan Artikel 10 (2) van de Regulation on the European qualifying examination for professional representatives.

5. Over de toelating van het aangemelde geassocieerde lid als bedoeld in lid 3 en lid 4 besluit het bestuur van de Orde. Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Raad van Toezicht.
6. Stemgerechtigd zijn alleen de gewone leden.

### **Artikel 3 - Bestuur van de Orde**

1. Het Bestuur van de Orde bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee, vier of zes andere leden.
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in dezelfde persoon verenigd zijn, in welk geval het aantal andere leden drie, vijf of zeven bedraagt.
3. Het aantal leden van het bestuur en de vereniging van de functies van secretaris en penningmeester in dezelfde persoon worden bepaald bij een besluit van de Algemene Vergadering naar aanleiding van een desbetreffend voorstel van het bestuur.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Orde en van het bestuur.
5. De secretaris voert de briefwisseling, houdt de notulen van de in het vorige lid bedoelde vergaderingen en beheert het archief van de Orde.
6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de Orde.
7. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden bij afwezigheid vervangen door een ander lid van het bestuur.
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de periodieke uitgifte van de Circulaire en van het Orgaan voor de Octrooigemachtigden.

### **Artikel 4 - Raad van Toezicht voor de octrooigemachtigden**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan ten minste drie leden worden gekozen uit de gewone leden van de Orde.
2. Er zijn vijf plaatsvervangende leden, waarvan ten minste drie worden gekozen uit de gewone leden van de Orde.
3. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering de leden en de plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht tot benoeming voor.

4. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen gewone leden voor ten behoeve van de voordracht door de Algemene Vergadering aan de minister van Economische Zaken voor de benoeming van dat lid tot voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23f lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995.
5. Het bestuur draagt aan de Algemene Vergadering een van de gekozen leden voor tot benoeming als secretaris.

#### **Artikel 5 – Verkiezingen**

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel kiest de Algemene Vergadering uit de gewone leden:
  - a. de leden van het bestuur van de Orde; en
  - b. de leden van de Raad van Toezicht en de plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. Na verkiezing van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht wijst de Algemene vergadering uit de leden van het bestuur, de voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 23e lid 3 van de Rijksoctrooiwet 1995 en wijst de Algemene Vergadering uit de leden van de Raad van Toezicht de secretaris van de Raad van Toezicht aan met inachtneming van het bepaalde in artikel 23f lid 4 van de Rijksoctrooiwet 1995.
3. De in lid 1 en lid 2 genoemde functionarissen treden om de twee jaar af, met dien verstande dat:
  - in de even jaren aftreden:
    - a. de voorzitter en een, twee of drie gewone leden van het bestuur naar het gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat;
    - b. twee leden en drie plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht.
  - in de oneven jaren aftreden:
    - a. de secretaris, de penningmeester en een, twee of drie gewone leden van het bestuur naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat; indien de functies van secretaris en penningmeester in een persoon verenigd zijn, zullen naast deze functionarissen twee, drie of vier leden van het bestuur aftreden naar gelang het bestuur uit vijf, zeven of negen leden bestaat;
    - b. drie leden en twee plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht.
4. Aftredende functionarissen, als genoemd in lid 1 en 2, zijn terstond herkiesbaar.
5. Het bestuur ontheft een lid van het bestuur van zijn functie op de in artikel 23g lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995 ten aanzien van de Raad van Toezicht genoemde gronden.

6. In vacatures, ontstaan door overlijden of tussentijds aftreden of ontheffing van een van de in lid 1 en 2 genoemde functionarissen, wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De alsdan benoemden treden af op het tijdstip waarop zij, in wier plaats zij zijn gekomen, hadden moeten aftreden, indien zij in functie gebleven waren.
7. De in dit artikel bedoelde verkiezingen geschieden bij stemming voor elke te vervullen plaats afzonderlijk. Gekozen is hij of zij, op wie bij stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komt door gelijkheid van stemmen meer dan een persoon voor de betreffende plaats in aanmerking, dan zal tussen deze personen een herstemming plaatsvinden. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.  
Voor de verkiezing van de leden van het bestuur of de leden en plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht bedoeld in lid 1 kunnen door het bestuur en/of door ten minste tien gewone leden kandidaten worden gesteld. Elke kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een verklaring van de betrokken kandidaat, dat deze bereid is een eventuele verkiezing te aanvaarden. Kandidaatstellingen door het bestuur dienen in de in artikel 7 lid 3 bedoelde convocatie te worden vermeld. Kandidaatstellingen door de gewone leden kunnen tot 6 (zes) dagen voor het begin van de desbetreffende verkiezing schriftelijk bij de secretaris geschieden. Is voor een vacature slechts één kandidaat gesteld, dan wordt deze, in afwijking van het bovenstaande, zonder stemming geacht verkozen te zijn. Zijn voor een vacature meer kandidaten gesteld, dan zal slechts tussen deze kandidaten worden gestemd. Is voor een vacature geen kandidaat gesteld, dan vindt ter vergadering geen verkiezing plaats, maar wordt het voorzien in deze vacature tot de eerstvolgende vergadering verdaagd.
8. Op de in lid 7 bedoelde wijze wordt tevens gestemd over de persoon die conform artikel 4 lid 4 wordt voorgedragen als voorzitter van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6 - In functie treden**

De in artikel 5 lid 1 en lid 2 genoemde functionarissen treden in functie op de dag volgende op die waarop zij verkozen zijn.

#### **Artikel 7 - Vergaderingen van de Orde**

1. De jaarvergadering van de Orde van Octrooigemachtigden zoals bedoeld in Art. 231, eerste lid, van de Rijsoctrooiwet 1995 wordt jaarlijks voor 1 mei gehouden. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit over het afgelopen jaar van de Orde en de penningmeester over het verloop en de stand van de geldmiddelen in het afgelopen boekjaar. Het boekjaar wordt geacht te lopen van 1 januari tot en met 31 december.
2. In de in lid 1 bedoelde jaarvergadering wordt de begroting voor het volgende kalenderjaar door het bestuur voorgelegd aan de leden van de Orde.
3. Overigens vergadert de Orde zo vaak het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer ten minste tien gewone leden zulks schriftelijk aan het bestuur verzoeken onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.

4. Het bestuur roept de vergadering van de Orde bijeen door een convocatie die ten minste 10 (tien) dagen vóór het houden van de vergadering aan de leden wordt toegezonden. In deze convocatie zijn de punten van behandeling vermeld. Beslissingen omtrent niet in de convocatie vermelde onderwerpen kunnen in een vergadering slechts worden genomen wanneer ten minste de helft van de gewone leden van de Orde zich daarvoor verklaart. In spoedgevallen kan het bestuur de vergadering van de Orde bijeenroepen op kortere termijn dan tien, doch niet minder dan twee dagen.
5. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
6. De leden hebben het recht in de vergadering voorstellen te doen en het woord te voeren. Behoudens in de gevallen waarin dit reglement anders bepaalt, wordt in de vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen beslist, waarbij elk gewoon lid één stem uitbrengt.
7. Stemmingen over personen geschieden bij stembriefjes of in digitale vorm; over zaken geschieden de stemmingen mondeling, tenzij het bestuur of ten minste drie van de aanwezige gewone leden in plaats van een mondelinge stemming een schriftelijke stemming wensen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebracht beschouwd.
8. Bij staking van stemmen over zaken wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, behoudens in gevallen waarin dit reglement anders bepaalt.
9. Tenzij anders bepaald, treedt een besluit van de vergadering in werking drie maanden nadat dit schriftelijk aan de leden is meegedeeld.

#### **Artikel 8 - Vergaderingen van het bestuur van de Orde**

1. De vergaderingen van het bestuur van de Orde worden gehouden, wanneer en ter plaatse waar de voorzitter of ten minste twee bestuursleden zulks wenselijk achten.
2. Tot het nemen van geldige besluiten is de aanwezigheid van ten minste de helft van het totale aantal bestuursleden vereist.
3. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken, beslist de voorzitter, die steeds als laatste zijn stem uitbrengt.
4. De notulen van een vergadering worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

#### **Artikel 9 - Geldmiddelen**

1. De geldmiddelen van de Orde worden gevormd uit contributies, vrijwillige bijdragen, erfstellingen, legaten, schenkingen en toevallige baten.
2. Het bedrag van de contributie, als bedoeld in artikel 23 h lid 2 (d) van de Rijksoctrooiwet 1995, wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. De contributie bedraagt maximaal € 450,-.
3. Het bedrag van de contributie voor de geassocieerde leden wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld.
4. De termijn, binnen welke de contributies als bedoeld in lid 2 en lid 3 moeten worden voldaan, eindigt op de eerste juli van het betreffende kalenderjaar.

#### **Artikel 10 - Uitoefening van Toezicht**

1. Het conform artikel 23s lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 opgeroepen lid is gehouden aan de oproeping gevolg te geven. Indien het lid naar het oordeel van de Raad van Toezicht zonder geldige reden van verhindering aan de oproeping geen gevolg geeft kan de Raad niettemin een beslissing nemen, met inachtneming van de bepalingen van artikel 23p van de Rijksoctrooiwet 1995.
2. De Raad van Toezicht neemt de in artikel 23v, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 bedoelde beslissingen met vijf leden of plaatsvervangende leden.

#### **Artikel 11 - Wijziging van het Huishoudelijk Reglement**

In de convocatie voor een vergadering van de Orde die bijeengeroepen is voor het nemen van een besluit tot wijziging van dit reglement moet het voorstel tot wijziging woordelijk zijn medegedeeld. Dit voorstel, dat ter vergadering kan worden geamendeerd, wordt slechts dan als aangenomen beschouwd, indien de volstreekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde zich daarvoor verklaart. Indien deze meerderheid niet is verkregen stelt het bestuur uiterlijk drie weken na de vergadering de leden hiervan en van de eventueel ter vergadering aangenomen amendementen schriftelijk op de hoogte. Binnen vijf weken na de vergadering kunnen de gewone leden de secretaris van de Orde schriftelijk mededelen of zij het - eventueel geamendeerde - voorstel wensen te aanvaarden, waarbij het slechts dan als aangenomen wordt beschouwd, indien hetzij de volstreekte meerderheid van alle gewone leden van de Orde, hetzij tweederde van de aan deze schriftelijke stemming deelgenomen hebbende leden zich daarvoor verklaart.

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

In het kader van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom zijn de nationale octroobureaus van België, Nederland en Luxemburg een gemeenschappelijk project gestart voor het ontwikkelen van octrooispecifieke, up-to-date, IT-systemen om de octrooiprocessen te ondersteunen. Voor de samenwerking wordt gebruik gemaakt van het bestaande Benelux-platform (de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom) dat daartoe wordt uitgebreid met het Benelux Patent Platform.

De drie nationale bureaus hebben een gemeenschappelijk IT-systeem afgesproken, maar blijven hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau conform nationale octrooiwetten voortzetten. Wel zijn hun wettelijke procedures en hun daarop gebaseerde administratieve processen in hoge mate geharmoniseerd en geconvergeerd. Het is de bedoeling dat het nieuwe BPP-systeem in het derde kwartaal van 2015 door Octrooicentrum Nederland (OCNL) in gebruik wordt genomen.

[lees meer]

[terug naar nieuwsbrief](#)

De drie nationale octrooibureaus van België, Nederland en Luxemburg hebben een gemeenschappelijk IT-systeem afgesproken, maar blijven hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau conform nationale octrooiwetten voortzetten. Wel zijn hun wettelijke procedures en hun daarop gebaseerde administratieve processen in hoge mate geharmoniseerd en geconvergeerd. Het is de bedoeling dat het nieuwe BPP-systeem medio 2015 door OCNL in gebruik wordt genomen. De klanten van OCNL zullen op gezette tijden worden voorgelicht over de betekenis en de gevolgen die het BPP voor hen zal hebben.

Op dit moment (januari 2015) zijn binnen het project de System Requirements voor de implementatie van BPP in Nederland beschreven. De softwareleverancier is nu bezig met de verwerking hiervan. Parallel hieraan worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de migratie van data naar het nieuwe BPP-platform. Voor klanten van OCNL (daaronder met name ook octrooigemachtigden) is van belang dat zij door OCNL goed en tijdig worden geïnformeerd over veranderingen waarmee zij geconfronteerd gaan worden. In het bijzonder gaat het daarbij om de aanpassing van het elektronische format waarin de jaartaksbetalingen moeten worden geleverd.

Voor de goede orde hieronder nog even de functionaliteiten van het BPP:

- Back office – dit omvat casemanagement die gebaseerd is op de werkstroom gedurende de gehele levensduur van het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat (ABC ofwel SPC) en ondersteunt alle relevante octrooitypes: nationale (NP), Europese (EP), internationale (PCT) alsmede de ABC's. Het systeem biedt een volledige ondersteuning voor de classificatie van documenten en een papierloos kantoor.
- Front Office (Portal) – dit bestaat uit het openbare octrooiregister (incl. Online File Inspection) en uit MyPage, dat omvat het (beheer van) het financiële depotoverzicht, het laden van bulkbetalingen, het handmatig selecteren van te betalen nummers, workflow betalingsopdrachten en het overzicht van de eigen octrooiportfolio. Vanuit de portal kunnen octrooiaanvragen elektronisch worden ingediend met behulp van de bestaande EPO-software voor Online Filing (incl. gebruik van de smartcard).
- Integratie – deze zorgt voor integratie met de back office systemen en met de externe dienstverleners zoals EPO, WIPO en andere nationale bureaus.

*Integratie met EPO omvat de volgende interfaces:*

- NP (Rijksoctrooien) – onderzoeksaanvragen en classificatie; het ontvangen van onderzoeksrapporten en schriftelijke opinies; publicatie via Espacenet van het EOB.
- EP & EuroPCT – Opvragen octrooidetails; het verzenden van jaartaksen.
- NP & ABC & EP & EuroPCT – het verzenden van legal status details; directe verbinding met het octrooiregister van het EOB.
- PCT – het verzenden van onderzoekstaksen.

*Integratie met WIPO omvat de volgende interfaces:*

- PCT – het verzenden van PCT-formulieren ofwel internationale aanvragen; het ontvangen van PCT-formulieren; het verzenden van internationale indieningstaksen;
- Opvragen van het IPC-schema.

[terug naar nieuwsbrief](#)



## **Commissie van Acht d.d. 2 december 2014**

De Commissie van Acht (octrooien) is het overleg dat Octrooicentrum Nederland (OCNL, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het ministerie van Economische Zaken vier maal per jaar hebben met Nederlandse stakeholders over alle actuele onderwerpen op octrooigebied - zowel nationaal als Europees en internationaal.

De Commissie is laatstelijk bijeengewees op 2 december. De nodige aandacht is uitgegaan naar de implementatie in Nederland van het Europese unitaire octrooi en van het Unified Patent Court (UPC). Stilgestaan is bij de stand van zaken ten aanzien de aanpassing van de Rijksoctrooiwet en het daarvoor nodige wetgevingstraject, alsmede ten aanzien van de ratificatie van het UPC en de evt oprichting van een locale divisie van het UPC. Tot het voorziene wetgevingstraject behoort ook een internetconsultatie; volgens planning krijgt die consultatie in de komende maand maart zijn beslag.

Wat het UPC betreft is in de Commissie teruggekoppeld over de publieke hearing d.d. 27 november in Trier over de nieuwste versie van de Rules of Procedure van het UPC.

Daarnaast is ingegaan op de implementatiewerkzaamheden op Europees niveau in het zgn Select Committee (SC), in EOB-kader. Daar is tot op heden vooral gewerkt aan de opstelling van "Rules relating to Unitary Patent Protection"; over deze Rules bestaat zo langzamerhand volledige overeenstemming tussen de betrokken 25 EU-landen. In het SC zijn ook al de nodige scenario's gepresenteerd aangaande de 'Unitary patent cost estimates', 'Simulations relating to fee levels', 'Projections concerning renewal fees', 'Fee simulations concerning SMEs' en de 'Sharing of renewal fees between the participating member states'. Over deze financiële aspecten van de Unitary patent protection zal in de eerste helft van 2015 onderhandeld gaan worden.

Gegeven de prioritaire werkzaamheden voor aanpassing van de Rijksoctrooiwet aan het Unitary patent package is in de Commissie aangegeven dat de lopende discussie (tussen vooral OCNL en de Orde van octrooigemachtigden) over de (praktische toepassing van de) wettelijke vormvereisten in de Rijksoctrooiwet, mede in het licht van het Patent Cooperation Treaty (PCT), belangrijk blijft maar (waar nodig) pas op een later moment kan worden meegenomen in een (nieuw) wetsvoorstel.

Verder is aan de orde geweest de lancering door OCNL van de Databank Octrooilicenties d.d. 11 november 2014. De (gratis) databank is een digitale ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van technologie elkaar ontmoeten. Stilgestaan is bijvoorbeeld bij de praktische vraag wie de 'Verklaring licentiebereidheid' zou moeten kunnen ondertekenen en indienen: de octrooiaanvrager of ook evt diens gemachtigde.

De Commissie van Acht heeft zoals gewoonlijk ook de agenda voorbesproken van de eerstvolgende bijeenkomst (in casu die van december 2014) van de Administrative Council van het EOB. Onder het grote aantal agendapunten deze keer dat veeleer intern van aard is en dat betrekking heeft op budget, planning en operationele zaken, sprong in het oog het voorstel voor een nieuw carrièresysteem waarmee het personeelsbeleid te dien aanzien op een veel modernere leest wordt geschoeid. Niet de anciënniteit maar de individuele prestatie (gemeten en gekalibreerd op het niveau van lijnmanagers) zal voortaan bepalend zijn voor beloning en bevordering.

Ook de revue zijn gepasseerd de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de EU in de zaken van Spanje tegen de EU-Verordeningen van het unitary patent package: C-146/13 (Spanje vs Europees Parlement en Raad) en C-147/13 (Spanje vs Raad), alsmede de conclusie van de Advocaat-Generaal van hetzelfde Hof in zaak C-170/13 van Huawei Technologies tegen ZTE Deutschland (over een standaard-essentieel octrooi en het evt misbruik van een economische machtspositie onder de mededingingsregels).

Onder diversen bleek dat het Committee on Legal Affairs van het Europees Parlement op 20 januari a.s. een hoorzitting organiseert over het voorstel voor een Richtlijn ten aanzien van bedrijfsgeheimen. Ook is kort aandacht besteed aan de gesprekken over evt Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) akkoorden waar met de gedachte wordt gespeeld om een octrooirechtelijke grace period op te nemen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

## **Cijfermatige informatie 2014 wettelijke taken Octrooiencentrum Nederland**

In 2014 werden er in totaal 2582 octrooiaanvragen ingediend bij Octrooiencentrum Nederland (OCNL), een lichte stijging van 0,74% ten opzichte van 2013 (2563 aanvragen). Van de 2582 aanvragen kwamen er 288 (2013: 314) uit het buitenland. Nota bene: eind februari wordt bekend hoeveel octrooiaanvragen er vanuit Nederland bij het Europees Octrooibureau (EOB) werden ingediend; in 2013 waren dat er 5826.

Het aantal in de Engelse taal bij OCNL ingediende aanvragen steeg ook licht tot 1373 stuks (tegenover 1316 stuks in 2013).

Het aantal online ingediende octrooiaanvragen nam ook licht toe, van 1968 in 2013 tot 2040 in 2014.

Het aantal verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek, uit te voeren door OCNL, ging terug van 1121 (2013) tot 1034 stuks (2014). Het aantal bij OCNL ingediende verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek, uit te voeren door het Europees Octrooibureau (EOB), nam toe van 1064 (2013) tot 1156 stuks (2014). Het aantal verzoeken om een gratis onderzoek naar de stand van de techniek liep op van 33 (2013) naar 45 stuks (2014); een aanvrager komt in aanmerking voor een gratis onderzoek als hij binnen 3 maanden een elders opgemaakt onderzoek voor dezelfde uitvinding overlegt (de betaalde taks wordt dan teruggestort). Het totale aantal verzoeken om een onderzoek bedroeg al met al 2235 stuks.

In 2014 werden door OCNL 1722 octrooien verleend; in 2013 waren dat er 2029.

Het aantal ontvangen verzoek- en bezwaarschriften liep in 2014 op tot 128 stuks (2013: 114). In bijna de helft hiervan (57 stuks) ging het om een verzoekschrift betreffende 'herstel in de vorige toestand' ex art. 23 van de Rijksoctrooiwet.

Het aantal ter inschrijving in het octrooieregister aangeboden akten bedroeg 1704 (2013: 2061). In meer dan de helft van de gevallen (914) ging het om de overdracht van een octrooi aan een nieuwe eigenaar.

Over 2014 kwam het totaal van de door het EOB verleende octrooien waarin Nederland is aangewezen uit op 58.526 stuks. Voor 28% van deze Europese octrooien is door de octrooihouder bij OCNL een vertaling ingediend. Hierdoor werden er 16.387 Europese octrooien in Nederland geldig gemaakt. Het vervalpercentage van 72% door het niet indienen van een vertaling kruipt jaarlijks gestaag omhoog (2013: 70%). Door de wassende stroom Europese octrooien neemt het aantal levende octrooirechten in Nederland in absolute getallen nog steeds toe: van 154.570 (2013) tot 160.202 (2014).

Het aantal bij OCNL (als 'receiving office') ingediende internationale ('PCT')-aanvragen (die na een check worden doorgestuurd aan het mondiale bureau van WIPO in Genève) kwam uit op 969 (2013: 1025) stuks, waarvan er 920 online bij OCNL werden ingediend.

Bij de tenuitvoerlegging van de EU-regelgeving op het gebied van de aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) ontving OCNL 74 aanvragen voor een ABC voor een geneesmiddel (2013: 71 stuks), 13 aanvragen voor een ABC voor een kindergeneesmiddel (2013: 4 stuks) en 5 aanvragen voor een ABC voor een gewasbeschermingsmiddel (2013: idem).

[terug naar nieuwsbrief](#)

## **WIPO / Standing Committee on the Law of Patents (SCP), 3-7 november 2014**

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

[lees meer]

Voor een uitgebreid verslag van het WIPO-secretariaat zie de [website](#) van WIPO.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Van 3-7 november 2014 kwam het Standing Committee on the Law of Patents (SCP) bijeen. Hieronder een korte weergave van de onderwerpen waarover het SCP sprak.

*(1) Report on the international patent system (document SCP/21/2)*

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

*(2) Exceptions and limitations to patent rights (document SCP/21/3-7, SCP/14/7, SCP/19/6)*

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

- (i) acts for obtaining regulatory approval from authorities;
- (ii) exhaustion of patent rights;
- (iii) compulsory licensing and/or government use; and
- (iv) exceptions and limitations relating to farmers' and/or breeders' use of patented inventions.

Voor een presentatie van het WIPO-secretariaat over deze vier exceptions and limitations, zie [hier](#).

*(3) Quality of patents, including opposition systems (document SCP/20/11 Rev.)*

Tijdens de SCP is een 'sharing session regarding Member States' experiences on international work sharing and collaboration' georganiseerd.

Voor een samenvatting van deze sharing session van het WIPO-secretariaat zie [hier](#).

*(4) Patents and health (document SCP/21/8 en 9)*

Voor de "Study on the role of patent systems in promoting innovative medicines, and in fostering the technology transfer necessary to make generic and patented medicines available in developing countries/least developed countries", zie document [SCP/21/8](#).

Gediscussieerd is onder meer over het effect van het octrooisysteem op innovatieve geneesmiddelen en op transfer of technology. Ook is nog gekeken naar het effect van de verschillende vormen van uitputting die er bestaan in lidstaten op issues als toegankelijkheid, kwaliteit en prijs van geneesmiddelen.

Wat betreft de haalbaarheidsstudie naar de "disclosure of International Nonproprietary Names (INN)" in octrooiaanvragen en/of octrooien is gediscussieerd over de voor- en nadelen ervan.

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

Tijdens het SCP is een seminar gehouden over "Confidentiality of Advice from Patent Advisors".

Vanuit verschillende invalshoeken waren er presentaties namens onder meer AIPPI, AIPLA and FICPI. Ook de invalshoeken van cliënten kwamen via sprekers aan de orde. Voor een presentatie van Zwitserland, dat ook in het kader van de informele B+ meetings een centrale rol voor dit onderwerp speelt, zie de [WIPO-website](#).

Bepaalde lidstaten bepleiten de uitwerking van 'non-binding minimum standards on possible remedies to solve cross-border issues' die zou kunnen resulteren in een vrijwillige leidraad voor nationale autoriteiten. Andere landen verzetten zich hiertegen en stellen dat het onderwerp thuishoort in het domein van het privaatrecht, als onderdeel van het nationaal recht. Dezelfde landen verzetten zich expliciet tegen harmonisatie op dit terrein. Enekle landen bepleitten het door WIPO uitzetten van een "questionnaire exploring obstacles to introducing client-patent advisor privilege".

*(6) Transfer of Technology (document SCP/21/10)*

Enkele landen suggereren dat WIPO informatie bijeenbrengt over nationale en regionale regelgeving, guidelines, uitvoeringspraktijk en jurisprudentie betreffende licentiëring. Andere landen willen dat het SCP verder blijft studeren op "patent-related impediments to transfer of technology". Weer andere landen wensen te wachten op de voltooiing van het 'CDIP project on Intellectual Property and Technology Transfer: Common Challenges – Building Solutions'. Kortom, de meningen verschillen nog altijd aanzienlijk.

*(7) Future work*

De 'Group of Countries of Latin America and the Caribbean' (GRULAC) stellen voor dat WIPO "draft modalities and terms of reference for the revision of the WIPO Model Law for Developing Countries on Inventions of 1979" voorbereidt. De voorzitter suggereert dat GRULAC tijdens het volgende SCP het voorstel presenteert en in discussie brengt.

Geconcludeerd is verder dat het WIPO-secretariaat de volgende twee studies voorbereidt voor de volgende zitting van het SCP:

(i) een studie naar de 'inventive step' die de volgende elements omvat: de definitie van "the person skilled in the art", methodologieën die worden gebruikt voor evaluatie van de 'inventive step' en het niveau van de 'inventive step'; en

(ii) een studie naar "sufficiency of disclosure" waarin de volgende elementen aan de orde komen: het "enabling disclosure requirement", het "support requirement" en het "written description requirement".

Data voor de eerstvolgende (22e) bijeenkomst van het SCP zijn nog niet bekend.

[terug naar nieuwsbrief](#)

## **International Licensing Platform voor Groenteveredelingsbedrijven.**

Op donderdag 13 november 2014 is tijdens het symposium "Veredelen en Beschermen, toegang tot plant gerelateerde octrooien" in Wageningen het International Licensing Platform (ILP) gepresenteerd. Elf groenteveredelingsbedrijven hebben samengewerkt om het ILP op te richten met als doel om plantenveredelaars over de gehele wereld te voorzien van toegang tot cruciale planteneigenschappen, die vallen onder octrooiconclusies van leden van het ILP. Deze elf veredelingsbedrijven zijn zowel beursgenoteerde bedrijven als familieondernemingen uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Japan en Nederland. Naast de elf oprichters kunnen alle bedrijven en instellingen met een belang in octrooien op groentezaden lid worden van het ILP.

Het ILP verschaft groenteveredelaars een duidelijke manier om tegen faire en redelijke kosten een licentie te krijgen. Indien een lid van het ILP een licentie wil om een geoctrooierde uitvinding van een ander lid te gebruiken, beginnen de twee partijen bilaterale onderhandelingen. Indien zij er binnen drie maanden niet uitkomen, is er een onafhankelijk arbitragesysteem waarin het meest redelijk voorstel, ingediend door de betrokken partijen, als resultaat wordt vastgesteld. Ter transparantie wordt de vastgestelde licentievergoeding na arbitrage aan alle partijen bekend gemaakt.

[terug naar nieuwsbrief](#)

## **142<sup>e</sup> Administrative Council (EPO) in München d.d. 10 en 11 december 2014**

De Administrative Council (AC) van de European Patent Organisation kwam op 10 en 11 december jl. bijeen in München, onder voorzitterschap van de Deen Jesper Kongstad.

De AC stond vooral in het teken van de commotie over de schorsing van een Member van een Board of Appeal (te kwalificeren als rechter) door EPO's President Battistelli, een week vóór de AC. Vele landen hadden tot vlak voor de AC nog niet in volle omvang door dat President Battistelli hiermee te ver was gegaan, hoe acuut de noodzaak tot ingrijpen gegeven de ernst van het individuele geval waarschijnlijk ook was.

[[lees meer](#)]

[terug naar nieuwsbrief](#)



De AC van afgelopen december stond bijna geheel in het teken van de commotie over de schorsing van een Member van een Board of Appeal (te kwalificeren als rechter) door EPO's President Battistelli, een week vóór de AC. Vele landen hadden tot vlak voor de AC nog niet in volle omvang door dat President Battistelli hiermee te ver was gegaan, hoe acuut de noodzaak tot ingrijpen gegeven de ernst van het individuele geval waarschijnlijk ook was.

Nederland heeft voorafgaand en tijdens de AC duidelijk gemaakt dat elk verhaal dat de schorsing twee kanten heeft in casu geen hout snijdt en dat hier regelrecht de 'trias politica' als basis van onze opvattingen over rechtsstatelijkheid aan de orde is. Het is niet voor niets dat in het onderhavige geval conform het Europees Octrooiverdrag niet de President maar de AC zelf bevoegd zou zijn geweest om in te grijpen.

Voor het topmanagement van de EPO was het een moeilijk debat: aan de ene kant het onafhankelijke functioneren van de Boards of Appeal en de eigenstandige rol van de AC die daarbij moeten worden geëerbiedigd en aan de andere kant de reflex om ook ten aanzien van de Boards managementverantwoordelijkheid te nemen. Dat de AC tijdens zijn bijeenkomst echter steeds nadrukkelijker is gaan vasthouden aan de eigen rol blijkt in het communiqué (lees hier) uit bijvoorbeeld de woorden waarmee de AC wenste te onderstrepen *"its full endorsement of and support for the principle of independence of the members of the Boards of Appeal, as specifically set out in Article 23 EPC and generally embodied in internationally recognised principles of judicial independence"*.

Het debat in de AC was tweeledig en betrof in de eerste plaats het individuele geval van de schorsing (inclusief de follow-up daarvan) en in de tweede plaats het (anticiperen op) de toekomstige governance ten aanzien van de Boards of Appeal.

Ten aanzien van het individuele geval is de AC uitvoerig geïnformeerd over de precieze omstandigheden van dat geval, waarbij het betrokken Member inderdaad ver over de schreef lijkt te zijn gegaan. De AC heeft vervolgens op basis van de vermoede feiten een schorsingsbesluit genomen en zal in maart op basis van alle dan onderzochte en vastgestelde feiten definitief beslissen over het individuele geval. De AC heeft in wezen geen standpunt ingenomen: zie het gegeven dat de schorsing "on full salary" geschiedt.

De al eerder voorziene discussie over de toekomstige organisatie die het onafhankelijke functioneren van de Boards of Appeal moet borgen (die in de AC van maart 2015 voor het eerst op de rol staat) is door het incident een stuk gevoeliger en urgenter geworden. Voor de toekomstige governance is ook de positie van de Chair van de Enlarged Board of Appeal met zoveel woorden als centraal aangemerkt.

Tegelijkertijd is tijdens de discussies in de AC aan het licht gekomen dat de EPO (het bureau) en de AC tot dusverre (in het licht van de Rules) in gebreke zijn gebleven om voor dit soort situaties een Disciplinary Committee op te richten. Een dergelijk Committee is nodig voor de beoordeling van disciplinary proposals. De oprichting is in gang gezet; mogelijk kan de AC in Maart 2015 hierover een besluit nemen.

In de AC was tevens het nieuwe career systeem aan de orde. Kern ervan is dat niet de anciënniteit maar de individuele prestatie (gemeten en gekalibreerd op het niveau van lijnmanagers) voortaan bepalend zal zijn voor beloning en bevordering. Ook dit onderwerp (dat via het voorportaal van het Budget & Finance Committee al vergaand 'acquis' was) leidde tot discussie over de positie van de Boards of Appeal, met name waar het gaat om de toepasselijkheid van dat nieuwe systeem op de Boards. President Battistelli heeft aangegeven dat het nieuwe regime feitelijk geen effect zal hebben op de Boards of Appeal: het is een gegeven dat er in de eerste helft van een kalenderjaar binnen de EPO toch al geen interne beslissingen worden genomen over (extra) beloningen en bevorderingen terwijl de AC al in de eerste helft van 2015 zal besluiten over de governance in relatie tot de Boards of Appeal (de AC kan dan alles regelen op de manier die hem goedgeeft). Tegen deze achtergrond is het nieuwe career system uiteindelijk met een zeer grote meerderheid van 30 landen aangenomen.

[terug naar nieuwsbrief](#)

# Communique on decisions taken by the Administrative Council at its 142nd meeting concerning senior employees and appointments and reappointments to the Boards of Appeal

---

12 December 2014

**The Administrative Council of the European Patent Organisation** held its 142<sup>nd</sup> meeting in Munich on 10 and 11 December 2014 under the chairmanship of Jesper KONGSTAD (DK).

The Council addressed a number of points concerning senior employees and the Boards of Appeal. Specifically, the Council addressed disciplinary arrangements applicable to senior employees appointed by the Council under Article 11 (1)(2)(3) EPC and, noting its obligations under Article 11(4) EPC, agreed to set up a Council Disciplinary Committee.

The Council took this opportunity to reiterate its full endorsement of and support for the principle of independence of the members of the Boards of Appeal, as specifically set out in Article 23 EPC and generally embodied in internationally recognised principles of judicial independence.

The Council also made four re-appointments of members of the Enlarged Board of Appeal and Chairmen and legally qualified members of the of Boards of Appeal pursuant to Art 11(3) EPC, as well as a total of twelve appointments and re-appointments of legally qualified members of the Enlarged Board of Appeal pursuant to Art 11(5) EPC.

On a proposal from the President of the Office, the Council addressed and carefully considered a particular issue concerning alleged misconduct by a Council appointee under Article 11 (3) EPC. As a precautionary and conservative measure without anticipating any further steps which may ensue, the Council unanimously decided to suspend the person concerned from active duty on full salary until 31 March 2015. The Council requested the investigation to be completed as soon as possible, in order to allow it to decide on the next steps. The Council expressed its concern at an incident unique in the history of EPO.

Details of the appointments and reappointments as well as of other decisions taken by the Council at this meeting will be published separately.

Council Secretariat

**BIE 2015, nr. 1**  
**Advies ex art 84 Row 1995 Octrooicentrum Nederland**  
**30 december 2014**  
**Bick B.V. vs Matador B.V.**

Nieuwheid (artikel 4 lid 1 Row 1995): Conclusie 1 is beperkt is tot een bepaald soort inrichting, namelijk een blokkeerinrichting. Bij het lezen van een conclusie dient aan de woorden daarvan de betekenis en de reikwijdte te worden gegeven die ze normaliter hebben op het relevante technische gebied, tenzij de beschrijving en/of de conclusies de woorden een speciale betekenis geven. Uitgaande van de normale betekenis van het woord 'blokkeerinrichting' mag naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland er van uitgegaan worden dat een dergelijke inrichting geen voorzieningen heeft voor het dragen van een fiets. De beschrijving noch de conclusies van het octrooi geven naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland aanleiding voor een andere betekenis van het woord 'blokkeerinrichting'. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is uit E1 daarom geen blokkeerinrichting in de betekenis van conclusie 1 van het octrooi bekend, daargelaten de vraag of de fietsendrager bekend uit E1 geschikt is voor het blokkeren van een deur aan de achterzijde van een voertuig. Hetzelfde geldt voor de fietsendrager getoond in figuur 2 van D2. Noch E1 noch D2 kan op grond van het vorenstaande naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland de nieuwheid van conclusie 1 wegnemen.

Het onderwerp van het octrooi wordt niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995): Het feit dat conclusie 9 van het octrooi in zijn geheel en letterlijk is terug te vinden als conclusie 9 in de oorspronkelijke aanvraag is op zichzelf al voldoende reden waarom de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 hier niet van toepassing is.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. ir. J.W. Meewisse, voorzitter  
ir. B.L. van Soest  
ir. P.C.A. de Haas  
mw. dr. ir. J.C. van der Linden, secretaris

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

Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

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

Datum 30 december 2014  
Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi  
2004134

T 088 602 64 07  
F 088 602 90 24

**Verzoekster:** Bick B.V. te Zeijen  
**Gemachtigde:** ir. J.R. Mink, drs. C. Mink-Lindenburg

**Onze referentie**  
ORE/advies/2004134

**Octrooihouderster:** Matador B.V. te Helvoirt  
**Gemachtigde:** ir. H.Th. van den Heuvel

## 1. Het geding

5 Bick B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 11 juli 2014 een verzoekschrift met  
bijlagen ingediend bij Octroiocentrum Nederland, met het verzoek een advies  
volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen  
omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde  
nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 2004134 (hierna: het octrooi).  
10 Matador B.V. (hierna: octrooihouderster) heeft op 25 augustus 2014 een  
verweerschrift ingediend.

15 Tijdens de hoorzitting van Octroiocentrum Nederland op 7 november 2014 hebben  
beide partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun  
octrooigemachtigden. De octrooigemachtigden van verzoekster, de heer ir. J.R.  
Mink en mevrouw drs. C. Mink-Lindenburg, waren hierbij vergezeld van de heer  
L. Westera, directeur van Bick B.V. en mevrouw Westera. De octrooigemachtigde  
van octrooihouderster, de heer ir. H.Th. van den Heuvel, was hierbij vergezeld van  
de heer ir. D.C. Settels, octrooigemachtigde in opleiding en de heer mr. E.J.  
Louwers, advocaat. Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun  
20 pleitnota overgelegd.

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

## 2. De feiten

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

**Datum**  
30 december 2014

5 Matador B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2004134 voor een  
"Blokkeerinrichting voor het blokkeren van ten minste één aan een achterzijde  
van een voertuig, zoals een bus of auto, gelegen deur", welk octrooi op 15  
september 2010 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag  
ingediend op 22 januari 2010, onder inroeping van een recht van voorrang  
gebaseerd op de Nederlandse octrooiaanvraag 2002447, ingediend op 23 januari  
10 2009.

10 Op 30 januari 2014 is een akte van gedeeltelijke afstand ingeschreven in het  
octrooiregister onder aktenummer 021255, waarmee de beschrijving en conclusies  
van het octrooi zijn gewijzigd.

15 Het gewijzigde octrooi omvat 9 conclusies. Conclusie 1 is geformuleerd als  
onafhankelijke conclusie gericht op een blokkeerinrichting, volgconclusies 2 t/m 9  
zijn afhankelijk van conclusie 1.

20 De gewijzigde conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

*Blokkeerinrichting voor het blokkeren van ten minste één aan een achterzijde  
van een voertuig, zoals een bus of auto, gelegen deur, welke ten minste ene  
deur volgens een baan verplaatsbaar is tussen een het voertuig toegang  
verschaffende positie en een het voertuig afsluitende positie, omvattende:*

25 - een behuizing voorzien van een opnameruimte met een opening voor het  
opnemen van ten minste een deel van een met het voertuig verbonden  
trekhaak;

30 - een met de behuizing verbonden blokkeerelement, die zich tot in de baan  
van de ten minste ene deur uitstrekt, in een toestand waarbij ten minste  
een deel van de trekhaak door de behuizing is opgenomen;

- borgmiddelen, die verplaatsbaar zijn tussen een de behuizing ten opzichte  
van de trekhaak borgende toestand en een losneembare toestand; en

35 - een slot voor het in een de behuizing borgende toestand vergrendelen van de  
borgingsmiddelen, waarbij de behuizing een oog omvat, voor  
samenwerking met het slot.

## 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgonden

40 Verzoekster heeft in haar verzoekschrift de geldigheid van het octrooi betwist.  
Hiertoe heeft zij gemotiveerd betoogd dat alle conclusies van het octrooi nietig  
zijn wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit. Ook betoogt verzoekster dat  
conclusie 8 niet nawerkbaar is en dat het onderwerp van conclusie 9 niet gedekt  
wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Voorts heeft verzoekster er op  
45 gewezen dat zij de geldigheid van het recht van voorrang niet heeft kunnen  
nagaan, omdat het voorrangsbewijs niet beschikbaar is.

Ter onderbouwing van haar nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren heeft verzoekster in haar verzoekschrift de volgende documenten aangevoerd:

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

**Datum**  
30 december 2014

- 5 D1: het Amerikaanse octrooi US 6237377 B1;  
D2: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2007/215565 A1;  
D3: het Amerikaanse octrooi US 6564599 B2;  
D4: de Europese octrooiaanvraag EP 0897833 A1;  
D5: de Duitse octrooiaanvraag DE 10051861 A1;  
10 D6: het Duitse gebruiksmodel DE 9311291 U1;  
D7: de Europese octrooiaanvraag EP 1645474 A1;

E1: het Chinese gebruiksmodel CN 2507709 Y, alsmede een Engelstalige machinevertaling hiervan;  
E2: montagevoorschrift 'Twinny Load Classic' .

- 15 De documenten D1 tot en met D7 werden reeds genoemd in het onderzoeksrapport van octrooiaanvraag 2004134, de documenten E1 en E2 zijn door verzoekster additioneel ingebrachte stand der techniek. Verzoekster verwijst voor de onderbouwing van haar nietigheidsbezwaren gebaseerd op de  
20 documenten D1 tot en met D7 naar het onderzoeksrapport en de schriftelijke opinie. Daaruit blijkt dat alleen de originele conclusies 7 tot en met 10 nieuw en inventief zijn. Aanvullend onderbouwt verzoekster haar nietigheidsbezwaren onder verwijzing naar de documenten D1, D2 , E1 en E2.

- 25 Aangezien de onderzoeker in de schriftelijke opinie conclusie 1 niet nieuw achtte, beschouwt verzoekster de toegevoegde materie uit de originele conclusie 10, te weten de maatregel dat de behuizing een oog omvat voor samenwerking met het slot, als het kenmerkende deel van de gewijzigde conclusie 1. Verzoekster heeft ter zitting aangevoerd dat deze kenmerkende maatregel eveneens bekend is uit  
30 D1, waarbij zij verwijst naar onderdeel 5 in figuur 2.

- Voorts stelt verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is omdat alle maatregelen geopenbaard worden in E1. Verzoekster betoogt daarbij dat hoewel de inrichting volgens E1 bedoeld is als fietsendrager, het voor iedereen duidelijk is dat deze in  
35 gebruikstoestand de achterdeur van een voertuig zal blokkeren. Vervolgens heeft zij in het verzoekschrift en ter zitting in detail benoemd waar de verschillende onderdelen van conclusie 1 in de figuren van E1 aangetroffen worden. Ter zitting heeft verzoekster haar bezwaar nog toegelicht met behulp van een model van een inrichting volgens E1.

- 40 Volgens verzoekster achtte de onderzoeker in het nieuwheidsrapport de originele conclusie 10 inventief, maar slechts in afhankelijkheid van conclusie 7. Het opnemen van de maatregelen van conclusie 10 in de originele conclusie 1 kan derhalve de hoofdconclusie niet nieuw en inventief maken, waarbij verzoekster  
45 voorts opmerkt dat conclusie 7 ook niet nieuw is.

Mocht Octrooiencentrum Nederland conclusie 1 wel nieuw oordelen, dan is conclusie 1 volgens verzoekster niet inventief. De vakman zal begrijpen dat in de handel verkrijgbare sloten doorgaans samenwerken met een oog. Om een dergelijk slot

te gebruiken zal de vakman aan de behuizing een oog maken dat kan samenwerken met het slot.

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

5 Desgevraagd heeft verzoekster ter zitting nog de uitvoeringsvoorbeelden van figuren 7, 9 en 10 volgens D3 besproken, waarbij zij stelt dat D3 hetzelfde openbaart als D1 en daarom haar argumenten gebaseerd op D1 mutatis mutandis ook op D3 van toepassing zijn.

**Datum**  
30 december 2014

10 Ten aanzien van de volgconclusies heeft verzoekster aangevoerd dat de conclusies 2, 4 en 7 eveneens niet nieuw zijn ten opzichte van E1.

15 Verzoekster stelt dat conclusie 3 niet inventief is ten opzichte van de combinatie van E1 en E2, aangezien het voor de vakman voor de hand ligt om positioneringsmiddelen als bekend uit E2 toe te passen bij de fietsendrager volgens E1. Ter zitting heeft zij nog aangevuld dat toepassing van dergelijke positioneringsmiddelen bij een inrichting volgens D1 eveneens voor de hand ligt en inventiviteit derhalve eveneens ontbreekt ten opzichte van D1 in combinatie met E2.

20 De kenmerkende maatregelen van conclusie 5 zijn volgens verzoekster bekend uit figuur 3 van D2, die van conclusie 6 uit figuur 4 van D2. Het ligt volgens verzoekster in het bereik van de vakman om D1 met D2 te combineren en zo te komen tot een inrichting volgens conclusies 5 en 6.

25 Verzoekster stelt dat conclusie 8 niet nawerkbaar is, omdat uit geen van de figuren blijkt hoe de pen en het slot met elkaar verbonden zijn. Ze zijn in ieder geval niet rechtstreeks (en vast) met elkaar verbonden. Onder verwijzing naar figuur 6a van E1 stelt verzoekster vervolgens dat conclusie 8 niet nieuw is.

30 Tegen conclusie 9 heeft verzoekster tenslotte aangevoerd dat het onderwerp niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag volgens art. 75 lid 1 sub c Row 1995. Daarbij acht zij het technisch effect onduidelijk. Mocht de flens bedoeld zijn als afscherming, dan acht verzoekster conclusie 9 niet inventief.

35

#### **4. Het verweer van octrooihoudster**

40 In haar verweer heeft octrooihoudster gesteld dat de met het octrooi beschermde uitvinding wel nieuw en inventief is, heeft octrooihoudster weersproken dat conclusie 8 niet nawerkbaar is en heeft zij betoogd dat conclusie 9 wel wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Aan de opmerking van verzoekster over de geldigheid van het ingeroepen recht van voorrang dient volgens octrooihoudster voorbijgegaan te worden, aangezien er geen relevante documenten ingebracht zijn waarvan de eerste openbaarmaking in het  
45 voorrangsjaar ligt.

50 Ten aanzien van conclusie 1 stelt octrooihoudster voorop dat het onjuist is om de materie van de originele conclusie 10 te zien als de kenmerkende maatregel van conclusie 1. De meest nabij gelegen stand der techniek is volgens octrooihoudster D1, waaruit een blokkeerinrichting bekend is welke in een opening van een



voertuig wordt aangebracht en derhalve geen inrichting openbaart voor het opnemen van ten minste een deel van een trekhaak.

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

**Datum**  
30 december 2014

5 Ter zitting heeft octrooihoudster gesteld dat de verschillende uitvoeringsvoorbeelden van de blokkeerinrichting volgens D3 evenmin als D1 een trekhaak openbaren en er evenmin een incentive is om de inrichting toe te gaan passen op een bestaande trekhaak. Voorts acht octrooihoudster de combinatie van slot met borgmiddelen niet bekend uit D3.

10 Octrooihoudster bestrijdt voorts dat de in het document E1 geopenbaarde fietsendrager nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1 van het octrooi, omdat in E1 nergens wordt vermeld dat de fietsendrager het openen van een voertuigdeur zou belemmeren. Het blokkeren van een voertuigdeur is juist geen gewenste eigenschap van een fietsendrager. Los daarvan stelt octrooihoudster dat E1 geen  
15 blokkeerelement volgens conclusie 1 openbaart en voorts geen oog voor samenwerking met een slot. Ter zitting heeft octrooihoudster nog benadrukt dat E1 geen blokkeerinrichting beschrijft, maar slechts een inrichting die onder bepaalde omstandigheden een blokkade zou kunnen vormen. De fietsendrager volgens E1 is niet ingericht voor het blokkeren van ten minste één aan de  
20 achterzijde van een voertuig, zoals een bus of auto, gelegen deur.

Ten aanzien van het tegen conclusie 1 aangevoerde inventiviteitsbezwaar bestrijdt octrooihoudster dat het op te lossen probleem is gelegen in het aan de behuizing bevestigen van een slot. Octrooihoudster stelt dat het probleem is gelegen in het  
25 lastig kunnen beveiligen van een deur van een voertuig door gebruik te maken van de bestaande trekhaak. Daarnaast voert octrooihoudster aan dat E1 gelegen is op een ander vakgebied dan blokkeerinrichtingen voor voertuigen en daarmee ongeschikt is als startpunt voor een inventiviteitsaanval. Octrooihoudster merkt voorts op dat toepassing van het oog voor samenwerking met het slot, als  
30 voordeel heeft dat het slot uitwisselbaar is en voorts de constructie van de blokkeerinrichting relatief eenvoudig maakt.

De conclusies 2, 4 en 7 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee volgens octrooihoudster ook nieuw.

35 De door verzoekster tegen conclusie 3 aangevoerde combinatie van D1 en D2 is onjuist volgens octrooihoudster, omdat een systeem als bekend uit D2 niet zonder meer geschikt is voor het gewenste doel. Er kan niet vertrouwd worden op de bevestigingselementen van D2 voor diefstalpreventie. Om dezelfde reden acht  
40 octrooihoudster ook de conclusies 5 en 6 inventief ten opzichte van de combinatie van D1 en D2.

Volgens octrooihoudster openbaart E2, de 'Twinny load', een werkwijze voor het bevestigen van een drager op een gekromd deel van een trekhaak, en niet op de  
45 bol of kogel. Het bezwaar gebaseerd op E2 dient derhalve te worden afgewezen. De maatregelen van conclusie 4 zijn volgens octrooihoudster niet bekend uit E1, aangezien element 524 geen borgmiddel is dat verplaatsbaar is tussen een de behuizing borgende toestand en een toestand waarin de behuizing losneembaar is.

50

Onder verwijzing naar figuur 1 van het octrooi betoogt octrooihoudster dat conclusie 8 wel nawerkbaar is, omdat in de figuur wordt getoond hoe het slot via een metalen plaat en bevestigingspinnen aan de pennen is bevestigd. Daarnaast acht octrooihoudster conclusie 8 nieuw in afhankelijkheid van conclusie 1 en stelt zij voorts dat uit E1 geen pen bekend is als beschreven in het octrooi.

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

Ten aanzien van conclusie 9 wijst octrooihoudster er op dat de aanvraag zoals ingediend reeds was voorzien van conclusie 9 en de conclusie dus gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Voorts stelt octrooihoudster dat een mogelijk gebrek aan effect van een maatregel geen nietigheidsgrond oplevert. Bovendien stelt zij dat er wel effecten van de maatregelen van conclusie 9 zijn. Octrooihoudster acht conclusie 9 daarom nieuw en inventief.

**Datum**  
30 december 2014

## **5. Overwegingen van Octrooiencentrum Nederland**

In het verzoekschrift heeft verzoekster aangevoerd dat zij niet heeft kunnen vaststellen of het voor het octrooi ingeroepen recht van voorrang gebaseerd op Nederlandse aanvraag 2002447 geldig is. Omdat alle voor dit advies relevante documenten zijn gepubliceerd voor de voorrangdatum van het octrooi is het in het belang van de beoordeling van de aangevoerde bezwaren niet nodig dat Octrooiencentrum Nederland zijn oordeel geeft over de geldigheid van het ingeroepen recht van voorrang.

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift verwezen naar het onderzoeksrapport met betrekking tot de Nederlandse aanvraag die leidde tot het octrooi. Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat Octrooiencentrum Nederland onafhankelijk advies uitbrengt omtrent de toepasselijkheid van in art. 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden ten aanzien van het onderhavige octrooi. Octrooiencentrum Nederland is daarbij niet gebonden aan de uitkomsten van een eerder onderzoek of eerdere beoordeling.

### **5.1 Conclusie 1**

#### **5.1.1 Nieuwheid van conclusie 1**

Verzoekster heeft beargumenteerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. Octrooihoudster heeft betoogd dat D1 niet nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1, aangezien D1 niet openbaart dat de daaruit bekende blokkeerinrichting is voorzien van een behuizing voor het opnemen van ten minste een deel van een trekhaak. D1 beschrijft volgens octrooihoudster een inrichting die in een opening van een voertuig kan worden aangebracht. Verzoekster heeft in dit verband naar voren gebracht dat blijkens D1 'trailer hitch 5' een behuizing vormt, waarvan de inwendige ruimte een opnameruimte is, waarin een deel van de trekhaak kan worden opgenomen.

Octrooiencentrum Nederland wijst er in dit verband op dat de behuizing van de blokkeerinrichting volgens conclusie 1 van het octrooi, die een deel van een trekhaak kan opnemen en ten opzichte daarvan geborgd kan worden (zie

conclusie 1, de regels 8 – 14), ook van de trekhaak losneembaar is. Dit laatste blijkt in het bijzonder uit de regels 13 en 14 van conclusie 1, welke luiden:

*'- borgmiddelen, die verplaatsbaar zijn tussen een de behuizing ten opzichte van de trekhaak borgende toestand en een losneembare toestand'*. Gezien het octrooi

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

Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**

30 december 2014

5 als geheel dient naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland deze passage opgevat te worden als: *'- borgmiddelen, die verplaatsbaar zijn tussen een eerste toestand, waarin de behuizing ten opzichte van de trekhaak geborgd is, en een tweede toestand, waarin de behuizing ten opzichte van de trekhaak losneembaar is'*. Hierbij wordt met de trekhaak dat deel van het trekhaaksysteem bedoeld dat  
10 een als bol of kogel uitgevoerde uitkraging omvat (zie het octrooi, pagina 2, de regels 5 en 6). Verzoekster heeft gesteld dat de term 'losneembare toestand' in regel 14 niet op de behuizing betrekking heeft, maar alleen betrekking heeft op de in regel 13 genoemde borgmiddelen. Deze lezing wordt door Octrooiencentrum Nederland niet gevolgd, omdat volgens het octrooi de blokkeerinrichting als  
15 geheel op een trekhaak gemonteerd kan worden, geborgd kan worden, op slot gezet kan worden en ook als geheel (dus inclusief de behuizing) weer losgenomen kan worden van de trekhaak (zie het octrooi, pagina 5, de regels 29 en 30). Dit brengt met zich mee dat de blokkeerinrichting als geheel losgenomen kan worden van het voertuig. Zoals verzoekster onderkent, vormt de 'trailer hitch 5' volgens  
20 D1 een met een voertuig vast verbonden deel van een trekhaaksysteem. Omdat 'trailer hitch 5' niet losgenomen kan worden van het voertuig, althans niet zonder arbeidsintensieve montagewerkzaamheden, kan het naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland niet aangemerkt worden als onderdeel van een blokkeerinrichting in de zin van het octrooi. 'Trailer hitch 5' kan daarom niet  
25 beschouwd worden als een behuizing, en de inwendige ruimte van 'trailer hitch 5' kan niet beschouwd worden als een opnameruimte in de zin van conclusie 1 van het octrooi. De blokkeerinrichting volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt derhalve van de uit D1 bekende inrichting ten minste door een behuizing voorzien van een opnameruimte met een opening voor het opnemen van ten minste een  
30 deel van een trekhaak. Octrooiencentrum Nederland concludeert op grond hiervan dat de nieuwheid van conclusie 1 door D1 niet wordt aangetast.

Voorts heeft verzoekster gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van document E1 en ten opzichte van figuur 2 van D2. Deze figuur toont volgens haar  
35 een uitvoeringsvorm van de stand van de techniek die ook bekend is uit E1. Bij de bespreking van deze inrichting is door verzoekster uitgegaan van E1. Hoewel deze inrichting volgens verzoekster bedoeld is als fietsendrager vormt deze in de gebruikstoestand volgens haar een uitstekende fysieke blokkade voor het openen van een achterdeur van een voertuig, en omvat deze inrichting alle technische  
40 kenmerken van conclusie 1. Octrooihoudster heeft betwist dat E1 openbaart dat de daarin getoonde inrichting ingericht is voor het blokkeren van een aan de achterzijde van een voertuig gelegen deur, en stelt dat E1 de gebruikstoestand van de fietsendrager niet toont. Octrooihoudster heeft ook betwist dat de inrichting volgens E1 een blokkeerinrichting openbaart, en heeft uiteengezet dat  
45 die inrichting meerdere kenmerken van conclusie 1 van het octrooi mist.

Octrooiencentrum Nederland stelt vast dat zowel E1 als figuur 2 van D2 een fietsendrager openbaart. Octrooiencentrum Nederland begrijpt dat verzoekster met haar argumentatie doelt op vaste jurisprudentie, dat van een conclusie met de  
50 vorm: "Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze X met de kenmerken A, B

5 en C" het kenmerk "voor het uitvoeren van de werkwijze X" als een functioneel kenmerk wordt beschouwd, dat over de structuur van het inrichting alleen zegt dat deze geschikt is voor het uitvoeren van de werkwijze X, en dat alle inrichtingen die geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkwijze X daarom de  
10 nieuwigheid van de conclusie in de weg kunnen staan indien hun structuur verder hetzelfde is als in de conclusie omschreven, dat wil zeggen voorzien van de kenmerken A, B en C. Verzoekster gaat met haar redenering echter voorbij aan het feit dat conclusie 1 beperkt is tot een bepaald soort inrichting, namelijk een  
15 blokkeerinrichting. Bij het lezen van een conclusie dient aan de woorden daarvan de betekenis en de reikwijdte te worden gegeven die ze normaliter hebben op het relevante technische gebied, tenzij de beschrijving en/of de conclusies de woorden een speciale betekenis geven. Uitgaande van de normale betekenis van het woord 'blokkeerinrichting' mag naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland er van  
20 uitgegaan worden dat een dergelijke inrichting geen voorzieningen heeft voor het dragen van een fiets. Een dergelijke inrichting is minder complex en daardoor lichter en compacter dan een fietsendrager, aangezien er geen onderdelen aanwezig zijn voor het dragen van de fiets. Daardoor is een blokkeerinrichting beter hanteerbaar en gemakkelijker op te bergen dan een fietsendrager. De beschrijving noch de conclusies van het octrooi geven naar het oordeel van  
25 Octrooiencentrum Nederland aanleiding voor een andere betekenis van het woord 'blokkeerinrichting'. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland is uit E1 daarom geen blokkeerinrichting in de betekenis van conclusie 1 van het octrooi bekend, daargelaten de vraag of de fietsendrager bekend uit E1 geschikt is voor het blokkeren van een deur aan de achterzijde van een voertuig. Hetzelfde geldt voor de fietsendrager getoond in figuur 2 van D2. Noch E1 noch D2 kan op grond van het vorenstaande naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland de  
30 nieuwigheid van conclusie 1 wegnemen.

Octrooiencentrum Nederland komt tot de slotsom dat het bezwaar van verzoekster, dat conclusie 1 niet nieuw is, geen doel treft.

#### 5.1.2 Inventiviteit van conclusie 1

35 Bij het beoordelen van de inventiviteit van een uitvinding dient allereerst de meest nabij gelegen stand van de techniek te worden bepaald. De meest nabij gelegen stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één enkele vindplaats, welke combinatie het meest veelbelovende startpunt vormt voor een ontwikkeling die tot de uitvinding leidt. Een eerste overweging daarbij is dat de meest nabij gelegen stand van de techniek gericht zou moeten zijn op een  
40 vergelijkbaar doel als de te beoordelen uitvinding. Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat van de ingebrachte documenten alleen D1 en D3 een vergelijkbaar - in dit geval hetzelfde - doel hebben als de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi. Dit doel is het voorzien in een inrichting waarmee een voertuig beter beveiligd wordt tegen diefstal (zie het octrooi, pagina 1, de regels  
45 15 - 16; D1, kolom 1, de regels 17 - 21; D3, kolom 1, de regels 6 - 9). De overige in het geding gebrachte documenten openbaren inrichtingen waarvan het doel is een fiets of andere bagage te dragen, en liggen daarom verder van het octrooi verwijderd. Dat de hieruit bekende inrichtingen mogelijk het onbedoelde effect kunnen sorteren dat een voertuig beter beveiligd wordt tegen diefstal doet

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

**Datum**  
30 december 2014

daar niet aan af. Een fietsendrager heeft een ander doel dan een blokkeerinrichting.

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

Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**

30 december 2014

5 Zowel D1 als D3 openbaart een blokkeerinrichting voor het blokkeren van een aan  
een achterzijde van een voertuig gelegen deur. D3, in het bijzonder de  
uitvoeringsvorm volgens figuur 9, benadert naar het oordeel van Octrooiencentrum  
Nederland de uitvinding volgens conclusie 1 dichter dan D1 omdat de in figuur 9  
10 van D3 getoonde inrichting een aantal relevante technische kenmerken gemeen  
heeft met de uitvinding volgens conclusie 1, die bij de inrichting bekend uit D1  
niet aangetroffen worden. Deze kenmerken zijn een behuizing (D3: 'post 340')  
voorzien van een opnameruimte (zie D3, kolom 6, de regels 21 – 26: 'socket')  
met een opening, borgmiddelen in de vorm van een pen (zie D3, kolom 3, de  
regels 27 – 34 in een vergelijkbare uitvoeringsvorm: 'rod'), en een daarmee  
geïntegreerd slot ('lock 350') voor het vergrendelen van de borgmiddelen. In D1  
15 worden weliswaar soortgelijke middelen geopenbaard, maar die behoren zoals  
hiervoor reeds uit een gezet tot een vast met het voertuig verbonden deel van  
een trekhaaksysteem ('trailer hitch') en niet tot een van het voertuig losneembare  
blokkeerinrichting. Octrooiencentrum Nederland beschouwt daarom D3, in het  
bijzonder de uitvoeringsvorm volgens figuur 9, als de meest nabij gelegen stand  
20 van de techniek.

Bij de inrichting volgens figuur 9 van D3 wordt een 'base 320' door de behuizing  
( 'post 340' ) opgenomen. 'Base 320' is een onderdeel dat is gemonteerd op de  
bumper van een voertuig. Verzoekster heeft er op gewezen dat 'base 320'  
25 beschouwd kan worden als een trekhaak omdat 'base 320' is bevestigd in een  
'hitch ball aperture' in de bumper. Octrooiencentrum Nederland deelt deze opvatting  
niet. D3 openbaart slechts dat 'base 320' met een bout in een  
bevestigingsopening voor een trekhaak is bevestigd (zie kolom 3, de regels 8 –  
11). Niet geopenbaard wordt dat 'base 320' een als bol of kogel uitgevoerde  
30 uitkraging omvat, en dus evenmin dat 'base 320' een trekhaak is. De inrichting  
volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt derhalve naar het oordeel van  
Octrooiencentrum Nederland van de inrichting volgens figuur 9 van D3 doordat:  
(i) de opening van de opnameruimte van de behuizing geschikt is voor het  
opnemen van ten minste een deel van een met het voertuig verbonden  
35 trekhaak;  
(ii) tenminste een deel van de trekhaak door de behuizing opgenomen kan  
worden;  
(iii) de behuizing ten opzichte van de trekhaak geborgd kan worden; en  
(iv) de behuizing een oog omvat, voor samenwerking met het slot.  
40

Vervolgens dient te worden vastgesteld welk effect of welke effecten met de  
verschilkenmerken worden bereikt ten opzichte van de meest nabij gelegen stand  
van de techniek. Het effect dat naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland  
met verschilkenmerken (i) t/m (iii) wordt bereikt is, dat de inrichting geschikt is  
45 voor gebruik in combinatie met een in Europa gangbaar trekhaaksysteem, waarbij  
de trekhaak gevormd wordt door een onderdeel met een uitkraging in de vorm  
van een kogel of een bol. Hoewel dit effect niet expliciet in het octrooi wordt  
genoemd, zal de vakman het naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland  
herkennen omdat in conclusie 1 gesproken wordt over een trekhaak en in het  
50 octrooi wordt uitgelegd dat daarmee dat deel van het trekhaaksysteem bedoeld is,

dat een als bol of kogel uitgevoerde uitkraging omvat (zie blz. 2, regels 5 – 6). Deze vorm is typerend voor een in Europa gangbaar trekhaaksysteem waarbij het onderdeel met de uitkraging niet afneembaar is, of wel afneembaar maar niet afgenomen is.

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

**Datum**  
30 december 2014

5  
10  
15  
20  
Octrooihoudster heeft in haar verweerschrift onder het kopje 'Inventiviteit van conclusie 1', de laatste alinea, ten aanzien van kenmerk (iv) opgemerkt dat dit tot effect heeft dat het slot uitwisselbaar is. Dit vergroot volgens haar de flexibiliteit in het gebruik van de blokkeerinrichting omdat er keuzevrijheid is ten aanzien van het toe te passen slot. Daarnaast maakt het de constructie van de blokkeerinrichting relatief eenvoudig aangezien de relatief complexe constructie van het slot deel kan uitmaken van een apart onderdeel. Octrooiencentrum Nederland stelt vast dat bij de inrichting volgens figuur 9 van D3 het slot ('350') ook gemakkelijk uitwisselbaar is, namelijk als ook het borgmiddel (de 'rod') samen daarmee uitgewisseld wordt, maar dat het slot niet als apart onderdeel uitwisselbaar is. Het effect dat de vakman naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland daarom ten aanzien van het kenmerk (iv) zal herkennen is, dat het slot op de borgmiddelen gemakkelijk uitwisselbaar is zonder de borgmiddelen te vervangen. De vakman zal er hierbij van uit gaan dat conclusie 1 gelezen dient te worden als een blokkeerinrichting waarbij het slot losneembaar is ten opzichte van de borgmiddelen.

25  
Na voornoemde effecten blijkt dat het probleem dat met de uitvinding volgens conclusie 1 wordt opgelost, is dat de bekende inrichting niet geschikt is voor gebruik in combinatie met het genoemde in Europa gangbare trekhaaksysteem, en dat het slot op de borgmiddelen niet gemakkelijk uitwisselbaar is zonder de borgmiddelen te vervangen.

30  
De vakman op het gebied van blokkeerinrichtingen voor voertuigen die bekend is met D3 en die het probleem beoogt op te lossen zal in D1 geen oplossing vinden, omdat de daaruit bekende blokkeerinrichting niet gebruikt kan worden in combinatie met een trekhaaksysteem dat voorzien is van een onderdeel met een kogel of een bol.

35  
40  
45  
50  
De vakman zal om het probleem op te lossen, behalve op het eigen vakgebied, ook op zoek gaan naar een oplossing in naburige vakgebieden. Het vakgebied van fietsendragers is naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland een naburig vakgebied, omdat het zo nauw gerelateerd is met het vakgebied van blokkeerinrichtingen dat de vakman rekening zal houden met ontwikkelingen in dat vakgebied. Veel fietsendragers zijn immers, net als blokkeerinrichtingen, accessoires die aan de achterzijde van een auto worden gemonteerd. Zich oriënterend op het vakgebied van fietsendragers treft de vakman onder andere D2, D4, D5, D6, D7, E1 en E2 aan. Met uitzondering van de fietsendrager volgens D4 omvat elk van de hieruit bekende fietsendragers een behuizing met de genoemde kenmerken (i) t/m (iii). Uit elk van de documenten D2, D5, D6, D7, E1 en E2 is naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland duidelijk dat de daarin getoonde inrichting geschikt is voor gebruik in combinatie met het in Europa gangbare trekhaaksysteem met het onderdeel met de uitkraging. De vakman zal met de informatie uit elk van deze documenten begrijpen hoe de inrichting volgens figuur 9 van D3 aangepast dient te worden om de gewenste geschiktheid

te bereiken. Hij zal de 'post 340' geschikt maken voor opname van een deel van een trekhaak in plaats van de 'base 320'.

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

**Datum**  
30 december 2014

5 Echter, geen van de documenten D2, D5, D6, D7, E1 en E2 geeft hem een  
aanwijzing hoe hij het slot op de borgmiddelen gemakkelijk uitwisselbaar maakt  
zonder de borgmiddelen te vervangen. D2, D5 en D7 openbaren geen slot, en  
evenmin een oog voor samenwerking met een slot. D6 openbaart wel een slot (zie  
10 D6, pagina 8, de regels 3 – 8), maar in D6 wordt niet veel meer geopenbaard dan  
dat dit slot is voorzien op een afdekkap. Niet duidelijk uit D6 blijkt, dat dit slot  
borgmiddelen vergrendelt, en over de uitwisselbaarheid van dit slot staat in D6  
niets vermeld.

Uit E1 is wel een slot bekend dat borgmiddelen vergrendelt. Verzoekster heeft  
terecht opgemerkt dat blijkens de vertaling van E1 'lock bracket 515' deel uit  
15 maakt van dit slot. Verzoekster heeft er tijdens de hoorzitting op gewezen dat E1  
twee ogen, '31' en '32', toont die samenwerken met het slot, omdat ze 'block 524'  
opnemen, dat als schoot van het slot beschouwd kan worden. Octrooiencentrum  
Nederland kan verzoekster in deze opvatting niet volgen omdat 'block 524' niet de  
schoot is van het slot waar ook 'lock bracket 515' onderdeel van is. De schoot van  
20 dat slot is namelijk de direct met 'lock bracket 515' samenwerkende 'locking plate  
514' (zie de figuren 3, 6a, 6b en 7 van E1). 'Block 524' maakt deel uit van de  
borgmiddelen van de inrichting volgens E1. Indien 'locking plate 514' namelijk zou  
ontbreken dan zou de behuizing van de inrichting volgens E1 nog wel geborgd  
kunnen worden ten opzichte van de trekhaak, maar de borging zou niet meer  
25 vergrendeld kunnen worden. Octrooiencentrum Nederland is daarom van oordeel dat  
E1 geen oog toont voor samenwerking met een slot, en merkt op dat in E1  
bovendien enige aanwijzing voor de gemakkelijke uitwisselbaarheid van het daarin  
getoonde slot ontbreekt.

30 Uit E2 is een gemakkelijk uitwisselbaar slot ('hangslot 9') bekend, en een  
behuizing met een oog dat samenwerkt met het slot. Het oog is te zien in de  
figuur op pagina 2 van E2 en op de afbeeldingen 2 en 3 op pagina 4 van E2.  
Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat de vakman de in E2 beschreven  
constructie terzijde zal schuiven, omdat het slot niet de borgmiddelen ('T-bout 2')  
35 vergrendelt. Hoewel een onbevoegde weliswaar vanwege het slot '9' niet de  
inrichting van het voertuig kan wegnemen, kan hij wel de borgmiddelen  
losdraaien, hetgeen ongewenst is.

Voor de volledigheid merkt Octrooiencentrum Nederland op, dat het tot de algemene  
40 kennis van de vakman op het gebied van blokkeerinrichtingen behoort, dat er  
sloten bestaan die gemakkelijk uitwisselbaar zijn, bijvoorbeeld hangsloten. Zo  
wordt bijvoorbeeld bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 10 van D3 een  
gemakkelijk uitwisselbaar hangslot bij een blokkeerinrichting toegepast om  
borgmiddelen in de vorm van een moer ('nut 430') op een draadstang ('threaded  
45 shaft 428') te vergrendelen. Tot zijn algemene kennis behoort ook, dat een  
hangslot vaak samenwerkt met een of meerdere ogen. Tot zijn algemene kennis  
behoort echter niet het inzicht, hoe een specifieke constructie van een  
blokkeerinrichting zodanig gemodificeerd moet worden dat een slot op  
borgmiddelen gemakkelijk uitwisselbaar is zonder de borgmiddelen te vervangen.  
50 Indien hij daarvoor, zoals in het onderhavige geval, geen aanwijzingen krijgt uit  
de stand van de techniek, is naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland

inventieve arbeid nodig om te komen tot een blokkeerinrichting met een behuizing die een oog omvat voor samenwerking met het slot.

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

**Datum**  
30 december 2014

5 Octrooiencentrum Nederland komt tot de slotsom dat, uitgaande van de  
blokkeerinrichting volgens figuur 9 van D3 en het daarbij geconstateerde  
probleem, de vakman op basis van de in het geding gebrachte documenten, al  
dan niet in combinatie met zijn algemene kennis, niet zal komen tot een oplossing  
in de vorm van een inrichting met de kenmerken volgens conclusie 1 van het  
10 octrooi. Het bezwaar van gebrek aan inventiviteit tegen conclusie 1 wordt daarom  
ongegrond geacht.

## 5.2 De conclusies 2 t/m 7

15 De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 t/m 7 ontlenen nieuwheid en  
inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval  
aan de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 1. De conclusies 2 t/m 7 komen  
daarom niet voor vernietiging in aanmerking.

## 20 5.3 Conclusie 8

### 5.3.1. Nawerkbaarheid van conclusie 8

Conclusie 8 van het octrooi luidt als volgt:

25 *Blokkeerinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat  
de pen en het slot vast met elkaar zijn verbonden.*

30 Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 8 niet nawerkbaar is, omdat uit geen van  
de figuren van het octrooi blijkt hoe de in conclusie 8 genoemde pen en het slot  
met elkaar verbonden zijn. Volgens verzoekster zijn de pen en het slot in ieder  
geval niet rechtstreeks en vast met elkaar verbonden. Octrooihoudster heeft  
uiteengezet dat uit figuur 1 van het octrooi, waarin een 'exploded view' van de  
inrichting is afgebeeld, blijkt dat het slot met bevestigingspinnen aan de pen is  
35 bevestigd.

In conclusie 8 wordt gesproken over een pen, waarmee de pen van de  
borgmiddelen wordt bedoeld. In figuur 1 is deze aangegeven met '11'. Deze pen is  
slechts voorgeschreven bij een blokkeerinrichting volgens conclusie 4.

40 Octrooiencentrum Nederland gaat er derhalve van uit dat conclusie 8 beperkt  
gelezen dient te worden, dat wil zeggen in afhankelijkheid van conclusie 4.  
De vakman gaat er, zoals eerder in dit advies besproken, van uit dat bij de  
blokkeerinrichting volgens het octrooi het slot en de borgmiddelen, dus ook de  
pen volgens conclusie 4, losneembaar met elkaar zijn verbonden. Anders zal het  
45 door hem herkende effect dat met de inrichting volgens conclusie 1 wordt bereikt,  
dat het slot op de borgmiddelen gemakkelijk uitwisselbaar is zonder de  
borgmiddelen te vervangen, immers niet worden behaald. Daarom zal hij de  
uitdrukking 'vast met elkaar verbonden' in conclusie 8 niet opvatten in de zin van  
'onlosmakelijk met elkaar verbonden'.  
50



Over het kenmerk van conclusie 8 vindt hij op pagina 3, de regels 13 t/m 16 de informatie dat daarmee het effect wordt bereikt, dat het gebruik van de inrichting wordt vereenvoudigd, omdat de gebruiker slechts de borgmiddelen op de juiste positie hoeft te brengen en het slot dusdanig hoeft te bedienen dat dit de borgmiddelen vergrendelt. Hieruit zal de vakman begrijpen dat, doordat de pen en het slot vast met elkaar verbonden zijn, bij het toepassen van de blokkeerinrichting volgens conclusie 8 het slot niet verplaatst hoeft te worden ten opzichte van de borgmiddelen om het in een operationele positie te brengen. Hij zal de uitdrukking 'vast met elkaar verbonden' daarom opvatten als 'niet beweeglijk met elkaar verbonden'. Figuur 1 van het octrooi verschaft hem een voorbeeld van hoe hij een niet beweeglijke losmaakbare verbinding tussen de pen en het slot zou kunnen bewerkstelligen. De figuur toont twee ongenummerde pinnen of schematisch weergegeven bouten of dito schroeven, twee daarmee qua positie corresponderende gaten in het slot '13' en, nog net zichtbaar, een met een van de pinnen corresponderend gat in koppelelement '10' van de borgmiddelen. Het zal de vakman daarmee naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland duidelijk zijn hoe hij de uitvinding volgens conclusie 8 moet toepassen. Het nawerkbaarheidsbezwaar tegen conclusie 8 treft derhalve geen doel.

#### 20 5.3.2 Nieuwheid van conclusie 8

Conclusie 8 ontleent, vanwege zijn afhankelijkheid van conclusie 1, nieuwheid ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 8 komt daarom niet voor vernietiging in aanmerking.

### 5.4 Conclusie 9

#### 30 5.4.1. Bezwaar op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995

Verzoekster heeft aangevoerd dat het onderwerp van conclusie 9 niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag omdat, zoals verzoekster tijdens de hoorzitting heeft toegelicht, in de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag niet voldoende op de uitvoeringsvorm volgens conclusie 9 wordt ingegaan. Octrooicentrum Nederland deelt dit standpunt niet. Het feit dat conclusie 9 van het octrooi in zijn geheel en letterlijk is terug te vinden als conclusie 9 in de oorspronkelijke aanvraag is op zichzelf al voldoende reden waarom de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 hier niet van toepassing is.

#### 40 5.4.2. Inventiviteit van conclusie 9

Conclusie 9 ontleent, vanwege zijn afhankelijkheid van conclusie 1, inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de inventiviteit van conclusie 1. Conclusie 9 komt daarom op deze grond niet voor vernietiging in aanmerking.

## **6. Advies**

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat geen van de aangevoerde nietigheidsbezwaren van toepassing is op het octrooi.

5

Aldus gedaan op 30 december 2014 te Den Haag door J.W. Meewisse, B.L. van Soest en P.C.A. de Haas.

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

Octrooien, Valorisatie en  
Sectoren

**Datum**

30 december 2014

w.g. J.W. Meewisse, voorzitter

w.g. J.C. van der Linden, secretaris

**BIE 2015, nr. 2**  
**Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State**  
**19 november 2014**  
**Pharmacosmos Holding A/S vs NL Octrooicentrum**

Het verval ex artikel 62 Row 1995 treedt van rechtswege in zonder dat daaraan een handeling van NL Octrooicentrum vooraf dient te gaan. Derhalve is de constatering van verval geen besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Dat NL Octrooicentrum het verval in het octrooiregister moet aantekenen, doet hier niet aan af.

Er is geen grond voor het oordeel dat de termijn van één jaar in artikel 23 lid 3 Row 1995 pas aanvangt op het moment dat de octrooihouder bekend wordt met het verval.

Als NL Octrooicentrum ten onrechte het heeft aangenomen dat aan de voorwaarden voor het verval is voldaan, moet NL Octrooicentrum dat corrigeren. De bevoegdheid van NL Octrooicentrum tot correctie van het octrooiregister heeft geen publiekrechtelijke basis in de Row 1995. Correctie van een kennelijke onjuistheid in het register is een feitelijke handeling.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

NL Octrooicentrum  
Postbus 10366  
2501 HJ 'S-GRAVENHAGE

Datum 19 november 2014      Ons nummer 201308914/1/A3      Uw kenmerk SGR12/7698OCT95

Onderwerp  
Pharmacosmos Holding  
A/S/Octrooicentrum Nederland  
correctie van het octrooiregister

Behandelend ambtenaar  
M. Kruys-Smit  
070-4264861

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd.  
Een eensluitend afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

de griffier

Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	
Octrooicentrum Nederland	Den Haag
Datum ontvangst:	20 NOV 2014
Nummer:	
Afdeling:	

AFDELING  
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht Pharmacosmos Holding A/S,  
gevestigd te Holbæk (Denemarken),  
appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 14 augustus 2013 in  
zaak nrs. 12/7698 en 13/437 in het geding tussen:

Pharmacosmos

en

NL Octrooicentrum.

### Procesverloop

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft NL Octrooicentrum het verzoek van Pharmacosmos om correctie van het octrooiregister afgewezen en het tegen het verval van het octrooi gemaakte bezwaar en het verzoek om herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 12 december 2012 heeft NL Octrooicentrum het door Pharmacosmos daartegen gemaakte bezwaar voor zover gericht tegen de afwijzing van het verzoek om correctie van het octrooiregister niet-ontvankelijk verklaard en voor zover gericht tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het herstelverzoek ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 14 augustus 2013 heeft de rechtbank de door Pharmacosmos daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Pharmacosmos hoger beroep ingesteld.

NL Octrooicentrum heeft een verweerschrift ingediend.

Pharmacosmos heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 31 juli 2014, waar Pharmacosmos, vertegenwoordigd door mr. O.V. Lamme en mr. G. Kuipers, advocaten te Amsterdam, en NL Octrooicentrum, vertegenwoordigd door mr. C. Witteman, aldaar werkzaam, zijn verschenen.

### Overwegingen

1. Ingevolge artikel 62 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) vervalt een octrooi van rechtswege, wanneer de in artikel 61 genoemde bedragen niet binnen zes kalendermaanden na de daar genoemde vervaldag zijn betaald. Van dit vervallen wordt in het octrooiregister van het bureau aantekening gedaan.

Ingevolge artikel 23, eerste lid, wordt, indien de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het Bureau in acht te nemen, op zijn verzoek door het Bureau de vorige toestand hersteld indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel.

Ingevolge het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing op het niet in acht nemen van de hierna in het derde lid bedoelde termijn.

Ingevolge het derde lid, wordt het verzoek binnen twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de oorzaak van het niet in acht nemen van de termijn voor het verrichten van de desbetreffende handeling is weggenomen, doch uiterlijk binnen een termijn van een jaar na het verstrijken van de niet in acht genomen termijn, ingediend. De nog niet verrichte handeling moet uiterlijk gelijktijdig met het verzoek geschieden.

2. De Afdeling stelt het volgende vast.

Pharmacosmos heeft op 24 maart 1999 de aanvraag ingediend die tot het Europese octrooi nummer 1066056 heeft geleid. Pharmacosmos heeft de betalingen van de jaartaksen voor haar octrooien in Nederland uitbesteed aan International Patentbureau A/S (hierna: IPB), dat haar naam na een fusie heeft gewijzigd in Awapatent.

Op 5 februari 2010 heeft NL Octrooi Centrum adviezen gestuurd aan IPB met betrekking tot de te betalen jaartaksen. Daarin staat niet vermeld dat de betalingen moeten plaatsvinden onder vermelding van het octrooinummer. Een van de bijgevoegde overzichten vermeldt dat uiterlijk 31 maart 2010 de taks à € 600,00 moet zijn ontvangen voor octrooinummer 1066056 van Pharmacosmos. Uit een ander bijgevoegd overzicht volgt dat uiterlijk 31 maart 2010 onder meer de jaartaks à € 280,00 betaald moet zijn voor een ander octrooi. Tevens heeft NL Octrooi Centrum bij die adviezen een ongedateerde brief met het onderwerp "modernized patent register" gevoegd, waarin NL Octrooi Centrum bericht dat het vanaf medio februari geen brieven meer stuurt die vermelden dat het octrooi is vervallen.

Bij brief van 23 februari 2010 aan NL Octrooi Centrum heeft Awapatent de betaling van de taks van Pharmacosmos voor het jaar 2010 aangekondigd. Deze brief vermeldt zowel het octrooinummer als haar eigen referentienummer. Niet kan worden vastgesteld of NL Octrooi Centrum deze brief heeft ontvangen, omdat onduidelijk is of de brief aangetekend is verstuurd en NL Octrooi Centrum de ontvangst ervan ontkent nu het de brief niet heeft kunnen terugvinden in de map met alle boekingsstukken.

Op 2 maart 2010 heeft Awapatent een bedrag van € 880,00 overgemaakt aan NL Octrooi Centrum. Daarbij heeft Awapatent het octrooinummer van voormeld ander octrooi, alsmede haar eigen referentienummer voor Pharmacosmos vermeld.

NL Octrooi Centrum is in beginsel in staat betalingen onder vermelding van een eigen referentienummer te koppelen aan een octrooi, wanneer het de aankondigingsbrief in dezelfde periode ontvangt als de betaling. Als een binnengekomen betaling niet kan worden verwerkt, wordt het bedrag door NL Octrooi Centrum gerestitueerd.

De taks à € 280,00 voor het andere octrooi heeft NL Octrooi Centrum verwerkt en geaccepteerd.

Anders dan gebruikelijk, heeft NL Octrooi Centrum het bedrag van € 600,00 niet gerestitueerd nadat is gebleken dat dit niet kon worden verwerkt. Niet kan worden vastgesteld of NL Octrooi Centrum, naar het ter zitting heeft gesteld, in 2011 alsnog het bedrag heeft gerestitueerd.

Op 10 maart 2011 heeft NL Octrooi Centrum van Awapatent de betaling van de taks van Pharmacosmos voor het jaar 2011 ontvangen.

Bij brief van 20 mei 2011 heeft NL Octrooi Centrum aan Awapatent medegedeeld dat de betaling van de taks voor het jaar 2011 niet kon worden verwerkt omdat het octrooi per 1 oktober 2010 is vervallen.

Bij brief van 30 maart 2012 aan NL Octrooi Centrum heeft Awapatent bevestigd dat zij voormelde brief van 20 mei 2011 op 23 mei 2011 heeft ontvangen, maar stelt zij die brief niet goed te hebben gelezen.

Bij brief van 7 juni 2012 heeft Pharmacosmos een verzoek gedaan

om correctie van het octrooiregister, bezwaar gemaakt tegen het verval van het octrooi en een verzoek om herstel van het octrooi in de vorige toestand gedaan op grond van artikel 23, eerste lid, van de Row 1995.

Bij besluit van 26 juni 2012 heeft NL Octrooi Centrum het verzoek om correctie van het octrooiregister afgewezen. Voorts heeft het bij dat besluit het bezwaar gericht tegen het verval en het verzoek om herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk verklaard.

Bij besluit van 12 december 2012 heeft NL Octrooi Centrum het bezwaar tegen de afwijzing van het correctieverzoek niet-ontvankelijk verklaard en het bezwaar tegen het niet-ontvankelijk verklaren van het herstelverzoek ongegrond verklaard.

3. Ambtshalve overweegt de Afdeling dat in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet is voorzien in een niet-ontvankelijkverklaring van een primaire aanvraag. De Awb kent slechts de toe- of afwijzing en het buiten behandeling laten van de aanvraag. Artikel 23 van de Row 1995 bevat evenmin de mogelijkheid om het primaire verzoek tot herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk te verklaren. Er bestaat geen reden om in dit opzicht van de Awb af te wijken. Nu dit formele gebrek niet tot gevolg heeft of heeft gehad dat er geen rechtsbescherming openstond voor Pharmacosmos, leidt dit niet tot gegrondverklaring van het hoger beroep.

4. De rechtbank heeft de beroepen tegen de besluiten van 26 juni 2012 en 12 december 2012 ongegrond verklaard. De rechtbank heeft overwogen dat verval van het octrooi geen besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Het is een van rechtswege ontstane situatie als gevolg van het niet voldoen van de jaartaks. De enige mogelijkheid om tegen het verval van het octrooi en de wijze van afhandeling van de betaling op te komen is door middel van een herstelverzoek als bedoeld in artikel 23 van de Row 1995, aldus de rechtbank. Het bezwaar tegen het verval van het octrooi is volgens de rechtbank door NL Octrooi Centrum terecht niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat de gevraagde correctie van het octrooiregister een feitelijke handeling is, waartegen geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Met de feitelijke correctie of de weigering daarvan wordt immers niet beoogd een rechtsgevolg ten aanzien van Pharmacosmos in het leven te roepen anders dan reeds ligt besloten in het daaraan ten grondslag liggende verval van het octrooi, zodat een dergelijke correctie niet is aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Het bezwaar tegen de weigering de gevraagde correctie in het octrooiregister te verrichten heeft NL Octrooi Centrum volgens de rechtbank dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard. Tot slot heeft de rechtbank geoordeeld dat NL Octrooi Centrum terecht Pharmacosmos niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar herstelverzoek en dat standpunt in bezwaar terecht heeft gehandhaafd wegens overschrijding van de termijn voor indiening van een dergelijk verzoek.

5. In hoger beroep betoogt Pharmacosmos dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het verval van een octrooi geen besluit in de



zin van artikel 1:3 van de Awb is. Onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2012 in zaak nr. 201108028/1/A3 ([www.raadvanstate.nl](http://www.raadvanstate.nl)), stelt zij dat aan het verval van het octrooi een appellabel besluit ten grondslag ligt. Volgens Pharmacosmos kan de regeling van artikel 23 van de Row 1995 geen allesomvattende oplossing bieden voor de gevallen waarin het verval ten onrechte is vastgesteld, nu ingevolge het vijfde lid van dat artikel de gevolgen van het ten onrechte vastgestelde verval deels in stand blijven.

5.1. Ingevolge artikel 62 van de Row 1995 vervalt een octrooi van rechtswege wanneer de taks, als bedoeld in artikel 61 van die wet, niet tijdig is betaald. De constatering van het verval van een octrooi is derhalve niet gericht op rechtsgevolg en geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb waartegen een rechtsmiddel kan worden aangewend. Ook bevat die constatering geen bestuurlijk rechtsoordeel omdat uit de wet volgt in welk geval het verval intreedt en deze niet ziet op het al dan niet aanwenden van een bevoegdheid. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen dat NL Octrooi Centrum terecht het door Pharmacosmos tegen het vermeende verval van het octrooi gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk heeft verklaard. Dat NL Octrooi Centrum van het vervallen van een octrooi aantekening dient te maken in het octrooi register doet aan het voorgaande niet af. De aantekening is niet als besluit aan te merken, nu deze slechts mededeling doet van de van rechtswege ontstane situatie. Anders dan bij het in artikel 52, vierde lid, van de Row 1995 bedoelde rechtsverlies, waarop voormelde uitspraak van de Afdeling van 24 oktober 2012 ziet, treedt het verval van octrooi van rechtswege in zonder dat daaraan een handeling van NL Octrooi Centrum vooraf dient te gaan.

5.2. Het betoog faalt.

6. Verder betoogt Pharmacosmos dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij de termijn heeft overschreden voor het doen van een herstelverzoek als bedoeld in artikel 23 van de Row 1995. De beweerdelijke overschrijding van de termijn voor het indienen van het volledigheidshalve gedane herstelverzoek kan haar niet worden tegengeworpen. De termijn voor het herstelverzoek kan volgens Pharmacosmos niet aanvangen voordat de octrooihouder bekend is geworden met het vermeende gebrek. Het is bovendien niet aan haar, maar aan NL Octrooi Centrum te wijten dat de termijn is overschreden, aldus Pharmacosmos.

6.1. Gelet op het bepaalde in artikel 23, derde lid, van de Row 1995 verstreek op 30 september 2011 de uiterste termijn voor het indienen van een verzoek tot herstel als bedoeld in het eerste lid van dat artikel. Er bestaat, gelet op die bepaling, geen grond voor het oordeel dat de termijn pas aanvangt op het moment dat de octrooihouder bekend wordt met het vervallen van zijn octrooi.

Bij brief van 20 mei 2011 heeft NL Octrooi Centrum aan Awapatent medegedeeld dat de betaling van de taks voor het jaar 2011 niet kon worden verwerkt omdat het octrooi per 1 oktober 2010 is vervallen. De termijn voor het indienen van een verzoek tot herstel was op dat moment nog niet verstreken. Dat Awapatent die brief, zo blijkt uit haar brief

van 30 maart 2012, niet goed heeft gelezen, komt voor rekening en risico van Pharmacosmos, nu laatstgenoemde de betalingen van de taksen aan Awapatent heeft uitbesteed. Daargelaten of overschrijding van de in artikel 23, derde lid, van de Row genoemde uiterste termijn van een jaar, gelet op het systeem van de wet, verschoonbaar is, heeft Pharmacosmos, gezien het vorenstaande, geen omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan overschrijding van die termijn verschoonbaar zou zijn. Dat NL Octrooicentrum abusievelijk de onverwerkte betaling van de taks niet, althans niet tijdig, heeft gerestitueerd biedt voorts geen grond voor het oordeel dat het aan NL Octrooicentrum te wijten is dat Pharmacosmos die termijn heeft overschreden.

6.2. Het betoog faalt.

7. Voorts betoogt Pharmacosmos dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat alleen door middel van een herstelverzoek als bedoeld in artikel 23 van de Row 1995 kan worden opgekomen tegen het verval van het octrooi en de wijze van afhandeling van de betaling. Daartoe voert Pharmacosmos aan dat NL Octrooicentrum in dit geval een fout heeft gemaakt en deze fout ambtshalve door hem ongedaan dient te worden gemaakt. In ieder geval dient daartoe te worden overgegaan naar aanleiding van een correctieverzoek. Voor een herstelverzoek is dan geen ruimte omdat wel is betaald en het octrooi niet is vervallen, aldus Pharmacosmos. Voorts heeft de rechtbank niet onderkend dat de correctie van het octrooiregister een rechtshandeling van publiekrechtelijke aard is, waartegen rechtsbescherming openstaat.

7.1. Anders dan de rechtbank, is de Afdeling van oordeel dat het doen van een verzoek als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 niet de enige weg is om een situatie, zoals thans aan de orde, te herstellen. Indien NL Octrooicentrum, zoals Pharmacosmos meent, ten onrechte heeft aangenomen dat aan de voorwaarde voor het verval van het octrooi is voldaan, dient NL Octrooicentrum dat te corrigeren. De bevoegdheid van NL Octrooicentrum tot correctie van het octrooiregister heeft evenwel geen publiekrechtelijke basis in de Row 1995. De rechtbank heeft terecht overwogen dat het corrigeren van een kennelijke onjuistheid in het octrooiregister een feitelijke handeling is, waartegen geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat. Met een feitelijke correctie wordt immers niet beoogd een rechtsgevolg in het leven te roepen. Een dergelijke correctie is dan ook niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Hieruit volgt dat niet de bestuursrechter, doch uitsluitend de burgerlijke rechter bevoegd is kennis te nemen van de gevorderde correctie van het octrooiregister.

7.2. Het betoog faalt.

8. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, voorzitter, en  
mr. B.J. van Ettehoven en mr. G.M.H. Hoogvliet, leden, in tegenwoordigheid  
van mr. C.A.M. van Deventer-Lustberg, griffier.

w.g. Van Altena  
voorzitter

w.g. Van Deventer-Lustberg  
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 19 november 2014

587.

Verzonden: 19 november 2014

**BIE 2015, nr. 3**  
**Vonnis Rechtbank Den Haag**  
**21 november 2014**  
**Rhodia Opérations S.A.S. vs Jiaxing en Wanglong**

*Inventiviteit*

Er bestaat een gereede kans dat de bodemrechter EP 627 nietig zal verklaren op de grond dat de daarin geclaimde materie op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de Franse octrooiaanvraag FR 137.

Naar voorlopig oordeel moet FR 137 worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. FR 137 openbaart namelijk alle kenmerken van conclusie 1 van EP 627, behalve de toepassing van een propstroomreactor. Daarnaast houdt FR 137 zich bezig met hetzelfde probleem als het probleem dat de in EP 627 geclaimde uitvinding beoogt op te lossen, te weten het verbeteren van de selectiviteit van de condensatiereactie.

Het verschil tussen de in conclusie 1 van EP 627 geclaimde werkwijze en FR 137 betreft het kenmerk dat de condensatiereactie wordt uitgevoerd in een propstroomreactor. FR 137 openbaart slechts het gebruik van een aaneenschakeling van CSTRs. Het probleem dat de uitvinding oplost kan worden geformuleerd als het verbeteren van de selectiviteit van de condensatiereactie.

Voorshands is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum op basis van zijn algemene vakkennis wist dat toepassing van een propstroomreactor in de regel minder vervolgreacties oplevert dan toepassing van CSTRs onder dezelfde omstandigheden. Gedaagden hebben dat aangetoond aan de hand van diverse handboeken.

Ervan uitgaande dat de hiervoor genoemde voorkeur voor een propstroomreactor tot de algemene vakkennis behoorde, getuigt het volgen van die voorkeur niet van inventiviteit.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/470674 / KG ZA 14-913

### Vonnis in kort geding van 21 november 2014

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

**RHODIA OPÉRATIONS S.A.S.**

gevestigd te Parijs, Frankrijk,

eiseres,

advocaten: mr. W.A. Hoyng en mr. R.J.F. Grijpink te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht  
**JIAXING ZHONGHUA CHEMICAL CO., LTD.**,  
gevestigd te Daqiao Town, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province,  
Volksrepubliek China,
2. de vennootschap naar buitenlands recht  
**JIAXING GUIHUA IMP & EXP CO LTD.**,  
gevestigd te Jiaxing, Zhejiang, Volksrepubliek China,
3. de vennootschap naar buitenlands recht  
**NINGBO WANGLONG TECHNOLOGY CO., LTD.**,  
gevestigd te Binhai New City, Economic Development Area, Yuyao, Zhejiang,  
Volksrepubliek China,
4. de vennootschap naar buitenlands recht  
**WANGLONG GROUP CO., LTD.**,  
gevestigd te Xiaocaoe Town, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang, Volksrepubliek China,

gedaagden,

advocaten gedaagden sub 1 en 2: mr. B.J. Berghuis, mr. ir. M.W. de Koning en dr. mr. S.B.A. de Beer te Amsterdam,

advocaten gedaagden sub 3 en 4: mr. R.P.J. Ribbert en mr. J.M. Brölmann te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rhodia, Jiaxing (gedaagden sub 1 en 2 gezamenlijk) en Wanglong (gedaagden sub 3 en 4 gezamenlijk) worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als Jiaxing Zhonghua, Jiaxing Guihua, Wanglong Technology en Wanglong Group.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 6 augustus 2014 met producties 1-41;
- de producties 1-39 van Jiaxing,
- de producties 1-31 van Wanglong,

- 
- de reactieve producties 42-49 en 50-51 van Rhodia;
  - de reactieve producties 40-57 van Jiaxing,
  - de reactieve producties 32-37 van Wanglong,
  - de (aanvullende) kostenspecificaties van Rhodia, Jiaxing en Wanglong,
  - de mondelinge behandeling, gehouden op 7 november 2014, ter gelegenheid waarvan de advocaten pleitaantekeningen hebben overgelegd.

1.2. Jiaxing en Wanglong hebben er op gewezen dat zij belang hebben bij het vertrouwelijk behandelen van bedrijfsgeheime informatie, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van derden. Beiden hebben de voorzieningenrechter daarom verzocht een deel van de in het geding gebrachte stukken vertrouwelijk te behandelen in de zin van artikel 29 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en de daarmee verband houdende delen van de mondeling behandeling achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Mede gelet op de instemming van alle betrokken partijen heeft de voorzieningenrechter dit verzoek ingewilligd. Als vertrouwelijk zijn aangemerkt de producties 12 en 14 van Rhodia, de producties 1-28, 40-42 en 46 van Jiaxing en de producties 3, 33, 36 en 37 van Wanglong en de delen van de pleitnotities van de partijen waarin de kenmerken van de productieprocessen van Jiaxing en Wanglong worden besproken.

1.3. In deze procedure is naast Jiaxing en Wanglong ook [X] B.V. (hierna: [X]) gedagvaard. Ter zitting heeft Rhodia, na het uitroepen van de zaak, de vorderingen tegen [X] ingetrokken. Daarom wordt in deze procedure geen uitspraak gedaan in de zaak tegen [X].

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Rhodia is onderdeel van de Rhodia-groep en is wereldwijd actief op het gebied van fijnchemicaliën, synthetische vezels en polymeren.

2.2. Blijkens het door Rhodia overgelegde uittreksel uit het octrooiregister is ‘Rhodia Opérations’ houdster van het Europese octrooi EP 2 222 627 B1 (hierna ook: EP 627 of het octrooi) voor een ‘*procédé de préparation de composés p-hydroxymandéliques éventuellement substitués et dérivés*’. Het octrooi is verleend op een aanvraag van 9 december 2008, met een beroep op prioriteit van de Franse octrooiaanvraag FR 0708823 van 18 december 2007. Het octrooi is op 8 augustus 2012 verleend en van kracht in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Liechtenstein, Noorwegen, Spanje en Zwitserland.

2.3. EP 627 heeft achttien conclusies. De in dit geding relevante conclusies 1, 16 en 17 luiden in de authentieke Franse tekst als volgt.

1. Procédé de préparation d'un composé aromatique au moins porteur d'un groupe -CHOH-COOH en position para d'un groupe hydroxyle, comprenant la condensation dans l'eau, en présence d'un agent alcalin, d'un composé aromatique porteur d'au moins un groupe hydroxyle et dont la position en para est libre, avec l'acide glyoxylique, caractérisé par le fait que la réaction est conduite dans un réacteur à écoulement piston.

16. Procédé de préparation d'un aldéhyde 4-hydroxyaromatique par 10 oxydation d'un composé p-hydroxymandélique éventuellement substitué obtenu selon le procédé décrit dans l'une des revendications 1 à 15.
17. Procédé selon la revendication 16 caractérisé par le fait que l'acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique est oxydé en vanilline.

2.4. In de Nederlandse vertaling luiden conclusies 1, 16 en 17 als volgt.

1. Werkwijze voor de bereiding van een aromatisch preparaat dat ten minste een groep -CHOH-COOH draagt in para-positie van een hydroxylgroep, omvattende de condensatie in water, in aanwezigheid van een alkalisch agens, van een aromatisch preparaat dat ten minste een hydroxylgroep draagt en waarvan de para-positie vrij is, met het glyoxylzuur, daardoor gekenmerkt dat de reactie wordt uitgevoerd in een propstroomreactor.
16. Werkwijze voor de bereiding van een 4-hydroxy-aromatisch aldehyde door oxidatie van een p-hydroxy-amandelpreparaat, eventueel gesubstitueerd, verkregen volgens de werkwijze beschreven in één der conclusies 1 tot 15.
17. Werkwijze volgens conclusie 16, daardoor gekenmerkt dat het 4-hydroxy-3-methoxyamandelzuur wordt geoxideerd tot vaniline [bedoeld zal zijn 'vanilline', V.zr.].

2.5. De beschrijving van EP 627 omvat de volgende passages.

[0002] [...] Une voie d'accès classique à la vanilline implique une réaction de condensation d'acide glyoxylique sur le gaïacol en milieu basique, pour obtenir l'acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique. Ce produit est ensuite oxydé pour conduire à la vanilline.

Le rendement de la condensation est limité par le fait que la réaction de condensation n'est pas sélective et conduit également à l'acide o-hydroxymandélique ainsi qu'à des acides dimandéliques. La formation des acides dimandéliques résulte d'une réaction subséquente, à savoir une deuxième condensation d'acide glyoxylique sur un acide mandélique.

On cherche à limiter ces réactions subséquentes afin d'obtenir une sélectivité optimale.

Les procédés continus sont le plus souvent conduits dans une cascade de plusieurs réacteurs de type parfaitement agités. Cependant, la multiplication des réacteurs induit des coûts tant au niveau de la réalisation qu'au niveau de l'exploitation.

[0003] L'invention a pour but de proposer un procédé de préparation de composés mandéliques permettant de surmonter un ou plusieurs des inconvénients évoqués ci-dessus, et en particulier d'obtenir une sélectivité améliorée.

[0004] L'objet de la présente invention est donc un procédé de préparation d'un composé p-hydroxymandélique éventuellement substitué et dérivé, comprenant la condensation dans l'eau, en présence d'un agent alcalin, d'un composé aromatique porteur d'au moins un groupe hydroxyle et dont la position en para est libre, avec l'acide glyoxylique, qui est caractérisé par le fait que la réaction est conduite dans un réacteur à écoulement piston.

---

[0005] Selon des modes de réalisation préférés, le réacteur est un réacteur tubulaire ou un réacteur colonne.

Dans l'exposé qui suit la présente invention, on entend par « réacteur tubulaire », un réacteur en forme de tube et par « réacteur colonne » un réacteur vertical de section circulaire.

Par « écoulement piston », on définit un écoulement unidirectionnel dans lequel dans un plan perpendiculaire à l'écoulement, tous les filets fluides se déplacent avec une vitesse uniforme et toutes les grandeurs physiques y sont identiques. Dans un tel écoulement, le mélange radial est parfait alors qu'il n'y a pas de mélange axial. En pratique, ces conditions sont considérées comme remplies lorsque l'écoulement est turbulent.

[...]

Conformément au procédé de l'invention, il a été trouvé que la mise en oeuvre du procédé décrit dans un réacteur tubulaire à écoulement piston permettait l'obtention d'une sélectivité améliorée. En effet, une bonne sélectivité a été obtenue en raison d'une limitation des réactions subséquentes.

Le procédé a par ailleurs comme avantage un faible encombrement ainsi qu'une économie de coûts de fonctionnement et d'investissement comparativement à une cascade de réacteurs parfaitement agités, équipés chacun de moyens d'introduction des réactifs, de soutirage des produits, ainsi que des dispositifs de mélange des réactifs et de contrôle des paramètres de procédé.

Le procédé décrit propose de préparer des composés p-hydroxymandéliques en effectuant une réaction de condensation d'un composé aromatique porteur d'au moins un groupe hydroxyle, et de l'acide glyoxylique en présence d'un agent alcalin et éventuellement en présence d'un catalyseur.

[...]

Le procédé de l'invention s'applique tout particulièrement à un composé aromatique tel que le phénol mais également aux phénols substitués ayant au moins une position en para- du groupe hydroxyle non substituée. Le noyau aromatique est porteur d'au moins un groupe hydroxyle mais il peut être également porteur d'un ou plusieurs autres substituants. Généralement, par plusieurs substituants, on définit moins de quatre substituants par noyau aromatique.

[...]

Parmi la liste des composés précités, les composés aromatiques porteurs d'au moins un groupe hydroxyle mis en oeuvre préférentiellement sont : le phénol, l'o-crésol, le m-crésol, le 3-éthylphénol, le 2-tert-butylphénol, le gaïacol, le guétol. Conformément au procédé de l'invention, on effectue la condensation du composé aromatique hydroxylé et de l'acide glyoxylique, en phase liquide, en présence d'un agent alcalin.

[0006] [...] Les appareillages proposés sont particulièrement utiles pour le procédé décrit car ils permettent de maintenir un écoulement piston pour une réaction qui nécessite un long temps de séjour, avec des vitesses d'écoulement faibles. Par ailleurs, il permet de limiter les réactions subséquentes conduisant à des composés secondaires non désirés. L'invention sera expliquée plus en détail au moyen de l'exemple ci-après d'un mode préféré de réalisation de l'invention, donné à titre non limitatif.



### EXEMPLES

[0007] Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués sont exprimés en poids. Dans les exemples, on définit le taux de conversion, le rendement et la sélectivité obtenus. Le taux de conversion (TT) correspond au rapport entre le nombre de réactif (acide glyoxylique) transformées et le nombre de moles de réactif (acide glyoxylique) engagées. La sélectivité (RT) correspond au rapport entre le nombre de moles de produit formées (acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique) et le nombre de moles de réactif (acide glyoxylique) transformées.

#### Exemple 1

[0008] Dans un réacteur de 6 litres muni d'une double-enveloppe, d'une électrode de pH, d'une sonde de température, d'un réfrigérant, d'une arrivée de gaz inerte et d'une agitation mécanique, on alimente:

- 41 kg/h d'eau distillée,
- 8,9 kg/h d'une solution aqueuse de soude à 30 % en poids,
- 5,48 kg/h de gaïacol
- 3,85 kg/h d'une solution aqueuse d'acide glyoxylique à 50 % en poids.

[0009] Cette solution est ensuite alimentée avec un débit de 58 l/h dans un réacteur tubulaire tel qu'illustré par la figure 2, d'un volume d'environ 15 litres (longueur de 2 m et diamètre de 100 mm), garni d'un garnissage Sulzer SMX. La température du réacteur piston est maintenue à 38°C. Dans ces conditions, le temps de séjour dans le réacteur est de 16 minutes et le nombre de Reynolds est de 140. A la sortie du réacteur tubulaire, on dose les produits de la réaction par chromatographie liquide haute performance. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous. On n'observe pas d'encrassement du réacteur, même au bout de plusieurs mois.

#### Exemple 2 (exemple comparatif)

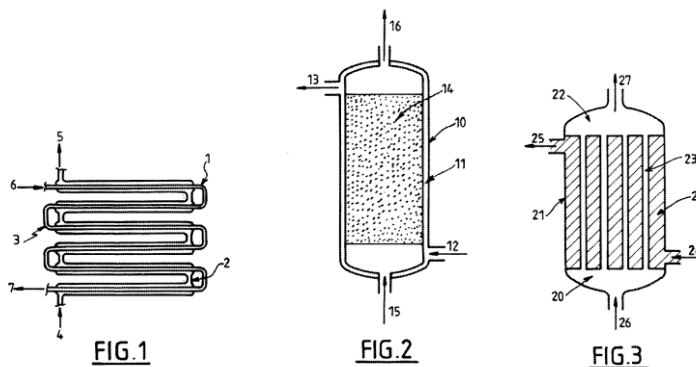
[0009] On reproduit l'exemple 1 à la différence que l'on n'introduit pas le mélange réactionnel du premier réacteur dans un réacteur tubulaire mais dans une cascade de deux réacteurs de type parfaitement agités équipés d'un agitateur à hélice à 4 pales inclinées, chaque réacteur ayant un volume de 10 litres. A la sortie du dernier réacteur, on dose les produits de la réaction par chromatographie liquide haute performance. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau (I)

Réf. Ex.	Conversion	Acide 4-hydroxy-3-méthoxy-mandélique	Acide 2-hydroxy-3-méthoxy-mandélique	Acide 2-hydroxy-3-méthoxy-1,5-dimandélique
1	TT = 72,2 %	RT=81,9%	RT=6,1 %	RT = 11,1 %.
2	TT = 71,9 %	RT = 79,3 %	RT = 5,8 %	RT = 14,7 %

On constate que pour un taux de conversion équivalent, la sélectivité en produit recherché, l'acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique, est plus élevée pour un réacteur tubulaire que pour une cascade de réacteurs de type parfaitement agités. L'utilisation d'un réacteur tubulaire comportant un garnissage permet donc d'augmenter la sélectivité du procédé de préparation de composés p-hydroxymandéliques comme l'acide 4-hydroxy-3-méthoxymandélique.

2.6. De volgende figuren maken deel uit van het octrooischrift van EP 627.



2.7. Jiaxing Zhongua is fabrikant van vanilline en daaraan gerelateerde stoffen. De vanilline-fabriek van Jiaxing staat in China.

2.8. Jiaxing Guihua houdt zich bezig met de import en export van chemische stoffen, waaronder de door Jiaxing Zhogua geproduceerde vanilline.

2.9. Wanglong Technology is fabrikant van onder meer levensmiddelenadditieven, zoals vanilline. De vanilline-fabriek van Wanglong Technology staat in China. Wanglong Group is de moedermaatschappij van Wanglong Technology.

2.10. [X] is een groothandel in chemische producten voor industriële toepassing, waaronder smaak- en kleurstoffen zoals vanilline en vanilline bevattende aroma's.

2.11. Bij beschikking van 20 juni 2014 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Rhodia verlof gekregen tot het leggen van bewijsbeslag bij [X]. Het beslag is op 26 juni 2014 gelegd.

2.12. Uit de bij [X] in beslag genomen documenten blijkt dat [X] door Jiaxing en Wanglong geproduceerde vanilline heeft ingekocht en verwerkt in smaakstoffen die [X] in diverse landen op de markt brengt.

### 3. Het geschil

3.1. Rhodia vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden beveelt de inbreuk op de Nederlandse en buitenlandse delen van EP 627 te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van gedaagden in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt Rhodia ten grondslag dat de door gedaagden in de gedesigneerde landen aangeboden en/of verhandelde vanilline is aan te merken als een product dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de in de conclusie 16 en 17 van EP 627 geöctrooieerde werkwijze, zodat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 53 lid 1

---

sub b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW) en de daarmee corresponderende bepalingen van de buitenlandse octrooiwetten.

3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Zowel Jiaxing als Wanglong stellen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Wanglong stelt daarnaast dat Rhodia niet de octrooihoudster is en daarom niet-ontvankelijk is in haar vorderingen en dat de zaak zowel feitelijk als juridisch te complex is voor behandeling in kort geding. Gedaagden betogen voorts dat EP 627 nietig is omdat de geoctrooieerde materie niet nieuw en niet inventief is en – volgens Wanglong – ook omdat de conclusies 16 en 17 niet-nawerkbaar zijn. Daarnaast stellen Jiaxing en Wanglong dat zij de werkwijzen van EP 627 niet toepassen. Daarom zou de door hen geproduceerde vanilline niet als rechtstreeks verkregen voortbrengsel in de zin van artikel 53 lid 1 sub b ROW en de daarmee corresponderende bepalingen van de buitenlandse octrooiwetten zijn aan te merken. Jiaxing beroept zich – voor het geval de voorzieningenrechter van oordeel is dat zij in haar productieproces een geoctrooieerde werkwijze toepast – op het recht van voorgebruik, nu zij dit proces reeds voor de prioriteitsdatum toepaste en de huidige productiewijze slechts wat schaalgrootte betreft afwijkt van het oudere productieproces.

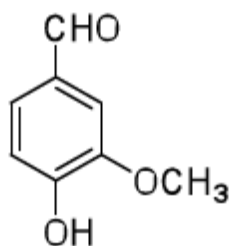
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De techniek

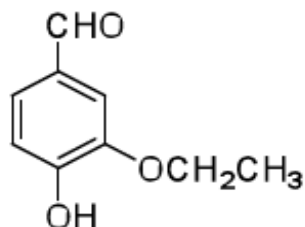
4.1. De navolgende beschrijving van de technische achtergrond van het octrooi is ontleend aan de toelichting van partijen en is niet in geschil.

##### *vanilline*

4.2. Vanille is een natuurlijke aromatische stof die wordt gewonnen uit de vruchten van de klimorchidee van het geslacht *Vanilla*. Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) is het bestanddeel van vanille dat voor de kenmerkende geur zorgt. Vanilline heeft de hieronder weergegeven chemische structuur.



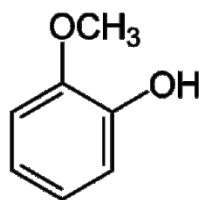
4.3. In het onderhavige octrooi wordt vanilline (ook wel methylvanilline) onderscheiden van ethylvanilline, dat de onderstaande structuur heeft.



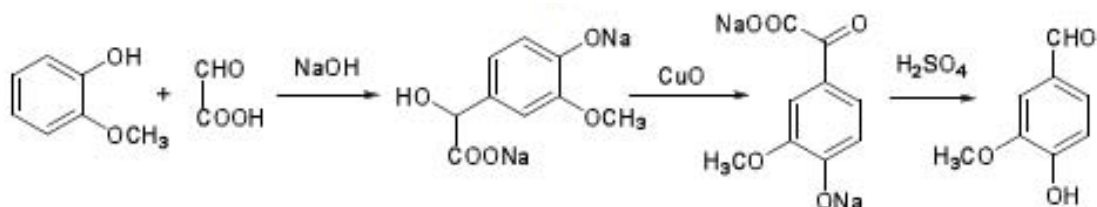
4.4. Vanilline vindt toepassing in met name levensmiddelen en parfumpullen en wordt als smaakstof gebruikt in zoete producten zoals ijs en chocolade.

4.5. Vanilline kan niet alleen uit natuurlijke grondstoffen worden verkregen, maar ook langs synthetische weg. Synthetische vanilline heeft als voordeel dat het in grotere volumes kan worden geproduceerd tegen lagere (kost)prijs.

4.6. Een van de manieren waarop synthetische vanilline kan worden verkregen is door chemische synthese uit guaiacol (2-methoxyfenol), dat de hieronder weergegeven chemische structuur heeft.



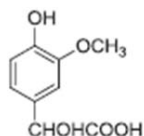
4.7. Het merendeel van de wereldwijde productie van vanilline uit guaiacol vindt plaats volgens een condensatiereactie van glyoxylzuur en guaiacol, die resulteert in 4-hydroxy-3-methoxyamandelzuur (para-hydroxyamandelzuur ofwel p-hydroxyamandelzuur). De condensatiereactie wordt gevolgd door oxidatie, resulterend in 4-hydroxy-3-methoxy-fenylglyoxyaldehyde, en decarboxylering. Het eindproduct van deze reactieketen is vanilline. Hieronder is schematisch weergegeven hoe de condensatie, oxidatie en decarboxylering kunnen worden uitgevoerd.



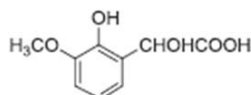
#### *ongewenste bijproducten*

4.8. In het condensatieproces ontstaan ongewenste bijproducten. Het eerste ongewenste bijproduct is o-hydroxyamandelzuur (ortho-hydroxyamandelzuur), waarbij glyoxyaldehyde niet aan guaiacol bindt op de para-positie ten opzichte van de hydroxylgroep, maar op een ortho-positie. Het tweede ongewenste bijproduct, di-amandelzuur, is het resultaat van een vervolgcyclisatiereactie van glyoxyaldehyde met reeds gevormde hydroxyamandelzuren. Bij

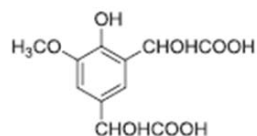
di-amandelzuur bindt glyoxylzuur zowel op de ortho-positie als op de para-positie. Ter illustratie volgt hierna de chemisch structuur van op basis van guaiacol gevormde amandezuren:



p-hydroxyamandelzuur



o-hydroxyamandelzuur



di-amandelzuur

4.9. EP 627 ziet op een wijze van verkrijging van vanilline die selectiever is dan op de prioriteitsdatum bekende productiemethoden. Dat wil zeggen dat de in EP 627 geopenbaarde werkwijze minder bijproducten oplevert.

#### *reactoren*

4.10. Wat betreft productiemethoden moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds batchgewijze productie in zogeheten batchreactoren en anderzijds continue procesvoering, waarin de reactanten continu worden toegevoegd, gemengd en afgevoerd. Continue procesvoering kan met een *continuous stirred reactor tank* (CSTR) of, zoals het octrooi voorschrijft, een propstroomreactor (*plug flow reactor* of PFR).

4.11. Propstroom of *plug flow* is de situatie waarin het reactiemengsel in de reactor, doorgaans een buisreactor, in de stromingsrichting (axiale richting) ongemengd is. In de richting loodrecht op de stroming (de radiale richting) is de menging juist volledig. De samenstelling van het reactiemengsel is daardoor op iedere dwarsdoorsnede in de buis gelijk. Het mengsel gaat als prop of *plug* door de reactor.

4.12. In een CSTR wordt het reactiemengsel juist in alle richtingen volledig gemengd. De samenstelling van het reactiemengsel is daarom overal in de reactor hetzelfde. Om met behulp van CSTRs een hogere concentratie van het reactieproduct te verkrijgen kunnen meerdere CSTRs aaneengeschakeld worden. Daarbij zal de concentratie van het gewenste eindproduct steeds hoger worden.

## 5. De beoordeling

### bevoegdheid

5.1. De Nederlandse rechter is bevoegd tot kennisneming van de vorderingen, ook voor zover die betrekking hebben op handelingen van gedaagden buiten Nederland. Ten aanzien van de – aanvankelijke mede-gedaagde – [X] volgt dat uit artikel 2 van de EEX-Vo (verordening EG/44/2001) aangezien die gedaagde in Nederland is gevestigd.

5.2. Ten aanzien van Jiaxing en Wanglong vloeit de rechtsmacht van de Nederlandse rechter voort uit artikel 7 Rv omdat tussen de vorderingen tegen deze gedaagden en vorderingen tegen [X] een zodanige samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Er is in de zaken tegen enerzijds [X] en

---

anderzijds Jiaxing en Wanglong naar voorlopig oordeel namelijk sprake van een situatie die in zowel feitelijk als juridisch opzicht hetzelfde is. Er is sprake van eenzelfde feitelijke situatie omdat Rhodia zowel in de zaak tegen [X], als in de zaken tegen Jiaxing en Wanglong haar vorderingen heeft gebaseerd op de stelling dat (i) de wijze waarop Jiaxing en Wanglong vanilline produceren onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en (ii) zowel [X] als Jiaxing en Wanglong inbreuk maken op dat octrooi omdat zij producten die rechtstreeks zijn verkregen met die productieprocessen van Jiaxing en Wanglong op de markt brengen in de gedesigneerde landen. Het gaat ook om eenzelfde situatie rechtens omdat Rhodia [X], Jiaxing en Wanglong ieder afzonderlijk beticht van inbreuken op dezelfde nationale delen van het octrooi (vgl. HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, *Solvay-Honeywell*).

5.3. Het verweer dat er geen sprake is van eenzelfde feitelijke situatie omdat Jiaxing en Wanglong vanilline verhandelen en [X] slechts aroma's waarin – volgens Rhodia – die vanilline is verwerkt, moet worden gepasseerd. Zowel in de zaken tegen Jiaxing en Wanglong, als in de zaak tegen [X] moet worden beoordeeld of de productieprocessen van Jiaxing en Wanglong onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en of de door Jiaxing en Wanglong verhandelde vanilline een rechtstreeks verkregen product is van die productieprocessen. Die feitelijke samenloop tussen de zaken brengt mee dat er een gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de zaken. Dat in de zaak tegen [X] mogelijk nog een aanvullend verweer had kunnen worden gevoerd, te weten dat de verdere verwerking door [X] van de vanilline van Jiaxing en Wanglong meebrengt dat er geen sprake is een rechtstreeks verkregen product in de zin van artikel 53 lid 1 sub b ROW (of de daarmee corresponderende buitenlandse bepalingen), neemt dat gevaar niet weg.

5.4. Het feit dat Rhodia de vorderingen tegen [X] heeft ingetrokken, brengt, anders dan gedaagden hebben gesuggereerd, niet mee dat de Nederlandse rechter zijn op artikel 7 Rv gebaseerde bevoegdheid verliest. In het algemeen is voor de bevoegdheid van de rechter beslissend het tijdstip waarop zijn tussenkomst wordt ingeroepen en kan een latere wijziging in de omstandigheden welke die bevoegdheid bepalen, aan die (eenmaal bestaande) bevoegdheid geen afbreuk meer doen (HR 28 mei 1999, *NJ* 2001, 212, r.o. 3.5). Dit zogeheten *perpetuatio fori*-beginsel is in dit geval van toepassing omdat [X] mede-gedaagde was op het moment van het aanhangig maken van de zaken tegen Jiaxing en Wanglong. Gedaagden hebben geen omstandigheden aangevoerd die in dit geval een uitzondering op dit beginsel zouden kunnen rechtvaardigen.

5.5. Ook het nietigheidsverweer dat gedaagden hebben opgeworpen tegen de buitenlandse delen van het octrooi, heeft geen gevolgen voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in dit kort geding. Uitgangspunt is dat een nietigheidsverweer niet tot gevolg heeft dat de rechter zijn bevoegdheid om kennis te nemen van een inbreukvordering verliest (HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, *Roche-Primus*). De regel dat de rechter wel pas tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen als de op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo exclusief bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van de buitenlandse delen van het Europees octrooi heeft beslist, geldt naar voorlopig oordeel niet in kort geding. Om op een inbreukvordering in kort geding te beslissen, hoeft de rechter de (on)geldigheid van de buitenlandse delen van het octrooi immers niet definitief vast te stellen. In kort geding volstaat dat de rechter inschat hoe de in gevolge artikel 22 lid 4 EEX-Vo exclusief bevoegde rechter over de geldigheid zal

---

oordelen (vgl. HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445, *Solvay-Honeywell* en hof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1727, *Apple-Samsung*).

5.6. De relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank volgt uit artikel 80 lid 2 ROW en is overigens ook niet bestreden.

#### ontvankelijkheid

5.7. Het betoog van Wanglong dat Rhodia niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat Rhodia niet de rechthebbende is op EP 627 moet naar voorlopig oordeel worden verworpen. Voorshands is voldoende aannemelijk dat met de in het octrooiregister genoemde naam 'Rhodia Opérations' wordt bedoeld op 'Rhodia Opérations S.A.S.', nu gesteld noch gebleken is dat (ook) een andere vennootschap onder die naam zijn bedrijf voert.

#### complexiteit

5.8. Het betoog van Wanglong dat het geschil te complex is voor behandeling in kort geding wordt verworpen. De feiten zijn voldoende helder voor een beoordeling van de vorderingen. Voor zover de voorliggende rechtsvragen complex zijn, kan dat niet leiden tot de conclusie dat Rhodia geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.

#### inventiviteit

5.9. De vorderingen moeten worden afgewezen omdat er een gerede kans bestaat dat de bodemrechter EP 627 nietig zal verklaren op de grond dat de daarin geclaimde materie op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de Franse octrooiaanvraag 2 495 137 (hierna: FR 137) van 28 november 1980. Dat zal voor conclusie 1 van EP 627 hierna worden toegelicht aan de hand van de zogeheten *problem-and-solution-approach*, die alle partijen ook hebben gehanteerd in hun argumentatie.

#### *meest nabije stand van de techniek*

5.10. Naar voorlopig oordeel moet FR 137 worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. FR 137 openbaart namelijk alle kenmerken van conclusie 1 van EP 627, behalve de toepassing van een propstroomreactor (zie over dat verschil hierna 5.13 e.v.). Daarnaast houdt FR 137 zich bezig met hetzelfde probleem als het probleem dat de in EP 627 geclaimde uitvinding beoogt op te lossen, te weten het verbeteren van de selectiviteit van de condensatiereactie.

5.11. Het betoog van Rhodia dat FR 137 niet de meest nabije stand van de techniek kan zijn omdat FR 137 niet uitgaat van een gesubstitueerd fenol, zoals guaiacol, maar van niet-gesubstitueerd fenol is naar voorlopig oordeel ongegrond. Conclusie 1 is immers niet beperkt tot de condensatie van gesubstitueerd fenol, laat staan van guaiacol. De conclusie vereist slechts dat het aromatisch preparaat ten minste een hydroxylgroep draagt en dat de para-positie vrij is. Het staat buiten kijf dat ook niet-gesubstitueerd fenol aan die eisen voldoet. Bovendien bevestigt de beschrijving van EP 627 uitdrukkelijk dat de geclaimde uitvinding mede betrekking heeft op de condensatie van niet-gesubstitueerd fenol (zie onder meer de hiervoor onder 2.5 geciteerde delen uit paragraaf [0005]).

---

5.12. Ook het betoog van Rhodia dat FR 137 geen reëel uitgangspunt is omdat in de stand van de techniek voor de uitvoering van de betreffende condensatiereactie vrijwel uitsluitend gebruik werd gemaakt batchreactoren, in plaats van de in FR 137 beschreven CSTRs, kan voorshands geen doel treffen. Uitgaan van een werkwijze met CSTRs doet juist recht aan de bijdrage die de geclaimde uitvinding volgens het octrooischrift van EP 627 zou leveren aan de stand van de techniek. Het octrooischrift beschrijft die bijdrage namelijk uitsluitend in vergelijking met werkwijzen met CSTRs (paragrafen [0002] en [0003]) en meldt als belangrijkste voordeel dat een propstroomreactor resulteert in een betere selectiviteit in de condensatiereactie dan een serie van twee CSTRs (paragrafen [0006], [0010] en [0011]). Het octrooischrift van EP 627 meldt niet dat een propstroomreactor ook voordelen heeft boven een batchreactor, laat staan dat het octrooischrift plausibel maakt dat een propstroomreactor op het punt van de selectiviteit significant beter presteert dan een batchreactor. Publicaties over reacties in batchreactoren, zoals de door Rhodia als meest nabije stand van de techniek naar voren geschoven publicatie van Kalikar (Kalikar e.a., *J. Chem. Tech. Biotechnol* 1986, 36, 38-46), vormen daarom naar voorlopig oordeel een minder geschikt uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van EP 627 dan FR 137.

*verschil en probleem*

5.13. Het verschil tussen de in conclusie 1 van EP 627 geclaimde werkwijze en FR 137 betreft het kenmerk dat de condensatiereactie wordt uitgevoerd in een propstroomreactor. FR 137 openbaart namelijk slechts het gebruik van een aaneenschakeling van CSTRs. Het betoog van Jiaying dat FR 137 daarmee ook een propstroomreactor openbaart omdat met een aaneenschakeling van een groot aantal (meer dan 30) CSTRs propstroomcondities kunnen worden benaderd, snijdt naar voorlopig oordeel geen hout. Daargelaten of iedere reactor waarmee propstroomcondities kunnen worden benaderd, kan worden aangemerkt als een propstroomreactor in de zin van EP 627, openbaart FR 137 niet direct en ondubbelzinnig een aaneenschakeling van veel, laat staan meer dan dertig CSTRs. FR 137 leert weliswaar gebruik te maken van '*au moins deux réacteurs montés en série*' en noemt geen bovengrens, maar het beschrijft als voorkeursuitvoeringsvorm een serie van – slechts – drie CSTRs (p. 2, r. 25) en bevat geen aanwijzing dat toepassing van meer CSTRs voordelig zou zijn.

5.14. Voorshands is voldoende aannemelijk dat het effect van de toepassing van een propstroomreactor is dat de selectiviteit van de condensatiereactie verbetert en in het bijzonder dat er minder di-amandelzuur ontstaat (een vermindering van o-hydroxyamandelzuur blijkt niet uit het octrooischrift). Daarvan uitgaande kan het probleem dat de uitvinding oplost worden geformuleerd als het verbeteren van de selectiviteit van de condensatiereactie en in het bijzonder de vermindering van de productie van di-amandelzuur.

5.15. Het argument van Jiaying dat de hogere selectiviteit niet mag meewegen omdat toepassing van een propstroomreactor qua selectiviteit niet beter presteert dan de in FR 137 geopenbaarde CSTRs, kan voorshands geen doel treffen. Jiaying wijst er in dit verband op dat zowel FR 137 als het octrooischrift een selectiviteit van 82% rapporteert, maar dat is geen eerlijke vergelijking. In FR 137 wordt de relatief hoge selectiviteit immers bereikt met een katalysator, maar zonder een propstroomreactor, terwijl in het voorbeeld dat het octrooischrift beschrijft, een propstroomreactor wordt toegepast, zonder katalysator.



---

*voor de hand liggend*

5.16. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum, uitgaande van FR 137, de selectiviteit van de condensatiereactie zou willen verbeteren en in het bijzonder de vorming van di-amandelzuur zou willen verminderen, de in FR 137 beschreven serie CSTRs zou vervangen door een propstroomreactor.

5.17. Daarbij staat voorop dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum op basis van zijn algemene vakkennis wist dat toepassing van een propstroomreactor in de regel minder vervolgreacties oplevert dan toepassing van CSTRs onder dezelfde omstandigheden. Gedaagden hebben dat aangetoond aan de hand van diverse handboeken. Zo hebben zij verwezen naar het handboek *Comprehensive chemical kinetics* (Volume 38, 2001, productie 20 van Wanglong) waarin op pagina 107 de volgende passage opgenomen:

If the desired product is the first or an early intermediate in a pathway of sequential steps, batch or plug-flow tubular reactors provide better selectivity than do continuous stirred-tank reactors.

Eenzelfde leer blijkt uit het handboek van Le Page (*Applied heterogeneous catalysis: Design, manufacture use of catalysts*, Technip Editions 1987, hoofdstuk 8, p. 246, productie 47 van Jiaying) en cursusmateriaal van professor Dudukovic (M.P. Dudukovic, *Ideal Reactors and Multiple Reactions*, 6 oktober 2005, productie 19 van Wanglong). Deze vakkennis wordt bovendien bevestigd door de verklaringen van de door Jiaying ingeschakelde deskundigen Cochran (productie 43 van Jiaying) en Van den Akker (productie 57 van Jiaying).

5.18. Ervan uitgaande dat de hiervoor genoemde voorkeur voor een propstroomreactor tot de algemene vakkennis behoorde, getuigt het volgen van die voorkeur niet van inventiviteit. Aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman zonder meer zijn algemene vakkennis inzet om een probleem op te lossen. Het ontbreken van een *pointer* in FR 137 naar het gebruik van een propstroomreactor impliceert, anders dan Rhodia heeft gesuggereerd, dus niet dat de keuze voor die reactor, uitgaande van FR 137, inventief is.

5.19. Het verweer van Rhodia dat de keuze voor het type reactor maar een van de vele factoren is om de selectiviteit van de reactie te verbeteren, kan naar voorlopig oordeel niet slagen. Daargelaten of het wijzigen van die andere factoren voor de hand ligt, sluit het feit dat de selectiviteit mogelijk ook op andere manieren kan worden verbeterd, niet uit dat het (ook) voor de hand ligt om de selectiviteit te verbeteren door te kiezen voor een propstroomreactor.

5.20. Daarnaast heeft Rhodia betoogd dat gedaagden de voorkeur voor een propstroomreactor te simplistisch weergeven. De door Rhodia ingeschakelde deskundigen Schouten, Van Swaaij en Krishna hebben erop gewezen dat de condensatiereactie complex is, omdat er vijf reacties naast elkaar optreden, te weten:

- i) de reactie waarin het gewenste product p-hydroxyamandelzuur wordt verkregen;
- ii) de vervolgreactie waarmee het gewenste product wordt omgezet in het ongewenste bijproduct di-amandelzuur;

- iii) de parallelle reactie waarmee het ongewenste bijproduct o-hydroxyamandelzuur wordt verkregen;
- iv) de vervolgreactie waarmee het ene ongewenste bijproduct o-hydroxyamandelzuur wordt omgezet in het andere ongewenste bijproduct di-amandelzuur;
- v) de zogeheten Cannizzaro-reactie waarbij glyoxyl met zichzelf reageert.

Volgens die deskundigen zou daarom kennis van de kinetiek, zoals de *reaction rate constant*, nodig zijn om te kunnen voorspellen of een propstroomreactor daadwerkelijk voordelig is vanuit het oogpunt van selectiviteit. De deskundigen van Jiaying hebben echter voorshands overtuigend aangetoond dat de voorkeur voor een propstroomreactor ook geldt voor deze complexe reacties. Zo heeft Cochran aan de hand van het handboek van Fogler (H.S. Fogler, *Elements of Chemical Reactor Engineering*, vierde druk, Prentice Hall) laten zien dat, ongeacht de *reaction rate constants*, de vervanging van de CSTR door een propstroomreactor bij overigens ongewijzigde omstandigheden de selectiviteit verbetert (productie 43 van Jiaying). Dat is kort gezegd zo omdat bij een CSTR de concentratie van het gewenste eindproduct (p-hydroxyamandelzuur) voortdurend maximaal is, terwijl bij een propstroomreactor die concentratie pas aan het einde van de reactor het maximum zal bereiken. Vanwege die voortdurend hoge concentratie van het gewenste eindproduct in een CSTR wordt relatief veel van het gewenste eindproduct lang blootgesteld aan het risico om te worden omgezet in het ongewenste di-amandelzuur. Hetzelfde volgt uit de verklaring van Van den Akker die uitlegt dat ongewenste vervolgreacties kunnen worden verminderd door het minimaliseren van de zogeheten *residence time distribution*, wat wordt bereikt met een propstroomreactor (productie 47 van Jiaying).

5.21. Het feit dat de gemiddelde vakman mogelijk niet met zekerheid kon voorspellen of toepassing van een propstroomreactor daadwerkelijk het verwachte voordeel zou opleveren, maakt de keuze voor de propstroomreactor, anders dan Rhodia lijkt te veronderstellen, niet inventief. Voor het aannemen van een gebrek aan inventiviteit volstaat naar voorlopig oordeel dat de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis redelijkerwijs kon verwachten dat toepassing van de propstroomreactor de selectiviteit van de reactie zou verbeteren. Aan die maatstaf is, zoals hiervoor is toegelicht, naar voorlopig oordeel voldaan.

5.22. De stelling van Rhodia dat het inventieve karakter van het gebruik van een propstroomreactor blijkt uit het feit dat een propstroomreactor nooit is toegepast voor de betreffende condensatiereactie sinds de publicatie van FR 137 in 1980, kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat nooit is gekozen voor een propstroomreactor kan immers andere oorzaken hebben dan de gestelde inventiviteit ervan. Zo kan meespelen dat de bescheiden meeropbrengst van een propstroomreactor pas interessant werd op het moment dat de productie van synthetische vanilline ging plaatsvinden op de schaal waarop Jiaying en Wanglong thans opereren.

5.23. Ten slotte heeft Rhodia ter zitting een (deel van een) e-mailbericht van haar deskundige Schouten geciteerd waarin deze betoogd dat om een reactor te kunnen kiezen, de zogeheten ordes van de betreffende reacties bekend moeten zijn. Gedaagden hebben terecht aangevoerd dat dit argument te laat naar voren is gebracht. Rhodia heeft vier weken de tijd gehad om deskundigenverklaringen in te dienen in reactie op de producties van gedaagden, waarin door gedaagden ingeschakelde deskundigen verklaarden dat toepassing van een propstroomreactor algemene vakkennis was. Rhodia heeft ook gebruik gemaakt van die

---

mogelijkheid, maar in die reactieve producties (waaronder een deskundigenverklaring van Schouten) is het gestelde belang van de reactieorde niet naar voren gebracht. Gedaagden hebben daarop dus niet kunnen reageren met hun reactieve producties en zij (en de rechter) hebben zich ook niet kunnen voorbereiden op deze argumentatie bij pleidooi.

#### *onderconclusies*

5.24. Ervan uitgaande dat conclusie 1 niet geldig is, bestaat een gerede kans dat de bodemrechter ook de onderconclusies 16 en 17 waarop Rhodia zich beroept, nietig zal achten. Gedaagden hebben namelijk onbestreden aangevoerd dat de onderconclusies niets inventiefs toevoegen aan conclusie 1.

#### *hulpverzoek*

5.25. Rhodia heeft een hulpverzoek ingediend voor het geval dat de Amerikaanse octrooiaanvraag US 4165341 nieuwheidschadelijk zou worden geacht voor het octrooi. Rhodia heeft niet gesteld dat zij ook een beroep doet op dat hulpverzoek voor het geval dat het octrooi niet inventief zou worden geacht in het licht van FR 137 en zij heeft dan ook niet gesteld dat, laat staan voldoende toegelicht hoe het hulpverzoek de gebrekkige inventiviteit van het octrooi zou kunnen herstellen. Mede gelet op het feit dat, zoals gedaagden terecht hebben opgemerkt, in kort geding maar een beperkte mogelijkheid bestaat om de geldigheid van een octrooi te onderzoeken, brengt dat mee dat de geldigheid van het hulpverzoek in deze procedure buiten beschouwing zal blijven.

#### proceskosten

5.26. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de vorderingen van Rhodia moeten worden afgewezen.

5.27. Rhodia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Wanglong zullen overeenkomstig de onbestreden opgave van Wanglong worden begroot op € 161.428,75. Van de kostenopgave van Jiaying zal USD 100.000,- worden afgetrokken. Rhodia heeft terecht en onbestreden aangevoerd dat dat deel van de kostenopgave niet is gespecificeerd, zodat de redelijkheid en evenredigheid ervan niet te beoordelen is. De kosten van Jiaying zullen daarom worden begroot op € 298.108,51 (€ 378.134,11 – {USD 100.000,- × 0,8002560}).

5.28. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Gedaagden hebben dat namelijk niet gevorderd en er bestaat geen aanleiding voor een ambtshalve toewijzing, mede gelet op het feit dat Rhodia uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen een uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring.

## **6. De beslissing**

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,

---

6.2. veroordeelt Rhodia in de proceskosten, aan de zijde van Jiaxing tot op heden begroot op € 298.108,51 en aan de zijde van Wanglong tot op heden begroot op € 161.428,75.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 21 november 2014.

**BIE 2015, nr. 4**  
**Vonnis Rechtbank Den Haag**  
**17 december 2014**  
**OpenTV Inc vs Netflix Inc en Netflix Luxembourg S.A.R.L.**

*Nieuwheid*

Conclusie 9 van EP 534 is niet nieuw in het licht van de PCT-aanvraag WO 97/02699. In dit verband kan onbesproken blijven of het beroep op voorrang dat in EP 534 wordt gedaan, gegrond is. Ook als dat zo zou zijn, ligt de prioriteitsdatum van WO 699 vóór de prioriteitsdatum van EP 534 en behoort WO 699 dus tot de voor de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 relevante stand van de techniek in de zin van artikel 54 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag. De materie van conclusies 1 t/m 3 en 6 t/m 16 wordt geopenbaard in WO 699.

De (drie) hulpverzoeken die OpenTV naar voren heeft gebracht, kunnen het octrooi geen nieuwheid verschaffen.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/457801 / HA ZA 14-64

### Vonnis van 17 december 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

**OPENTV INC.**,

gevestigd te San Francisco, California, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. A. Killan te Den Haag,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

**NETFLIX INC.**,

gevestigd te Los Gatos, California, Verenigde Staten van Amerika,

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

**NETFLIX LUXEMBOURG S.À.R.L.**,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. L.Ph.J. Baron van Utenhove te Den Haag.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna worden aangeduid als OpenTV. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen gezamenlijk worden aangeduid als Netflix. Voor OpenTV is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. A. Killan en mr. M. Westerik, advocaten te Den Haag, bijgestaan door de octrooigemachtigden J.J. Hutter, PhD MSc, H. van der Heijden, PhD MSc en R.T. Suurmond, MSc PDEng. Voor Netflix is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman, mr. ir. M.W. de Koning en mr. ir. R.C. Laddé, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door octrooigemachtigde mr. ir. F.A.T. van Looijengoed.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 26 september 2013 waarbij OpenTV verlof is verleend om te procederen volgens het Versneld Regime in Octrooizaken;
- de dagvaardingen van 1 oktober 2013;

- 
- de akte houdende overlegging producties van OpenTV, met producties 1-10;
  - de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1-13;
  - de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties, met producties 11-19;
  - de akte houdende overlegging aanvullende producties van Netflix, met producties 14-16;
  - de akte houdende overlegging reactieve producties van OpenTV, met producties 20-21;
  - de (aanvullende) proceskostenoverzichten van partijen;
  - het pleidooi van 12 september 2014 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Naar aanleiding van een bezwaar van Netflix heeft de rechtbank ter zitting beslist dat de reactieve producties 20 en 21 van OpenTV moeten worden geweigerd. Voor beide producties geldt dat zij zonder goede grond het maximum aantal pagina's dat het VRO-reglement stelt aan een als reactieve productie overgelegde deskundigenverklaring, ruim overschrijden. Als het verweer van OpenTV dat de als productie 21 overgelegde verklaring van een van haar octrooigemachtigden niet kan worden aangemerkt als een deskundigenverklaring zou worden gevolgd, leidt dat niet tot een andere uitkomst. In dat geval zou die verklaring moeten worden aangemerkt als een nadere conclusie, waarvoor het VRO-reglement evenmin ruimte biedt. Het aanbod van OpenTV om een 'gestripte versie' van de producties over te leggen, is gepasseerd omdat OpenTV dat aanbod pas ter zitting heeft gedaan. Dat is te laat omdat Netflix op dat moment redelijkerwijs niet meer de inhoud van dat stuk kon bestuderen en geen tijd meer had om een reactie daarop voor te bereiden.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. OpenTV maakt onderdeel uit van een groep van ondernemingen die wordt aangeduid als de Kudelski Groep. De Kudelski Groep houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en verhandeling van producten op het gebied van onder meer digitale televisie. OpenTV richt zich op het verwerven, beschermen en handhaven van intellectueel eigendom voor de Kudelski Groep.

2.2. OpenTV is houdster van Europees octrooi 0 879 534 B1 (hierna: EP 534 of het octrooi) voor een '*media online services access system and method*' (in de Nederlandse vertaling: 'toegangstelsysteem en -werkwijze voor gekoppelde mediadiensten'). Het octrooi is verleend op 6 augustus 2003 op een aanvraag van 7 februari 1997. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 597432 van 8 februari 1996. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland.

2.3. De voor deze zaak relevante conclusies van EP 534 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1. A method of providing to a user of online information services automatic and direct access to online information, comprising the steps of:

- providing an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal which indicates an address associated with an online service provider being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible;
- electronically extracting the address from the information signal;
- indicating to the user that an address has been extracted;

---

automatically using the address, in response to a user initiated command, to establish a direct digital communication link with the online service provider associated with the extracted address; and  
receiving online information signals from said online service provider.

2. A method as claimed in Claim 1, wherein said audio or video program is received on an audio or visual reproducing system, and wherein the received online information signals are processed for reproduction on said reproducing system.

3. A method as claimed in Claim 1 or Claim 2, wherein a video program is represented by said electronic signals and is displayed on a video reproducing system, and wherein said step of indicating includes producing a visual indication which is displayed on said video reproducing system.

6. A method as claimed in Claim 1 or Claim 2, wherein said step of indicating further includes indicating that more information relating to the content of said program is available through said extracted address.

7. A method as claimed in any preceding claim, further comprising storing the extracted address.

8. A method as claimed in any preceding claim, wherein the direct communication link established between the user and the online service provider is used to provide interactive exchange of information between said online service provider and the user.

9. A media online services access system for providing to a user automatic and direct access to an online service provider, where the user is provided with a video or audio program represented by an electronic signal, an information signal indicating an address associated with an online service provider being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible, the system comprising:

electronic detecting means for electronically extracting the address;  
means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider;  
means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider; and  
means for receiving online information signals from said online service provider.

10. A media online services access system as claimed in Claim 9, further comprising an audio or video reproducing system for reproducing the audio or video program represented by said electronic signal, said audio or video reproducing system additionally being arranged to reproduce the received online information signals.

11. A media online services access system as claimed in Claim 9 or Claim 10, further comprising means for storing the extracted address.

12. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 11, wherein the electronic signal represents a video program, and further comprising:

means for displaying said video program, said displaying means additionally being arranged to display image signals from said received online information signals.



---

13. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 11, wherein the electronic signal represents a video program and said system further comprises a video reproducing system incorporating a display, and wherein said indicating means provides a visual indicator which is displayed by said display.

14. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 13, wherein said electronic signal represents an audio program or an audio portion of a program.

15. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 14, further comprising a user control device coupled to said system to permit the user to interactively communicate with said online service provider.

16. A media online services access system as claimed in any of Claims 9 to 15, wherein said indicating means further includes means for indicating that more information relating to the content of said program is available through said extracted address.

#### 2.4. In de Nederlandse vertaling luiden deze conclusies van EP 534 als volgt:

1. Een werkwijze voor het aan een gebruiker van gekoppelde informatiediensten verschaffen van automatische en directe toegang tot gekoppelde informatie, omvattende de stappen van:
  - het verschaffen van een audio- of videoprogramma dat wordt gerepresenteerd door een elektronensignaal, waarbij een informatiesignaal dat een adresaanduiding behoort bij een gekoppelde dienstenverschaffer is ingebed in genoemd elektronisch signaal op zodanige wijze dat het niet hoorbaar of visueel waarneembaar is,
  - het elektronisch afleiden van het adres uit dit informatie signaal,
  - het aan de gebruiker aanduiden dat een adres is afgeleid,
  - het automatisch gebruiken van het adres, in reactie op een door een gebruiker geïnitieerde opdracht, voor het tot stand brengen van een directe digitale communicatieverbinding met de gekoppelde dienstenverschaffer die behoort bij het afgeleide adres, en
  - het ontvangen van gekoppelde informatie signalen van genoemde gekoppelde dienstenverschaffer.
2. Een werkwijze volgens conclusie 1, waarbij genoemd audio- of videoprogramma wordt ontvangen in een audio- of visueel reproductiesysteem, en waarbij de ontvangen gekoppelde informatiesignalen worden verwerkt voor reproductie op genoemd reproductiesysteem.
3. Een werkwijze volgens conclusie 1 of conclusie 2, waarbij een videoprogramma wordt gerepresenteerd door genoemde elektronische signalen en wordt weergegeven op een videoreproductiesysteem en waarbij genoemde stap van het aanduiden omvat het produceren van een visuele aanduiding die wordt weergegeven op genoemd videoreproductiesysteem.
6. Een werkwijze volgens conclusie 2, waarbij genoemde stap van het aanduiden verder omvat het aanduiden dat meer informatie met betrekking tot de inhoud van genoemd programma beschikbaar is via genoemd afgeleid adres.
7. Werkwijze volgens één van de voorafgaande conclusies verder omvattende het bewaren van het afgeleide adres.
8. Een werkwijze volgens één van de voorafgaande conclusies, waarbij de directe communicatieverbinding die tot stand is gebracht tussen de gebruiker en de gekoppelde

---

dienstenverschaffer wordt gebruikt voor het verschaffen van de interactieve uitwisseling van informatie tussen genoemde gekoppelde dienstenverschaffer en de gebruiker.

9. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten voor het aan de gebruiker verschaffen van automatische en directe toegang tot een gekoppelde dienstenverschaffer, waarbij de gebruiker wordt voorzien van een video- of audioprogramma dat wordt gerepresenteerd door een elektronisch signaal, waarbij een informatiesignaal dat een adres aanduidt dat behoort bij de gekoppelde dienstenverschaffer is ingebed in genoemde elektronische signaal op zodanige wijze dat het niet hoorbaar of visueel waarneembaar is, waarbij het systeem bevat:

elektronische detectiemiddelen voor het elektronisch afleiden van het adres,  
middelen voor het een gebruiker aanduiden dat een adres is afgeleid dat communicatie mogelijk maakt met een gekoppelde dienstenverschaffer,  
middelen die reageren op een door een gebruiker geïndiceerde opdracht voor het automatisch tot stand brengen van een directe digitale communicatieverbinding met de gekoppelde dienstenverschaffer, en  
middelen voor het ontvangen van gekoppelde informatiesignalen van genoemde gekoppelde dienstenverschaffer.

10. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens conclusie 9, verder bevattende een audio- of videoreproductiesysteem voor het reproduceren van het audio- of videoprogramma dat wordt gerepresenteerd door genoemd elektronisch signaal, waarbij genoemd audio- of videoreproductiesysteem bovendien is ingericht voor het reproduceren van de ontvanger gekoppelde informatiesignalen.

11. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens conclusie 9 of conclusie 10, verder bevattende middelen voor het bewaren van het afgeleide adres.

12. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 11, waarbij het elektronische signaal een videoprogramma representeert en verder bevattende middelen voor het weergeven van genoemd videoprogramma, waarbij genoemde weergavemiddelen bovendien zijn ingericht voor het weergeven van beeldsignalen van genoemde ontvanger gekoppelde informatiesignalen.

13. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 11, waarbij het elektronische signaal een videoprogramma representeert en genoemd systeem verder een videoreproductiesysteem bevat, bevattende een scherm en waarbij genoemde indicatiemiddelen een visuele indicator verschaffen die door genoemd scherm wordt weergegeven.

14. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 13, waarbij genoemd elektronische signaal een audioprogramma of een audiodeel van een programma representeert.

15. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 14, verder bevattende een gebruikerbesturingsinrichting die is verbonden met genoemd systeem om het mogelijk te maken dat de gebruiker interactief communiceert met genoemde gekoppelde dienst te verschaffen.

16. Een toegangssysteem voor gekoppelde mediadiensten volgens één van de conclusies 9 t/m 15, waarbij genoemde indicatiemiddelen verder middelen bevatten om aan te duiden dat meer informatie met betrekking tot de inhoud van genoemd programma beschikbaar is via genoemd afgeleid adres.

2.5. Onder meer de volgende figuur maakt deel uit van het octrooischrift van EP 534.

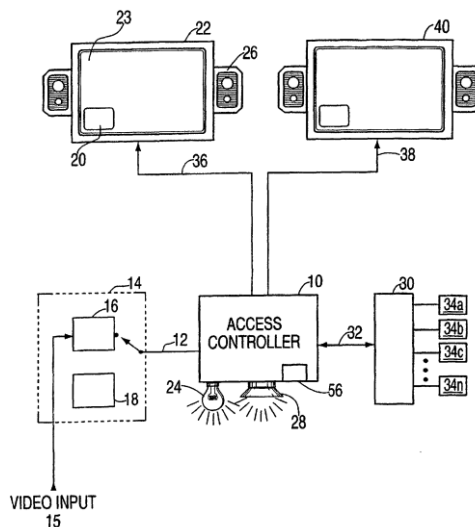


FIG. 1

2.6. Netflix houdt zich bezig met onder meer het aanbieden van zogeheten on demand internet streaming media, waarmee haar abonnees onbeperkt films en series uit het Netflix aanbod kunnen kijken die via het internet door middel van streaming worden binnengehaald (hierna: de streaming-dienst). Sinds 2013 biedt Netflix deze dienst ook aan in Nederland.

### 3. Het geschil

#### in conventie

3.1. OpenTV vordert – samengevat – een verklaring voor recht dat Netflix inbreuk heeft gemaakt op EP 534, een verbod op inbreuk op EP 534, een bevel de abonnees van Netflix te informeren over het vonnis, een bevel tot opgave van gegevens over de omvang van de inbreuk, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede een veroordeling van Netflix tot afdracht van de door haar met de inbreuk behaalde winst, nader op te maken bij staat, en een veroordeling van Netflix in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. OpenTV baseert haar vorderingen op de stelling dat Netflix met het aanbieden van haar streaming-dienst directe of indirecte inbreuk maakt op de conclusies 1-3 en 6-16 van EP 534.

3.3. Netflix voert verweer. Volgens Netflix doet EP 534 ten onrechte een beroep op voorrang, zijn de conclusies waarop OpenTV zich beroept niet nieuw en niet inventief en bevatten ze toegevoegde materie. Daarnaast bestrijdt Netflix dat haar streaming-dienst onder de beschermingsomvang van EP 534 valt en dat er sprake is van indirecte inbreuk.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

**in reconventie**

3.5. Netflix vordert vernietiging van de conclusies 1-3 en 6-16 van het Nederlandse deel van EP 534, met veroordeling van OpenTV in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.6. Aan haar vordering legt Netflix ten grondslag dat EP 534 ten onrechte een beroep op voorrang doet en dat de conclusies 1-3 en 6-16 niet nieuw en niet inventief zijn en toegevoegde materie bevatten.

3.7. OpenTV voert verweer. Volgens haar is EP 534 wel geldig. Zij heeft de volgende drie hulpverzoeken ingediend.

3.8. In het eerste hulpverzoek is conclusie 1 als volgt aangepast (veranderingen onderstreept ten opzichte van verleende conclusie 1 van EP 534):

1. A method of providing to a user of online information services automatic and direct access to online information, comprising the steps of:

providing an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal which indicates an electronic address associated with an online service provider that is available through the Internet, said information signal being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible;

electronically extracting and storing the electronic address from the information signal;

indicating to the user that ~~an~~ the electronic address has been extracted by displaying a video image, for example picture within picture, logo, or icon, with the video program signal on a reproducing system;

automatically using the stored electronic address, in response to a user initiated command, to establish a direct digital communication link with the online service provider associated with the extracted address; and

receiving online information signals from said online service provider.

3.9. Conclusies 3-5, 7, 11, 13 en 14 zijn in dat eerste hulpverzoek doorgehaald.

3.10. In datzelfde hulpverzoek is conclusie 9 (in de nieuwe nummering: conclusie 5) op soortgelijke wijze als conclusie 1 aangepast en luidt:

5. A media online services access system for providing to a user automatic and direct access to online information of an online service provider, where the user is provided with an audio or video program represented by an electronic signal, an information signal indicating an electronic address associated with an online service provider that is available through the Internet being embedded in said electronic signal so as not to be audibly or visually perceptible, the system comprising:

electronic detecting means for electronically extracting and storing the electronic address;

means for indicating to the user that ~~an~~ the electronic address has been extracted, which permits communication with an online service provider, by displaying a video image, for example picture within picture, logo, or icon, with the video program signal on a reproducing system;

means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider while automatically using the stored electronic address; and

---

means for receiving on line information signals from said online service provider.

3.11. In het tweede hulpverzoek is, ten opzichte van het eerste hulpverzoek, het volgende als laatste maatregel toegevoegd aan de conclusies 1 en 9 (in de nummering van het octrooi zoals verleend): *'said audio or video program being received on an audio or visual reproducing system, and the received online information signals being processed for reproduction on said reproducing system'*. Daarnaast zijn ook de oorspronkelijke conclusies 2, 10 en 12 doorgehaald.

3.12. Het derde hulpverzoek is gelijk aan het tweede hulpverzoek met dit verschil dat het kenmerk *'audibly or'* is doorgehaald in de conclusies 1 en 9 (in de nummering van het octrooi zoals verleend).

3.13. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie en reconventie**

*conclusie 9 niet nieuw*

4.1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Netflix terecht aangevoerd dat conclusie 9 van EP 534 niet nieuw is in het licht van de PCT-aanvraag WO 97/02699 (hierna: WO 699) die tevens is gepubliceerd als EP 0 835 584. In dit verband kan onbesproken blijven of het beroep op voorrang dat in EP 534 wordt gedaan, gegrond is. Ook als dat zo zou zijn (wat Netflix bestrijdt), ligt de prioriteitsdatum van WO 699 vóór de prioriteitsdatum van EP 534 en behoort WO 699 dus tot de voor de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 relevante stand van de techniek in de zin van artikel 54 lid 3 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv).

4.2. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat WO 699 direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van conclusies 9 van EP 534 openbaart. OpenTV heeft dat slechts bestreden voor de volgende drie kenmerken:

- *'electronic detecting means for electronically extracting the address'*;
- *'means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider'*; en
- *'means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider'*.

Zoals hierna zal worden toegelicht, openbaart WO 699 ook deze kenmerken direct en ondubbelzinnig.

4.3. Wat betreft het kenmerk *'electronic detecting means for electronically extracting the address'* heeft Netflix bij haar conclusie van antwoord al gewezen op de volgende passage in WO 699 (p. 48):

Video processor 604 can also be pre-programmed such that when certain events occur (e.g. relative to the location of the puck), video processor 604 inserts one or more addresses of web pages on the internet into the vertical blanking interval of the television signal. As decoder 752 strips out these

---

addresses from the vertical blanking interval, computer 754 can display these addresses on window 762 and allow the user to click on the address with a mouse or use some other user input means which will cause software in the computer 754 (e.g. Mosaic or Netscape) to load the addressed web page.

De rechtbank is met Netflix van oordeel dat de gemiddelde vakman de hierin beschreven *decoder* zal aanmerken als ‘*electronic detecting means for electronically extracting the address*’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 aangezien de *decoder* de adressen elektronisch uit het *vertical blanking interval* ‘stript’. OpenTV heeft ook niet toegelicht waarom zij dat anders ziet.

4.4. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘*means for indicating to the user that an address has been extracted which permits communication with an online service provider*’ openbaart, is gebaseerd op de veronderstelling dat de weergave van een geëxtraheerd adres op het scherm, zoals WO 699 openbaart in de hiervoor geciteerde passage, niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534. De rechtbank is met Netflix van oordeel dat die veronderstelling ongegrond is. Het weergeven van het adres op het scherm is juist een voor de hand liggende manier om de gebruiker aan te duiden dat een adres is afgeleid. OpenTV heeft ook geen redenen gegeven voor haar stelling dat de gemiddelde vakman zou menen dat de weergave van het adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een middel voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van conclusie 9 van EP 534.

4.5. Dat de weergave van het adres op het scherm in WO 699 slechts een optie is, kan, anders dan OpenTV meent, niet leiden tot een ander oordeel. Feit blijft dat WO 699 een systeem openbaart dat die optie omvat en daarmee ook een systeem dat ‘*means for indicating*’ in de zin van conclusie 9 van EP 534 omvat.

4.6. Het betoog van OpenTV dat WO 699 geen ‘*means responsive to a user initiated command for automatically establishing a direct digital communication link with the online service provider*’ openbaart, is niet te volgen. OpenTV heeft zelf opgemerkt (conclusie van antwoord in reconventie, paragraaf 159) dat WO 699 een systeem openbaart waarin de gebruiker op een adres kan klikken, zodat software de geadresseerde webpagina kan downloaden. OpenTV heeft niet toegelicht waarom zij van mening is dat WO 699 daarmee niet het bedoelde kenmerk openbaart, ook niet nadat Netflix erop had gewezen dat dat wel zo is.

4.7. Het verweer van OpenTV dat de *examiner* al naar WO 699 heeft gekeken in het kader van de verleningsprocedure en dat een herbeoordeling ‘overbodig’ is, is ongegrond. Het feit dat de *examiner* naar WO 699 heeft gekeken, laat onverlet dat de rechtbank zich een eigen oordeel over dat document moet vormen, want Netflix doet in deze procedure een beroep op dat document. Daar komt bij dat OpenTV geen inzicht heeft gegeven in de overwegingen van de *examiner* om WO 699 niet nieuwheidschadelijk te achten voor EP 534. De rechtbank kan die overwegingen in dit geval dan ook niet betrekken in haar oordeelsvorming en motivering.

*overige conclusies*

4.8. Niet in geschil is dat als conclusie 9 niet nieuw is in het licht van WO 699, dat ook geldt voor conclusie 1. De rechtbank is van oordeel dat ook de materie van de afhankelijke

conclusies 2, 3, 6-8 en 10-16 wordt geopenbaard in WO 699. OpenTV heeft dat slechts bestreden voor de conclusies 7 en 11, 3 en 12 en 13.

4.9. De conclusies 7 en 11 claimen als aanvullende maatregel (middelen voor) het bewaren van het afgeleide adres. Die maatregel beschrijft WO 699 weliswaar niet expliciet, maar aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman de maatregel wel impliciet leest in die publicatie. Netflix heeft namelijk gesteld dat de gemiddelde vakman weet dat opslag van het adres nodig is voor de in WO 699 beschreven weergave van het afgeleide adres op het scherm. Die stelling heeft OpenTV niet bestreden. Integendeel, in het kader van haar verweer tegen het beroep op toegevoegde materie heeft OpenTV ook zelf aangevoerd dat *'indicating to the user that an address has been extracted'* opslag van het adres impliceert (conclusie van antwoord in reconventie, paragraaf 42, en pleitnota, paragraaf 134).

4.10. De conclusies 3 en 12 bevatten als aanvullende kenmerken dat 'een videoprogramma wordt gerepresenteerd door genoemde elektronische signalen en wordt weergegeven op een videoreproductiesysteem' en dat 'genoemde stap van het aanduiden omvat het produceren van een visuele aanduiding die wordt weergegeven op genoemd videoreproductiesysteem' (conclusie 3), respectievelijk dat 'het elektronische signaal een videoprogramma representeert' en 'middelen voor het weergeven van genoemd videoprogramma, waarbij genoemde weergavemiddelen bovendien zijn ingericht voor het weergeven van beeldsignalen van genoemde ontvanger gekoppelde informatiesignalen' (conclusie 12). Die kenmerken volgen direct en ondubbelzinnig uit WO 699. Zoals OpenTV zelf heeft opgemerkt, openbaart de navolgende figuur 21 van WO 699 een systeem met een scherm voor de weergave van het videoprogramma (televisie 750) en een scherm voor de weergave van de aanduiding (venster 762 van computermonitor 756).

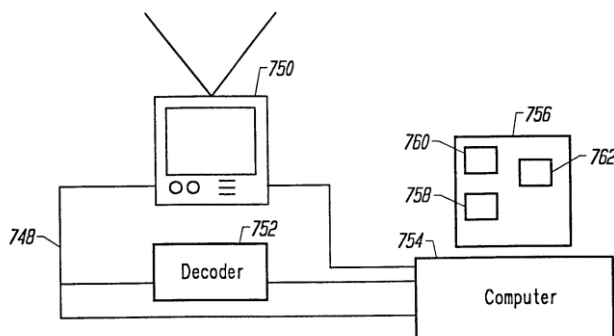


FIG. 21

Het systeem met deze twee schermen kan worden aangemerkt als een videoreproductiesysteem in de zin van conclusie 3 en weergavemiddelen in de zin van conclusie 12. Anders dan OpenTV kennelijk aanneemt, zijn deze conclusies van EP 534 niet beperkt tot een werkwijze of systeem waarin het videoprogramma en de aanduiding worden weergegeven op eenzelfde scherm. Een dergelijke beperking blijkt immers niet uit de tekst van de conclusies 3 en 12. Bovendien moeten de conclusies worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen. De beschrijving en figuren van EP 534 bevestigen dat de geclaimde uitvinding niet beperkt is tot een werkwijze of systeem waarin het videoprogramma en de aanduiding worden weergegeven op eenzelfde scherm. Het octrooischrift van EP 534 beschrijft in paragraaf 30 namelijk onder meer het in figuur 1 getoonde systeem met aparte schermen voor de weergave van het videoprogramma

---

(televisie 22) en de weergave van de aanduiding (computermonitor 40) (zie hiervoor r.o. 2.5).

4.11. Ook conclusie 13 voegt niets nieuws toe aan hetgeen direct en ondubbelzinnig uit WO 699 blijkt. OpenTV heeft in dit verband slechts aangevoerd dat WO 699 geen visuele indicator in de zin van conclusie 13 openbaart. Dat betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat de in WO 699 geopenbaarde weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als een visuele indicator. Dat betoog moet worden verworpen op dezelfde gronden als het betoog van OpenTV dat de weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet kan worden aangemerkt als middelen voor het aanduiden dat een adres is afgeleid in de zin van EP 534 (zie hiervoor r.o. 4.4).

#### *hulpverzoeken*

4.12. De hulpverzoeken die OpenTV naar voren heeft gebracht, kunnen het octrooi geen nieuwheid verschaffen.

4.13. Ter verdediging van de nieuwheid van het eerste hulpverzoek ten opzichte van WO 699 heeft OpenTV er slechts op gewezen dat aan de conclusies 1 en 9 is toegevoegd dat de aanduiding dat een adres is afgeleid, wordt weergegeven met een ‘videobeeld, bijvoorbeeld een beeld binnen beeld, logo, of icon’. Dat betoog kan niet slagen. Daargelaten of de in WO 699 geopenbaarde weergave van het geëxtraheerde adres op het scherm niet ook kan worden aangemerkt als een videobeeld, heeft Netflix terecht aangevoerd dat het toegevoegde kenmerk niet in de beoordeling van de nieuwheid van EP 534 mag worden betrokken. Bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van een geclaimde uitvinding dienen niet-technische kenmerken, zoals de presentatie van gegevens in de zin van artikel 52 lid 2 sub d EOV als zodanig, namelijk buiten beschouwing te worden gelaten (vgl. hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887, *Rovi-Ziggo*, r.o. 13). Dat een weergave van een videobeeld moet worden aangemerkt als een presentatie van gegevens als zodanig, staat buiten kijf.

4.14. Ook het tweede hulpverzoek kan OpenTV geen soelaas bieden. Dit hulpverzoek voegt aan de conclusies 1 en 9 toe dat ‘het audio- of videoprogramma wordt ontvangen in een audio- of visueel reproductiesysteem, waarbij de ontvangen gekoppelde informatiesignalen worden verwerkt voor reproductie op genoemd reproductiesysteem’. Ook WO 699 beschrijft een dergelijk systeem. Het feit dat bij WO 699 wordt gewerkt met twee schermen, staat niet in de weg aan die conclusie. Netflix heeft er terecht op gewezen dat een systeem uit verschillende onderdelen kan bestaan en dat ook de conclusies volgens het hulpverzoek niet eisen dat het videoprogramma en de informatie worden weergegeven op hetzelfde scherm. Daarnaast bevestigen de beschrijving en figuur 1 van EP 534, zoals hierboven al is geconstateerd (zie r.o. 4.10), dat ook een uitvoeringsvorm met twee schermen onder de conclusies kan vallen.

4.15. Het derde hulpverzoek verschilt van het tweede hulpverzoek slechts in de schrapping van het kenmerk dat het informatiesignaal zodanig is ingebed dat het niet hoorbaar is. Dat deze wijziging de conclusies 1 en 9 niet nieuw maken ten opzichte van WO 699 heeft OpenTV niet bestreden.



---

*conclusie*

4.16. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de in reconventie gevorderde vernietiging van de conclusies 1-3 en 6-16 van EP 534 toewijsbaar is.

4.17. Gegeven de vernietiging in reconventie van de conclusies waarop OpenTV zich in conventie beroept, moet alle vorderingen in conventie worden afgewezen.

4.18. OpenTV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Netflix vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een vergoeding van haar volledige kosten, die zij heeft begroot op € 234.475,15 voor de gehele procedure. De redelijkheid en evenredigheid van die kosten heeft OpenTV niet bestreden. Daarom zullen die volledig worden toegewezen.

4.19. Netflix heeft niet aangegeven welk deel van haar kosten betrekking heeft op de conventie en welke deel op de reconventie. OpenTV heeft wel een verdeling aangebracht bij haar kosten. Zij stelt dat 50% van haar kosten betrekking heeft op 'de inbreuk' en 50% op 'de geldigheid'. De rechtbank gaat ervan uit dat OpenTV daarmee heeft bedoeld een verdeling van de kosten over de zaak in conventie en de zaak in de reconventie aan te brengen en dat, bij gebreke van een door Netflix voorgestelde verdeling van haar kosten, eenzelfde verdeling kan worden toegepast bij de kosten van Netflix.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt OpenTV in de proceskosten, aan de zijde van Netflix tot op heden begroot op € 117.237,58,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

### **in reconventie**

5.4. vernietigt de conclusies 1 tot en met 3 en 6 tot en met 16 van het Nederlandse deel van EP 534,

5.5. veroordeelt OpenTV in de proceskosten, aan de zijde van Netflix tot op heden begroot op € 117.237,58,

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

---

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. M. Knijff en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 17 december 2014.