

mr. J.L. Driessen, voorzitter
mw. mr. C. Witteman, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1018761

Verzoeker: drs. O. Griebing te Tilburg

Octrooihouder: BioOrganics B.V. te Nijmegen

Gemachtigde: dr. ir. H.W. Prins

1. Het geding

Verzoeker (hierna "Griebing") heeft op 3 maart 2004 een verzoekschrift met bijlagen ingediend 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, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1018761.

Octrooihouder (hierna "BioOrganics") heeft bij brief van 26 april 2004 bericht geen schriftelijk verweer te zullen voeren en heeft telefonisch op 14 mei 2004 laten weten niet te zullen verschijnen op een eventuele hoorzitting. Griebing heeft telefonisch laten weten dat een mondelinge toelichting zijnerzijds niet nodig werd geacht. Het Bureau heeft diensgevolge geen hoorzitting gehouden.

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

2. De feiten

BioOrganics is rechthebbende op Nederlands octrooi 1018761 voor "Werkwijze voor het maken van amlodipine, derivaten daarvan en voorlopers daarvan", dat met dagtekening 2 november 2001 voor de duur van zes jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 15 augustus 2001.

3. Door Griebing aangevoerde nietigheidsgronden

Griebing heeft in zijn verzoekschrift primair gesteld dat Nederlands octrooi 1018761 dient te worden vernietigd, omdat hetgeen waarvoor octrooi is verleend ingevolge de artikelen 2 t/m 7 ROW 1995, en meer in het bijzonder wegens gebrek aan nieuwheid van de conclusies 1-39, niet vatbaar is voor octrooibescherming.

Griebing heeft hiertoe het volgende aangevoerd:

De oorspronkelijke tekst van de octrooiaanvraag die heeft geleid tot het onderhavige octrooi is op 15 augustus 2001 ingediend in de Engelse taal, zonder dat beroep op enig recht van voorrang is gedaan. Op 25 oktober 2001 is een Nederlandse vertaling ingediend.

Op 15 augustus 2001 heeft dezelfde aanvrager een internationale octrooiaanvraag (PCT/NL01/00601) ingediend met een beroep op het recht van voorrang van twee Amerikaanse octrooiaanvragen: octrooiaanvraag 60/258613 ingediend op 29 december 2000 en octrooiaanvraag 09/809351 ingediend op 16 maart 2001. Op grond van artikel 89 Europees Octrooiverdrag geldt de vroegste voorrangdatum als indieningsdatum voor het Europese deel van de internationale octrooiaanvraag, zodat dit Europese deel voor de toepassing van artikel 54, tweede en derde lid, en artikel 60, tweede lid Europees Octrooiverdrag, wordt geacht te zijn ingediend op 29 december 2000. De internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601 is op 11 juli 2002 gepubliceerd onder nummer WO02/053535 en designeert (onder meer) Europa, waarbij Nederland wordt genoemd als gedesigneerd land.

Gezien het bovenstaande behoort de inhoud van de internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601 conform artikel 4 lid 4 ROW 1995 tot de stand van de techniek zoals deze bekend wordt verondersteld te zijn ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag die heeft geleid tot het onderhavige octrooi.

De ingediende Engelse tekst van de octrooiaanvraag die heeft geleid tot het onderhavige octrooi is identiek aan de Engelse tekst van de internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601. Hetgeen is beschreven in Nederlands octrooi 1018761 is daarmee niet nieuw en dient vernietigd te worden op grond van artikel 75 lid 1 sub a ROW 1995.

Griebing heeft subsidiair gesteld dat Nederlands octrooi 1018761 vernietigd dient te worden op grond van artikel 75 lid 1 sub c ROW 1995 in het geval er verschillen zijn tussen het onderhavige octrooi en de internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601. Het Bureau neemt aan dat hier het geval bedoeld wordt waarin er zodanige verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst van het onderhavige, verleende, octrooi en de oorspronkelijk ingediende Engelse tekst van de octrooiaanvraag die heeft geleid tot dit octrooi, dat deze verruimd is ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende beschrijving.

4. Het verweer van Pfizer

Pfizer heeft zich noch schriftelijk noch mondeling verweerd tegen de door Griebeling aangevoerde nietigheidsgronden.

5. Overwegingen van het Bureau I.E.

Het Bureau is met Griebeling van oordeel dat de internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601 op grond van artikel 4 lid 4 ROW 1995 behoort tot de stand van de techniek die van belang is voor beoordeling van de nieuwheid van hetgeen is beschreven in Nederlands octrooi 1018761. Nu Griebeling heeft gesteld dat de Nederlandse tekst van het onderhavige octrooi een vrijwel letterlijke vertaling is van die van de internationale octrooiaanvraag en dit niet is weerlegd door BioOrganics, gaat het Bureau uit van de juistheid van deze stelling. Het Bureau concludeert dan ook dat de conclusies 1 t/m 39 van Nederlands octrooi 1018761 niet nieuw zijn ten opzichte van de niet voorgepubliceerde internationale octrooiaanvraag PCT/NL01/00601 van oudere datum.

Het Bureau komt na deze conclusie niet toe aan beoordeling van de subsidiaire stelling van Griebeling, welke stelling overigens door Griebeling niet verder is onderbouwd, zodat ook om die reden beoordeling achterwege moet blijven.

6. Advies van het Bureau

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau dat de door Griebeling aangedragen vernietigingsgrond ten aanzien van het gebrek aan nieuwheid van de conclusies 1 t/m 39 van Nederlands octrooi 1018761 gegrond is.

Aldus gedaan op 8 juni 2004 te Rijswijk door J.L. Driessen.

w.g. J.L. Driessen

w.g. mw C. Witteman