

Het belang van uitvinderswerkzaamheid

Uitvinders vragen vaak octrooi aan voor hun uitvindingen. Een verleend octrooi kan een krachtig middel zijn om concurrentie (voor een tijd) buiten de deur te houden. Maar een verleend octrooi biedt niet gegarandeerd bescherming. Een gebrek aan uitvinderswerkzaamheid kan een verleend octrooi onderuit halen.

Mr. M.C.H.I. van der Dussen

Recent deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in een geschil tussen twee bedrijven, Vestas en Wobben, die beide actief zijn in de windenergiesector. Wobben is de houder van een Europees Octrooi voor een werkwijze voor het bedienen van een windenergie-inrichting alsmede voor een windenergie-installatie. Vestas houdt zich bezig met de ontwikkeling, verkoop, installatie en het onderhoud van windenergie-inrichtingen in Nederland en de realisatie van een windenergieproject voor de kust bij Egmond aan Zee. Vestas maakt volgens Wobben inbreuk op haar Europese Octrooi(rechten). Eén van de verweren van Vestas is dat zij geen inbreuk kan maken, omdat het octrooi niet geldig zou zijn. Het Europese Octrooi zou volgens Vestas vernietigd moeten worden, omdat het toegevoegde materie bevat en de uitvinding waarvoor het octrooi is verleend, niet nieuw en niet inventief is.

Oordeel Rechtbank

De Rechtbank geeft Vestas gelijk. Het octrooi had volgens de Rechtbank niet verleend mogen worden, omdat de uitvinding waarvoor het is verleend niet op de vereiste uitvinderswerkzaamheid berust. Bij de beoordeling van

de uitvinderswerkzaamheid gaat het erom of de gemiddelde vakman:

- 1) het door de uitvinding opgeloste probleem zou hebben onderkend;
- 2) voor de oplossing van dat probleem te rade zou zijn gegaan bij een bepaald tot de stand van de techniek behorend document; en
- 3) alsdan, met gebruikmaking van algemene vakkennis, de uitvinding als voor de hand liggende oplossing uit dat document (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.

Vestas bracht ter onderbouwing van haar stelling dat het octrooi vernietigd zou moeten worden diverse tot de stand van de techniek behorende documenten in het geding (van Heier, Bruntt, Eltra en Horns Reef). De Rechtbank concludeert dat "het laten bijdragen van windturbines aan de stabiliteit van de netfrequentie op de wijze die het Europees Octrooi van Wobben voorschrijft op de prioriteitsdatum grotendeels al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorgeschreven door Eltra en al onderdeel vormde van het Horns Reef project. Kortom: op basis van die stand van de techniek én de algemene kennis van de vakman, lag de uitvinding waarvoor het Europees Octrooi is verleend voor de hand. Bij gebrek aan uitvinderswerkzaamheid moet het Europees Octrooi naar het oordeel van de Rechtbank derhalve worden vernietigd. Het octrooi van Wobben bleek dus helaas niets waard te zijn.

Tot slot

Sinds een recente wetswijziging kan in zaken die gaan over intellectuele en industriële eigendom een veroordeling in de volledige proceskosten worden gevorderd. De in het ongelijk gestelde partij wordt er dan toe veroordeeld alle gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt te vergoeden. De opgegeven kosten moeten wel redelijk en evenredig zijn en de billijkheid moet zich niet tegen een dergelijke kostenveroordeling verzetten. Partijen kun-

nen óók van tevoren afspreken hoe hoog de proceskostenveroordeling dient te zijn voor de verliezende partij. Wobben en Vestas zijn overeengekomen dat de verliezende partij voor € 100.000,- in de proceskosten van de winnende partij moet worden veroordeeld. In deze zaak betekende dit dus dat Wobben € 100.000,- aan Vestas diende te betalen.

Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Technologie Media & Telecommunicatie (email:

marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com).