

**BUREAU VOOR DE
INDUSTRIËLE EIGENDOM**

RIJSWIJK, 17 juni 1998

mevr. mr. C. Eskes, voorzitter
mr.drs. R.C.D.E. Hasekamp
ing. J. de Vries
mr. I.W. van der Eijk, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Nederlands octrooi **1000026**

Verzoekster : Paling en Zalmfileerderij J. Foppen B.V., te Harderwijk
Gemachtigde : mr.ir. J. van Breda, vergezeld van mr. F.B.A.M. van Oss

Octrooihoudster : H. van Wijnen B.V., te Krimpen a/d IJssel
Gemachtigde : drs. A.J.W. Hooiveld, vergezeld van de heren P. de Snoo en D. van Prooijen

Het geding

Verzoekster heeft op 10 april 1998 een verzoekschrift (met bijlagen) ingediend, met verzoek een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid Rijsoctrooiwet 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1000026.

De octrooihoudster heeft een verweerschrift (met bijlagen) ingediend op 27 april 1998.

Ter hoorzitting van het Bureau I.E. van 15 mei 1998 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster door mr.ir. J. van Breda, octrooihoudster door drs. A.J.W. Hooiveld, waarbij de eerste een pleitnota heeft overgelegd en de laatste een video heeft vertoond.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

De feiten

Octrooihoudster - nader te noemen van Wijnen - is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1000026, haar op een aanvraag van 3 april 1995 op de voet van de Rijsoctrooiwet 1995 onder dagtekening 4 oktober 1996 verleend voor een "Werkwijze voor het verwerken van vis, in het bijzonder zalm, alsmede inrichting voor toepassing van de werkwijze".

Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

1. Werkwijze voor het verwerken van vis, in het bijzonder zalm, waarbij de vis in delen wordt gesneden en de visdelen vervolgens hechtend met elkaar worden verbonden door behandeling met een hechtmiddel, bij voorkeur bestaande uit een mengsel van fibrinogeen en thrombine, **met het kenmerk, dat** de vis wordt gesneden in plakken met een zo weinig per plak variërende dikte dat, bij het op elkaar in een vorm leggen van de plakken telkens onder tussenaanbrenging van het hechtmiddel, door vervorming onder behoud van structuur van de plakken, een massieve viskolom wordt gevormd,

terwijl conclusie 8 als volgt luidt:

8. Inrichting voor toepassing bij de werkwijze volgens een der voorgaande conclusies 1 tot en met 7, **met het kenmerk, dat** deze een langwerpige vorm bevat.

Het octrooi bevat 7 werkwijze-conclusies en drie inrichting-conclusies.

De bezwaren van verzoekster

Verzoekster - nader te noemen Foppen - stelt zich op het standpunt dat het octrooi nietig is en wel, kort weergegeven, op de volgende gronden.

Conclusie 1 is niet nieuw, gezien het bekende uit de Nederlandse octrooiaanvragen 9302194 ("Nidera") en 7206554 ("Unilever"). Bij "Nidera" betreft het een oudere, niet-voorgepubliceerde, en dus colliderende aanvraag.

De aanhef van conclusie 1 is ook bekend uit de Nederlandse (colliderende) aanvraag 9401943 ("van Wijnen I"). Met de beweerdelijke uitvinding wordt beoogd ten opzichte van van Wijnen I een minder stappen vergende, efficiëntere en goedkopere wijze van vervaardiging te verschaffen van schijfjes vis, in het bijzonder zalm, van vaste afmetingen met een gewenst gewicht. De daartoe onder het kenmerk van conclusie 1 voorgestelde wijze van werken is bekend zowel uit Nidera als uit Unilever.

Nidera heeft betrekking op een werkwijze voor het bereiden van een samengevoegd visproduct uit visdelen, die aan elkaar zijn gehecht doordat deze in een vorm zijn gebracht en door middel van een in hoofdzaak uit fibrine bestaand eiwitgel aan elkaar zijn gehecht. Daarbij wordt als doelmatig genoemd om de vis in zijden of moten in een vorm te stapelen. De zijden of moten worden dan op de beoogde aanrakingsvlakken bespoten met fibrinogeen en thrombine, zodat de stukken door inwerking daarvan

aan elkaar kunnen hechten (blz. 3, regels 23-28). Ondanks de omstandigheid dat geen of praktisch geen druk op de vis wordt uitgeoefend, wordt een goede hechting verkregen zonder dat delen op elkaar worden geperst. De vorming van met lucht gevulde holten treedt in de praktijk volgens Nidera niet op (blz. 4, regels 5 t/m 15). Aldus is conclusie 1 uit Nidera bekend.

Ook Unilever is schadelijk voor de nieuwheid van conclusie 1.

De volgconclusies

Conclusie 2 voegt aan de eerste conclusie toe dat de vis eerst langs zijn symmetrievlak in twee delen wordt gesneden, waarna elk deel vervolgens in plakken wordt gesneden. Deze maatregelen zijn reeds uit Nidera en Unilever bekend.

Conclusies 3 en 4, die betrekking hebben op de afmetingen van de plakken, vormen geen eenheid van uitvinding met het onderwerp van de hoofdconclusie, en bevatten verder geen uitvinding nu de afmetingen van de plakken zoals deze in de conclusies worden voorgesteld direct afhankelijk zijn gesteld van het brood of toastje dat met de zalm belegd zal worden.

Conclusie 5 is niet nieuw, gezien het bekende uit Nidera en Unilever.

Conclusie 6 specificeert dat de vorm met daarin de massieve viskolom wordt gekoeld/ingevroren tot een temperatuur waarop de massieve viskolom afzonderlijk verder kan worden verwerkt, dit is reeds bekend uit Unilever en van Wijnen I.

Conclusie 7 geeft een maatregel waaraan geen zelfstandige betekenis toekomt, omdat deze het gevolg is van de maatregel volgens conclusie 6.

De inrichting-conclusie 8 zegt niets anders dan dat de inrichting een langwerpige vorm moet bevatten. Dergelijke inrichtingen zijn er vele, onder andere in Nidera en Unilever. Ook de Franse octrooiaanvraag FR-A-2094050 ("Blanchard") toont in figuren 1 en 2 een inrichting met een langwerpige vorm.

De conclusies 9 en 10 worden geanticipeerd door Nidera en Unilever, en ook door Blanchard en van Wijnen I. Blanchard toont een volledig demontabele doos, dat wil zeggen een doos die is voorzien van losneembaar met elkaar verbonden zijwanden, bodem en deksel, bovendien is de doos rechthoekig.

Het verweer van octrooihoudster

Van Wijnen verweert zich primair op basis van de conclusies van haar Nederlandse octrooi, maar verzoekt - subsidiair - de conclusies van dit octrooi vervangen te mogen beschouwen door de conclusies van het corresponderende, op 27 mei 1998 te verlenen Europese octrooi nr. 0716814, en op basis hiervan in het advies tot geldigheid van het Nederlandse octrooi te concluderen.

Van Wijnen heeft in haar verweerschrift uiteengezet dat haar vinding betrekking heeft op de voor de catering-industrie belangrijke "portion controlled salmon", dat wil zeggen het kunnen leveren van zalmdelen met steeds precies de gewenste afmetingen en met nagenoeg precies hetzelfde gewicht. De hiertoe in conclusie 1 voorgestelde maatregelen zijn niet terug te vinden in de door Foppen genoemde publicaties.

Nidera geeft een werkwijze waarbij wordt uitgegaan van gesneden zalmvoten die ieder een gewicht hebben van circa 1,5 kg., die in een doosvormige vorm met een afmeting van 50 cm. lengte, 13 cm. breedte en 8 cm. hoogte worden aangebracht (zie voorbeeld 1). Onderzoek van van Wijnen heeft uitgewezen dat zalmvoten met een dergelijk gewicht te groot zijn om te voorkomen dat tussenruimten ontstaan. Door nu volgens de hoofdconclusie van het onderhavige Nederlandse octrooi zalmplakken met relatief geringe afmetingen in een vorm op elkaar te leggen zullen de plakken, zonder vorming van tussenruimtes, volledig tegen elkaar aan liggen, doordat elke plak vanwege de geringe variërende dikte daarover enigszins vervormt, zonder overigens de visstructuur daarin te beschadigen (zie de beschrijving van het octrooi blz. 4, regels 26-32).

De Nederlandse octrooiaanvraag 7206554 van Unilever is evenmin bezwend, omdat het in alle voorbeelden uitgaat van het onder druk plaatsen van zalmfilets, wat volgens het onderhavige octrooi dient te worden vermeden (zie beschrijving, blz. 3, regels 5-14).

Het advies van het Bureau I.E.

Beoordeeld zijn in de eerste plaats de uitsluitende rechten zoals omschreven in de conclusies 1 t/m 10 van het Nederlandse octrooi 1000026.

De werkwijze volgens conclusie 1 is naar de mening van het Bureau niet nieuw ten opzichte van de werkwijze die beschreven wordt in de oudere, niet-voorgepubliceerde Nederlandse aanvraag 9302194 (Nidera). De aanhef van conclusie 1 staat in deze oudere aanvraag beschreven (zie de beschrijving, blz. 1, regels 6 t/m 9, in samenhang met regel 14 waar als hechtmiddel fibrine wordt genoemd). In het kenmerkend gedeelte van conclusie 1 is vervolgens aangegeven dat de vis in plakken wordt gesneden en elke plak zo weinig in dikte varieert, dat wanneer deze plakken op elkaar in een vorm worden gelegd en tussen de plakken het hechtmiddel wordt aangebracht, deze plakken door vervorming, onder behoud van de structuur van de plakken, een massieve viskolom vormen. Er treden met andere woorden geen met lucht gevulde holten op tussen de opeenvolgende, op elkaar gelegde plakken. Over de afmetingen van

deze plakken wordt in conclusie 1 niet gesproken. Eenzelfde werkwijze staat beschreven in de Nidera-aanvraag, zie de beschrijving op blz. 3, regels 23-28 en blz. 4, regels 5-15. Aan deze passages is te ontleen dat moten vis onder aanbrenging van het hechtmiddel in een vorm op elkaar worden gestapeld, waarbij zonder het uitoefenen van druk deze moten zonder insluiting van met lucht gevulde holten een viskolom vormen. Nu de moten vis, evenals de plakken volgens de onderhavige werkwijze, op elkaar worden gelegd zal op vergelijkbare wijze sprake zijn van het optreden van (een geringe) vervorming, met behoud van de structuur van de moten.

Hierna zou als laatste verschil overblijven dat bij de geoctrooieerde werkwijze de vis wordt gesneden in plakken "met een zo weinig per plak variërende dikte", maar dit voorschrift, zoals namens octrooihoudster is toegelicht en ook op de ter zitting gedraaide video is getoond, houdt niet in dat enigerlei bijzondere maatregel wordt genomen om de plak over het gehele oppervlak een nagenoeg gelijke dikte te geven, daar niet anders wordt gedaan dan de vis (nadat deze bij voorkeur eerst langs zijn symmetrievlak in twee delen is gesneden) in plakken te snijden. Nu dit laatste ook gebeurt bij de Nidera-werkwijze, is uit de Nidera-aanvraag 9302194 de materie van de gehele conclusie 1 bekend, en is deze conclusie niet meer nieuw te achten.

Octrooihoudster heeft de vraag voorgelegd in welke vorm conclusie 1 wel als nieuw en inventief denkbaar zou zijn. Het Bureau heeft bij de beantwoording van deze vraag niet in de eerste plaats gekeken naar conclusie 1 van het corresponderende Europese octrooi, daar deze conclusie, na ingediend te zijn als een gelijkkluidende versie van de onderhavige conclusie 1, tijdens de verleningsprocedure een aantal wijzigingen heeft ondergaan en niet meer te beschouwen is als een eenvoudige combinatie van een aantal conclusies, terwijl voorts uit het kenmerk is verdwenen de maatregel "whereby said slices vary so little in thickness". Het Bureau is daarom uitgegaan van het onderhavige octrooi 1000026 en heeft onderzocht op welke wijze de hoofdconclusie hiervan zodanig valt te beperken dat deze alsnog een octrooieerbare vorm zou krijgen. Het Bureau merkt hierover het volgende op.

Blijkens de in de Nidera-aanvraag 9302194 beschreven voorbeelden worden moten vis van 1,5 kg. gebruikt (zie blz. 5, regel 32). Octrooihoudster heeft betoogd dat het door haar beoogde doel, namelijk het verkrijgen van een massieve viskolom zonder luchtinsluitels, met dergelijke grote en zware moten vis niet te realiseren is. In haar verweer ten opzichte van de Nidera-aanvraag stelt zij dan "Door overeenkomstig het kenmerk van de hoofdconclusie van het Nederlandse octrooi zalmplakken met relatief geringe afmetingen in een vorm op elkaar te leggen" (verweerschrift blz. 3, begin 2^e alinea; zie ook de beschrijving van octrooi 1000026, blz. 4, regels 27/28). Omdat over de afmetingen van de te gebruiken plakken zalm in de voorliggende conclusie 1 niet wordt gesproken en dit blijkbaar toch een essentieel onderdeel van de werkwijze is, zal conclusie 1 gecombineerd moeten worden met conclusie 3, respectievelijk conclusie 4. Dan is duidelijk welke lengte- en breedte-afmetingen een plak vis moet hebben om de beoogde massieve viskolom te kunnen realiseren. Teneinde echter ook te kunnen voldoen

aan het vereiste dat uit de massieve viskolom schijfjes kunnen worden gesneden, waarin de oorspronkelijke herkenbare structuur in de langsrichting van de zalm behouden blijft (zie de beschrijving blz. 6, regels 14-18) is tevens nodig conclusie 5 in de combinatie te betrekken. Blijkens de door octrooihoudster gegeven toelichting en de getoonde video moet het voorschrift van conclusie 5 dan zo worden verstaan dat de plakken met de oorspronkelijke lengterichting van de vis niet alleen evenwijdig aan de bodem van de vorm op elkaar worden gelegd, maar dat de plakken ook onderling evenwijdig aan elkaar worden opgestapeld: opeenvolgende plakken mogen dus niet 90° ten opzichte van elkaar worden gedraaid, omdat dan slecht-ogende schijfjes uit de viskolom worden verkregen, dat wil zeggen schijfjes van inferieure kwaliteit. Vanzelfsprekend geldt e.e.a. slechts voor zover het om vierkante plakken gaat. Bij dit advies zijn twee werkwijze-conclusies gevoegd, die de hierboven besproken combinatie van de conclusies 1, 3 en 5 dan wel 1, 4 en 5 bevatten.

Ten aanzien van de in deze conclusies onder het kenmerk voorkomende zinsnede "dat de vis wordt gesneden in plakken met een zo weinig per plak variërende dikte, dat bij het op elkaar in een vorm leggen van de plakken ... door vervorming onder behoud van de structuur van de plakken, een massieve viskolom wordt verkregen" merkt het Bureau het volgende op. Nu deze zinsnede, zoals hierboven is besproken, volgens octrooihoudster niet inhoudt dat enigerlei bijzondere maatregel wordt genomen om de plak over het gehele oppervlak een nagenoeg gelijke dikte te geven, moet de zinsnede naar de mening van het Bureau veeleer zo worden verstaan dat door de keuze van (uitgangs)plakjes vis van relatief geringe afmetingen, welke plakjes vervolgens in een verticale kolom op elkaar worden gestapeld, ondanks de binnen elk plakje optredende dikteverschillen toch het resultaat wordt bereikt zoals omschreven op blz. 4, regels 28-32 van de onderhavige beschrijving, namelijk dat de plakken - zonder vorming van tussenruimtes - volledig tegen elkaar aanliggen, doordat elke plak vanwege de geringe variërende dikte daarover enigszins vervormt, zonder overigens de visstructuur daarin te beschadigen. Met andere woorden, het effect dat door octrooihoudster wordt aangeduid als "compensatie door vervorming", wordt alleen bereikt indien men uitgaat van plakjes vis met relatief geringe afmetingen. Daarbij zal bij het op elkaar stapelen van de plakjes in de kolom, zoals door octrooihoudster is toegelicht en in figuur 1 van het octrooi (zie "inleggen" en "snijden") is af te lezen, enige zorgvuldigheid worden toegepast in die zin dat men de dikkere kant van een plakje zal neerleggen op de dunnere kant van het voorgaande plakje.

De bijgevoegde conclusies 1 en 2 zijn nieuw ten opzichte van de werkwijze als beschreven in de Nederlandse aanvraag 9302194, omdat daarin niet de suggestie wordt gedaan gebruik te maken van plakken vis met relatief geringe omtreksafmeting. De conclusies zijn evenmin bekend te achten uit de Unilever-aanvraag 7206554, omdat geen druk wordt toegepast om een massieve viskolom te verkrijgen.

Het Bureau is voorts van oordeel dat de conclusies, mede gezien het met de nieuwe maatregelen verkregen resultaat, een inventieve werkwijze bevatten.

Omtrent de overblijvende volgconclusies wordt het volgende opgemerkt.

Conclusie 2 heeft betrekking op een normale handeling bij het verwerken van vis, en is alleen reeds noodzakelijk om de hoofdgraat te kunnen verwijderen. Het Bureau acht daarom de voorgestelde maatregel te triviaal om inventief te kunnen zijn.

Conclusie 6 betreft een maatregel die op zichzelf bekend is uit de Nederlandse aanvraag 7206554 (zie blz. 5, regels 22-35), en toepassing hiervan bij de onderhavige werkwijze wordt binnen het bereik van de vakman geacht.

Hetzelfde geldt voor de maatregel van conclusie 7, die op zichzelf eveneens bekend is uit de aanvraag 7206554 (blz. 5, regel 4-12).

De maatregelen van de inrichting-conclusies 8, 9 en 10 zijn op zichzelf nietszeggend. In combinatie leveren de maatregelen echter een inrichting op die niet bekend is uit de Franse octrooiaanvraag 2094050 (Blanchard), en die op bijzondere wijze geschikt is om de onderhavige werkwijze toe te passen. Aan de bij dit advies gevoegde werkwijze-conclusies is derhalve als conclusie 3 een inrichting-conclusie toegevoegd, die een combinatie inhoudt van de geöctrooierde conclusies 8, 9 en 10.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies de door verzoekster aangedragen nietigheidsgonden gedeeltelijk toepasselijk te achten op het Nederlandse octrooi 1000026. De materie van de volgconclusies die standhoudt in combinatie met conclusie 1, alsmede een gecombineerde inrichting-conclusie zou als volgt tot uitdrukking gebracht kunnen worden:

Conclusies

1. Werkwijze voor het verwerken van vis, in het bijzonder zalm, waarbij de vis in delen wordt gesneden en de visdelen vervolgens hechtend met elkaar worden verbonden door behandeling met een hechtmiddel, bij voorkeur bestaande uit een mengsel van fibrinogeen en thrombine, **met het kenmerk**, dat de vis wordt gesneden in plakken met een zo weinig per plak variërende dikte, dat bij het op elkaar in een vorm leggen van de plakken telkens onder tussenaanbrenging van het hechtmiddel, door vervorming onder behoud van de structuur van de plakken, een massieve viskolom wordt gevormd, waarbij althans nagenoeg rechthoekige plakken worden gesneden met een lengte en een breedte, die onafhankelijk van elkaar inliggen tussen 8 en 12 cm., in het bijzonder tussen 9 en 11 cm., doch die beide bij voorkeur circa 10 cm. bedragen, waarbij de plakken zodanig op elkaar in de vorm worden gelegd dat de oorspronkelijke lengterichting van de vis waarvan de plakken afkomstig zijn, evenwijdig aan de bodem van de vorm verloopt.

2. Werkwijze voor het verwerken van vis, in het bijzonder zalm, waarbij de vis in delen wordt gesneden en de visdelen vervolgens hechtend met elkaar worden verbonden door behandeling met een hechtmiddel, bij voorkeur bestaande uit een mengsel van fibrinogeen en thrombine, **met het kenmerk**, dat de vis wordt gesneden in plakken met een zo weinig per plak variërende dikte, dat bij het op elkaar in een vorm leggen van de plakken telkens onder tussenaanbrenging van het hechtmiddel, door vervorming onder behoud van de structuur van de plakken, een massieve viskolom wordt gevormd, waarbij althans nagenoeg rechthoekige plakken worden gesneden met een lengte en een breedte die onafhankelijk van elkaar inliggen tussen 3 en 7 cm. in het bijzonder tussen 4 en 6 cm., doch die beide bij voorkeur circa 5 cm. bedragen, waarbij de plakken zodanig op elkaar in de vorm worden gelegd dat de oorspronkelijke lengterichting van de vis waarvan de plakken afkomstig zijn, evenwijdig aan de bodem van de vorm verloopt.
3. Inrichting voor toepassing bij de werkwijze volgens conclusie 1 of volgens conclusie 2, **met het kenmerk**, dat deze een langwerpige vorm bevat, die in dwarsdoorsnede rechthoekig is en is voorzien van losneembaar met elkaar verbonden zijwanden, bodem en deksel, waarbij het deksel in de lengterichting van de vorm beweegbaar is.

Aldus gedaan, op 17 juni 1998 door C. Eskes, R.C.D.E. Hasekamp en J. de Vries voornoemd.

w.g. C. Eskes

w.g. I.W. van der Eijk