

**BUREAU VOOR DE  
INDUSTRIËLE EIGENDOM**

RIJSWIJK, 23 augustus 2002

5

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter  
mr. drs. R.C.D.E. Hasekamp  
mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg  
mw. drs. S. Jonkhart, secretaris

10

*Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Nederlands octrooi **1002117**

15

Verzoekers : HBC International A/S te Svenstrup, Denemarken  
Fase Partner voor de automotieve te St. Gillis-Waas, België  
20 Inventive Repair te Heerenveen, Nederland

Gemachtigde : mr. ir. J. van Breda

Octrooihoudster : Coöperatieve Vereniging Profile Repair U.A. te Sassenheim

Gemachtigde : mw. ir. C.G.C. Veldman

25

**1. Het geding**

Verzoekers hebben op 27 februari 2002 een verzoekschrift met zes bijlagen ingediend, met het  
verzoek een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 95) uit te brengen omtrent de  
30 toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 95 genoemde nietigheidsgronden op het  
Nederlands octrooi 1002117.

De octrooihoudster heeft op 16 april 2002 een verweerschrift met bijlagen en een verklaring van dhr.  
H.P.P. van Haandel ingediend.

35 Ter hoorzitting van het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) op 26 juni 2002  
hebben partijen hun standpunten doen bepleiten; verzoekers door mr. ir. J. van Breda, vergezeld van  
de heer R. Lenaerts (van Fase Partner voor de automotieve) en de heren S. Meinema en J. Meinema  
(beiden van Inventive Repair), en octrooihoudster door ir. C.G.C. Veldman, vergezeld van de heer

P.C.J. Persoon (van FOCWA). Beide gemachtigden hebben ter zitting pleitnotities overgelegd. Gemachtigde van octrooihoudster heeft als bijlage bij haar pleitnotitie een voorstel voor een alternatieve set conclusies gevoegd, waarin met name de conclusies 1 en 7 gewijzigd zijn ten opzichte van de verleende conclusies.

5 De inhoud van vorengenoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

## 2. De feiten

Octrooihoudster is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1002117, verleend op een aanvraag ingediend op 18 januari 1996 voor een “Werkwijze voor het repareren van een lokaal beschadigd, ingedeukt oppervlak van een wand alsmede wand voorzien van een dergelijk lokaal gerepareerd oppervlak”.

Het octrooi omvat 7 conclusies, waarvan de conclusies 1 en 2 als volgt luiden:

1. *Werkwijze voor het repareren van een lokaal beschadigd, ingedeukt oppervlak van een wand, waarbij het oppervlak is voorzien van een profiel, met het kenmerk, dat een mal wordt vervaardigd die een afdruk van het profiel van een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak omvat, vervolgens het ingedeukte oppervlak wordt opgevuld met een vulmiddel, waarna de afdruk op de mal in het vulmateriaal wordt gedrukt, waardoor een met een onbeschadigd profiel corresponderend profiel in het vulmateriaal wordt aangebracht.*
2. *Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat bij een oppervlak voorzien van een zich herhalend profiel een mal wordt vervaardigd van een met het in het beschadigde oppervlak corresponderende profiel in een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak.*

Van de overige conclusies zijn de conclusies 3-6 gericht op een nadere uitwerking van de werkwijze, terwijl conclusie 7 gericht is op een wand voorzien van een lokaal gerepareerd oppervlak, dat is gerepareerd volgens een der voorafgaande conclusies.

## 3. De door verzoekers aangevoerde nietigheidsgronden

Door verzoekers zijn samengevat de volgende bezwaren aangevoerd:

1. De werkwijze volgens het octrooi is niet nieuw, daar deze werkwijze in het jaar voorafgaand aan de indiening van prioriteitsaanvraag NL-A 9500133 openbaar gedemonstreerd is op de Caravan RAI 1994. Een en ander blijkt uit een artikel uit het blad Carrosserie van december 1994 (D1).
2. Conclusies 1 en 2, zoals verleend, en de in het verweerschrift nieuw voorgestelde aangepaste hoofdconclusie zijn niet nieuw, althans niet inventief.

De werkwijze conform de verleende conclusie 1 is bekend uit een artikel uit het Zweedse tijdschrift “Caravan” uit 1982 (D2; de Engelse vertaling daarvan D3) en is derhalve niet nieuw. Een bevestiging van de Caravanclub of Sweden, dat D2 een kopie van het originele artikel uit 1982 is, wordt gegeven in D4.

De fotografische afbeelding van D2 laat zien dat het gaat om een zich herhalend profiel in het oppervlak, waardoor de verleende conclusie 2 niet nieuw is.

De documenten D2 en D3 (hierna aangeduid als het document D2/D3) beschrijven de vervaardiging van een mal, die een afdruk vormt van het onbeschadigde profiel van een andere caravanwand dan de gehavende caravanwand. In het gebruik maken van dezelfde in plaats van een  
5 andere caravanwand schuilt geen inventieve maatregel.

Daar de aangepaste hoofdconclusie gebaseerd is op de verleende conclusies 1 en 2 gelden de naar voren gebrachte bezwaren tegen de verleende conclusies 1 en 2 ook tegen de aangepaste hoofdconclusie.

10 3. Conclusies 4, 5 en 6 zijn niet inventief.

Het kenmerk van conclusie 4 is bekend uit het Amerikaanse octrooi US-A 4.510.001 (D5), welke een reparatiemethode voor kunststof zoals gebruikt in automobielen en dergelijke omvat.

Conclusie 4 mist na het bekende uit D5 inventiviteit.

15 Het kenmerk van conclusie 5 is bekend uit de Duitse octrooiaanvraag DE-A 40.19.744 (D6), waarin een werkwijze voor het repareren van kunststofbouwdeelen is beschreven. Vanwege het bekende uit D6 kan in conclusie 5 geen inventieve maatregel gezien worden.

De maatregel van conclusie 6 om eerst een lossingslaag aan te brengen voorafgaand aan het aanbrenge van de uithardbare gel die de mal moet vormen, ligt binnen het bereik van de vakman en is derhalve niet inventief.

20 4. De onvolledige beschrijving van de werkwijze volgens conclusie 3 is niet nawerkbaar.

Het octrooi bevat geen beschrijving van hetgeen is verwoord in conclusie 3 die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige het verwoorde kan toepassen. Het is onduidelijk waaraan een vakman moet herkennen of een profiel door walsen tot stand is gekomen en tevens is niet duidelijk hoe en waarom de steekafstand moet worden gezocht waarover het profiel zich herhaalt.

25

### **Het verweer van octrooihoudster**

Octrooihoudster heeft in haar verweerschrift en ter zitting de nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van de verleende en van de subsidiair voorgedragen gewijzigde conclusies staande gehouden. Zij heeft, kort weergegeven, op de aangevoerde bezwaren als volgt geantwoord:

- 30 1. Op de Caravan RAI 1994 is enkel getracht de belangstelling voor reparatiemethodes voor caravanwanden te peilen, zonder de specifieke werkwijze te vermelden. Een en ander blijkt uit een verklaring (D9) van de heer H.P.P. van Haandel, de vader van de uitvinder van het octrooi.
2. In de werkwijze, bekend uit document D2/D3, wordt een deel van een andere caravanplaat uitgesneden en de randen omgebogen, waarna de mal wordt vervaardigd door rubber in te brengen  
35 en vervolgens te vulcaniseren.

Uit het document D2/D3 kan niet worden afgeleid, dat de mal moet worden vervaardigd van een afdruk van een profiel dat 100% overeenkomt met het oorspronkelijke profiel op het beschadigde

oppervlak en dat dit mogelijk is omdat de caravanwand een zich herhalend profiel omvat.

Daarnaast is uit de bij octrooihoudster beschikbare afdruk van de foto van D2 geen zich herhalend profiel in het oppervlak zichtbaar.

5 Hoewel octrooihoudster van mening is, dat de verleende conclusie 1 zowel nieuw als inventief is ten opzichte van de stand van de techniek, stelt de octrooihoudster voor om in het geval, dat dit standpunt niet door het Bureau wordt gedeeld, de conclusies aan te passen op de wijze zoals verwoord in de alternatieve set conclusies, die als bijlage bij de pleitnotitie is overgelegd.

3. Met behulp van de werkwijze zoals beschreven in het document D5 is het profiel op het gerepareerde beschadigde oppervlak slechts een benadering van het oorspronkelijke profiel.
- 10 Het document D6 toont geen werkwijze voor het repareren van het oppervlak van een wand, welke wand is voorzien van een profiel, waarbij dit profiel zo nauwkeurig mogelijk dient te worden hersteld.
4. Het is een vakman genoegzaam bekend, dat relatief dunne platen en met name metalen platen nagenoeg altijd door walsen vervaardigd worden. Op dezelfde wijze is het voor een vakman
- 15 duidelijk, dat de steekafstand moet worden gezocht door het opsporen van twee onbeschadigde delen van het oppervlak die zijn voorzien van identieke profielen, waarbij door het meten van de afstand tussen die delen de steekafstand wordt verkregen. Uit de beschrijvingsinleiding is duidelijk waarom de steekafstand moet worden gezocht.

20 De firma Euramax draagt zorg voor nagenoeg de gehele Europese productie van caravanwanden, waarbij voor 75 à 80 % gebruik wordt gemaakt van platen die zijn voorzien van een zogenaamd hamerslag-grof-profiel (schematisch weergegeven in D7). De overige caravanplaten zijn voorzien van een hamerslag-fijn-profiel (eveneens schematisch weergegeven in D7), een stuco-profiel, een glad oppervlak, etc..

25 In het geval van een caravanwand is de steekafstand over het algemeen kleiner dan 25 cm, in het geval van een hamerslag-grof-profiel 24,3 cm (weergegeven in D8).

## **5. De overwegingen van het Bureau**

### *5.1 Uitgangspunt voor het advies*

30 Octrooihoudster heeft noch in haar verweerschrift, noch ter zitting uitdrukkelijk afstand gedaan van de verleende hoofdconclusie en volgconclusies. Bovendien hebben verzoekers niet voldoende gelegenheid gehad om zich voor te kunnen bereiden op een reactie op de alternatieve set conclusies, zoals die als bijlage bij de pleitnotitie van octrooihoudster is overgelegd. Het advies van het Bureau heeft derhalve betrekking op de verleende conclusies 1 t/m 7 van het Nederlandse octrooi 1002117, zoals verleend op 11 september 1996. Het advies richt zich niet op de in het op 15 april 2002

35 ingediende verweerschrift voorgestelde gewijzigde conclusie 1, welke gebaseerd is op de verleende conclusies 1 en 2, en ook niet op de als bijlage bij de pleitaantekeningen opgenomen alternatieve set conclusies. Naar verwachting van het Bureau zal de vraag omtrent de geldigheid van de alternatieve

conclusies gemakkelijk kunnen worden afgeleid uit dit advies over de oorspronkelijk verleende set conclusies.

### *5.2 Openbare toegankelijkheid*

5 Volgens verzoekers is de werkwijze volgens het octrooi openbaar gedemonstreerd op de Caravan RAI 1994. Uit het door verzoekers aangedragen document D1 valt echter niet de specifieke, in het octrooi beschreven werkwijze te destilleren. De octrooihoudster stelt bovendien, dat op de Caravan RAI slechts aangegeven is, dat de werkwijze volgens het octrooi ontwikkeld was, zonder de specifieke werkwijze te vermelden. Op basis hiervan ziet het Bureau geen aanleiding om in het advies uit te gaan  
10 van openbare bekendheid van de uitvinding, als gevolg van een demonstratie op de Caravan RAI 1994.

### *5.3 Stand van de techniek*

De inhoud van het document D2/D3 heeft evenals het onderhavige octrooi betrekking op een  
15 werkwijze voor het repareren van een lokaal beschadigd, ingedeukt oppervlak van een caravanwand, voorzien van een profiel, waarbij een mal wordt vervaardigd die een afdruk van het met het onbeschadigd profiel corresponderend profiel omvat, waarna het ingedeukte oppervlak wordt opgevuld met een vulmiddel en de afdruk op de mal in het vulmateriaal wordt gedrukt, waardoor een met een onbeschadigd profiel corresponderend profiel in het vulmateriaal wordt aangebracht. Het  
20 Bureau is van oordeel, dat de inhoud van het document D2/D3 van alle door verzoekers aangedragen documenten het onderwerp van het octrooi het meest nabijkomt.

De door verzoekers aangedragen documenten D5 en D6, welke betrekking hebben op het repareren van lokale beschadigingen van kunststof bekleding van bijvoorbeeld stoelen en autodaken, respectievelijk kunststof (auto)onderdelen zoals spoilers en bumpers, acht het Bureau verder afgelegen  
25 stand van de techniek en derhalve minder relevant dan het document D2/D3.

### *5.4 Conclusie 1*

Voor een juiste beoordeling van het bezwaar van verzoekers dat conclusie 1 geheel en al bekend is uit het document D2/D3 en derhalve niet nieuw is, dient vooraf te worden vastgesteld wat in het  
30 onderhavige octrooi bedoeld wordt met de zinsnede in de hoofdconclusie “dat een mal wordt vervaardigd die een afdruk van het profiel van een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak omvat,”. Het Bureau onderscheidt twee mogelijke interpretaties van deze zinsnede. De eerste interpretatie is, dat de mal wordt vervaardigd met behulp van een onbeschadigd gedeelte van hetzelfde oppervlak. De tweede interpretatie is, dat een mal wordt vervaardigd, die een afdruk van een profiel omvat dat  
35 correspondeert met het profiel van een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak, ongeacht welk oppervlak wordt toegepast voor de vervaardiging van de afdruk.

Voor de beantwoording van de vraag welke interpretatie aan de bovenstaande zinsnede in de hoofdconclusie moet worden toegekend, heeft het Bureau de beschrijving geraadpleegd. Daarin wordt op bladzijde 1, regel 33 t/m bladzijde 2, regel 1 als toelichting op de werkwijze volgens conclusie 1 vermeld, dat voor het zo goed mogelijk repareren van het beschadigde oppervlak gezocht dient te worden naar een profiel op het onbeschadigde gedeelte van het oppervlak dat met het oorspronkelijke profiel overeenkomt of althans zoveel mogelijk daarmee overeenkomt. Daarmee wordt duidelijk aangegeven dat gebruik zal worden gemaakt van hetzelfde oppervlak. Bij de beoordeling van de hoofdconclusie van het onderhavige octrooi ten opzichte van de inhoud van het document D2/D3 zal het Bureau derhalve uitgaan van de eerstgenoemde interpretatie.

10

Het Bureau stelt vast, dat het document D2/D3 een werkwijze beschrijft waarbij de mal wordt vervaardigd door een deel van een caravanplaat in een vorm te snijden waarvan de randen omgebogen worden. In deze aldus vervaardigde gietvorm wordt rubber ingebracht en vervolgens gevulkaniseerd. Daarna wordt het rubber verwijderd en is een mal met de afdruk van een met het onbeschadigd profiel corresponderend profiel gevormd. Aangezien voor het vervaardigen van de mal gebruik wordt gemaakt van een plaatdeel dat langs de randen wordt omgebogen, is duidelijk dat de mal niet wordt vervaardigd met behulp van hetzelfde oppervlak als het lokaal beschadigde, ingedeukte oppervlak. Deze werkwijze, zoals omschreven in het document D2/D3, verschilt derhalve van de werkwijze volgens het onderhavige octrooi, waarbij de mal vervaardigd wordt met behulp van een onbeschadigd gedeelte van hetzelfde oppervlak als het lokaal beschadigde, ingedeukte oppervlak.

15

20

Het Bureau acht het document D2/D3, anders dan verzoekers, dan ook niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Verzoekers hebben tevens betoogd dat de hoofdconclusie inventiviteit ontbeert ten opzichte van de werkwijze zoals omschreven in het document D2/D3, omdat, zoals de octrooihoudster zelf in haar verweer van 15 april 2002 opmerkt op bladzijde 4, nagenoeg de gehele Europese productie van caravanwanden in handen is van één firma, waarbij voor 70 à 80% gebruik wordt gemaakt van platen die voorzien zijn van een zogenaamd hamerslag-grof-profiel en voor het overige gebruik wordt gemaakt van caravanplaten die voorzien zijn van een hamerslag-fijn-profiel, een stuco-profiel, een glad oppervlak, etc. Wanden met een profiel dat identiek is aan die van de beschadigde wand zijn derhalve in de regel ruim voorhanden. Het Bureau is met verzoekers van oordeel, dat in het gebruikmaken van een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak van dezelfde wand bij de reparatie van een lokaal beschadigd, ingedeukt oppervlak van een wand geen inventieve gedachte schuilt ten opzichte van de reeds bekende werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van het onbeschadigde gedeelte van het oppervlak van een andere wand.

30

35

Op grond van het bovenstaande treft het nietigheidsbezwaar tegen conclusie 1 naar het oordeel van het Bureau doel, nu de materie van deze conclusie niet als inventief wordt gezien.

### 5.5 Conclusie 2

Conclusie 2 betreft een werkwijze volgens conclusie 1, waarbij voor een oppervlak met een zich herhalend profiel een mal wordt vervaardigd van een met het in het beschadigde oppervlak corresponderende profiel in een onbeschadigd gedeelte van het oppervlak. De in conclusie 2  
5 beschreven werkwijze maakt gebruik van het inzicht dat in een oppervlak met een zich herhalend profiel op het onbeschadigde gedeelte van het oppervlak een profiel aanwezig is dat volledig identiek is aan het oorspronkelijke profiel op het beschadigde oppervlak. In het document D2/D3 wordt in de vierde alinea een werkwijze beschreven waarbij een mal wordt vervaardigd onder gebruikmaking van een (willekeurig) deel van een caravanplaat. Bovendien wordt nergens in het document D2/D3  
10 melding gemaakt van het feit dat de mal een afdruk van een profiel dat correspondeert met het oorspronkelijke profiel op het beschadigde oppervlak zal omvatten. Het inzicht dat ten grondslag ligt aan de werkwijze zoals beschreven in conclusie 2 blijkt derhalve niet uit het document D2/D3. Daarnaast is het Bureau met de octrooihoudster van oordeel, dat uit de foto van D2/D3 niet zichtbaar is dat het gaat om een zich herhalend profiel in het oppervlak en dat bovendien nergens in het  
15 document D2/D3 is aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van het zich herhalende profiel voor het vervaardigen van de mal. De maatregelen van conclusie 2 zijn daarom zowel nieuw als inventief ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek. Het nietigheidsbezwaar van verzoekers dienaangaande treft naar het oordeel van het Bureau dan ook geen doel.

20 Het samentrekken van conclusie 1 en 2 zou naar het oordeel van het Bureau leiden tot een nieuwe hoofdconclusie waartegen de nietigheidsargumenten geen doel treffen.

### 5.6 Volgconclusie 3 t/m 7

Indien de volgconclusies alle tenminste verwijzen naar de hiervoor genoemde nieuwe hoofdconclusie,  
25 ontlenen de volgconclusies hun nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de nieuwheid en inventiviteit van de nieuwe hoofdconclusie.

### 5.7 Onvolledige en onnawerkbare beschrijving

Volgens verzoekers bevat het octrooi niet een beschrijving van hetgeen is verwoord in conclusie 3, die  
30 zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige het verwoorde kan toepassen. Verzoekers wijzen erop, dat het enerzijds onduidelijk is waaraan een vakman moet herkennen of een profiel van een wand door walsen tot stand is gekomen en dat anderzijds conclusie 3 en de daarmee overeenkomende beschrijving niet duidelijk maken hoe en waarom vervolgens de steekafstand moet worden gezocht waarover het profiel zich herhaalt.

35 Het Bureau is het met deze stelling van verzoekers niet eens. Ten eerste is het een vakman bekend, dat de dunne aluminiumplaten van een caravanwand vervaardigd worden door walsen. Naar het oordeel van het Bureau is het een vakman dan ook bekend, dat bij het walsen van een profiel het profiel zich

- herhaalt over een afstand, die gelijk is aan de omtrek van de bij walsen toegepaste wals, de zogenaamde steekafstand. Het ligt dan ook voor de vakman voor de hand om bij het zoeken naar de afstand waarover het profiel zich herhaalt, twee identieke dicht bij elkaar gelegen profielen op te sporen en vervolgens de afstand daartussen te meten. Voorts biedt de beschrijvingsinleiding op blz. 2, 5 regel 19 t/m 24 een deskundige voldoende informatie omtrent de reden waarom de steekafstand moet worden gezocht. De zinsnede “zodat ... een nauwkeurig met het beschadigde profiel overeenkomend profiel kan worden gevonden” geeft duidelijk aan, dat het doel het vinden van een met het in het beschadigde oppervlak corresponderende profiel in het onbeschadigde oppervlak is, waarmee vervolgens een mal kan worden vervaardigd.
- 10 Het Bureau is dan ook van oordeel, dat het octrooi een beschrijving van hetgeen is verwoord is in conclusie 3 bevat, die voor een deskundige voldoende duidelijk en volledig is om met zijn normale vakkennis de werkwijze volgens conclusie 3 te kunnen toepassen.

#### **6. Het advies van het Bureau**

- 15 Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau:
- dat het bezwaar betreffende het gebrek aan nieuwheid tegen de verleende conclusies 1 en 2 ongegrond zijn;
  - dat van de bezwaren betreffende het gebrek aan inventiviteit tegen de verleende conclusies 1 en 2 alleen het bezwaar tegen de verleende conclusie 1 gegrond is;
  - 20 - dat het bezwaar dat het octrooi niet een beschrijving van hetgeen is verwoord in conclusie 3, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige het verwoorde kan toepassen, bevat, geen doel treft;
  - dat de conclusies 3 t/m 7, mits geformuleerd in afhankelijkheid van een nieuwe hoofdconclusie welke de maatregelen uit de geldende conclusies 1 en 2 bevat, niet geraakt worden door de aangevoerde bezwaren.

Aldus gedaan op 23 augustus door I.W. van der Eijk, R.C.D.E. Hasekamp en M.W.D. van der Burg.

w.g. I.W. van der Eijk, voorzitter

w.g. S. Jonkhart, secretaris