

mw. mr. C. Eskes, voorzitter
ir. J.G. Hofman
ir. A.A.M. Bexkens
ir. A.J.M. van Houtert - Ponssen, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995
Nederlands octrooi **1002949**

verzoekster : Chubb Lips Nederland B.V. te Dordrecht
gemachtigde : mr. G.L. Kooy

octrooihouder : Joseph Eduardus Nicodemus Neerincx te Oisterwijk
gemachtigde : ir. G.E. Bakker

1. Het geding

Verzoekster heeft op 21 september 1999 een verzoekschrift ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 (Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1002949.

Octrooihouder heeft het verzoek beantwoord op 9 november 1999, onder het overleggen van bijlagen A, B en C.

Ter hoorzitting van 20 december 1999 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster door ir. A. Ferguson en mr. G.L. Kooy, vergezeld van drs. G.J.C.C. van den Bosch en ir. B. van de Bult, octrooihouder door ir. G.E. Bakker en mr. B.F. Eblé, vergezeld van de heer J.E.N. Neerincx, waarbij namens verzoekster pleitnotities van ir. Ferguson en van mr. Kooy, en aanvullende pleitnotities van ir. Ferguson zijn overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihouder is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1002949, hem op een aanvraag van 25 april 1996 op de voet van de Rijsoctrooiwet 1995 voor 20 jaar verleend voor een "Kluisinrichting omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur afsluitbare, loketten". Het octrooi omvat 11 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

1. Kluisinrichting (1) omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur (3) afsluitbare, loketten (2), met het kenmerk, dat in het loket (2) een, op de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos (8) kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel (14) te bedienen, middelen (13) waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastgezet, waarbij de sleutel (14) slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen en de deur (3) van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel (14) uit de doos (8) is verwijderd.

Van de volgconclusies zijn de conclusies 2 tot en met 10 gericht op een nadere uitwerking van de kluisinrichting volgens conclusie 1, terwijl conclusie 11 betrekking heeft op een opbergdoos.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat uit de Franse octrooiaanvragen 2.570.746, 2.084.025 en 2.535.382 (alle 3 in het nieuwheidsrapport als Y-publicatie genoemd) reeds bekend is een kluisinrichting omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke buitendeur afsluitbare, loketten waarbij in elk loket een, op de vorm van het loket aangepaste opbergdoos kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel te bedienen, middelen waarmee de doos aan de wanden van het loket kan worden vastgezet. Hierna blijft volgens verzoekster in conclusie 1 slechts over de maatregel:

" waarbij de sleutel slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen en de deur van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel uit de doos is verwijderd".

Deze maatregel is echter bekend uit het eveneens in het nieuwheidsrapport genoemde, Duitse "Offenlegungsschrift" 33.35.228. De deskundige, gesteld voor het probleem als geschetst in de beschrijving van het octrooi, zou het combineren van deze laatste maatregel met de kluisinrichting als bekend uit één van de drie eerstgenoemde Franse aanvragen zonder meer hebben overwogen.

Omtrent een synergetisch effect is niets gesteld. Conclusie 1 bevat derhalve geen inventieve materie.

De volgconclusies voegen verder niets bijzonders toe.

Ter zitting is namens verzoekster nog een niet-eenheidsbezwaar naar voren gebracht, waarbij betoogd is dat het octrooi klaarblijkelijk betrekking heeft op de maatregelen met betrekking tot de opbergdoos en het vastzetmechanisme met een sleutel die pas kan worden weggenomen na het vastzetten en een bijzondere lengteverhouding heeft (zie de pleitnotities van ir. Ferguson). Slechts conclusie 2 lijkt dan, aldus verzoekster, enige samenhang te hebben met de vormmaatregelen, de overige conclusies betreffen een ander onderwerp.

4. Het verweer van de octrooihouder

Octrooihouder betwist dat zijn uitvinding niet meer zou zijn dan een eenvoudige, voor de hand liggende combinatie van op zichzelf bekende maatregelen. Hij heeft daartoe de verschillen benadrukt die bestaan met de kluisinrichtingen als beschreven in de tegengehouden octrooi-publicaties. Voorts heeft hij ter zitting, aan de hand van het handelingen-overzicht van bijlage B, benadrukt dat met zijn voorstel wordt bereikt dat de cliënt bij het sluiten van de loketdeur gedwongen wordt zijn sleutel uit het bevestigingsslot van de teruggeplaatste opbergdoos te halen (conclusie 1), waarbij een signaal kan worden gegeven als de cliënt de opbergdoos niet in het loket heeft teruggeplaatst (conclusie 3).

5. Het advies van het Bureau I.E.

5.1. Conclusie 1

In de bij het onderhavige octrooi behorende beschrijving is uitgegaan van een kluisinrichting omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur afsluitbare loketten, elk loket voorzien van een eerste en tweede slot, waarvan het eerste slot bediend wordt door de bank en het tweede door een cliënt.

Blijkens de beschrijving is uit de stand van de techniek bekend dat bediening van dit eerste slot door een bankbediende ter plekke kan gebeuren, maar ook op afstand, waarbij de cliënt zich bijvoorbeeld middels een pas/pin methode kan identificeren (Bladzijde 1, regels 17-21 en bladzijde 2, regels 1-3).

Het op afstand bedienen leidt tot meer kans op fraude, aldus de beschrijving: de cliënt kan namelijk het alarmeringssysteem, de bankvergrendeling en het slot van zijn loket beïnvloeden, of bij vertrek ongemerkt zijn sleutel in het slot achterlaten, waarna de bank of een derde hiervan misbruik kan maken.

Met de maatregelen van conclusie 1 meent octrooihouder dit bezwaar op te heffen.

Het Bureau is echter van mening dat dit bezwaar in de Franse octrooiaanvraag 2.084.025 op grotendeels overeenkomstige wijze wordt opgeheven. Hieruit is namelijk een kluisinrichting, omvattende een aantal loketten bekend, waarin een, aan de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos kan worden geschoven, waarbij elk loket is voorzien van een afzonderlijke buitendeur en binnendeur, welke binnendeur is voorzien van met een sleutel te bedienen slot, waarbij de sleutel slechts na het sluiten van de binnendeur kan worden weggenomen en waarbij de buitendeur slechts gesloten kan worden wanneer deze sleutel is verwijderd.

Uitgaande van de Franse aanvraag 2.084.025 resteert in conclusie 1 nog de verschilmaatregel dat aan de wanden van een loket een opbergdoos kan worden vastgezet, welke opbergdoos hiertoe is voorzien van een door de cliënt met een sleutel te bedienen middelen. Dit vastzetsysteem maakt een binnendeur overbodig. Deze verschilmaatregel is echter bekend uit de Franse octrooiaanvraag 2.535.382. De toepassing van deze bekende maatregel bij de kluisinrichting volgens de Franse aanvraag 2.084.025 ligt naar het oordeel van het Bureau voor een deskundige voor de hand.

Conclusie 1 bevat derhalve geen inventieve materie.

5.2. Conclusie 2

Na conclusie 1 is de maatregel volgens conclusie 2 triviaal, het ligt voor de hand om een opbergdoos van een handgreep te voorzien, daar volgens conclusie 1 de vorm van de opbergdoos is aangepast aan het loket. Zonder handvat is het verwijderen van een opbergdoos uit een loket erg lastig. Daarnaast zijn opbergdozen voorzien van een handvat op zichzelf reeds lang bekend.

5.3. De volgconclusies 3 tot en met 11.

Verzoekster heeft als bezwaar aangevoerd dat de materie van deze volgconclusies geen eenheid van uitvinding vormt met de materie van conclusie 1 (en eventueel conclusie 2). Verzoekster acht dit bezwaar toelaatbaar, ondanks, dat het a) eerst ter zitting naar voren is gebracht en b) niet een nietigheidsbezwaar is als omschreven in artikel 75, lid 1 Row 1995.

Voor wat dit laatste betreft heeft verzoekster aangevoerd dat een toetsing van het eenheids criterium in twee opzichten van belang is. Enerzijds zal de rechter met dit criterium in aanraking komen omdat “het octrooi uitsluitend betrekking heeft op die uitvinding of groep van uitvindingen als bedoeld in artikel 27, die als eerste in de conclusies wordt genoemd (artikel 33, lid 2 Row 1995)”. Anderzijds kan zich het geval voordoen dat de materie van een overkoepelende hoofdconclusie niet octrooierbaar blijkt te zijn, waardoor het octrooi uiteen valt in verschillende onderwerpen van uitvinding, die niet zelfstandig zijn onderzocht. De rechter lijkt in zo'n geval het hele octrooi nietig te moeten verklaren. Speciaal met het oog op dit laatste geval bepleit verzoekster een uitspraak te doen over de niet-eenheid, en te adviseren dat de conclusies 3-11 vernietigd moeten worden.

Het Bureau acht het niet juist binnen het kader van dit advies een dergelijke uitspraak te doen, omdat de niet-eenheid niet behoort tot de wettelijke nietigheidsgronden. Verzoekster stelt terecht dat de aanwezigheid van meer dan een onderwerp van uitvinding binnen een octrooi kan leiden tot een beperking van de rechten tot het hoofdonderwerp van dat octrooi en zelfs, als het hoofdonderwerp vernietigbaar blijkt te zijn, tot algehele nietigheid van het octrooi, zulks ter beoordeling van de rechter. Echter, anders dan bij de beoordeling van de nietigheidsgronden van artikel 75, lid 1 Row 1995, waarvoor een voorafgaand advies conform artikel 76, lid 1 Row 1995 van het Bureau is voorgeschreven, is voor de beoordeling van de niet-eenheid door de rechter een dergelijk voorafgaand advies niet vereist.

De wetgever heeft hiervoor in een andere regeling voorzien, die als volgt geschetst kan worden. Een eerste aanwijzing omtrent de (niet-)eenheid kan men in het nieuweheidsrapport aantreffen. Aan de hand van deze aanwijzing dient de (gemachtigde van de) aanvrager zelf te beslissen of hij al dan niet een (of

meer) afsplitsing(en) wil indienen, en eventueel de eenheid van uitvinding voor de rechter wil verdedigen. Het uiteindelijke oordeel ligt derhalve bij de rechter die, als hij dit gewenst acht, op de voet van artikel 87 Row 1995 technisch advies kan vragen aan het Bureau.

Gezien het bovenstaande zal het Bureau zich onthouden van een (adviserend) oordeel over het gestelde gebrek aan eenheid. Dit houdt in dat de volgconclusies hieronder op vernietigbaarheid beoordeeld zullen worden. Het Bureau is overigens, anders dan verzoekster, van mening dat een octrooi waarvan de hoofdconclusie niet octrooierbaar blijkt te zijn, niet in alle gevallen uiteenvalt in een aantal verschillende onderwerpen van uitvinding.

Alvorens tot een beoordeling van de volgconclusies 3-10 over te gaan merkt het Bureau op dat deze conclusies alle ofwel rechtstreeks, ofwel via een verwijzing naar een andere conclusie terugwijzen naar conclusie 1.

Conclusie 3, in combinatie met conclusie 1, leidt ertoe dat de cliënt, bij het sluiten van de loketdeur, niet alleen gedwongen wordt om zijn sleutel uit het bevestigingsslot van de in het loket geplaatste opbergdoos te halen, maar dat tevens een signaal wordt gegeven indien de cliënt de opbergdoos niet in het loket heeft teruggeplaatst. Hiermee is dus, naast het ongemerkt achterlaten van de sleutels, tevens het ongemerkt meenemen van een opbergdoos door een cliënt uitgesloten, ook dat de bank zich voor het verdwijnen van een opbergdoos moet verantwoorden.

Het Bureau acht de in conclusie 3 voorgestelde maatregelen, mede gezien het hiermee verkregen resultaat, inventief. Hieraan doet niet af dat in de Franse octrooiaanvraag 2.084.025 (bladzijde 3, regels 11-13 en 22, alsmede conclusie 7) reeds gewezen wordt op de mogelijkheid om signaleringssystemen, behalve op het buitendeurslot, ook op overige elementen van de kluisinrichting toe te passen, omdat in deze publicatie niet concreet een signaleringssysteem voor het al dan niet in het loket aanwezig zijn van een opbergdoos wordt genoemd.

Conclusie 3 wordt derhalve octrooierbaar geacht.

De conclusies 4 en 5 bevatten maatregelen -vastzetmiddelen in de vorm van pennen (conclusie 4), die in de zijwanden zijn aangebracht (conclusie 5)- waarvan het reeds bekend is deze bij een kluisinrichting toe te passen, zie bijvoorbeeld de Franse aanvraag 2.535.382. Deze conclusies zijn derhalve niet octrooierbaar. Combinatie echter met conclusie 6 leidt tot een uitvoeringsvorm voor in het loket aan te brengen aanwezigheids-signaleringsmiddelen voor de opbergdoos in combinatie met hiermee samenwerkende vastzetmiddelen (pennen) voor de opbergdoos, welke uitvoeringsvorm naar de mening van het Bureau inventief is te achten. Nu conclusie 6 een uitwerking vormt van de in conclusie 3

genoemde signaleringsmiddelen, houdt het bovenstaande noodzakelijkerwijs een combinatie met conclusie 3 in.

De conclusies 7 en 8 zijn aanvaardbaar als nadere, nuttige uitvoeringsvorm van de hierboven besproken combinaties.

Ook de conclusies 9 en 10 zijn aanvaardbaar. Conclusie 9 bevat een nadere uitwerking voor de signalering voor het geval dat slechts een bepaalde doos in een loket mag worden opgenomen; conclusie 10 geeft een specifieke uitvoering hiervan.

Conclusie 11 bevat geen octrooieerbare materie omdat de opbergdoos geen kenmerken van de uitvinding draagt, en op zichzelf bekend is uit de Franse aanvraag 2.535.382.

6. Samenvatting

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau tot het volgende advies. De aangevoerde nietigheidsgronden treffen doel voor zover het betreft de conclusies 1, 2 en 11. De nietigheidsgronden zijn niet van toepassing op de volgende conclusies of combinatie van conclusies, alle in samenhang met conclusie 1: conclusie 3; conclusies 4 en 6; conclusies 5 en 6; conclusie 7, voorzover teruggaande op conclusie 6; conclusie 8; conclusie 9; conclusie 10.

De materie van de volgconclusies die aldus in stand blijft zou als volgt tot uitdrukking kunnen worden gebracht.

1. Kluisinrichting (1) omvattende een aantal, elk door een afzonderlijke deur (3) afsluitbare, loketten (2), met het kenmerk dat in het loket (2) een, op de vorm van het loket aangepaste, opbergdoos (8) kan worden geschoven die is voorzien van, met een sleutel (14) te bedienen, middelen (13) waarmee de doos aan de wanden (4) van het loket (2) kan worden vastgezet, waarbij de sleutel (14) slechts na het vastzetten van de doos kan worden weggenomen en de deur (3) van het loket slechts kan worden gesloten wanneer de sleutel (14) uit de doos (8) is verwijderd, en is voorzien in signaleringsmiddelen (22), die signaleren wanneer de deur (3) van een loket (2) wordt gesloten terwijl daarin geen doos (8) aanwezig is en daarin is vastgezet.
2. Kluisinrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de middelen voor het vastzetten van de doos (8) aan de wanden (4) van het loket (2) worden gevormd door pennen (16) die door koppelorganen (15) zijn verbonden met het slot (13) en met behulp van de sleutel (14) vanuit twee wanden (17) van de doos in en uit boringen (18) in de er tegen aan liggende wanden (4) van het loket (2) kunnen

worden geschoven, terwijl de signaleringsmiddelen (22) zijn aangebracht in de zijwanden (4) van het loket (10) en kunnen worden bediend door de pennen (16) van de doos (8).

3. Kluisinrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de pennen (16) in de zijwanden (17) van de doos (8) zijn aangebracht en in boringen (18) in de zijwanden (4) van het loket kunnen worden opgenomen.
4. Kluisinrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat afsluitmiddelen (20) aanwezig zijn waardoor, bij het verwijderen van de doos (8) uit het loket (2), de in de zijwanden (4) van het loket aanwezige boringen (18), waarin de pennen (16) van de doos (8) kunnen worden opgenomen, worden afgesloten.
5. Kluisinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de afsluitmiddelen (20) mechanische middelen zijn die worden bediend door op of nabij het achtereinde van de doos (8) aangebrachte bedieningsmiddelen.
6. Kluisinrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de doos (8) is voorzien van middelen (23) die samenwerken met specifieke signaleringsmiddelen (24) aangebracht in de zijwand (4) of zijwanden van het loket (2).
7. Kluisinrichting volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de in het loket (2) aangebrachte signaleringsmiddelen (24) elektronisch middelen zijn die aangepast kunnen worden op signaleringsmiddelen (23) van de betreffende doos.

Aldus gedaan, op 15 februari 2000, door C. Eskes, J.G. Hofman en A.A.M. Bexkens voornoemd.

w.g. C. Eskes

w.g. A.J.M. van Houtert-Ponssen