

**BUREAU VOOR DE  
INDUSTRIËLE EIGENDOM**

RIJSWIJK, 29 januari 1998

Mr. Drs. R.C.D.E. Hasekamp, voorzitter

Drs. H.J.H. Korfage

Mr. J.L. Driessen

Mw. Ir. A.E. Heezius, secretaris

Advies ex art. 84 Rijksoctrooiwet 1995

Nederlands octrooi 1003495

Verzoekster : Installerende Partners Bouw B.V. te Lopik

Octrooigemachtigde: Mr. Ir. J. van Breda

Octrooihoudster : Boogaard Beheer B.V. te Utrecht

Octrooigemachtigde: Ir. J.H.M. Coppens

**Het geding**

Verzoekster heeft op 7 oktober 1997 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1003495.

De octrooihoudster heeft op 21 november 1997 een schriftelijk antwoord met een bijlage op het verzoekschrift ingediend.

Verzoekster heeft vervolgens bij brief van 8 december 1997 (met een bijlage) kort gereageerd op het antwoord van octrooihoudster.

Ter hoorzitting van 18 december 1997 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster bij monde van haar octrooigemachtigde (vergezeld van mevr. G.E. Kapteijn-Turner), octrooihoudster door

haar octrooigemachtigde en dr. H.J.R. de Boer (vergezeld van ing. W.W.R. Boogaard), beiden onder overlegging van pleitnotities.

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

### **De feiten**

Octrooihoudster (nader te noemen Boogaard) is rechthebbende op Nederlands octrooi 1003495, verleend voor de duur van zes jaren op een aanvraag ingediend op 3 juli 1996, voor een “Preparaat en werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak en voortbrengsel voorzien van een anti-sliplaag”.

Conclusie 1 van het octrooi luidt:

Preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het preparaat een deeltjesachtig materiaal bevattende bekledingssamenstelling en een hardend middel omvat, met het kenmerk, dat het deeltjesachtige materiaal uit kunststofkorrels bestaat.

terwijl conclusie 10 als volgt luidt:

Werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, met het kenmerk, dat men:

- i) het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel voorbehandelt en
- ii) op het oppervlak het preparaat volgens conclusies 1 tot 9 aanbrengt.

### **De nietigheidsgronden aangevoerd door verzoekster**

Verzoekster (hierna te noemen Installerende Partners) heeft in het verzoek gesteld, dat het octrooi in strijd is met het bepaalde in de artikelen 2 t/m 7 van de ROW 1995 en met name omdat niet is voldaan aan de eisen met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit.

In de toelichting op deze stelling heeft Installerende Partners opgemerkt dat van de onafhankelijke conclusies 1, 10, 15 en 16 slechts de conclusies 1 en 10, en de eventuele volgconclusies van belang zijn, omdat aan de conclusies 15 en 16 (en de van conclusie 16 afhankelijke conclusie 17) geen zelfstandige betekenis toekomt.

Met betrekking tot de conclusies 1 en 10 heeft Installerende Partners aangevoerd dat de op 16 november 1994 ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvraag 9300665, ten name van W.W.R. Boogaard, de directeur van verweerster Boogaard, nieuwheidsbezwarend is.

Kort weergegeven heeft Installerende Partners het volgende betoogd:

Octrooiaanvraag 9300665 heeft betrekking op een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-slipvoorziening op de bodem van een ingebouwde douche of badkuip of dergelijke, waarbij het desbetreffende deel van de bodem schoon en vetvrij wordt gemaakt, een dik vloeibaar kleefmiddel zoals polyurethaan met toegevoegde anti-slipmaterie op de bodem wordt aangebracht, waarna met behulp van warmte het kleefmiddel wordt uitgehard, en een betrouwbare en slijtagebestendige anti-slipvoorziening wordt verkregen. Als anti-slipmaterie kunnen verschillende soorten fijn- en grofkorrelige materialen dienen zoals stiftpasta's; conclusie 6 van octrooiaanvraag 9300665 noemt de toepassing van propyltexpasta d.w.z. kunststofkorrels. Daarmee zijn volgens Installerende Partners conclusies 1 en 10 bekend uit de octrooiaanvraag 9300665.

Propyltex is voorts een ander woord voor polypropreen, zodat ook conclusies 2 en 3 niet nieuw zijn.

De diverse afmetingen genoemd in de conclusies 4 t/m 6 betreffen geen uitvinding, doch noemen slechts aaneensluitende trajecten van korrelgrootten waaruit de vakman zonder meer een, van de toepassing afhankelijke, geschikte keuze kan maken.

Ten slotte heeft Installerende Partners nog gewezen op de inhoud van het nieuwheidsrapport dat voor de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 is uitgebracht, waarvan de inhoud tevens van groot belang zou zijn voor het onderhavige octrooi. In het verzoekschrift is deze stelling niet nader uitgewerkt; eerst ter zitting is namens Installerende Partners betoogd dat met name de inhoud van het, bij het verzoekschrift gevoegde, Duits 'Offenlegungsschrift' 3320929 bezwaren oplevert voor de inventiviteit van octrooi 1003495.

### **Het verweer van octrooihoudster**

In het antwoord op het verzoekschrift heeft Boogaard het gebrek aan nieuwheid en uitvindingshoogte bestreden en dienaangaande onder meer het volgende gesteld:

Het nieuwe en inventieve element van conclusie 1 is, blijkens de afbakening, de toepassing van een uit *kunststofkorrels* bestaand deeltjesachtig materiaal.

Het volgens octrooiaanvraag 9300665 toegepaste *fijn- of grofkorrelige* product omvat in feite elk materiaal dat als anti-slipmaterie kan dienen zoals zand, glasparsels en dergelijke. Ten aanzien van het bij voorkeur toegepaste anti-slipmateriaal - een stiftpasta, bijvoorbeeld een propyltexpasta - laat octrooiaanvraag 9300665 volledig in het midden wat daaronder dient te worden verstaan. In het verzoekschrift wordt zonder nadere toelichting gesteld dat het korrelvormige kunststofproducten zou betreffen. De door de gemachtigde van Boogaard geraadpleegde handboeken, te weten:

- van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk (1995)
- Winkler Prins, Technische Encyclopedie (1975)
- Handboek Technische Materialen, Samson Bedrijfsinformatie (1994)

- van Oss, Warenkennis en Technologie, de Bussy (uitg.), 6e druk, (1956-1958)

geven geen beschrijving van genoemde begrippen. Een door Boogaard geraadpleegde deskundige op het gebied van grondstoffen voor de lak- en verfindustrie, H. Siegel, Quality Assurance Manager en Logistic & Sales Support Manager van Spencer Chemie B.V., heeft in een brief aan de gemachtigde van Boogaard (waarvan een afschrift bij het antwoord is gevoegd) verklaard: “Ik heb weliswaar gehoord van een stiftpasta of een propyltexpasta, maar de samenstelling is mij onbekend. Verder lijkt het mij onwaarschijnlijk dat een dergelijke pasta kunststofkorrels, bijvoorbeeld polypropylenkorrels(PP), zoals door onze firma verhandeld wordt bevat.”

Voorts wordt opgemerkt dat W.W.R. Boogaard de uitvinder van zowel de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665, als het octrooi 1003495 is, zodat ten minste het sterke vermoeden gerechtvaardigd is, dat “propyltex” geenszins overeenkomt met “korrelvormig polypropeen”. Uit de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 is derhalve slechts bekend dat het anti-slipmateriaal een korrelvormig materiaal kan zijn.

Ten aanzien van het nieuwheidsrapport van de octrooiaanvraag 9300665 merkt Boogaard op dat geen van de daarin genoemde literatuurplaatsen een anti-slippreparaat beschrijft dat kunststofkorrels bevat.

De conclusie van Boogaard is dat derhalve conclusie 1 nieuw is.

Ook de uitvindingshoogte van conclusie 1 staat volgens Boogaard vast nu in de stand van de techniek alleen sprake is van anorganische materialen zoals zand en glasparels, als anti-slipmateriaal.

De nieuwheid van conclusies 2 en 3 houdt Boogaard staande op grond van de omstandigheid dat Installerende Partners geen enkel bewijs heeft geleverd dat propyltex kunststofkorrels betreft en zelfs een ander woord voor polypropeen is.

De conclusies 4 - 6 betreffen voorkeurstrajecten van de deeltjesgrootten voor verschillende toepassingen.

De werkwijze van conclusie 10 is volgens Boogaard ook na de bezwaren van Installerende Partners nog nieuw.

Blijkens blz. 1, rg. 23-26 van de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 betreft de aldaar beschreven werkwijze als eerste stap het (1) behandelen van het oppervlak met een vet oplozend middel, **en/of** (2) polijsten van het oppervlak **en/of** (3) behandelen van het oppervlak met een adhesieve promotor, dat wil zeggen een hechting bevorderend middel. De combinatie van (1), (2) en (3) heeft blijkens het voorbeeld de voorkeur. Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 beschrijft noch suggereert volgens Boogaard een eerste stap bestaande uit (1) en (3) te weten stap (i) van conclusie 10. Nu ook het preparaat volgens octrooi 1003495 en dus stap (ii) van conclusie 10 niet in Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 is beschreven, is conclusie 10 nieuw en inventief.

Conclusie 15 betreft een voortbrengsel dat van een anti-sliplaag is voorzien en biedt aldus de octrooihouder de noodzakelijke, en op de in de praktijk gebruikelijke wijze, bescherming waarop hij naar recht en billijkheid aanspraak heeft.

Conclusies 16 en 17 zijn niet anders dan een andere formulering van de werkwijzeconclusies zoals die in de Europese praktijk gangbaar is.

Boogaard verzoekt ten slotte te oordelen dat de in art. 75 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden niet van toepassing zijn.

### **Reactie van Installerende Partners**

Bij brief van 8 december 1997 heeft de gemachtigde van Installerende Partners meegedeeld te betwijfelen of de heer Siegel wel als een deskundige op het onderhavige vakgebied kan worden beschouwd. Bij de brief is bovendien een kopie van "Les Marques Internationales", mei 1979 p. 839 en 840 gevoegd, waaruit blijkt dat ten name van Schweizerische Seidengazefabrik AG het woord Propyltex is gedeponeerd o.a. voor de Benelux in warencategorie 24, 'weefsels uit polypropreen voor technische doeleinden'.

### **Advies van het Bureau I.E.**

#### *1. Octrooiaanvraag 9300665 nieuwheidsbezwaard?*

Het belangrijkste bezwaar tegen de nieuwheid van het octrooi van Boogaard is gebaseerd op de, door Boogaard weersproken, stelling van Installerende Partners dat propyltexpasta een korrelvormig kunststofproduct als bedoeld in het octrooi betreft en bovendien een andere naam is voor polypropreen.

Uit de door partijen in de stukken en ter hoorzitting naar voren gebrachte argumenten kan het Bureau niet onomstotelijk vast stellen wat de samenstelling van Propyltex is. Weliswaar geeft de merkomschrijving van Propyltex een indicatie dat het gaat om een stof die polypropreen bevat, doch niet duidelijk is of dit ook opgaat voor de Propyltexpasta.

Ook het door Boogaard betoogde geeft hier geen duidelijkheid. Uit de overgelegde verklaring van de heer Siegel kan slechts blijken dat de heer Siegel wel van een Propyltexpasta heeft gehoord, doch niet weet wat de samenstelling is; vervolgens is door hem kennelijk geen enkele navraag elders gedaan naar de mogelijke samenstelling van Propyltex. Ook de stelling dat Boogaard het onderhavige octrooi niet zou hebben aangevraagd als het Propyltex van octrooiaanvraag 9300665 kunststofkorrels zou bevatten overtuigt niet. Tijdens de hoorzitting kon de heer Boogaard, de aanvrager van octrooiaanvraag 9300665, geen duidelijkheid geven over de herkomst van de naam Propyltex, noch over de samenstelling daarvan

(de mededeling van de heer Boogaard dat hij de naam Propyltex zelf had bedacht, lijkt moeilijk te rijmen met het feit dat Boogaard een deskundige, de heer Siegel, heeft geraadpleegd om te verklaren wat hem bekend is van Propyltex). Wel stelde de heer Boogaard dat, indien mocht blijken dat Installerende Partners Propyltex toepast in een anti-slip preparaat, hij een exploit zou laten uitbrengen om een inbreukactie, op grond van het onderhavige octrooi 1003495, tegen Installerende Partners te beginnen. De conclusie moet zijn dat op basis van de voorliggende informatie niet kan worden vastgesteld wat de betekenis en/of samenstelling van Propyltex is.

Van belang is in dit verband echter wel, dat namens Boogaard ter zitting is erkend, dat indien mocht blijken dat Propyltex kunststofkorrels, met name polypropeen bevat, octrooi 1003495 nietig zou zijn t.o.v. octrooiaanvraag 9300665, hetgeen tevens bevestigt dat ook naar de opvatting van Boogaard het enige verschil tussen octrooiaanvraag 9300665 en octrooi 1003495 is gelegen in de toepassing van korrels van *kunststof*.

Uit het vorenstaande kan naar de opvatting van het Bureau het volgende worden geconcludeerd: indien kan worden vastgesteld dat de gemiddelde deskundige ten tijde van de indiening met behulp van handboeken of daarmee te vergelijken algemeen toegankelijke bronnen, kon vaststellen dat het Propyltex toegepast volgens de octrooiaanvraag 9300665 een kunststofkorrels bevattende pasta betrof, is de inhoud van de octrooiaanvraag 9300665 bezwarend voor de nieuwheid van de conclusies 1 en 10 van octrooi 1003495 en zal op die grond de nietigverklaring kunnen worden uitgesproken.

## *2. Bezwaren betreffende de uitvindingshoogte.*

Indien niet kan worden vastgesteld dat de toepassing van Propyltexpasta volgens de Nederlandse octrooi-aanvraag 9300665 nieuwheidsbezwarend is voor octrooi 1003495 acht het Bureau het volgende van belang met betrekking tot de uitvindingshoogte:

De inventiviteitsbezwaren zijn namens Installerende Partners ter zitting nader toegelicht aan de hand van de publicaties genoemd in het nieuwheidsrapport dat is uitgebracht met betrekking tot octrooiaanvraag 9300665. Installerende Partners heeft daarbij met name gewezen op de bezwaren die kunnen worden ontleend aan de inhoud van het, zowel in het nieuwheidsrapport als in de beschrijving van octrooi 1003495 genoemde, Duits 'Offenlegungsschrift' 3320929.

Zoals hiervoor reeds vastgesteld, en ook ter hoorzitting namens Boogaard betoogd is het nieuwe, en volgens Boogaard ook inventieve, van het octrooi 1003495 ten opzichte van octrooiaanvraag 9300665 gelegen in de keuze van *kunststofkorrels* in plaats van andere bekende korrelvormige materialen.

Uit Duits 'Offenlegungsschrift' 3320929 is echter de toepassing van (een rubber bevattende) kunststof (vgl. blz 1, rg 35 e.v. van octrooi 1003495) reeds bekend, met name op blz. 6 wordt een opsomming gegeven van toepasbare kunststoffen (ook zonder rubber).

Naar de mening van het Bureau bevat conclusie 1 van octrooi 1003495 geen uitvinding, nu uit octrooiaanvraag 9300665 de toepassing van korrelvormig anti-slipmateriaal reeds bekend is, en uit Duits 'Offenlegungsschrift' 3320929 de toepassing van anti-slipmateriaal uit kunststof. Een deskundige, die wordt geconfronteerd met de nadelen van het bekende korrelvormige anti-slipmateriaal, zoals deze ook zijn geformuleerd in de beschrijving van het octrooi op blz. 1, rg 19 e.v., zal zonder enige inventieve werkzaamheid te behoeven verrichten, er toe komen het als anti-slipmateriaal bekende kunststof volgens het Duits 'Offenlegungsschrift in korrelvorm toe te passen.

Met betrekking tot de onafhankelijke conclusie 10, die een werkwijze voor het aanbrengen van de antisliplaag betreft, is het Bureau van mening dat deze geen uitvinding betreft t.o.v. de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665, omdat deze publicatie op blz. rg. 31 e.v. reeds de voorbehandeling vermeldt door behandelen van de bodem met een vetoplossend middel en/of ..... en/of behandelen van het oppervlak met een adhesieve promotor, d.w.z. (zoals ook Boogaard in het antwoord op het verzoek aangeeft) een hechting bevorderend middel. Anders dan Boogaard heeft gesteld is stap (i) van conclusie 10 van octrooi 1003495 derhalve wel bekend uit de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665. Nu het preparaat van conclusie 1, zoals hiervoor vastgesteld niet inventief is, is ook de werkwijze voor het aanbrengen van dat preparaat volgens conclusie 10, die slechts door de samenstelling van het preparaat verschilt van de in Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 beschreven werkwijze, niet als een uitvinding te beschouwen.

### *3. Volgconclusies.*

Ten aanzien van de volgconclusies merkt het Bureau het volgende op:

- conclusie 2 van octrooi 1003495 geeft een opsomming van een aantal bruikbare kunststofkorrels, die equivalent is aan de in het Duitse "Offenlegungsschrift" reeds genoemde kunststoffen. Als zodanig heeft deze opsomming naar de mening van het Bureau geen inventieve betekenis. Overigens is de opsomming geheel zonder betekenis indien Propyltex polypropeen mocht blijken te zijn;
- het vorenstaande geldt in gelijke mate voor de voorkeur voor polypropeen in conclusie 3;
- ook de keuze voor de verschillende korrelgrootten voor de kunststofdeeltjes als neergelegd in conclusies 4 - 6 is naar de mening van het Bureau niet inventief. Zoals verzoekster in het verzoekschrift reeds heeft aangevoerd gaat het om een aaneengesloten reeks van korrelgrootte verdelingen waaruit, blijkens de beschrijving van het octrooi, de vakman afhankelijk van de gewenste toepassing, de gewenste korrelgrootte kan kiezen;

-de conclusies 7 - 9 betreffen slechts maatregelen als de toepassing van een oppervlakte actief middel (concl. 7), van met name polysiloxaan (concl. 8), dan wel de toevoeging in het preparaat van bijv. vulmiddelen, glansmiddelen, e.d.. Deze maatregelen houden, zoals verzoekster ook tijdens de hoorzitting heeft aangevoerd, geen enkel verband met de in conclusie 1 beschreven maatregelen en zijn bovendien als zodanig niet als een uitvinding te beschouwen;

- de voorbehandeling van een kunststofhoudend oppervlak met een uit een polaire polymere vloeistof bestaande hechtprimer volgens conclusie 13 en de toepassing van een hechtprimer die een of meer synthetische harsen bevat, volgens conclusie 14, is reeds bekend uit de Nederlandse octrooiaanvraag 9300665 en als zodanig ook niet als een uitvinding te beschouwen.

Met betrekking tot de conclusies 11 en 12 merkt het Bureau volledigheidshalve op dat Installerende Partners noch in het verzoek, noch ter zitting hiertegen bezwaren heeft geformuleerd.

#### *4. Conclusies 15, 16 en 17*

Conclusie 15 van octrooi 1003495 betreft, zoals ook in het verzoekschrift is gesteld, slechts het verkregen resultaat na toepassing van de werkwijze volgens conclusie 10. Nu naar de opvatting van het Bureau conclusie 10 een niet inventieve werkwijze betreft, ontbeert ook conclusie 15, bij het wegvallen van conclusie 10, de vereiste uitvindingshoogte en komt aldus eveneens voor nietigverklaring in aanmerking.

Voor de toepassingsconclusies 16 en 17 geldt hetzelfde als voor conclusie 15; waar het hier blijkt het voorgaande gaat om de toepassing van niet-inventieve maatregelen, kan aan deze toepassing als zodanig ook geen uitvindingshoogte worden toegekend. Ook deze conclusies komen derhalve naar de mening van het Bureau voor nietigverklaring in aanmerking.

5. Op grond van het vorenstaande komt het Bureau tot het advies, dat de door verzoekster Installerende Partners aangevoerde nietigheidsgronden van toepassing moeten worden geacht op de conclusies 1 t/m 10 en 13 t/m 17 van het octrooi 1003495.

Aldus gedaan door mr. ir. R.C.D.E. Hasekamp, drs. H.J.H. Korfage en mr. J.L. Driessen op 29 januari 1998.



w.g. R.C.D.E. Hasekamp

w.g. A.E. Heezius