

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter

ir. B.L. van Soest

mw. drs. S. Jonkhart, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betreft: Nederlands octrooi 1005133

Verzoekster: Dulimex B.V. te Vaassen

Gemachtigde: ir. G.E. Bakker

Octrooihoudster: Handelsmaatschappij Boumans Benschop B.V. te IJsselstein

Gemachtigde: ir. A. Ferguson

1 Het geding

Verzoekster (hierna "Dulimex") heeft op 19 september 2003 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek aan het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna Bureau) een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW95) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75

5 van de ROW95 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1005133.

Octrooihoudster (hierna "Boumans") heeft op 5 november 2003 een verweerschrift ingediend.

Vervolgens heeft Dulimex op 16 december 2003 een brief (met als bijlage kopieën van een aantal bladen uit een catalogus) toegezonden.

10 Tijdens de hoorzitting van het Bureau op 13 januari 2004 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun gemachtigden, Dulimex onder het overleggen van een pleitnota, en Boumans onder het tonen van twee slotkasten met afschermmiddelen. De gemachtigde van Dulimex werd vergezeld door de heren T.J. Suerink en mr. H.J. Zinkstok, de gemachtigde van Boumans door de heer J. Boumans.

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

15

2 De feiten

Dulimex is rechthebbende op Nederlands octrooi 1005133 voor een "Slotsamenstel", dat met dagtekening 3 augustus 1998 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 30 januari 1997.

Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

Slotsamenstel voor houten deuren van huizen en dergelijke, omvattend een slotkast waarin het slotmechanisme is opgenomen en die zelf opgenomen is in een in de deurrand gemaakte, slotuitsparing, een cilinderslot dat in een daarvoor bestemd gat in de slotkast gestoken is en reikt van de ene zijde van de deur naar de andere zijde daarvan, en middelen voor afscherming van althans een deel van de buiten de slotkast reikende gedeelten van het cilinderslot, waarbij de afschermmiddelen althans een hard-metalen afscherming omvatten, die bij voorkeur bevestigd is op de slotkast en het genoemde deel van het cilinderslot in omtrekszin omgeven, waarbij de afscherming een afschermplaat is die een verbreed eindgedeelte bevat, dat in een richting van de slotkast af afgeknot-conisch toeloopt.

3 De door Dulimex aangevoerde nietigheidsbezwaren

Door Dulimex zijn de volgende bezwaren aangevoerd:

- De gevraagde rechten worden niet duidelijk omschreven.
- Het octrooi ontbeert nieuweheid en in elk geval inventiviteit.

4 Het advies van het Bureau I.E.

4a Duidelijkheid van de gevraagde rechten

Dulimex heeft allereerst in haar verzoekschrift opgemerkt, dat in het octrooi geen afbakening van de stand van de techniek heeft plaatsgevonden. Tijdens de hoorzitting heeft zij toegelicht, dat het ontbreken van de afbakening er toe leidt, dat er onduidelijkheid over de gevraagde rechten bestaat. Dulimex verwijst daarbij naar de artikelen 24, lid 1e, en 25, lid 1 van de ROW95, waarin respectievelijk wordt gesteld, dat in één of meer conclusies een omschrijving gegeven dient te worden van datgene, waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd, en dat de in een conclusie gegeven omschrijving nauwkeurig moet zijn.

Het Bureau I.E. merkt ten aanzien van dit bezwaar evenwel op dat het niet voldoen aan de artikelen 24, lid 1e, en 25, lid 1, geen nietigheidsgrond is. Dit bezwaar treft om die reden dan ook geen doel.

Voorts heeft Dulimex aangevoerd, dat het opnemen in conclusie 1 van de woorden "bij voorkeur" er toe heeft geleid, dat de gevraagde rechten niet duidelijk worden omschreven.

Dulimex heeft als toelichting hierop betoogd, dat door het opnemen in de conclusie, dat de afscherming "bij voorkeur" bevestigd is op de slotkast, de in het octrooi als bekend aangegeven afdekplaten, die op het hout van de deur worden bevestigd, ook onder de gevraagde rechten zouden vallen.

Boumans heeft erop gewezen dat ook dit bezwaar geen nietigheidsgrond ex artikel 75 ROW95 oplevert, aangezien de toets moet zijn of het octrooischrift als geheel een beschrijving bevat van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding kan toepassen. Door Dulimex is gesteld noch aangetoond, dat het octrooi deze toets niet zou doorstaan.

Het Bureau deelt in deze de opvatting van Boumans, dat het gestelde bezwaar geen nietigheidsgrond oplevert. Bovendien is het Bureau met Boumans van mening dat het voor een deskundige duidelijk is wat onder "bij voorkeur" moet worden verstaan, nl. dat de daarmee aangeduide maatregel ook achterwege gelaten kan worden.

- 5 Tevens heeft Dulimex ter zitting aangevoerd, dat door het opnemen in de hoofdconclusie van de woorden "van althans een deel van" in de maatregel met betrekking tot de afscherming van de buiten de slotkast reikende gedeelten van het cilinderslot, ook de mogelijkheid wordt opengelaten, dat het cilinderslot gedeeltelijk buiten de afscherming uit kan steken, hetgeen volgens Dulimex niet overeenkomt met het gestelde in de rest van het octrooi.
- 10 Ook deze mening deelt het Bureau I.E. niet. Het doel van de in het voorliggende octrooi beschreven uitvinding is namelijk het verbeteren van de inbraakbestendigheid van slotsystemen door het vergroten van het beschermde gebied rond de buiten de slotkast reikende gedeelten van het cilinderslot. Ook een gedeeltelijke afscherming van het cilinderslot levert een bijdrage aan deze doelstelling.
- 15 Als laatste argument ter ondersteuning van het bezwaar tegen de onduidelijke omschrijving van de gevraagde rechten, heeft Dulimex ter zitting aangevoerd, dat in figuur 1 van het voorliggende octrooi een slotsamenstel wordt getoond, dat niet aan conclusie 1 voldoet daar de getoonde afscherming geen verbreed eindgedeelte bezit. Dit zou er toe leiden, dat de uitvinding niet voldoende duidelijk in het octrooi is beschreven.
- 20 Het Bureau constateert met Dulimex, dat figuur 1 van het voorliggende octrooi niet een slotsamenstel volgens conclusie 1 (d.w.z. voorzien van een afscherming met een verbreed eindgedeelte) toont, terwijl de beschrijving van het octrooi stelt, dat in figuur 1 een slotsamenstel volgens de uitvinding is weergegeven. Naar het oordeel van het Bureau is het octrooi echter voldoende duidelijk over het feit, dat het verbrede eindgedeelte van de afscherming een essentieel onderdeel van de uitvinding is, omdat het verbrede
- 25 eindgedeelte zowel in conclusie 1 als in de beschrijvingsinleiding (zie blz. 3, r. 34- blz.4, r.6) als zodanig wordt genoemd.

Het Bureau komt op grond van het vorenstaande tot de slotsom, dat de uitvinding wel zodanig duidelijk en volledig in het voorliggende octrooi is beschreven, dat een deskundige de uitvinding kan toepassen.

30 **4b Nieuwheid en inventiviteit**

Openbare voorbekendheid

Dulimex heeft gewezen op een slot type nr. 196 van 1983 van de firma Zeiss-Ikon. Een bladzijde met enkele afbeeldingen van deze inrichting (hierna D6) is als bijlage opgenomen bij het verzoekschrift.

Volgens Dulimex waren tevens vóór 30 januari 1997 cilinders voorzien van een zich rondom de cilinder uitstreckende kraag bekend. Als bijlage bij de brief van 16 december 2003 van Dulimex zijn kopieën van een aantal bladen uit een catalogus van de firma "LIPS sloten" (hierna D8) opgenomen, waarin deze inrichtingen zijn afgebeeld.

- 5 Boumans heeft gesteld, dat niet is aangetoond, dat het Zeiss-Ikon slot van vóór 1997 dateert. Het Bureau zal zich in dit advies niet uitlaten over de vraag of het Zeiss-Ikon slot tot de stand van de techniek op de indieningsdatum behoorde. Het advies gaat derhalve in op beide situaties, nl. de situatie dat zulks wel aangetoond kan worden en de situatie dat dit niet het geval is. Overigens, de uitkomst van dit advies in de situatie, dat de openbare bekendheid van het Zeiss-Ikon slot ten tijde van de octrooiaanvraag
- 10 wèl wordt vastgesteld, verschilt, zoals uit het hierna volgende blijkt, niet van de uitkomst ingeval dit niet wordt vastgesteld.

Boumans heeft tijdens de hoorzitting wel de openbare voorbekendheid van de catalogus van "LIPS sloten" erkend, zodat daarvan in het advies zal worden uitgegaan..

- 15 Nieuwheid en inventiviteit in het geval het Zeiss-Ikon slot niet tot de stand van de techniek wordt gerekend

Conclusie 1

- Door het Bureau wordt in deze situatie van de door Dulimex in het geding gebrachte publicaties de Europese octrooiaanvraag 0566483 (hierna D1) als meest nabij gelegen stand van de techniek beschouwd,
- 20 omdat het hieruit bekende slotsamenstel als enige de volgende elementen omvat:
- een in een deurrand gemaakte slotuitsparing met een daarin opgenomen slotkast
 - een in de slotkast gestoken, van de ene zijde naar de andere zijde van de deur reikend cilinderslot
 - afgeknot-conisch toelopende afschermmiddelen.

- Het slotsamenstel volgens conclusie 1 onderscheidt zich van het uit D1 bekende slotsamenstel door een
- 25 verbreed eindgedeelte van de afschermmiddelen (oftewel de afschermplaat).

Conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van D1. Conclusie 1 voldoet eveneens aan de eis van nieuwheid ten opzichte van de overige door Dulimex tegen het octrooi gehouden inrichtingen, welke naar de mening van het Bureau om uiteenlopende redenen verder van het octrooi verwijderd liggen.

- Bij de uit FR 2.712.019, AT 0.334.774, DE 9.004.060 U en EP 0.281.519 bekende slotsamenstellen
- 30 missen de afschermmiddelen behalve een verbreed eindgedeelte ook de afgeknot-conisch toelopende vorm. De inrichting volgens EP 0.724.055 betreft een slot dat in voertuigen wordt toegepast in plaats van houten deuren van huizen. De LIPS-catalogus toont cilinders voor oplegsloten in plaats van insteeksloten, welke cilinders niet van de ene zijde van de deur naar de ander zijde daarvan reiken.

Bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 is het Bureau eerst bij de beschrijvingsinleiding van het octrooi te rade gegaan, om na te gaan wat er met de verschilmaatregel, dat de afschermplaat een verbreed eindgedeelte omvat, ten opzichte van het slotsamenstel volgens D1 wordt bereikt. Op blz. 4, regels 4-6 van het octrooi staat, dat daardoor "het betreffende gebied" nog verder wordt afgeschermd. Daarmee wordt naar het oordeel van het Bureau de spleet tussen het hout en de afschermplaat bedoeld.

Het aan de verschilmaatregel ten grondslag liggende probleem van het slotsamenstel volgens D1 (zoals ook door Boumans op blz. 2, 6e alinea van haar verweerschrift wordt opgemerkt), is dat gemakkelijk een schroevendraaier tussen de afscherming en het hout kan worden geplaatst.

Overigens werden de andere in de beschrijvingsinleiding in verband met conclusie 1 genoemde voordelen, te weten een verbeterde afscherming van opzij van het cilinderslot over het traject in het hout, en het moeilijk aangrijpbaar zijn door een gereedschap vanwege de conische vorm, reeds met het slotsamenstel volgens D1 bereikt.

Hierna resteert de vraag of de door het octrooi geboden oplossing voor dit probleem voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide.

Door Dulimex is naar voren gebracht, dat een afschermplaat met een verbreed eindgedeelte op zichzelf bekend was uit D8.

De in D8 getoonde cilinders van LIPS-sloten zijn voorzien van een zich rondom de cilinder uitstreckende "kraag", die een verbreed eindgedeelte in de zin van conclusie 1 vormt, en die volgens Dulimex zorg draagt voor de afdekking van de opening tussen het hout en de in het gat in de deur opgenomen delen van het slotsamenstel en die een betere bescherming biedt tegen uittrekken en stuk maken van de cilinder.

Boumans heeft aangevoerd, dat de in D8 getoonde cilinders zogenaamde staartcilinders voor een oplegslot betreffen, terwijl het voorliggende octrooi betrekking heeft op een zogenaamde profielcilinder voor een insteekslot. Boumans is van mening, dat D8 niet ziet op het aan de afscherming van de profielcilinders ten grondslag liggende probleem, dat, zoals aangegeven op blz. 2, regel 25 en verder en blz. 8, regel 25 en verder van het voorliggende octrooi, een profielcilinder een kenbaar zwak gebied bezit, omdat dat probleem bij staartcilinders niet speelt.

Naar de mening van het Bureau dringt zich, indien bij het slotsamenstel volgens D1 voorkomen dient te worden, dat een schroevendraaier gemakkelijk tussen de afschermmiddelen en het hout geplaatst kan worden, het aanbrengen van een verbreed eindgedeelte aan de afschermmiddelen, als oplossing aan de vakman op.

Bovendien zal een vakman, die zichzelf ten doel heeft gesteld dit probleem bij D1 op te lossen, naar de mening van het Bureau bij oriëntatie in het vakgebied van de sloten voor huisdeuren op D8 stuiten en daarin op blz. 200 afschermmiddelen voor een slotsamenstel aantreffen die zijn voorzien van een verbreed eindgedeelte, dat het afgeschermd gebied rond de cilinder verder kan vergroten. Het toepassen van een

dergelijk op zichzelf bij oplegsloten bekende en met hetzelfde oogmerk toegepaste maatregel bij het insteekslotsamenstel volgens D1, is een stap, die naar het oordeel van het Bureau binnen het bereik van de vakman ligt. De toepassing van een verbreed eindgedeelte bij de afscherming van het cilinderslot volgens D1 ligt dan ook, naar het oordeel van het Bureau, voor de vakman voor de hand en leidt tot een
5 slotsamenstel volgens conclusie 1, zodat conclusie 1 niet inventief wordt geacht.

Conclusie 2

Wat betreft conclusie 2 is door Dulimex gesteld, dat de maatregel van de snijrand alleen zin heeft wanneer de afscherming tegen de slotkast aangetrokken kan worden, zodat het verbrede eindgedeelte van de
10 afscherming in het buitenoppervlak van de deur kan worden gedrukt, en wanneer de afstand tussen het tegen de slotkast aanliggende eindvlak van de afscherming en het naar de slotkast toe gerichte aanligoppervlak van het verbrede eindgedeelte, kleiner is dan de dikte van het daartussen aanwezige hout van de deur.

Boumans heeft erop gewezen, dat de essentie van de maatregel van de snijrand gezien moet worden in de
15 extra afscherming die gevormd wordt door de in het materiaal van de deur ingedrongen snijrand. Deze extra bescherming kan volgens haar wèl bereikt worden zonder dat de afscherming tegen de slotkast wordt aangetrokken, omdat in het geval dat de door Dulimex genoemde afstand kleiner is dan de dikte van het hout, het verbrede eindgedeelte van de afscherming tegen het hout wordt aangetrokken, en de snijrand daarbij in het hout dringt. Ter zitting is de bijdrage van de snijrand aan de uitvinding nogmaals toegelicht
20 door Boumans, waarna Dulimex heeft aangegeven, dat de uitvoering van conclusie 2 haar na deze toelichting duidelijk is geworden.

Nu de bezwaren van Dulimex ten aanzien van conclusie 2 ter zitting kennelijk zijn weggenomen, acht het Bureau het niet langer noodzakelijk zich een oordeel te vormen over de door Dulimex in eerste instantie naar voren gebrachte bezwaren ten aanzien van conclusie 2.

25 Conclusie 2 kan derhalve in zijn voorliggende vorm gehandhaafd blijven.

Ten overvloede merkt het Bureau op, dat de toepassing van een snijrand als in conclusie 2 uit geen van de in de adviesaanvraag aangedragen documenten bekend is. Daar Boumans ter zitting de bijdrage van de snijrand aan de uitvinding duidelijk heeft kunnen maken en deze maatregel naar de mening van het Bureau
30 niet voor een vakman voor de hand ligt, voldoet conclusie 2 naar het oordeel van het Bureau aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.

Conclusies 3 t/m 13

Dulimex heeft gesteld, dat de maatregelen volgens de conclusies 3 t/m 13 alle op grond van de aangedragen
35 documenten op zich bekend, volkomen irrelevant, dan wel voor de hand liggend zijn.

Onafhankelijk hiervan geldt echter, dat de conclusies 3 t/m 13, voorzover zij afhankelijk zijn van conclusie 2, gehandhaafd kunnen worden, nu eenmaal is vastgesteld dat conclusie 2 gehandhaafd kan blijven. Het Bureau I.E. merkt ten aanzien van de maatregelen volgens de conclusies 3 t/m 13 nog het volgende op.

5 De maatregelen volgens conclusies 3 t/m 10 alsmede de conclusies 12 en 13 zijn tenminste bekend uit D1.

De maatregel volgens conclusie 11 is op zichzelf bekend uit het Oostenrijkse octrooischrift 334.774.

10 Nieuwheid en inventiviteit in het geval dat het Zeiss-Ikon slot wèl tot de stand van de techniek wordt gerekend

Zoals reeds aangekondigd onder het kopje “Openbare voorbekendheid” is het Bureau I.E. ook in het geval dat het Zeiss-Ikon slot wel van openbare bekendheid was van mening, dat de meest nabij gelegen stand van de techniek wordt gevormd door D1. Het Zeiss-Ikon slot betreft een oplegslot in plaats van een insteekslot, 15 waarbij geen sprake is van een van de ene zijde naar de andere zijde van de deur reikend cilinderlot, en ligt daarom verder verwijderd. Conclusie 1 blijft in dit geval vanzelfsprekend vernietigbaar.

De maatregelen van conclusie 2 worden bij het Zeiss-Ikon slot niet aangetroffen.

Het oordeel van het Bureau I.E. ten aanzien van de volgconclusies luidt daarom niet anders dan in de situatie waarin het Zeiss-Ikon slot niet tot de stand van de techniek wordt gerekend.

20

5 Conclusie

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau I.E.:

25 Conclusie 1 van het octrooi van Boumans is vernietigbaar.

Conclusie 2 kan in stand blijven nu Dulimex zijn bezwaren tegen deze conclusie niet langer handhaaft.

De overige conclusies kunnen, nu conclusie 2 in stand blijft, evenzeer in stand blijven, voor zover zij afhankelijk zijn van conclusie 2.

Aldus gedaan op 1 april 2004 door I.W. van der Eijk, B.L. van Soest en S. Jonkhart voornoemd.

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

w.g. mw. S. Jonkhart, secretaris