

mr. J.L. Driessen, voorzitter
ir. D. van den Berge
ir. B.L. van Soest
mw. mr. C. Witteman, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1005827

Verzoekster: DPW Te Paske B.V. te Aalten
Gemachtigde: ir. A.R. Aalbers

Octrooihoudster: HCE Handelonderneming V.o.f. te Hengelo
Gemachtigde: mr. dr. H.D. Dokter

1. Het geding

Verzoekster (hierna DPW) heeft op 21 november 2001 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1005827.

5 Octrooihoudster (hierna HCE) heeft op 3 januari 2002 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting op 18 februari 2002 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke octrooigemachtigden. De gemachtigde van DPW was daarbij vergezeld van de heren mr. B.J. van den Broek, advocaat te 's-Gravenhage en ir. W.G. Vermeer van DPW. De
10 gemachtigde van HCE was vergezeld van de heer F. Hendriks.

Gemachtigde van DPW heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota en kopieën van foto's van latten en inrichtingen voor het vervaardigen van deze latten overgelegd. Gemachtigde van HCE heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

5

2. De feiten

HCE is rechthebbende op Nederlands octrooi 1005827 voor een "Kantlat", dat met dagtekening 17 maart 1998 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 17 april 1997.

Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

10 *Bevestigingselement voor het bevestigen van een frame voor een systeemplafond aan een wand, omvattend een in dwarsdoorsnede in hoofdzaak rechthoekige horizontaal tegen een wand aan te brengen lat, op zodanige wijze dat door de van de wand afgekeerde zijde een vlak wordt verschaft voor het daartegen bevestigen van een frame, waarbij een zich tussen de wand en het frame uitstreckende onderzijde van de lat zichtbaar blijft, met het kenmerk, dat het oppervlak van de als*
 15 *onderzijde van de lat dienende zijde is voorzien van een zich in langsrichting uittrekkende filmstrook.*

3. Door DPW aangevoerde nietigheidsgronden

DPW heeft in het verzoekschrift gesteld dat octrooi 1005827 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

20 *3.1 Nieuwheidsbezwaren*

3.1.1 Openbaar voorgebruik

DPW heeft gewezen op het openbaar voorgebruik door de firma Bomatex B.V., die kantlatten, voor gebruik in een systeemplafond, heeft doen vervaardigen, afgenomen en doorverkocht. Deze kantlatten vertonen alle kenmerken van de latten volgens ten minste conclusies 1, 4 en 6 van het onderhavige octrooi. Ten bewijze van het openbaar voorgebruik heeft DPW een schriftelijke verklaring van de heer H.S. Serné (directeur van Bomatex B.V., later OWA Nederland B.V. geheten) overgelegd met
 25 bijgevoegd een aantal foto's van voorgebruikte kantlatten en een kopie van een factuur d.d. 1 april 1997 betreffende de levering van deze kantlatten (D1). Tevens heeft DPW (bij brief van 11 februari 2002) een rapport van TNO overgelegd om aan te tonen dat de voorgebruikte kantlat voorzien was van een
 30 filmstrook.

3.1.2 Barbéran brochures

Voorts heeft DPW gewezen op de brochures van de firma Barbéran te Barcelona met resp. de titel "Machines for profile wrapping with wooden veneer, paper or pvc foils and laminates" (D2), openbaar geworden in maart/april 1996, en de titel "Profile Laminators" openbaar geworden in 1983 (D3). De
 35 eerste toont volgens DPW latten die alle kenmerken van de latten volgens conclusie 1 tot en met 6 van

het onderhavige octrooi bevatten en machines waarmee de werkwijzen volgens conclusies 8 en 9 worden uitgevoerd.

De tweede brochure toont volgens DPW latten en machines die alle kenmerken vertonen van de latten en machines volgens conclusies 1 tot en met 4, 6, 8 en 9 van het onderhavige octrooi.

5 *3.1.3 Overige nieuwheidsbezwaren*

DPW heeft vervolgens betoogd dat zowel het Britse octrooischrift GB 1 096 166 (D5) als het Duitse octrooischrift DE 1 579 003 (D6) een lat beschrijft die voldoet aan alle kenmerken van de lat volgens ten minste conclusies 1, 2 en 3.

10 De Duitse openbaarmaking DE 4232697 (D7) ten slotte staat volgens DPW in de weg aan de nieuwheid van de werkwijzen genoemd in de conclusies 8 en 9.

3.2 Inventiviteitsbezwaren

In verband met het inventiviteitsbezwaar heeft DPW gewezen op het Duitse Gebrauchsmuster DE 29600531 (D8), dat volgens DPW in combinatie met D2, D3, D5 of D6 bezwarend is voor de conclusies 1 tot en met 6, 8 en 9.

15 Ook combinatie van D1 met D2, D3, D5 of D6 leidt volgens DPW tot deze conclusie.

De maatregel van conclusie 6 is naar het oordeel van DPW op zichzelf niet inventief, daar de keuze om de kleeflaag op de filmstrook aan te brengen een voor de hand liggende is omdat de kleeflaag ergens op moet worden aangebracht.

20 De kleefstof genoemd in conclusie 7 wordt niet expliciet in D2 genoemd, maar is zo gangbaar, dat deze naar de opvatting van DPW evenmin inventief kan zijn, hetgeen ook geconcludeerd kan worden op grond van de “acrylic glue” waarvan wordt gesproken op de website van Sopal B.V. en in een e-mail van de heer H. Clasener van Sopal B.V. (D9 en D10).

Voorts voert DPW aan dat de werkwijzen beschreven in conclusies 8 en 9 voor de hand liggen na combinatie van D7 met D1 of D8. Dit geldt volgens DPW mutatis mutandis voor de combinatie van D2
25 of D3 met D1 of D8.

4. Het verweer van HCE

HCE heeft in haar antwoord de vernietigbaarheid van haar octrooi bestreden en nieuwheid en uitvindingshoogte staande gehouden. Daarbij is het volgende naar voren gebracht.

30 *4.1 Nieuwheid*

4.1.1 Openbaar voorgebruik

HCE voert aan dat, voor zover al aangetoond kan worden dat de foto's gevoegd bij D1 dateren van vóór de indieningsdatum, deze geen kantlatten voorzien van een papierfilm laten zien. Veeleer lijken de afgebeelde kantlatten te zijn voorzien van een opgeplakte laag van kunststofmateriaal met een
35 substantiële dikte. Op basis van de foto's kan dan ook niet gesteld worden dat een bevestigingselement

volgens conclusies 1, 4 en 6 van het onderhavige octrooi is voorgebruikt. Voorts wordt opgemerkt dat de overgelegde kopie van een factuur niet kan dienen als een wettig bewijs van de levering van de getoonde kantlatten.

4.1.2 Barbéran brochures

5 Ten aanzien van de brochure “Machines for profile wrapping with wooden veneer, paper or pvc foils and laminates” (D2) voert HCE aan dat de daarin afgebeelde vormstukken van vezelmateriaal en extrusieprofielen doorgaans worden omwikkeld met houtfineer, papier- of pvc-folies en laminaten en totaal ongeschikt zijn om als kantlat te worden gebruikt.

Ook de afbeelding in de brochure D3 waarop DWP heeft gewezen betreft geen ‘bevestigingselement
10 voor het bevestigen van een frame...’ en dus geen kantlat.

De in de beide brochures getoonde profielen zijn bedoeld noch geschikt voor het bevestigen van een frame.

Uit vorenstaande stellingname blijkt dat ook de in de brochures afgebeelde machines niet bedoeld zijn voor het vervaardigen van het bevestigingselement volgens het octrooi. Daarnaast is niet duidelijk
15 gemaakt dat deze machines daartoe geschikt zijn.

4.1.3 Overige nieuwheidsbezwaren

Ten aanzien van de overige nieuwheidsbezwarende documenten stelt HCE dat het Britse octrooischrift GB 1 096 166 (D5) een werkwijze voor het met kunststof omhullen van houten deurstijlen en kroonlijsten betreft die reeds op de plaats van eindgebruik zijn aangebracht. Toepassen daarbij van een
20 filmstrook is onmogelijk.

Het Duitse octrooischrift DE 1 579 003 (D6) betreft een werkwijze voor het vervaardigen van een lat met een door extrusie verkregen omhulling van een substantiële dikte. Omhullen van een lat met een filmstrook is met deze werkwijze onmogelijk.

De Duitse openbaarmaking DE 4232697 (D7) toont geleidingsrollen voor het voortbewegen van profielen, en geen geleiders voor het ombuigen van de filmstrook volgens conclusie 9. Aangezien de
25 profielen getoond in deze publicatie niet geschikt zijn voor het bevestigen van een frame van een systeemplafond, betreft deze ook geen werkwijze voor vervaardiging van het bevestigingselement volgens de conclusies 8 en 9.

4.2 Inventiviteitsbezwaren

30 HCE bestrijdt dat combinatie van de kantlat bekend uit op het Duitse Gebrauchsmuster DE 29600531 (D8) met een van de documenten D2, D3, D5 of D6 leidt tot de kantlat volgens het octrooi, gezien het ontbreken van informatie over de dimensies van de profielen getoond in deze laatstgenoemde documenten.

Daarnaast wijst HCE op het tijdsverloop sinds publicatie van D5 en D6, resp. 1967 en 1971, waaruit
35 valt af te leiden dat de onderhavige kantlat niet voor de hand lag.

5 Advies van het Bureau I.E.

5.1 Alvorens tot een beoordeling van de argumenten van partijen over te gaan merkt het Bureau op dat partijen verschillen van opvatting over de uitleg van conclusie 1.

5 Verzoekster DPW stelt dat alle bevestigingselementen die geschikt zijn voor het bevestigen van een frame voor een systeemplafond aan een wand, vallen onder de omschrijving van conclusie 1.

HCE daarentegen lijkt te betogen dat alleen kantlatten die geschikt én bestemd zijn voor ‘bevestiging van een frame voor een systeemplafond aan een wand’ onder de omschrijving van conclusie 1 vallen en dat derhalve de bekende latten die niet bestemd voor toepassing in een systeemplafond, niet bezwarend

10 voor de nieuwheid kunnen zijn.

Hoewel naar de opvatting van het Bureau de lezing van DPW, gezien de bewoordingen van conclusie 1, als de juiste moet worden beschouwd, zal het Bureau in het navolgende advies beide opvattingen betrekken, te beginnen met de opvatting van DPW.

15 *A De conclusies 1-7 zoals uitgelegd door DPW en de conclusies 8 en 9*

5.2 De nieuwheidsbezwaren

5.2.1 Openbaar voorgebruik

5.2.1.1 Op grond van hetgeen door DPW in dit verband naar voren is gebracht, de verklaring van de heer H.A. Serné met de bijgevoegde foto's en de factuurkopie d.d. 1 april 1997 van PontMeyer aan het bedrijf Bomatex B.V., acht het Bureau het niet op voorhand uitgesloten dat DPW in het bewijs van het openbaar voorgebruik van kantlatten als getoond op de overgelegde foto's en *bestemd* voor bevestiging van een frame van een systeemplafond aan de wand, zal slagen. Het Bureau zal daarom veronderstellenderwijs er van uitgaan dat de openbare bekendheid van de getoonde kantlatten zal worden bewezen.

25 5.2.1.2 HCE heeft betoogd dat de op de foto's getoonde kantlatten niet zijn voorzien van een ‘tape van papier’ ofwel een papierfilm, doch dat de opgeplakte laag *kunststofmateriaal* van een substantiële dikte zal zijn. De conclusie van HCE is dat de foto's geen kantlatten tonen waarvan ‘het oppervlak van de als onderzijde dienende zijde is voorzien van een zich in langsrichting uitstrekkende filmstrook’ en dat deze kantlatten niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van de conclusies 1, 4 en 6 van het octrooi.

30 In reactie op deze stellingname heeft DPW bij brief van 11 februari 2002 een TNO-rapport overgelegd om aan te tonen, dat de afgebeelde kantlat is voorzien van een filmstrook als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi van HCE.

DPW stelt dat het TNO een stuk tape heeft onderzocht, dat afkomstig is van de kantlat getoond op de hiervoor genoemde foto's.

35 Uit het rapport van TNO blijkt dat de onderzochte tape een dikte had van ongeveer 0,3 mm.

Naar het oordeel van het Bureau valt een tape van die dikte onder het begrip “filmstrook”, als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi. Indien vast komt te staan dat de onderzochte tape afkomstig is van, dan wel overeenkomt met de tape bedoeld in de verklaring van de heer H.A. Serné en getoond op de bijgevoegde foto’s, dan is de kantlat volgens **conclusie 1** niet nieuw.

5 De maatregel van **conclusie 4** van het octrooi, die bepaalt *dat de filmstrook uit papier is vervaardigd* is dan ook niet nieuw, omdat volgens de verklaring en het rapport van TNO de als “tape” aangeduide filmstrook uit papier werd vervaardigd.

Conclusie 6 betreft de toepassing van de filmstrook die *aan zijn naar de lat gerichte zijde is voorzien van een kleeflaag*. In de verklaring wordt aangegeven dat de daarin genoemde tape door middel van
10 verlijming op de onderzijde van een kantlat werd aangebracht, zodat de tape in ieder geval aan zijn naar de lat gerichte zijde voorzien moet zijn geweest van een kleeflaag. Ook het TNO-rapport geeft aan dat een lijmlaag is aangebracht.

De maatregel van **conclusie 6** is daarom evenmin nieuw op grond van de openbaar voorgebruikte kantlat.

15 5.2.1.3 Op grond van het gestelde openbaar voorgebruik acht het Bureau derhalve de **conclusies 1, 4 en 6** van het octrooi van HCE vernietigbaar.

5.2.2 Barbéran brochures

5.2.2.1 Zoals hiervoor aangegeven zal, bij een ruime uitleg van de hoofdconclusie van het octrooi, deze
20 alle bevestigingselementen omvatten die zonder aanpassing geschikt zijn voor het bevestigen van een frame voor een systeemplafond aan een wand.

DPW heeft gewezen op verschillende latten in de foto op de achterpagina van D2, welke profielen volgens haar alle kenmerken van de conclusies 1 – 6 vertonen, en waarvan op de achterpagina van D3 rechtsboven een schematische doorsnede wordt getoond. HCE heeft zich hiertegen verweerd door te
25 wijzen op het feit, dat de latten volgens D2 en D3 van een materiaal gemaakt zijn dat ongeschikt is als materiaal voor een kantlat.

5.2.2.2 Het Bureau deelt de zienswijze van DPW, dat door DPW aangeduide profielen in de Barbéran brochures (D2 en D3) een in hoofdzaak rechthoekige dwarsdoorsnede hebben en horizontaal tegen een wand zijn aan te brengen op een zodanige wijze, dat door de van de wand afgekeerde zijde een vlak
30 wordt verschaft dat geschikt is voor het daartegen bevestigen van een frame. Daardoor zijn deze profielen zonder aanpassing geschikt voor het bevestigen van een frame voor een systeemplafond. Anders dan HCE is het Bureau van oordeel dat de materialen waaruit deze profielen zijn gemaakt, “plywood”, “MDF” of spaanplaat (zoals HCE heeft genoemd), hoewel misschien niet ideaal, wel geschikt zijn voor de toepassing als kantlat. Bovendien is de hoofdconclusie niet beperkt tot een bepaald
35 materiaal.

Uit de brochures (bijv. D2, blz. 3, linkerkolom) blijkt dat de daarin getoonde profielen met de in de brochures getoonde machines kunnen worden bedekt met een folie, welke naar het oordeel van het Bureau onder het begrip “filmstrook” valt.

Het Bureau stelt dan ook vast dat beide brochures bezwarend zijn voor de nieuwheid van de kantlat volgens **conclusie 1**, omdat alle eigenschappen daaruit bekend zijn.

5.2.2.3 Voorts is uit de hiervoor genoemde schematische doorsnede op de achterpagina van D3 op te maken, dat bij dit soort profielen de filmstrook randzones van alle zijden bedekt. Derhalve is ook de maatregel volgens **conclusie 2** bekend uit D2 en D3.

5.2.2.4 De in de **conclusies 3 en 4** genoemde maatregelen, betreffende het materiaal van de filmstrook, zijn op grond van D2 (voorpagina) en D3 (blz. 4 - 5) evenmin als nieuw aan te merken.

5.2.2.5 Conclusie 5 betreft de maatregel dat de filmstrook aan zijn van de lat afgewende zijde is voorzien van een coatinglaag. Door middel van deze coatinglaag wordt een filmstrook van een gewenste kleur verschaft (zie de beschrijvingsinleiding, blz. 3, regels 24-28). De op de achterzijde van D2 getoonde profielen tonen echter diverse kleuren.. Ook bij deze profielen zal er dan ook sprake zijn van een filmstrook die is voorzien van een coatinglaag. D2 acht het Bureau daarom nieuwheidsbezwarend voor **conclusie 5**.

5.2.2.6 DPW heeft in verband met conclusie 6 gewezen op de ommantelingsmachines “PL-32-F2”, op blz. 4, 8, 9 en 12 van D2 en “RP-30F”, op blz. 4 en 5 van D3. Beide machines zijn voorzien van een lijmapapplicator, waarmee een kleeflaag op de naar de kantlat gerichte zijde aangebracht kan worden. Ook de maatregel van **conclusie 6** ontbeert daarom nieuwheid ten opzichte van D2 en D3.

5.2.2.7 Anders dan DPW heeft gesteld tonen de brochures D2 en D3 niet dat de op een rol gewikkelde filmstrook aan een zijde wordt voorzien van een kleeflaag. De lijmlaag wordt door de in de brochures getoonde machines namelijk pas aangebracht nadat de filmstrook van de rol af is gewikkeld. De **werkwijzeconclusie 8** en de daarvan afhankelijke **conclusie 9** zijn daarom nieuw ten opzichte van D2 en D3.

5.2.2.8 Op grond van het bekende uit de Barbéran brochures acht het Bureau de **conclusies 1 – 6** vernietigbaar.

5.2.3 Overige nieuwheidsbezwaren

30 De overige nieuwheidsbezwaren van DPW deelt het Bureau niet.

5.2.3.1 Het Britse octrooischrift GB 1 096 166 (D5) openbaart houten afdekprofielen voor bijvoorbeeld plinten of deurkozijnen, die deels ommanteld zijn door een geëxtrudeerde plastic strip, waarvan de dikte ongeveer 1 mm is (blz. 1, regels 85-88).

Het Duitse octrooischrift DE 1 579 003 (D6) betreft een werkwijze voor het fabriceren van profielstrips, in het bijzonder voor jaloezielamellen, welke profielstrips omgeven zijn door een geëxtrudeerde kunststof mantel.

Van een filmstrook is in deze publicaties geen sprake. Het Bureau acht de kantlatten volgens de conclusies 1 – 3 daarom nieuw ten opzichte van D5 en D6.

5.2.3.2 DPW heeft erop gewezen dat uit De Duitse openbaarmaking DE 4232697 (D7) het bekleden van profielen met een ingeleurde of bedrukte folie bekend is, op een manier die geheel voldoet aan alle kenmerken van de conclusies 8 en 9. Uit D7 zijn echter geen bevestigingselementen bekend die geschikt zijn voor het bevestigen van een systeemplafond aan een wand. D7 toont geen latten met een in hoofdzaak rechthoekige dwarsdoorsnede. De werkwijzen van de conclusies 8 en 9 acht het Bureau daarom nieuw ten opzichte van D7.

5.3 Inventiviteitsbezwaren

5.3.1 Nu hiervoor is vastgesteld dat de maatregelen vermeld in de conclusies 1, 4, en 6, resp. 1 – 6 niet nieuw zijn in het licht van aantoonbaar voorgebruik van de kantlat, resp. van de Barbéran brochures (D2 en D3) kan een beoordeling van het gestelde gebrek aan uitvindingshoogte van de conclusies 1 – 6 op grond van een combinatie van de voorgebruikte kantlat, resp. de Barbéran brochures met andere publicaties, naar het oordeel van het Bureau achterwege blijven.

5.3.2 In conclusie 7 staat als enige maatregel genoemd, *dat de kleeflaag een kleefstof op basis van een acryl omvat*. Volgens de beschrijvingsinleiding van het octrooi biedt deze maatregel het voordeel dat het mogelijk wordt op een kantlat een filmstrook aan te brengen die “reeds” is voorzien van een kleeflaag, welke filmstrook slechts door het uitoefenen van druk op de kantlat gehecht kan worden, zonder dat daarbij een afzonderlijke lijm- en droogbewerking nodig is.

In verband met conclusie 7 heeft verzoekster gewezen op een e-mail d.d. 8 oktober 2001 (D9) van de heer H. Clasener van Sopal B.V. aan de heer W. Vermeer van DPW, waarin staat dat een product met de naam Epéfix, bestaande uit (bruin of wit of in een kleur bedrukt) papier voorzien van een acrylaatlijmlaag en een siliconen releaselaag, begin jaren negentig werd ontwikkeld voor de verpakkingsindustrie en sinds 1995 is ingezet voor diverse industriële toepassingen. DPW heeft aangevoerd, dat op basis van hetgeen algemeen bekend was ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag en zeker op basis van het bestaan van Epéfix, het gebruik van een acryllijm voor het bevestigen van de filmstrook aan de reeds bekende kantlatten niet als inventief kan worden beschouwd.

Het Bureau is van oordeel dat de bevestigingselementen bekend uit de Barbéran brochures (D2 en D3), dan wel de openbaar voorgebruikte kantlat voor conclusie 7 de meest nabij gelegen stand van de techniek vormen, omdat daarin alle kenmerken van de conclusies 1 - 6 zijn geopenbaard. Het voorstel om bij de voorbekende lat, dan wel een lat volgens D2 of D3 in plaats van een met “hot melt” of

tweecomponenten kleefstof gehechte filmstrook, een met een acryllijm gehechte filmstrook toe te passen, berust naar het oordeel van het Bureau slechts op vakkundige overwegingen, omdat een filmstrook voorzien van een kleefstof op basis van een acryl, en het in de beschrijvingsinleiding genoemde voordeel daarvan, ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag algemeen bekend waren.

5 **Conclusie 7** voldoet daarom niet aan de eis van uitvindingshoogte en is op die grond vernietigbaar.

5.3.3 Hierboven onder 5.2.2.7 heeft het Bureau reeds overwogen dat de werkwijze volgens de conclusies 8 en 9 slechts verschilt van het bekende volgens de brochures D2 en D3 door de maatregel dat de op rol gewikkelde filmstrook aan één zijde is voorzien van een kleeflaag. In een dergelijke stap kan het Bureau niets bijzonders zien, omdat op een rol gewikkelde filmstroken, eenzijdig voorzien van een kleeflaag, ten
10 tijde van de indiening van de aanvraag die ten grondslag ligt aan het onderhavige octrooi, op zichzelf algemeen bekend waren. In de maatregelen betreffende de toepassing van een drukinrichting voor het uitoefenen van een druk op de door de filmstrook bedekte zijden, wordt evenmin een inventieve gedachte gezien, omdat het type machine dat getoond wordt in beide brochures gewoonlijk van dergelijke drukinrichtingen waren voorzien (zie bijvoorbeeld de Duitse openbaarmaking DE 4232697, kolom 2,
15 regel 20 e.v.).

De **conclusies 8 en 9** betreffen derhalve geen inventieve maatregelen en zijn naar het oordeel van het Bureau vernietigbaar.

B De conclusies 1-7 zoals uitgelegd door HCE en de conclusies 8 en 9

20 *5.4 De nieuwheidsbezwaren*

5.4.1 Openbaar voorgebruik

5.4.1.1 Ook indien wordt uitgegaan van de door HCE voorgestane beperkte uitleg van de conclusies 1 – 7 van het octrooi (alleen kantlatten geschikt voor én bestemd voor toepassing in systeemplafonds worden beschermd; het octrooi zou door gedeeltelijk afstand daartoe kunnen worden beperkt) zijn de
25 kantlatten volgens de conclusies 1, 4 en 6 niet nieuw ten opzichte van de voorgebruikte kantlat. Hetgeen onder 5.2.1.2 hiervoor is overwogen is ook in dit geval van toepassing. Kortheidshalve verwijst het Bureau daarnaar.

De **conclusies 1, 4 en 6** zijn derhalve bij vastgesteld voorgebruik vernietigbaar.

30 Wat in deze situatie de conclusies 2, 3, 5 en 7 betreft, wordt verwezen naar hetgeen hierna onder 5.5.1 wordt overwogen.

5.4.1.2 Ingeval het openbaar **voorgebruik niet bewezen** wordt, zijn noch de Barbéran brochures, noch de overige door DPW genoemde publicaties bezwarend voor de nieuwheid van de conclusies 1 – 7. Nergens wordt een kantlat getoond, die is bestemd voor een systeemplafond en die aan de onderzijde is voorzien van een zich in langsrichting uitstrekkende filmstrook.

35

5.5 Inventiviteitsbezwaren

5.5.1 In de onder 5.4.1.1 geschetste situatie, waar openbaar voorgebruik van een kantlat volgens D1 is aangetoond, zijn de maatregelen van **conclusies 2, 3, 5 en 7** niet inventief in het licht van een combinatie van D1 met de brochure D2 of D3. De conclusies 2, 3 en 4 betreffende resp. het bedekken van randzones, het uit kunststof vervaardigd zijn van de filmstrook, en de aanwezigheid van een coatinglaag, zijn namelijk op zichzelf reeds bekend uit D2 resp. D3, en zonder meer toepasbaar bij de voorgebruikte kantlat. Voor conclusie 7 is ook in dit geval van toepassing hetgeen onder 5.3.2 is overwogen.

5.5.2 Nu bij de onder 5.4.1.2 geschetste situatie – geen openbaar voorgebruik – geen bezwaren op grond van het ontbreken van nieuwigheid tegen de conclusies 1 – 7 bestaan, zal daarvoor nog worden bezien of hetgeen door DPW is aangevoerd inventiviteitsbezwaren tegen die conclusies oplevert.

5.5.3 Bij deze beoordeling dient te worden uitgegaan van de in de inleiding van het octrooi beschreven, kennelijk algemeen bekende, geverfde kantlat, of van een kantlat volgens het Duitse Gebrauchsmuster DE 29600531 (D8) of de als bijlage bij het verweerschrift van HCE opgenomen GB Patent Application 2.087.451. De kantlat volgens de hoofdconclusie verschilt van deze latten door de maatregel in het onderscheidend kenmerk. Het voordeel van die maatregel is volgens de beschrijvingsinleiding van het octrooi, dat een dergelijke kantlat ongevoelig is voor de werking van hout, en dat aan de gladheid van het oppervlak onder de filmstrook geen hoge en dus kostprijs verhogende eisen zijn gesteld.

Het Bureau merkt echter op dat deze voordelen ook reeds bekend waren uit het Britse octrooischrift GB 1 096 166 (D5), waarin een methode is beschreven voor het bedekken van het oppervlak van een aan de wand en tegen het plafond bevestigbare sierlat, door het oppervlak van de als onderzijde van de lat dienende zijde te voorzien van een zich in langsrichting uitstrekkende strook, waardoor schilderwerk vermeden wordt en waardoor het mogelijk wordt om hout ongeacht onvolkomenheden in het oppervlak daarvan bijvoorbeeld als plint te gebruiken (zie blz. 1, regels 29 – 32 en 46 - 52). Door DPW is gesteld dat toepassing van deze uit D5 bekende maatregel bij de algemeen bekende geverfde kantlat resp. die volgens D8 of GB 2.087.451, voor de hand liggend was, gezien de beoogde voordelen. Nadien zou ten opzichte van de hoofdconclusie van het octrooi nog slechts het triviale verschil resteren dat in plaats van een dikke strook een filmstrook wordt toegepast.

HCE echter heeft gesteld dat een dergelijke toepassing gezien het tijdsverloop tussen de publicatie van GB 2.087.451 (in mei 1982), en de indiening van de aanvraag die ten grondslag heeft gelegen aan het onderhavige octrooi (17 april 1997) kennelijk niet voor de hand heeft gelegen. Namens DPW zijn hiertegen geen argumenten aangevoerd.

Het Bureau zal derhalve, nu deze stelling van HCE onweersproken is gebleven, voorshands er van uit gaan dat het genoemde tijdsverloop inderdaad wijst op een inventieve stap.

Conclusie 1 zoals uitgelegd door HCE is derhalve niet vernietigbaar.

5.5.4 Hetzelfde geldt naar het oordeel van het Bureau voor de **conclusies 4 en 6**. Hoewel het vervaardigen van de filmstrook van papier, resp. deze te voorzien van een kleeflaag, triviale, voor de gemiddelde vakman onmiddellijk voor de hand liggende maatregelen betreffen, kunnen deze conclusies in combinatie met conclusie 1 in stand blijven.

5 5.5.5 Zoals hiervoor is vastgesteld is een kantlat *bestemd voor* systeemplafonds waarbij de maatregel volgens conclusie 2 is toegepast, nieuw ten opzichte van alle door verzoekster overgelegde publicaties.

10 Uit het Britse octrooischrift GB 1 096 166 (D5) is weliswaar reeds bekend, dat de randzones van de zijden van de sierlat die zich dwars op de als onderzijde dienende zijde uitstrekken, bedekt zijn, doch gezien het hiervoor overwogene betreffende het tijdsverloop, lag het niet binnen het bereik van de vakman, om, uitgaande van de algemeen bekende, van een verflaag voorziene kantlat tot de maatregel volgens conclusie 2 te komen.

Het Bureau acht **conclusie 2** daarom niet vernietigbaar.

15 5.5.6 De maatregel volgens conclusie 3 betreffende de toepassing van kunststof als bedekkende laag, is weliswaar op zichzelf eveneens bekend uit D5, doch voor conclusie 3 geldt hetzelfde als voor conclusie 2 is opgemerkt.

Conclusie 3 is evenmin vernietigbaar.

5.5.7 De maatregelen volgens de **conclusies 5 en 7** betreffen toepassing van een coatinglaag, zoals een bedrukking, en acryl-lijm. Deze conclusies zijn gezien de samenhang met de voorgaande conclusies niet vernietigbaar.

20 5.5.8 Aangezien de **conclusies 8 en 9** onafhankelijk zijn van conclusie 1, wordt de beoordeling daarvan niet beïnvloed door de uitleg van conclusie 1. Voor een oordeel over de vernietigbaarheid van deze conclusies kan derhalve worden volstaan met verwijzing naar hetgeen hierboven onder 5.3.3 is vastgesteld.

25 **6 Conclusie**

A. Het advies van het Bureau luidt op grond van het vorenstaande dat de door DPW aangevoerde nietigheidsgronden leiden tot **vernietiging van alle conclusies 1 t/m 9** van octrooi 1005827, indien de hiervoor onder A behandelde, door DPW verdedigde uitleg wordt gegeven aan de conclusies van het octrooi

B. Indien de conclusies moeten worden uitgelegd als door HCE verdedigd, dan zijn de **conclusies 1 – 9 slechts in volle omvang vernietigbaar** na het vaststellen van het gestelde openbaar voorgebruik. Wordt daarentegen het openbaar voorgebruik niet bewezen geacht, dan acht het Bureau op grond van de thans voorgelegde gegevens **slechts de conclusies 8 en 9 vernietigbaar**.

Aldus gedaan door mr. J.L. Driessen, ir. D. van den Berge en ir. B.L. van Soest, op 26 april 2002.

w.g. J.L. Driessen (voorzitter)

w.g. C. Witteman (secretaris)