

mr. C. Eskes, voorzitter  
ir. J.G. Hofman  
drs L.M. van der Steen  
mw. ir. A.M.J. van Houtert-Ponssen, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995  
Nederlands octrooi **1006914**

Verzoekster : **ZAG Industries** te Rosh Ha' Ayin 48091, Israel  
Gemachtigde : ir. H.A. Witmans

Octrooihoudster: **Bootsman Holding B.V.** te Hoofddorp  
Gemachtigde : ir. J.H.W. Assendelft

### **1. Het geding**

Verzoekster heeft op 10 juli 2000 een verzoekschrift (met bijlagen) ingediend, met het verzoek een  
5 advies volgens art. 84 Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 95) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van  
de in artikel 75, eerste lid ROW 95 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 1006914.

Octrooihoudster heeft het verzoek beantwoord op 1 september 2000, onder bijvoeging (als bijlage I) van  
een zestal conclusies, bij brief van 24 oktober 2000 aangevuld met conclusie 7. Als bijlage II heeft  
10 octrooihoudster overgelegd een international preliminary report met betrekking tot haar overeenkomstige  
internationale aanvraag WO 98/52811.

Verzoekster heeft bij brief van 27 oktober 2000 een reactie toegezonden op de nieuw ingediende  
conclusies, en heeft daarbij onder meer gesteld dat conclusie 1 ten onrechte verruimd is.

Octrooihoudster heeft bij brief van 30 oktober 2000 nog conclusies 8-10 toegezonden

15 Ter hoorzitting van 1 november 2000 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten, verzoekster door ir.  
H.A. Witmans, vergezeld van de heren mr. B.J. Berghuis van Woortman en ir. M. van Rooij,  
octrooihoudster door ir. J.H.W. Assendelft, vergezeld van de heer G. Bootsman, waarbij namens  
verzoekster een pleitnota is overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

## 2. De feiten

5 Octrooihoudster is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1006914, haar op een aanvraag van 2 september 1997 op de voet van de ROW 95 voor 20 jaar verleend voor een “verrijdbare inrichting”.

Het octrooi telt 30 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

10 *1. Verrijdbare inrichting met ten minste één loopwiel, een frame en bevestigingsmiddelen aan dat frame, met die bevestigingsmiddelen aangrijpend op ten minste één opgerold, ingeklapt, opgevouwen of anderszins tot ingekorte afmeting gebracht langgerekt buigzaam, bij voorkeur streng- of slangvormig voorwerp, zoals draad of kabel (bijvoorbeeld stroomgeleidend) of slang (zoals voor het leiden van een hydraulisch of pneumatisch medium), waarbij dat voorwerp bij voorkeur aan die*  
 15 *bevestigingsmiddelen is opgehangen, en met ten minste één houder aan dat frame om ten minste één hulpstuk bij voorkeur losliggend te bevatten.*

De volgconclusies zijn alle gericht op een nadere uitwerking van conclusie 1.

## 20 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft in de eerste plaats bezwaar gemaakt tegen de vorm van de geoctrooieerde stukken, omdat de beschrijving geen enkele aanduiding geeft van de bekende stand van de techniek noch van de aan de vinding ten grondslag liggende probleemstelling, en niet veel meer geeft dan de beschrijving van een uitvoeringsvoorbeeld van één gereedschapskarretje, terwijl de conclusies slechts een min of meer  
 25 willekeurige opsomming geven van maatregelen, waarvan een aantal optioneel zijn.

Verzoekster heeft vervolgens een aantal octrooi-publicaties genoemd, waaruit volgens haar alle maatregelen van de onderscheiden conclusies op zichzelf bekend zijn, terwijl het voor de vakman voor de hand ligt deze gegevens te combineren, eventueel in samenhang met zijn eigen algemene technische kennis.

30

## 4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster heeft in haar antwoord (en de daaropvolgende brieven d.d. 24 en 30 oktober 2000) de nieuwe, beperkte conclusies 1 – 10 toegelicht, onder vermelding van het volgende:

- conclusie 1 is gebaseerd op de oorspronkelijke conclusies 1, 2, 5 en 8;
- 35 - conclusie 2 is gebaseerd op de oorspronkelijke conclusie 4;

- conclusies 3 en 4 zijn gebaseerd op de tekening;
- conclusies 5 en 6 zijn gebaseerd op de oorspronkelijke conclusie 24, respectievelijk conclusies 15 en 21;
- conclusie 7 is een nadere beperking van de combinatie van de conclusies 1 - 6, waarbij verschillende aspecten nauwkeuriger zijn omschreven om te verduidelijken dat het gaat om een professioneel steekkarachtig gereedschapswagentje, met als uitgangspunt het Amerikaans octrooischrift 4.457.527;
- conclusies 8 – 10 zijn nadere uitwerkingen van conclusie 7.

Octrooihoudster heeft in haar antwoord de aandacht gevestigd op een international preliminary examination report met betrekking tot de overeenkomstige internationale octrooiaanvraag WO 98/52811 (bijlage II), waarbij de daarin beoordeelde conclusies 1 – 9 als nieuw en inventief worden aangemerkt. Octrooihoudster wijst erop dat bij deze beoordeling rekening is gehouden met de Amerikaanse octrooischriften 4.976.450 (Ellefson), 4.537.106 (Riden) en 4.538.775 (Deissenberger). Octrooihoudster heeft tenslotte ter zitting nogmaals nieuwe conclusies 1 – 12 overgelegd.

15

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

### 5.1. De uitsluitende rechten van het octrooi

Octrooihoudster heeft nieuwe, beperkte conclusies ingediend en zich daarbij uitdrukkelijk tot de materie van deze conclusies beperkt.

Het Bureau zal zich derhalve beperken tot een beoordeling van de nieuw ingediende conclusies, en wel de conclusies 1 – 12 zoals deze ter zitting zijn overgelegd.

Van deze conclusies luidt conclusie 1 als volgt;

- 1. *Verrijdbare inrichting (1) met*
    - a *althans één loopwiel (3);*
    - b *een frame (2; 19; 25; 26; 27); en*
    - c *althans één rond een dwarsas roteerbare voorraadspoel (4) aan het frame voor het op- en afwikkelen van hydraulische of pneumatische slang of electriciteitsnoer terwijl aan het frame;*
    - d *althans één houder (15) aan dat frame om althans één losliggend deel te bevatten;*
    - e *waarbij die houder beweegbaar aangrijpt op dat frame zodat tijdens bewegen, deze zijn functie overeenkomstig d) handhaaft;*
    - i *waarbij die voorraadspoel (4) beneden die houder (15) is aangebracht; en*
    - g *die inrichting is uitgevoerd en middelen heeft om in een gekantelde stand te rijden;*
- gekenmerkt, doordat
- h *die houder een lade is, opgenomen in een uitsparing van het frame om beweegbaar te zijn tussen een ingeschoven stand en een uitgeschoven stand terwijl gedragen door dat frame.*

35

Het onderwerp van deze conclusie wordt naar het oordeel van het Bureau het meest benaderd door het Amerikaans octrooischrift 4.457.527 (Lowery). Uit dit octrooischrift, i.h.b. claim 1; fig. 1,4; kolom 1, regels 6 t/m 42, is een verrijdbare inrichting met een frame en tenminste een loopwiel bekend, die is ingericht om te worden verreden in een achterwaarts gekantelde stand. De bekende inrichting is voorzien van althans een rond een dwarsas roteerbare voorraadspoel met elektriciteitssnoer, die aan het frame is bevestigd. Het frame omvat een achterpaneel waarin boven de roteerbare voorraadspoel bevestigingsmiddelen zijn gevormd voor het losneembaar bevestigen van tenminste één houder om althans één losliggend (onder)deel te bevatten. Bij de bekende inrichting bestaan de houders uit open bakjes, waarin kleine losse onderdelen worden opgeborgen. Voor het opbergen van groot gereedschap zoals een elektrische boormachine en zaag is de bekende inrichting voorzien van in de zijpanelen van het frame gevormde bevestigingsmiddelen om houdorganen voor het gereedschap losneembaar te bevestigen aan de zijkanten van het frame. De losneembaar bevestigde houders en de houdorganen met het gereedschap zijn aan het frame bevestigd tijdens het verrijden van de inrichting.

De verrijdbare inrichting volgens conclusie 1 onderscheidt zich van de bekende inrichting doordat de houder voor het losliggende deel bestaat uit een lade, die verschuifbaar is opgenomen in een uitsparing van het frame om beweegbaar te zijn tussen een ingeschoven stand en een uitgeschoven stand terwijl gedragen door dat frame. Conclusie 1 is daarom nieuw.

Door deze maatregelen wordt bereikt dat zowel de kleine losse onderdelen als het gereedschap kunnen worden opgeborgen in afsluitende laden binnen uitsparingen van het frame van de inrichting. Hierdoor kunnen voor montagewerkzaamheden benodigde materialen en middelen gelijktijdig en doelmatig, ook over een oneffen ondergrond, naar de werkplek worden gebracht.

Opgemerkt wordt dat uit het Amerikaanse octrooischrift 5.378.005 (Norton) i.h.b. claim 1; fig. 1 t/m 4, 6, 7, 11; kolom 3, regels 25/27; kolom 4, regels 57/59; kolom 5, regels 7/15 een verrijdbare inrichting met een frame en tenminste een loopwiel bekend is. Deze inrichting is ingericht om te worden verreden in een achterwaarts gekantelde stand en is voorzien van twee laden die verschuifbaar zijn opgenomen in een uitsparing die in de nabijheid van het loopwiel is aangebracht in het frame. De inrichting is verder voorzien van een boven de uitsparing voor de laden gevormde kamer die wordt afgesloten door twee elkaar overlappende van gelijke grootte. De achterwand van de kamer en de binnenkant van de deuren zijn voorzien van middelen voor het overzichtelijk opbergen van het gereedschap van een timmerman. Aan de achterkant van het frame is een aantal haken, zgn. kikkers, bevestigd; deze kikkers dienen als ophanging voor een elektriciteitssnoer in opgerolde toestand.

Verzoekster heeft in haar brief van 27 oktober 2000 aangevoerd dat de gemiddelde vakman met zijn algemene kennis over gereedschapskarren en laden zonder inventieve werkzaamheid na lezing van bovengenoemde octrooipublikaties tot de in de hoofdconclusie omschreven gereedschapskar zou komen, zonder daarvoor beide publikaties met elkaar te hoeven combineren.

5 Het Bureau is daarentegen van mening dat de in conclusie 1 omschreven verrijdbare inrichting die is ingericht om in achterwaarts gekantelde stand te worden verreden, een combinatie behelst van maatregelen die op zichzelf bekend zijn uit de Amerikaanse octrooischriften 4.457.527 en 5.378.005.

Daarbij wordt opgemerkt wordt dat de uit het Amerikaanse octrooischrift 4.457.527 bekende verrijdbare inrichting is ingericht voor het overzichtelijk opbergen en vervoeren van voor montagewerkzaamheden  
10 benodigd montagemateriaal in opgerolde toestand en het voor het monteren toe te passen gereedschap en hulpmateriaal, zodat de inrichting in hoofdzaak zal worden gebruikt door monteurs en elektriciens. De uit het Amerikaanse octrooischrift 5.378.005 bekende verrijdbare inrichting is ingericht voor het overzichtelijk opbergen en vervoeren van een assortiment timmergereedschap, zodat de inrichting in hoofdzaak zal worden gebruikt door houtbewerkers.

15 Aangezien de te onderscheiden inrichtingen worden gebruikt door onderling sterk verschillende gebruikersgroepen met verschillende behoeften voor verschillende werkomstandigheden, ligt een combinatie van de bij de onderscheiden inrichtingen bekende maatregelen voor de vakman niet voor de hand.

Daarom kan conclusie 1 (d.d. 1 november 2000) als inventief worden aangemerkt.

20

Opgemerkt wordt dat uit het Amerikaanse octrooischrift 4.976.450 (Ellefson) i.h.b. claim 1, 15, 21; fig.1 t/m 5, een verrijdbare inrichting met een frame op vier zwenkwielen voor het overzichtelijk opbergen en vervoeren van gereedschap bekend is. Deze inrichting is voorzien van een aantal laden die verschuifbaar zijn opgenomen in een door een deur af te sluiten uitsparing in het frame. Het gereedschap  
25 wordt in hoofdzaak opgeborgen in uitsparingen die aan de binnenkant van de deur en aan de buitenkant van de panelen van het frame zijn gevormd en in direct toegankelijke laden en bakken die boven de verschuifbare laden zijn aangebracht en naar buiten kunnen worden gezwenkt. De inrichting is voorzien van een aan het frame bevestigde haspel met een elektriciteits snoer in opgerolde toestand en van een bij de wielen aangebracht tegengewicht om te voorkomen dat de inrichting kantelt als de direct  
30 toegankelijke laden en bakken naar buiten zijn gezwenkt. Dergelijke inrichtingen worden toegepast in autowerkplaatsen, waarbij de inrichting rechtstandig wordt verreden naar de werkplek om ter plekke te kunnen beschikken over het assortiment gereedschap en een elektrische aansluiting.

Aangezien de uit het Amerikaanse octrooischrift 4.976.450 bekende inrichting wordt gebruikt door automonteurs, die onder andere werkomstandigheden andere werkzaamheden verrichten en  
35 dientengevolge andere behoeften kennen dan de monteurs en elektriciens die gebruikmaken van uit het

Amerikaanse octrooischrift 4.457.527 bekende inrichtingen ligt een combinatie van de bij de onderscheiden inrichtingen bekende maatregelen voor de vakman niet voor de hand.

Derhalve doen de inhoud en strekking van dit octrooischrift geen afbreuk aan het standpunt van het Bureau met betrekking tot de inventiviteit van conclusie 1.

- 5 In dit verband wordt nog opgemerkt dat de stand van de techniek voor gereedschapskarren dicht bezet is.

## 5.2. De volgconclusies

De volgconclusies 2 – 12, als overgelegd ter zitting van 1 november 2000, luiden als volgt;

10

2. *Inrichting volgens conclusie 1, waarbij die lade zich over althans vrijwel de gehele breedte van het frame uitstrekt.*

3. *Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij die lade rechtstreeks van buitenaf toegankelijk is voor in- en uitschuiven.*

15

4. *Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij die lade vanaf de voorzijde van de inrichting toegankelijk is voor in- en uitschuiven.*

20 5. *Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3 of 4 waarbij middelen aanwezig zijn om onbedoeld uitschuiven van een lade bij rechtop zetten vanuit de achterovergekantelde stand van de inrichting te verhinderen.*

6. *Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3, 4 of 5 waarbij zich aan zijn achterzijde een handgreep (29) bevindt.*

25

7. *Verrijdbare inrichting (1), met een relatief hoog frame (2; 19; 25; 26; 27); aan de achterzijde van dat frame een handgreep (20) en twee loopwielen (3) zodat de inrichting bestemd is om te worden verreden in een achterover gekantelde stand;*

30 *althans één rond een evenwijdig aan de loopwielas lopende dwarsas roteerbare voorraadspoel (4) aan het frame voor het daarop op- en afwikkelen van hydraulische of pneumatische slang of electriciteits snoer terwijl aan het frame;*

*althans één houder (15) aan dat frame om althans één losliggend deel te bevatten;*

waarbij die houder aan de voorzijde van de inrichting een van buitenaf rechtstreeks toegankelijke handgreep heeft en verschuifbaar bevestigd is aan dat frame zodat tijdens die schuifbeweging, een losliggend deel in die houder zal blijven;

waarbij die voorraadspoel (4) beneden die houder (15) is aangebracht; en

5 dat frame een zich op een niveau tussen die houder en die voorraadspoel bevindend doorvoergat (14) bevat dat bestemd is om het vrije uiteinde van de op die voorraadspoel gewikkelde slang of snoer doorheen te steken;

gekenmerkt, doordat

- die houder een lade is, opgenomen in een uitsparing van het frame om in de richting van de  
10 inrichting van voren naar achteren beweegbaar te zijn tussen een ingeschoven stand en een uitgeschoven stand terwijl gedragen door dat frame;

- die lade een vrijwel met de breedte van de inrichting overeenstemmende breedte heeft; middelen aanwezig zijn om onbedoeld uitschuiven van een lade bij rechtop zetten vanuit de achterovergekantelde stand van de inrichting te verhinderen;

15 - het doorvoergat zich in het voorvlak van de inrichting bevindt; en

- die loopwielen althans in hoofdzaak binnen de framebreedte blijven;

8. Inrichting volgens één der conclusies 1 – 7 waarbij die voorraadspoel zich recht onder de lade bevindt, indien de inrichting rechtop staat.

20

9. Inrichting volgens één der conclusies 1 – 8, waarbij de loopwielen zwenkvast gemonteerd zijn.

10. Inrichting volgens één der conclusies 1 – 9, met aan zijn zijde tegenover de loopwielen een steunvoet.

25 11. Inrichting volgens één der conclusies 7 – 10, waarbij het doorvoergat een aan het snoer aangepaste afmeting heeft.

12. Inrichting volgens één der conclusies 1 – 11, waarbij die voorraadspoel beneden alle laden (15) is aangebracht.

30

De **conclusies 2 – 5** bevatten naar het oordeel van het Bureau een voordelige uitvoeringsvorm van de inrichting volgens conclusie 1, en zijn daarmee inventief te achten.

Opgemerkt wordt nog dat de materie van de conclusies 2 en 5 is terug te vinden in de geoctrooierde conclusies 4 resp. 24, terwijl de conclusies 3 en 4 steun vinden in de figuren 1 t/m 3 van het octrooi.

35

De in **conclusie 6** voorgestelde handgreep (29) aan de achterzijde is op zichzelf bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 4.457.527, en is overigens zodanig triviaal dat conclusie 6 niet octrooieerbaar wordt geacht.

5 **Conclusie 7** is opgesteld als een onafhankelijke conclusie en omvat een combinatie van maatregelen die zijn terug te vinden in de geoctrooieerde conclusies 1, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 21 en 24, alsmede maatregelen die ontleend zijn aan de figuren 1 t/m 3 van het octrooi. Conclusie 7 vormt een beperking van conclusie 1 en is als zodanig octrooieerbaar, waarbij de in de aanhef voorkomende passage “waarbij die houder aan de voorzijde van de inrichting een van buitenaf rechtstreeks toegankelijke handgreep  
10 heeft en verschuifbaar bevestigd is aan dat frame, zodat tijdens die schuifbeweging een losliggend deel in die houder zal blijven”, als niet bekend uit het uitgangspunt (Amerikaans octrooischrift 4.457.527), dient te worden gelezen als onder het kenmerk geschreven.

**Conclusie 8** wordt niet octrooieerbaar geacht, omdat de hierin beschreven maatregel al te lezen valt in  
15 de conclusies 1 en 7.

De in **conclusie 9** beschreven zwenkvast gemonteerde loopwielen zijn reeds bekend uit het uitgangspunt (Amerikaans octrooischrift 4.457.527, i.h.b. fig. 1, 4, 7 en 8), bij een verrijdbare inrichting als de onderhavige, zodat de maatregel voor de handliggend is.  
20

**Conclusie 10** berust op de geoctrooieerde conclusie 11, en is aanvaardbaar als nuttige uitvoeringsvorm.

**Conclusie 11** bevat een zodanig triviale maatregel, dat deze conclusie niet octrooieerbaar wordt geacht.

25 **Conclusie 12** is overbodig omdat de hierin beschreven maatregel al te lezen valt in de conclusies 1 en 7.

### 5.3. *Verruiming conclusie 1 ?*

Verzoekster heeft gesteld dat de in dit advies beoordeelde hoofdconclusie is verruimd ten opzichte van de oorspronkelijk verleende conclusie, omdat het “ten minste één opgerold, ingeklapt, opgevouwen of  
30 anderszins tot ingekorte afmeting gebracht langgerekt buigzaam, bij voorkeur streng- of slangvormig voorwerp, zoals draad of kabel ( bijv. stroomgeleidend) of slang (zoals voor het leiden van een hydraulisch of pneumatisch medium)” geen deel meer uitmaakt van de nieuw-voorgelegde conclusie.

Octrooihoudster heeft op dit punt tegengeworpen dat hiertoe voldoende steun is te vinden in de verleende conclusie 22, welke luidt: *Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, ontdaan van tenminste  
35 één langgerekt buigzaam voorwerp, of ontdaan van tenminste één voorraadspool.*



Het Bureau is van oordeel dat conclusie 22 in deze octrooihoudster niet kan baten, omdat een conclusie in deze vorm in wezen neerkomt op een verruiming van de hoofdconclusie, hetgeen naar de gangbare praktijk en wetsuitleg niet is toegestaan. Weliswaar blijkt uit de genoemde conclusie 22 dat de toenmalige aanvrager gedacht heeft aan de uitvoering van een gereedschapskarretje waarin geen kabel of slang is aangebracht – ofwel waarin, zoals de thans beoordeelde conclusie 7 luidt, slechts voorzien is in een voorraadspoel “voor het daarop op- en afwikkelen van hydraulische of pneumatische slang of electriciteitssnoer terwijl aan het frame”- terwijl de aanwezigheid van een kabel of slang slechts een beperking vormt en niet bijdraagt aan de inventiviteit van de inrichting, maar het Bureau merkt op dat het voor derden bij lezing van de hoofdconclusie duidelijk dient te zijn welke omvang de gevraagde uitsluitende rechten hebben, en deze omvang niet in een afhankelijke volgconclusie alsnog verruimd kan worden.

Het voorgaande leidt er toe dat in conclusie 1 en in conclusie 7 de aanwezigheid van een draad, kabel of slang als omschreven in de verleende hoofdconclusie, meegelezen dient te worden.

6. Samenvattend komt het Bureau tot de slotsom dat, bij een beoordeling van de conclusies 1 – 12 d.d. 1 november 2000, de aangedragen nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op de conclusies 1 t/m 5, 7 en 10 – mits conclusies 1 en 7 gelezen worden als in dit advies onder 5.2 en 5.3 aangegeven – en wel van toepassing zijn op de conclusies 6, 8, 9, 11 en 12.

Aldus gedaan op 28 december 2000 door C. Eskes, J.G. Hofman, L.M. van der Steen voornoemd.

C. Eskes (voorzitter)

A.M.J. van Houtert-Ponssen (secretaris)