

mevr. mr. C. Eskes, voorzitter

ir. D. van den Berge

ir. A.A.M. Bexkens

ir. B.L. van Soest, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995

Nederlands octrooi **1008635**

Verzoekster : Dieseko Verhuur B.V. te Sliedrecht

Gemachtigde : mr. ir. J. van Breda

octrooihoudster : ICE B.V., te Almere

Gemachtigde : mr. ir. A. Louët Feisser

1. Het geding

Verzoekster heeft op 20 januari 2000 een verzoekschrift ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 95) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 95 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1008635.

5 Octrooihoudster heeft het verzoek beantwoord op 08 maart 2000, onder het overleggen van twee bijlagen.

Verzoekster heeft op dit antwoord nog gereageerd bij brief van 04 april 2000. Ter hoorzitting van 18 april 2000 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten, verzoekster door mr. ir. J. van Breda, vergezeld van de heer J.J. Boor, en octrooihoudster door mr. ir. A. Louët Feisser, vergezeld van de heren

10 P. van Alst en J.B. van Randen, waarbij namens beide partijen pleitnotities zijn overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken worden als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihoudster (nader te noemen ICE) is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1008635, haar op een aanvraag van 19 maart 1998 op de voet van de ROW 95 voor 20 jaar verleend voor een "Trilinrichting en werkwijze voor het trillend aandrijven van een voorwerp".

5 Het octrooi bevat 9 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

1. *Inrichting voor het trillend aandrijven van een voorwerp, in het bijzonder een in de grond te brengen heipaal of damwand, voorzien van een eerste excentrisch roteerbaar gewicht en van een tweede excentrisch roteerbaar gewicht, welke gewichten onderling gekoppeld zijn door een faseverschuiver die de rotatie-stand van de gewichten ten opzichte van elkaar kan instellen,*

10 *waarbij de faseverschuiver een differentieel omvat dat is voorzien van drie onderling verbonden, roteerbare delen, waarbij rotatie van een deel een rotatie van een ander deel of van beide andere delen tot gevolg heeft, van welk differentieel het eerste deel aandrijfbaar verbonden is met het eerste roteerbare gewicht en het tweede deel aandrijfbaar verbonden is met het tweede roteerbare gewicht en waarbij de stand van het derde deel bepalend is voor de*

15 *onderlinge rotatie-stand van de twee roteerbare gewichten, met het kenmerk, dat het eerste respectievelijk het tweede gewicht onderdeel uitmaakt van een eerste respectievelijk een tweede paar excentrisch roteerbare gewichten, waarbij de twee gewichten van elk paar onderling in tegengestelde richting roteren en daarmee een trilling in in hoofdzaak één richting veroorzaken.*

20

Van de overige conclusies zijn de conclusies 2-8 gericht op een nadere uitwerking van de inrichting volgens conclusie 1, terwijl conclusie 9 gericht is op een werkwijze.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

25 Verzoekster (nader te noemen Dieseko) heeft - kort weergegeven - tegen de conclusies van het octrooi het volgende aangevoerd:

- de verleende conclusies wijken af van de oorspronkelijk ingediende conclusies, terwijl de beschrijvingsinleiding onveranderd is gebleven; de afbakening in de hoofdconclusie stemt daardoor niet (meer) overeen met de bespreking van de Europese aanvraag 0524056;
- 30 - conclusie 1 is niet meer dan een voor de handliggende combinatie van het bekende uit het Duitse "Offenlegungsschrift" 2842873 of het Duitse octrooischrift 4201224 met het bekende uit de genoemde Europese aanvraag 0524056.

De aanhef van de conclusie is geheel bekend uit elk van beide Duitse publicaties, terwijl het gedeelte onder het kenmerk bekend is uit de genoemde Europese aanvraag 0524056. Nu alle drie besproken publicaties betrekking hebben op trilinrichtingen, is het een voor de handliggende maatregel om de

35

trilinrichting met het differentieel als bekend uit een der Duitse publicaties uit te voeren met paren excentrische gewichten als bekend uit de Europese aanvraag. Conclusie 1 kan daarom niet voor geldig worden gehouden;

- de maatregelen van de conclusies 2 t/m 8 zijn niet bijzonder te achten;
- 5 - conclusie 9 is weliswaar als werkwijze geformuleerd, maar beschrijft in feite de inrichting als weergegeven in de aanhef van conclusie 1, en ontmoet daarom dezelfde bezwaren als aangevoerd tegen conclusie 1.

4. Het verweer van octrooihouder

10 ICE merkt op dat de hoofdconclusie van haar octrooi een combinatie vormt van de oorspronkelijk ingediende conclusies 1 en 2, en dat deze conclusie nieuw is. In de beschrijving is als uitgangspunt gehandhaafd de Europese aanvraag 0524056, omdat de hieruit bekende inrichting voor het in de grond heien van voorwerpen (heipalen, damwanden etc.) de geotrooieerde inrichting het meest nabijkomt.

15 Het gaat hierbij om een hei-inrichting met twee paren excentrische gewichten, waarbij het faseverschil tussen de gewichtenparen kan worden gewijzigd, teneinde de intensiteit van de trilling te regelen bij een constant toerental van de gewichten. Blijkens de beschrijving van het octrooi is met de uitvinding beoogd een inrichting van deze soort te verschaffen waarbij de faseverschuiver eenvoudig en adequaat kan worden geregeld, bedrijfszeker is, en een eenvoudige constructie heeft. Daartoe is voorgesteld de regeling van het faseverschil tussen de gewichtenparen anders dan bij de bekende inrichting waar dit
20 hydraulisch gebeurt, uit te voeren door middel van een mechanisch differentieel.

ICE stelt zich op het standpunt dat de vakman, om tot deze oplossing te komen, niet te rade zal gaan bij de door Dieseko genoemde Duitse publicaties 2842873 of 4201224, omdat deze betrekking hebben op een andersoortige trilinrichting, namelijk een inrichting voor het conditioneren van grond die zichzelf voortbeweegt over de grond, en die is voorzien van een trilinrichting die enerzijds de grond aanstamp en
25 anderzijds de inrichting voortbeweegt. Anders gezegd, het toepassen van uit de Duitse publicaties bekende elementen bij een trilinrichting als bekend uit de Europese aanvraag 0524056 ligt niet voor de hand, en is dus inventief.

ICE heeft voorts bepleit bij de beoordeling van de aangevoerde nietigheidsgronden rekening te houden met de door het Europese octrooibureau gehanteerde "problem and solution approach". Toegepast op
30 het onderhavige geval zal dit leiden tot het aannemen van voldoende inventiviteit, omdat - aldus ICE - alleen dan geen sprake is van voldoende inventiviteit als er in de stand van de techniek een aanwijzing te vinden is die de vakman ertoe aanzet (niet slechts over de mogelijkheid informeert) als oplossing een mechanisch differentieel toe te passen.

ICE heeft ten slotte aangevoerd dat zij op 18 maart 1999 een PCT-aanvraag heeft ingediend die voor
35 een groot deel overeenkomt met het onderhavige octrooi (de conclusies 1, 2, 3, 5 en 6 komen letterlijk

overeen met de conclusies 1, 2, 3, 5 en 6 van de aan het onderhavige octrooi ten grondslag liggende aanvraag), en dat in een zogenaamd “International Preliminary Examination Report” is geoordeeld, uitgaande van dezelfde stand van de techniek (Europese aanvraag 0524056) en aan de hand van de “problem and solution approach”, dat alle conclusies zowel nieuw als inventief zijn.

5

5. Het advies van het Bureau I.E.

5.1 Conclusie 1

De Europese octrooiaanvraag EP-A- 0524056 heeft, evenals het octrooi van ICE, betrekking op een inrichting voor het trillend aandrijven van een voorwerp, zoals een heipaal of damwand, voorzien van een eerste- en een tweede excentrisch roteerbaar gewicht. Het Bureau is met ICE van mening dat de Europese aanvraag een beter uitgangspunt vormt voor het beoordelen van het octrooi dan de overige in het verzoekschrift besproken inrichtingen voor het trillend aandrijven van een voorwerp, omdat bij de uit de Europese aanvraag bekende inrichting het eerste- en tweede excentrisch roteerbare gewicht bovendien elk deel uitmaken van een paar excentrisch roteerbare gewichten (zie kolom 3, regels 53-55), waarbij de twee gewichten van elk paar onderling in tegengestelde richting roteren en daarmee een trilling in één richting veroorzaken (zie kolom 1, regels 5-17). Voorts is uit deze aanvraag eveneens bekend dat het eerste en tweede excentrisch roteerbare gewicht onderling zijn gekoppeld door een faseverschuiver (zie kolom 4, regels 29-35, “un déphaseur 7”) waarmee de rotatiestand van de gewichten ten opzichte van elkaar kan worden ingesteld. Blijkens de bij het onderhavige octrooi behorende beschrijvingsinleiding wordt met de uitvinding beoogd een zodanige verbetering aan te brengen, dat de faseverschuiver eenvoudig en adequaat kan worden geregeld, bedrijfszeker is, en een eenvoudige constructie heeft.

De daartoe voorgestelde maatregelen, die - kort gezegd - inhouden dat de faseverschuiver wordt geregeld door een mechanisch differentieel, zijn naar het oordeel van het Bureau alle bekend uit het Duitse Offenlegungsschrift 2842873, waar in fig. 1 een faseverschuiver wordt getoond die blijkens de figuur beschrijving van het Offenlegungsschrift alle elementen bevat die in conclusie 1 van het octrooi van ICE als onderdelen van de voorgestelde faseverschuiver worden genoemd. Dan blijft hierna de vraag ter beantwoording of de vakman, geconfronteerd met de nadelen van de uit het Europese uitgangspunt bekende inrichting waar de faseverschuiver hydraulisch wordt geregeld, te rade zal gaan bij de inrichting volgens het Offenlegungsschrift 2842873. Anders dan ICE beantwoordt het Bureau deze vraag bevestigend, en merkt daarbij het volgende op.

In de eerste plaats heeft conclusie 1 van het onderhavige octrooi betrekking op een ‘inrichting voor het trillend aandrijven van een voorwerp’, welke omschrijving niet uitsluit een grondverdichtingsmachine die bijvoorbeeld ook toegepast kan worden voor het in de grond trillen van klinkers voor een bestrating. In de tweede plaats doet het er niet toe dat de uit het Offenlegungsschrift bekende trilinrichting enigszins anders van aard is dan de onderhavige trilinrichting, omdat het bij het octrooi van ICE gaat om het

35

verbeteren van een faseverschuiver en de vakman weet dat faseverschuifinrichtingen bij zowel heininrichtingen als grondverdichtingsmachines voorkomen en bij beide soorten inrichtingen voor hetzelfde doel gebruikt worden, te weten het ten opzichte van elkaar in fase verstellen van roteerbare gewichten. Daarbij komt nog dat ook het Offenlegungsschrift ten doel heeft om tot een eenvoudiger oplossing van de faseverstelling te komen (blz. 2, begin 2^e alinea) en daarbij tot een resultaat komt dat (zie blz. 3, 5 bovenaan) voor de faseverschuiving een bedrijfszekere constructie en een eenvoudige, goedkopere uitvoering oplevert.

Het Bureau komt op grond van het bovenstaande tot het oordeel dat het toepassen van de uit het Offenlegungsschrift 2842873 bekende maatregelen bij een trilinrichting volgens de Europese aanvraag 10 0524056 binnen het bereik van de vakman ligt, en met het daarvan te verwachten effect leidt tot de inrichting volgens conclusie 1. De nietigheidsgronden treffen derhalve doel daar conclusie 1, wegens gebrek aan inventiviteit, niet had behoren te worden verleend.

Het Bureau voegt hieraan nog toe dat dit oordeel niet anders komt te luiden bij toepassing van de “problem and solution approach” in de namens ICE gepresenteerde vorm. Het standpunt van het Bureau 15 is derhalve een ander dan het standpunt als verwoord in het “international preliminary examination report” dat is uitgebracht terzake van de overeenkomstige PCT-aanvraag.

5.2 Conclusies 2 t/m 9

ICE heeft de volgconclusies niet afzonderlijk verdedigd, anders dan door te zeggen dat de tegen deze 20 conclusies ingebrachte octrooischriften betrekking hebben op andersoortige inrichtingen dan de onderhavige.

Het Bureau heeft hierboven reeds aangegeven dat, en waarom de grondverdichtingsmachine als bekend uit het Duitse Offenlegungsschrift 2842873 niet als een andersoortige inrichting valt te zien en de vakman, gesteld voor het aan het onderhavige octrooi ten grondslag liggende probleem, wel degelijk bij 25 deze publicatie te rade zal gaan.

De maatregelen die voorgesteld worden in de conclusies 2 en 3 zijn op zichzelf bekend uit het genoemde Offenlegungsschrift, en het Bureau kan in de toepassing van deze maatregelen bij een inrichting als bekend uit de Europese aanvraag 0524056, met het daarvan te verwachten effect, niets bijzonders zien.

De conclusies 4 en 5 betreffen twee verschillende uitvoeringsvormen van het differentieel dat in 30 conclusie 3 wordt omschreven. De maatregelen volgens conclusie 5 zijn op zichzelf bekend uit het meer genoemde Offenlegungsschrift, en ook deze conclusie ontbeert derhalve inventiviteit.

De maatregelen van conclusie 4 zijn niet bekend uit de tegengehouden publicaties, maar houden niet meer in dan dat de middelen om de hoekverdraaiing van de drager te regelen buiten de behuizing worden gebracht en vormen daarmee naar het oordeel van het Bureau niet meer dan een voor de handliggende 35 variant van de uitvoering volgens conclusie 5.

De conclusies 6, 7 en 8 (de laatste abusievelijk verwijzend naar conclusie 5 in plaats van conclusie 6) betreffen een nadere uitvoeringsvorm van het differentieel, welke uitvoeringsvorm een planetair tandwielstelsel omvat. Een dergelijk als faseverschuiver toegepast differentieel is op zich zelf bekend uit de Europese octrooiaanvraag EP -A- 0088828 (zie blz. 4, regel 29 “Durch Verschieben” t/m blz. 5, 5 regel 10 en fig. 1). De inrichting volgens deze Europese aanvraag betreft, evenals de inrichting volgens het Offenlegungsschrift 2842873 een grondverdichtingsmachine, en het Bureau acht in het toepassen van een bij een dergelijke grondverdichtingsmachine bekend, als faseverschuiver dienend, planetair tandwielstelsel bij een inrichting volgens het uitgangspunt geen inventieve stap gelegen.

Conclusie 9 tenslotte beschrijft niet meer dan het normale gebruik van de inrichting, en ontbeert daarmee 10 inventiviteit.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies de aangevoerde nietigheidsgronden toepasselijk te achten op alle conclusies van het Nederlandse octrooi 1008635.

Aldus gedaan, op 6 juni 2000, door C. Eskes, D. van den Berge en A.A.M. Bexkens voornoemd.

w.g. C. Eskes

w.g. B.L. van Soest