

mr. J. L. Driessen (voorzitter)
dr. S. de Vries
mw. ir. A.E. Heezius
Mevr. mr. A.P. van Rooden (secretaris)

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995
Nederlands octrooi **1009134**

Verzoekster: Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. te Enschede
Gemachtigde: dr. ir. H.W. Prins

Octrooihouders: Vincent Albert Joseph Woudsma te Eindhoven *en* Ing. J. Woudsma te Venray

1. Het geding

Verzoekster heeft op 21 februari 2000 bij verzoekschrift (met bijlagen) het Bureau voor de Industriële Eigendom verzocht een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 1009134.

De octrooihouders hebben een verweerschrift (met bijlagen) ingediend op 17 april 2000.

Ter hoorzitting van 17 mei 2000 hebben partijen hun standpunten (doen) bepleit(en); verzoekster (hierna ook te noemen NKC) door haar octrooigemachtigde dr. ir. H.W. Prins, die was vergezeld van ir. B. 't Jong, de heer M.L. van den Belt (directeur van NKC) en mr. J.R. Beversluis (advocaat van NKC); beide octrooihouders (hierna ook te noemen Woudsma c.s.) hebben in persoon hun standpunten toegelicht.

De gemachtigde van verzoekster heeft daarbij een pleitnota overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihouders zijn rechthebbenden op het Nederlandse octrooi 1009134, verleend voor de duur van 20 jaren op een aanvraag ingediend op 12 mei 1998 voor een “Werkwijze voor het repareren c.q. opvullen c.q. verlijmen c.q. beschermen van organische of anorganische materialen d.m.v. menging en/of verdunning van elastische uithardbare epoxy gebaseerde producten.”

Het octrooi omvat 8 conclusies, waarvan de hoofdconclusie als volgt luidt:

Werkwijze voor de toepassing van hardbare epoxyharsen waarbij een stamcomponent op basis van één of meer epoxyharsen met een verharder worden samengebracht, met het kenmerk, dat op de werkplek bij omgevingstemperatuur een bepaalde samenstelling wordt toegepast omvattende

A. Een stamcomponent die ten minste een hardbare epoxy bevat.

B. Een eerste verhardercomponent die ten minste één verharder op basis van een polymercaptaan bevat.

C. Een tweede verhardercomponent die ten minste één verharder op basis van een polyetheramine bevat.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft volgende bezwaren aangevoerd:

1. Aan het octrooi is ten onrechte een geldigheidsduur van 20 jaren toegekend, aangezien het overgelegde nieuwheidsrapport reeds was uitgebracht vóór de indieningsdatum van de onderhavige aanvraag, nl. op 8 januari 1998 voor de Nederlandse octrooiaanvraag 1005983. De geldigheidsduur dient derhalve te worden beperkt tot zes jaren vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag, d.w.z. tot 12 mei 2004.

2. Het octrooi bevat geen nieuwe/inventieve materie:

a. de toepassing van een epoxyhars-samenstelling zoals beschreven in de conclusies 1, 2, 4, 6 en 7 van het octrooi van Woudstra is bekend gezien het, blijkens diverse overgelegde document-kopieën, reeds bekende Capcure-systeem van Henkel. De materie van de genoemde conclusies ontbeert nieuwheid.

b. het gebruik van bekende epoxyhars zoals beschreven in een fax-bericht d.d. 8 augustus 1996 van Witco Polymers and Resins B.V. maakt de materie van de conclusies 3, 5 en 7 niet inventief, te meer daar een verrassend effect ontbreekt;

c. op basis van de Europese octrooiaanvraag 523001 ontberen de conclusies 1 - 8 van het octrooi nieuwheid, althans inventiviteit.

3. Uit het overgelegde proefrapport blijkt dat de gestelde betere elasticiteit van de producten volgens het octrooi niet optreedt. Het octrooi geeft derhalve niet aan hoe de beschreven resultaten kunnen worden bereikt en voldoet niet aan de eis van nawerkbaarheid.

4. Het verweer van octrooihouders

Woudsma c.s. hebben de nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van de aangevallen conclusies staande gehouden. Zij hebben met name aangevoerd dat het *samenstellen op de werkplek* nieuw is.

Daarnaast hebben zij zich beroepen op de volgende voordelen van hun uitvinding: snelle uitharding bij lage en hoge temperaturen; geschiktheid voor een verscheidenheid aan toepassingen; slechts één systeem voor alle bekende houttoepassingen; betere verwerkbaarheid en hechting.

5. Het advies van het Bureau

5.1 Het bezwaar betreffende de duur van het octrooi

Met betrekking tot dit bezwaar stelt het Bureau voorop dat het uit te brengen advies blijkens artikel 84 ROW de ‘toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid genoemde nietigheidsgronden’ dient te betreffen. Aangezien het ten onrechte voor een duur van 20 jaren verlenen van een octrooi niet een van de nietigheidsgronden genoemd in artikel 75, lid 1 vormt, is het Bureau van oordeel dat in het advies geen uitspraak kan worden gedaan over het wel of niet terecht verleend zijn van het octrooi voor een duur van 20 jaren. Een oordeel hierover zal aan de rechtbank moeten worden gevraagd. Overigens kan de rechtbank uiteraard indien hij dat gewent acht, wel op de voet van artikel 87 ROW advies dienaangaande vragen aan het Bureau.

Overigens acht het Bureau het bezwaar, ook indien het wel een nietigheidsgrond volgens artikel 75, eerste lid zou vormen, niet terecht. Blijkens artikel 36 ROW wordt een octrooi verleend voor de duur van 20 jaren indien ‘de aanvrager heeft verzocht om een onderzoek naar de stand der techniek als bedoeld in artikel 32, eerste lid’. Aan die voorwaarde is in casu voldaan. Dat vervolgens naar de opvatting van NKC het onderzoek naar de stand der techniek niet op de juiste wijze, resp. niet volledig zou zijn uitgevoerd, doet hieraan niet af.

Bovendien acht het Bureau deze laatste stelling niet juist. Aanvragers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid gegeven in artikel 6, lid 5 van het Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995, dat bepaalt dat, in plaats van het onderzoek door het Bureau, het resultaat van een reeds eerder door het Europees Octrooibureau of het bureau op een overeenkomstige octrooiaanvraag ingesteld overeenkomstig onderzoek naar de stand van de techniek’ kan worden overgelegd. Woudsma c.s. hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door het onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de octrooiaanvraag 1005983 over te leggen. Vervolgens is door het Bureau vastgesteld dat het hier inderdaad een ‘overeenkomstig onderzoek’ ingesteld ‘op een overeenkomstige octrooiaanvraag’ betrof. Dat er tussen de datum waarop het ‘overeenkomstig onderzoek’ is afgerond (6 mei 1997) en de indieningsdatum van de aanvraag waarop het onderhavige octrooi is verleend (12 mei 1998) een periode ligt waarover het onderzoek zich niet heeft uitgestrekt, doet aan hieraan niet af.

De opvatting van het Bureau wordt overigens nog ondersteund door het feit dat door NKC op geen enkele wijze is aangegeven welke stand van de techniek bij een wel tot op de indieningsdatum van de aanvraag uitgevoerd onderzoek als bezwarend naar voren zou zijn gebracht; de enige in het verzoekschrift, naast een aantal brochures, als bezwarend gepresenteerde octrooipublicatie is ontleend aan vorengenoemd nieuwheidsrapport.

Concluderend stelt het Bureau vast dat ook indien advies zou kunnen worden verstrekt over de geldigheid van de octrooiduur, het advies zou luiden dat het bezwaar van NKC als ongegrond ter zijde dient te worden gelegd.

5.2 Het octrooi bevat geen nieuwe/inventieve materie:

Met betrekking tot de bezwaren die NKC heeft ingebracht betreffende de nieuwheid en uitvindingshoogte, stelt het Bureau vast dat deze worden gebaseerd op een aantal fotokopieën van brochures en andere documenten waarvan, ten dele, niet kan worden vastgesteld of deze van openbare bekendheid zijn, en zo ja of deze tijdig bekend zijn geworden. Het betreft met name de documenten die door NKC in het verzoekschrift zijn aangeduid als D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8 en D9. In het verweer van Woudsma c.s. is over deze documenten niet meer opgemerkt, dan dat deze stukken slechts de stand van de techniek weergeven. In het navolgende gaat het Bureau er daarom voorshands van uit dat alle documenten tijdig openbaar zijn gemaakt.

5.2.1 Uitgangspunten bij het advies

a In het verzoekschrift heeft NKC gesteld dat de uitvinding volgens octrooi 1009134 zou zijn gelegen in het gebruik van (willekeurig welke combinatie van) een snelhardende verhardercomponent B en een langzaam hardende verhardercomponent C. Daardoor zou een verbeterde elasticiteit worden verkregen, welk verrassend effect zou blijken uit de tabel op pagina 5 van het octrooi van Woudsma c.s.

Het Bureau is het met dit uitgangspunt van NKC in zoverre eens, indien daarmee tevens wordt bedoeld dat de verhardercomponent B een polymercaptaan betreft en component C een polyetheramine (zie conclusie 1 en de beschrijvingsinleiding op blz. 2, regels 18 e.v.).

b Daarnaast merkt het Bureau op dat de deskundige bij lezing van de beschrijving, gelet op blz. 1, regels 6-36, onmiddellijk zal begrijpen dat de geoctrooieerde werkwijze in de eerste plaats een oplossing beoogt te bieden voor problemen die zich voordoen bij *het behandelen van hout*. De voorgestelde hardbare epoxyharsen, die een combinatie bevatten van een verhardercomponent op basis van een polymercaptaan en een verhardercomponent op basis van een polyetheramine maken het voor het eerst mogelijk dat nog maar één systeem nodig is voor de toe nu toe bekende toepassingen in hout; zie blz. 3, regels 20-30 van de beschrijving. In deze context wordt gesproken van een blijvende elasticiteit, zulks in

tegenstelling tot niet-elasticiteit, resp. tijdelijke elasticiteit van de bekende epoxy gebaseerde producten. De tabel op blz. 5 van de beschrijving van het octrooi geeft een vergelijking van de volgens de geoctrooieerde werkwijze toegepaste combinatie van verhardercomponenten met ieder van de verhardercomponenten van die combinatie afzonderlijk. Noch uit de octrooibeschrijving, noch uit de door NKC naar voren gebrachte documentatie, blijkt evenwel dat hardbare epoxyharsen die als enige verhardercomponent een polyetheramine dan wel een polymercaptaan bevatten, zijn toegepast bij *de behandeling van hout*.

5.2.2. Nieuwheid

De nieuwheidsbezwaren van NKC, zoals naar voren gebracht in het verzoekschrift en nader aangevuld en uitgewerkt ter zitting, vallen in drie delen uiteen:

- a. bezwaren tegen de conclusies 1, 2, 4, 6 en 7 op grond van de in het verzoekschrift met D1 t/m D7 aangeduide ‘stukken’. Deze stukken hebben alle, met uitzondering van D6, betrekking op de toepassing van een epoxyhars-technologie op basis van epoxyhars en mercaptaanverharders, het zogenaamde ‘Capcure-systeem’. D6 bespreekt een epoxyhars in combinatie met polyaminen, polyaminoamiden of adducten daarvan.
- b. bezwaren tegen de conclusies 1-8 op grond van de Europese octrooiaanvraag 523001 (aangeduid met D11 in het verzoekschrift), genoemd in het nieuwheidsrapport van octrooi 1009134;
- c. bezwaren tegen de conclusies 1-8 op grond van de inhoud van een fax-bericht d.d. 8 augustus 1996 van Witco Polymers and Resins B.V. (aangeduid met D8).

ad a. Het “Capcure 3-800 systeem” kan blijkens de overgelegde documenten worden toegepast bij 9 - 25 °C (D1). Voorts bevat het systeem geen katalysator, zodat de geltijd en de hardingstijd door de gebruiker kunnen worden ingesteld; als katalysator kan bijvoorbeeld een tertiair amine worden toegevoegd (EH-30) (D1); ook andere katalysatoren kunnen worden toegevoegd, zoals een mengsel van alifatische polyaminen (D3 en D7). Ook is aangegeven (D4) dat het Capcure-systeem de gebruiker in staat stelt om de gel en verhardingstijden te controleren. Aan de systemen kan een reactieve verdunner worden toegevoegd (D5).

Ter zitting heeft NKC voorts gesteld dat het uit deze publicaties duidelijk is dat de samenstelling op de werkplek wordt bereid en toegepast: D1 spreekt bijvoorbeeld over “consumer repair kits” en ook uit D4 en D5 blijkt dat de componenten pas vlak voor bereiding bij elkaar worden gevoegd.

Het Bureau merkt dienaangaande op dat het door Woudsma c.s. zowel in het antwoord op het verzoekschrift, als ter zitting sterk benadrukte aspect van de geoctrooieerde werkwijze, de zogenaamde ‘*winkel op de werkplek*’, als zodanig bekend moet worden geacht uit de documenten D1, D3 en D4.

Capcure 3-800, een polymercaptan, wordt in de handel gebracht zonder dat daaraan een versneller wordt toegevoegd; de gebruiker wordt daarmee in staat gesteld de gewenste geltijd en verhardingssnelheid in te stellen door een passende keuze van de versneller en de hoeveelheid versneller. Aldus kan ook bij dit bekende systeem op de werkplek worden bepaald wat de voor het gebruiksdoel meest geschikte combinatie van verhardercomponenten is.

Het Bureau is echter tevens van oordeel dat conclusie 1 van het octrooi ten opzichte van het bekende Capcure-systeem wel anderszins nieuw is. In geen van de documenten D1-D7 is er sprake van de toepassing van polyetheramine, in D6 is bovendien geen sprake van de toepassing van polymercaptan.

NKC heeft dienaangaande ter zitting nog naar voren gebracht dat, hoewel het gebruik van een polyetheramine als zodanig niet bekend is uit genoemde documenten, dit onderscheid niet relevant is bij de beoordeling van de nieuwheid van de geoctrooierde werkwijze. Voor de toepassing van een polyetheramine als verhardercomponent doet de aanwezigheid van de ethergroepen er niet toe, omdat de amino-groep de reactieve groep vormt. NKC heeft gesteld dat polyetheramine daarom een gewoon equivalent is van de aminen die volgens de bekende stand van de techniek in combinatie met een polymercaptan als verharder worden toegepast.

Ook hierin kan het Bureau NKC niet volgen.

In de eerste plaats wordt miskend dat de aard van het als verhardercomponent toegepaste amine de eigenschappen van de uitgeharde epoxyhars beïnvloedt.

Bovendien is door NKC niets naar voren gebracht t.a.v. de uit de octrooiomschrijving blijkende uitstekende geschiktheid van de werkwijze volgens conclusie 1 voor de behandeling van hout, terwijl ook de door NKC overgelegde documenten een deskundige geen enkele aanwezig geven dat nu juist een combinatie van een polymercaptan en een polyetheramine eigenschappen verlenen aan een hardbare epoxyhars die leiden tot het in de octrooiomschrijving gestelde resultaat bij het behandelen van hout.

Het toepassen van polyetheramine als verhardercomponent kan naar het oordeel van het Bureau, gezien het gestelde resultaat dan ook niet worden beschouwd als slechts een equivalent van de bekende toepassing van een amine, die géén ethergroepen bevat.

Concluderend stelt het Bureau vast dat de werkwijze van conclusie 1 van octrooi 1009134 nieuw is ten opzichte van het ‘Capcure-systeem’ zoals beschreven in de publicaties D1 - D7.

ad b. De Europese octrooiaanvraag 523001 heeft betrekking op een “prepreg”, een hardbare samenstelling op basis van epoxyharsen. Hierin wordt een samenstelling genoemd waarin zowel een

polysulfide als een “amine/ether” wordt toegepast; zie voorbeelden 3 en 4 van de Europese aanvraag. Ter zitting heeft de gemachtigde van NKC gewezen op de passage op blz. 3, regel 50, waar bruikbare tertiaire aminen worden vermeld, en op blz. 4, regels 6-8, waar vier poly/etheraminen zijn vermeld.

Het Bureau kan ook dit nieuweheidsbezwaar niet delen. De in de Europese aanvraag 523001 genoemde aminen bevatten niet meer dan een enkele ethergroep en kunnen daarom naar het oordeel van het Bureau niet als polyetheraminen worden beschouwd. Bovendien betreft deze octrooiaanvraag systemen waarbij de uitharding dient te geschieden bij hoge temperaturen van 65°-100°C, een temperatuurtraject dat beduidend boven de in conclusie 1 van het octrooi van Woudsma c.s. genoemde verwerking *bij omgevingstemperatuur* is gelegen. NKC heeft dit overigens ter zitting zelf ook onderkend (zie de pleitnota § 47).

Ook het nieuweheidsbezwaar gebaseerd op de Europese octrooiaanvraag 523001 treft naar het oordeel van het Bureau derhalve geen doel.

ad c. Eerst ter zitting is namens NKC nog naar voren gebracht dat ook de kopie van het fax-bericht d.d. 8 augustus 1996 van Witco Polymers and Resins B.V. (document D8) schadelijk is voor de nieuweheid van de conclusies 1 - 8 van het octrooi van Woudsma c.s. (zie de pleitnota § 33) Dit document openbaart harssamenstellingen toe te passen als ‘flexibele kneedmassa voor houtreparatiedoelinden’ op basis van de componenten A, B en C die bij omgevingstemperatuur op de plaats van aanbrengen kunnen worden toegepast.

Het Bureau deelt deze opvatting van NKC niet. Nog daargelaten of het niet strijdig is met een goede procesorde om eerst ter zitting dit nieuweheidsbezwaar aan de orde stellen, is naar het oordeel van het Bureau door NKC op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat in bedoeld systeem ook een polymercaptaan als verhardercomponent wordt toegepast. Onder deze omstandigheden kan naar het oordeel van het Bureau het bedoelde systeem niet als nieuweheidsschadelijk voor het geoctrooierde systeem worden beschouwd.

Concluderend stelt het Bureau vast dat de materie van conclusies 1 - 8 van octrooi 1009134 nieuw is ten opzichte van hetgeen in de door NKC naar voren gebrachte documenten is geopenbaard.

5.2.3 Inventiviteit

Hoewel NKC de inventiviteitsbezwaren ten aanzien van conclusies 1-8 slechts heeft gebaseerd op de inhoud van de Europese octrooiaanvraag 523001, en overigens slechts specifieke inventiviteitsbezwaren heeft gericht op de materie van de conclusies 3, 5 en 7, zal het Bureau uit doelmatigheidsoverwegingen,

en mede omdat in het verzoekschrift de genoemde documenten D1-D10 alle onder het opschrift 'geen nieuwe/inventieve materie' zijn besproken, bij de beoordeling van inventiviteitsvraag alle genoemde documenten betrekken.

5.2.3.1 *De Europese octrooiaanvraag 523001*

NKC heeft in het verzoekschrift (§§ 17 en 18) betoogd dat de conclusies 1 - 8 van het octrooi niet inventief zijn op grond van hetgeen uit de Europese octrooiaanvraag 523001 reeds bekend is.

Het Bureau is het hierin niet met NKC eens. Zoals in het vorenstaande onder 5.2.2 *ad b* reeds is aangegeven, heeft deze Europese octrooiaanvraag betrekking op systemen die uitharden bij een temperatuur die beduidend hoger is dan de omgevingstemperatuur. Volgens deze octrooiaanvraag wordt juist om uitharden bij omgevingstemperatuur tegen te gaan, de hardende werking van een tertiair amine geblokkeerd met behulp van een polycarbonzuuranhydride (zie blz. 2, regels 29-36). De Europese octrooiaanvraag 523001 geeft naar het oordeel van het Bureau een deskundige dan ook geen enkele aanwijzing om voor een ander doel een hardingsreactie bij omgevingstemperatuur uit te voeren.

Deze octrooiaanvraag is derhalve naar het oordeel van het Bureau niet van belang voor de beoordeling van de inventiviteit van octrooi 1009134.

5.2.3.2 *De documenten D1 - D7*

Zoals het Bureau hiervoor reeds heeft vastgesteld (zie 5.2.2 *ad a*) berusten de door NKC op basis van de documenten D1 - D7 ontwikkelde nieuwheidsbezwaren op de gestelde equivalentie van de toe te passen polyetheramine met de bekende toepassing van aminen. Het Bureau zal daarom het gestelde nieuwheidsbezwaar mede verstaan en beoordelen als een inventiviteitsbezwaar tegen de conclusies 1, 2, 4, 6 en 7.

Hoewel, zoals eveneens hiervoor is vastgesteld, de 'winkel op de werkplek' reeds bekend is uit de genoemde documenten, geven deze, naar de mening van het Bureau, de deskundige geen enkele aanwijzing dat de volgens conclusie 1 van octrooi 1009134 toe te passen werkwijze, waarbij als verhardercomponenten een polymercaptaan en een polyetheramine worden toegepast, geschikt is om de op blz. 1, regels 6-36 van de beschrijving van het octrooi gesignaleerde problemen op het gebied van het behandelen van hout op te heffen onder verkrijging van de op blz. 3, regels 20-30 weergegeven resultaten. De omstandigheid dat wijze van uitvoering volgens conclusie 1 van het octrooi (op de werkplek) als zodanig reeds voor analoge werkwijzen bekend is doet, naar het oordeel van het Bureau, niet af aan de uitvindingshoogte van de werkwijze volgens conclusie 1, mede in aanmerking genomen de bereikte voordelen bij de behandeling van hout.

5.2.3.3 *Uitvindingshoogte conclusies 3, 5 en 7*

In § 16 van het verzoekschrift heeft NKC gesteld dat hetgeen uit de documenten D8 en D9 bekend is over het gebruik van epoxyhars, respectievelijk het gebruik van bekende verdunners, meebrengt dat de maatregelen beschreven in de geoctrooieerde conclusies 3, 5 en 7 niet inventief zijn.

Naar het oordeel van het Bureau is beoordeling van dit argument eerst van belang als de conclusies 1 en 4 vernietigbaar blijken. Pas als de materie van conclusie 1 vernietigbaar zou blijken te zijn, wordt de vraag van belang of de materie van conclusie 3 op zichzelf inventief is. Hetzelfde geldt voor de materie van de conclusies 5 en 7 ten opzichte van conclusie 4.

Concluderend stelt het Bureau vast dat ook de inventiviteitsbezwaren van NKC geen doel treffen.

5.3 *Niet nawerkbaarheid*

5.3.1 *Het lab-rapport*

Ten aanzien van het ontbreken van nawerkbaarheid heeft NKC bij het verzoekschrift een z.g. lab-rapport (D10) overgelegd waarin de resultaten zijn weergegeven van proeven, die overeenkomen met de proeven die in het octrooischrift op blz. 4, regel 32 - blz. 5, regel 29 zijn vermeld.

NKC stelt dat uit de proeven blijkt, dat de gestelde verbeterde elasticiteit van de producten niet optreedt ten opzichte van de vergelijkende proeven 1 en 2 in de beschrijving. Evenmin treedt de gestelde verbeterde nawerkbaarheid op ten opzichte van die vergelijkende proeven. Tijdens de hoorzitting is namens NKC nog naar voren gebracht, dat de volgens het lab-rapport waargenomen wijze van verloop van de elasticiteit niet afwijkt van hetgeen in de tabellen VI en VII van D2 en op blz. 15 van 'Product Bulletin' D7 is terug te vinden.

Het Bureau wijst in verband met deze stellingen in de eerste plaats naar hetgeen hiervoor onder 5.2.1 '*Uitgangspunten bij het advies*' is vastgesteld. De met de werkwijze volgens het octrooi verkregen blijvende elasticiteit moet worden gesteld tegenover de niet-elasticiteit, resp. tijdelijke elasticiteit die optreedt na het behandelen van hout met de tot dusver bekende voor dit doel toegepaste hardbare epoxyharsen. Door NKC is niet weerlegd dat in deze zin blijvende elasticiteit wordt bereikt met de geoctrooieerde werkwijze. Een door Woudsma c.s. tijdens de hoorzitting getoond monster van volgens de geoctrooieerde werkwijze behandeld hout toonde in de waarneming van het Bureau een blijvende elasticiteit.

Volgens NKC geeft het lab-rapport (D10) aan dat er geen verrassende verbetering van de elasticiteit optreedt ten opzichte van de elasticiteit die kan worden bereikt met toepassing van uitsluitend de

afzonderlijke bestanddelen van de volgens het octrooi toe te passen combinatie van verhardercomponenten.

Er zijn echter, zoals hiervoor reeds opgemerkt, geen aanwijzingen dat hardbare epoxyharsen die als enige verhardercomponent een polyetheramine of een polymercaptaan bevatten, zijn toegepast op het gebied waar het onderhavige octrooi in het bijzonder een oplossing biedt, het behandelen van hout. Het ontbreken van een onverwachte verbetering van de elasticiteit volgens het lab-rapport vormt derhalve, naar het oordeel van het Bureau, geen aanwijzing dat de beoogde blijvende elasticiteit met de werkwijze volgens het octrooi van Woudsma c.s. niet zou worden bereikt.

5.3.2 De Europese octrooiaanvraag 523001

Tijdens de hoorzitting is namens NKC de Europese octrooiaanvraag eveneens als bezwarend voor de nawerkbaarheid gepresenteerd (zie §§ 46 en 47 van de pleitnota).

Naar het oordeel van het Bureau evenwel, brengt een voor de vakman normale wijze van toepassen van de geoctrooieerde werkwijze met zich mee, dat men in het reactiemengsel *geen* bestanddelen opneemt die het uitharden bij omgevingstemperatuur in de weg staan. De omstandigheid dat volgens de Europese octrooiaanvraag 523001 een polycarbonzuuranhydride wordt toegevoegd om harding bij omgevingstemperatuur tegen te gaan, geeft daarom geen enkele aanwijzing dat de onderhavige werkwijze niet nawerkbaar zou zijn, respectievelijk dat de beoogde resultaten daarmee niet kunnen worden behaald.

Conclusie: Ook de bezwaren gegrond op het ontbreken van een zodanige beschrijving van de uitvinding dat de deskundige deze kan toepassen, kunnen derhalve niet leiden tot een advies tot vernietiging van octrooi 1009134.

6 Advies

Het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom luidt na het vorenstaande als volgt:

1 Aangezien de bezwaren betreffende de duur van het octrooi geen grond voor vernietiging als genoemd in artikel 75, eerste lid Rijksoctrooiwet 1995 vormen, spreekt het Bureau zich niet uit over de vraag of het octrooi ten onrechte voor een duur van maximaal 20 jaren is verleend.

2 De door verzoekster aangedragen bezwaren tegen de nieuwheid en de inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze treffen naar het oordeel van het Bureau geen doel; de nietigheidsgronden bedoeld in artikel 75, eerste lid onder a Rijksoctrooiwet 1995 zijn niet van toepassing op octrooi 1009134;

3. Door verzoekster zijn geen aanwijzingen aangedragen op grond waarvan het aannemelijk is geworden dat de geoctrooieerde werkwijzen niet naverkbaar zijn; ook de nietigheidsgrond van artikel 75, eerste lid onder b Rijksoctrooiwet 1995 acht het Bureau niet van toepassing op octrooi 1009134.

Aldus gedaan op 17 juli 2000 door J.L. Driessen, S. de Vries en A.E. Heezius voornoemd.

w.g. J.L. Driessen

w.g. A.P. van Rooden,