

mevr. mr. C. Eskes, voorzitter
ir. D. van den Berge
ir. B.L. van Soest
ir. A.M.J. van Houtert-Ponsen, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995
Nederlands octrooi **1011785**

Verzoekster : **De Woerd B.V.**, te Barneveld
Gemachtigde : ir. H.J.A. Brookhuis

octrooihoudster : **Hesling B.V.**, te Ulfst
Gemachtigde : mr. ir. J. van Breda

1. Het geding

Verzoekster heeft op 21 februari 2001 een verzoekschrift (met 8 bijlagen) ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 (Row95) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, Row95 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi
5 1.011.785. Octrooihoudster heeft het verzoek beantwoord op 27 maart 2001.

Ter hoorzitting van 9 mei 2001 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten, verzoekster door ir. H.J.A. Brookhuis, vergezeld van de dames W.J. Looyen- van der Woerd en J.W. van Wingen-Looijen en van de heren C.H.W.F. Houben en M. Vermeulen, octrooihoudster door mr. ir. J. van Breda vergezeld van de heer J. Bluemink.

10 Na de zitting is nog een brief ontvangen van mr. ir. Van Breda van 15 mei 2001.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihoudster is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1011785, haar op een aanvraag van 13 april 1999 op de voet van de Row95 voor 20 jaar verleend voor een “Bevestigingsorgaan voor de montage van een jasbeschermer aan een spatbord.”

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

1. *Bevestigingsorgaan voor de montage van een jasbeschermer aan een spatbord, welk orgaan is gevormd als clip (3) met twee benen (6,7), met het kenmerk, dat de benen (6,7) aan hun uiteinden (4,5) naar elkaar toe verlopen, en althans ten dele een ruimte (9) begrenzen, welke ruimte (9) is ingericht voor het klemmend opnemen van een rand (10) van zowel de jasbeschermer (2) als een rand (11) van het spatbord (1).*

De volgconclusies 2 t/m 5 betreffen nadere uitvoeringen van het bevestigingsorgaan.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft zich op het standpunt gesteld dat een bevestigingsorgaan als geclaimd in conclusie 1 niet nieuw, althans niet inventief is te achten, gezien het bekende uit een aantal in het verzoekschrift nader besproken publicaties.

Hierna zijn naar de mening van verzoekster de aangedragen nietigheidsgronden evenzeer van toepassing op de conclusies 2-5. Verzoekster heeft, voor wat conclusie 4 betreft, nog gewezen op een bevestigingssysteem dat door de octrooihoudster (Hesling B.V.) zelf op de markt is gebracht, welk systeem gebaseerd is op haar eerdere Nederlandse aanvraag 9402127.

Verzoekster heeft een schets van een haak van dit systeem bij haar verzoekschrift gevoegd, en ter zitting deze haak alsnog getoond.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster komt in haar antwoord, aan de hand van een bespreking van de tegengehouden publicaties, tot de slotsom dat de conclusies 1-5 van het onderhavige octrooi alle aan de wettelijke vereisten van nieuwheid en inventiviteit voldoen. Zij geeft aan het eind van haar antwoord de volgende samenvatting:

“Het is duidelijk dat het bevestigingsorgaan volgens het octrooi een enkele ruimte bezit waarbinnen zowel een rand van de jasbeschermer als een rand van het spatbord kan worden opgenomen, en dat dit bevestigingsorgaan is gevormd als clip met twee benen, dat wil zeggen zonder dat er nadere onderdelen bij dit bevestigingsorgaan horen, zoals bijvoorbeeld de uit D1 (Nederlandse aanvraag 9402127) bekende klemband. Ook is duidelijk dat het bevestigingsorgaan volgens het octrooi niet een situatie omvat dat er

sprake is van onderscheidelijke ruimten voor het opnemen van een rand van de jasbeschermer en een rand van het spatbord. De publicaties D3, D4 en D5 (Duits octrooischrift 578.531, Nederlandse aanvraag 8802173 en Gebrauchsmuster 9.013.149) die dergelijke afzonderlijke ruimtes tonen voor de rand van de jasbeschermer en de rand van het spatbord zijn derhalve niet van belang.

5 D2 en D6 (Nederlandse aanvraag 6.805.952 en NL octrooi 62.466) vervolgens, liggen op hetzelfde vlak. Geen van deze beide publicaties toont de toepassing van een door benen van een clip, althans ten dele begrensde ruimte waarin de randen van de jasbeschermer en het spatbord kunnen worden opgenomen. Beide publicaties tonen in feite niet meer dan een bladveer die gemonteerd is op de jasbeschermer en welke bladveer in gemonteerde toestand achter de kraalrand van het spatbord steekt. De veerkracht van
10 de bladveer draagt dan zorg dat de jasbeschermer tegen de buitenrand van het spatbord wordt gedrukt.

Gezien de hiervoor gegeven toelichting is het duidelijk dat geen van de door verzoekster bezwaard geachte publicaties alleen of in onderlinge combinatie van belang geacht kan worden voor de nieuwheid en inventiviteit van het octrooi.”

15

5. Het advies van het Bureau I.E.

5.1 Conclusie 1

In conclusie 1 van het onderhavige octrooi is afgebakend van het bekende uit het Duitse octrooischrift 578.531, gepubliceerd in 1933. Het Bureau acht echter een beter uitgangspunt gelegen in de
20 Nederlandse octrooiaanvraag 9402127 (eveneens op naam van octrooihoudster) daar het hieruit bekende bevestigingsorgaan, evenals bij het onderhavige octrooi, is ingericht voor het klemmend opnemen van een (stijve) rand van een jasbeschermer. De Duitse publicatie heeft betrekking op een bevestigingsorgaan voor een ander soort jasbeschermer, namelijk in de vorm van een net, waarbij geen sprake is van een rand.

25 Het Bureau acht de aanvraag 9402127, anders dan verzoekster, niet bezwaard voor de nieuwheid van conclusie 1. In deze oudere aanvraag van Hesling B.V. is blijkens de beschrijving beoogd een universeel toepasbare bevestiger te verschaffen, en wel door deze bevestiger te voorzien van een in lengte instelbare, buigzame klemband. De bevestiger kan daarmee zonder problemen voor elk type spatbord worden gebruikt, omdat de lengte en de vorm van de klemband moeiteloos kunnen worden aangepast
30 (beschrijving blz. 1, regels 15-25).

De uitvoering bij de bekende constructie heeft tengevolge dat de haken 10 en 14 volgens figuur 2 weliswaar zo gevormd zijn dat binnen de door de benen begrensde ruimte plaats is, evenals bij de clip volgens het onderhavige octrooi, voor zowel de rand van de jasbeschermer als de rand van het spatbord, maar dat een klemmende opsluiting pas verkregen wordt door het aantrekken van de klemband (zie de
35 beschrijving blz. 1, regels 32-34 en blz. 3, regels 21-27); het bekende bevestigingsorgaan kan derhalve

naar het oordeel van het Bureau niet functioneren zonder klemband. Het bevestigingsorgaan volgens het onderhavige octrooi bestaat daarentegen uit een enkele clip die, indien aan de omschrijving van conclusie 1 is voldaan, op zichzelf reeds voldoende klemmende werking heeft, zodat deze conclusie hiermee nieuw is.

5 Verzoekster heeft vervolgens betoogd dat de hoofdconclusie inventiviteit ontbeert ten opzicht van het bevestigingsorgaan volgens de oudere aanvraag van Hesling, omdat het verschaffen van een zelfstandige klemwerking aan het bekende orgaan een maatregel is die tot de algemene kennis van de vakman behoort. Het Bureau deelt de zienswijze van verzoekster. Een vakman, die de bekende bevestiger volgens de aanvraag 9402127 zodanig wil veranderen dat deze ook zonder klemband kan functioneren,
 10 kan zonder meer op grond van zijn gewone vakkennis er toe komen om een zelfstandig klemmende werking aan de door de benen begrensde ruimte te verschaffen door deze zodanig in te richten dat deze de rand van resp. het spatbord en de jasbeschermer klemmend opneemt door onder meer een geschikte vormgeving aan de benen te verschaffen. Bovendien is het hem bekend dat met een dergelijke vormgeving een dusdanige klemwerking kan worden verkregen dat een jasbeschermer zonder klemband
 15 stevig aan een spatbord kan worden bevestigd, zie b.v. de Nederlandse octrooiaanvraag 6.805.952 (figuur 3, haak 8).

Op grond van het bovenstaande treft het nietigheidsbezwaar tegen conclusie 1 naar de mening van het Bureau doel, nu de materie van deze conclusie niet als inventief is te zien. Het Bureau merkt, ten
 20 overvloede, nog op dat bij de beoordeling van de inventiviteit volgens vaste jurisprudentie niet ter zake doet of wellicht een esthetisch effect is nagestreefd, zolang het zich daarbij voordoende probleem en de oplossing ervan op het gebied van de techniek liggen.

5.2 De volgconclusies

Ook tegen de conclusies 2 en 3 treft het inventiviteitsbezwaar doel, nu de hierin voorgestelde
 25 maatregelen reeds bekend zijn uit de oudere aanvraag 9.402.127 van Hesling.

Voorzover de conclusies 4 en 5 nieuwe elementen ten opzichte van de oudere aanvraag bevatten, hebben deze ten doel binnen de door de twee benen 6 en 7 omsloten ruimte 9 naast de inklemming nog een opsluiting te verschaffen voor de rand van de jasbeschermer en vervolgens voor de rand van het spatbord. Conclusie 4 is daartoe gericht op het in een klikverbinding klemmend opsluiten van de
 30 jasbeschermermand door middel van de ribbel 13 op een de ruimte 9 begrenzende wand (zie fig. 4), terwijl conclusie 5 gericht is op het verschaffen van een werkzame klikrand voor het klemmend opsluiten van een rand van een spatbord middels de uitstulping 15 aan het uiteinde van been 7 (figuur 4).

Naar het oordeel van het Bureau zou een conclusie waarin deze beide maatregelen zijn opgenomen, met als resultaat een zelfstandige inklemming en een opsluiting van zowel de jasbeschermermand als de
 35 spatbordrand, tegenover de oudere aanvraag van Hesling zowel nieuw als inventief zijn. Een dergelijke

conclusie zou derhalve een combinatie van de geoctrooieerde conclusies 1, 4 en 5 zijn. Verzoekster heeft, voor wat conclusie 4 betreft, met haar verzoekschrift een schets overgelegd genaamd “schets door Hesling geproduceerde haak”, welke haak naar haar zeggen gebaseerd is op de meergenoemde aanvraag 9402127 en door Hesling B.V. ruim vóór de onderhavige indieningsdatum –13 april 1999- op de markt is gebracht. Een dergelijke haak is op de zitting ook getoond. Octrooihoudster heeft de tijdige bekendheid van de getoonde haak bestreden. Het Bureau zal echter, naar haar vaste gewoonte, dit juridische punt buiten beschouwing laten en zich alleen over de technische mérites van de getoonde haak uitlaten.

Bij de getoonde haak is de horizontale wand, welke wand vergelijkbaar is met de wand waarop bij de onderhavige clip de ribbel 13 is aangebracht, ter plaatse van de op te nemen jasbeschermerand gedeeltelijk verdiept, waardoor de jasbeschermerand in een klikverbinding klemmend opneembaar is in de door de benen omsloten ruimte. De borgende werking van dit verdiepte gedeelte is identiek aan die van ribbel 13 van het geoctrooieerde systeem. Hierna resteert in de denkbeeldige combinatie-conclusie nog slechts als nieuw de maatregel van conclusie 5, te weten de aan het uiteinde van been 7 aangebrachte uitstulping 15, welke ten doel heeft in samenwerking met de in de ruimte op te nemen rand van de jasbeschermer een werkzame klikrand te verschaffen voor het klemmend in de ruimte opnemen van een rand van een spatbord. Het aanbrengen van een dergelijke uitstulping ligt naar het oordeel van het Bureau echter binnen het bereik van de vakman, temeer nu de maatregel op zichzelf reeds bekend is uit de Nederlandse aanvraag 6.805.952 (zie haak 8 in figuur 3).

20

6.

Samenvattend komt het Bureau tot de slotsom dat de aangedragen nietigheidsgronden, indien hiertoe tevens gerekend wordt de ter zitting overgelegde haak, van toepassing zijn op alle conclusies van het onderhavige octrooi.

25 Mocht de haak niet van tijdige openbare bekendheid blijken te zijn en dus buiten beschouwing te moeten blijven, dan zijn de aangedragen nietigheidsgronden van toepassing op alle afzonderlijke conclusies, met uitzondering van een conclusie als combinatie van de conclusies 1, 4, en 5.

Het Bureau voegt hier nog het volgende aan toe. Bij brief van 15 mei 2001 heeft de gemachtigde van octrooihoudster bezwaar gemaakt tegen het feit dat bij de hoorzitting van 9 mei namens verzoekster nog enige stukken zijn overgelegd, en ook in het pleidooi zijn genoemd. De betreffende gemachtigde acht deze gang van zaken in strijd met een goede procesorde, nu hij zich op een en ander niet heeft kunnen voorbereiden.

Het Bureau merkt op dat in het onderhavige advies slechts rekening is gehouden met tijdig overgelegde publicaties, alsmede met de ter zitting overgelegde haak, welke haak in het verzoekschrift reeds in een

35

schets was afgebeeld en waarvan het overleggen ter zitting was aangekondigd. De beide andere overgelegde stukken achtte het Bureau van te gering belang om het enkele overleggen en noemen daarvan te verbieden. Het betrof de volgende stukken:

- 5 - een engelstalig uittreksel van de aanvraag 9.402.127 dat uit de “[esp@cenet](#)” database afkomstig is, en waarin het woord “clip” wordt genoemd;
 - een kopie van een Halfords-folder van 1998 met daarin een verwijzing naar een spatbord inclusief “stripclip”, met een afbeelding van deze clip, een en ander om de openbare bekendheid van een dergelijke clip voor de onderhavige indieningsdatum nader aannemelijk te maken.
- 10 Nu partijen ermee bekend zijn dat het Bureau bij adviezen een beslissing omtrent openbare voorbekendheid terzijde pleegt te laten, achtte het Bureau het overleggen van de betreffende folder te onbelangrijk om dit te verbieden.

Aldus gedaan, op 29 juni 2001, door C. Eskes, D. van den Berge en B.L. van Soest voornoemd.

w.g. mw. mr. C. Eskes

w.g. mw. ir. A.M.J. van Houtert-Ponsen