

mr. J.L. Driessen, voorzitter  
mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg  
ir. R.M. Schouwenaars  
mw. mr. C. Witteman, secretaris

**Advies** *ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Betr.: Nederlands octrooi **1013160**

Verzoeksters: Koninklijke Philips Electronics N.V., Philips Consumer Electronics  
B.V. en Philips Electronics Nederland B.V. te Eindhoven  
Gemachtigde: prof. mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam  
Octrooihoudster: De Koste & De Baet B.V. te Den Haag  
Gemachtigde: ir. P.J. Hylarides, octrooigemachtigde te Utrecht

### **1. Het geding**

Verzoeksters (hierna "Philips") hebben op 9 januari 2004 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna "ROW 1995") uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1013160.

Octrooihoudster (hierna "DK&DB") heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een schriftelijke reactie op het verzoekschrift in te dienen.

Tijdens de hoorzitting op 11 mei 2004 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke gemachtigden. De gemachtigde van Philips was vergezeld van de heer ir. A.H.W. van Eeuwijk, octrooigemachtigde. De gemachtigde van DK&DB was vergezeld van de heer mr. M.A.A. van Wijngaarden, advocaat, en de heer F.A.J. de Koste van DK&DB.

De gemachtigde van Philips en de gemachtigde van DK&DB hebben beiden ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

Nu Philips eerst ter zitting is geconfronteerd met het verweer van DK&DB op de nietigheidsbezwaren en zich dus voorafgaand aan de zitting niet daarop heeft kunnen voorbereiden, heeft het Bureau Philips de gelegenheid geboden binnen een termijn van twee weken na de hoorzitting nog nader te reageren op het verweer van DK&DB. De gemachtigde van Philips heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en op 25 mei 2004 een schriftelijke reactie ingediend. Een afschrift van deze reactie is aan gemachtigde van DK&DB gezonden tezamen met dit advies.

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

10

## **2. De feiten**

DK&DB is rechthebbende op Nederlands octrooi 1013160 voor een "Inrichting voor het weergeven van afbeeldingen via een halfdoorlaatbare spiegel", dat met dagtekening 29 maart 2001 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 28 september 1999.

15 Het octrooi bevat 8 conclusies. Conclusie 1 luidt als volgt:

*"Inrichting voor het weergeven van afbeeldingen, in het bijzonder maar niet uitsluitend reclame afbeeldingen, welke inrichting is voorzien van*

*- een halfdoorlaatbare spiegel waarvan de spiegelende zijde naar de kijker is gericht,*

*- projectiemiddelen waarmee op de achterzijde van de spiegel een afbeelding kan worden*

20 *geprojecteerd,*

*- een behuizing die zodanig is uitgevoerd dat bij ingeschakelde projectiemiddelen de kijker de geprojecteerde afbeelding ziet en bij uitgeschakelde projectiemiddelen een spiegelbeeld van zichzelf ziet,*

*- stuurmiddelen waarmee de projectiemiddelen worden gestuurd teneinde een reeks van afbeeldingen*

25 *te projecteren,*

*met het kenmerk, dat de inrichting verder voorzien is van een verbinding naar een*

*telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee*

*invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen."*

## **3. Door Philips aangevoerde nietigheidsgronden**

Philips heeft in het verzoekschrift gesteld dat het Nederlands octrooi 1013160 dient te worden vernietigd wegens onduidelijke conclusies, wegens het niet oplossen van het in het octrooi gestelde probleem, wegens gebrek aan inventiviteit en wegens gebrek aan nieuwheid. Bij de hierna volgende weergave van de argumenten van Philips en de reactie ter zitting van DK&DB is de in het verzoekschrift gegeven volgorde aangehouden.

35

### *3.1 Nietigheidsgrond I*

#### *3.1.1 Onduidelijke conclusies*

Philips is van oordeel dat in de conclusies 1, 2, 3 en 5 het instrument ontbreekt, dat het vandalisme-gevoelige bedieningstableau uit Frans octrooischrift FR-A 2.586.182 vervangt waarmee de kijker de instructies aan de stuurmiddelen kan doorgegeven. Hierdoor kan een deskundige de uitvinding niet toepassen en zijn de conclusies 1, 2, 3 en 5 nietig op grond van artikel 75, lid 1 sub b ROW 1995.

#### *3.1.2 Niet oplossen van het gestelde probleem*

Philips stelt dat conclusies 1, 2 en 3 mede inrichtingen omvatten waarmee het in het octrooi gestelde probleem niet wordt opgelost, nu de inrichting ook voorzien kan zijn van een (vandalisme-gevoelig) bedieningstableau waarmee via een telecommunicatienetwerk contact wordt gelegd met het telefoontoestel als omschreven in conclusies 2 en 3. Derhalve is er geen sprake van een uitvinding en zijn de conclusies 1, 2 en 3 (tevens) nietig op grond van artikel 75, lid 1 sub a ROW 1995 j° artikel 2 ROW 1995.

#### *3.1.3 Inventiviteitsbezwaar tegen conclusies 4 en 6 t/m 8*

##### *3.1.3.1 Conclusie 4*

Philips stelt dat het gebruik van de mobiele telefoon voor het geven van instructies via het telecommunicatienetwerk van algemene bekendheid was ten tijde van de indieningsdatum van het onderhavige octrooi. Philips wijst daarbij onder meer op het Japanse octrooischrift JP-A 8.249.530 en op de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346. Het ligt voor de hand om het bedieningspaneel, dat bekend is uit het Franse octrooischrift FR-A 2.586.182, te vervangen door het geven van instructies via een telecommunicatienetwerk, zoals dat bekend is uit het Japanse octrooischrift JP-A 8.249.530 of de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346. Philips wijst voorts op EP-B 0.634.039, waarin het ook gaat om het gebruik van een mobiele telefoon waarmee een nummer kan worden gebeld om instructies te geven, als oplossing van het probleem van vandalisme bij kostbare, openbaar toegankelijke apparatuur.

##### *3.1.3.2 Conclusies 6 t/m 8*

Naar het oordeel van Philips bevatten deze conclusies geen zelfstandige inventieve verdiensten.

### *3.2 Nietigheidsgrond II: Nieuwheidsbezwaar tegen conclusies 1 t/m 4 en 6 t/m 8*

#### *3.2.1 Conclusies 1 t/m 3*

In de Europese octrooiaanvraag EP-A 0.937.601 is sprake van een verbinding met een telecommunicatie netwerk en van een verbinding met het internet, waarbij via het netwerk de stuurmiddelen, die kunnen zijn gekoppeld aan een mobiele telefoon of aan een draadgebonden telefoon,

instructies worden gegeven om bepaalde (op internet te vinden) afbeeldingen te tonen. De conclusies 1 t/m 3 zijn van het onderhavige octrooi daarmee niet nieuw.

### 3.2.2 Conclusie 4

De Europese octrooiaanvraag EP-A 0.937.601 beschrijft voorts een inrichting die telefoonnummers kan vertonen waarin tevens een mobiel telefoontoestel wordt toegepast. Met dit toestel kunnen instructies worden gegeven aan de stuurmiddelen om de gewenste beelden te laten zien. Conclusie 4 is daarmee niet nieuw.

### 3.2.3 Conclusies 6 t/m 8

Ook de inrichting beschreven in EP-A 0.937.601 is voorzien van geluidopwekkende middelen, ook daarmee kan de volgorde en snelheid van de te tonen beelden worden veranderd. Derhalve zijn de maatregelen van conclusies 6 t/m 8 niet nieuw en/of zijn zij niet inventief.

## 3.3 Nietigheidsgrond III: Inventiviteitsbezwaar tegen conclusies 1 t/m 3

Philips stelt dat het voorzien van inrichtingen, voor het in het bijzonder weergeven van reclameboodschappen, van een verbinding met een telecommunicatie netwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee (zonder gebruik te maken van druktoetsen) invloed kan worden uitgeoefend op te tonen afbeeldingen, van algemene bekendheid was ten tijde van de voorrangsdatum van het onderhavige octrooi. Philips wijst daarbij onder meer op de publicatie "Vision of the Future" van Philips Design en V+K Publishing, ISBN 90 6611 591 2, bladzijde 150, op het Amerikaanse octrooi US-A 5.612.741 en op Duits Offenlegungsschrift DE-A 197.24.224. Het enige dat in deze publicaties niet wordt getoond, is een halfdoorlaatbare spiegel; uit het onderhavige octrooi zelf blijkt echter dat het uitvoeren van inrichtingen voor het weergeven van afbeeldingen als een halfdoorlaatbare spiegel, van algemene bekendheid was. Conclusies 1 t/m 3 zijn hiermee niet inventief.

## 25 **4. Het verweer van DK&DB ter zitting**

### 4.1 Nietigheidsgrond I

#### 4.1.1 Onduidelijke conclusies

DK&DB bestrijdt dat in de hoofdconclusie maatregelen zouden ontbreken en stelt voorop dat de weergeefinrichting voor de vakman voldoende duidelijk is omschreven. Voor het geval dat het Bureau dit oordeel niet mocht delen, heeft octrooihoudster zich ter zitting bereid verklaard de conclusie te beperken door in het kenmerk "instructies van de kijker" op te nemen. Verzoekster heeft ter zitting ermee ingestemd dat het advies zich eventueel ook zal uitstrekken over deze beperking.

#### 4.1.2 Niet oplossen van het gestelde probleem

DK&DB voert aan dat het niet voldoen aan het beweerdelijke doel van de uitvinding geen nietigheidsgrond ex artikel 75 ROW 1995 is, zodat het bezwaar buiten beschouwing kan worden

gelaten. DK&DB stelt daar ten overvloede bij dat in het onderhavige octrooi het gestelde probleem wel wordt opgelost, nu er aan de bestaande inrichting zoals beschreven in FR-A 2.586.182 meer bezwaren kleven dan alleen vandalismegevoeligheid. Ook hygiëne speelt een rol, evenals de aanzienlijke kosten die moeten worden gemaakt om de inrichting van een extern bedieningstableau te voorzien.

5 *4.1.3 Inventiviteitsbezwaar tegen conclusies 4 en 6 t/m 8*

*4.1.3.1 conclusie 4*

Nu JP-A 8.249.530 een “automatic vending machine” beschrijft, welke machine geen relatie heeft met de beeldweergeefinrichting volgens het octrooi, is er geen enkele aansporing voor de vakman om dit document te raadplegen ter oplossing van de gesignaleerde problemen. Hetzelfde geldt voor de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346, dat ook een “vending-machine” betreft. In het Europese octrooi EP-B 0.634.039 wordt een voertuigparkeersysteem beschreven, waarbij de mobiele telefoon wordt gebruikt om parkeergeld te voldoen. Niet alleen heeft een voertuigparkeersysteem niets van doen met een weergeefinrichting van reclame-afbeeldingen, maar ook van het door middel van een mobiele telefoon uitoefenen van invloed op getoonde afbeeldingen is in het Europese octrooi geen sprake.

*4.1.3.2 Conclusies 6 t/m 8*

DK&DB voert aan dat voor de niet-inventiviteit van de conclusies 6 t/m 8 geen argumenten worden gegeven door Philips, zodat aan die bewering kan worden voorbij gegaan.

20 *4.2 Nietigheidsgrond II: Nieuwheidsbezwaar tegen conclusies 1 t/m 4 en 6 t/m 8*

*4.2.1 Conclusie 1 en conclusies 2 t/m 4 en 6 t/m 8*

Naar het oordeel van DK&DB is nergens in de Europese octrooiaanvraag EP-A 0.937.601 sprake van toepassing van een halfdoorlatende spiegel in de zin van conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Daarnaast is bij de inrichting bekend uit de Europese octrooiaanvraag EP-A 0.937.601 het informatiebeeldscherm permanent zichtbaar, zodat de bestuurder noch bij een ingeschakeld, noch bij een uitgeschakeld beeldscherm een volledig spiegelbeeld zal zien. Voorts kan met de inrichting van EP-A 0.937.601 geen reeks van afbeeldingen vertoond worden, en wordt het aldaar genoemde communicatienetwerk niet gebruikt voor het doorgeven van instructies waarmee de projectiemiddelen in de zin van conclusie 1 aangestuurd kunnen worden. Het vorenstaande betekent dat de maatregelen van conclusie 1 van het onderhavige octrooi nieuw zijn ten opzichte van de inrichting bekend uit de Europese octrooiaanvraag. Dit geldt a fortiori voor de overige conclusies.

*4.2.2 Conclusie 3*

Uit de Europese octrooiaanvraag EP-A 0.937.601 is een verbinding met een draadgebonden netwerk, waarbij de stuurmiddelen aan een voor zodanig netwerk bestemd telefoontoestel zijn gekoppeld, niet bekend, zodat ook om die reden de maatregelen van conclusie 3 van het onderhavige octrooi nieuw zijn.

#### 4.2.3 Conclusie 4

In de Europese octrooiaanvraag EP–A 0.937.601 is geen sprake van het door een kijker kunnen bellen van een op het beeldscherm afgebeeld telefoonnummer om instructies door te geven ter beïnvloeding van op het beeldscherm te tonen afbeeldingen. Ook om die reden zijn de maatregelen van conclusie 4 nieuw.

#### 5 4.2.4 Conclusies 5 t/m 8

Uit Europese octrooiaanvraag EP–A 0.937.601 is niet bekend het verzenden van een SMS-bericht naar het weergeefscherm van een mobiele telefoon, noch het beïnvloeden van de volgorde en/of de weergavesnelheid van de afbeeldingen, zodat ook om die reden de maatregelen van conclusies 5 t/m 8 nieuw zijn.

10

#### 4.3 Nietigheidsgrond III: Inventiviteitsbezwaar tegen conclusies 1 t/m 3

- Nu bij de inrichting bekend uit het Amerikaanse octrooi US–A 5.612.741 de kijker met de afstandsbediening alleen de initiële instellings- en oplijningsprocedures van het reclamebord kan uitvoeren, is duidelijk dat de kijker op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op de getoonde  
15 afbeeldingen. De vakman die, geconfronteerd met de inrichting bekend uit de Franse octrooipublicatie FR–A 2.586.182 waarbij de kijker via een extern bedieningstableau invloed kan uitoefenen op te tonen afbeeldingen, deze inrichting wenst te verbeteren, zal niet te rade gaan bij een weergeefinrichting waarbij de kijker geen enkele invloed op de te tonen afbeeldingen kan uitoefenen. Het Amerikaanse octrooi US–A 5.612.741 staat dan ook niet in de weg aan de inventiviteit van conclusie 1. De afhankelijke  
20 conclusies zijn gezien de inventiviteit van conclusie 1, ook inventief nu geen van de daarin genoemde maatregelen op enigerlei wijze bekend is uit of gesuggereerd wordt in het Amerikaanse octrooi.

- Nu bij de inrichting bekend uit het Duitse Offenlegungsschrift DE–A 197.24.224 een deel van het oppervlak van de reclamedrager drukgevoelig is uitgevoerd, zodat de kijker door het indrukken van gewenste delen van het scherm informatie kan invoeren, is duidelijk dat het Duitse Offenlegungsschrift  
25 een weergeefinrichting betreft met *externe* bedieningsmiddelen. De vakman die, geconfronteerd met de inrichting bekend uit het Franse octrooischrift FR–A 2.586.182 waarbij de kijker via een extern bedieningstableau invloed kan uitoefenen op te tonen afbeeldingen, een verbeterde inrichting wenst te verschaffen, zal niet te rade gaan bij een document waarin geen enkele aanwijzing is te vinden om het probleem dat ten grondslag ligt aan de uitvinding, op te lossen. Het Duitse Offenlegungsschrift DE–A  
30 197.24.224 staat dan ook niet in de weg aan de inventiviteit van conclusie 1. De afhankelijke conclusies zijn gezien de inventiviteit van conclusie 1, ook inventief.

- De publicatie “Vision of the Future” beschrijft een billboard dat via een netwerk met een ander billboard is verbonden, zonder dat sprake is van een telecommunicatienetwerk of van een halfdoorlaatbare spiegel. Bovendien vindt invoer van gegevens plaats in de vorm van een touch-screen.

35 Dit document is dan ook minder relevant voor het onderhavige octrooi.

- Ook indien conclusie 1 niet inventief wordt geoordeeld op grond van een combinatie van de inhoud van het Franse octrooischrift FR–A 2.586.182 met het Amerikaanse octrooi US–A 5.612.741 resp. het Duitse Offenlegungsschrift DE–A 197.24.224, zijn de maatregelen volgens de conclusies 4 t/m 8 niet voor de hand liggend t.o.v. genoemde publicaties, hetgeen overigens door verzoekster ook niet is gesteld.

5

## **5. Advies van het Bureau**

### *5.1 Onduidelijke conclusies*

Met betrekking tot dit bezwaar is het Bureau van opvatting dat het kenmerkende deel van de hoofdconclusie, ‘dat de inrichting verder voorzien is van een verbinding naar een

10 telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen’, gelezen in het licht van de beschrijving en tekeningen voldoende duidelijk is. De vakman zal gezien zijn vakkennis op het onderhavige terrein van de techniek, eenvoudig invulling kunnen geven aan de algemene omschrijvingen ‘verbinding naar een telecommunicatienetwerk’ en ‘via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen

15 waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen’. Het met name noemen of het verbijzonderen van datgene waarmee de instructies aan de stuurmiddelen worden gegeven, is naar oordeel van het Bureau voor de vakman niet nodig om de uitvinding te kunnen toepassen. De uitvinding is naar oordeel van het Bureau voor een vakman voldoende namerkbaar beschreven in het octrooi. Derhalve treft de door Philips aangevoerde (eerste) grond voor nietigheid geen doel.

20

### *5.2 Niet oplossen van het gestelde probleem*

Hoewel het niet oplossen van het in de beschrijving van het octrooi gestelde probleem, in art. 75 lid 1 sub a ROW 1995 j° art. 2 ROW 1995 niet wordt genoemd als grond voor vernietiging, begrijpt het Bureau dit bezwaar als een inventiviteitsbezwaar: als het gestelde probleem met de geoctrooieerde

25 maatregelen niet wordt opgelost kan er geen sprake zijn van uitvindinderswerkzaamheid.

Gemachtigde van DK&DB heeft ter zitting aangegeven dat naast het in de beschrijving gesignaleerde probleem van de inrichting bekend uit FR–A 2.586.182 nog andere – niet in het octrooischrift genoemde – bezwaren kleven.

Het Bureau merkt dienaangaande op dat het niet juist of niet volledig vermelden van bezwaren van de

30 bekende stand van de techniek, als zodanig niet als nietigheidsgrond in bovengenoemde artikelen is genoemd. Daarbij dient tevens te worden bedacht dat in de beschrijving van de uitvinding in het octrooi (meestal) achteraf een probleem wordt geformuleerd ten opzichte van de stand van de techniek en dat dit probleem kan variëren afhankelijk van de, op moment van formuleren gekozen stand van de techniek. Het Bureau onthoudt zich, gezien het vorenstaande, van een oordeel over dit bezwaar. Op de

35 inventiviteitsvraag wordt in het navolgende nog teruggekomen.

### 5.3 Nieuwheidsbezwaren

Hoewel de argumenten van Philips ter onderbouwing van de gestelde nietigheid van het onderhavige octrooi zich primair concentreren op nietigheid wegens gebrek aan inventiviteit van conclusie 4, zal het Bureau eerst bezien of de conclusies van het onderhavige octrooi nieuw zijn.

Het Bureau is met Philips en met octrooihoudster van oordeel dat de meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door de inrichting bekend uit het Franse octrooischrift FR–A 2.586.182.

De aanhef van conclusie 1 van het onderhavige octrooi is in hoofdzaak bekend uit deze publicatie. Het kenmerk van de hoofdconclusie, ‘dat de inrichting is voorzien van een verbinding naar een telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen’, is echter hier niet uit bekend.

De inrichting van conclusie 1 is derhalve nieuw ten opzichte van het Franse octrooischrift. De conclusies 2 t/m 8 zijn eveneens nieuw ten opzichte van deze publicatie, omdat de conclusies afhankelijk zijn van de hoofdconclusie.

De in het verzoek geformuleerde nieuwheidsbezwaren van Philips zijn gebaseerd op de Europese octrooiaanvraag EP–A 0.937.601. Deze octrooiaanvraag, die verder van het onderwerp van het octrooi afligt dan het Franse octrooischrift, beschrijft geen toepassing van een halfdoorlatende spiegel in de zin van het octrooi en levert derhalve geen nieuwheidsbezwaar tegen de conclusies van het onderhavige octrooi op.

### 5.4 Inventiviteitsbezwaren

#### 5. 4.1 Inventiviteit van conclusie 4

Zoals hiervoor opgemerkt richten de bezwaren van Philips zich in hoofdzaak op het gebrek aan inventiviteit van de inrichting volgens conclusie 4 van het octrooi.

De volgens conclusie 4 beschermde inrichting betreft een nadere uitwerking van de inrichting volgens conclusie 2, welke op zijn beurt een nadere uitvoering vormt van de inrichting volgens conclusie 1. De inrichting volgens conclusie 4 onderscheidt zich ten opzichte van de uit het Franse octrooischrift FR–A 2.586.182 bekende weergeefinrichting door de volgende maatregelen:

- de inrichting is voorzien van een verbinding naar een telecommunicatienetwerk via welk netwerk de stuurmiddelen instructies kunnen ontvangen waarmee invloed kan worden uitgeoefend op getoonde afbeeldingen (kenmerk conclusie 1),
- het netwerk is een mobiel telefoonnetwerk en de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een mobiel telefoontoestel (kenmerk van conclusie 2),



- de kijker kan via een mobiel telefoontoestel een telefoonnummer bellen dat op de spiegel wordt geprojecteerd en vervolgens door het indrukken van kiestoetsen dan wel het inspreken van bepaalde woorden instructies geven aan de stuurmiddelen (kenmerk van conclusie 4).

Philips heeft aangevoerd dat op grond van de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de inrichting volgens conclusie 4 inventiviteit ontbeert.

Het Bureau stelt vast dat uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de toepassing bekend is van een mobiele telefoon als een afstandsbediening voor een “automatic service apparatus”. Hoewel als specifieke voorbeelden van een dergelijk apparaat een jukebox en een uitgifteautomaat, zoals een drank-, snoep-, tabak-, of kaartuitgifteautomaat, worden genoemd, is ook aangegeven dat het principe van de bediening middels een mobiele telefoon kan worden toegepast op ieder automatisch werkend apparaat (automaat) dat zaken of diensten levert (p. 8, r. 33 – p. 9, r. 6). Deze bekende automaat omvat voorts een stuureenheid en een mobiele telefoon, die met elkaar zijn verbonden (p. 7, r. 7–13 en fig. 1), waarbij de stuureenheid de automaat activeert en bestuurt op basis van de gegevens die de stuureenheid ontvangt via de mobiele telefoon in de automaat (p. 8, r. 23–32). De mobiele telefoon in de automaat is middels een telecommunicatienetwerk verbonden met de mobiele telefoon van de gebruiker die voor de automaat staat (p. 6, r. 8–11). Tevens beschrijft deze publicatie de mogelijkheid dat de gebruiker van de automaat via zijn mobiele telefoontoestel een telefoonnummer belt dat op de automaat staat weergegeven, waarna hij vervolgens door het indrukken van kiestoetsen op zijn telefoon instructies kan geven aan de stuurmiddelen in de automaat (p. 9, r. 15–17). Middels zijn mobiele telefoon kan de gebruiker de automaat bedienen; zijn mobiele telefoon functioneert dus als een soort afstandsbediening van de automaat (p. 5, r. 17–24).

Uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 is derhalve een inrichting bekend die is voorzien van een verbinding naar een mobiel telefoonnetwerk middels een mobiel telefoontoestel, waarbij de stuurmiddelen van de inrichting zijn gekoppeld met dit mobiel telefoontoestel zodat de gebruiker van de inrichting via zijn eigen (tweede) mobiel telefoontoestel een telefoonnummer kan bellen dat op de inrichting staat afgebeeld en vervolgens door het indrukken van kiestoetsen instructies kan geven aan de stuurmiddelen.

De inrichting volgens conclusie 4 van het octrooi is naar de opvatting van het Bureau niet meer dan een toepassing van de maatregelen bekend uit octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 op de “Inrichting voor het weergeven van afbeeldingen, welke inrichting is voorzien van een halfdoorlaatbare spiegel waarvan de spiegelende zijde naar de kijker is gericht” bekend uit FR-A 2.586.182. Het Bureau merkt daarbij nog op dat in de onderhavige inrichting het telefoonnummer op de spiegel wordt geprojecteerd, terwijl bij de bekende inrichting het telefoonnummer staat weergegeven op de buitenkant van het apparaat (zie het ‘Abstract’). Het Bureau is echter van opvatting dat het weergeven van het telefoonnummer op de spiegel

zich als het ware opdringt aan de vakman die heeft besloten om de weergeefinrichting te voorzien van telefonische besturing. Deze maatregel is derhalve voor de vakman geheel voor de hand liggend.

De vakman, in casu degene die zich bezighoudt met het oplossen van bedieningproblemen van inrichtingen als bekend uit FR-A 2.586.182, vindt de oplossing van het in het onderhavige octrooi  
5 geschetste probleem in octrooiaanvraag WO-A 99/22.346.

De stelling van octrooihoudster dat de vakman daartoe nooit de octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 zou raadplegen, wordt door het Bureau verworpen. Gezien de gestelde problemen ten aanzien van de bediening zal de vakman in ieder geval literatuur betreffende de bediening van dergelijke apparatuur, waaronder WO-A 99/22.346 raadplegen.

10 Voor de volledigheid wijst het Bureau er op dat in de alternatieve sturing van de inrichting door het geven van instructies door "het inspreken van bepaalde woorden" (i.p.v. door het indrukken van kiestoetsen) evenmin uitvinderswerkzaamheid kan worden gewaardeerd. Het betreft een voor de vakman voor de hand liggend alternatief.

Concluderend is het Bureau van opvatting dat conclusie 4 wegens gebrek aan inventiviteit vernietigbaar  
15 is.

#### 5.4.2 Inventiviteit van conclusies 1 en 2

Gelet op het feit dat conclusie 4 een nadere uitwerking vormt van de inrichting volgens conclusie 2, die op zijn beurt weer een uitwerking is van conclusie 1, ontberen conclusies 1 en 2 eveneens inventiviteit en  
20 worden beide conclusies derhalve eveneens vernietigbaar geacht.

Ook indien de hoofdconclusie zou worden beperkt door in het kenmerk "instructies van de kijker" op te nemen, zoals is voorgesteld door octrooihoudster ter zitting, is deze vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit nu ook in de internationale octrooiaanvraag WO-A 99/22.346 de instructies worden  
25 gegeven door de persoon die voor het apparaat staat.

#### 5.4.3 Inventiviteit van conclusie 3

Conclusie 3 betreft een inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk *dat het netwerk een draadgebonden netwerk is en dat de stuurmiddelen zijn gekoppeld met een voor een draadgebonden netwerk bestemd telefoontoestel*. Uit WO-A 99/22.346 is genoemde maatregel op zich bekend (p. 10, r.  
30 11-17). Toepassing van deze maatregel acht het Bureau niet inventief. Ook conclusie 3 wordt vernietigbaar geacht.

#### 5.4.4 Inventiviteit van conclusie 5

Conclusie 5 betreft een inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk *dat de inrichting is voorzien van een database waarmee een zogenaamd SMS-bericht kan worden gezonden naar het*  
35

*weergeefscherm van de mobiele telefoon van de kijker.* Ook hierin kan het Bureau geen inventieve maatregel waarderen. Uit WO–A 99/22.346 is bekend dat SMS-berichten kunnen worden verzonden middels de mobiele telefoon van de inrichting (p. 3, r. 1–2 en p. 15, r. 30–32). De vakman zal daaruit onmiddellijk begrijpen dat er een database aanwezig is, waarin de verschillende SMS-berichten zijn opgeslagen. Naar oordeel van het Bureau is derhalve de maatregel van conclusie 5 voor de hand liggend. Hoewel Philips geen inventiviteitsbezwaren heeft geformuleerd tegen conclusie 5, wordt niettemin vastgesteld dat ook deze vernietigbaar wordt geacht.

#### 5.4.5 Inventiviteit van conclusies 6, 7 en 8

- De inrichtingen volgens conclusies 6, 7 en 8 betreffen inrichtingen volgens een van de voorgaande conclusies, met respectievelijk het kenmerk
- dat de inrichting verder is voorzien van geluid opwekkende middelen waarmee in combinatie met de getoonde afbeeldingen dan wel separaat geluid kan worden weergegeven (kenmerk van conclusie 6);
  - dat op grond van de instructies de stuurmiddelen de volgorde van getoonde afbeeldingen kunnen veranderen (kenmerk van conclusie 7);
  - dat de stuurmiddelen op grond van de ontvangen instructies de snelheid waarmee de afbeeldingen worden getoond kunnen variëren (kenmerk van conclusie 8).

Naar oordeel van het Bureau kan in deze kenmerkende maatregelen geen uitvinderswerkzaamheid worden gewaardeerd. Het enkel toevoegen van genoemde maatregelen aan de inrichting volgens een voorgaande conclusies ligt zonder meer binnen het bereik van de vakman, en kan aan deze inrichtingen geen inventiviteit verlenen.

Wegens gebrek aan inventiviteit worden ook conclusies 6, 7 en 8 vernietigbaar geacht.

Nu de conclusies van het onderhavige octrooi naar het oordeel van het Bureau vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit, komt het Bureau niet toe aan het geven van zijn oordeel ten aanzien van de verder nog genoemde bezwarende publicaties.

## 6. Conclusie

Het advies van het Bureau luidt op grond van het vorenstaande dat de door Philips aangevoerde bezwaren gegrond zijn voor zover deze de inventiviteit van de geöctrooieerde inrichting betreffen.

Aldus gedaan op 27 juli 2004 te Rijswijk door J.L. Driessen, M.W.D. van der Burg en R.M. Schouwenaars.

w.g. J.L. Driessen

w.g. mw C. Witteman

voor deze R.M. Schouwenaars