

mr. J.L. Driessen, voorzitter

dr. S. de Vries

mw. dr. N. Rethmeier

drs. R.B. Boers , secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1017252

Verzoekster: Intracare B.V. te Haaften

Gemachtigde: dr. ir. H.W. Prins

Octrooihouder: A.K.B. Beheermaatschappij B.V. te Beek en Donk

Gemachtigde: ir. A. Blokland

1. Het geding

Verzoekster (hierna "Intracare") heeft op 28 februari 2003 het Bureau verzocht een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1017252.

5 Octrooihouder (hierna "A.K.B.") heeft op 23 april 2003 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Bij brief van 14 juli 2003 heeft Intracare op het verweer van A.K.B. kort gereageerd en een aantal aanvullende producties aan het Bureau doen toekomen.

Tijdens een hoorzitting van het Bureau op 17 juli 2003 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten: -

10 Intracare bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van mr. M.O. de Bont, advocaat, de heren J. van Geest en H. van der Vegt van Intracare; de heer A. van de Vondervoort, ex-werknemer van A.K.B., en mr. ir. M. Korsten, octrooigemachtigde in opleiding,

- A.K.B. bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van de heer A. Kanters en drs. V.S.I. Sprakel, octrooigemachtigde in opleiding.

Ter zitting hebben beide gemachtigden exemplaren van hun resp. pleitnota's overgelegd.

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

2. De feiten

A.K.B. is rechthebbende op Nederlands octrooi 1017252 voor een "Waterige samenstelling voor toepassing bij dieren", dat met dagtekening 1 augustus 2002 voor de duur van twintig jaren is verleend
10 op een aanvraag ingediend op 31 januari 2001. De uitsluitende rechten van het octrooi zijn neergelegd in 10 conclusies.

Conclusie 1 luidt als volgt:

*Waterige samenstelling op basis van koper- en zinkchelaat om te worden toegepast als een werkzame stof voor het voorkomen en behandelen van ontstekingen van huid en hoeven van dieren, waarbij in de
15 samenstelling de hoeveelheid koper- en zinkchelaat tussen 10-90 gewichtsprocent ligt, op basis van het gewicht van de totale samenstelling, en in de samenstelling de hoeveelheid koper en zink, als mineraal, elk tussen 1-20 gewichtsprocent ligt, op basis van het gewicht van de totale samenstelling.*

3. Door Intracare aangevoerde nietigheidsgronden

3.1. Nieuwheidsbezwaar

20 Intracare heeft in het verzoekschrift gesteld dat octrooi 1017252 dient te worden vernietigd omdat:

a. de preparaten voor het behandelen van klauwproblemen reeds voor 31 januari 2001 in de markt waren, welke preparaten in hoofdzaak dezelfde samenstelling bezitten als die volgens het octrooi. Ter adstructie heeft Intracare gewezen op bladzijde 1230 uit 'Veeteelt' van oktober 1998, en een brochure van Kanters cs voor *Solka Hoofgel* en voor *Hoof-Clear*, waarin op blz. 11 de samenstelling wordt
25 beschreven. Intracare stelt bekend te zijn met de samenstelling van deze preparaten. Voorts stelt Intracare uit andere bronnen de – in het verzoekschrift gespecificeerde – samenstelling van *Solka Hoofgel* en van *Hoof-Clear* te weten;

b. de heer Van de Vondervoort stelt in de bij het verzoek gevoegde verklaring, dat Kanters c.s. in 1997 reeds preparaten voor klauwbehandeling bij melkvee en schapen op de markt brachten in de vorm van
30 een gel, die 50% Ultimate koper en 50% Ultimate zink bevatten, waarbij zetmeel werd toegevoegd voor het verkrijgen van de juiste viscositeit van de gel;

c. uit een tabel waarin de samenstelling van *Solka Hoofgel* en van *Hoof-Clear* naast de verschillende maatregelen van de conclusies 1 t/m 10 worden geplaatst, blijkt dat alle maatregelen al bekend zijn uit deze bekende hoefpreparaten.

35 3.2. Inventiviteitsbezwaar

Intracare wijst ten slotte nog op de internationale octrooiaanvraag WO 98/20749 waaruit waterige preparaten op basis van melkzuur, organisch zuur en gechelateerde spore-elementen bekend zijn en waarvan uit de beschrijving volgt dat het een waterige samenstelling op basis van koperchelaat en zinkchelaat betreft waarin de beide chelaten en de beide mineralen aanwezig kunnen zijn in de hoeveelheden genoemd in conclusie 1 van het octrooi van A.K.B. In het octrooi ontbreekt informatie waarom de aangegeven hoeveelheden van chelaten en andere toevoegingen gebaseerd zouden zijn op een doelbewuste en inventieve keuze, zodat de inhoud van de conclusies 1 – 7 van het octrooi bekend is, dan wel voor de hand ligt.

10 4. Het verweer van A.K.B.

4.1. Nieuwheid

4.1.1. A.K.B. bestrijdt dat de exacte samenstelling van de preparaten voor het behandelen van klauwproblemen volgens het octrooi vóór 31 januari 2001 van openbare bekendheid was. De brochure voor *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* openbaart niet de exacte samenstelling, zoals vermeld in conclusie 1 van het onderhavige octrooi. In het verzoekschrift worden (in § 14) dan ook niet de exacte hoeveelheden koper- en zinkchelaat en de exacte hoeveelheden koper en zink, als mineraal in *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* genoemd.

4.1.2. Ten aanzien van de overgelegde verklaring van Van de Vondervoort stelt A.K.B. dat deze inderdaad van februari 1997 tot september 1999 in dienst is geweest van de firma Kanters Special Products B.V., doch de arbeidsovereenkomst bevatte een geheimhoudingsbepaling op grond waarvan de exacte samenstelling van de door de werkgever in de handel gebrachte producten onder de genoemde geheimhouding valt, zodat de op blz. 4 van het verzoekschrift vermelde samenstellingen van *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* geen deel uitmaken van de stand van de techniek.

4.1.3. Ten slotte wordt er op gewezen dat de samenstelling van producten die onder een merknaam op de markt worden gebracht, na verloop van tijd kan veranderen; door Intracare is niet bewezen dat de (destijds) in de handel gebrachte producten de samenstelling hebben zoals genoemd in het verzoekschrift, laat staan dat bewezen is dat ze de samenstelling hebben volgens conclusie 1 van het octrooi.

4.2. Inventiviteit

A.K.B. merkt op dat de uitvinder van de internationale octrooiaanvraag WO 98/20749 ook de uitvinder is vermeld op het onderhavige octrooischrift. De internationale octrooiaanvraag, die in handen is van een tot hetzelfde concern als Kanters Special Products B.V. (en A.K.B.) behorende onderneming, heeft betrekking op een waterige voedingssamenstelling op basis van melkzuur en/of derivaten hiervan en een of meer organische zuren of sporenelementen, waarbij een of meer sporenelementen, gekozen uit een gespecificeerde groep met onder meer koper en zink, in chelaatbinding aanwezig zijn in een hoeveelheid

van 0,01-25 gew%. De samenstelling van een door Kanters Special Products B.V. eind 1997 in de handel gebrachte waterige samenstelling is omschreven in voorbeeld 1 van de hiervoor genoemde internationale aanvraag, doch de exacte hoeveelheden koper en zinkchelaat, en koper en zink als mineraal kunnen uit dit voorbeeld niet worden afgeleid. Bovendien is in genoemd voorbeeld de toepassing als waterig voedingsmiddel vermeld.

4.3. Niet bestreden wordt dat voor de indieningsdatum van de aanvraag om octrooi 1017252 door A.K.B. preparaten op de markt zijn gebracht die mineralen in chelaatvorm, organische zuren en ondersteunende componenten bevatten. Wel bestreden wordt dat deze producten een samenstelling hadden die overeenkomt met die genoemd in conclusie 1 van het onderhavige octrooi.

5. Reactie van Intracare

Naar aanleiding van het antwoord van A.K.B. heeft Intracare nogmaals gevraagd spoedig een advies uit te brengen, en vervolgens, bij brief van 14 juli 2003, gesteld dat een analyse van vóór 31 januari 2001 op de markt gebrachte *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*, die Intracare inmiddels in handen heeft gekregen, eerst na 22 juli 2003, en dus na de zitting van 17 juli 2003, gereed zou zijn. Intracare stelt de analyse-resultaten na de zitting alsnog ter beschikking te willen stellen en voegt daarbij een aantal producties.

6. Het gestelde ter zitting

Ter zitting heeft de gemachtigde van A.K.B. desgevraagd aangegeven bezwaar te maken tegen het in aanmerking nemen van nieuwe stukken.

Het Bureau besluit die stukken buiten beschouwing te laten bij het uitbrengen van het onderhavige advies, mede gezien het late tijdstip van indienen van genoemde stukken, die kennelijk al langer beschikbaar waren, en omdat in het verzoekschrift zelf reeds met stelligheid is opgemerkt (blz. 4): “Uit andere bronnen weet Intracare dat de samenstelling van *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* de volgende is.”, zodat een nadere analyse vooralsnog, op grond van het gestelde in het verzoekschrift, overbodig lijkt te zijn, resp. geen nieuwe informatie zal verschaffen, omdat deze informatie al bij het indienen van het verzoekschrift had kunnen worden overgelegd.

7. Overwegingen van het Bureau

7.1. Conclusie 1

Zoals hiervoor aangegeven is een belangrijk nieuweheidsbezwaar van Intracare gebaseerd op de informatie die op blz. 11 van de meergenoemde *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*-brochure is vermeld over de samenstelling van deze producten.

Voor de volledigheid stelt het Bureau hier vast dat in zoverre de tijdige publicatie van de *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*-brochure (vóór 2001) door A.K.B. al niet is erkend, deze in ieder geval niet is bestreden.

A.K.B. heeft staande gehouden dat de brochure niet exact de hoeveelheden van de gecheleerde koper- en zinkverbindingen openbaart als genoemd in conclusie 1 van het octrooi, en dat deze waarden daaruit zelfs door een deskundige niet zijn af te leiden. Voorts heeft (de gemachtigde van) A.K.B. ontkend dat de samenstelling van *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* destijds – vóór de indieningsdatum – overeenkwam met de samenstelling volgens conclusie 1.

Het Bureau stelt vast dat inderdaad de brochure niet exact de waarden van de hoeveelheden van de samenstellende ingrediënten volgens conclusie 1 vermeldt. Echter, het Bureau sluit zich aan bij de opmerking van de gemachtigde van Intracare tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek, dat de deskundige, uitgaande van de informatie op blz. 11 van de brochure, wel op eenvoudige wijze kan vaststellen welke hoeveelheden van de verschillende daarin genoemde ingrediënten geschikt zijn voor het verzorgingsproduct voor de behandeling van rundvee en schapen. De brochure beschrijft de speciale verzorgingsproducten *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*. De samenstelling van *Solka Hoofgel* is blijkens blz. 11 van de brochure: ‘Mineralen chelaten (Koper en Zink)’; ‘Organische zuren (melkzuur en azijnzuur)’; ‘Aanhechtende stoffen’; ‘Stabilisatoren’; en ‘Emulgatoren’. Voor *Hoof-Clear* worden met uitzondering van de ‘Aanhechtende stoffen’ dezelfde bestanddelen genoemd. Bij toepassing, bijvoorbeeld in verband met digitale dermatitis, wordt *Hoofgel* gesmeerd op de klauw; *Hoof-Clear* wordt met water verdund, waarna de verkregen waterige oplossing al naar gelang de concentratie op de klauw wordt gespoten of toegepast als voetbad. Zowel van *Solka Hoofgel* als van *Hoof-Clear* wordt vermeld (op blz. 10) dat zij hoge concentraties actieve grondstoffen bevatten en vele malen effectiever werken dan mineralen in sulfaatvorm (koper- of zinksulfaat).

Uitgaande van deze informatie zal een deskundige naar het oordeel van het Bureau op eenvoudige wijze via routinematige proeven komen tot een waterige samenstelling op basis van koper- en zinkchelaat, die kan worden toegepast om ontstekingen van huid en hoeven van dieren te voorkomen en te behandelen. Daarbij zal de in de samenstelling aanwezige hoeveelheid koper- en zinkchelaat enerzijds worden bepaald door de noodzaak van een voldoende mate van werking en anderzijds door het ontbreken van noemenswaardige verbetering van de werking bij een verder verhogen van die hoeveelheid. In het licht van hetgeen in de beschrijving van het onderhavige octrooi op bladzijde 3, regels 18–26 is vermeld, betekent dit dat de in conclusie 1 van het octrooi voor de hoeveelheid koper- en zinkchelaat vermelde waarde van 10–90 gew% geheel binnen het bereik van een deskundige ligt. Het gewicht aan koper en zink dat als metaalionen deel uitmaakt van het koper- en zinkchelaat (conclusie 1 spreekt van “de hoeveelheid koper en zink, als mineraal”) zal met de gebruikelijke chelatoren (bijv. EDTA) automatisch op ongeveer 20% ($63,54 / (63,54 + 292,24) = 0,18$; Mw koper = 63,54 en Mw EDTA = 292,24) van de hoeveelheid koper- en zinkchelaat uitkomen. Met een hoeveelheid koper- en zinkchelaat van 10 tot 90 gew% komt de hoeveelheid koper en zink derhalve op ongeveer 2–18 gew%. Dit laatste traject is geheel begrepen onder en komt in wezen overeen met het traject van 1–20 gew% vermeld in conclusie 1 van het

octrooi. Noch de in conclusie 1 genoemde hoeveelheid koper- en zinkchelaat, noch de hoeveelheid koper en zink kan derhalve bijzonder genoemd worden.

Het Bureau is dan ook van oordeel dat de materie van conclusie 1, zo al nieuw na hetgeen de Brochure aan informatie geeft over de samenstellingen van *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*, in ieder geval niet meer
5 inhoudt dan een voor de hand liggende uitwerking van genoemde informatie.

Conclusie 1 komt derhalve voor vernietiging in aanmerking.

7.2. Conclusies 2 – 7

De volgconclusies 2 t/m 7 betreffen, naar het oordeel van het Bureau, geen inventieve maatregelen.

10 - In de meergenoemde *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*-brochure staat beschreven dat *Solka Hoofgel* een gel is. Voor de bereiding van een gel en de (volgens de brochure) daarin opgenomen aanhechtende stoffen zal een deskundige zonder meer ook aan zetmeel bevattende verbindingen denken (conclusie 2), terwijl ook het bepalen van de optimale hoeveelheid om een geschikte gel-sterkte te verkrijgen (conclusie
5) zonder meer ligt binnen zijn bereik.

15 *De conclusies 2 en 5 acht het Bureau derhalve niet inventief.*

- Voorts staat op blz. 11 van de *Brochure* beschreven dat beide producten organische zuren (melkzuur en azijnzuur) bevatten. Een deskundige zal beseffen dat een té zuur of té basisch product een bijtende werking op de wonden zal hebben. Op blz. 10 van de *Brochure* wordt echter gesteld dat *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* geen bijtende werking hebben, hetgeen er op wijst dat de beide producten een qua pH
20 tamelijk neutrale instelling zullen hebben. Daarnaast leidt het Bureau uit de internationale octrooiaanvraag WO 98/20749 af dat de pH-waarde het micro-organismen remmende effect van een koper- en zinkchelaten bevattende samenstelling voor het behandelen van hoeven beïnvloedt (blz. 6, regels 11–14) én van belang is om een eventueel neerslaan van koper en zink tegen te gaan (blz. 3, regels 22–26). In de internationale octrooiaanvraag wordt de voorkeur gegeven aan een pH lager dan 6,
25 bij voorkeur 3,5–4,5. De deskundige zal hierna direct komen tot de toepassing van een licht zuur tot neutraal product, dat wil zeggen een product met een pH tussen 3 en 8, zoals genoemd in conclusie 6. Het in de beschrijving van het onderhavige octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeeld (blz. 4, regels 26–31) noemt een pH van ongeveer 5,5. Het spreekt daarbij vanzelf dat voor het instellen van de pH daartoe geschikte middelen worden gebruikt. Noch conclusie 3, noch conclusie 6 voegt daarom enige inventieve
30 materie toe aan hetgeen in conclusie 1 is vermeld. Een deskundige zal beseffen dat de pH van de bekende middelen *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* kan worden ingesteld met de, blijktens de brochure in die middelen aanwezige, organische zuren.

Conclusie 3 en 6 acht het Bureau derhalve evenmin inventief.

- De in conclusie 4 genoemde toe te voegen middelen worden omvat door de in de *Brochure* als
35 toevoegingen genoemde stabilisatoren en emulgatoren. Daarnaast zal een deskundige vanzelfsprekend

een gepaste hoeveelheid van een geschikte alcohol toevoegen om een volledige oplossing te verkrijgen, indien bij gebruik van alleen water de oplossing niet volledig is, zoals namens verzoekster ter zitting is betoogd.

De conclusies 4 en 7 betreffen dan ook geen inventieve maatregelen.

5

7.3. Conclusies 8-10

Ten slotte: in de conclusies 8–10 wordt bescherming gevraagd voor toepassingen van de samenstellingen volgens de conclusies 1–7. Deze toepassingen zijn alle reeds genoemd in de brochure en zijn derhalve, zo al nieuw, in ieder geval niet inventief.

10 *Ook de conclusies 8–10 bevatten geen inventieve materie.*

8. Advies van het Bureau

Op grond van het vorenstaande adviseert het Bureau tot nietigverklaring van octrooi 1017252 omdat de materie van het octrooi, zo al nieuw na hetgeen de *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear*-brochure openbaart omtrent de samenstellingen van *Solka Hoofgel* en *Hoof-Clear* én de toepassing daarvan, niet meer biedt dan een voor een deskundige voor de hand liggende uitwerking van hetgeen daarin is vermeld.

Aldus gedaan op 8 september te Rijswijk door J.L. Driessen, S. de Vries, N. Rethmeier.

w.g. J.L. Driessen, voorzitter

w.g. drs. R.B. Boers, secretaris