

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter

ir. A.A.M. Bexkens

dr. M.W. de Lange

ir. P.C.A. de Haas, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1017923

Verzoekster: Hertog Vloeren B.V. te Meerssen

Gemachtigde: geen

Octrooihouder: Albert Eltjo Doewe van Capelleveen te Bleiswijk

Gemachtigde: ir. A. Ferguson, octrooigemachtigde te Den Haag

1. Het geding

Verzoekster (hierna "Hertog Vloeren") heeft op 21 juni 2004 een verzoekschrift 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 1017923.

Octrooihouder (hierna "Capelleveen") heeft bij brief van 10 september 2004 gebruik gemaakt van de gelegenheid om een schriftelijke reactie op het verzoekschrift in te dienen.

Tijdens de hoorzitting op 5 oktober 2004 heeft octrooihouder zijn standpunt doen bepleiten bij monde van zijn gemachtigde. De gemachtigde van octrooihouder was vergezeld van de heer A.E.D van Capelleveen. De gemachtigde van octrooihouder heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd. Verzoekster is met kennisgeving van verhindering niet ter zitting verschenen.

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

2. De feiten

Capelleveen is rechthebbende op Nederlands octrooi 1017923 voor een “*Werkwijze voor het vervaardigen van vloerplanken*”, dat met dagtekening 25 oktober 2002 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 24 april 2001.

Het octrooi bevat 32 conclusies. Conclusie 1 luidt als volgt:

“Werkwijze voor het vervaardigen van houten vloerplanken met een antiek en gebruikt uiterlijk, waarbij planken van geschaafd nieuw hout onderworpen worden aan een mechanische behandeling voor het aanbrengen van beschadigingen in het omtreksoppervlak daarvan, en daarna aan een chemische behandeling van althans het gehele bovenoppervlak”.

3. Door Hertog Vloeren aangevoerde nietigheidsgronden

Hertog Vloeren heeft in haar verzoekschrift aangegeven dat conclusie 1 van het Nederlands octrooi 1017923 nieuwheid mist ten opzichte van het Belgische octrooi BE 1.012.020 en dat de overige conclusies eveneens nieuwheid dan wel inventiviteit ontberen. Het Bureau I.E. is er veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat in het verzoekschrift is bedoeld dat het Nederlands octrooi 1017923 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit (art. 75, lid 1a ROW 1995).

Hertog Vloeren heeft in het verzoekschrift haar bezwaar nader toegelicht aan de hand van BE 1.012.020, die naar haar mening handelt over een werkwijze voor het verouderen van hout, houten elementen hierdoor verkregen en een inrichting om deze werkwijze te realiseren. Hierbij wordt hout samen met een abrasieve massa geplaatst in een houder die roteert. Door de rotatie van de houder wordt een abrasieve massa samen met het hout permanent door elkaar gegooid waardoor de abrasieve massa op het hout inwerkt. Op bladzijde 3 van BE 1.012.020 wordt uitgelegd dat de abrasieve massa componenten bevat die kerven en/of krassen en/of inkepingen teweeg brengen, meer specifiek harde scherpe metaaldelen. Hierdoor ontstaat een oppervlak dat vergelijkbaar is met dat van echt oud hout. Op bladzijde 4 – 6 van BE 1.012.020 wordt aangegeven dat bij voorkeur bij de abrasieve massa een vloeistof wordt bijgevoegd. De vloeistof kan bestaan uit water of uit vloeistoffen waarvan met toevoeging bepaalde doelstellingen worden nageleefd of een mengsel van water met deze vloeistoffen. Op bladzijde 7 van BE 1.012.020 wordt voorgesteld dat het hout na het proces verder kan worden afgewerkt met klassieke afwerkingsmiddelen zoals boenwas, vloerolie of vernis. Op bladzijde 10, derde alinea van BE 1.012.020 staat vermeld: “Alhoewel optimale effecten worden verkregen door de abrasieve massa 11 en de verschillende vloeistoffen gelijktijdig op het hout 10 te laten inwerken, is het niet uitgesloten om dit met afzonderlijke stappen te realiseren, waarbij naar willekeur de ene stap voor

de andere kan worden uitgevoerd.” Op bladzijde 10, laatste alinea, van BE 1.012.020 wordt aangegeven dat de uitvinding ook betrekking heeft op een werkwijze voor het verouderen van hout, met als kenmerk dat in de gecombineerde inwerking op het hout, al dan niet gelijktijdig, wordt voorzien door middel van een mechanisch en een chemisch proces, ongeacht of het mechanisch proces nu bestaat uit de voornoemde techniek waarin een abrasieve massa wordt toegepast of enig ander mechanisch procédé voor het verouderen van hout, bijvoorbeeld door dit met gereedschappen, zoals borstels, te bewerken of door dit met abrasieve deeltjes te stralen. Onder het chemisch proces dient hiertoe één van of een combinatie van voornoemde handelingen, zoals het logen of beitsen, te worden verstaan. Dit leidt volgens verzoekster in het verzoekschrift tot de vaststelling dat conclusie 1 van het verleende octrooi bekend is.

Verzoekster heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid haar bezwaren nader toe te lichten ter zitting.

4. Het verweer van Capelleveen

Octrooihouder heeft in zijn verweerschrift gesteld dat in de werkwijzen volgens BE 1.012.020 in alle gevallen sprake moet zijn van een gecombineerde mechanische en een vorm van chemische behandeling. Op bladzijde 3 van BE 1.012.020, één na laatste alinea, wordt aangegeven dat abrasieve massa in de breedste vorm dient te worden geïnterpreteerd, en bijgevolg daaronder dient te worden verstaan een massa die het oppervlak van het hout zodanig bewerkt dat hierin vervormingen, uitsparingen, en dergelijke ontstaan waardoor het oppervlak vergelijkbaar is met dat van werkelijk oud hout. Voor het realiseren van een aanblik van werkelijk oud hout kan niet volstaan worden met beschadigingen aanbrengende voorwerpen alleen. Om een dergelijke aanblik te verkrijgen moeten extra stoffen in de massa aanwezig zijn, die droog kunnen zijn, zoals houtskool of roest, of nat (vloeistoffen). Dergelijke stoffen reageren met het houtmateriaal en veroorzaken de verkleuringen daarvan. BE 1.012.020 leert dus dat tenminste een deel van een chemische behandeling tegelijk met de mechanische behandeling plaatsvindt. Om deze reden kan conclusie 1 van het verleende octrooi volgens octrooihouder niet bekend zijn uit BE 1.012.020. In het verweerschrift geeft octrooihouder aan dat uit bladzijde 10 van BE 1.012.020 voor een vakman niet eenduidig te lezen is dat het mogelijk is eerst de mechanische en daarna de chemische behandeling uit te voeren, aangezien wordt gesproken over de verschillende vloeistoffen. Een vakman zou hierin eerder lezen dat er een stap is van behandeling met een abrasieve massa, waarin zoals hierboven aangegeven al een chemische behandeling aanwezig dient te zijn, een stap met behandeling met vloeistof 1, een stap met behandeling 2, enzovoort. De voorkeursuitvoering volgens BE 1.012.020 bladzijde 8, voorlaatste alinea, voorziet in een behandeling waarin de abrasieve massa samen met de nodige vloeistoffen in de trommel ingebracht wordt. Op bladzijde 10, laatste alinea, van BE

1.012.020 wordt voorgesteld om de chemische en mechanische behandeling al dan niet gelijktijdig uit te voeren. De keuze om eerst de mechanische en daarna de chemische behandeling uit te voeren wordt hier niet voorgesteld, er is slechts sprake van een verzameling mogelijkheden van opvolging van processen. In het verweerschrift wordt ten aanzien van conclusie 1 van het verleende octrooi genoemd dat uit BE 1.012.020 niet bekend is dat het behandelde hout geschaafd is. Een latere stap van schaven, zoals in het bijzonder voor het aanbrengen van een messing en groef, die nodig zal zijn bij de werkwijze beschreven in BE 1.012.020, zal zichtbaar afwijkende overgangen geven tussen de planken.

Tijdens de hoorzitting heeft octrooihouder zijn pleitnota nader toegelicht en benadrukt dat de nieuwheid van conclusie 1 van het verleend octrooi met name gelegen is in de keuze voor het scheiden van de chemische en mechanische behandeling, waarbij de chemische behandeling volgt op de mechanische behandeling, en dat de te behandelen planken bestaan uit geschaafd hout.

5. Overwegingen van het Bureau I.E.

Door het Bureau I. E. wordt de door Hertog Vloeren in het geding gebrachte publicatie BE 1.012.020 als de meest nabij gelegen stand van de techniek beschouwd.

5.1 Nieuwheid van conclusie 1

Het Bureau I.E. deelt het bezwaar dat door verzoekster in het verzoekschrift is genoemd ten aanzien van conclusie 1 van het verleende octrooi. Uit BE 1.012.020, bladzijde 10, derde alinea en conclusie 16, is naar de mening van het Bureau I.E. bekend om houten vloerplanken eerst aan een mechanische behandeling en daarna aan een chemische behandeling te onderwerpen. Op bladzijde 7, tweede alinea, van BE 1.012.020 wordt aangegeven dat de verkregen producten direct kunnen worden gebruikt voor het maken van parket, replica vloerdelen, meubels of lambrisering. Een vakman zal hierin direct meelesen dat de houten planken voorafgaand aan de behandeling zijn geschaafd en vooraf zijn voorzien van een messing en groef. Derhalve is het Bureau I.E. van mening dat conclusie 1 van het verleend octrooi niet aan de eis van nieuwheid voldoet ten opzichte van BE 1.012.020.

5.2. Nieuwheid en Inventiviteit van de conclusies 2 - 32

De maatregel volgens conclusie 2, dat de mechanische behandeling lokaal plaatsvindt op het oppervlak van de planken is naar het oordeel van het Bureau I.E. eveneens bekend uit BE 1.012.020, zie bladzijde 1, derde alinea. Derhalve voldoet conclusie 2 niet aan de eis van nieuwheid ten opzichte van BE 1.012.020.

De maatregel volgens conclusie 3, dat de mechanische behandeling het aanbrengen van gestrekte groefjes omvat is naar het oordeel van het Bureau I.E. bekend uit de hierboven aangehaalde alinea van BE 1.012.020, aangezien een dergelijke werkwijze volgens BE 1.012.020 een vergelijkbaar effect zal sorteren. Derhalve voldoet conclusie 3 niet aan de eis van nieuwheid ten opzichte van BE 1.012.020.

Ten aanzien van conclusie 4 heeft octrooihouder aangegeven dat de werkwijze beschreven in BE 1.012.020, waarbij de houten planken willekeurig tegen de meeneemshots botsen, niet leidt tot de realisatie van dwars op de hoofdrichting van de planken gerichte groefjes. De maatregel volgens conclusie 4, dat de groefjes in hoofdzaak dwars op de hoofdrichting van de plank worden aangebracht is naar het oordeel van het Bureau I.E. bekend uit BE 1.012.020. Uit BE 1.012.020 zijn twee uitvoeringsvormen bekend: de roteerbare trommel en de trogvibrator. In de roteerbare trommel loopt de omwentelingsrichting evenwijdig aan de lengteas van de plank. In de trogvibrator worden de planken door middel van een trilbeweging van de kuip aan een rotatiebeweging onderworpen zoals toegelicht in figuur 5 en bladzijde 9, vijfde alinea. In beide gevallen zal de ingezette beweging leiden tot groefjes in hoofdzaak dwars op de hoofdrichting van de plank. Derhalve voldoet conclusie 4 niet aan de eis van nieuwheid ten opzichte van BE 1.012.020.

In conclusie 5 wordt volgens de octrooihouder verwezen naar de aanwezigheid van een groef, waarmee een groef voor een messing en groefverbinding of iets dergelijks wordt bedoeld. Daarvan is volgens octrooihouder geen sprake in BE 1.012.020, zodat er ook geen relatie gegeven is met de gebruikte metaaldelen. Naar het oordeel van het Bureau I.E. is het uit BE 1.012.020, bladzijde 7, tweede alinea, bekend dat de verkregen producten rechtstreeks kunnen worden gebruikt voor het maken van parket, replica vloerdelen, meubels of lambrisering. Een vakman zal hierin direct meelesen dat de houten planken voorafgaand aan de behandeling zijn geschaafd, waarbij het aanbrengen van een messing en groef gezien wordt als een gangbare behandeling. Ten opzichte van BE 1.012.020 is het toepassen van metaaldelen die groter zijn dan de groef van de te behandelen plank nieuw. Deze maatregel ontbeert naar het oordeel van het Bureau I.E. echter inventiviteit omdat de keuze van grote metaaldelen ter voorkoming van opname van de metaaldelen in de groef voor de hand ligt. Derhalve voldoet conclusie 5 niet aan de eis van inventiviteit ten opzichte van BE 1.012.020.

De maatregelen volgens conclusie 6 en 7 (die verwijzen naar conclusies 5 respectievelijk 6), waarbij gebruik wordt gemaakt van metaaldelen die voorzien zijn van scherpe punten en waarbij de metaaldelen voorzien zijn van penvormige, de punten vormende uitsteeksels zijn naar het oordeel van het Bureau I.E. bekend uit BE 1.012.020, bladzijde 4, derde alinea. Derhalve vallen conclusies 6 en 7 met conclusie 5.

De maatregel volgens conclusie 8, waarbij gebruik wordt gemaakt van langwerpige metaaldelen die langs het oppervlak van de planken worden geslept, is naar het oordeel van het Bureau I.E. bekend uit BE 1.012.020, bladzijde 1, derde alinea. De toepassing van kettingen zoals door octrooihouder is genoemd in het verweerschrift is niet geopenbaard in het verleend octrooi en kan derhalve niet bijdragen aan nieuwheid van conclusie 8. Derhalve valt conclusie 8 met conclusie 5.

De maatregel volgens conclusie 9, waarbij de planken tijdens de mechanische behandeling lineair omgewenteld worden, is naar het oordeel van het Bureau I.E. eveneens bekend uit BE 1.012.020 aangezien, zoals reeds aangegeven bij conclusie 4, de werkwijze volgens BE 1.012.020, waarbij ofwel de omwentelingsrichting van de trommel evenwijdig loopt aan de lengteas van de plank ofwel de trilbeweging van de trogvibrator dezelfde rotatiebeweging veroorzaakt, eenzelfde effect zal sorteren. Derhalve voldoet ook conclusie 9 niet aan de eis van nieuwheid ten opzichte van BE 1.012.020.

De conclusies 10 – 20 bevatten maatregelen die door het Bureau I.E. als bekende vakkennis worden beschouwd. Deze conclusies voegen geen inventieve materie toe, en voldoen daarom niet aan de voorwaarde van inventiviteit. Ten aanzien van conclusie 17 wijst het Bureau I.E. nog op bladzijde 6, tweede alinea, van BE 1.012.020 waaruit het toepassen van de bekende werkwijze op eikenhout op zichzelf bekend is.

De maatregel volgens conclusie 21, waarbij droge planken voorafgaande aan de mechanische behandeling doorgezaagd worden, om gedeeld te worden in twee planken, waarbij het zaagvlak het bovenoppervlak van de beide planken vormt, is naar de mening van het Bureau I.E. een algemeen bekende werkwijze. Op basis hiervan het Bureau I.E. tot de slotsom dat conclusie 21 inventiviteit ontbeert.

Conclusies 22 en 23 omvatten voorbereidende bewerkingen waaraan de te behandelen planken onderworpen worden. De omschreven bewerkingen zijn naar mening van het Bureau I.E. algemeen bekende bewerkingen. Deze conclusies voegen geen inventieve materie toe, en voldoen daarom niet aan de voorwaarde van inventiviteit.

De conclusies 24 – 31 hebben betrekking op een vloerplank of vloer die is verkregen door toepassing van de werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies. Aangezien de conclusies 1 – 23 niet voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit voldoen de conclusies 24 – 31 naar het oordeel van het Bureau I.E. evenmin aan deze eisen.

Conclusie 32 heeft betrekking op een werkwijze omvattend een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende stappen. Voor deze conclusie geldt eveneens de redenering dat, aangezien de conclusies 1 – 23 niet voldoen aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, conclusie 32 naar het oordeel van het Bureau I.E. evenmin aan deze eisen voldoet.

6. Advies van het Bureau I.E.

Het advies van het Bureau I.E. luidt op grond van het vorenstaande dat de door Hertog Vloeren aangevoerde bezwaren doel treffen. De conclusies 1 – 32 van het octrooi zoals verleend zijn naar de opvatting van het Bureau I.E. vernietigbaar.

Aldus gedaan op 10 december 2004 te Rijswijk door I.W. van der Eijk, A.A.M. Bexkens en M.W. de Lange.

w.g. I.W. van der Eijk

w.g. P.C.A. de Haas