



> Retouradres Postbus 5820 2280 HV Rijswijk

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter  
mw. dr. N.O.M. Rethmeier  
dr. R.B. Boers  
mw. dr. ing. L. Bechger, secretaris

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV  
Patentlaan 2  
2288 EE Rijswijk  
Postbus 5820  
2280 HV Rijswijk  
www.agentschapnl.nl/  
octroocentrum  
T 088 602 63 33  
F 088 602 90 24

Datum 3 september 2010

Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1030849

Onze referentie  
ORE/advies/1030849  
Uw referentie  
MCM/H4172NL00

Verzoekster: Biscuiterie Willems BVBA te Eekloo, België  
Gemachtigde: ir. M.C. Molling

Octrooihoudster: Lotus Bakeries NV te Lembeke, België  
Gemachtigde: mr. ir. H.J. Zonneveld

## 1. Het geding

Biscuiterie Willems BVBA (hierna: verzoekster) heeft op 25 maart 2010 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, met het verzoek een  
5 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 het Nederlandse octrooi 1030849 (hierna: het octrooi).

10 Lotus Bakeries NV (hierna: octrooihoudster) heeft op 10 mei 2010 een verweerschrift met bijlage ingediend.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 6 juli 2010 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. M.C. Molling, die daarbij was vergezeld van  
15 de heer F. Petillion (Crowell & Moring LLP), de heer J.-D. Lindemans (Crowell & Moring LLP), de heer W. Blontrock MBA (Blontrock consultancy GCV) en de heer Spittaels. Octrooihoudster heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van

>> Als het gaat om octrooien

haar octrooigemachtigde, de heer mr. ir. H.J. Zonneveld, die daarbij was vergezeld van de heer J. vander Stichele (Lotus Bakeries NV), de heer F. Standaert (Lotus Bakeries NV), mevrouw E. van Parys (Lotus Bakeries NV), de heer mr. L. Puts (DLA Piper UK LLP), de heer J.M.H. Duyver (Gevers Patents NV) en de heer ir. R. Caers (Gevers Patents NV).

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd. Verzoekster heeft daarnaast ter zitting een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal en een taartvulling en taart volgens het recept van een van de bijlagen bij het verzoekschrift ingebracht.

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

## 2. De feiten

Lotus Bakeries NV is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1030849 voor een "Speculaasproduct", dat met dagtekening van 6 juli 2007 voor de duur van zes jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 5 januari 2006.

Het octrooi omvat twaalf conclusies, waarvan conclusie 1 luidt:

- 1.- Speculaasproduct daardoor gekenmerkt dat het bestaat uit een smeerpasta die hoofdzakelijk een mengsel bevat van gemalen speculaas en een vetstof.

De conclusies 2 t/m 12 zijn afhankelijke volgconclusies van conclusie 1.

## 3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft verzoekster aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Subsidiair heeft verzoekster aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nawerkbaarheid.

Ter onderbouwing van de aangevoerde nietigheidsbezwaren is in het verzoek om advies gewezen op onder andere de volgende publicaties:

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

- 5 D1: Afdruk van internetartikel "Speculaastaart 2" op internetadres:  
<http://www.omawapsie.nl/sint/speculaastaart%202.html>;
- D1a: Uitdraai m.b.t. internetadres:  
<http://www.omawapsie.nl/sint/speculaastaart.2.html> uit internetarchief "Waybackmachine";
- 10 D2: Europese octrooiaanvraag EP 1302112 A1;
- D3: "Calvé Speculaaspasta";
- D3a-c: Foto's van pot "Calvé Speculaaspasta";
- D3d: Jaarplan "Calvé Hazelnootcrème";
- D3e: Afdruk van internet blog op internetadres:  
<http://www.ibeetle.nl/?p=390>;
- 15 D4: Beneluxmerk met inschrijvingsnummer: 0365127;
- D5: Verklaring van Kim's Chocolates NV inzake openbaar voorgebruik;
- D5a-b: Verkoopstaten voor 2005 van Kim's Chocolates NV;
- D5c-d: Foto's van verpakte producten van Kim's Chocolates NV.

20 Meer in het bijzonder heeft verzoekster met betrekking tot het gestelde gebrek aan nieuwheid gewezen op elk van de publicaties D1 en D5 afzonderlijk. Het gestelde gebrek aan inventiviteit heeft verzoekster gerelateerd aan elk van de volgende combinaties:

- 25
- D1 in combinatie met de kennis van de vakman, D2 of D3;
  - D3 in combinatie met de kennis van de vakman, D1, D2 of D5;
  - D4 in combinatie met de kennis van de vakman, D1, D2 of D5.

#### 4. Het verweer van octrooihoudster

30

Octrooihoudster heeft tegen de toepasselijkheid van de door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren gemotiveerd verweer gevoerd.

## 5. De overwegingen van NL Octrooicentrum

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

### 5.1 Interpretatie van de term "Hoofdzakelijk"

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5 Verzoekster heeft allereerst aangevoerd dat zij de in conclusie 1 gehanteerde term "hoofdzakelijk" op zichzelf onduidelijk acht en omdat het begrip "hoofdzakelijk" bovendien niet gedefinieerd wordt in het octrooi, is verzoekster van mening dat deze term breed geïnterpreteerd dient te worden. Verzoekster wijst erop dat eventuele onduidelijkheden in kenmerken van een octrooi-conclusie in beginsel niet in het voordeel van een octrooihouder mogen werken. Verzoekster is van oordeel dat in een dergelijk geval de vakman terug moet vallen op de algemene betekenis van het woord "hoofdzakelijk". Daartoe verwijst zij naar "Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal", alwaar aan het woord "hoofdzakelijk" de betekenis wordt gegeven van "voornamelijk" en "vooral". Verzoekster stelt zich 15 vervolgens op het standpunt dat dit betekent dat speculaas en vetstof qua hoeveelheid de hoofdbestanddelen van een mengsel moeten zijn, wil er sprake zijn van een mengsel dat hoofdzakelijk speculaas en vetstof bevat, zelfs als dit samen niet meer dan 50% is. Verzoekster acht deze interpretatie niet breder dan afleidbaar is uit het octrooi, gezien de in de octrooi-beschrijving genoemde 20 hoeveelheden voor gemalen speculaas, vetstof en overige ingrediënten.

Octrooihoudster daarentegen verwijst voor de interpretatie van de term "hoofdzakelijk" naar wat de vakman onder dat begrip verstaat wanneer deze de conclusie leest in het licht van de beschrijving. Octrooihoudster constateert 25 vervolgens dat uit de beschrijving blijkt dat de aard en de aanbevolen hoeveelheden van de aan het mengsel van vetstof en gemalen speculaas toe te voegen ingrediënten dusdanig zijn dat het mengsel van speculaas en vetstof het hoofdbestanddeel vormt en in hoofdzaak de aard van het product bepaalt. Hieruit leidt octrooihoudster af dat de uitdrukking "hoofdzakelijk bevatten" door de 30 vakman gelezen zal worden als dat het speculaasproduct naast het mengsel van gemalen speculaas en vetstof, dat het hoofdbestanddeel vormt, tevens additieven kan bevatten die van dien aard zijn dat ze, in de toe te passen hoeveelheden, de wezenlijke kenmerken van het speculaasproduct, te weten de speculaasmaak en de smearbaarheid, niet wezenlijk beïnvloeden. Deze interpretatie acht 35 octrooihoudster in lijn met gevestigde jurisprudentie van het Europees Octrooibureau (zie T 472/88, T 295/99, T 759/91 en T 522/91).

NL Octrooicentrum volgt de interpretatie van octrooihoudster in deze. Uit de beschrijvingsinleiding van het octrooi maakt NL Octrooicentrum op dat de onderhavige uitvinding tot doel heeft een alternatief te bieden voor speculaaskoek als boterhambeleg, welk alternatief een oplossing moet bieden voor de moeilijke versnijdbaarheid en kauwbaarheid van speculaaskoek. Uit deze doelstelling leidt NL Octrooicentrum af dat de aanvraagster van het octrooi geen wijzigingen in de smaak van de speculaaskoek heeft willen aanbrengen.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Wanneer de interpretatie zoals voorgestaan door verzoekster gehanteerd wordt, kan de materie van conclusie 1 ook een smeerpasta omvatten, waarin gemalen speculaas en vetstof qua hoeveelheid wél de hoofdbestanddelen zijn, maar waarin de smaak wordt gedomineerd door een derde ingrediënt. Zulk een smeerpasta acht NL Octrooicentrum echter geen aannemelijke oplossing voor het in het octrooi gestelde doel.

Bij de interpretatie zoals voorgestaan door octrooihoudster daarentegen ligt de mate van speculaassmaak besloten in de interpretatie van het begrip "hoofdzakelijk bevatten". Bovendien is de door octrooihoudster voorgestane interpretatie in lijn met gevestigde jurisprudentie van het Europees Octrooibureau. NL Octrooicentrum zal daarom in haar advies de uitdrukking "hoofdzakelijk bevatten" interpreteren als dat de smeerpasta, behalve het mengsel van gemalen speculaas en vetstof, nog andere ingrediënten kan bevatten zolang deze ingrediënten tenminste de speculaassmaak van de smeerpasta niet wezenlijk beïnvloeden, m.a.w. de speculaassmaak van de smeerpasta dient de voornaamste smaak te zijn.

Hoewel het voornamelijk naar speculaas smaken niet expliciet genoemd wordt in conclusie 1, acht NL Octrooicentrum in het onderhavige geval de speculaassmaak impliciet aanwezig in conclusie 1 als eigenschap van het mengsel van gemalen speculaas en een vetstof. Dat de speculaassmaak de voornaamste smaak dient te zijn acht NL Octrooicentrum geïmpliceerd door het gebruik van het begrip "hoofdzakelijk bevatten" in conclusie 1.

Het feit dat er in conclusie 1 geen ondergrens voor de hoeveelheid gemalen speculaas wordt gegeven, doet hier niet aan af. NL octrooicentrum benadrukt dat zelfs een mengsel van veel vetstof en weinig gemalen speculaas, welk mengsel geen sterke speculaassmaak zal hebben, toch binnen de materie van conclusie 1 valt. Immers, een zwakke smaak kan nog steeds de voornaamste smaak zijn.

Verzoekster heeft hiertegen aangevoerd dat een speculaassmaak (als voornaamste smaak) niet eenduidig bepaalbaar is en daarom niet mag worden meegenomen in de beoordeling.

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5 NL Octrooi centrum realiseert zich hierbij dat de vraag of iets voornamelijk naar speculaas smaakt in bepaalde grensgevallen een subjectief resultaat op kan leveren. In overduidelijke gevallen zal daarentegen wel degelijk een eenduidig oordeel gegeven kunnen worden. Voor zover het een duidelijk geval betreft, zal 10 NL Octrooi centrum daarom in het hierna volgende de vraag of een product beschreven in een tegenhouding als voornaamste smaak een speculaassmaak heeft, meenemen in de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 1. Overigens kan het antwoord op de vraag of iets voornamelijk naar speculaas smaakt, in grensgevallen mogelijk geobjectiveerd worden door deze vraag aan bijvoorbeeld een smaakpanel voor te leggen.

15

## 5.2 Nieuwheid ten opzichte van D1

Verzoekster heeft gesteld dat de materie van het octrooi zoals verleend niet nieuw is ten opzichte van D1.

20

D1 heeft betrekking op een recept voor een speculaastaart, waarbij de taartvulling wordt gevormd door speculaasboter. De speculaasboter is smeerbaar (zie Bereidingswijze: "Bestrijk de onderste 2 plakken zo gelijkmatig mogelijk met ruim 1/3 deel van de speculaasboter.") en bevat een mengsel van gemalen speculaas en boter. Aangezien boter in ieder geval voor een groot deel uit vetstof bestaat, 25 zo boter niet reeds zelf een vetstof is, kan worden geconcludeerd dat de in D1 beschreven speculaasboter een smeerpasta is die een mengsel bevat van gemalen speculaas en vetstof.

30

De speculaasboter bevat naast het mengsel van gemalen speculaas en vetstof verschillende additionele ingrediënten, waaronder poedersuiker en amandellikeur.

35

Uit de in D1 beschreven bereidingswijze maakt verzoekster op dat meer dan 50% van de smeerpasta bestaat uit een mengsel van gemalen speculaas en vetstof. Dit betekent volgens verzoekster dat D1 een speculaasproduct beschrijft dat bestaat uit een smeerpasta die hoofdzakelijk een mengsel bevat van gemalen speculaas en een vetstof. Daarmee acht verzoekster conclusie 1 niet nieuw ten opzichte van D1.

Zoals hiervoor onder 5.1 is toegelicht, volgt NL Octrooiencentrum de door verzoekster voorgestane interpretatie van “hoofdzakelijk” niet. Bij de beantwoording van de vraag of de speculaasboter bestaat uit een smeerpasta die hoofdzakelijk uit een mengsel van gemalen speculaas en vetstof bestaat, zal NL Octrooiencentrum, anders dan verzoekster, de uitdrukking “hoofdzakelijk bevatten” interpreteren als dat de smeerpasta, behalve het mengsel van gemalen speculaas en vetstof, nog andere ingrediënten kan bevatten zolang de speculaasmaak van de smeerpasta de voornaamste smaak blijft.

10

De vraag die overblijft, is dus of de uit D1 bekende speculaasboter voornamelijk naar speculaas smaakt of dat de speculaasmaak overheerst wordt door de smaak van de toegevoegde amandellikeur en/of de poedersuiker.

15

Om aan te tonen dat de amandellikeur en de poedersuiker van wezenlijke invloed zijn op de smaak, heeft octrooihoudster in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder een banketbakker het recept van D1 na laten werken. De gerechtsdeurwaarder heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt. Ter zitting heeft octrooihoudster zowel de door de banketbakker bereide taart als de speculaasboter ingebracht en het proces-verbaal overgelegd. Voor de bereiding van de speculaasboter is de in de bereidingswijze van D1 vermelde 200 gram poedersuiker gebruikt, ook al wordt in de ingrediëntenlijst van D1 125 gram poedersuiker vermeld. Partijen betwisten echter niet dat de 200 gram poedersuiker, zoals die in de bereidingswijze wordt vermeld, de juiste hoeveelheid

20

25

is. Na het proeven van de ingebrachte speculaasboter heeft de gemachtigde van octrooihoudster met name de dominante smaak van de amandellikeur en de poedersuiker benadrukt, waardoor de speculaasboter naar het oordeel van de gemachtigde van octrooihoudster niet beschouwd kan worden als een product dat “hoofdzakelijk” een mengsel van speculaas en vetstof bevat. De gemachtigde van verzoekster heeft na het proeven van de ter zitting ingebrachte speculaasboter verklaard dat hij speculaas in ieder geval als nasmaak aanwezig achtte. De waarnemingen van beide gemachtigden komen grotendeels overeen met de door NL Octrooiencentrum waargenomen smaak, waarin wellicht een speculaasmaak voorkwam, maar niet als voornaamste smaak. Zoals uit hetgeen onder 5.1 volgt, acht NL Octrooiencentrum de enkele aanwezigheid van een speculaasmaak in de speculaasboter niet voldoende om te kunnen stellen dat de speculaasboter hoofdzakelijk een mengsel van gemalen speculaas en vetstof bevat. Daarvoor

30

35

dient de speculaassmaak de voornaamste smaak te zijn. NL Octrooicentrum concludeert dan ook dat de door octrooihouster ingebrachte speculaasboter, als een mogelijke uitvoeringsvorm van D1, niet nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5

NL Octrooicentrum wil daarbij benadrukken dat in het voorgaande alleen is geconcludeerd dat conclusie 1 nieuw wordt geacht ten opzichte van de ter zitting ingebrachte speculaasboter. Naar het inzicht van NL Octrooicentrum zijn er echter door variatie in smaaksterkte van de toegepaste ingrediënten verschillende variaties in smaak van de speculaasboter volgens D1 mogelijk. Zo is het ook mogelijk in de bereidingswijze van speculaasboter volgens D1 een weinig naar amandel smakende amandellikeur in combinatie met een sterk naar speculaas smakende speculaasvariant te gebruiken. Een dergelijke keuze in smaaksterktes van de gebruikte ingrediënten zal van invloed zijn op hoe sterk de speculaassmaak in de speculaasboter volgens het recept van D1 naar voren komt.

10

15

De vraag of de in D1 geopenbaarde speculaasboter voornamelijk naar speculaas smaakt en daarmee nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1 (en eventueel voor de daarvan afhankelijke conclusies 2-11) kan NL Octrooicentrum dan ook op basis van de ingebrachte stukken in algemene zin niet beantwoorden.

20

NL Octrooicentrum concludeert daarom dat het op D1 gebaseerde nieuwheidsbezwaar op basis van de ingebrachte stukken niet beoordeeld kan worden.

25

### 5.3 Nieuwheid ten opzichte van D5

D5 betreft een verklaring inzake openbaar voorgebruik, waarin wordt gesteld dat het bedrijf Kim's Chocolates NV voor de indieningsdatum van het octrooi een melkchocoladereep met pralinévulling, verrijkt met 10% gemalen speculaas, op de markt heeft gebracht.

30

Verzoekster stelt dat de in D5 geopenbaarde pralinévulling hoofdzakelijk uit een mengsel van gemalen speculaas en vetstof bestaat en daarmee nieuwheidsbezwarend is voor conclusies 1, 2, 3, 7, 8, 9 en 10 van het octrooi.

35



Octrooihoudster betwist allereerst de tijdigheid van het in D5 beschreven product. Octrooihoudster wijst erop dat de aanvullende stukken D5a-d de in D5 opgenomen verklaring niet ondersteunen. D5 wordt door octrooihoudster daarom een wankelende basis voor bewijs van openbaar voorgebruik geacht.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5

Daarnaast voert octrooihoudster aan dat zelfs indien er voor de indieningsdatum van het octrooi producten op de markt waren gebracht met een pralinévulling zoals beschreven in D5, dergelijke producten niet nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 zouden zijn. Uit de aanduiding "pralinévulling" kan namelijk volgens octrooihoudster afgeleid worden dat de praliné het hoofdbestanddeel is en een bepalende invloed zal hebben op de smaak van het geheel.

10

NL Octrooiencentrum acht het met octrooihoudster niet aannemelijk dat de smaak van een pralinévulling, waaraan 10% gemalen speculaas is toegevoegd, voornamelijk speculaas zal zijn. Ongeacht of het in D5 geschreven product tijdig is of niet, treffen de nieuwheidsbezwaren op basis van D5 dan ook naar de mening van NL Octrooiencentrum geen doel, nu het niet aannemelijk is dat D5 betrekking heeft op een smeerpasta die hoofdzakelijk een mengsel bevat van gemalen speculaas en een vetstof.

20

#### 5.4 Inventiviteit ten opzichte van D1

De hiernavolgende overwegingen ten aanzien van de inventiviteit van het octrooi ten opzichte van D1 gaan uit van de aanname dat de uit D1 bekende speculaasboter niet voornamelijk naar speculaas smaakt. Zoals hiervoor toegelicht acht NL Octrooiencentrum deze aanname in ieder geval juist voor de door octrooihoudster ter zitting ingebrachte uitvoeringsvorm van de speculaasboter.

25

Ten aanzien van de inventiviteit van het octrooi ten opzichte van D1 heeft octrooihoudster allereerst aangevoerd dat D1 niet de meest nabije stand van de techniek is. Zij heeft daarbij gewezen op de volgende richtlijn in de Guidelines for Examination van het Europees Octrooibureau:

30

35

"In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention"

Naar het oordeel van octrooihouder heeft D1 geen betrekking op het formuleren van broodbeleg en is daarom niet gericht op "a similar purpose or effect".

5 Octrooihouder acht de speculaasboter zelfs ongeschikt als broodbeleg vanwege de aanwezigheid van likeur. Evenmin ligt D1 naar het oordeel van octrooihouder op hetzelfde technische gebied als de onderhavige uitvinding, omdat volgens octrooihouder het octrooi ligt op het gebied van het bedrijfsmatig produceren van broodbeleg en D1 op het gebied van de huishoudelijke taartrecepten.

10 Verzoekster heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld dat D1 wel degelijk geschikt is als meest nabije stand van de techniek. Verzoekster heeft aangevoerd dat D1 en het octrooi op hetzelfde vakgebied liggen aangezien beide betrekking hebben op een voedingsmiddel in de vorm van een eetbare en smeerbare pasta, die vetstof en gemalen speculaas bevat. De door octrooihouder gegeven  
15 omschrijving van de relevante vakgebieden wordt door verzoekster onjuist geacht, omdat de conclusies van het octrooi niet gericht zijn op het produceren van een boterhamproduct maar op een speculaasproduct op zich. Verzoekster heeft bovendien aangevoerd dat met D1 een gelijksoortig effect wordt beoogd als met het octrooi, namelijk: het voorzien in een speculaasproduct dat uitsmeerbaar is  
20 over gebakken deegwaar.

NL Octrooi Centrum wijst er ten eerste op dat de door octrooihouder geciteerde richtlijn uit de Guidelines for Examination van het Europees Octrooibureau een  
25 eerste punt van overweging ("first consideration") bij het kiezen van de meest nabije stand van de techniek betreft. Indien een publicatie niet voldoet aan de in de geciteerde richtlijn opgenomen voorwaarden, kunnen verdere overwegingen er echter toe leiden, de betreffende publicatie toch als meest nabije stand van de techniek te hanteren.

30 Wanneer ingegaan wordt op de in de geciteerde richtlijn opgenomen voorwaarden, dan is NL Octrooi Centrum van oordeel dat het octrooi en D1 niet gericht zijn op hetzelfde doel. Het in de beschrijvingsinleiding van het octrooi opgenomen doel is namelijk het formuleren van een broodbeleg en het doel van D1 kan verwoord worden als het formuleren van een taart of taartvulling. Het effect van het octrooi  
35 en D1 komen daarentegen naar het oordeel van NL Octrooi Centrum wel overeen. Het effect van beide publicaties is namelijk een smeerbaar speculaasproduct.

Wat betreft de vakgebieden waartoe het octrooi en D1 behoren, kan gesteld worden dat deze overeenkomen of in ieder geval nauw verwant zijn: het octrooi ligt op het terrein van de specialisatie "broodbeleg" binnen het vakgebied van de voedingsmiddelentechnologie en D1 ligt op het terrein van de specialisatie "banketbakkersproducten" binnen hetzelfde vakgebied van de voedingsmiddelentechnologie.

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Terwijl benadrukt wordt dat de door octrooihoudster geciteerde richtlijn uit de Guidelines for Examination van het Europees Octrooibureau niet als enige overweging voor het kiezen van de meest nabije stand van de techniek gehanteerd mag worden, concludeert NL Octrooi Centrum op grond van bovenstaande dat D1 aan een deel van de daarin genoemde voorwaarden voldoet en dus ook volgens de geciteerde richtlijn als meest nabije stand van de techniek gekozen kan worden.

De vraag of de aanwezigheid van likeur de speculaasboter ongeschikt maakt als broodbeleg, welke stelling door verzoekster overigens is bestreden, is in het onderhavige geval niet relevant, aangezien het speculaasproduct van conclusie 1 niet beperkt is tot een broodbeleg.

NL Octrooi Centrum volgt dan ook de stelling van verzoekster dat D1 als meest nabije stand van de techniek in beschouwing dient te worden genomen bij de beoordeling van de inventiviteit van de conclusies van het octrooi.

#### 5.4.1 Inventiviteit van conclusie 1

Voor zover conclusie 1 nieuw wordt bevonden ten opzichte van D1, acht verzoekster deze conclusie niet inventief.

De verschilmaatregel van conclusie 1 ten opzichte van de uit D1 bekende speculaasboter ziet NL Octrooi Centrum in het woord "hoofdzakelijk". Zoals hiervoor is toegelicht, acht NL Octrooi Centrum het effect van de term "hoofdzakelijk" dat de smeerpasta voornamelijk naar speculaas moet smaken.

De objectieve probleemstelling voor de vakman bestaat volgens NL Octrooi Centrum dan ook uit de wens om de uit D1 bekende speculaasboter zodanig aan te passen dat deze voornamelijk naar speculaas smaakt.

Een dergelijke probleemstelling is volgens octrooihoudster echter een ex post facto analyse. D1 geeft namelijk volgens octrooihoudster als zodanig geen aanleiding tot een dergelijke probleemstelling. Verder, zo heeft octrooihoudster aangevoerd, moet men D1 als geheel lezen en dient de taartvulling niet op zichzelf te worden genuttigd, maar te worden gebruikt in de taart als geheel.

NL Octrooicentrum wijst er in dit verband op dat voor het vaststellen van een objectieve probleemstelling eerst een vergelijking van het octrooi en de meest nabije stand van de techniek dient plaats te vinden. De objectieve probleemstelling dient afgeleid te worden uit deze vergelijking. Het is dus niet noodzakelijk dat D1 zelf aanwijzingen geeft die naar het te stellen objectieve probleem leiden, zoals octrooihoudster stelt.

Ook acht NL Octrooicentrum het hiervoor gedefinieerde probleem een reëel probleem waarvoor een deskundige in het betreffende vakgebied zich gesteld kan zien. Het is immers een gebruikelijke taak van een deskundige om producten te verbeteren. Hieronder valt in het betreffende vakgebied ook het aanpassen of verbeteren van de smaak van producten. Een probleem van het aanpassen of verbeteren van de smaak van de speculaasboter, acht NL Octrooicentrum dan ook herleidbaar uit een vergelijking van het octrooi met D1.

NL Octrooicentrum is daarnaast van oordeel dat het gedeelte in D1 betreffende de speculaasboter als taartvulling als geïsoleerde technische leer gelezen kan worden. Een objectief probleem gerelateerd aan de taartvulling op zichzelf acht NL Octrooicentrum dan ook niet gehinderd door een ex post facto analyse. Bovendien, zelfs al zou het objectieve probleem gerelateerd worden aan de taart als geheel en bestaan uit de wens om de taart als geheel voornamelijk naar speculaas te doen smaken, dan nog acht NL Octrooicentrum het aannemelijk dat de vakman als een van de mogelijke oplossingen zal proberen de taartvulling (de speculaasboter) voornamelijk naar speculaas te laten smaken. Waarmee wordt gekomen tot een probleemstelling als hiervoor gedefinieerd.

Uitgaande van de probleemstelling waarbij de uit D1 bekende speculaasboter zodanig aangepast dient te worden dat deze voornamelijk naar speculaas smaakt, heeft octrooihoudster betoogd dat het niet voor de hand liggend is dat de vakman de verhoudingen van de ingrediënten van de speculaasboter zodanig aanpast dat

5 hij als vanzelf op een samenstelling volgens het octrooi uitkomt. Een taartvulling hoort zoet te zijn en octrooihoudster acht het daarom waarschijnlijk dat de vakman, naast het verhogen van het speculaasgehalte, tevens zal besluiten de poedersuiker en likeur er in te laten. Dit leidt volgens octrooihoudster niet tot een samenstelling volgens het octrooi.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

10 Verzoekster heeft daarentegen aangedragen dat een vakman, gesteld voor het probleem om de speculaasboter voornamelijk naar speculaas te laten smaken, routinematig het gehalte aan andere smaakgevende stoffen dan speculaas zou verlagen.

15 NL Octrooiencentrum is van mening dat een deskundige, gesteld voor het probleem om de speculaasboter voornamelijk naar speculaas te laten smaken, zal overwegen om de hoeveelheid amandellikeur te verminderen of zelfs helemaal weg te laten. Daarnaast zal hij eveneens overwegen het speculaasgehalte te verhogen.

20 Indien het verlagen of weglaten van de amandellikeur en of het verhogen van het speculaasgehalte niet leidt tot een speculaasboter die voornamelijk naar speculaas smaakt, dan zal de vakman naar het oordeel van NL Octrooiencentrum ook overwegen de hoeveelheid poedersuiker te verlagen, maar niet zover dat er geen sprake meer is van een zoete taartvulling. Op deze, naar het oordeel van NL Octrooiencentrum, voor de hand liggende wijze is het voor de vakman mogelijk om uitgaande van een speculaasboter volgens D1 te komen tot een speculaasboter die voornamelijk naar speculaas smaakt, zoet genoeg is om te dienen als  
25 taartvulling en ook nog goed smeerbaar is.

30 Uit bovenstaande redenering volgt volgens NL Octrooiencentrum dat er geen inventieve stap nodig is om de samenstelling van de speculaasboter van D1 zodanig aan te passen dat er een product ontstaat volgens conclusie 1. Conclusie 1 wordt daarom niet inventief bevonden ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

#### 35 5.4.2 Inventiviteit van conclusie 2

Conclusie 2 specificeert dat de vetstof plantaardig is.

Verzoekster heeft gesteld dat de vakman de in D1 gebruikte term "boter" automatisch zal lezen als "boter uit dierlijk vet of margarine (vetstof uit plantaardig vet)".

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5 Octrooihoudster heeft echter gesteld dat uit het enkele feit dat plantaardige margarine in het dagelijkse spraakgebruik ook wel wordt aangeduid als "boter", niet volgt dat men in het begrip "boter" automatisch het begrip "plantaardig" meeleeft.

10 Een deskundige die een voornamelijk naar speculaas smakende variant van de uit D1 bekende speculaasboter bereidt, zal volgens NL Octrooiencentrum in ieder geval beseffen dat hij boter zonder meer kan vervangen door margarine. Boter en margarine zal hij zien als twee producten die zonder problemen uitwisselbaar zijn, dus equivalenten van elkaar zijn. Zoals bekend bevat margarine een vetstof van  
15 plantaardige oorsprong.

Conclusie 2 wordt dan ook niet inventief bevonden ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

20

#### 5.4.3 Inventiviteit van conclusie 3

Conclusie 3 specificeert dat de gemalen speculaas zich onder de vorm van speculaaskorrels bevindt.

25

D1 beschrijft dat voor de bereiding van de speculaasboter "kruim", oftewel korrels, van speculaas wordt gebruikt. Het is derhalve bekend uit D1 dat de gemalen speculaas zich onder de vorm van speculaaskorrels bevindt.

30 Conclusie 3 is afhankelijk van de niet inventief bevonden conclusie 1 en ontbeert derhalve eveneens inventiviteit ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

#### 5.4.4 Inventiviteit van conclusies 4-10

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Conclusies 4-10 specificeren respectievelijk dat het speculaasproduct een antioxidant, speculaaskruiden, kandijstroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade bevat.

Datum  
3 september 2010  
Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Verzoekster heeft gesteld dat speculaaskruiden inherent aanwezig zijn in speculaas en dat speculaas inherent een bruine kleurstof bevat. De maatregelen volgens conclusie 5 en 7 zijn daarom volgens verzoekster bekend uit D1.

Octrooihoudster heeft zich tegen deze stelling verweerd door aan te voeren dat de conclusies in het licht van de beschrijving gelezen dienen te worden en dat uit de vierde paragraaf op bladzijde 2 van het octrooi blijkt dat de speculaaskruiden en de bruine kleurstof los van de gemalen speculaas toegevoegd dienen te worden. Met octrooihoudster acht NL Octrooicentrum de maatregelen volgens conclusie 5 en 7 dan ook niet bekend uit D1.

Voor het overige is NL Octrooicentrum met verzoekster van oordeel dat het toevoegen van antioxidanten, speculaaskruiden, kandijstroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade aan voedingsmiddelen algemeen bekend is en dat in het octrooi geen bijzondere technische effecten worden verbonden aan dergelijke toevoegingen. Het toevoegen van een antioxidant, speculaaskruiden, kandijstroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade in een dusdanige hoeveelheid dat de smaak niet wezenlijk wordt beïnvloed aan een voornamelijk naar speculaas smakende variant van de speculaasboter van D1, wordt dan ook niet inventief bevonden.

Conclusies 4-10 worden daarom niet inventief geacht ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

#### 5.4.5 Inventiviteit van conclusies 11-12

Conclusies 11 en 12 specificeren de massaverhouding tussen de vetstof en de gemalen speculaas als vervat tussen 0,7 en 7,5, respectievelijk als gelijk aan 2.

Verzoekster heeft erop gewezen dat in het octrooi niet wordt vermeld wat er bijzonder is aan de specifiek genoemde verhoudingen.

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5 NL octrooi centrum is van mening dat een deskundige die de speculaasboter van D1 aanpast om die voornamelijk naar speculaas te laten smaken (zodanig dat deze nog steeds geschikt is als zoete taartvulling) zal uitkomen op een reeks verhoudingen tussen vetstof en gemalen speculaas die in ieder geval deels overeenkomt met de reeks verhoudingen van conclusie 11.

10 Conclusie 11 wordt daarom niet inventief bevonden ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

15 Vervolgens is NL Octrooi centrum van mening dat de exacte verhouding van conclusie 12 een willekeurige keuze is binnen alle mogelijke verhoudingen waarop een deskundige die D1 aanpast, zal komen. Met verzoekster ziet NL Octrooi centrum niet wat er bijzonder is aan de specifieke keuze van de verhouding in conclusie 12.

20 Conclusie 12 wordt daarom evenmin inventief bevonden ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman.

25 Nu is gebleken dat de conclusies van het octrooi niet inventief bevonden worden ten opzichte van D1 in combinatie met de kennis van de vakman, behoeft het inventiviteitsbezwaar tegen de conclusies van het octrooi op basis van D1 in combinatie met D2 of D3, dat door verzoekster is aangevoerd en door octrooihoudster is bestreden, geen nadere bespreking.

30 5.5 Inventiviteit ten opzichte van D3

D3 betreft een pot met een etiket waarop het opschrift "Calvé Speculaaspasta" staat, welke pot voor de indieningsdatum van het octrooi, zo stelt verzoekster, commercieel verkrijgbaar was.

35

Octrooihoudster betwist het openbaar voorgebruik van de in D3 getoonde Calvé Speculaaspasta. Octrooihoudster wijst erop dat uit D3a-c niet blijkt dat het in D3



getoonde potje Calvé Speculaaspasta en het marketingplan D3d al vóór de indieningsdatum van het octrooi te bezichtigen zijn geweest. Verder acht octrooihoudster de in D3e (internet blog) opgenomen getuigenis een uiterst dunne basis voor bewijs voor openbaar voorgebruik.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5

Het is voor NL Octrooiencentrum op grond van de overlegde stukken niet mogelijk het openbaar voorgebruik van de in D3 getoonde Calvé Speculaaspasta vast te stellen.

10

Indien niet aangetoond kan worden dat de in D3 getoonde Calvé Speculaaspasta van openbare bekendheid was voor de indieningsdatum van het octrooi, dan kan D3 de inventiviteit van het octrooi niet schaden.

De aangevoerde inventiviteitsbezwaren op basis van D3 treffen in dat geval dan ook geen doel.

15

In het navolgende zal NL Octrooiencentrum ingaan op de situatie, waarin wel aangetoond kan worden dat de in D3 getoonde Calvé Speculaaspasta van openbare bekendheid was voor de indieningsdatum van het octrooi.

20

#### 5.5.1 Inventiviteit van conclusie 1

25

D3 betreft een speculaasproduct in de vorm van een boterhampasta met een aantal ingrediënten, waaronder speculaaskruiden en plantaardig vet, zoals weergegeven op het etiket getoond in D3b. Hoeveelheden worden op het etiket niet vermeld.

30

De belangrijkste verschilmaatregel tussen conclusie 1 en D3 is dat conclusie 1 vereist dat het product gemalen speculaas bevat.

Met beide partijen is NL Octrooiencentrum van oordeel dat uitgaande van deze verschilmaatregel het objectieve probleem zou kunnen luiden: vindt een alternatieve formulering voor de speculaaspasta van D3.

35

Verzoekster heeft betoogd dat er geen enkel verrassend technisch effect ten grondslag ligt aan dit verschil. Verzoekster is dan ook van mening dat de materie van conclusie 1 hooguit een voor de hand liggend alternatief is ten opzichte van

de speculaaspasta volgens D3. Daarmee acht verzoekster de materie van conclusie 1 niet inventief ten opzichte van D3.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

5 Octrooihoudster daarentegen, heeft onder verwijzing naar de uitspraken T 644/97 en T 325/93 van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau aangevoerd dat de oplossing van een dergelijk probleem in de praktijk nooit voor de hand liggend kan zijn.

10 Met verzoekster is NL Octrooiencentrum echter van oordeel dat de door octrooihoudster aangehaalde uitspraken naar de inhoud irrelevant zijn voor het onderhavige geval. Het ging in de betreffende uitspraken om een probleemstelling bestaande uit de wens om compleet nieuwe chemische verbindingen te vinden in tegenstelling tot de onderhavige probleemstelling die bestaat uit de wens om een alternatief voor een bestaand product te vinden.

15 Octrooihoudster heeft betoogd dat wanneer de vakman zich voor het probleem gesteld zou zien om een alternatieve pasta voor D3 te formuleren, hij eerder genegen zou zijn tot fine-tuning van het bestaande product, bijvoorbeeld door  
20 toevoeging van gekaramelliseerde suikers of kandijstroop en eventueel van kleurstof of gebrande kokos, dan tot het structureel omgooien van de formulering en uit te gaan van een wezenlijk andere basis. Evenmin acht octrooihoudster het voor de hand liggend om, uitgaande van D3, het productieproces uit te breiden met extra productiestappen voor het bereiden van speculaas en het vervolgens malen hiervan.

25 NL Octrooiencentrum beseft dat een probleemstelling bestaande uit de wens om een alternatieve samenstelling voor de speculaaspasta van D3 te vinden een brede probleemstelling betreft die tot meerdere voor de hand liggende oplossingen zou kunnen leiden, waaronder de door octrooihoudster aangedragen toevoeging van  
30 gekaramelliseerde suikers, kandijstroop, kleurstof of gebrande kokos. Het is echter voor de beoordeling van de inventiviteit alleen van belang of de door het octrooi aangedragen oplossing een van deze voor de hand liggende oplossingen is. De vraag die in het onderhavige geval beantwoord dient te worden, is dan ook of een vakman bij het zoeken naar een alternatieve samenstelling voor de  
35 speculaaspasta van D3 op een voor de hand liggende wijze zal kunnen komen tot een speculaasproduct volgens conclusie 1.

Naar het oordeel van NL Octrooicentrum is een van de dingen die een vakman zal onderzoeken tijdens zijn zoektocht naar een alternatieve formulering voor de speculaaspasta van D3, of hij op een alternatieve manier een speculaassmaak kan geven aan de speculaaspasta. Hiertoe zal hij op zoek gaan naar documenten die hem leren hoe hij speculaassmaak aan een product kan geven. Daarbij zal hij zich niet, zoals octrooihoudster heeft aangevoerd, beperken tot documenten over broodbeleg, maar zal hij naar het oordeel van NL Octrooicentrum ook andere documenten op het gebied van de levensmiddelentechnologie raadplegen.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

- 5
- 10 Bij het zoeken naar een oplossing voor het gestelde probleem zal de vakman op D1 stuiten. Uit D1 leert hij dat aan een smeerbare pasta een speculaassmaak gegeven kan worden door er gemalen speculaas aan toe te voegen. Wanneer de vakman deze leer toepast bij het formuleren van een alternatieve samenstelling voor de uit D3 bekende speculaaspasta, zal hij naar het oordeel van
- 15 NL Octrooicentrum in de speculaaspasta van D3 de speculaaskruiden vervangen door gemalen speculaas. Dat na het vervangen van de speculaaskruiden door gemalen speculaas de verhoudingen tussen de verschillende ingrediënten van de speculaaspasta aangepast dienen te worden om de balans tussen de gewenste eigenschappen weer te vinden, acht NL Octrooicentrum een kwestie van
- 20 routinematige optimalisatie, hetgeen naar het oordeel van NL Octrooicentrum geen belemmering voor de vakman zal vormen.

Mogelijkerwijs voldoet de uit D3 bekende speculaaspasta na het toepassen van de leer van D1 door de eveneens tot de ingrediënten van D3 behorende cacao-poeder nog niet aan het kenmerk van conclusie 1 dat het speculaasproduct voornamelijk naar speculaas dient te smaken. Mocht dit het geval zijn, dan zal de deskundige naar het oordeel van NL Octrooicentrum zonder enige moeite de alternatieve samenstelling zo kunnen inrichten dat deze wel voornamelijk naar speculaas smaakt.

- 30 Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de combinatie van D3 met D1 dan ook in alle gevallen op een niet-inventieve wijze leiden tot een speculaasproduct volgens conclusie 1.

Daarnaast merkt NL Octrooicentrum op dat het door octrooihoudster naar voren gebrachte bezwaar ten aanzien van het uitbreiden van het bestaande productieproces, betrekking heeft op commerciële overwegingen. Dergelijke overwegingen spelen bij de beoordeling van inventiviteit geen rol. Het

aangevoerde bewaar treft dan ook naar het oordeel van NL Octrooiencentrum geen doel.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

5 Conclusie 1 wordt daarom niet inventief bevonden ten opzichte van D3 in combinatie met D1 en eventueel de kennis van de vakman.

Datum  
3 september 2010  
Onze referentie  
ORE/advies/1030849

#### 5.5.2 Inventiviteit van conclusies 2-3

10 Conclusie 2 specificeert dat de vetstof plantaardig is en conclusie 3 specificeert dat de gemalen speculaas zich onder de vorm van speculaaskorrels bevindt.

15 Met het niet inventief bevinden van conclusie 1 ten opzichte van de combinatie van D3 met D1 en eventueel de kennis van de vakman, zijn ook meteen de conclusies 2 en 3 niet inventief. D3 leert al dat als vetstof een plantaardige vetstof gebruikt kan worden en D1 leert al dat er speculaaskorrels gebruikt kunnen worden.

#### 20 5.5.3 Inventiviteit van conclusie 4-10

25 Conclusies 4-10 specificeren respectievelijk dat het speculaasproduct een antioxidant, speculaaskruiden, kandijsiroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade bevat.

30 Zoals eerder toegelicht acht NL Octrooiencentrum het toevoegen van antioxidanten, speculaaskruiden, kandijsiroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade aan voedingsmiddelen algemeen bekend en worden in het octrooi geen bijzondere technische effecten verbonden aan dergelijke toevoegingen. Het toevoegen van een antioxidant, speculaaskruiden, kandijsiroop, een bruine kleurstof, vruchten, noten of chocolade in een dusdanige hoeveelheid dat de smaak niet wezenlijk wordt beïnvloed aan een voornamelijk naar speculaas smakende variant van de speculaaspasta van D3, waarin de speculaaskruiden vervangen zijn door gemalen speculaas, wordt dan ook niet inventief bevonden.

35 Conclusies 4-10 worden daarom eveneens niet inventief geacht ten opzichte van D3 in combinatie met D1 en de kennis van de vakman.

#### 5.5.4 Inventiviteit van conclusies 11-12

- 5 Conclusies 11 en 12 specificeren de massaverhouding tussen de vetstof en de gemalen speculaas als vervat tussen 0,7 en 7,5, respectievelijk als gelijk aan 2.

10 NL octrooi centrum is van mening dat een deskundige die in de speculaaspasta van D3 de speculaaskruiden vervangt door gemalen speculaas en daarbij zodanig stuurt op de smaak van de zo ontstane speculaaspasta dat deze voornamelijk naar speculaas smaakt, zeker uit zal komen op een reeks verhoudingen tussen vetstof en gemalen speculaas die in ieder geval deels overeenkomt met de reeks verhoudingen van conclusie 11.

- 15 Conclusie 11 wordt daarom niet inventief bevonden ten opzichte van D3 in combinatie met D1 en de kennis van de vakman.

20 Daarnaast is NL Octrooi centrum van mening dat de exacte verhouding van conclusie 12 een willekeurige keuze is binnen alle mogelijke verhoudingen waarop een deskundige die D3 aanpast zal komen. Met verzoekster ziet NL Octrooi centrum niet wat er bijzonder is aan de specifieke keuze van de verhouding in conclusie 12.

- 25 Conclusie 12 wordt daarom evenmin inventief bevonden ten opzichte van D3 in combinatie met D1 en de kennis van de vakman.

30 Nu is gebleken dat, in een situatie waarbij openbaar voorgebruik van D3 kan worden aangetoond, de conclusies van het octrooi niet inventief bevonden worden ten opzichte van D3 in combinatie met D1 en de kennis van de vakman, behoeft het inventiviteitsbezwaar tegen de conclusies van het octrooi op basis van D3 in combinatie met D2 of D5, dat door verzoekster is aangevoerd en door octrooihoudster is bestreden, geen nadere bespreking.

35

## 5.6 Inventiviteit ten opzichte van D4

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

D4 betreft een uitdraai van het Benelux merkenregister. Het toont een afbeelding van een beeldmerk waarin een boterham, een mes en de woorden "Ontbijt" en "Speculaas" zijn te zien. Als ondertitel staat in het beeldmerk: "Heerlijk op de boterham".

Datum  
3 september 2010  
Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Verzoekster is van mening dat de conclusies van het octrooi niet inventief zijn ten opzichte van D4. Volgens verzoekster is de algemene indruk die het in D4 getoonde beeldmerk geeft die van een speculaaspasta. Hoewel niet geopenbaard in D4, ligt de samenstelling van een dergelijke smeerbare ontbijtspeculaas naar het oordeel van verzoekster voor de hand, omdat het ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi gangbaar was smeerboter (een vetstof) op brood te smeren en het ook bekend was om gemalen speculaas te mengen met een vetstof (onder andere uit D1, D2 of D5).

Octrooihoudster stelt zich daarentegen op het standpunt dat D4 een merk betreft dat op de Belgische markt is gebruikt voor speculaaskoeken van 10x10 cm bedoeld als broodbeleg.

NL Octrooiencentrum is van oordeel dat een deskundige op basis van de ingebrachte stukken niet kan vaststellen wat het product achter het in D4 getoonde beeldmerk is. Omdat van het in D4 getoonde product bovendien geen enkele samenstelling bekend is uit de ingebrachte stukken, constateert NL Octrooiencentrum dat de speculaasproducten van D1 en D3 een beter uitgangspunt vormen voor een inventiviteitsbezwaar dan het in D4 getoonde product.

Nu reeds is gebleken dat de conclusies van het octrooi inventiviteit ontberen ten opzichte van D1 en D3 (indien openbaar voorgebruik aangetoond kan worden), kan een bespreking van het inventiviteitsbezwaar tegen de conclusies op basis van D4, dat door verzoekster is aangevoerd en door octrooihoudster is bestreden, naar het oordeel van NL Octrooiencentrum achterwege worden gelaten.

## 5.7 Nawerkbaarheid

Verzoekster heeft pas ter zitting subsidiair aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nawerkbaarheid. Ondanks het late tijdstip in de procedure

waarop dit bezwaar is ingebracht, heeft octrooihoudster aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de behandeling van dit bezwaar in het onderhavige advies.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
3 september 2010

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

- 5 Verzoekster heeft als nawerkbaarheidsbezwaar aangevoerd dat zij het octrooi niet nawerkbaar over de volle breedte acht, wanneer geoordeeld zou worden dat D1 niet nieuwheidsschadelijk is omdat D1 geen product met (als voornaamste smaak een) speculaassmaak openbaart.
- 10 Tevens heeft verzoekster gesteld dat mocht NL Octrooiencentrum tot het oordeel komen dat de volgens D1 aanwezige likeur in de speculaasboter het product ongeschikt zou maken als broodbeleg, de vermeende uitvinding niet nawerkbaar is beschreven.
- 15 Octrooihoudster heeft zich tegen deze nawerkbaarheidsbezwaren verweerd door te stellen dat verzoekster onduidelijkheid van de conclusies verwacht met een gebrek aan nawerkbaarheid. Octrooihoudster heeft overigens ook gesteld dat er geen sprake is van onduidelijkheid van de conclusies.
- 20 Zoals hiervoor onder 5.1 is toegelicht, is NL Octrooiencentrum van oordeel dat hoewel de eis dat het speculaasproduct van conclusie 1 voornamelijk naar speculaas moet smaken niet expliciet genoemd wordt in conclusie 1, zij die eis wel impliciet aanwezig acht in conclusie 1. Het subsidiair aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaar met betrekking tot de vereiste speculaassmaak (als
- 25 voornaamste smaak) acht NL Octrooiencentrum dan ook ongegrond.

Het door verzoekster aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaar dat zij relateert aan de toelaatbaarheid van likeur in broodbeleg, acht NL Octrooiencentrum niet langer van toepassing nu geoordeeld is dat conclusie 1 niet beperkt is tot broodbeleg.

6. Het advies van NL Octrooicentrum

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van NL Octrooicentrum dat:

Datum  
3 september 2010

- 5 - tenminste de aangevoerde nietigheidsgrond betreffende gebrek aan inventiviteit van toepassing is op het octrooi en dat alle conclusies van het octrooi nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

Onze referentie  
ORE/advies/1030849

Aldus gedaan op 3 september 2010 te Rijswijk door S. Jonkhart, N.O.M.  
Rethmeier en R.B. Boers.

w.g. mw. S. Jonkhart, voorzitter

w.g. mw. Bechger, secretaris