

> Retouradres Postbus 5820 2280 HV Rijswijk

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter  
ir. B.L. van Soest  
ir. R.M. Schouwenaars  
ir. R.C.H. Strijbos

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

Datum 11 november 2011  
Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1035249

Onze referentie  
ORE/advies/1035249  
Uw referentie  
NL 15744-ZO/mr

Verzoekster: Glass Inside Nederland B.V. te Wateringen  
Gemachtigde: mr. ir. H.J. Zonneveld

Octrooihoudster: N.K. Holding B.V. te Nijehaske  
Gemachtigde: dr. ir. G.J.C. Verdijck

## 1. Het geding

- Glass Inside Nederland B.V. (hierna: verzoekster) heeft middels haar
- 5 octrooigemachtigde, de heer mr. ir. H.J. Zonneveld, op 21 juni 2011 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek om 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 het Nederlandse octrooi 1035249 (hierna: het octrooi).
- 10 N.K. Holding B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer dr. ir. G.J.C. Verdijck, op 2 augustus 2011 een verzoekschrift ingediend.

- Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 14 september 2011 hebben
- 15 partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster was hierbij vergezeld van de heer L. Grootsholten (directeur Glass Inside Nederland B.V.). De octrooigemachtigde van octrooihoudster was hierbij vergezeld van de heer

ir. P. Lubberdink (octrooigemachtigde in opleiding) en de heer F. Nijholt (directeur Safety Level B.V.).

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

5 Verzoekster en octrooihoudster hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

## 2. De feiten

10 N.K. Holding B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1035249 voor een "Profielbalk" welke op 6 oktober 2009 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 3 april 2008. Het octrooi omvat 7 conclusies. Conclusie 1 luidt als volgt:

15 "1. Geëxtrudeerde profielbalk voor het bevestigen van een plaatvormige borstwering tegen de rand van een vloer, bijvoorbeeld een vide- of balkonvloer, omvattende een opnamedeel voor de plaatvormige borstwering, waarbij het opnamedeel in dwarsdoorsnede in hoofdzaak U-vormig is, en ten minste één van de benen van de U-vormige dwarsdoorsnede wijkt, met het kenmerk dat de profielbalk tweedelig is en in het eerste deel van de profielbalk  
20 bevestigingsgaten zijn aangebracht voor het aan de rand van een vloer bevestigen van het eerste deel, en waarbij het tweede deel in gebruik de bevestigingsgaten bedekt zodanig dat bevestigingsmiddelen aan het zicht onttrokken worden."

25 De volgconclusies 2 t/m 7 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

## 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij gesteld dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.  
30 Ter onderbouwing van deze nietigheidsbezwaren heeft verzoekster dienaangaande in het verzoekschrift op de volgende documenten gewezen:

- D1 : het Nederlandse octrooi NL 1030412;
- D2 : de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2002/0195595;
- 35 - D3 : het Amerikaanse octrooi US 3630490;
- D4 : het Duitse octrooi DE 10338816;

Meer in bijzonder heeft verzoekster de volgende bezwaren aangevoerd.

5 Verzoekster stelt in haar verzoekschrift allereerst dat conclusie 1 in het midden  
laat of de profielbalk tegen het horizontale of het verticale deel van de vloerrand  
wordt bevestigd. Ook stelt verzoekster dat de maatregel dat "één van de benen  
van de U-vormige dwarsdoorsnede wijkt" in het licht van de passage op pagina 2,  
regel 5 t/m 7, van het octrooi moet worden uitgelegd als dat de U-vorm aan de  
binnenzijde boven breder is dan onder.

10

Nieuwheid van de conclusies

15 Verzoekster heeft betoogd dat zowel uit D1 als D2 een tweedelige geëxtrudeerde  
profielbalk bekend is voor het bevestigen van een borstwering tegen de rand van  
een vloer. Volgens verzoekster zijn de maatregelen van conclusies 1 t/m 4 en 7  
bekend uit D1, in het bijzonder uit figuur 2 daarin. In verband met conclusie 3  
merkt verzoekster daarbij op dat de verticale belasting van het U-vormige  
profieldeel in D1 uitsluitend door de haakdelen 98 en 99 wordt overgedragen,  
althans voordat de onderste bevestiging is aangebracht.

20 Volgens verzoekster zijn de maatregelen van conclusies 1 t/m 4 tevens bekend uit  
D2. Dat de borstwering in D2 op het horizontale deel van de vloerrand wordt  
bevestigd is volgens verzoekster niet van belang, aangezien in conclusie 1 van het  
octrooi in het midden wordt gelaten of deze aan het horizontale deel dan wel het  
verticale deel wordt bevestigd.

25 Verder heeft verzoekster betoogd dat ook uit D3 een tweedelige geëxtrudeerde  
profielbalk bekend is voor het bevestigen van een borstwering tegen de rand van  
een vloer, waarbij het eerste deel van de profielbalk gevormd wordt door  
onderdeel 18 in figuur 1 en 2 van D3 en het tweede deel door onderdeel 30  
daarin. Figuur 2 van D3 toont volgens verzoekster verder dat profieldelen 18 en  
30 een U-vormige ruimte vormen voor opname van een plaatvormige borstwering.  
30 Verzoekster stelt dat de U-vormige ruimte begrensd door onderdelen 18 en 30  
aan de bovenzijde breder is dan aan de onderzijde en dat daarmee de maatregel  
dat "ten minste één van de benen van de U-vormige dwarsdoorsnede wijkt"  
bekend is uit D3.

35

## Inventiviteit van de conclusies

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

### D3 in combinatie met D1

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

5 In het geval dat het woord "wijkt" in conclusie 1 anders zou moeten worden geïnterpreteerd, stelt verzoekster zich op het standpunt dat conclusie 1 niet inventief is. Uitgaande van D3 als meest nabije stand van de techniek is volgens verzoekster het probleem de moeilijke plaatsbaarheid van de borstwering in het opnamedeel. De oplossing volgens het octrooi, namelijk door een van beide benen  
10 zodanig te laten wijken dat de U-vorm aan de bovenzijde wijder is dan onderin, is volgens verzoekster echter al bekend uit D1. Het ligt volgens verzoekster voor de gemiddelde vakman voor de hand om de oplossing uit D1 toe te passen bij de profielbalk van D3.

15 Volgens verzoekster is ook conclusie 5 niet inventief, omdat de profieldelen 18 en 30 in D3 gezamenlijk het U-vormige opnamedeel vormen, waarbij deel 30 in dwarsdoorsnede een been van de U-vorm vormt. Volgens verzoekster is verder het gebruik van holle profielen voor het besparen van gewicht een algemeen toegepaste maatregel en is derhalve ook conclusie 6 niet inventief.

### 20 D4 in combinatie met D1

Volgens verzoekster is ook uit D4 een tweedelige geëxtrudeerde profielbalk bekend voor het bevestigen van een borstwering tegen de rand van een vloer, waarbij het eerste deel van de profielbalk gevormd wordt door onderdeel 5 in  
25 figuur 4 van D4 en het tweede deel door onderdeel 6 daarin, waarbij onderdeel 6 het U-vormige opnamedeel verschaft. Uitgaande van D4 is volgens verzoekster het probleem de moeilijke plaatsbaarheid van de borstwering in het opnamedeel. De oplossing volgens het octrooi, namelijk door een van beide benen zodanig te laten wijken dat de U-vorm aan de bovenzijde wijder is dan onderin, is volgens  
30 verzoekster echter al bekend uit D1. Het ligt volgens verzoekster voor de gemiddelde vakman voor de hand om de oplossing uit D1 toe te passen bij de profielbalk van D4.

Volgens verzoekster is ook conclusie 2 niet inventief, omdat het eerste deel van de profielbalk volgens D4 is voorzien van een haakdeel dat samenwerkt met een  
35 haakdeel van het tweede deel. Verder stelt verzoekster dat conclusie 4 niet inventief is, omdat zowel in D1 als D4 het U-vormige opnamedeel is aangebracht in het tweede deel van de profielbalk, en dat conclusie 7 niet inventief is

aangezien figuur 2 van D1 een combinatie van de profielbalk met een plaatvormige borstwering en wigvormige opvulstukken toont.

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

#### 4. Verweer van octrooihoudster

- 5 Octrooihoudster heeft de bezwaren van verzoekster tegen de conclusies van het octrooi gemotiveerd weersproken.

Octrooihoudster betoogt dat de bewoording “aan de rand van een vloer” betekent dat de borstwering tegen de rand en niet op de rand van de vloer is bevestigd.

- 10 Volgens octrooihoudster wordt de positionering tegen de rand verduidelijkt in de figuren 1 en 2 van het octrooi. Verder wijst octrooihoudster erop dat in de beschrijving is opgenomen dat het eerste deel van de profielbalk door middel van een bout met een verdiepingsvloer is bevestigd en dat op deze verdiepingsvloer nog een dekvloer is aangebracht. Ook wijst octrooihoudster erop dat uit de aanhef van conclusie 1 blijkt dat de profielbalk geschikt is voor het bevestigen van een
- 15 plaatvormige borstwering tegen de rand van een vloer.

Nieuwheid van conclusie 1

- 20 Volgens octrooihoudster toont D1 een bevestigingslichaam 94, een geëxtrudeerde profielbalk 8 en een afdekplaat 92. Octrooihoudster is van mening dat conclusie 1 nieuw is t.o.v. D1, omdat de uit D1 bekende profielbalk uit ten minste drie delen bestaat, namelijk de delen 94, 8 en 92, waarbij het tweede deel van de profielbalk niet de bevestigingsgaten bedekt. Verder merkt octrooihoudster op dat volgens
- 25 D1 niet een geheel been, maar slechts een bovendeel daarvan wijkend is, waardoor niet het volgens het octrooi beoogde effect wordt bewerkstelligd, namelijk dat zelfs bij een niet-rechte profielbalk toch een plaatvormige borstwering in het opnamedeel kan worden geplaatst.

- Volgens octrooihoudster is conclusie 1 ook nieuw t.o.v. D2, omdat de daarin getoonde wering niet tegen de rand van een vloer wordt geplaatst. Verder merkt
- 30 octrooihoudster op dat uit figuur 1 van D2 blijkt dat meerdere delen vereist zijn voor het realiseren van het systeem volgens D2.

- Verder is conclusie 1 volgens octrooihoudster nieuw t.o.v. D3, omdat daarin een borstwering wordt beschreven bestaande uit meer dan twee delen waarin een
- 35 opnamedeel wordt aangebracht. Verder merkt octrooihoudster op dat D3 gebruik maakt van een opnamedeel 42 dat in dwarsdoorsnede in hoofdzaak U-vormig is, maar waarbij geen sprake is van wijkende benen. Opnamedeel 42 wordt volgens

octrooihoudster bovendien in positie gehouden door een samenstel van meerdere delen, waaronder de klemdelen in de vorm van elementen 18 en 30.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Inventiviteit van conclusie 1

Datum  
11 november 2011

5

Combinatie van D3 en D1

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

Volgens octrooihoudster ligt het voor de vakman niet voor de hand om D3 te combineren met D1.

10 In de eerste plaats merkt octrooihoudster op dat in D1 de binnenwanden van een eerste klemdeel vanaf de bovenzijde onder een kleine hoek naar elkaar toe neigen, waarbij de binnenwanden aan de onderzijde parallel zijn om op deze wijze de plaatvormige borstwering eenvoudig te plaatsen doordat deze zelfzoekend is en eenvoudig kan worden vastgeklemd. Hiermee wordt volgens octrooihoudster  
15 niet het probleem van niet-rechte profielbalken opgelost.

In de tweede plaats lost volgens octrooihoudster de combinatie van D3 met D1 dit probleem niet op, omdat in D1 de onderzijde van de U-vormige doorsnede parallel loopt.

20 Verder wijst octrooihoudster erop dat het opnamedeel 42 in D3 niet direct tegen de wand van een vloer is bevestigd, maar middels bevestigingsmiddelen 44 en 46 aan de delen 18 en 30, en dat additionele middelen 56 zorgen voor het afdekken van de bevestigingsmiddelen. Volgens octrooihoudster zal zelfs indien de vakman D3 en D1 zou combineren, dit niet leiden tot een eerste deel waarin bevestigingsgaten zijn aangebracht voor bevestiging tegen de rand van een vloer,  
25 waarbij het tweede deel in gebruik deze bevestigingsgaten bedekt.

Octrooihoudster wijst er daarbij op dat het voordeel van een tweedelige constructie enerzijds is dat de bevestigingsmiddelen aan het zicht onttrokken kunnen worden en anderzijds dat het tweede deel pas op een later moment gemonteerd kan worden.

30

Combinatie van D4 en D1

Volgens octrooihoudster toont de profielbalk volgens figuur 4 van D4 geen wijkend been. Bovendien zijn in D4 ten minste drie delen vereist, namelijk de elementen  
35 5, 6 en 42, en vereist D4 het bevestigen van het opnamedeel via het eerste deel, waarbij een separate afdekplaat 48 is vereist voor het aan het zicht onttrekken

van de bevestigingsmiddelen. Door de extra delen zijn additionele werkzaamheden nodig.

NL Octrooi Centrum  
Afdeling OV

Aangezien in D1 volgens octrooihoudster niet het probleem van niet-rechte profielbalken wordt opgelost, is het volgens octrooihoudster niet duidelijk waarom de vakman de combinatie van D4 en D1 zou maken.

Datum  
11 november 2011  
Onze referentie  
ORE/advies/1035249

Afhankelijke conclusies

Conclusies 2

10

Volgens octrooihoudster blijkt uit figuur 2 van D1 dat de haakdelen geborgd dienen te worden met een extra bevestigingsdeel. Dit heeft extra montagewerkzaamheden en bijkomende kosten tot gevolg. Ook heeft het als probleem dat in een additioneel afdekprofiel moet worden voorzien. Als de vakman al een combinatie maakt met D4, dan voegt D4 volgens octrooihoudster geen additionele aspecten toe.

15

Volgens octrooihoudster zijn de haakdelen uit D2 niet bedoeld voor het overbrengen van krachten aangezien in separate oplegvlakken is voorzien.

20

Conclusie 3

Volgens octrooihoudster tonen D1 en D2 niet het overbrengen van de verticale belasting uitsluitend via de samenwerkende haakdelen, aangezien in D1 additionele bevestigingsmiddelen worden gebruikt en in D2 in separate contactvlakken is voorzien.

25

Conclusie 4

Conclusie 4 is volgens octrooihoudster nieuw en inventief door afhankelijkheid van eerdere conclusies.

30

Conclusie 5

Volgens octrooihoudster heeft D3 een uit een enkel deel bestaand opnamedeel dat door klemdelen 18 en 30 wordt vastgehouden. Noch element 18 noch element 30 uit D3 vormt een been van de U-vormige dwarsdoorsnede.

35

## Conclusie 6

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Conclusie 6 is volgens octrooihoudster nieuw en inventief door afhankelijkheid van eerdere conclusies.

Datum  
11 november 2011

5

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

## Conclusie 7

Conclusie 7 is volgens octrooihoudster nieuw en inventief door afhankelijkheid van eerdere conclusies. Bovendien blijkt volgens octrooihoudster uit figuur 2 van D1 dat de vulstukken daarin niet wigvormig zijn, aangezien deze een specifieke positie hebben waarin deze geplaatst dienen te worden gezien de verschillende contactvlakken. Deze vulstukken dienen derhalve uitsluitend ter klemming en zorgen voor een vast gedefinieerde positie van de borstwering ten opzichte van het opnamedeel, terwijl de wigstukken volgens het octrooi juist zorgen voor een enigszins flexibele positionering zodanig dat zelfs bij een niet-rechte profielbalk een plaatvormige borstwering in het opnamedeel geplaatst kan worden.

10

15

## 5. Overwegingen van NL Octrooicentrum

20

### 5.1 Conclusie 1

Verzoekster heeft aangevoerd dat conclusie 1 niet nieuw is, en heeft daarbij als eerste gewezen op D1. Bij het beoordelen van dit nietigheidsbezwaar dient nagegaan te worden of alle kenmerken van de inrichting volgens conclusie 1 aangetroffen worden in D1. Het gaat er hierbij niet om of onderdelen van de inrichting volgens D1 dezelfde benaming hebben als in conclusie 1 van het octrooi, maar of de bekende inrichting dezelfde structuur of opbouw heeft als die door conclusie 1 gedefinieerd wordt.

25

30

NL Octrooicentrum stelt vast dat uit D1 een profielbalk bekend is voor het bevestigen van een plaatvormige borstwering aan een vloer (zie D1, pagina 1, regels 4 – 6 en figuur 1). De bekende profielbalk omvat tenminste 'profielbalk 8'.

35

Conclusie 1 van het octrooi specificiert dat de profielbalk geëxtrudeerd is. In de beschrijvingsinleiding van D1 wordt op pagina 1, regel 7 gesproken over een 'geëxtrudeerde profielbalk', waarmee naar het oordeel van NL Octrooicentrum



alleen 'profielbalk 8' bedoeld kan zijn. Dit impliceert dat de profielbalk volgens D1 eveneens, tenminste voor een deel, geëxtrudeerd is.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

5 De uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi wordt voorts gekenmerkt doordat de borstwering tegen de rand van de vloer is bevestigd. Over de betekenis van de uitdrukking 'tegen de rand' verschillen partijen van mening. Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum staat in ieder geval vast dat de borstwering volgens D1 op dezelfde positie aan de vloer bevestigd is als in de figuren van het octrooi getoond wordt, namelijk tegen de zijkant van een vloer.

10 Hierin verschilt de uitvinding volgens conclusie 1 niet van de uit D1 bekende uitvinding. Overigens vermeldt D1 op pagina 1, regels 4 - 6 ook, dat de daarin beschreven uitvinding betrekking heeft op een systeem voor het bevestigen van een plaatvormige borstwering 'tegen de rand' van een vloer.

15 Het daarop volgende kenmerk in conclusie 1: 'bijvoorbeeld een vide- of een balkonvloer', heeft geen beperkende invloed op de reikwijdte van de conclusie. Dit kenmerk moet naar het oordeel van NL Octrooiencentrum als volkomen optioneel gezien worden, en kan daarom bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van de conclusie buiten beschouwing gelaten worden.

20 De profielbalk volgens D1 omvat verder een opnamedeel voor de plaatvormige borstwering, welk opnamedeel in dwarsdoorsnede in hoofdzaak U-vormig is. Dit opnamedeel is in D1 aangeduid als 'klemdeel 81' (zie D1, pagina 5, regels 24 – 26). Ook dit kenmerk van conclusie 1 is derhalve uit D1 bekend.

25 Hierna geeft conclusie 1 het kenmerk dat ten minste één van de benen van de U-vormige dwarsdoorsnede wijkt. Octrooihoudster heeft ten aanzien van dit kenmerk aangevoerd dat blijkens figuur 2 van D1 niet een geheel been van deze profielbalk, maar slechts een bovendeel daarvan wijkend is. Daardoor wordt met de profielbalk volgens D1 naar de mening van octrooihoudster slechts bereikt dat de plaatvormige borstwering eenvoudig te plaatsen is, doordat deze zelfzoekend is, en niet exact boven een nauw opnamedeel van de profielbalk geïdentificeerd hoeft te zijn. Met de profielbalk volgens D1 wordt volgens octrooihoudster niet bereikt dat bij een niet-rechte profielbalk - bijvoorbeeld in het geval dat deze

30 tegen een niet-rechte, ruwe muur is bevestigd - toch een plaatvormige borstwering in het opnamedeel geplaatst kan worden. Tijdens de hoorzitting heeft octrooihoudster het laatstgenoemde effect aangeduid als het 'uitlijning'-effect. Zij

35

heeft toegelicht, dat dit effect ook met zich meebrengt dat bij een niet-rechte profielbalk de borstwering zonder materiaalspanning in het opnamedeel geplaatst kan zijn. Verzoekster heeft betoogd dat conclusie 1 niet vereist dat het been van de U-vormige dwarsdoorsnede van het opnamedeel geheel moet wijken, en heeft er op gewezen dat de benen van de profielbalken volgens de uitvoeringsvoorbeelden van het octrooi ook niet over de gehele lengte wijken. Na bestudering van figuur 1 van het octrooi komt NL Octrooicentrum tot de conclusie dat het onderste gedeelte van elk van de daarin getoonde benen '11' en '12' niet wijkt, maar parallel loopt aan de borstwering. Daarbij komt dat uit de beschrijving, welke samen met de tekening dient tot uitleg van de conclusies, niet valt op te maken dat een been wel in zijn geheel dient te wijken. Daarom deelt NL Octrooicentrum de opvatting van verzoekster dat conclusie 1 van het octrooi zo geïnterpreteerd dient te worden dat het been van de U-vormige dwarsdoorsnede van het opnamedeel niet noodzakelijkerwijs geheel hoeft te wijken. Uit D1 (zie in het bijzonder pagina 2, regels 30 – 32, pagina 5, regel 32 – pagina 6, regel 2, de conclusies 8 en 9 en figuur 2) blijkt dat bij de daarin geopenbaarde profielbalk, net als bij de profielbalk volgens het octrooi, eveneens alleen het onderste gedeelte van de benen '83' en '84' niet wijkt. Daarom is er naar het oordeel van NL Octrooicentrum bij de profielbalk volgens D1 sprake van het wijken van de benen van de U-vormige dwarsdoorsnede in dezelfde betekenis als in conclusie 1 van het octrooi.

Voor de volledigheid merkt NL Octrooicentrum op dat de door octrooihoudster hierboven genoemde effecten bij de beoordeling van nieuwheid niet relevant zijn, ongeacht welke effecten met het wijken van een been worden bereikt.

Vervolgens dient beoordeeld te worden of, zoals door verzoekster naar voren is gebracht, uit D1 bekend is dat de daaruit bekende profielbalk tweedelig is. Octrooihoudster heeft betoogd dat de profielbalk volgens D1 ten minste driedelig is. Tot deze profielbalk behoren volgens octrooihoudster 'bevestigingsstrook 94', 'profielbalk 8' en 'afdekplaat 92'.

NL Octrooicentrum is van mening dat om te bepalen of de uit D1 bekende profielbalk tweedelig of driedelig is, dezelfde maatstaven dienen te worden aangelegd als in het octrooi. In het octrooi worden profieldelen '2' en '3' (zie figuur 1), die de borstwering dragen, tot de delen van de profielbalk gerekend.

Analoog daaraan behoren de 'bevestigingsstrook 94' en de 'profielbalk 8' volgens D1, welke eveneens profieldelen zijn die een borstwering dragen, tot de delen van de profielbalk volgens D1. In het octrooi is verder sprake van een 'dekplaat 15'

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

(zie figuur 1) die niet tot de delen van de profielbalk wordt gerekend.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Octrooihoudster heeft ter zitting betoogd dat deze plaat geen andere functie heeft dan het verfraaien van de profielbalk. Naar de opvatting van octrooihoudster

Datum  
11 november 2011

5 maakt 'afdekplaat 92' in D1, anders dan 'dekplaat 15' in het octrooi, wel deel uit van de profielbalk volgens D1 omdat daardoor bevestigingsmiddelen aan het zicht worden onttrokken, en 'afdekplaat 92' daarom functioneel is. NL Octrooiencentrum is echter van opvatting dat 'afdekplaat 92' functioneel gezien meer gelijkenis heeft met 'dekplaat 15' dan met de dragende profieldelen '2' en '3'. 'Afdekplaat 92' heeft namelijk een esthetische functie, geen dragende functie. Zoals door

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

10 octrooihoudster wordt beaamd en uit het octrooi, pagina 5, regels 1 – 2 blijkt, heeft ook 'dekplaat 15' een esthetische functie, ook al onttrekt deze geen bevestigingsmiddelen aan het zicht. Analoog aan het octrooi dient 'afdekplaat 92' daarom niet tot de delen van de profielbalk volgens D1 te worden gerekend. NL Octrooiencentrum concludeert op grond hiervan dat D1 een tweedelige profielbalk  
15 openbaart.

NL Octrooiencentrum stelt vervolgens vast dat in een eerste deel ('bevestigingsstrook 94') van de profielbalk volgens D1 bevestigingsgaten (zie D1, pagina 6, regels 23 – 24: 'schroefgaten') zijn aangebracht voor het aan de rand  
20 van een vloer bevestigen van het eerste deel (zie D1, pagina 6, regels 18 – 23 en figuur 2). Dit kenmerk van conclusie 1 wordt dus in D1 eveneens aangetroffen.

Hierna resteert in conclusie 1 het kenmerk dat het tweede deel van de profielbalk in gebruik de bevestigingsgaten bedekt, zodanig dat bevestigingsmiddelen aan het  
25 zicht worden onttrokken. Met 'de bevestigingsgaten' verwijst dit kenmerk naar de eerder in conclusie 1 geïntroduceerde bevestigingsgaten in het eerste deel van de profielbalk. Ook bij de profielbalk volgens D1 worden de bevestigingsgaten ('schroefgaten') in het eerste deel van de profielbalk ('bevestigingsstrook 94') in gebruik bedekt door het tweede deel. Dit blijkt uit figuur 2 van D1. Naar de  
30 opvatting van NL Octrooiencentrum vormt 'profielbalk 8', welke overigens in figuur 2 niet met dit verwijzingscijfer is aangegeven, het tweede deel van de profielbalk volgens D1. Duidelijk zichtbaar is dat een 'eerste opstaande wand 83' van 'profielbalk 8' de 'schroefgaten' in 'bevestigingsstrook 94' afdekt. Octrooihoudster heeft in verband hiermee naar voren gebracht dat bij de profielbalk zoals bekend  
35 uit D1 de in figuur 2 aangegeven onderste bevestigingsgaten niet door het tweede deel, maar door 'afdekplaat 92' worden bedekt. NL Octrooiencentrum wijst er op dat de in figuur 2 aangegeven onderste bevestigingsgaten niet in het eerste deel,

maar in het tweede deel van de profielbalk zijn aangebracht. Noch uit conclusie 1, noch uit de beschrijving van het octrooi valt op te maken dat met 'de bevestigingsgaten' in regel 17 van conclusie 1 gaten in het tweede deel worden bedoeld. De onderste gaten in figuur 2 van D1 zijn daarom naar het oordeel van NL Octrooicentrum bij de beoordeling van de nieuwheid van dit kenmerk niet relevant. Omdat 'profielbalk 8' in gebruik bevestigingsmiddelen aan het zicht onttrekt die in de 'schroefgaten' zijn aangebracht, zie hiervoor eveneens figuur 2 van D1, acht NL Octrooicentrum ook dit laatste kenmerk van conclusie 1 uit D1 bekend. Zelfs al zou in conclusie 1 voor 'bevestigingsmiddelen' 'alle bevestigingsmiddelen' moeten worden gelezen, zoals octrooihoudster heeft betoogd, dan nog zou 'alle bevestigingsmiddelen' uitgelegd dienen te worden als 'alle bevestigingsmiddelen aangebracht in de bevestigingsgaten in het eerste deel van de profielbalk', omdat in het octrooi van geen andere dan zulke bevestigingsmiddelen sprake is.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

Op grond van bovenstaande concludeert NL Octrooicentrum dat alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi bekend zijn uit D1 en dat conclusie 1 daarom niet nieuw is. Nu is gebleken dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D1 kan bespreking van de overige door verzoekster naar voren gebrachte bezwaren tegen conclusie 1 achterwege blijven.

## 5.2 Conclusie 2

Bij de profielbalk volgens D1 is naar het oordeel van NL Octrooicentrum het eerste deel ('bevestigingsstrook 94'), in dwarsdoorsnede aanzicht gezien, voorzien van een eerste haakdeel (zie figuur 2 en pagina 6, regels 26 – 28: 'wigvormige rand 99'). Het tweede deel ('profielbalk 8') is voorzien van een tweede haakdeel ('wigvormige rand 98', zie pagina 6, regels 28 – 30 en figuur 2). Het tweede haakdeel werkt samen met het eerste haakdeel omdat het van bovenaf in de uitsparing tussen het eerste haakdeel en de zijkant van de verdiepingsvloer wordt gestoken, zodanig dat het tweede deel aan het eerste deel hangt (zie pagina 6, regel 32 – pagina 7, regel 3 en figuur 2). De kenmerken van conclusie 2 zijn daarmee uit D1 bekend, zodat conclusie 2 evenmin nieuw is.

Bij het beoordelen van de nieuwheid van deze conclusie is het niet relevant, zoals octrooihoudster naar voren heeft gebracht, of beide haakdelen van de bekende inrichting geborgd dienen te worden. Conclusie 2 laat immers in het midden of de

haakdelen geborgd dienen te worden. Behalve de onderlinge samenwerking is in conclusie 2 over de haakdelen niets nader gespecificeerd.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

### 5.3 Conclusie 3

5

Verzoekster heeft betoogd dat conclusie 3 niet nieuw is ten opzichte van D1 omdat voordat de onderste 'bouten 91' worden aangebracht de verticale belasting van het tweede deel van de profielbalk uitsluitend via de samenwerkende haakdelen overgedragen wordt aan het eerste deel. Hiermee zegt verzoekster dat de constructie volgens D1 in een toestand die zich voordoet tijdens de bouw, d.w.z. wanneer 'onderste bouten 91' nog niet zijn geplaatst, de kenmerken van conclusie 3 vertoont.

10

Voor het beoordelen van conclusie 3 acht NL Octrooicentrum het daarom van belang eerst vast te stellen in welke toestand de profielbalk in conclusie 3 van het octrooi is beschreven. Figuur 1 van het octrooi vertoont aan de bovenzijde van zowel het eerste deel 2 als het tweede deel 3 inwendige vormen die er op duiden dat het tweede deel met borgmiddelen aan het eerste deel wordt vastgemaakt. Wanneer hiervan uitgegaan zou worden, dan zou geconcludeerd moeten worden dat conclusie 3 de uitvinding in een toestand beschrijft die zich tijdens de bouw, maar zich niet in een afgebouwde oftewel werkzame toestand voordoet. De stelling van verzoekster zou dan juist zijn dat conclusie 3 niet voldoet aan de eis van nieuwheid ten opzichte van D1. NL Octrooicentrum gaat hier echter niet van uit, omdat aan de genoemde vormen aan de bovenzijde van het eerste en tweede deel in het octrooi verder geen enkele aandacht wordt geschonken, en er normaliter van uit mag worden gegaan dat een octrooi-conclusie een constructie in zijn werkzame toestand beschrijft. Octrooihouder heeft tijdens de hoorzitting bevestigd dat conclusie 3 de inrichting in werkzame toestand beschrijft. Bij de inrichting volgens D1 wordt verticale belasting in werkzame toestand behalve door de haakdelen ook door de onderste 'bouten 91' overgebracht. NL Octrooicentrum acht conclusie 3 daarom nieuw ten opzichte van D1, althans wanneer deze conclusie beperkt wordt opgevat als een profielbalk waarbij in werkzame toestand geen andere middelen dan de haakdelen – dus ook geen borgmiddelen – aanwezig zijn waarmee verticale belasting van het tweede deel naar het eerste deel wordt overgebracht. NL Octrooicentrum merkt ten overvloede op dat het bij de profielbalk volgens conclusie 3 niet onmogelijk is dat door een belasting op de

20

25

30

35

borstwering door gebruikers die zich aan de rand van een verdiepingsvloer bevinden het tweede deel los kan komen van het eerste deel.

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Daarnaast heeft verzoekster in verband met de nieuwheid van conclusie 3  
gewezen op het document D2. Bij de inrichting volgens D2 wordt de verticale  
5 belasting in werkzame toestand naar het oordeel van NL Octrooicentrum evenmin  
uitsluitend via samenwerkende haakdelen overgedragen. Bij de profielbalk volgens  
D2 is tenminste een separaat contactvlak voorzien, in de figuren 2, 6 en 7  
zichtbaar naast haakdeel '52'. Het tweede deel ('base member 32') steunt  
hiermee op het eerste deel ('shoe 38'). Conclusie 3 is alleen daarom al ook nieuw  
10 in het licht van D2.

Datum  
11 november 2011  
Onze referentie  
ORE/advies/1035249

De inventiviteit van conclusie 3 is door verzoekster niet gemotiveerd bestreden.  
NL Octrooicentrum merkt hierover voor de volledigheid op, dat de maatregelen  
van conclusie 3 niet bekend zijn uit de overige door verzoekster aangedragen  
15 documenten. Uitgaande van de profielbalk volgens D1, welke als de meest nabije  
stand van de techniek wordt beschouwd, ligt het voor de gemiddelde vakman niet  
voor de hand om hierbij in werkzame toestand de onderste 'bouten 91' weg te  
laten. Dit zou het gevaar opleveren dat door belasting op de borstwering door  
gebruikers die zich aan de rand van een verdiepingsvloer bevinden, het tweede  
20 deel los zou kunnen komen van het eerste deel, met alle kwalijke gevolgen van  
dien. Gelet op het voorgaande is conclusie 3 inventief.

#### 5.4 Conclusie 4

25 Bij de profielbalk volgens D1 is het U-vormige opnamedeel ('klemdeel 81')  
aangebracht in het tweede deel ('profielbalk 8') van de profielbalk. Conclusie 4 is  
daarom niet nieuw, voor zover deze conclusie afhankelijk is van conclusie 1 of 2.  
Deze conclusie kan in afhankelijkheid van conclusie 3 gehandhaafd blijven.

#### 30 5.5 Conclusie 5

De nieuwheid van conclusie 5 is door verzoekster niet bestreden.

In samenhang met de inventiviteit van conclusie 5 heeft verzoekster gewezen op  
35 D3. Op zichzelf acht verzoekster de kenmerken van conclusie 5 hieruit bekend. NL  
Octrooicentrum deelt deze opvatting niet. D3 openbaart een profielbalk voor het  
bevestigen van een plaatvormige borstwering, voorzien van een eerste deel ('18')

en een tweede deel ('30'). Weliswaar vormen het eerste en het tweede deel  
gezamenlijk een opnamedeel, maar dit is niet het opnamedeel voor de  
plaatvormige borstwering, zoals conclusie 5 door zijn afhankelijkheid van  
conclusie 1 definieert. Het is een opnamedeel voor een derde - evenals het eerste  
5 en tweede deel dragend - deel ('42') van de profielbalk dat met bouten ('44' en  
'46') vastgezet is aan resp. het tweede en het eerste deel. Het derde deel vormt  
op zijn beurt een opnamedeel voor de borstwering.

NL Octrooiencentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

10 NL Octrooiencentrum is van oordeel dat de kenmerken van conclusie 5 uit de overige  
door verzoekster overgelegde documenten evenmin bekend zijn. Het effect van  
deze kenmerken is dat de vorm van de dwarsdoorsnede van de profielen van het  
eerste deel en het tweede deel vereenvoudigd wordt (zie ook het octrooi, pagina  
3, regels 15 – 20). Dit biedt bij het produceren van de extrusiematrijzen een  
kostenvoordeel. Bovendien is het door de kenmerken van conclusie 5 gemakkelijk  
15 om de borstwering te plaatsen, doordat veel manipulatie mogelijkheden zijn in  
laterale richting van het eerste deel. De door verzoekster overgelegde  
documenten geven geen aanwijzingen op grond waarvan de gemiddelde vakman  
tot de inrichting volgens conclusie 5 zou komen. Conclusie 5 voldoet daarom aan  
de eis van inventiviteit.

20

#### 5.6 Conclusie 6

Conclusie 6 kan vanwege zijn afhankelijkheid van conclusie 5 gehandhaafd  
blijven. Overigens deelt NL Octrooiencentrum de mening van verzoekster dat het  
25 algemeen bekend is om holle profielen toe te passen daar waar een laag gewicht  
gewenst is.

#### 5.7 Conclusie 7

30 Conclusie 7 is gericht op een combinatie van een profielbalk volgens één van de  
conclusies 1 – 6, een plaatvormige borstwering en wigvormige opvulstukken. Voor  
zover afhankelijk van de conclusies 3, 5 of 6 is conclusie 7 nieuw en inventief.  
Voor zover conclusie 7 niet afhangt van een of meer van deze conclusies, is  
conclusie 7 weliswaar nieuw, maar wordt niet aan de eis van inventiviteit voldaan.  
35 Het nieuwe kenmerk dat conclusie 7 uitgaande van D1 toevoegt is, dat  
wigvormige opvulstukken geplaatst zijn aan weerszijde van de plaatvormige  
borstwering in het opnamedeel. Wigvormige opvulstukken voor het vastzetten van

een plaatvormige element in een opnamedeel behoren naar het oordeel van NL Octrooicentrum tot de algemene kennis van de gemiddelde vakman op het gebied van borstweringen. D2 toont bijvoorbeeld zo'n opvulstuk ('wedge member 146').

NL Octrooicentrum  
Afdeling OV

Datum  
11 november 2011

Onze referentie  
ORE/advies/1035249

5 6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat:

- conclusies 1 en 2 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid;
- 10 • conclusies 3 en 5 nieuw en inventief zijn;
- conclusies 4, 6 en 7 geen nieuwe en inventieve materie toevoegen, maar in afhankelijkheid van de nieuw en inventief bevonden conclusies in stand kunnen blijven.

Aldus gedaan op 11 november 2011 te Rijswijk door F. Liefrink, B.L. van Soest en R.M. Schouwenaars.

w.g. F. Liefrink, voorzitter  
w.g. R.C.H. Strijbos, secretaris