



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

AANTEKENEN

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter
dr. ir. J.W. Meewisse
dr. M.W. de Lange
mw. dr. ir. M. van der Vlugt, secretaris

NL Octrooicentrum

Afdeling OV
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.agentschapnl.nl/
octrooicentrum

T 088 602 63 42

F 088 602 90 24

-

Onze referentie

ORE/Advies/ON2006581

Datum 20 december 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2006581

Verzoekster: Jovaplant Honselersdijk B.V. te Naaldwijk

Gemachtigde: mw. mr. C. de Boer

Octrooihoudsters: VG Colours B.V. te De Lier

Gerard de Koning Bloemen B.V. te Honselersdijk

Gemachtigde: Ir. B.Ch. Ledeboer

1. Het geding

Jovaplant Honselersdijk B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 28 juni 2013 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooicentrum, met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgrounden op het Nederlandse octrooi 2006581 (hierna: het octrooi).

VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. (hierna: octrooihouders) hebben op 3 september 2013 een verzoekschrift ingediend met bijlagen, waaronder een hulpverzoek.

Verzoekster heeft op 18 september 2013 in reactie op het hulpverzoek haar verzoekschrift aangevuld en daarbij nieuwe bijlagen ingediend.

Octrooihouders hebben vervolgens op 3 oktober 2013 hierop hun reactie ingediend.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 17 oktober 2013 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar advocate, mevrouw mr. C. de Boer. Zij werd vergezeld door de heer mr. W.J.G. Maas (advocaat) en de heer J. Valstar (Jovaplant Honselersdijk B.V.).

Octrooihouders hebben hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde, de heer ir. B.Ch. Ledeboer, die vergezeld werd door de heer mr. A.A.M. Reijns (advocaat) en de heer mr. R. Farzand-Ali (Hortis Legal).

De advocate van verzoekster heeft ter zitting een exemplaar van haar pleitnota overgelegd.

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

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

2. De feiten

Datum
20 december 2013

Onze referentie
ORE/Advies/ON2006581

5 VG Colours B.V. en Gerard de Koning Bloemen B.V. zijn rechthebbende op het Nederlands octrooi 2006581 voor een "Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en potplant met gekleurde bloem", dat met dagtekening 12 oktober 2012 voor de duur van twintig jaar is verleend op een aanvraag ingediend op 11 april 2011.

10 Op 23 mei 2013 is in het octrooiregister een akte van afstand (onder aktenummer 019548) ingeschreven waarmee de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd.

15 Het aldus gewijzigde octrooi omvat negen conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

20 *1. Werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant, omvattende de stappen van*
(i) het verschaffen van een injecteermiddel dat is voorzien van een injectienaald,
(ii) het vullen van ~~de~~ [doorhalen toegevoegd, adviescommissie] het injecteermiddel met een hoeveelheid voor de potplant niet-giftige kleurvloeistof,
(iii) het aanbrengen in de steel van de bloem van een boring waarvan de diameter correspondeert met de diameter van de injectienaald,
25 *(iv) het inbrengen van de injectienaald in de boring,*
(v) het injecteren van de steel met de hoeveelheid kleurvloeistof, en
(vi) het na het injecteren uitnemen van de injectienaald uit de steel, waarbij de stap (vi) van het uitnemen van de injectienaald wordt gevolgd
30 *door*
(vii) het afdichten van de in de stap (iii) aangebrachte boring in de steel.

35 De conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijke conclusies van conclusie 1.

Het door octrooihouders ingediende hulpverzoek is gebaseerd op de conclusies van het octrooi, waarbij in de nieuwe onafhankelijke conclusie 1 het geslacht van de potplant beperkt is tot phalaenopsis en de kleurstof beperkt is tot een organische kleurstof die trifenylmethaankleurstof omvat. In het hulpverzoek zijn 40 de conclusies 6-9 van het octrooi geschrapt.

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

45 Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi en het hulpverzoek gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat zowel de conclusies van het octrooi als van het hulpverzoek nietig zijn wegens een gebrek aan inventiviteit.

Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster op de volgende 13 documenten gewezen:

- D1: het onderhavige Nederlandse octrooi NL 2006581
 D2: het Nederlandse octrooi NL 2003621
 D3: het Amerikaanse octrooi US 4011685
 D4: de Japanse octrooiaanvraag JP 2008-7465
 5 D5: de internetpublicatie "2dayBlog.com" van 24 september 2007
 D6: de weblog van Tom Whittaker van 2 maart 2008
 D7: het Amerikaanse octrooi US 2970404
 D8: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2007/0266628
 D9: de dagvaarding in eerste aanleg van de inbreukprocedure tussen partijen
 10 D10: de internetpublicatie van artikelnummer 228932 van de NOS
 D11: de internetpublicatie van Wikipedia over trifenylmethaan
 D12: de internetpublicatie van Wikipedia over briljantblauw FCF
 D13: de internetpublicatie "Dye Orchids" uit 2007

NL Octrooi Centrum
 Afdeling OV

Datum
 20 december 2013

Onze referentie
 ORE/Advies/ON2006581

- 15 Meer in het bijzonder heeft verzoekster aangevoerd dat, uitgaande van D2, de uitvinding van conclusie 1 voor de vakman voor de hand lag. In de brief van 18 september 2013 heeft verzoekster echter aangegeven zich te realiseren dat D2 niet kan worden meegenomen in de inventiviteitsaanval.
- 20 Daarnaast acht verzoekster conclusie 1 niet inventief uitgaande van D8. Verzoekster betoogt dat D8 een "werkwijze voor "injecting a liquid into a plant" openbaart die de stappen (i) tot en met (vi) van conclusie 1 omvat. D8 heeft hetzelfde doel en effect als het octrooi, aldus verzoekster. Het enige verschil met D8 is dat het octrooi ziet op een niet-giftige kleurstof alsmede de stap van het
- 25 afdichten van de stengel. Dat een bloem gekleurd kan worden via opname van kleurvloeistof in de sapstream van de plant, was de vakman op de publicatiedatum van D8 en aanvraagdatum van het octrooi bekend, stelt verzoekster. Volgens verzoekster zal de vakman D8 daarom zo lezen dat de beschreven werkwijze geschikt is voor de toepassing van kleurvloeistof. Uitgaande
- 30 van D8 is dan het objectieve probleem dat wanneer men de injectienaald (te snel) uitneemt, de geïnjecteerde vloeistof weer uit de stengel komt lopen. De oplossing van het afdichten van de boring volgt uit de algemene kennis van de vakman en ook uit D7, zo stelt verzoekster. Het verschil dat het octrooi specifiek ziet op een niet-giftige stof blijft vervolgens over, aldus verzoekster. Verzoekster twijfelt
- 35 daarbij of er in dit verband wel sprake is van een verschil, omdat onder "liquid" (D8) zowel giftige als niet-giftige vloeistoffen vallen. De keuze voor een niet-giftige vloeistof voor het injecteren van planten, vindt verzoekster voor de hand liggen, omdat men wil dat de plant zo lang mogelijk blijft leven. Concluderend stelt verzoekster dat D8 zowel op zichzelf als in combinatie met D7
- 40 schadelijk voor de inventiviteit van het octrooi is. Voorts betoogt verzoekster dat, naast D8 en D7, de stand van de techniek nog meer openbaringen bevat die de vakman – in combinatie met D8 en eventueel D7 – zonder inventieve arbeid tot de oplossing van conclusie 1 leiden. Verzoekster verwijst in dit verband naar D3, D4, D5 en D6.
- 45 De afhankelijke conclusies worden door verzoekster eveneens niet inventief bevonden. Met betrekking tot conclusies 2 tot en met 8 stelt verzoekster dat de kenmerkende stappen van deze conclusies geen inventieve arbeid vereisen.

5 Ten aanzien van conclusie 9 betoogt verzoekster dat voor het overgaan van het kleuren van een gewone (pot)plant op het kleuren van een orchidee (phalaenopsis), anthurium, en spatyfillum geen inventieve arbeid is vereist. Verzoekster wijst hierbij op D13 waarin het kleuren van orchideeën al wordt geopenbaard ten tijde van de aanvraagdatum van het octrooi.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
20 december 2013

Onze referentie
ORE/Advies/ON2006581

10 Tot slot betoogt verzoekster dat ook de conclusies van het hulpverzoek allemaal nietig zijn vanwege een gebrek aan inventiviteit. De verzoekster wijst erop dat het ingediende hulpverzoek slechts afwijkt van de originele conclusies van het octrooi doordat conclusies 1 en 6 tot en met 9 zijn samengevoegd in conclusie 1 van het hulpverzoek. De samenvoeging verschaft geen extra inventiviteit, zo stelt verzoekster.

15 **4. Het verweer van octrooihouders**

15 Octrooihouders hebben de bezwaren van verzoekster gemotiveerd weersproken.

20 Met betrekking tot de aangevoerde inventiviteitsbezwaren, stellen octrooihouders allereerst dat D2 niet kan worden gekozen als startpunt in een inventiviteitsaanval, aangezien het een colliderende aanvraag is.

25 Ten aanzien van het inventiviteitsbezwaar gemaakt uitgaande van D8, stellen octrooihouders dat bij het toepassen van de *problem-and-solution approach* als vertrekpunt uitgegaan dient te worden van een publicatie met hetzelfde doel of effect als de uitvinding. Volgens octrooihouders gaat D8 over het injecteren van vloeistoffen in bomen en niet over het kleuren van bloemen aan een potplant. D8 is dus geen valide vertrekpunt, naar de mening van octrooihouders.

30 Octrooihouders stellen daarnaast dat wanneer D8 toch als vertrekpunt wordt genomen, de publicatie zodanig inhoudelijk verschilt van de geclaimde uitvinding dat deze niet zonder inventieve stap kan worden bereikt en dat de gesuggereerde combinaties niet zonder inventieve stap tot de uitvinding leiden. Volgens octrooihouders wijst D8 niet alleen weg van het eerst boren en dan insteken van de naald, maar wijst D8 ook weg van het afdichten na uitnemen. Ten aanzien van D3, D4 en D7 stellen octrooihouders dat geen van deze publicaties gaat over potplanten of over het injecteren in de bloemsteel of over het na het uitnemen van de naald, afdichten van de boring. Met betrekking tot D5 en D6 stellen octrooihouders dat beide publicaties geen nawerkbare openbaarmakingen betreffen en dat ze wegens gebrek aan technische inhoud geen stand van de techniek vormen. De in D6 opgenomen zinsnede "as they grow" betreft, volgens octrooihouders, het voor rozen gebruikelijke op de vaas ontluiken.

45 Ten aanzien van het hulpverzoek merken octrooihouders op dat de phalaenopsis een fragiele plant is, waarvan het verrassend is dat de bloemen zonder de plant te vergifigen of te beschadigen blauw gekleurd kunnen worden indien conform de geclaimde werkwijze via een steelkamer een dosis blauwe trifenylmethaan kleurvloeistof ingebracht wordt.

5. De overwegingen van NL Octrooi Centrum

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

5.1 Inventiviteit van het octrooi

Datum
20 december 2013

Onze referentie
ORE/Advies/ON2006581

5.1.1 Inventiviteit uitgaande van D2

5 Verzoekster heeft in het verzoekschrift D2 aangevoerd tegen de inventiviteit van de conclusies van het octrooi. Zoals ook door partijen reeds erkend, behoort D2 echter tot de fictieve stand van de techniek en dient daarom bij de beoordeling van de inventiviteit buiten beschouwing te worden gelaten.

5.1.2 Meest nabijgelegen stand van de techniek

10 De meest nabij gelegen stand van de techniek is die combinatie van maatregelen die is geopenbaard in één enkele vindplaats en die het meest veelbelovende uitgangspunt vormt voor de uitvinding. Het doel van de uitvinding volgens het
15 octrooi is het kleuren van bloemen van een potplant. Document D6 openbaart het kleuren van rozen die *"are dyed using hypodermic needles inserted in the stem as they grow."* D6 heeft daarmee hetzelfde doel als het octrooi en is in principe een geschikt uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit. D6 openbaart bovendien een belangrijke maatregel van de werkwijze, namelijk dat gebruik wordt gemaakt van een injectienaald. D6 laat in het midden of het om een roos
20 als snijbloem of om een roos aan een (pot)plant gaat. D6 geeft weliswaar geen expliciete beschrijving van de gevolgde werkwijze, maar is eenduidig genoeg voor de vakman om deze te gaan naverken.
D5 is een openbaarmaking met nagenoeg dezelfde informatie als bekend uit D6 en is daarmee evenzeer een geschikt uitgangspunt. Daarnaast openbaart ook D4
25 een werkwijze voor het kleuren van snijbloemen via de steel met behulp van een injectienaald. Aangezien het bij D4 ondubbelzinnig gaat om het kleuren van een snijbloem, ligt deze verder af van het octrooi dan D5 of D6.

30 De uitvinding die in D8 wordt geopenbaard, heeft tot doel een werkwijze te verschaffen voor het injecteren van vloeistoffen in bomen. Het kleuren van bloemen van een potplant is niet bekend uit D8 en D8 is daarom ook minder geschikt als uitgangspunt dan D5 of D6.

35 Uit praktische overwegingen, D6 wordt ook besproken in het parallelle advies voor NL2003621, zal NL Octrooi Centrum enkel uitgaan van D6 als primaire stand van de techniek, en niet ook nog D5.

5.1.3 Inventiviteit van conclusie 1

40 Het verschil tussen de werkwijze volgens conclusie 1 en die van D6 is dat conclusie 1 expliciet over een potplant spreekt en expliciet de werkwijze beschrijft aan de hand van stappen (ii) tot en met (vii).

45 D6 geeft geen uitsluitsel over het feit of de gekleurde bloemen reeds gesneden zijn of nog onderdeel van een (pot)plant uitmaken. Veel alternatieven zijn er echter niet. De vakman zal, uitgaande van D6, zonder meer de bekende alternatieven uitproberen, waardoor hij zonder inventieve arbeid op toepassing van de in D6 geopenbaarde werkwijze op een potplant zal uitkomen.

5 Met betrekking tot stap (iii) van de werkwijze volgens conclusie 1, is NL
10 Octrooiencentrum van oordeel, dat afhankelijk van de stugheid van de stengel van
de plant de vakman bij het toedienen van kleurvloeistof met een injectienaald, er
zonder inventieve arbeid toe over zal gaan om, voorafgaand aan het inbrengen
van de injectienaald in de steel, een boring aan te brengen in de steel van de
15 bloem. Octrooihouders hebben aangevoerd dat het aanbrengen van de boring
dient voor het creëren van een voorraadkamer voor kleurvloeistof in de stengel
van de bloem. NL Octrooiencentrum merkt in dit verband op dat ook wanneer geen
20 boring in de steel zou worden aangebracht, met het terugtrekken van de
injectienaald uit de steel een voorraadkamer zou worden gecreëerd. Van een
bijzonder effect dat toegeschreven kan worden aan het separaat aanbrengen van
een boring, waaraan stap (iii) inventiviteit kan ontleen, is dan ook geen sprake.
Dat daarnaast de diameter van de boring correspondeert met de diameter van de
25 injectienaald is logisch gezien het evidente voordeel dat de geïnjecteerde
kleurvloeistof dan niet via de boring weglekt (zie ook de beschrijving met
betrekking tot het voordeel van conclusie 5 op bladzijde 3, regels 10 – 13) en de
injectienaald tegelijkertijd wel in de boring past.

20 Met betrekking tot stap (v) merkt NL Octrooiencentrum op, dat de term “injecteren”
door de vakman niet noodzakelijk hoeft te worden opgevat als een actieve
handeling waarbij druk wordt uitgeoefend, zoals ook blijkt uit conclusie 2. Ook het
spontaan laten opnemen van de vloeistof door de plant, zoals gebruikelijk bij een
25 infuus, kan door de vakman onder de term “injecteren” worden verstaan naar het
oordeel van NL Octrooiencentrum. Aangezien uit D6 niet duidelijk volgt op welke
wijze de vloeistof wordt toegediend ligt het voor de vakman voor de hand om
beide wijzen uit te proberen.

30 De overige stappen (ii), (iv), en (vi) zijn uitgaande van D6 en gezien de wens van
de vakman om bloemen te kleuren onvermijdelijk.

35 Stap (vii) is in lijn met de redenering gegeven bij stap (iii) ook evident, aangezien
voorkomen moet worden dat kleurvloeistof weglekt bij verwijderen van de
injectienaald.

Conclusie 1 is op grond van het voorgaande niet inventief ten opzichte van D6
gecombineerd met de algemene kennis van de vakman.

5.1.4 Inventiviteit van conclusie 2

40 Conclusie 2 betreft de maatregel dat het volgens stap (v) injecteren van de steel
wordt uitgevoerd door het aanleggen van een overdruk op de kleurvloeistof. De
beschrijving stelt dat met deze verschilmaatregel een snellere verkleuring van de
bloem optreedt (bladzijde 2, regels 25 – 32), zonder echter in te gaan op het
45 onderliggende mechanisme. Ter zitting is aangevoerd dat het injecteren onder
druk gebruikt kan worden om een steelkamer te vullen met kleurvloeistof en dat
de kleurvloeistof onder druk sneller in de sapstroom van de plant zal worden
opgenomen. Wat hier ook van zij, NL Octrooiencentrum is van oordeel dat het voor
de vakman die een zo hoog mogelijke productie nastreeft, voor de hand ligt om te
50 experimenteren met de reeds aanwezige injectienaald en dat hij zo zal komen tot
het aanleggen van een overdruk op de kleurvloeistof tijdens het inspuiten.
Conclusie 2 is derhalve niet inventief.

5.1.5 Inventiviteit van conclusie 3

Conclusie 3 omvat de maatregel dat de volgens stap (iii) aan te brengen boring op een plaats halverwege de totale lengte van de steel wordt aangebracht. Dit biedt het voordeel (bladzijde 2, regel 35 – bladzijde 3, regel 4) dat de steel op die plaats voldoende omvang heeft voor het aanbrengen van een boring, terwijl de kleurvloei-
5 stof vanaf die plaats een relatief korte weg heeft af te leggen om de bloem aan de bovenkant van de steel te bereiken. Voor de vakman die streeft naar productiviteit en uitvoerbaarheid van de werkwijze is een goede locatie van de boring empirisch eenvoudig vast te stellen. Deze maatregel verschaft dan ook
10 geen inventiviteit.

5.1.6 Inventiviteit van conclusie 4

Met betrekking tot het aanbrengen van een boring met een diameter tussen 2 en 3,5 mm wordt in het octrooi geen voordeel genoemd. De genoemde afmetingen
15 zijn slechts een keuze uit een reeks van mogelijke afmetingen die binnen het bereik van de vakman liggen. Conclusie 4 is niet inventief.

5.1.7 Inventiviteit van conclusie 5

Het afdichten van de boring door het sprayen van een afdichtmiddel is een voor de hand liggende maatregel voor de vakman die weglekken van kleurvloei-
20 stof wil voorkomen.

5.1.8 Inventiviteit van conclusies 6 tot en met 8

De conclusies 6 tot en met 8 betreffen nadere specificaties van de gebruikte kleurvloei-
25 stof. De beschrijving benoemt (bladzijde 3, regels 24 – 29) geen specifieke voordelen voor deze maatregelen. Het betreft kleurvloei-
stoffen die binnen het bereik van de vakman liggen. Conclusies 6 tot en met 8 zijn niet inventief.

5.1.9 Inventiviteit van conclusie 9

Conclusie 9 betreft de maatregel dat de werkwijze volgens conclusie 1 wordt toegepast op een potplant van het plantengeslacht phalaenopsis, anthurium of spatyfillum. Deze plantengeslachten betreffen, evenals rozen, veel verhandelde
35 planten. Van bijzondere moeilijkheden die zouden optreden bij het kleuren van de bloemen van de potplanten van deze genoemde plantengeslachten is niets gebleken. Het door octrooihouders aangevoerde argument dat in ieder geval de phalaenopsis een fragiele plant betreft, waarvan het vooraf niet aannemelijk was dat de plant zou blijven leven zonder uitval van bloemen en knoppen wanneer een boring in de bloemsteel zou worden aangebracht en kleurstof direct in de
40 bloemsteel zou worden ingebracht, is door octrooihouders niet verder onderbouwd en door verzoekster weersproken. NL Octrooi Centrum is dan ook van oordeel, dat de vakman die het kleuren van rozen volgens conclusie 1 tot zijn beschikking heeft, deze werkwijze ook zonder inventieve arbeid toe zal passen op potplanten van een van de plantengeslachten phalaenopsis, anthurium en spatyfillum.
45 Conclusie 9 is niet inventief.

5.2 Inventiviteit van het hulpverzoek

Met het ingediende hulpverzoek wordt conclusie 1 van het geldend octrooi beperkt tot een potplant van het plantengeslacht phalaenopsis, welke maatregel in het
50 octrooi in conclusie 9 voorkwam. Voorts zijn de maatregelen van conclusies 6 tot

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
20 december 2013

Onze referentie
ORE/Advies/ON2006581

en met 8 aangaande de gebruikte kleurvloeistof toegevoegd aan conclusie 1. Aangezien deze conclusies niet inventief zijn bevonden, is het hulpverzoek eveneens niet inventief.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
20 december 2013

Onze referentie
ORE/Advies/ON2006581

5 **6. Het advies van NL Octrooiencentrum**

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

- 10
- de conclusies van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit;
 - de conclusies van het hulpverzoek eveneens vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

Aldus gedaan op 20 december 2013 te Den Haag door S. Jonkhart, J.W. Meewisse en M.W. de Lange,

w.g. S. Jonkhart, voorzitter
w.g. M van der Vlugt, secretaris