



mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter
mw. dr. A. Breukink
dr. R.B. Boers
mw. dr. ir. I.M. Stuijt, secretaris

**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**
Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.rvo.nl/octrooien

ING Bank
IBAN: NL41INGB0705001296
BIC/Swift: INGBNL2A

Onze referentie
ORE/1040904/L169

Datum : 12/05/2022

Betreft : Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1040904

Verzoekster : Orchid Gardens B.V. te Roelofarendsveen

Gemachtigde : mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek

Octrooihoudster : Hanson Uitgevers B.V. te Rotterdam

Gemachtigde : ir. M. van der Velden

1. Het geding

Orchid Gardens B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 11 december 2021 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, met het
5 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 Nederlands octrooi 1040904 (hierna: het octrooi).

Op 30 december 2021 heeft verzoekster de bijlagen bij haar verzoekschrift
10 aangevuld met digitale kleurenfoto's en -filmpjes.

Hanson Uitgevers B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 21 januari 2022 laten weten de kopie van het toegestuurde verzoekschrift niet te hebben ontvangen. In reactie daarop is door Octrooicentrum Nederland op 26 januari 2022 opnieuw een kopie van het verzoekschrift verstuurd, ditmaal per aangetekende post.

Op 28 januari 2022 heeft Octrooicentrum Nederland kopieën van de door
15 verzoekster ingediende kleurenfoto's en -filmpjes via WeTransfer naar octrooihoudster gestuurd. Ook die zijn niet ontvangen, waarna Octrooicentrum Nederland de digitale bestanden opnieuw heeft verstuurd, ditmaal op een gegevensdrager per aangetekende post.

Octrooihoudster heeft op 17 februari 2022 gemeld dat de op 26 januari 2022
20 verstuurde stukken niet compleet zijn. In reactie daarop heeft Octrooicentrum Nederland de ontbrekende stukken op 19 februari 2022 alsnog per aangetekende



post toegestuurd.

Verzoekster heeft op 28 februari 2022, 10 dagen voor de hoorzitting, haar verzoekschrift aangevuld met bijlagen.

Ten slotte heeft octrooihoudster op 3 maart 2022 een verweerschrift met een
5 bijlage ingediend. Een kleurenkopie van de bijlage is ontvangen op 4 maart 2022.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 10 maart 2022 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster, mr. drs. L.A.C.M.
10 van Wezenbeek, was hierbij vergezeld door mevrouw mr. ir. A.E. Heezius (octrooigemachtigde en advocaat) en de heer J. Bakker (eigenaar van Orchid Gardens B.V.). De octrooigemachtigde van octrooihoudster, ir. M. van der Velden, was hierbij vergezeld door mevrouw mr. L. Varela (advocaat).
Verzoekster heeft ter zitting een exemplaar van haar pleitnota overgelegd.

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

2. De feiten

Hanson Uitgevers B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1040904 voor
20 een "Substance introduction method for plant and plant obtained therewith", welk op 30 maart 2015 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 3 augustus 2014, onder inroeping van een recht van voorrang gebaseerd op de Nederlandse octrooiaanvraag 1040416, ingediend op 27 september 2013.

25 Octrooicentrum Nederland heeft op 11 mei 2017 een advies uitgebracht over de oorspronkelijk verleende conclusies. Bij akte van gedeeltelijke afstand met nummer RC201701122A is op 31 mei 2017 het octrooi beperkt. Op 8 februari 2021 heeft Octrooicentrum Nederland een advies uitgebracht over deze
30 geamendeerde conclusies. Op 15 februari 2021 is het octrooi verder beperkt middels inschrijving van een akte van gedeeltelijke afstand met nummer RC202100317A. Het aldus beperkte octrooi omvat 15 conclusies, waarvan conclusie 1 een onafhankelijke werkwijzeconclusie en conclusie 11 een onafhankelijke productconclusie is. Conclusies 1 en 11 luiden als volgt:

35

- 1. Werkwijze voor het introduceren van een substantie in een plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae), waarbij de werkwijze de*



volgende stappen omvat:

- *het vormen van een definitief gat in een stam van de plant, waarbij het definitieve gat toegankelijk is via een opening in een buitenoppervlak van de stam, en waarbij het definitieve gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsrichting van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in deze richting parallel aan de langsrichting van de stam;*
- *het onderwerpen van het inwendige van het definitieve gat aan de substantie door het introduceren van de substantie door de opening, waarbij de diameter van de opening in het definitieve gat groter dan 2 mm is, en waarbij de plant een Phalaenopsis orchidee is.*

11. *Plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae) voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam, waarbij de diameter van de opening in het definitieve gat groter dan 2 mm is, en waarbij de plant een Phalaenopsis orchidee is.*

Conclusies 2-10 en 12-15 zijn afhankelijk van respectievelijk conclusie 1 en 11.

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van de productconclusies van het octrooi. Hiertoe voert zij aan dat conclusies 11-15 vatbaar voor vernietiging zijn op grond van een gebrek aan nawerkbaarheid, uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening, toegevoegde materie en een gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

Ter onderbouwing van haar bezwaren wijst verzoekster op de volgende openbaarmakingen:

Bijlage A processen-verbaal van constatering van gerechtsdeurwaarder M.O. de Boer d.d. 8, 11 en 23 maart 2021, inclusief bijbehorende digitale kleurenfoto's en -filmpjes.

Bijlage B processen-verbaal van constatering van toegevoegd gerechtsdeurwaarder A. Pothof d.d. 11, 15 en 19 november 2021,



inclusief bijbehorende digitale kleurenfoto's en -filmpjes.
Bijlage C Conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, tevens
conclusie van antwoord in het incident van de zijde van
5 verzoekster in de rechtszaak voor de rechtbank Den Haag met
zaak-/rolnummer C/09/594589 / HA-ZA 20/578, met producties
GP3, GP4, GP5, GP7, GP9.

Bijlage D Conclusie van antwoord in reconventie van de zijde van
octrooihoudster in de rechtszaak voor de rechtbank Den Haag met
10 zaak-/rolnummer C/09/594589 / HA-ZA 20/578, met producties
EP22 en EP23.

Website http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/Type/orchid_a.htm
met titel "Orchidophilus atterimus" (orchid weevil) van Crop
Knowledge Master.

D1 Swezey, O.H. "Insects Associated with Orchids", Proc. Haw. Ent.
15 Soc., juni 1945, vol. XII, no. 2, bladzijden 343-403.

D2 Zimmerman E.C. "Australian Weevils (Coleoptera: Curculionoidea)
Volume II", CSIRO Australië 1994, bladzijden 538-540.

20 Meer in het bijzonder voert verzoekster ten aanzien van het gestelde gebrek aan
nawerkbaarheid aan dat het onduidelijk is hoe de term 'definitief gat' in het
geamendeerde gedeelte van conclusie 11 (de laatste regel) zich verhoudt met de
term 'gat' zoals dat wordt gebruikt in de eerste regel van conclusie 11. Een
vakman zou door deze onduidelijkheid een product zoals omschreven in conclusie
11-15 niet kunnen reproduceren.

25 Ten aanzien van de gestelde uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening
voert verzoekster aan dat conclusie 11 nu ook een plant dekt waarin een initieel
gat is gevormd met een opening van minder dan 2 mm, maar waarbij op de een
of andere manier het definitieve gat ontstaat met een opening van meer dan 2
30 mm. Dit zou in tegenspraak zijn met de beschrijving, waarin staat dat het initiële
gat een 'overeenkomstige' opening in de stam heeft. Dit betekent, volgens
verzoekster, dat conclusie 11 na het laatste amendement een bredere dekking
heeft dan voor het laatste amendement.

35 Ten aanzien van de gestelde toegevoegde materie voert verzoekster aan dat de
geamendeerde conclusie 11 nu gezien moet worden als 'product-by-process'-
claim. Een dergelijke conclusie wordt in het octrooi zoals ingediend echter niet
geopenbaard, hetgeen tot gevolg zou hebben dat het onderwerp van het octrooi
niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag.



Ten aanzien van het gestelde gebrek aan nieuweid voert verzoekster aan dat conclusie 11 niet nieuw is op grond van zowel NL2008491 (GP3, hierna: NL491), NL2006581 (GP4, hierna: NL581) als publicaties over de 'orchid weevil'.

- 5 Conclusies 12 en 13 acht verzoekster niet nieuw op grond van NL491 en conclusies 14 en 15 niet nieuw op grond van NL581.

Ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit voert verzoekster aan dat het nawerken van NL491 zonder inventieve arbeid leidt tot een plant volgens
10 conclusies 11-13. Daarnaast voert verzoekster aan dat het nawerken van NL581 zonder inventieve arbeid leidt tot een plant volgens conclusies 11, 14 en 15.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster weerspreekt gemotiveerd de bezwaren van verzoekster. Ter
onderbouwing van haar verweer wijst octrooihoudster op de volgende
15 openbaarmakingen:

- processen-verbaal van constatering van toegevoegd gerechtsdeurwaarder H.H. Wessels d.d. 20, 21, 22 en 23 april 2021 (productie 22 van bijlage D van verzoekster).
 - proces-verbaal van constatering van toegevoegd gerechtsdeurwaarder H.H. Wessels d.d. 25 juni 2021.
- 20

Meer in het bijzonder voert octrooihoudster ten aanzien van het gestelde gebrek aan nawerkbaarheid aan dat verzoekster niet heeft gesteld of beargumenteerd dat het octrooischrift geen beschrijving van de uitvinding bevat die zodanig duidelijk
25 en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. Octrooihoudster voert aan dat verzoekster enkel naar een onduidelijkheid in conclusie 11 verwijst.

Ten aanzien van de gestelde uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening merkt octrooihoudster op dat zij het op deze grond gebaseerde argument van
30 verzoekster niet kan volgen.

Ten aanzien van de gestelde toegevoegde materie voert octrooihoudster aan dat de definitie van een definitief gat los staat van de specifieke manier waarop dit gat is gevormd. Er kan dus niet impliciet een heel proces worden meegelezen in een
35 term die een "constructief" kenmerk beschrijft.



Ten aanzien van het gestelde gebrek aan nieuwheid voert octrooihoudster aan dat door haarzelf uitgevoerde experimenten laten zien dat nawerken van NL491 of NL581 niet onvermijdelijk leidt tot een plant volgens conclusie 11.

5 Met betrekking tot de publicaties over de 'orchid weevil' wijst octrooihoudster erop dat daarin te lezen is dat de door het insect gemaakte opening in de stengel 1/16 inch groot is. Aangezien 1/16 inch overeenkomt met 1,6 mm, is conclusie 11 nieuw ten opzichte van de publicaties over de 'orchid weevil'.

10 Ten slotte voert octrooihoudster ten aanzien van het gestelde gebrek aan inventiviteit aan dat Octrooicentrum Nederland in het vorige advies niet de juiste argumentatie op basis van de problem-solution approach heeft gevolgd. Zij mist de verschilmaatregelen, het objectieve technische probleem en de uiteindelijke inventiviteitsbeoordeling in de door Octrooicentrum Nederland gehanteerde motivering.

5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

15 5.1 Nawerkbaarheid

Op 15 februari 2021 is conclusie 11 gewijzigd door toevoeging van de volgende kenmerken: "waarbij de diameter van de opening in het definitieve gat groter dan 2 mm is, en waarbij de plant een Phalaenopsis orchidee is".

De nu geldende conclusie 11 luidt dan ook:

20 Plant uit de orchideeënfamilie (Orchidaceae) voorzien van een gat in zijn stam, waarbij het gat toegankelijk is via een opening in een buitenste oppervlak van de stam, en waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam, waarbij de diameter van de
25 opening in het definitieve gat groter dan 2 mm is, en waarbij de plant een Phalaenopsis orchidee is.

Verzoekster heeft gesteld dat het onduidelijk is hoe de term "definitieve gat" in de geldende conclusie 11 zich verhoudt met de term "gat" zoals dat wordt gebruikt in
30 de eerste regel van deze conclusie. De term "definitieve gat" heeft geen antecedent in conclusie 11, zodat in de context van conclusie 11 de term "definitieve gat" volgens verzoekster betekenisloos en verwarrend is.

Verzoekster werpt de vraag op of het "definitieve gat" hetzelfde gat is als het
35 "gat" of dat er misschien tussentijds een verandering in het gat is opgetreden. Als gevolg van deze onduidelijkheid zou de vakman een product zoals beschreven in



conclusie 11 niet kunnen reproduceren, volgens verzoekster. Op grond hiervan is conclusie 11 volgens haar nietig wegens een gebrek aan nawerkbaarheid.

- 5 Octrooihoudster wijst er daarentegen op dat de nietigheidgrond volgens artikel 75 lid 1(b) Row1995 leest op de situatie dat het hele octrooischrift geen beschrijving van de uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan nawerken. Verzoekster wijst slechts naar een onduidelijkheid in een conclusie, i.c. conclusie 11.
- 10 Octrooicentrum Nederland volgt octrooihoudster in deze. Op grond van artikel 75 lid 1(b) Row 1995 moet een uitvinding zoals omschreven in een conclusie zodanig duidelijk en volledig zijn beschreven in het octrooi als geheel, dus inclusief de beschrijving en de figuren, dat de deskundige deze kan toepassen. De vakman die kennis neemt van het onderhavige octrooi als geheel, zal, naar het
- 15 oordeel van Octrooicentrum Nederland, begrijpen hoe de plant volgens conclusie 11, verkregen kan worden.

Het bezwaar ten aanzien van een gebrek aan nawerkbaarheid wordt daarom door Octrooicentrum Nederland niet gevolgd.

20 **5.2 Uitbreiding beschermingsomvang na verlening**

- Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi tevens vernietigbaar is op grond van artikel 75 lid 1(d) Row 1995. Planten waarbij eerst een gat is gemaakt met een opening van minder dan 2 mm en waarbij in een later stadium op de een of
- 25 andere manier een definitief gat ontstaat met een opening van meer dan 2 mm, vallen na de wijziging van conclusie 11 ook onder de beschermingsomvang van deze conclusie. Dat dit daadwerkelijk kan optreden, blijkt volgens verzoekster uit de door haar aangeleverde experimenten met een 1,5 mm boor. Conclusie 11 heeft dus na het laatste amendement een bredere dekking dan voor dit
- 30 amendement, aldus verzoekster.

Octrooihoudster kan het op uitbreiding van de beschermingsomvang gebaseerde bezwaar niet volgen en is van mening dat er geen uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden.

- 35 Octrooicentrum Nederland wijst erop dat in conclusie 11, vóór de laatste wijziging van deze conclusie, geen beperking was opgenomen ten aanzien van de afmeting van de opening. Daardoor vielen planten met alle afmetingen van de opening



onder de beschermingsomvang van conclusie 11, ook planten "waarbij eerst een gat is gemaakt met een opening van minder dan 2 mm en waarbij in een later stadium op de een of andere manier een definitief gat ontstaat met een opening van meer dan 2 mm". De toevoeging van het kenmerk dat de diameter van de opening van het definitieve gat groter is dan 2 mm met het laatste amendement, betekent dan ook een beperking van de beschermingsomvang. Octrooicentrum Nederland oordeelt daarom dat er geen sprake is van uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening.

5.3 Toegevoegde materie

- 10 Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi vernietigbaar is op grond van artikel 75 lid 1(c) Row 1995. Zij wijst erop dat in de beschrijving van het octrooi een definitie van het "definitieve gat" is opgenomen (blz. 5, regels 20-24), waaruit volgt dat een definitief gat volgens de uitvinding ontstaat door het vergroten van een initieel gat. Verzoekster concludeert daaruit dat de term "definitieve gat"
- 15 impliciet een proces beschrijft, waardoor de huidige conclusie 11 als een "product-by-process" conclusie gezien zou moeten worden. Een dergelijke conclusie wordt in de oorspronkelijk ingediende aanvraag niet geopenbaard. Er is dus sprake van uitbreiding van materie, aldus verzoekster.
- 20 Octrooihoudster verweert zich door te stellen dat de passage waarnaar verzoekster verwijst als zijnde een definitie van het "definitieve gat" niet meer is dan een beschrijving van hoe een definitief gat gevormd zou kunnen worden. Octrooihoudster wijst op een andere passage in de beschrijving (blz. 3, regels 24-27) waarin volgens haar de definitie van het "definitieve gat" is vermeld. Die
- 25 definitie komt volgens octrooihoudster overeen met de in conclusie 11 opgenomen omschrijving van het gat ("*waarbij het gat een dimensie heeft in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam*"). Deze definitie staat los van de manier waarop het gat is gevormd. In de term "definitieve gat"
- 30 kan dus niet impliciet een heel proces meegelezen worden, aldus octrooihoudster. Octrooihoudster is dan ook van mening dat er geen uitbreiding van materie is opgetreden.

- Octrooicentrum Nederland volgt het bezwaar met betrekking tot toegevoegde materie niet. In de beschrijving van het octrooi is, zoals verzoekster zelf aangeeft, reeds een proces beschreven om te komen tot een plant met een definitief gat. Om die reden alleen al kan er geen sprake zijn van toegevoegde materie.



Octrooicentrum Nederland gaat dan ook niet verder in op de vraag of in de geamendeerde conclusie 11, zoals verzoekster stelt, een product-by-proces moet worden gelezen.

5.4 Nieuwheid van conclusies 11-15

5 5.4.1 Nieuwheid van conclusie 11 ten opzichte van infectie door 10 *Orchidophilus aterrimus*

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 11 niet nieuw is ten opzichte van de verschijnselen die optreden wanneer een kever van de soort *Orchidophilus aterrimus* een Phalaenopsis orchidee infecteert. Verzoekster verwijst hierbij naar de website http://www.extento.hawaii.edu/kbase/crop/Type/orchid_a.htm van Crop Knowledge Master uit 1994, waar te lezen is dat deze kever eitjes legt in de stengel van een orchidee van onder andere het geslacht Phalaenopsis. Als de eitjes uitkomen, voeden de larven zich met het binnenste van de stengel waardoor er een gat ontstaat, waarin de larven zich vervolgens vervolgen. Na dit popstadium zijn de volwassen kevers ontwikkeld en knagen deze een opening in de wand van de stengel waardoor ze naar buiten kruipen.

Verzoekster beredeneert aan de hand van een publicatie van Swezey (D1) dat op het moment van het naar buiten kruipen van de volwassen kevers de diameter van de opening ten minste 2 mm is. Zij baseert dit op de in D1 genoemde lengte van de volwassen kevers van 3-6 mm en op de in figuur 2 van D1 getoonde lengte-breedteverhouding van de daar afgebeelde kever. Aan de hand van de in de publicatie van Zimmerman (D2) genoemde afmetingen van de larve (5.0 mm bij 1,6 mm) en de pop (7,0 mm bij 2,5 mm) beredeneert verzoekster verder dat het door de larven weggevreten gat in de stengel een dimensie heeft die in de richting parallel aan de langsas van de stengel groter is dan de diameter van de opening.

Als gevolg van een infectie door *Orchidophilus aterrimus* ontstaan volgens verzoekster daarom een zodanig gat en opening in de stam van de Phalaenopsis dat deze plant voldoet aan alle kenmerken van conclusie 11.

Octrooihoudster brengt hier tegenin dat op de genoemde website van Crop Knowledge Master staat dat de opening in de stengel die door de naar buiten kruipende volwassen kever wordt gemaakt 1/16 inch is. 1/16 inch komt overeen met 1,6 mm en dus wordt niet geopenbaard dat de opening groter dan 2 mm is. Verder wijst octrooihoudster erop dat verzoekster uitgaat van een vaste lengte-breedteverhouding voor volwassen kevers van de soort *Orchidophilus aterrimus*.



Een langere kever hoeft volgens octrooihoudster echter helemaal niet evenredig breder te zijn, waardoor de opening kleiner kan zijn dan volgt uit de berekening van verzoekster. Octrooihoudster acht conclusie 11 dan ook nieuw ten opzichte van een infectie door een *Orchidophilus aterrimus*.

5

Octrooiencentrum Nederland merkt op dat de genoemde website van Crop Knowledge Master, ten aanzien van de opening waardoor de volwassen kevers naar buiten kruipen, vermeldt dat die een afmeting heeft van ongeveer 1/16 inch in doorsnede. Direct daarachter staat een referentie naar een artikel van Mau ("About 2 weeks after pupation, adults chew holes about 1/16 in across and crawl out of the pupation site. (Mau, 1984)."). Een vakman die de informatie op de website van de Crop Knowledge Master over de *Orchidophilus aterrimus* leest en die geïnteresseerd is in de onder- en bovengrens die horen bij "about 1/16 in" zal bij de uitleg daarvan gebruik maken van zijn algemene vakkennis en de beschikbare literatuurreferentie (zie bijvoorbeeld beslissing T 591/90).

10

15

Op basis van zijn algemene vakkennis weet de vakman dat als naast hogere waarde van 1/16 inch in het Imperiale lengtestelsel 1/8 inch kan worden gebruikt en als naast lagere waarde 1/32 inch. Op basis daarvan zou de vakman verwachten dat de ondergrens van "about 1/16 in" het midden van 1/32 inch en 1/16 inch kan bedragen en dat de bovengrens het midden van 1/16 inch en 1/8 inch kan bedragen (uitgedrukt in mm is dat een range van ca. 1,2 - 2,4 mm).

20

Voor verdere duiding van "about 1/16 in" zal de vakman het geciteerde artikel van Mau (Mau, R. F. I. 1984. Development of the orchid weevil, *Orchidophilus aterrimus* (Waterhouse). Proc. Haw. Ent. Soc. 24: 298-297) opzoeken. In het [artikel van Mau](#), dat de ontwikkeling van de orchidee-infecterende kever *Orchidophilus aterrimus* beschrijft, staat dat de kever de stengel verlaat door een opening van circa 2-3 mm in doorsnede te knagen (zie bladzijde 295, laatste twee regels: "The adult emerged from the cell by chewing a circular or oblong hole ca. 2-3 mm across."). Hieruit volgt voor de vakman dat de opening van het gat in de stam, waarvan op de website is aangegeven dat die ongeveer 1/16 inch bedraagt, groter dan 2 mm kan zijn.

25

30

35

Met betrekking tot de afmetingen van het gat achter de opening ingeval van een infectie met een *Orchidophilus aterrimus* volgt Octrooiencentrum Nederland verzoekster in haar redentatie, dat aan de hand van de afmetingen van de larven en de poppen, het gat in de stengel van de door de kever geïnfecteerde Phalaenopsis in een richting parallel aan een langsas van de stam groter zal zijn



dan de maximale dimensie van de opening in diezelfde richting.

Derhalve oordeelt Octrooicentrum Nederland dat een infectie van een Phalaenopsis plant door *Orchidophilus aterrimus*, nadat de volwassen kevers naar
5 buiten zijn gekropen, resulteert in een Phalaenopsis plant die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 11. Octrooicentrum Nederland acht conclusie 11 daarom niet nieuw ten opzichte van het natuurlijke fenomeen van infectie door *Orchidophilus aterrimus*.

5.4.2 Nieuwheid van conclusies 11-13 ten opzichte van NL491 of NL581

- 10 Uit NL491 is een werkwijze voor het kleuren van orchideeën bekend waarin een behuizingsruimte wordt gevormd in de stengel van een orchidee, een vaste kleurstof aan de behuizingsruimte wordt toegediend en, voor of na het toedienen van de vaste kleurstof, water wordt verschaft aan de orchidee.
- 15 NL581 heeft betrekking op een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant. Uit NL581 is bekend om een boring in de steel van de plant te maken en vervolgens met behulp van een injectiemiddel een kleurvloeistof in de boring te injecteren.
- 20 Verzoekster stelt dat het nawerken van NL491 of NL581 onvermijdelijk een plant volgens conclusies 11, 12 en 13 tot gevolg heeft. Zij geeft aan dat in het advies van Octrooicentrum Nederland van 8 februari 2021 echter werd geoordeeld dat er
aanwijzingen waren dat het nawerken van NL491 niet in elke uitvoeringsvorm onvermijdelijk zou resulteren in een orchidee volgens conclusie 11. Er waren
25 aanwijzingen dat het resultaat afhankelijk is van de gemaakte keuzes voor orchideesoort en kleurstof.
Het argument dat het resultaat afhankelijk is van de keuze van de orchideesoort was gebaseerd op experimenten met een Dendrobium. Verzoekster voert aan dat, nu het octrooi beperkt is tot orchideeën van het geslacht Phalaenopsis, een
30 dergelijke aanwijzing ontbreekt.
Ook het argument dat de keuze van de kleurstof mogelijk verschillen zou opleveren, acht verzoekster niet langer relevant. Zij heeft namelijk in
aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder experimenten uitgevoerd, waarbij een
35 gat in de stengel van een Phalaenopsis werd geboord, de plant direct na boring al dan niet ruim van water werd voorzien, het gat al dan niet gevuld werd met water, en het gat al dan niet werd dichtgelijmd. Bij al deze planten heeft de gerechtsdeurwaarder geconstateerd dat het gat aan de binnenkant van de



- stengel, in vergelijking met het oorspronkelijk geboorde gat vergroot is (zie Bijlagen A en B). Volgens verzoekster tonen de resultaten van de experimenten, waarin het geboorde gat leeg is gelaten, aan dat de keuze voor de kleurstof bij het nawerken van NL491 niet relevant is voor de vorming van een vergroot gat (want
- 5 er is geen enkele kleurstof toegepast). Op vergelijkbare wijze tonen de resultaten van de experimenten, waarin het geboorde gat is gevuld met water, volgens verzoekster aan dat ook bij het nawerken van NL581 de keuze voor de kleurstof niet relevant is voor de vorming van een vergroot gat (eveneens omdat er geen enkele kleurstof is toegepast). Zij stelt dat alleen al het boren van een gat in de
- 10 stengel van de plant onvermijdelijk vergroting van het gat tot gevolg heeft. Verzoekster volhardt dan ook in haar overtuiging dat het nawerken van NL491 en NL581 onvermijdelijk een plant volgens conclusie 11 van het octrooi tot gevolg heeft.
- 15 Octrooihoudster stelt daarentegen dat vergroting van het gat in de stengel van een plant niet het onvermijdelijke gevolg is van het boren van een gat in de stengel. Om dit aan te tonen heeft zij eigen experimenten uitgevoerd, eveneens in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder (zie bijlage D). In die experimenten werd een holte in de stengel van een Phalaenopsis orchidee geboord en werd de
- 20 holte gevuld met enkel water of leeg gelaten, waarbij situaties waarbij de holte zowel is open gelaten als afgedicht, zijn meegenomen. In tegenstelling tot de uitkomst van de experimenten van verzoekster, werd in geen van de onderzochte planten een vergrote holte aangetroffen.
- 25 Octroiocentrum Nederland ziet in de hiervoor aangehaalde argumenten van verzoekster en octrooihoudster geen aanleiding om af te wijken van het in het advies van 8 februari 2021 gegeven oordeel dat er aanwijzingen zijn dat het nawerken van NL491 niet in elke uitvoeringvorm zal resulteren in een orchidee volgens conclusie 11.
- 30 Het feit dat het octrooi nu is beperkt tot orchideeën van het geslacht Phalaenopsis, doet namelijk niets af aan de constatering dat nawerken van NL491 vereist dat er een keuze voor een orchideesoort wordt gemaakt. Niet NL491 is beperkt tot een orchidee van het geslacht Phalaenopsis, maar het onderhavige octrooi. Door verzoekster zijn geen argumenten aangedragen dat de keuze voor
- 35 een Phalaenopsis orchidee bij het nawerken van NL491 onvermijdelijk is of dat de keuze voor iedere orchideesoort bij het nawerken van NL491 leidt tot een orchidee volgens conclusie 11.

Ook leveren de door verzoekster en octrooihoudster uitgevoerde experimenten



waarbij het gat leeg gelaten is, of de experimenten waarbij alleen water zonder een kleurstof in een in de stam geboord gat geïntroduceerd is, naar oordeel van Octrooicentrum Nederland geen bewijs dat de keuze voor een kleurstof niet relevant is.

- 5 In de experimenten waarbij het geboorde gat leeg is gelaten, is de binnenzijde van het gat namelijk langere tijd blootgesteld aan de buitenlucht. Dit is niet representatief voor het nawerken van NL491, waarbij het gat meestal direct na het boren, gevuld zal worden met een vaste kleurstof. De effecten die optreden als gevolg van blootstelling aan de buitenlucht gedurende langere tijd, kunnen
10 daarom niet gezien worden als effecten die, ongeacht de keuze voor een kleurstof optreden bij het nawerken van NL491.

Daarnaast acht Octrooicentrum Nederland de experimenten waarbij het geboorde gat gevuld is met water (zonder kleurstof) niet geschikt om aan te tonen dat de keuze voor een kleurstof bij het nawerken van NL581 niet relevant is voor de
15 vorming van een vergroot gat. De effecten die optreden als gevolg van de interactie van water met het plantweefsel aan de binnenzijde van het gat kunnen niet gezien worden als representatief voor de effecten die optreden als gevolg van de interactie van een kleurvloei stof met het plantweefsel aan de binnenzijde van het gat gezien het verschil in chemische structuur tussen water en een
20 kleurstofvloei stof en de daarmee samenhangende denkbare verschillen in chemische en fysische eigenschappen.

Samenvattend stelt Octrooicentrum Nederland dat niet overtuigend is aangetoond dat de vorming van een orchidee met een vergroot gat in zijn steel het
25 onvermijdelijke resultaat is van nawerken van NL491 of NL581.

Naast de hierboven beschreven experimenten heeft verzoekster ook onder toezien oog van een gerechtsdeurwaarder experimenten uitgevoerd waarbij de werkwijzen volgens NL491 en NL581 zijn nagewerkt door kleuring van een
30 Phalaenopsis orchidee met Acid Blue 9 of een speciale (eigen) blauwe kleurstof. Bij alle planten uit die experimenten is na verloop van tijd een vergroot gat in de stengel geconstateerd door de gerechtsdeurwaarder.

Ook de resultaten van die experimenten tonen naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland niet aan dat een orchidee volgens conclusie 11 het
35 onvermijdelijke resultaat is van nawerken van NL491 of NL581. Zoals hiervoor besproken, is niet aangetoond dat de voor dit nawerken gemaakte keuzes onvermijdelijk of niet relevant zijn.

Octrooicentrum Nederland concludeert dan ook dat de hierboven beschreven



experimenten onvoldoende basis vormen voor het oordeel dat een orchidee met een vergroot gat het onvermijdelijke resultaat zal zijn van het nawerken van de werkwijze van NL491 of NL581. Het nieuweheidsbezwaar tegen conclusie 11 op basis van NL491 of NL581 treft dan ook geen doel.

5

Het nieuweheidsbezwaar tegen conclusies 12 en 13 treft evenmin doel, omdat deze conclusies afhankelijk zijn van conclusie 11.

5.5 Inventiviteit van conclusies 11-15

5.5.1 Inventiviteit in het licht van NL491

- 10 Verzoekster heeft gesteld dat, indien Octrooi centrum Nederland van mening zou zijn dat planten volgens conclusie 11 niet het onvermijdelijke gevolg zijn van het nawerken van NL491, dan in ieder geval de inventiviteit ontbreekt. Verzoekster geeft aan dat Octrooi centrum Nederland dit in het eerdere advies van 8 februari 2021 ook geconcludeerd heeft en dat nu aan het in dat advies gemaakte
15 voorbehoud, dat de nawerk-experimenten op een verifieerbare wijze herhaald zouden moeten worden, voldaan is.

Verzoekster doelt daarbij op de in Bijlagen A en B beschreven experimenten, welke uitgevoerd zijn in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, waarin verzoekster
20 de werkwijze van NL491 heeft nagewerkt. De experimenten zijn uitgevoerd op witte tweetaks orchideeën van het geslacht Phalaenopsis. De gaten in de stelen werden geboord met een boor met een diameter van 1,5 of 3 mm onder een hoek van 30 of 45 graden. Als vaste kleurstof is Acid Blue 9 in poedervorm gebruikt. De gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld (zie bijlagen A en B) dat bij alle planten
25 3, 4, 8 of 15 dagen na het inbrengen van de kleurstof, na het doorsnijden van de stengel in de lengterichting een vergroot gat zichtbaar is met een dimensie in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de (geboorde) opening in de richting parallel aan de langsas van de stam. Dit vergrote gat strekt zich, in ieder geval 8 en 15 dagen na het inbrengen
30 van de kleurstof, uit zowel in de richting weg van de wortels, als naar de wortels van de plant.

Octrooi houdster stelt daar tegenover de resultaten van eigen nawerk-
experimenten van de werkwijze volgens NL491. Die experimenten zijn eveneens
35 uitgevoerd in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder (zie bijlage D). De experimenten van octrooi houdster zijn uitgevoerd op witte tweetaks orchideeën van het geslacht Phalaenopsis met Acid Blue 9 in poedervorm als vaste kleurstof.



De gaten in de stelen werden geboord met een boor met een diameter van 3,2 mm onder een hoek van 90 graden.

De gerechtsdeurwaarder, die aanwezig was bij de experimenten van octrooi­houdster, heeft vastgesteld dat in geen van de planten 1, 2 of 3 dagen na
5 het inbrengen van de kleurstof, na doorsnijden van de stengel in de lengterichting, een vergroot gat zichtbaar was.

De nawerk-experimenten van NL491 van verzoekster en octrooi­houdster lijken in eerste instantie tegenstrijdige resultaten op te leveren. De resultaten van
10 verzoekster en octrooi­houdster hebben echter betrekking op verschillende tijdsperiodes na het introduceren van de vaste kleurstof in de stengel van een orchidee. Octrooi­houdster heeft de planten alleen gedurende de eerste drie dagen na het inbrengen van de vaste kleurstof geïnspecteerd en verzoekster juist in een periode vanaf drie dagen na het inbrengen van de vaste kleurstof. Uit de
15 experimenten van verzoekster is op te maken dat het gat zich vergroot in de loop van de tijd. Dit is te zien aan de verschillen tussen de planten op dag 3 en dag 15 na het inbrengen van de vaste kleurstof (zie Bijlage A), c.q. de verschillen tussen 4 en 8 dagen na het inbrengen van de vaste kleurstof (zie Bijlage B).

Door octrooi­houdster zijn weliswaar ook resultaten van kleuringsexperimenten
20 ingebracht die de in lengterichting doorgesneden stengels van planten tonen die iets meer dan twee maanden op het kantoor van de deurwaarder hebben gestaan, maar die resultaten hebben niet betrekking op planten die gekleurd zijn met een vaste kleurstof en betreffen dus geen nawerk-experimenten van NL491.

25 Uit het bovenstaande concludeert Octrooi­centrum Nederland dat de experimenten van verzoekster en octrooi­houdster elkaar niet tegenspreken, maar het beeld laten zien dat, indien bij het nawerken van NL491 gekozen wordt voor de Phalaenopsis als orchidee­soort en voor Acid Blue 9 als vaste kleurstof, in ieder geval na verloop van 8 dagen na het inbrengen van de vaste kleurstof er een
30 vergroot gat zichtbaar wordt in de stengel van de orchidee.

Aangezien het onderhavige octrooi niet beperkt is tot orchidee­ën die een vergroot gat vertonen binnen een bepaalde tijdspanne na introductie van een kleurstof in de stengel, vallen de resultaten van nawerken van NL491, waarbij gekozen is voor de Phalaenopsis en voor Acid Blue 9, in ieder geval na verloop van 8 dagen onder
35 de materie van conclusie 11.

In het advies van 8 februari 2021 heeft Octrooi­centrum Nederland reeds geoordeeld dat het voor de vakman voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi geen bijzondere keus was om bij het nawerken van NL491 te kiezen voor



de Phalaenopsis orchidee en deze te gaan kleuren met de vaste kleurstof Acid blue 9. In het genoemde advies is dan ook geconcludeerd dat, onder voorwaarde dat de nawerk-experimenten van NL491 op een verifieerbare wijze herhaald zouden kunnen worden, conclusie 11 niet inventief is ten opzichte van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman. In de onderhavige adviesprocedure zijn geen argumenten ingebracht om tot een ander oordeel te komen.

Octrooihoudster heeft aangevoerd dat Octrooicentrum Nederland in het advies van 8 februari 2021 niet de juiste argumentatie op basis van de problem-solution approach heeft gevolgd om tot die conclusie te komen. Octrooihoudster mist de verschilmaatregelen, het objectieve technische probleem en de uiteindelijke inventiviteitsbeoordeling in de door Octrooicentrum Nederland gehanteerde onderbouwing. Naar aanleiding daarvan merkt Octrooicentrum Nederland op dat ook het Europees Octrooibureau niet altijd de problem-solution approach toepast voor de beoordeling van inventiviteit in situaties waarin nawerken van de stand van de techniek door de vakman op basis van zijn algemene vakkennis leidt tot een resultaat dat valt onder de te beoordelen conclusie (zie beslissing T 0315/97).

Echter, ook indien de problem-solution approach wordt gevolgd in de aan de inventiviteitsbeoordeling ten grondslag liggende argumentatie, leidt het nawerken van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum, op een voor de hand liggende wijze tot een plant die onder conclusie 11 valt. Deze stelling zal hieronder gemotiveerd worden.

Als eerste dient dan opgemerkt te worden, dat de formulering van productconclusie 11 zodanig breed is dat onder conclusie 11 meerdere, verschillende producten vallen. Niet alleen vallen onder productconclusie 11 Phalaenopsis orchideeën waarin reeds een vergroot gat aanwezig is voordat een substantie, zoals een kleurstof, in het gat wordt geïntroduceerd (conform de uitvindingsgedachte van werkwijzeconclusie 1), maar ook Phalaenopsis orchideeën waarin een vergroot gat ontstaat nadat een substantie, zoals een kleurstof, in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, of bijvoorbeeld Phalaenopsis orchideeën waarin door een natuurlijk fenomeen, bijvoorbeeld in de vorm van de infectie door een kever, een vergroot gat is ontstaan.

Deze producten, indien nieuw, berusten niet alle op dezelfde uitvindingsgedachte en daardoor kan voor elk van de te onderscheiden producten een eigen problem-solution approach gevolgd worden. Wanneer zou blijken dat een van de binnen de materie van conclusie 11 vallende producten niet inventief wordt bevonden, dan



voldoet conclusie 11 als geheel niet aan de eis van inventiviteit (zie beslissing T 314/99).

5 Voor de beoordeling van de inventiviteit van een Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat aanwezig is voordat een substantie in het gat wordt geïntroduceerd, zou de problem-solution approach als volgt kunnen luiden:

10 Uitgaande van NL491 als meest nabije stand van de techniek, kunnen het vergrote gat, de voorgeschreven grootte van de diameter van de opening en specifiek de Phalaenopsis als orchidee als verschillenmerken van het octrooi ten opzichte van NL491 worden aangemerkt. Als het de beoordeling betreft van een Phalaenopsis plant waarin het vergrote gat aanwezig is voordat een substantie in het gat wordt geïntroduceerd, kan aangenomen worden dat het technische effect van het vergrote gat een verbeterde en/of verhoogde opname van de te introduceren substantie is. De stand van de techniek bevat geen aanwijzing die de deskundige erop wijst hoe deze verbeterde en/of verhoogde opname bereikt kan worden. Evenmin weet hij dat vanuit zijn algemene vakkennis. Het vergroten van het gat ligt dan niet zonder meer voor de hand. Derhalve leidt toepassing van de problem-solution approach tot de conclusie dat een Phalaenopsis plant waarin een vergroot gat aanwezig is voordat een substantie in het gat wordt geïntroduceerd, inventief is ten opzichte van NL491. Deze uitkomst en benadering is in lijn met eerdere uitspraken van Octrooicentrum Nederland en de rechtbank Den Haag, waarin de inventiviteit van de werkwijze volgens het onderhavige octrooi werd beoordeeld (zie advies d.d. 11 mei 2017 en Rb. Den Haag 21 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1977).

30 Voor de beoordeling van de inventiviteit van een van de andere, onder productconclusie 11 vallende producten, namelijk de Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat ontstaat nadat een substantie, in de vorm van een kleurstof, in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, zou de problem-solution approach kunnen luiden:

35 Uitgaande van NL491 als meest nabije stand van de techniek, kunnen (ook in dit geval) het vergrote gat, de voorgeschreven grootte van de diameter van de opening en specifiek de Phalaenopsis als orchidee als verschillenmerken van het octrooi ten opzichte van NL491 worden aangemerkt. Omdat het nu de beoordeling betreft van een Phalaenopsis plant waarin het vergrote gat nog niet aanwezig is voordat een substantie in het gat wordt geïntroduceerd, kan een verbeterde en/of verhoogde opname van de te introduceren substantie niet als technisch effect worden aangenomen. Uit de nawerk-experimenten van verzoekster kan zelfs



afgeleid worden dat het verschilkenmerk in de vorm van het vergrote gat niet een door een vakman toe te passen (verschil)maatregel betreft, maar veeleer een gevolg/effect is van een niet in conclusie 11 benoemde maatregel dat optreedt in ieder geval na verloop van 8 dagen. Dus, voor zover conclusie 11 betrekking heeft op een Phalaenopsis waarin het vergrote gat ontstaat nadat een substantie in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, betreft het verschilkenmerk van het vergrote gat een te behalen effect en bevat conclusie 11 geen concrete maatregelen waarmee dat effect bereikt wordt.

5

Uit de door verzoekster ingebrachte experimenten blijkt dat dit effect in de praktijk in ieder geval na verloop van 8 dagen bereikt wordt bij het nawerken van NL491 met de introductie van Acid Blue 9 in een niet-vergroot gat in de stengel van een Phalaenopsis plant.

10

Hieruit volgt dat het in conclusie 11 benoemde te behalen effect gekoppeld is aan een ander effect, namelijk het blauw kleuren van bloemen van de Phalaenopsis.

15

Voor de toepassing van de problem-solution approach bij de inventiviteitsbeoordeling van een Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat ontstaat nadat een kleurstof in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, kunnen aan het geconstateerde verschilkenmerk van een vergroot gat dan ook twee technische effecten gekoppeld worden: een vergroot gat aan zich en blauw gekleurde bloemen.

20

Bij twee gekoppelde effecten kan het voorkomen dat een van de effecten duidelijk belangrijker is dan het andere. Om te bepalen welk effect **cruciaal** is en welk effect **louter toevallig** is (zogenoemd "bonuseffect"), moet volgens uitspraak T 227/89 van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau een realistische benadering worden gekozen, waarbij het relatieve technische en praktische belang van die effecten in de omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen.

25

30

In het geval dat het gaat om de beoordeling van een Phalaenopsis orchidee volgens conclusie 11 waarin een vergroot gat ontstaat nadat een kleurstof in een niet-vergroot gat is geïntroduceerd, is het duidelijk dat de blauw gekleurde bloemen als het cruciale effect beschouwd dient te worden en het vergrote gat als een louter toevallig effect.

35

In de opdracht voor de vakman wordt het cruciale effect (blauw gekleurde bloemen) van de eerste verschilmaatregel veralgemeniseerd tot bloemen in een commercieel aantrekkelijke kleur. Het effect van de tweede verschilmaatregel, de



voorgeschreven grootte van de diameter van de opening, is dat op eenvoudige wijze voldoende kleurstof in de plant geïntroduceerd kan worden. Het effect van de derde verschilmaatregel, de keuze voor specifiek de Phalaenopsis als orchidee, is dat een orchidee van een commercieel aantrekkelijke soort geproduceerd wordt.

- 5 De opdracht voor de vakman kan dan geformuleerd worden als: werk NL491 op een zodanige wijze na dat er een orchidee van een commercieel aantrekkelijke soort ontstaat in een commercieel aantrekkelijke kleur, waarbij op eenvoudige wijze voldoende kleurstof in de plant geïntroduceerd kan worden.
- 10 In het advies van 8 februari 2021 heeft Octrooicentrum Nederland al aangegeven dat de veruit meest verkochte orchidee aan de particuliere consument al sinds jaar en dag de Phalaenopsis is. Het lag, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, voor de vakman voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi dan ook voor de hand om te kiezen voor de Phalaenopsis orchidee als te kleuren
- 15 plant indien hij voor ogen heeft een commercieel aantrekkelijke orchidee te produceren.

In het advies van 8 februari 2021 heeft Octrooicentrum Nederland ook aangegeven dat de vakman die bij het naverken van NL491 tot een plant in een

20 commercieel aantrekkelijke kleur wil komen, een specifieke vaste kleurstof dient te kiezen. In de beschrijvingsinleiding van NL491 (blz. 1, regels 18-23) wordt gesuggereerd dat de verkoop van orchideeën met een niet-natuurlijke kleur aantrekkelijke commerciële mogelijkheden kan bieden. Voor de vakman die de opdracht heeft een plant in een commercieel aantrekkelijke kleur te produceren,

25 ligt de keuze voor een blauwe vaste kleurstof, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, dan voor de hand, want een intens blauwe bloemkleur komt in de natuur nauwelijks voor en het was voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi nog niet gelukt door kweken een Phalaenopsis met een stabiel blauwe kleur te verkrijgen.

- 30 Acid blue 9 is een blauwe, vaste kleurstof, die reeds voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi makkelijk en ruimschoots beschikbaar was. Acid blue 9 is een van de oudste toegestane kleurstoffen voor cosmetica en voedsel. Het is een stabiele, in poedervorm verkrijgbare kleurstof, die niet-toxisch en goed in water oplosbaar is. De vakman die ten tijde van de prioriteitsdatum van het onderhavige
- 35 octrooi voor ogen heeft een blauw gekleurde orchidee te produceren, zal, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, dan ook zonder twijfel Acid Blue 9 hebben overwogen als mogelijke, toe te passen vaste kleurstof.

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland ligt het voor de vakman die voor



de opdracht gesteld staat een orchidee te produceren, waarbij op eenvoudige wijze voldoende kleurstof in de plant geïntroduceerd kan worden, voor de hand om een diameter van meer dan 2 mm te kiezen voor de opening in de stengel.

- 5 Samenvattend is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat het voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi voor de vakman die middels het nawerken van de werkwijze van NL491 een commercieel aantrekkelijke plant trachtte te produceren, waarbij op eenvoudige wijze voldoende kleurstof in de plant geïntroduceerd kan worden, voor de hand heeft gelegen om een
- 10 Phalaenopsis te gaan kleuren met de vaste kleurstof Acid blue 9 en hierbij een opening te gebruiken met een diameter van groter dan 2 mm.

De door verzoekster uitgevoerde nawerk-experimenten van NL491 tonen aan dat bij dergelijke keuzes bij het nawerken van NL491, niet alleen blauw gekleurde

15 bloemen ontstaan, maar ook een gat in de stengel van de Phalaenopsis orchidee die een dimensie heeft in een richting parallel aan de langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam. Met het vervullen van de realistische, op het cruciale effect gebaseerde opdracht, blijkt de vakman een plant te hebben geproduceerd die

20 onder de bewoordingen van conclusie 11 valt. Octrooicentrum Nederland acht conclusie 11 daarom, óók na het uitvoeren van deze problem-solution approach, niet inventief ten opzichte van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

25 Zoals eerder aangegeven heeft de gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat in de door verzoekster uitgevoerde experimenten het gat in de stam van de orchidee zich uitstrekt in zowel de richting van de wortels als in de richting daarvan weg. Derhalve worden conclusies 12 en 13 evenmin inventief bevonden in het licht van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

30 **5.5.2 Inventiviteit in het licht van NL581**

Analoog aan haar op NL491 gebaseerde bezwaar, heeft verzoekster gesteld dat indien nawerken van NL581 niet een plant volgens conclusie 11 van het octrooi als onvermijdelijk gevolg heeft, het nawerken van NL581 in ieder geval de inventiviteit van conclusie 11 in de weg staat.

35

Om dit aan te tonen, heeft verzoekster in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder ook de werkwijze van NL581 nagewerkt met witte tweetaks



Phalaenopsis orchideeën (zie Bijlagen A en B). Hierbij heeft zij een meer geconcentreerde (2,19 gram Acid Blue 9 poeder in 4,43 ml water) en minder geconcentreerde (7,51 gram Acid Blue 9 poeder in 50 ml water) Acid Blue 9 oplossing als kleurstof gebruikt. Zij heeft boringen in de steel van planten

5 aangebracht met een 1,5 mm boor en met een 3 mm boor. Bij een deel van de planten werden de boringen na aanbrengen van de kleurstof afgedicht en bij een deel van de planten werd geen afdichting aangebracht.

De gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld (zie bijlagen A en B) dat bij alle planten 3, 4, 8 of 15 dagen na het inbrengen van de kleurstof, na doorsnijden van de
10 stengel in de lengterichting een vergroot gat zichtbaar is met een dimensie in een richting parallel aan een langsas van de stam die groter is dan een maximale dimensie van de opening in de richting parallel aan de langsas van de stam. Dit vergrote gat strekt zich, in ieder geval na 8 of 15 dagen na het inbrengen van de
15 kleurstof, uit in zowel een richting weg van de wortels van de plant als in een richting daarnaartoe.

Octrooihoudster stelt daar tegenover de resultaten van eigen naverk-
experimenten van de werkwijze volgens NL581. Die experimenten zijn eveneens
uitgevoerd in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder (zie bijlage D). Deze
20 experimenten zijn uitgevoerd op witte tweetaks orchideeën van het geslacht Phalaenopsis. Octrooihoudster heeft deze planten gekleurd met een rode (E124) of blauwe (Acid Blue 9) vloeibare kleurstof met een concentratie van maximaal 15%. De boringen in de stelen zijn aangebracht met een boor met een diameter van 3,2
25 mm. Bij een deel van de planten werden de boringen na aanbrengen van de kleurstof afgedicht en bij een deel van de planten werd geen afdichting aangebracht.

De gerechtsdeurwaarder heeft vastgesteld dat in geen van de planten 1, 2 of 3
dagen na het inbrengen van de rode of blauwe kleurvloeistof na doorsnijden van
de stengel in de lengterichting een vergroot gat zichtbaar was (Bijlage D,
30 producties 22C-22E).

Octrooihoudster heeft bovendien resultaten van kleuringsexperimenten ingebracht die de in lengterichting doorgesneden stengels van planten tonen die iets meer dan twee maanden op het kantoor van de deurwaarder hebben gestaan (zie het
35 proces-verbaal van 25 juni 2021). Ook bij deze planten heeft de gerechtsdeurwaarder geconstateerd dat in geen van de planten een vergroot gat zichtbaar was. Uit geen van de door octrooihoudster ingebrachte stukken blijkt echter op welke wijze deze planten zijn gekleurd. Er kan dus niet worden vastgesteld of de getoonde planten het resultaat zijn van een naverken van



NL581. Het belang dat aan de resultaten, zoals beschreven in het proces-verbaal van 25 juni 2021 moet worden toegekend, is dan ook onduidelijk.

Datum
12/05/2022

Onze referentie
ORE/1040904/L169

- 5 Met betrekking tot de resultaten van de door octrooihouder uitgevoerde experimenten waarin een rode of blauwe kleurvloeistof in de stengel van een Phalaenopsis orchidee is geïntroduceerd, merkt Octrooi Centrum Nederland op dat de bloemen van de resulterende planten niet of nauwelijks gekleurd zijn.

Experiment octrooihouder, 3,2 mm boor, rode kleurvloeistof, dag 3



Plant R6 (uitsnede van foto 162)

Experiment octrooihouder, 3,2 mm boor, Acid Blue 9 vloeistof, dag 3



Plant B3 (uitsnede van foto 172)

- 10 Ook de planten twee maanden na (de niet nader beschreven) kleuringsexperimenten vertoonden nauwelijks gekleurde bloemen. Omdat NL581 betrekking heeft op een werkwijze voor het kleuren van een bloem aan een potplant en op een potplant met gekleurde bloem, voldoen de resultaten van de door octrooihouder uitgevoerde experimenten, waarbij niet of nauwelijks
- 15 gekleurde bloemen zijn verkregen, niet aan het met NL581 beoogde resultaat. De door octrooihouder uitgevoerde experimenten waarbij een rode of een blauwe kleurstof in de stengel van een Phalaenopsis orchidee is geïntroduceerd, zijn naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland dan ook niet te beschouwen als nawerk-experimenten van NL581.

20

Bovenstaande heeft als consequentie dat de resultaten van de experimenten van verzoekster niet worden tegengesproken door de resultaten van de door octrooihouder uitgevoerde experimenten.



Uit de door verzoekster uitgevoerde experimenten volgt, dat indien bij het
nawerken van NL581 gekozen wordt voor de Phalaenopsis orchidee als te kleuren
potplant en voor een op Acid Blue 9 gebaseerde blauwe kleurvloeistof, in ieder
geval na verloop van 8 dagen na het inbrengen van de kleurvloeistof er een
5 vergroot gat zichtbaar wordt in de stengel van de orchidee. Op die manier ontstaat
een orchidee volgens conclusie 11.

Ten aanzien van de inventiviteitsbeoordeling van conclusie 11 uitgaande van
NL581 als meest nabije stand van de techniek kan een vergelijkbare argumentatie
10 worden gehanteerd als bij de inventiviteitsbeoordeling van conclusie 11 uitgaande
van NL491.

Bij het nawerken van NL581 ligt bovendien de keuze voor een Phalaenopsis
orchidee als te kleuren potplant bijzonder voor de hand (zie conclusie 10 van
NL581) en ligt ook de keuze voor Acid Blue 9 als kleurvloeistof bijzonder voor de
15 hand, aangezien een blauwe trifenylmethaan kleurstof als voorkeur wordt
genoemd in conclusie 9 van NL581.

Kort gezegd oordeelt Octrooicentrum Nederland dat volgens een vergelijkbare
redenatie als gehanteerd ten aanzien van het nawerken van NL491, ook het
nawerken van NL581 zonder inventieve arbeid leidt tot een Phalaenopsis die
20 voldoet aan alle kenmerken van conclusie 11.

Hetzelfde geldt voor de toepassing van de problem-solution approach. Deze kan
bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 11 ten opzichte van NL581,
op een vergelijkbare wijze worden ingevuld als is toegepast bij de beoordeling van
de inventiviteit van conclusie 11 ten opzichte van NL491. Dus ook wanneer de
25 problem-solution approach wordt gebruikt voor de beoordeling van de inventiviteit
van conclusie 11 leidt dit tot de conclusie dat conclusie 11 niet inventief bevonden
wordt ten opzichte van NL581 in combinatie met de algemene kennis van de
vakman.

30 Aangezien de gerechtsdeurwaarder ook bij de nawerk-experimenten van
verzoekster van NL581 heeft geconstateerd dat het vergrote gat zich uitstrekt
zowel in een richting weg van de wortels van de plant als in een richting
daarnaartoe, worden ook conclusies 12 en 13 niet inventief gevonden ten opzichte
van NL581 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

35

In NL581 wordt het afdichten van het gemaakte gat na introductie van de
kleurvloeistof beschreven (zie bijvoorbeeld conclusie 5 van NL581). Bovendien
behoort het afdichten van het gat met wax na kleuren voor de prioriteitsdatum
van het octrooi tot de algemene kennis van de vakman.



**Octrooi Centrum Nederland,
onderdeel van
Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Conclusies 14 en 15 worden daarom eveneens niet inventief bevonden in het licht van NL581 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

Datum
12/05/2022

Onze referentie
ORE/1040904/L169

6. Het advies van Octrooi Centrum Nederland

Het advies van Octrooi Centrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat:

- het aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaar geen doel treft;
- het aangevoerde bezwaar ten aanzien van uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening geen doel treft;
- het aangevoerde bezwaar ten aanzien van toegevoegde materie geen doel treft;
- conclusie 11 niet nieuw is ten opzichte van een infectie door *Orchidophilus aterrimus*;
- conclusies 11-13 niet inventief zijn in het licht van NL491 in combinatie met de algemene kennis van de vakman;
- conclusies 11-15 niet inventief zijn in het licht van NL581 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

Aldus gedaan op 12 mei 2022 te Den Haag door drs. S. Jonkhart, dr. A. Breukink en dr. R.B. Boers.

drs. S. Jonkhart, voorzitter

dr. ir. I.M. Stuijt, secretaris