

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter
dr. ir. S.C.J. Worm
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. J.C. Hordijk, secretaris

Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon (070) 398 66 55
Telefax (070) 390 01 90
info@octrooicentrum.nl
www.octrooicentrum.nl
Royal Bank of Scotland
Taksen, depotrekeningen
056.99.94.098
IBAN:NL08RBOS0569994098
Overige betalingen
056.99.94.101
IBAN:NL24RBOS0569994101
BIC/Swift: RBOSNL2A

Advies ex artikel 76 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1012484

Verzoeksters: MBrands International B.V. en MBrands B.V., beide gevestigd te Katwijk
Gemachtigde: drs. J.W. Burger

Octrooihoudster: Handelonderneming Kubus B.V. te Naarden
Gemachtigde: ir. Y. van Randen

DATUM
23 oktober 2009

ONS KENMERK
ORE/advies/1012484
UW KENMERK
6 juli 2009

PAGINA
1/14

1. Het geding

MBrands International B.V. en MBrands B.V. (hierna: verzoeksters) hebben middels hun octrooigemachtigde, de heer drs. J.W. Burger, op 6 juli 2009 een verzoekschrift bij Octrooicentrum Nederland ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 76 van de Rijksoctrooiwet 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 1012484 (hierna: het octrooi). In het verzoekschrift zijn een drietal producties en een tweetal webpagina's genoemd ter ondersteuning van de in het verzoekschrift aangevoerde nietigheidsbezwaren.

5

10 Vervolgens hebben verzoeksters op 17 juli 2009 middels hun octrooigemachtigde een vonnis van de Voorzieningenrechter d.d. 15 juli 2009 in het geding gebracht. Handelonderneming Kubus B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. Y. van Randen, op 12 augustus 2009 een verweerschrift inclusief hulpverzoek ingediend.

15

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 26 augustus 2009 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoeksters is dit gebeurd bij monde van hun octrooigemachtigde, de heer drs. J.W. Burger, die daarbij was vergezeld van mevrouw A. Heezius LL.M. MSc (advocaat), de heer M. Blom Sr. (MBrands International) en de heer K. Schaap (MBrands International). Octrooihoudster heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir.

20

Y. van Randen, die daarbij was vergezeld van de heer mr. ir. J. van Breda (octrooigemachtigde), de heer A. Kupecz (advocaat), mevrouw E. Meeüs (advocaat) en de heer A. Cretier (Kubus Sports).

5 De octrooigemachtigde van verzoeksters heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota met bijlage en een tweetal nieuwe producties overgelegd. Bovendien heeft de octrooigemachtigde van verzoeksters ter zitting exemplaren van trapezahaakinrichtingen van octrooihoudster en van Neil Pryde en twee houten interpretaties van een pen getoond.

10 Door de octrooigemachtigde van octrooihoudster zijn ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

15 2. De feiten

Handelsonderneming Kubus B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1012484 voor een "Trapezahaakinrichting", dat met dagtekening 10 januari 2001 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 30 juni 1999.

20 De conclusies en de beschrijving van de aanvraag zijn voor verlening van het octrooi gewijzigd. Het octrooi zoals verleend omvat negen conclusies, waarvan conclusie 1 luidt:

25 *1. Trapezahaakinrichting omvattende een langwerpige
spreidlichaam met althans ongeveer in het midden tussen beide uiteinden
hiervan een haakorgaan, welk spreidlichaam is voorzien van
bevestigingsmiddelen voor bevestiging van het spreidlichaam aan de
voorzijde van het lichaam van een gebruiker, welke bevestigingsmiddelen
aan althans één uiteinde van het spreidlichaam een hieraan
30 ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan omvatten, waarbij het
bevestigingsorgaan (31; 32) is voorzien van een langsdeel (35), en het
spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is
voorzien van een uitsparing voor opname van het langsdeel, **met het**
kenmerk, dat het langsdeel (35) van het bevestigingsorgaan (31; 32) is
35 voorzien van althans één koppelingsuitsparing (36) die in uitlijning
brengbaar is met een koppelingsuitsparing (16) die in het spreidlichaam
(10) is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen (45) in
de koppelingsuitsparingen (16, 36) aanbrengbaar is ter koppeling van het
bevestigingsorgaan (31; 32) met het spreidlichaam (10) .*

40 Conclusies 2 t/m 8 hebben betrekking op mogelijke uitvoeringen van de trapezahaakinrichting volgens conclusie 1.

Conclusie 9 ten slotte heeft betrekking op een trapeze voorzien van een trapezahaakinrichting volgens een van de voorgaande conclusies 1 t/m 8.

PAGINA
3/14

3. Door verzoeksters aangevoerde bezwaren

5 3.1 Bezwaren ontleend aan nietigheidsgronden

Verzoeksters betwisten gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe hebben verzoeksters aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit en wegens toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag. Meer in het bijzonder hebben verzoeksters het hierna volgende aangevoerd.

10

Nieuwheid en inventiviteit

Verzoeksters hebben aangevoerd dat de uitsparing in het spreidlichaam van de trapezahaakinrichting volgens het octrooi geen koppelingsfunctie heeft. De trekkrachten, die in gekoppelde toestand op het bevestigingsorgaan van de trapezahaakinrichting werken, zouden via de koppelingspen en het zwenkorgaan op de zwenkas en daardoor op het spreidlichaam werken. De uitsparing in het spreidlichaam speelt daarbij volgens verzoeksters geen rol. Verzoeksters stellen dat de uitsparing in het spreidlichaam louter en alleen dient om het mogelijk te maken dat de koppelingspen door het spreidlichaam kan bewegen, zodanig dat de koppelingspen in de uitsparing in het langdeel van het bevestigingsorgaan kan worden gebracht voor koppeling en ont koppeling van het bevestigingsorgaan met het spreidlichaam. Daarmee is de uitsparing in het spreidlichaam wel een essentieel onderdeel van het koppelingsmechanisme en kan daarom, volgens verzoeksters, een 'koppelingsuitsparing' genoemd worden.

15

20

25

Omdat het zwenklichaam volgens het octrooi, naar de mening van verzoeksters, essentieel is voor de overbrenging van krachten van het bevestigingsorgaan op het spreidlichaam, hebben verzoeksters betoogd dat het zwenklichaam opgenomen had moet worden in conclusie 1.

30

In vervolg hierop hebben verzoeksters aangevoerd dat de eigenlijke koppeling volgens het koppelingsmechanisme volgens conclusie 1 plaatsvindt als de koppelingspen in een van de koppelingsuitsparingen van het langdeel van het bevestigingsorgaan wordt gedrukt, zodra de koppelingspen in uitlijning is gebracht met de koppelingsuitsparing in het bevestigingsorgaan. Verzoeksters hebben aangevoerd dat koppeling plaatsvindt omdat de koppelingspen tegen de rand van de uitsparing in het langdeel van het bevestigingsorgaan aanligt. Op dat moment is er volgens verzoeksters sprake van uitlijning, omdat er twee lichamen zijn, die over een gedeelte van hun contouren gelijkvorming zijn en over dat gedeelte op één lijn liggen.

35

40

Uitgaande van voorgaande interpretatie van conclusie 1, stellen verzoeksters dat conclusie 1 niet nieuw is aangezien alle kenmerken van conclusie 1 bekend zijn uit het Duitse Gebrauchsmuster DE 297 11 757 U (hierna: Gebrauchsmuster). In het bijzonder is volgens verzoeksters de koppelingsuitsparing in het spreidlichaam bekend uit figuur 3 van het Gebrauchsmuster. Verzoeksters wijzen daartoe op de uitgespaarde ruimte aan het uiteinde van het spreidlichaam ("Abstandhalterstange 17"), die het mogelijk maakt dat het zwenkorgaan ("Riegel 20") scharnierend op en neer kan bewegen ter koppeling en ont koppeling van het langdeel ("Gurt 18").

45

De koppeling tussen bevestigingsorgaan en spreidlichaam volgens het koppelingsmechanisme uit het Gebrauchsmuster vindt daarbij, naar de mening van verzoeksters, op vergelijkbare manier plaats als bij het koppelingsmechanisme volgens conclusie 1, namelijk wanneer de tanden op het zwenklichaam tegen een uitsparing in het langsdeel aanliggen. Op dat moment zou er ook sprake zijn van uitlijning, omdat de tanden en de uitsparingen over een gedeelte van hun contouren gelijkvorming zijn en over dat gedeelte op één lijn liggen.

Voor zover nieuw, achten verzoeksters de inrichting volgens conclusie 1 niet inventief. Het Gebrauchsmuster zou de vakman leren hoe hij de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi kan maken, waarbij er veel uitvoeringsvormen de vakman vanuit zijn routine ter beschikking staan. Verzoeksters verwijzen daarbij naar bladzijde 4, 3^e alinea van het Gebrauchsmuster.

Daarnaast achten verzoeksters conclusie 1 niet inventief omdat *“het beweerdelijke effect, zoals in het Octrooi beschreven op blz. 2, regels 20-25, het voorkomen van slijtage, geen werkelijk bestaand probleem”* zou zijn (zie punt 13 van het verzoekschrift). Indien er geen werkelijk technisch effect wordt bereikt, zou er geen sprake zijn van uitvindingshoogte. Verzoeksters verwijzen daarbij naar een uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ 196, 309).

De conclusies 2 t/m 9 worden door verzoeksters eveneens bekend geacht uit het Gebrauchsmuster of hebben naar de mening van verzoeksters betrekking op uitvoeringsvormen welke voor de vakman, op basis van hetgeen bekend is uit het Gebrauchsmuster, voor de hand liggen. Met betrekking tot conclusie 9 wijzen verzoeksters in verband met een gebrek aan nieuwheid op twee webpagina's van Neil Pryde, te weten:

http://archive.neilpryde.com/product/current2/equipment/eq_proautoharn.html

<http://archive.neilpryde.com/product/current2/equipment/equidx.html#ep98>

Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

Naar aanleiding van het nieuwheidsrapport, dat op de aanvraag is uitgebracht, heeft octrooihoudster voor verlening haar aanvraag gewijzigd. Daarbij is rekening gehouden met het in het nieuwheidsrapport geciteerde en hiervoor genoemde Gebrauchsmuster. Een bespreking van deze stand van de techniek is in de beschrijving opgenomen, waarbij de probleembeschrijving en technische effecten van de inrichting volgens de aanvraag zijn aangepast. De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. Omdat de oorspronkelijke aanvraag niet rept over een meer slijtvaste koppeling en het naar de mening van verzoeksters voor een vakman niet aanstonds duidelijk is dat het gewijzigde probleem met de beweerde verschillen zou worden opgelost, hebben verzoeksters gesteld dat de toevoeging van een andere probleembeschrijving en nieuwe technische effecten leidt tot nietigheid op grond van toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag.

3.2 Bezwaren tegen hulpverzoek

Verzoeksters maken bezwaar tegen de behandeling van het hulpverzoek in het kader van de onderhavige adviesprocedure onder verwijzing naar artikel 63 lid 2 Row 1995 en naar een eerder nietigheidsadvies van het Bureau voor de Industriële Eigendom, waarin het Bureau heeft gesteld dat een hulpverzoek slechts in het advies wordt betrokken indien de verzoeker ermee instemt dat het advies zich ook daartoe uitstrekt.

Indien Octrooiencentrum Nederland toch zou besluiten het hulpverzoek in het advies te betrekken, dan zijn verzoeksters van mening dat het hulpverzoek in strijd is met 'Spiro Flamco'.

4. Verweer van octrooihoudster

4.1 Nietigheidsgronden

Octrooihoudster betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door verzoeksters aangevoerde nietigheidsgronden.

Nieuwheid en inventiviteit

Octrooihoudster betoogt allereerst dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan voor de vakman direct herkenbare nadelen heeft en somt deze op. Naar het oordeel van octrooihoudster lost het octrooi deze nadelen op door een andere koppeling tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan voor te stellen.

Octrooihoudster stelt dat de koppeling volgens conclusie 1 van het octrooi drie elementen omvat:

- een koppelingsuitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan,
- een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, en
- een koppelingspen.

Geen van deze drie koppelingselementen acht octrooihoudster bekend uit het Gebrauchsmuster. Bovendien is octrooihoudster van mening dat de maatregelen van het octrooi niet worden gesuggereerd in de stand van de techniek, waardoor conclusie 1 nieuw en inventief zou zijn ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

De bewering van verzoeksters als zou de koppelingsuitsparing van het spreidlichaam geen functionele koppelingsuitsparing zijn, acht octrooihoudster onjuist. Zij wijst erop dat deze bewering is gebaseerd op een interpretatie van de tekeningen van het octrooi. De tekeningen betreffen echter niet een conclusie 1 beperkende uitvoeringsvorm. Conclusie 1 is ruimer en vereist niet dat de koppelingspen op een zwenkorgaan is aangebracht. Voldoende is dat een losse koppelingspen door de uitsparingen in bevestigingsorgaan en spreidlichaam kan worden aangebracht.

Daarnaast wijst octrooihoudster op twee andere onjuiste weergaven door verzoeksters. Ten eerste vereist conclusie 1 dat de koppelingspen in de beide koppelingsuitsparingen aanbrengbaar is en het is niet voldoende dat, zoals verzoeksters hebben gesteld, de koppelingspen in een van de koppelingsuitsparingen wordt gedrukt. Verder vereist conclusie 1 het in uitlijning brengen van de koppelingsuitsparingen, zodat de koppelingspen door de uitsparingen kan worden aangebracht, en niet, zoals verzoeksters hebben gesteld, dat de koppelingspen in uitlijning gebracht dient te worden met de koppelingsuitsparing in het bevestigingsorgaan.

Met betrekking tot de nieuwheid van conclusie 1 ten opzichte van het Gebrauchsmuster, typeert octrooihoudster de door verzoeksters in het Gebrauchsmuster aangewezen uitsparing in het spreidlichaam overbodig en niet-functioneel. De betreffende uitsparing is open aan de zijde waar de krachten van de koppeling zouden moeten worden opgenomen.

De gevolgtrekking van verzoeksters met betrekking tot de inventiviteit van conclusie 1 *'Derhalve is er, nu er geen werkelijk technische effect bereikt wordt, geen sprake van uitvindingshoogte'*, acht octrooihoudster ongegrond en onjuist. De beslissing van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ 196, 309), waarnaar verzoeksters in dit verband verwijzen, zou niet relevant zijn voor de geclaimde inrichtingsconclusie. Wel van belang acht octrooihoudster andere jurisprudentie van het Europees Octrooibureau waaruit volgt dat de probleemstelling zoals verwoord in het octrooi niet van belang is. Waar het in de betreffende jurisprudentie om gaat, is of de vakman, die kennis neemt van de stand van de techniek en het octrooi, het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt – ook als dat niet als zodanig is verwoord - kan begrijpen.

De conclusies 2 t/m 9 worden door octrooihoudster eveneens nieuw en inventief bevonden, niet in het minst omdat ze afhankelijk zijn van conclusie 1.

Ten slotte wijst octrooihoudster op een naar haar mening onjuiste redenering in het door verzoeksters ingebrachte vonnis van de Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter heeft zijn oordeel gebaseerd op de omstandigheid dat het octrooi onduidelijk zou zijn over wat precies bedoeld wordt met de in conclusie 1 genoemde koppelingsuitsparing in het spreidlichaam en *daarom* zou een uitsparing in het spreidlichaam van het Gebrauchsmuster als koppelingsuitsparing in de zin van het octrooi te kwalificeren zijn. Bovendien overweegt de Voorzieningenrechter dat van de vakman verlangd wordt dat deze te veel elementen, die niet in de conclusie voorkomen, moet meelezen om te begrijpen dat de uitsparing in het spreidlichaam van het Gebrauchsmuster geen koppelingsfunctie heeft en daarom geen koppelingsuitsparing kan zijn.

Anders dan de Voorzieningenrechter, meent octrooihoudster dat er geen sprake is van onduidelijkheid in conclusie 1 indien de conclusie goed wordt gelezen en de regels van de Algemene Nederlandse Spraakkunst en van de betekenis van woorden ('koppelingsuitsparing' is een uitsparing voor een koppeling; 'koppelingspen' is een pen die hoort bij een koppeling) in acht wordt genomen. Naar het oordeel van octrooihoudster beschrijft conclusie 1 op duidelijke en eenduidige wijze een koppeling van een bevestigingsorgaan en spreidlichaam, die wordt gevormd door twee boven elkaar liggende koppelingsuitsparingen met daardoor een koppelingspen. Deze betekenis van conclusie 1 zou gestaafd worden door de tekeningen en door de beschrijving.

Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

In verband met het ingebrachte nietigheidsbezwaar ten aanzien van de toegevoegde materie, is het volgens octrooihoudster, in tegenstelling tot wat verzoeksters hebben beweerd, voor de vakman uit de aanvraag zoals ingediend zonder meer duidelijk dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage. Octrooihoudster stelt

dat, wanneer bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster het bevestigingsorgaan in het spreidlichaam wordt ingebracht, de tanden op het zwenklichaam over de tanden op het langsdeel van het bevestigingsorgaan glijden. Hierdoor zou de vertanding door slijtage zijn scherpte verliezen en zou de koppelende werking afnemen.

5

Bij de koppeling volgens het octrooi daarentegen zou volgens octrooihoudster slechts een geringe slijtage aan de zijkant van de koppelingspen of aan de randen van de koppelingsuitsparingen plaatsvinden bij het aanbrengen en verwijderen van de koppelingspen aan de beide koppelingsuitsparingen. Een dergelijke slijtage heeft naar het oordeel van octrooihoudster geen invloed op de effectiviteit van de koppelende werking.

10

Subsidiair en slechts voor het geval dat Octrooi Centrum Nederland mocht oordelen dat de nietigheidgrond ex artikel 75 lid 1 sub c van toepassing is op het octrooi, verzoekt octrooihoudster Octrooi Centrum Nederland zich uit te laten over de geldigheid van het hulpverzoek, zijnde een wijziging in de beschrijving van het octrooi zoals verleend, welke bestaat uit de verwijdering van de voor verlening toegevoegde gewijzigde probleemstelling en nieuwe technische effecten.

15

20 *4.2. Hulpverzoek*

Octrooihoudster wijst erop, dat artikel 63 lid 2 Row 1995, dat door verzoeksters als grond voor het bezwaar tegen de behandeling van het hulpverzoek in het kader van de huidige adviesprocedure wordt gebruikt, ziet op het geheel of gedeeltelijk afstand doen van een octrooi. Artikel 63 lid 2 Row 1995 ziet niet op de behandeling van hulpverzoeken in een adviesprocedure. Bovendien zijn in het onderhavige geval de conclusies uit het hulpverzoek gelijk aan de conclusies van het verleende octrooi. Van het doen van afstand van het octrooi is daarom, naar het inzicht van octrooihoudster, geen sprake. Octrooihoudster ziet dan ook geen belemmering voor Octrooi Centrum Nederland om een uitspraak omtrent de geldigheid van het hulpverzoek te doen.

25

30

Ten slotte stelt octrooihoudster dat 'Spiro Flamco' niet van toepassing is op het hulpverzoek, omdat de conclusies van het hulpverzoek niet veranderd zijn ten opzichte van de conclusies van het verleende octrooi.

35 **5. Overwegingen van Octrooi Centrum Nederland**

5.1 Uitleg van het octrooi

Voordat in zal worden gegaan op de aangevoerde bezwaren, acht Octrooi Centrum Nederland een bespreking van de uitleg van conclusie 1 van het octrooi van belang. Een juiste interpretatie is noodzakelijk voor het bepalen van de toepasselijkheid van de aangevoerde nietigheidsgonden.

40

Een van de termen die bepalend zijn voor de uitsluitende rechten van het octrooi, is de in conclusie 1 als onderdeel van de term 'koppelingsuitsparing' gehanteerde term 'uitsparing'. Met betrekking tot de in conclusie 1 vereiste uitsparing in het langsdeel is Octrooi Centrum Nederland van oordeel dat dit een term is waaraan de vakman tweeërlei uitleg kan geven, namelijk een uitsparing zonder bodem, een zogeheten 'doorgaand gat' of een uitsparing met bodem, een zogeheten 'blind gat'.

45

Ter zitting is door octrooihoudster betoogd, dat conclusie 1 niet tot een van beide uitleggen beperkt dient te worden.

5 Om te achterhalen welke uitleg voor de term 'uitsparing' in het langsdeel gehanteerd dient te worden, zal de vakman naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland de beschrijving en de tekeningen raadplegen.

10 In de oorspronkelijke aanvraag vindt hij slechts één aanwijzing omtrent de mogelijke uitvoering van de uitsparing in het langsdeel, namelijk in figuur 4, waar een doorgaand gat in het langsdeel wordt getoond. De vakman zal begrijpen dat figuur 4 slechts een van de mogelijke uitvoeringsvormen van de uitvinding toont en dat niet uit deze tekening mag worden afgeleid dat conclusie 1 beperkt dient te worden tot uitsluitend doorgaande gaten. Op basis van de oorspronkelijke aanvraag zal de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, dan ook tot de conclusie komen dat de uitvinding zowel doorgaande als blinde gaten als uitsparing in het langsdeel omvat.

15 De oorspronkelijke aanvraag is echter voor verlening gewijzigd, waarbij op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 de zinsnede "*Doordat een koppelingspen in zijn geheel door een opening in het langsdeel van het bevestigingsorgaan wordt gebracht*" is toegevoegd. Hierin vindt de vakman een tweede aanwijzing omtrent de mogelijke
20 uitvoering van de uitsparing in het langsdeel.

Ter zitting heeft octrooihoudster betoogd dat de betreffende zinsnede gelezen zou moeten worden als 'met zijn hele diameter door het gedeelte van het langsdeel waar het materiaal van het langsdeel weg is'. Bij een dergelijke lezing zou de toegevoegde
25 zinsnede op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 betrekking kunnen hebben op zowel doorgaande als blinde gaten in het langsdeel.

30 Octrooicentrum Nederland volgt de redenering van octrooihoudster in deze echter niet. Uit de formulering "*... in zijn geheel door een opening...*" zal de vakman, naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland, afleiden dat de uitsparing in het langsdeel van het bevestigingsorgaan geen blind gat kan zijn, daar de koppelingspen er in dat geval niet in zijn geheel doorheen kan. De toegevoegde zinsnede op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 2 heeft naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland dan ook alleen
35 betrekking op doorgaande gaten.

De toegevoegde zinsnede is in de gewijzigde aanvraag direct achter de opsomming van kenmerkende maatregelen van conclusie 1 geplaatst. Uit deze plaatsing in combinatie met de formulering "*Doordat...*", dient de betreffende zinsnede klaarblijkelijk tot uitleg van conclusie 1. Op grond van het voorgaande wordt dan ook geconcludeerd dat de in
40 conclusie 1 vereiste uitsparing in het langsdeel in het octrooi beperkt is tot een doorgaand gat.

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is een dergelijke beperking voor de vakman aannemelijk gezien de gelijktijdig doorgevoerde afbakening van het
45 Gebrauchsmuster, waaruit uitsparingen in het langsdeel bekend zijn die als blinde gaten opgevat kunnen worden (zie ook paragraaf 5.2).

Uit het voorgaande concludeert Octrooicentrum Nederland dat de in het voorgaande geciteerde wijziging heeft geleid tot een beperking van de uitsluitende rechten van conclusie 1. Waar in de oorspronkelijke aanvraag onder de uitsparing in het langsgedeel zowel een doorgaand gat als een blind gat begrepen kon worden, is in het octrooi de uitsparing in het langsgedeel beperkt tot een doorgaand gat.

5.2 Toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995)

De oorspronkelijke aanvraag welke heeft geleid tot het onderhavige octrooi, is voor verlening gewijzigd om opnieuw af te bakenen, en wel van het Gebrauchsmuster. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat de bezwaren onder artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 van verzoeksters zich richten op de volgende passages in de beschrijvingsinleiding die bij de afbakening zijn toegevoegd ten opzichte van de ingediende aanvraag:

- i) De passage op bladzijde 1, regels 20 t/m 25 van het octrooi, waarin het probleem van de gevoeligheid voor slijtage van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster als nieuw probleem gedefinieerd wordt. De probleemstelling uit de oorspronkelijke aanvraag, welke zag op bedieningsgemak en veiligheid, is geschrapt.
- ii) De passage op bladzijde 1, regel 36 t/m bladzijde 2, regel 5, waarin nieuwe technische effecten van de uitvinding nader toegelicht zijn in relatie met de nieuwe probleemstelling.

De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. Omdat de oorspronkelijke aanvraag niet rept over een meer slijtvaste koppeling en het naar de mening van verzoeksters voor een vakman niet aanstonds duidelijk is dat het gewijzigde probleem met de beweerde verschillen zou worden opgelost, hebben verzoeksters gesteld dat de toevoeging van een andere probleembeschrijving en nieuwe technische effecten leidt tot nietigheid op grond van toegevoegde materie ten opzichte van de ingediende aanvraag.

Het octrooi geeft als probleem van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster: *“een dergelijke koppeling heeft het nadeel dat deze sterk aan slijtage onderhevig is. Vanwege de aard van een dergelijk mechanisme zal de haak scherp uitgevoerd zijn, waardoor deze in de vertanding kan snijden”*. Deze toegevoegde probleemstelling is toelaatbaar indien het probleem voor de vakman af te leiden is uit de oorspronkelijke aanvraag in het licht van het Gebrauchsmuster.

Bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster glijden de tanden op het zwenklichaam over de tanden op het langsgedeel van het bevestigingsorgaan wanneer het bevestigingsorgaan in het spreidlichaam wordt ingebracht. Octrooicentrum Nederland acht het aannemelijk dat de uiteinden van de tanden van zowel het zwenklichaam als het langsgedeel zullen slijten gedurende een dergelijk gebruik. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat het de vakman duidelijk is dat de scherppte van de tanden van belang is voor de stevigheid van de koppeling en dat het voor de vakman dan ook duidelijk is dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage.

Een dergelijk probleem treedt niet op bij de koppeling volgens het octrooi. De koppeling volgens het octrooi komt tot stand wanneer de koppelingspen in de uitsparingen van het

5 spreidlichaam en het langsgedeelte wordt aangebracht, waarbij de uitsparing in het langsgedeelte door een doorgaand gat wordt gevormd (zie paragraaf 5.1). Door het doorgaande gat in het langsgedeelte leent de koppeling volgens het octrooi zich niet voor een constructie waarbij de koppelingspen, in analogie met de koppeling volgens het
5 Gebrauchsmuster, over het langsgedeelte glijdt. Slijtage wordt daardoor voorkomen. Bij de koppeling volgens het octrooi is de scherpte van de koppelingspen bovendien minder van belang.

10 Belangrijk is dan ook om te constateren dat door de beperking van de aanvraag tot een koppeling met doorgaande gaten in het langsgedeelte, zoals besproken in paragraaf 5.1, het aannemelijk is dat door de trapezehoekrichting volgens conclusie 1 het probleem van de gevoeligheid voor slijtage van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster wordt opgelost.

15 Samenvattend is Octrooi Centrum Nederland van oordeel dat de aangepaste probleemstelling voor de vakman uit de oorspronkelijke aanvraag in het licht van het Gebrauchsmuster is af te leiden en dat het toegevoegde probleem en de nieuwe technische effecten van het octrooi toelaatbaar zijn.

20 *5.3 Nieuwheid en inventiviteit*

20 *5.3.1 Nieuwheid*

25 Als stand van de techniek hebben verzoeksters het Duitse Gebrauchsmuster DE 297 11 757 U en twee webpagina's van Neil Pryde ingebracht. Van deze ingebrachte publicaties zal Octrooi Centrum Nederland het Gebrauchsmuster als de meest nabij gelegen stand van de techniek voor het onderhavige octrooi hanteren. De details van de koppeling tussen het spreidlichaam en het bevestigingsorgaan die door de webpagina's worden geopenbaard, worden namelijk ook getoond in het Gebrauchsmuster. Daarnaast openbaart het Gebrauchsmuster nog verdere details van de koppeling.

30 Het Gebrauchsmuster beschrijft en toont een koppelingsmechanisme tussen spreidlichaam en bevestigingsorgaan dat verschilt van het koppelingsmechanisme dat in de figuren van het octrooi wordt getoond. Door de gekozen bewoordingen van conclusie 1 kan het echter toch zo zijn dat het Gebrauchsmuster onder de uitsluitende rechten van
35 conclusie 1 van het octrooi valt. In het hiernavolgende zal dat worden overwogen.

40 Uit het Gebrauchsmuster is ten minste de gehele aanhef van conclusie 1 bekend. Het Gebrauchsmuster openbaart een trapezehoekrichting (zie figuur 2) omvattende een langwerpige spreidlichaam ("Abstandhalterstange 17") met in het midden tussen beide uiteinden hiervan een haakorgaan (zie figuur 2). Het spreidlichaam bekend uit het Gebrauchsmuster is voorzien van bevestigingsmiddelen (zie bladzijde 3, regels 27 t/m 31) voor het bevestigen van het spreidlichaam aan de voorzijde van het lichaam van een gebruiker. Deze bevestigingsmiddelen omvatten aan beide uiteinden van het spreidlichaam een hieraan ontkoppelbaar gekoppeld bevestigingsorgaan, waarbij het
45 bevestigingsorgaan is voorzien van een langsgedeelte ("Gurt 18"), en het spreidlichaam aan een met het bevestigingsorgaan koppelbaar uiteinde is voorzien van een uitsparing voor opname van het langsgedeelte (zie figuur 3 en bladzijde 4, regels 1 t/m 4).

Het Gebrauchsmuster openbaart in het langsdeel van het bevestigingsorgaan meerdere uitsparingen ("Verzahnungen 19"). Deze uitsparingen betreffen blinde gaten. Zoals hiervoor in paragraaf 5.1 is overwogen, is de uitleg van conclusie 1 echter na de wijziging van de aanvraag beperkt tot uitsluitend doorgaande gaten in het langsdeel.

5 Conclusie 1 verschilt op dit punt derhalve van het Gebrauchsmuster.

Op grond van het voorgaande wordt door Octrooicentrum Nederland gesteld dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

10 Nu is vastgesteld dat conclusie 1 op ten minste het punt van de uitsparing in het langsdeel verschilt van de in het Gebrauchsmuster geopenbaarde trapezohaakinrichting, kan voorbij worden gegaan aan de andere beweerde en weersproken onduidelijkheden in de gekozen bewoordingen van conclusie 1. Wat precies bedoeld wordt met de in conclusie 1 genoemde koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, of de tanden op het uit het Gebrauchsmuster bekende zwenklichaam als
15 koppelingspen beschouwd mogen worden, en wat precies verstaan dient te worden onder 'uitlijnen', is namelijk niet meer relevant voor de bepaling van de nieuweheid van conclusie 1, nu conclusie 1 in ieder geval op één kenmerk verschilt van de uit het Gebrauchsmuster bekende trapezohaakinrichting.

20 Conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee zijn ook de conclusies 2 t/m 9 nieuw ten opzichte van het Gebrauchsmuster, ongeacht of de maatregelen uit de desbetreffende conclusies op zichzelf nieuw zijn.

5.3.2 Inventiviteit

25 Nu in paragraaf 5.3.1 is geconcludeerd, dat de gekozen bewoordingen van conclusie 1 niet leiden tot de situatie waarin de uit het Gebrauchsmuster bekende trapezohaakinrichting onder de uitsluitende rechten van conclusie 1 valt, kan voor de bepaling van de inventiviteit van conclusie 1 worden volstaan met een uitleg van conclusie 1 zoals die door een vakman zal worden begrepen.

30 In een dergelijke situatie is Octrooicentrum Nederland met octrooihoudster van oordeel dat de vakman bij lezing van de conclusies begrijpt dat conclusie 1 betrekking heeft op een koppeling van een bevestigingsorgaan en spreidlichaam die wordt gevormd door twee boven elkaar liggende koppelingsuitsparingen met daardoor een koppelingspen.
35 Octrooicentrum Nederland maakt hierbij de kanttekening dat, zoals in paragraaf 5.1 is overwogen, de koppelingsuitsparing in het langsdeel na wijziging van de aanvraag betrekking heeft op een doorgaand gat, waar de koppelingspen volledig doorheen kan. Een zwenklichaam is geen kenmerk van conclusie 1. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland zal de vakman daaruit begrijpen, dat een zwenklichaam niet
40 vereist is voor de koppeling volgens het octrooi. Het zwenklichaam is onderdeel van een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding volgens conclusie 2.

De uit het Gebrauchsmuster bekende koppeling van een bevestigingsorgaan en spreidlichaam wordt daarentegen gevormd door een zwenklichaam, dat bevestigd is aan
45 het spreidlichaam middels een as, waarbij tanden aangebracht zijn op zowel het zwenklichaam als op het langsdeel van het bevestigingsorgaan. Een koppeling komt tot stand door aangrijping van de tanden op het zwenklichaam met de tanden op het langsdeel.

Zoals reeds in paragraaf 5.2 is overwogen, is het voor de vakman duidelijk dat de koppeling volgens het Gebrauchsmuster gevoelig is voor slijtage. Daarnaast vindt bij de koppeling volgens het Gebrauchsmuster de overdracht van krachten tussen het bevestigingsorgaan en het spreidlichaam plaats van het bevestigingsorgaan via de tanden op het langsdeel, de tanden op het zwenklichaam, de as waarmee het zwenklichaam aan het spreidlichaam is bevestigd en ten slotte op het spreidlichaam zelf. In een dergelijke keten is, zoals octrooihoudster heeft aangevoerd, de functionaliteit van het geheel afhankelijk van het functioneren van ieder onderdeel in de keten. Ten opzichte van de koppeling volgens het Gebrauchsmuster heeft de koppeling volgens het octrooi minder onderdelen in de keten van de overdracht van krachten van het bevestigingsorgaan naar het spreidlichaam. De krachten worden via de uitsparing in het langsdeel, de koppelingspen, en de uitsparing in het spreidlichaam op het spreidlichaam zelf overgedragen. De koppeling volgens het octrooi vormt daarmee een zekerdere koppeling dan de koppeling volgens het Gebrauchsmuster.

Een vakman, die voor de taak gesteld wordt de koppeling volgens het Gebrauchsmuster slijtvaster en zekerder te maken, zal volgens Octrooiencentrum Nederland op grond van zijn algemene vakkennis bekend zijn met een koppeling waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht. Ter zitting hebben verzoeksters twee producties overgelegd, die een dergelijke koppeling tonen. Tegen het meenemen van deze producties in de overwegingen van het advies is door octrooihoudster bezwaar gemaakt. Octrooihoudster heeft zich daarbij beroepen op het feit, dat zij onvoldoende tijd heeft gehad om de producties te bestuderen. Omdat de door verzoeksters overgelegde producties beide een koppeling tonen, die naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland tot de algemene kennis van de vakman behoort, zal Octrooiencentrum de specifieke producties buiten beschouwing laten en haar overwegingen daarentegen baseren op de algemene kennis van de vakman. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland zal de vakman, die voor de taak is gesteld de koppeling volgens het Gebrauchsmuster slijtvaster en zekerder te maken, in eerste instantie trachten de koppeling uit te voeren met stevigere materialen of door de vorm of grootte van de onderdelen te variëren. Daarnaast wordt de vakman door de aanwijzingen die in het Gebrauchsmuster worden gegeven (zie bladzijde 4, 3e alinea van het Gebrauchsmuster) aangezet een oplossing in de richting van rem- of klemmechanismen te zoeken. Hoewel de vakman volgens Octrooiencentrum Nederland op grond van zijn algemene vakkennis zeker bekend zal zijn met een koppeling waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht, zal de vakman naar het oordeel van Octrooiencentrum een dergelijke koppeling in eerste instantie niet overwegen. De koppeling volgens het octrooi betreft namelijk een geheel andere constructie dan de koppeling volgens het Gebrauchsmuster en andere, minder ingrijpende oplossingen, zoals hiervoor genoemd, staan de vakman ook ter beschikking. Het vervangen van de bekende koppeling uit het Gebrauchsmuster door een koppeling volgens het octrooi, ligt naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland voor een vakman dan ook niet voor de hand.

Gegeven deze overwegingen acht Octrooicentrum Nederland de keuze voor een koppeling, waarbij een pen door twee boven elkaar gelegen openingen wordt gebracht, inventief ten opzichte van het Gebrauchsmuster.

5 Verzoeksters hebben aangevoerd dat conclusie 1 niet inventief zou zijn omdat het op
bladzijde 1, regels 20 t/m 25 van het octrooi beschreven effect geen werkelijk bestaand
probleem zou zijn. Omdat er geen werkelijk technisch effect zou worden bereikt, zou er
geen sprake zijn van uitvindingshoogte. Verzoeksters hebben daarbij verwezen naar
een uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T939/92, OJ
10 196, 309).

In de betreffende uitspraak van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau
wordt inderdaad geconcludeerd dat, indien geen technisch effect bereikt wordt, er geen
sprake kan zijn van een uitvinding. Verzoeksters zijn bij hun interpretatie van de
15 betreffende uitspraak echter voorbij gegaan aan de algemeen gehanteerde regel dat bij
de beoordeling van de inventiviteit uitgegaan dient te worden van de objectieve
probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvraag in het licht van de stand van de
techniek, en niet van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvraag.
Ook al zou de probleemstelling, zoals verwoord in de aanvraag, geen werkelijk bestaand
20 probleem zijn (wat in het onderhavige geval niet het geval is, zie paragraaf 5.2), dan zou
een beoordeling van de inventiviteit moeten beginnen met het vaststellen van een
objectieve probleemstelling, welke de basis vormt voor de inventiviteitsbepaling. Slechts
indien de vakman geen enkel technisch effect af kan leiden uit de aanvraag in het licht
van de stand van de techniek, is er sprake van geen uitvindingshoogte. In het
25 onderhavige geval is het vaststellen van een objectieve probleemstelling wel mogelijk
(zie hiervoor in deze paragraaf). Het aangevoerde bezwaar treft dan ook geen doel.

Concluderend kan gesteld worden dat conclusie 1 inventief wordt geacht ten opzichte
van het Gebrauchsmuster in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

30 Conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee worden ook de
conclusies 2 t/m 9 inventief bevonden ten opzichte van het Gebrauchsmuster in
combinatie met de algemene kennis van de vakman, ongeacht of de maatregelen uit de
desbetreffende conclusies op zichzelf nieuw of inventief zijn.

35 *5.4 Hulpverzoek*

Aangezien het octrooi niet getroffen wordt door het nietigheidsbezwaar op grond van
toegevoegde materie, behoeft het hulpverzoek geen inhoudelijke behandeling.

40 Reeds tegen de behandeling van het hulpverzoek op zich is door verzoeksters ter zitting
bezwaar gemaakt. Ter onderbouwing van dat bezwaar hebben verzoeksters onder meer
gewezen op een eerder nietigheidsadvies van het Bureau voor de Industriële Eigendom,
waarin het Bureau heeft gesteld dat een hulpverzoek slechts in het advies wordt
betrokken indien de verzoeker hiermee instemt.

45 Octrooicentrum Nederland bevestigt dat in het verleden inderdaad de instemming van
verzoeker bij de behandeling van een hulpverzoek werd vereist. Octrooicentrum
Nederland heeft echter haar beleid in deze gewijzigd. Aanleiding voor deze wijziging

was het in december 2007 van kracht worden van de herziening van het Europees Octrooiverdrag, het zogenaamde EPC 2000. Het nieuwe lid 3 van artikel 138 EOVBepaalt, analoog aan de rechtsgang in het kader van een Nederlandse gerechtelijke nietigheidsprocedure, dat een octrooihouder in een nietigheidsprocedure het recht heeft
5 zijn octrooi te beperken middels gewijzigde conclusies. Deze wijziging van het EOVB is voor Octrooi Centrum Nederland de aanleiding geweest om de procedure inzake het nietigheidsadvies op dit punt nader te harmoniseren met de nieuwe bepalingen van het EOVB. Weliswaar zou de houder van een Rijksoctrooi zijn octrooi kunnen beperken middels een akte van gedeeltelijke afstand, doch een verzoeker in een adviesprocedure
10 kan deze optie blokkeren als deze een nietigheidsactie heeft ingesteld, deze ingeschreven is in het octrooi register en verzoeker geen toestemming geeft voor het doen van gedeeltelijke afstand (zie de uitspraak van de Raad van State van 27 februari 2008, BIE 2008, nr. 17). Om ook in een dergelijk geval de houder van een Rijksoctrooi in de gelegenheid te stellen om een voorgenomen wijziging van het octrooi te laten
15 beoordelen, is het derhalve beleid van Octrooi Centrum Nederland geworden dat het iedere octrooihouder is toegestaan een daartoe strekkend hulpverzoek in een adviesprocedure in te brengen. Instemming van de verzoeker is daarbij niet meer vereist.

20 **6. Advies van Octrooi Centrum Nederland**

Het advies van Octrooi Centrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat de aangevoerde nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op het octrooi.

Aldus gedaan op 23 oktober 2009 te Rijswijk door mw. S. Jonkhart, S.C.J. Worm en J.W. Meewisse.

w.g. S. Jonkhart, voorzitter
w.g. J.C. Hordijk, secretaris