



Rijksdienst voor Ondernemend  
Nederland

> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter  
ir. P.C.A. de Haas  
ir. J.C. Hordijk  
ir. M.C. van der Wel, secretaris

Datum 15/03/2016

Betreft: Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2008919

**Verzoekster:** BAM Infra Techniek B.V. te Zwammerdam  
**Gemachtigde:** dr. ir. J.F. Jongste

**Octrooihoudster:** Sweepdig B.V. te Zwammerdam  
**Gemachtigde:** geen

**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

Royal Bank of Scotland  
IBAN: NL08RBOS0569994098  
BIC/Swift: RBOSNL2A

T (088) 602 63 33  
F (088) 602 90 24

**Onze referentie**  
ORE/2008919/L169

## 1. Het geding

- 5 BAM Infra Techniek B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 28 oktober 2015 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2008919 (hierna: het octrooi).
- 10 Sweepdig B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 10 december 2015 een verzoekschrift ingediend.

- Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 19 januari 2016 hebben partijen hun standpunten nader bepleit. Verzoekster bij monde van
- 15 haar octrooigemachtigde, de heer dr. ir. J.F. Jongste, vergezeld door mr. B. Niemeijer, advocaat. Octrooihoudster heeft zelf haar standpunt nader bepleit bij monde van de heer W.R. de Wit van Sweepdig B.V. De gemachtigde van verzoekster heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.
- 20 De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.



## 2. De feiten

5 Sweepdig B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2008919 voor een "Trenching device", welk octrooi op 22 juli 2013 voor de duur van 20 jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 1 juni 2012, onder inroeping van een recht van voorrang gebaseerd op de Nederlandse octrooiaanvraag 1039306, ingediend op 19 januari 2012.

10 Op 6 mei 2014 is voor het octrooi een akte van gedeeltelijke afstand in het octrooiregister ingeschreven onder aktenummer 021884. De gewijzigde conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

15 *"Werkwijze voor het graven van een sleuf waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleufgraafinrichting voor het graven van de sleuf in een grondoppervlak, bij voorkeur een zandoppervlak, in het bijzonder een sleufgraafinrichting die de installatie van kabels zoals een optische vezel vergemakkelijken, waarbij de sleufgraafinrichting omvat:*

- een voertuiglichaam dat beweegbaar is in een voertuigrichting;
- een graafgereedschap dat een of meer borstels omvat, die roteerbaar zijn door een horizontale aandrijfjas om een horizontale rotatieas die wordt gedefinieerd door de aandrijfjas, en waarbij het graafgereedschap van het type is dat bruikbaar is voor het graven van een sleuf door de een of meer borstels te roteren, waarbij de breedte van de één of meer borstels de breedte van de sleuf die wordt gegraven bepaalt;
- 20 - een montageconstructie voorzien tussen het voertuiglichaam en het graafgereedschap;
- een grondafvoer voor het afvoeren van grond die wordt gegenereerd tijdens het graven van de sleuf welke grondafvoer is voorzien grenzend aan het graafgereedschap,
- 25 - een montageconstructie voorzien tussen het voertuiglichaam en het graafgereedschap;
- 30 de werkwijze omvattende de stappen van:
  - plaatsing van het voertuiglichaam op het grondoppervlak waarin de sleuf moet worden gegraven;
  - positionering van het graafgereedschap op het grondoppervlak waarin de sleuf moet worden gegraven;
  - 35 - aandrijven van het graafgereedschap om de een of meer borstels te roteren;
  - afvoeren van de grond die wordt gegenereerd tijdens het graven van de sleuf;
  - bewegen van het voertuiglichaam over het oppervlak om zo het graafgereedschap over het oppervlak te bewegen, om zo de sleuf te graven langs een gewenste route."
  - 40



De volgconclusies 2 tot en met 8 zijn afhankelijk van conclusie 1.

### 3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

5

#### 3.1 Nieuwheid en inventiviteit

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. Hiertoe heeft zij betoogd dat alle conclusies van het octrooi nietig zijn op grond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 wegens gebrek aan nieuwheid dan wel  
10 inventiviteit. Verzoekster heeft ter onderbouwing de volgende documenten aangevoerd:

- D1: de internationale octrooiaanvraag WO 88/03200 A1;
- D2: de Britse octrooiaanvraag GB 2301605 A;
- 15 D3: het Franse octrooi FR 1386111 A; en
- D4: een afdruk van "[https://nl.wikipedia.org/wiki/schroef\\_van\\_archimedes](https://nl.wikipedia.org/wiki/schroef_van_archimedes)".

Meer in het bijzonder stelt verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D1.

20

Daarnaast heeft verzoekster aangevoerd dat conclusie 1 inventiviteit ontbeert ten opzichte van de combinatie van D3 met D1 dan wel de combinatie van D3 met D2. Uit D1 is een graafinrichting bekend waarbij het graafgereedschap een of meer borstels omvat voor het verwijderen van grond. D2 openbaart volgens  
25 verzoekster eveneens een graafinrichting die een of meer borstels omvat voor het verwijderen van grond. Verzoekster heeft gesteld dat de vakman die, uitgaande van D3, het probleem van beschadiging van in de grond liggende kabels wil oplossen zonder meer de kennis van D1 dan wel D2 zal toepassen en het snijwiel van D3 zal vervangen door een of meer borstels. Op grond hiervan  
30 is verzoekster van mening dat conclusie 1 niet inventief is ten opzichte van de combinatie van D3 met D1 respectievelijk de combinatie van D3 met D2.

Verder stelt verzoekster dat de maatregelen van volgconclusies 2 tot en met 4 en 6 tot en met 8 op zichzelf bekend zijn uit een of meer van de documenten  
35 D1 tot en met D3. Met betrekking tot conclusie 5 stelt verzoekster dat het gebruik van Archimedes schroeven voor het transport van materialen gerekend dient te worden tot de algemene vakkennis, zie bijvoorbeeld D4. Het toepassen van een dergelijk transportmechanisme acht verzoekster niet inventief.



### 3.2 Toegevoegde materie

Ten aanzien van conclusie 8 wijst verzoekster er in haar verzoekschrift op dat deze conclusie voor verlening (de toenmalige conclusie 10) het kenmerk "in het bijzonder grenzend aan het grondoppervlak" bevatte, welk kenmerk in de thans  
5 geldende conclusie 8 achterwege is gelaten. De thans geldende conclusie 8 luidt als volgt:

*"Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de sleufgraafinrichting voorts een afscherminrichting omvat, die grenst aan het  
10 graafgereedschap, om opspatten en het wegblazen van kleine deeltjes grenzend aan het graafgereedschap te voorkomen tijdens het graven van de sleuf."*

Voor verlening luidde deze conclusie (de toenmalige conclusies 10) volgens  
15 verzoekster:

*"Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de sleufgraafinrichting voorts een afscherminrichting omvat, die grenst aan het graafgereedschap, in het bijzonder grenzend aan het grondoppervlak, om  
20 opspatten en het wegblazen van kleine deeltjes grenzend aan het graafgereedschap te voorkomen tijdens het graven van de sleuf."*

Door het weglaten van voornoemd kenmerk wordt volgens verzoekster de afscherminrichting gegeneraliseerd. Als gevolg hiervan kunnen varianten tot de  
25 bescherming worden gerekend die niet aan de vakman bekend waren. Ter zitting heeft verzoekster haar bezwaar tegen conclusie 8 nader geduid en heeft zij gesteld dat de nietigheidsgrond ex artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 van toepassing is op deze conclusie.

30

### 4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster verzoekt Octrooicentrum Nederland vast te stellen dat het octrooi voldoet aan de eisen van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid volgens  
35 artikel 2 Row 1995. Octrooihoudster geeft aan dat in het rapport betreffende de stand van de techniek van Octrooicentrum Nederland de documenten D1 tot en met D3 zijn aangemerkt als zijnde van belang, maar niet schadelijk voor de nieuwheid of inventiviteit. De inrichting uit D1 heeft een tweetal graafgereedschappen, een graafschep en een borstel, terwijl de inrichting  
40 volgens het octrooi uitsluitend borstels als graafgereedschap heeft. Voorts is volgens octrooihoudster het afvoeren van grond bij de inrichting volgens D1



een discontinu proces. Bovendien is in D1 de breedte van de sleuf niet gelijk aan de breedte van de borstel. Met de inrichting volgens het octrooi kan door aanpassing van de borstels de breedte van de sleuf worden bepaald en kan derhalve de hoeveelheid grondverzet tot het noodzakelijke worden beperkt.

- 5 Octrooihoudster stelt verder dat verzoekster bij het combineren van document D3 met D1 respectievelijk D2 probeert om met kennis achteraf naar de uitvinding toe te redeneren ("hindsight"). Ook stelt octrooihoudster dat verzoekster niet heeft onderbouwd waarom een vakman zou denken langs de lijn van de documenten D1, D2 en D3. Bovendien acht octrooihoudster het
- 10 grote tijdsverloop tussen de publicatie van de documenten D1 tot en met D3 en de onderhavige uitvinding een duidelijke indicator van de inventiviteit van de geoctrooierde uitvinding. Hoewel D3 reeds lange tijd bekend is, is tot op heden niemand op het idee gekomen het snijwiel van D3 te vervangen door een borstel. Binnen het vakgebied heerst het vooroordeel dat een borstel
- 15 ongeschikt is als graafgereedschap. Octrooihoudster stelt voorts dat de door verzoekster veronderstelde uitbreiding van de beschermingsomvang na publicatie onjuist is.

## 20 **5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland**

### **5.1 Nieuwheid**

Verzoekster heeft allereerst aangevoerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. Octrooicentrum Nederland stelt met

25 verzoekster vast dat uit D1 een werkwijze voor het blootleggen van een leiding ('conduit 5'), zoals elektriciteitskabels ('electric cables') of waterleidingen ('water pipes'), bekend is, waarbij gebruik wordt gemaakt van een graafinrichting ('stick 2', 'bucket 1', 'brush 7') voor het graven van een greppel ('ditch 6') in een grondoppervlak, bij voorkeur een zandoppervlak ('sand / sand

30 material'), waarbij de graafinrichting omvat:

- een voertuiglichaam dat beweegbaar is in een voertuigrichting;
- een eerste graafgereedschap, omvattende een graafbak ('bucket 1');
- een tweede graafgereedschap, omvattende een of meer borstels ('brush 7'), die roteerbaar zijn door een horizontale aandrijfas ('hydraulic motor 17') om een horizontale rotatieas ('shaft 14') die wordt gedefinieerd door de aandrijfas; en
- een montageconstructie voorzien tussen het voertuiglichaam en het graafgereedschap ('stick 2', 'arm 4').

De werkwijze volgens D1 omvat de navolgende stappen:

- 40 - plaatsing van het voertuiglichaam op het grondoppervlak waarin de greppel moet worden gegraven;



- positionering van het eerste graafgereedschap op het grondoppervlak waarin de greppel moet worden gegraven;
- aandrijven van het eerste graafgereedschap om zo een greppel te graven over 5–10 meter;
- 5 - afvoeren van de grond die wordt gegenereerd tijdens het graven van de greppel;
- nadat met het eerste graafgereedschap een stuk greppel is gegraven tot nabij de bloot te leggen leiding wordt het tweede graafgereedschap vanuit een hoge, opgeklapte positie geroteerd in een lage, actieve
- 10 positie ('lowered active position') om het resterende zand rond de leiding te verwijderen ('the final delicate operational step consisting in freeing the conduits from the material surrounding them');
- de borstel van het tweede graafgereedschap borstelt het zand weg en werpt het zand in het eerste graafgereedschap;
- 15 - nadat het eerste graafgereedschap is gevuld met zand wordt met graven gestopt en wordt het eerste graafgereedschap gelegd;
- nadat een gedeelte van de leiding is blootgelegd wordt het voertuiglichaam verplaatst en bovenstaande werkwijze herhaald om zo de leiding langs een gewenste route bloot te leggen.

20

De inrichting en werkwijze volgens D1 dienen als geheel in ogenschouw genomen te worden bij de beoordeling van de vraag of D1 nieuweheidsbezwaard is voor conclusie 1. De werkwijze volgens D1 maakt gebruik van een graafinrichting met twee verschillende graafgereedschappen,

25 te weten (i) een graafbak en (ii) een roteerbare borstel. De werkwijze omvat twee achtereenvolgende arbeidsgangen: (a) het graven van een greppel en (b) het wegborstelen van een laag resterend zand rond de dieper gelegen leiding. Bij de werkwijze volgens conclusie 1 wordt slechts gebruik gemaakt van een enkel graafgereedschap, te weten een roteerbare borstel, waarmee in

30 slechts een enkele arbeidsgang een sleuf met de beoogde diepte wordt gegraven. Hierin onderscheidt conclusie 1 zich van het bekende uit D1. Bovendien is de werkwijze volgens D1 een discontinu proces: na het graven van een stuk greppel en het wegborstelen van de resterende laag zand rond de

35 leiding wordt het voertuiglichaam verplaatst teneinde een verder deel af te graven. Daarentegen definieert de werkwijze volgens conclusie 1 een continu proces, waarbij het voertuiglichaam beweegt over het oppervlak om zo het graafgereedschap over het oppervlak te bewegen, om zo de sleuf te graven langs een gewenste route. Ook in deze maatregel onderscheidt conclusie 1 zich van het bekende uit D1.



Op grond van het vorenstaande is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D1. Verzoekster heeft geen  
nieuwheidsbezwaren aangevoerd gebaseerd op D2 of D3. Conclusies 2 tot en  
met 8 zijn afhankelijk van conclusie 1 en ontlenen nieuwheid ten opzichte van  
5 de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de nieuwheid van  
conclusie 1. Het door verzoekster aangevoerde nieuwheidsbezwaar treft  
derhalve geen doel.

## **5.2 Inventiviteit**

10 Voor het beoordelen van de inventiviteit van conclusie 1 dient allereerst de  
meest nabij gelegen stand van de techniek te worden bepaald. De meest nabij  
gelegen stand van de techniek is die combinatie van kenmerken, geopenbaard  
in één enkele vindplaats, welke combinatie het meest veelbelovende startpunt  
15 daarbij is dat de meest nabij gelegen stand van de techniek gericht zou moeten  
zijn op een vergelijkbaar doel als de te beoordelen uitvinding. Octrooicentrum  
Nederland is van oordeel dat van de ingebrachte documenten alleen D3 een  
vergelijkbaar doel heeft als de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi.  
Octrooicentrum Nederland stelt met partijen vast dat de meest nabij gelegen  
20 stand van de techniek wordt gevormd door de werkwijze voor het graven van  
een sleuf, waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleufgraafinrichting voor het  
graven van de sleuf zoals bekend uit D3.

De graafinrichting volgens D3 omvat een enkel graafgereedschap, te weten een  
25 door een motor ('organe moteur 2') aangedreven roteerbaar wiel ('roue 1') dat  
aan de omtrek is voorzien van snijelementen ('outils de coupe 3'), waarmee in  
een enkele arbeidsgang een smalle, diepe sleuf met de beoogde diepte wordt  
gegraven. Voorts omvat de graafinrichting een grondafvoer ('couloir d'éjection  
9'). De graafinrichting beweegt over het oppervlak om zo het graafgereedschap  
30 over het oppervlak te bewegen, om zo de sleuf te graven langs een gewenste  
route.

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat de werkwijze volgens conclusie 1  
zich onderscheidt van het bekende uit D3 in de maatregel dat het  
35 graafgereedschap een of meer borstels omvat. Octrooihoudster heeft  
aangevoerd dat met de werkwijze en de graafinrichting volgens het octrooi een  
aantal voordelen wordt behaald. Zo wordt met de borstel in een continue  
beweging een sleuf met de beoogde diepte gegraven. De graafinrichting  
volgens het octrooi is eenvoudig en maakt gebruik van een eenvoudig  
40 graafgereedschap waarmee een hoge productiviteit wordt behaald tegen lage  
kosten. Tevens biedt de graafinrichting volgens het octrooi de voordelen dat de



bodem van de sleuf geen verdere afwerking behoeft en dat beschadiging van kabels, die mogelijk op een onbekende locatie en diepte in de grond liggen, wordt voorkomen. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat met de graafinrichting en de werkwijze volgens D3 alle door octrooihouder

5 aangevoerde voordelen worden gerealiseerd, met uitzondering van het voordeel dat beschadiging van in de grond liggende kabels wordt voorkomen. Het graafgereedschap van de inrichting volgens D3 wordt gevormd door een wiel dat aan de omtrek is voorzien van stalen snijelementen ('dents en acier') die in de grond liggende kabels kunnen beschadigen.

10

Een vakman die wordt gesteld voor het probleem dat met de graafinrichting volgens D3 in de grond liggende kabels worden beschadigd, zal op zoek gaan naar een geschikt graafgereedschap ter vervanging van het snijwiel volgens D3. Hierbij zal de vakman de randvoorwaarden hanteren dat alle voornoemde, met D3 gerealiseerde, voordelen in stand blijven en dat de dimensies van het graafgereedschap vergelijkbaar zijn met die van het snijwiel volgens D3.

15

Octrooicentrum Nederland deelt het inzicht van verzoekster dat zowel D1 als D2 een graafinrichting openbaart waarbij het graafgereedschap een of meer borstels omvat voor het verwijderen van grond.

20

Zoals hierboven reeds aangegeven, openbaart D1 een werkwijze en een graafinrichting voor het blootleggen van een leiding. De graafinrichting omvat een eerste graafgereedschap, te weten een graafbak ('bucket 1'), en een tweede graafgereedschap, te weten een borstel ('brush 7'). In een eerste arbeidsgang wordt zand verwijderd met de graafbak; in een tweede arbeidsgang wordt met de borstel een restlaag zand verwijderd over een relatief breed oppervlak met slechts een geringe diepte. De vakman leert niet uit D1 dat met een borstel in een enkele arbeidsgang een smalle, diepe sleuf met de beoogde diepte kan worden gegraven. Op grond hiervan zal de vakman naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland de borstel uit D1 niet beoordelen als een geschikt graafgereedschap voor het gestelde doel en zal hij er niet toe komen het snijwiel bij de graafinrichting volgens D3 te vervangen door de onderhavige borstel uit D1. De vakman zal derhalve de combinatie van D3 met D1 niet maken.

25

30

35

D2 openbaart een (af)graafinrichting ('apparatus for excavating soil') voor het verwijderen van grond rondom kwetsbare objecten, zoals gevaarlijk afval ('hazardous waste material'), gasleidingen ('natural gas pipeline') of glasvezeltelefoonkabels ('fiber optic telephone cables'), die op een onbekende locatie en diepte in de grond liggen, waarbij beschadiging van de objecten wordt voorkomen. De graafinrichting omvat borstels ('brushes 20') als

40





graafgereedschap. Het graafgereedschap graaft laag voor laag, over een breed oppervlak met een geringe diepte, het gebied af om de objecten bloot te leggen. De vakman leert niet uit D2 dat met een borstel in een enkele arbeidsgang een smalle, diepe sleuf met de beoogde diepte kan worden gegraven. Op grond hiervan zal de vakman naar het oordeel van

5 Octrooicentrum Nederland de borstel uit D2 niet beoordelen als een geschikt graafgereedschap voor het gestelde doel en zal hij er niet toe komen het snijwiel bij de graafinrichting volgens D3 te vervangen door een borstel uit D2. De vakman zal derhalve eveneens de combinatie van D3 met D2 niet maken.

10

Octrooicentrum Nederland merkt op dat het enkele feit dat conclusies 3 en 4 afmetingen van de sleuf definiëren, die in combinatie mogelijk in een relatief brede, ondiepe sleuf resulteren, de inventiviteit van conclusie 1 niet kan aantasten, aangezien bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1

15 wordt uitgegaan van de meest nabij gelegen stand van de techniek, te weten D3, waarbij sprake is van een smalle, diepe sleuf.

15

Op grond van het vorenstaande komt Octrooicentrum Nederland tot het oordeel dat conclusie 1 inventief is ten opzichte van de combinatie van D3 met D1

20 alsook ten opzichte van de combinatie van D3 met D2. Conclusies 2 tot en met 8 zijn afhankelijk van conclusie 1 en ontlenen inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de inventiviteit van conclusie 1. De door verzoekster aangevoerde inventiviteitsbezwaren treffen derhalve geen doel.

20

25

### **5.3 Toegevoegde materie**

Octrooicentrum Nederland stelt met verzoekster vast dat de op 20 juni 2012 ingediende conclusie 10 het kenmerk "in het bijzonder grenzend aan het grondoppervlak" bevat, welk kenmerk in de thans geldende conclusie 8

30 achterwege is gelaten.

30

Bij het beantwoorden van de vraag of het onderwerp van conclusie 8 wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag raadpleegt Octrooicentrum Nederland de aanvraag zoals ingediend op 1 juni 2012. Op bladzijde 9, regels

35 12 t/m 16, van de ingediende aanvraag wordt een uitvoeringsvorm beschreven waarbij de inrichting is voorzien van een afschermende behuizing (5) en dat tussen de behuizing (5) en het grondoppervlak een rubberen rok of flappen (16, 5a, 6b) toegepast kunnen worden om de afstand tussen de behuizing en het grondoppervlak te overbruggen. Hieruit blijkt dat de behuizing niet aan het

40 grondoppervlak hoeft te grenzen. Het achterwege laten van het kenmerk "in het bijzonder grenzend aan het grondoppervlak" in conclusie 8 voegt derhalve

35

40



naar oordeel van Octrooicentrum Nederland geen materie toe die niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Op grond hiervan komt Octrooicentrum Nederland tot de slotsom dat de aangevoerde nietigheidsgrond ex artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 niet van toepassing is op conclusie 8.

5

**Octrooicentrum Nederland,  
onderdeel van Rijksdienst  
voor Ondernemend  
Nederland**

**Datum**  
15/03/2016

**Onze referentie**  
ORE/2008919/L169

## **6. Het advies van Octrooicentrum Nederland**

10 Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat geen van de door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren van toepassing is op het octrooi.

Aldus gedaan op 15 maart 2016 te Den Haag door M.W.D. van der Burg,  
P.C.A. de Haas en J.C. Hordijk.

M.W.D. van der Burg  
voorzitter

M.C. van der Wel  
secretaris