

Mr. W. Neervoort, voorzitter

Ir. J.G. Hofman

Ir. D. van den Berge

Mw. mr. C. Eskes, secretaris

Advies ex art. 84 Rijksoctrooiwet 1995

Nederlands octrooi 1002682

Verzoekster : Intertraffics Systems B.V.

Octrooigemachtigde: mr. ir. J.H.F. de Vries

Advocaat : mr. C.A.J. Crul

Octrooihoudster : Trelleborg Bakker B.V. te Ridderkerk

Octrooigemachtigde: ir. L.J.J. Jessen

Advocaat : mr. drs. S.U. Ottevangers

Het geding

Verzoekster heeft op 17 januari 1997 een verzoekschrift (met bijlagen) ingediend, met verzoek een advies volgens art. 84 ROW 1995 uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in art. 75(1) ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het octrooi 1002682. Verzoekster heeft bij brief van 24 februari 5 1997 nog toegezonden een kort geding-vonnis van de President van de rechtbank Den Haag van 18 februari 1997, alsmede een viertal verklaringen (welke reeds in kort geding waren overlegd), en vervolgens bij brief van 28 februari 1997 een kopie van een brochure betreffende zgn. Andreasstrippen.

De octrooihoudster heeft een antwoord (met bijlage) op het verzoekschrift ingediend op 4 maart 1997.

10

Ter hoorzitting van het Bureau I.E. van 1 april 1997 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster door mr. C.A.J. Crul en mr. ir. J.H.F. de Vries (vergezeld van de heer M.A.L. Vissers),

octrooihoudster door mr. drs. S.U. Ottevangers en ir. L.J.J. Jessen (vergezeld van mr. H.R. Verstappen), onder het overleggen van pleitnotities.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

5 De feiten

Octrooihoudster is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1002682, haar op een aanvraag d.d. 21 maart 1996 (met ingeroepen voorrang d.d. 21 maart 1995 en 16 augustus 1995) op de voet van de Rijksoctrooiwet 1995 met dagtekening 24 september 1996 verleend voor een "Wegmarkering en werkwijze voor het markeren van weggedeelten en dergelijke".

10 Conclusie 1 van dit octrooi, waarin is afgebakend van het bekende uit het Duitse Gebrauchsmuster 9301089, luidt als volgt:

1. Wegmarkeringsinrichting, in het bijzonder een vangrail of dergelijk object, voorzien van een door een aantal steundelen gedragen hoofdlichaam, ten minste één markeerstrook en middelen voor positionering van de of elke markeerstrook op of nabij een wegdek of dergelijk oppervlak, waarbij de of elke markeerstrook op een zich tijdens gebruik buitenlangs het hoofdlichaam uitstrekkende flank is aangebracht, met het kenmerk, dat de of elke flank deel uitmaakt van een matvormig (9, 109) lichaam dat tijdens gebruik althans deels opneembaar is tussen een deel van het hoofdlichaam (1) en een onderliggend gedeelte van het te markeren oppervlak, welk matvormig lichaam (9, 109) wegneembaar is van het hoofdlichaam (1).

20 De conclusies 11 t/m 13 luiden als volgt:

11. Werkwijze voor het althans tijdelijk markeren van weggedeelten, waarbij ten minste één wegmarkeringsobject op een wegoppervlak wordt geplaatst en waarbij aan ten minste één zijde van het wegmarkeringsobject een markeerstrook wordt aangebracht, met het kenmerk, dat een matvormig lichaam tussen het een hoofdlichaam vormend wegmarkeringsobject en het onderliggend wegdek wordt opgenomen.

12. Werkwijze volgens conclusie 13 (bedoeld zal zijn "11"), met het kenmerk, dat het matvormige lichaam met een daarop aangebrachte markeerstrook met behulp van koppelingsmiddelen aan ten minste één zijde wordt verbonden met het of elk wegmarkeringsobject, zodanig dat bij plaatsing of verplaatsing van het of elk wegmarkeringsobject het of elk matvormige lichaam met het daarmee verbonden wegmarkeringsobject meebeweegt, waarbij bij plaatsing van een wegmarkeringsobject op een wegoppervlak het of elk daarmee verbonden matvormige lichaam in hoofdzaak vlak tegen het wegoppervlak wordt aangedrukt.

13. Matvormig lichaam, kennelijk bestemd voor gebruik bij een wegmarkeringsinrichting volgens één der conclusies 1 - 12 (bedoeld zal zijn "1 - 10") of bij een werkwijze volgens conclusie 13 of 14 (bedoeld zal zijn "11 of 12").

De bezwaren van verzoekster tegen octrooiverlening.

Verzoekster stelt zich op het standpunt dat het octrooi nietig moet worden verklaard, en wel - kort
5 weergegeven - op de volgende gronden:

- Conclusie 1 is niet goed afgebakend van het Gebrauchsmuster 9301089, omdat uit deze publicatie
eveneens bekend zijn de deelkenmerken "dat de of elke flank deel uitmaakt van een matvormig (9, 109)
lichaam" en "dat tijdens gebruik althans deels opneembaar is tussen een deel van het hoofdlichaam (1)
10 en een onderliggend gedeelte van het te markeren oppervlak". De beide flanken 3 van de uit het
Gebrauchsmuster bekende constructie vormen namelijk tezamen met de wapening die deze flanken
verbindt een "matvormig lichaam", waarbij dit lichaam bovendien tijdens gebruik van de
wegmarkeringsinrichting althans deels opneembaar is tussen een deel van het hoofdlichaam 2 en een
onderliggend deel van het te markeren oppervlak.

15 Bij een juiste afbakening zou dan ook onder het kenmerk van de conclusie alleen overblijven de
maatregel "dat het matvormig lichaam (9, 109) wegneembaar is van het hoofdlichaam (1)". Deze
maatregel acht verzoekster een voor de handliggende, mede gezien de aan de bekende wegmar-
keringsinrichting verbonden en in de beschrijvingsinleiding vermelde nadelen.

Deze nadelen staan als volgt vermeld:

- 20 a) bij de bekende wegmarkeringsinrichting zijn de flanken vast met het hoofdlichaam verbonden;
b) er worden steeds twee markeerstroken aangebracht, die identiek zijn en bij elk gebruik hetzelfde
zijn;
c) de vorm en positie worden niet aan de gebruiksomstandigheden aangepast;
d) de vervaardiging en het onderhoud van de inrichting zijn relatief kostbaar;
25 e) er kunnen geen standaard hoofdlichamen worden gebruikt;
f) de hoofdlichamen zijn niet zonder flanken toepasbaar.

De oplossing waarmee al deze nadelen worden ondervangen is dat het matvormig lichaam los resp.
losneembaar is van het hoofdlichaam. Een dergelijke oplossing is naar de mening van verzoekster niet
inventief, maar vloeit op zelfs voor een leek en zeker voor een deskundige voor de handliggende wijze
30 voort uit de stand der techniek.

Hiernaast is uit de praktijk reeds bekend - zoals ook in de beschrijvingsinleiding is besproken - een
tijdelijke wegmarkeringsinrichting, b.v. een vangrail, waarbij een afzonderlijke strook markeringstape
op het wegdek wordt gekleefd, los van het hoofdlichaam. Bij deze bekende inrichting doen de
hierboven opgesomde nadelen zich niet voor. Conclusie 1 kan dan ook gezien worden als een voor de

handiggende combinatie van het Duitse Gebrauchsmuster en de bekende inrichting met los hoofdlichaam en losse markeerstroken, zo stelt verzoekster.

5 Tenslotte wordt de oplossing die het octrooi geeft ter vermijding van de nadelen die aan de bekende inrichting volgens het Gebrauchsmuster worden toegeschreven, de vakman op een presenteerblaadje aangereikt door het voorbeeld van de Andreasstrip: als de vakman de markeerstrook los van het hoofdlichaam op het wegdek wil kunnen aanbrengen zonder de nadelen van de markeerkleefstrook, dan ziet hij toch onmiddellijk aan de Andreasstrip dat dit mogelijk is door de markeerstrook op een rubbermat aan te brengen; anders gezegd, hij moet de rubberflanken van de bekende inrichting losmaken van het hoofdlichaam. Een losmaken van hoofdlichaam en flanken is bovendien bekend uit 10 de Europese octrooiaanvraag 380062, waarin een wegmarkeringsinrichting is beschreven die is samengesteld uit een hoofdlichaam en een voetstuk die van elkaar losgenomen kunnen worden. Het voetstuk heeft buiten het hoofdlichaam uitstekende flanken en draagt markerings-middelen.

- De volgconclusies 2 t/m 9 - alle gericht op een inrichting en geformuleerd in afhankelijkheid van 15 conclusie 1 - zijn geen van alle octrooieerbaar, daar de hierin voorgestelde maatregelen op zich zelf bekend zijn.

- Conclusie 10 vindt verzoekster onbegrijpelijk, en in ieder geval niet nieuw en/of inventief.

20 - Conclusies 11 en 13 vragen bijzondere aandacht. Conclusie 11 is onafhankelijk van conclusie 1 geformuleerd en dusdanig ruim, dat het plaatsen van een gebruikelijke tijdelijke vangrail in combinatie met een losse markeerstrook onder deze conclusie zou vallen, indien een gewone mat zonder markeerstrook tussen de vangrail en het wegdek wordt geplaatst. Dit kan niet als inventief worden gezien. Overigens gelden tegen de (werkwijze-) conclusies 11 en 13 dezelfde bezwaren als ingebracht 25 tegen conclusie 1.

- Conclusie 12 beschrijft niets anders dan het normale gebruik van de wegmarkeringsinrichting volgens conclusie 3.

30 Het verweer van de octrooihoudster.

Octrooihoudster legt in haar verweer de nadruk op de inventiviteit van haar voorstel, zoals neergelegd in conclusie 1. De volgconclusies 2 - 10 zijn alle afhankelijk van de hoofdconclusie, en daarmee eveneens als nieuw en inventief te beschouwen.

Verzoeksters bezwaar met betrekking tot een onjuiste afbakening van het meergenoemde Gebrauchsmuster 9301089 snijdt geen hout, omdat de flanken 3 met de hen verbindende wapening volgens dit Gebrauchsmuster niet als "matvormige lichamen" kunnen worden aangemerkt. De betreffende lichamen zijn driehoekig van vorm en kunnen van allerlei soorten materiaal worden vervaardigd, zoals staal en beton. Weliswaar wordt ook rubber genoemd, maar dit neemt niet weg dat de flanken een heel andere functie vervullen dan de tot het matvormige lichaam behorende flanken volgens het onderhavige octrooi. Deze zijn immers bedoeld om het oppervlak van het wegdek op flexibele wijze te volgen, hetgeen de flanken volgens het Gebrauchsmuster, zelfs als ze van rubber zijn gemaakt, door hun vorm niet kunnen. De flanken dienen volgens het Gebrauchsmuster voor het overeind houden van het hoofdlichaam, als een voertuigwiel over de flanken rijdt.

De flanken volgens het onderhavige octrooi maken daarentegen deel uit van het "matvormige lichaam", waarbij deze term gelezen moet worden in het licht van de beschrijving, waarin een aantal - in het antwoord-bezwaarschrift aangegeven - passages leren dat hieronder moet worden verstaan "elastisch" en "dun", d.w.z. flexibel en dus in staat zich aan het oppervlak van het wegdek aan te passen.

Het eerste deelkenmerk van conclusie 1 is derhalve niet uit het Gebrauchsmuster bekend. In het tweede deelkenmerk is vooral van belang het woord "opneembaar" (conclusie 1, regel 10). Dit woord maakt dat het deelkenmerk zo moet worden gelezen dat, anders dan bij het Gebrauchsmuster, het "matvormig lichaam" ter vorming van een aaneengesloten baan op het te markeren wegdek wordt geplaatst, waarna daarop afzonderlijk telkens een hoofdlichaam wordt geplaatst. Dit in tegenstelling tot de flanken volgens het Gebrauchsmuster die permanent, d.w.z. reeds vanaf de vervaardiging van de markeringsinrichting vast, dus niet losneembaar, met het hoofdlichaam zijn verbonden, zodat een moeilijk te hanteren geheel ontstaat.

De afbakening is derhalve op juiste wijze gebeurd.

De inventiviteits-bezwaren snijden evenmin hout. Een vakman zal ten eerste niet op de gedachte komen om het begrip "los" als behorend bij losse markeerstroken over te brengen op de inrichting volgens het Gebrauchsmuster, omdat de flanken volgens deze publicatie dienen om het hoofdlichaam overeind te houden bij een oprijdend voertuigwiel, zodat deze publicatie de vakman leert dat de flanken noodzakelijk vast met het hoofdlichaam dienen te zijn verbonden. Combinatie van beide systemen ligt daarom geenszins voor de hand.

Ditzelfde geldt naar de mening van octrooihoudster voor het combineren van de inrichting volgens het Gebrauchsmuster en de zogenaamde "Andreasstrip", omdat ook daarbij de vakman een verlies van stabiliteit van het hoofdlichaam zal verwachten en daarom niet daartoe over zal gaan.

De wegmarkeringsinrichtingen volgens de Europese octrooiaanvraag 380062 of het Duitse "Offenlegungsschrift" 4304940 zullen de vakman nog minder op de gedachte brengen om bij de bekende constructie volgens het Gebrauchsmuster de flanken los te maken en aldus tot de onderhavige

constructie te komen. Bij de inrichting volgens de Europese aanvraag kan het hoofdlichaam niet zelfstandig, los van een afneembare stijf uitgevoerde voet staan.

De inrichting volgens het Offenlegungsschrift heeft geen "matvormig lichaam" in de zin van het onderhavige octrooi, omdat het hier een niet-flexibel uitgevoerd plaatvormig (fig. 2) of L-vormig (fig. 3) lichaam betreft dat, hoewel met schroefverbinding (fig. 2) of insteekverbinding (fig. 3) met het hoofdlichaam verbonden, slechts met moeite kan worden losgemaakt, terwijl de beschrijving leert dat de verbinding als permanent is bedoeld.

Het advies van het Bureau I.E.

10

Het Bureau acht conclusie 1 van het onderhavige octrooi op juiste wijze afgebakend van het Duitse Gebrauchsmuster 9301089. Met octrooihoudster is het van mening dat onder "matvormig lichaam", gelezen in het licht van de beschrijving, moet worden verstaan een elastisch, dun en plat, d.w.z. een flexibel lichaam dat oneffenheden in het oppervlak van het wegdek volgt. Voorts zijn de flanken inclusief de hen verbindende betonijzere wapening volgens het Gebrauchsmuster niet als "matvormig lichaam" te beschouwen, omdat de driehoekig gevormde constructie slechts beperkt elastisch uitgevoerd kan worden en derhalve geenszins flexibel de vorm van het wegdek kan volgen, wat overigens ook niet beoogd wordt omdat de flanken slechts dienen om het hoofdlichaam voor omvallen te behoeden.

Het eerste deelkenmerk "dat de of elke flank deel uitmaakt van een matvorming lichaam" is derhalve nieuw.

20

Ook het tweede deelkenmerk is nieuw, waarbij het Bureau -met octrooihoudster- dit kenmerk zo leest dat het matvormig lichaam afzonderlijk ter vorming van een aaneengesloten baan op het te markeren wegdek kan worden geplaatst, waarna daarop, los van elkaar, telkens een hoofdlichaam kan worden geplaatst; dit in tegenstelling tot het Gebrauchsmuster waar de flanken permanent, d.w.z. reeds vanaf de vervaardiging van de markeringsinrichting niet-losneembaar met het hoofdlichaam zijn verbonden.

25

Voor wat de inventiviteit betreft is het Bureau van oordeel dat een vakman, geconfronteerd met de aan de bekende wegmarkeringsinrichting volgens het Gebrauchsmuster verbonden nadelen, niet op de gedachte zal komen deze bekende inrichting zodanig te modificeren dat hij tot de onderhavige inrichting komt. Hij zou daartoe op het idee moeten komen de flanken (die van staal of beton, maar ook van rubber kunnen zijn) en die onderling verbonden zijn door een betonijzere staaf los te maken van het hoofdlichaam. Dit ligt niet voor de hand omdat deze flanken dienen om het hoofdlichaam overeind te houden bij oprijdend voertuigwiel, en de publicatie de vakman dus leert dat de flanken noodzakelijk vast met het hoofdlichaam verbonden dienen te zijn en blijven.

30

Het bovenstaande oordeel wordt niet anders wanneer mede in aanmerking genomen wordt dat uit de praktijk bekend is een tijdelijke wegmarkeringsinrichting, b.v. een vangrail, waarbij losse tape hiernaast

35

op de weg wordt gekleefd. Aan het gebruik van een losse kleefstrook zijn overigens de bezwaren verbonden die nader in de beschrijving van het onderhavige octrooi staan vermeld. Ook het bekend zijn van de zogenaamde Andreasstrip, een losse rubber mat die dwars op de rijrichting wordt gelegd en d.m.v. noppen, verfstroken of dergelijke het verkeer maant tot snelheidsvertraging, doet geen afbreuk
5 aan het oordeel van het Bureau.

Noch de bekendheid van een losse kleefstrook, noch de reeds jarenlange bekendheid van de los op het wegdek gelegde Andreasstrip en van tijdelijke wegmarkeringsinrichtingen, zoals een vangrail, heeft de vakman tot de geoctrooieerde constructie doen komen.

Nog minder ligt voor de hand het bekende uit het Gebrauchsmuster te combineren met hetgeen bekend is uit de Europese octrooiaanvraag 380062 ofwel het Duitse Offenlegungsschrift 4304940. Het Bureau stemt op dit punt geheel in met het door octrooihoudster gevoerde verweer, zoals hierboven weergegeven.
10

Op grond van het vorenoverwogene is het Bureau dan ook van oordeel dat op de in conclusie 1 neergelegde wegmarkeringsinrichting, mede gezien het grote belang van de hiermede verkregen en nader
15 in de beschrijving aangegeven voordelen, terecht octrooi is verleend.

De conclusies 2 - 7, geformuleerd in afhankelijkheid van conclusie 1, betreffen maatregelen die, hoewel op zich zelf bekend, binnen het kader van de inventieve inrichting volgens de hoofdconclusie voordelige uitvoeringsvormen opleveren, die zich naar het oordeel van het Bureau inderdaad lenen voor weergave in afhankelijke volgconclusies.

Conclusies 8 en 9 zijn eveneens opgesteld in afhankelijkheid (van de conclusies 3 - 7 en daarmee ook) van conclusie 1, maar deze bevatten maatregelen waarvan de nieuwheid niet is bestreden. De maatregelen hebben betrekking op koppelmiddelen tussen het matvormig lichaam en het hoofdlichaam, die door hun elastische samendrukbaarheid oneffenheden van het wegdek kunnen compenseren. In conclusie 9 wordt hieraan als extra element nog een snelle koppelbaarheid toegevoegd. Gezien de
25 nieuwheid en het effect van de voorgestelde maatregelen zijn de conclusies 8 en 9 octrooiwaardig, zelfs als conclusie 1 niet in stand zou kunnen blijven.

Conclusie 10 herhaalt in wezen een aantal constructieve details van de conclusies 1 - 9, en levert daarmee naar de mening van het Bureau geen bezwaar tegen octrooiverlening op.

De werkwijze - conclusies 11 en 12 verwijzen niet terug naar conclusie 1.

Verzoekster heeft als bezwaar tegen conclusie 11 aangevoerd dat deze conclusie zodanig ruim is opgesteld dat hieronder ook zou vallen het plaatsen van een gebruikelijke tijdelijke vangrail in combinatie met een losse markeerstrook, indien een gewone mat zonder markeerstrook tussen de vangrail en het wegdek wordt geplaatst.
30

Het Bureau merkt op dat deze ruime lezing mogelijk is omdat conclusie 11, anders dan conclusie 1, niet
35 voorschrijft dat de markeerstrook op het matvormig lichaam moet zijn aangebracht. Het Bureau is met

verzoekster van mening dat deze maatregel, gezien het geheel der stukken, als een wezenlijk kenmerk van de uitvinding moet worden gezien, en dus ook in conclusie 11 moet worden begrepen. In de eerste plaats wordt in de beschrijving bij het noemen van conclusie 11 geen nadere toelichting gegeven die zou kunnen wijzen op een ruime(re) uitleg van deze conclusie. En voorts wordt, gezien bladzijde 1 regel 30 en bladzijde 2 regel 32 van de beschrijvingsinleiding, als een doel van de onderhavige uitvinding genoemd het aanbrengen van markeerstroken direct op het wegdek te vermijden.

Conclusie 12 is, als uitwerking van conclusie 11 (waarbij de verwijzing naar conclusie "13" op een kennelijke vergissing berust), aanvaardbaar.

Conclusie 13 (waarbij de verwijzing naar de conclusies "1-12" respectievelijk "13 of 14" wordt gelezen als 1-10 en 11 of 12) is aanvaardbaar indien "kennelijk bestemd" gelezen wordt in het licht van de beschrijving.

Het Bureau merkt tenslotte nog op dat de door verzoekster, in verband met de conclusies 11 en 13, bij brief van 24 februari 1997 overlegde vier verklaringen naar haar oordeel niet ter zake doen, omdat zij de vakman niet dichter bij de uitvinding brengen dan de reeds besproken stand van de techniek.

15

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies de door verzoekster aangedragen nietigheidsgonden niet toepasselijk te achten op het Nederlandse octrooi 1002682, waarbij in conclusie 11 de hierboven besproken beperking begrepen wordt geacht.

Aldus gedaan op 24 april 1997 te Rijswijk door W. Neervoort, J.G. Hofman en D. van den Berge voornoemd.

w.g. W. Neervoort

w.g. C. Eskes