

mr. J.L. Driessen, voorzitter  
ir. D. van den Berge  
drs. R.B. Boers  
mw. mr. C. Witteman, secretaris

*Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Betr.: Nederlands octrooi **1004987**

Verzoekster: Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong

Gemachtigde: ir. H.A. Witmans

Octrooihoudster: Standard Group Holding B.V. te Amsterdam

Gemachtigde: ir. B.J. 't Jong

### **1. Het geding**

Verzoekster ("SP") heeft op 18 februari 2002 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1004987.

5 Octrooihoudster ("SGH") heeft op 15 april 2002 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting op 7 mei 2002 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten: SP bij monde van haar octrooigemachtigde die vergezeld was van ir. M. van Rooij, octrooigemachtigde in opleiding; SGH bij monde van mr. drs. M.A. de Baat, octrooigemachtigde in opleiding, die de gemachtigde van SGH vergezelde.

10 Zowel gemachtigde van SP als gemachtigde van SGH heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

## 2. De feiten

SGH is rechthebbende op Nederlands octrooi 1004987 voor een “Werkwijze voor het met een sferische, transparante omhulling omgeven van een voorwerp”, dat met dagtekening 17 september 1997 voor de  
 5 duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 13 januari 1997, onder inroeping van  
 voorrang d.d. 12 januari 1996, 26 februari 1996 en 29 maart 1996.

Conclusie 1 luidt als volgt:

*Werkwijze voor het met een sferische, transparante omhulling van glas of dergelijk hard en krasvast  
 materiaal omgeven van een voorwerp, omvattende de volgende, in geschikte volgorde uit te voeren  
 10 stappen:*

- (a) het verschaffen van het voorwerp;*
- (b) het in een holte opnemen van dat voorwerp;*
- (c) het omgieten van dat voorwerp met een plastische, uithardbare massa;*
- (d) het doen uitharden van die massa tot een transparante omhulmassa;*
- 15 *(e) naar keuze:*
  - *ofwel (e1) het rechtstreeks met glas omhullen van het voorwerp, waarbij de genoemde holte een met de gewenste bolvorm overeenkomende vormholte is;*
  - *ofwel (e2) het in een althans in uitgeharde toestand transparante kunststof inbedden van het voorwerp, waarbij de genoemde holte in de vooraf vervaardigde glazen, deels sferische  
 20 omhulling is uitgespaard.*

## 3. Door SP aangevoerde nietigheidsgronden

SP heeft in het verzoekschrift gesteld dat octrooi 1004987 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan  
 25 nieuwheid van de conclusies 1-4, 6-8, en 15, en gebrek aan inventiviteit van de conclusies 1, 5, 9 en 15.

### 3.1. Nieuwheidsbezwaren

#### 3.1.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 (“D1”)

SP heeft betoogd dat D1 een werkwijze voor het met een bolvormige transparante omhulling omgeven  
 van een voorwerp beschrijft, die alle maatregelen toont van de werkwijzen volgens conclusies 1 en 2 van  
 het onderhavige octrooi. Met betrekking tot conclusies 3 en 4 heeft SP betoogd dat de maatregelen die  
 30 daarin worden genoemd, eveneens bekend zijn uit D1.

Voorts wordt in D1 glas als omhulmateriaal genoemd en kunnen de voorwerpen van bijvoorbeeld  
 keramisch materiaal, goud, koper, enzovoorts, zijn. Conclusies 6-8 zijn derhalve evenmin nieuw ten  
 opzichte van D1. Ook de productconclusie 15 is hierna niet nieuw.

### 3.2. Inventiviteitsbezwaren

#### 3.2.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 (“D1”)

35

SP heeft betoogd dat de maatregelen van conclusie 5, die leiden tot een grotere omhulling, niet inventief zijn ten opzichte van D1, omdat het voor de hand ligt om een, via de in D1 beschreven werkwijze verkregen, object met een bolvormige omhulling nogmaals volgens die werkwijze van een extra glazen, bolvormige omhulling te voorzien, met het doel een grotere bolvormige omhulling te verkrijgen.

5 *3.2.2. Gebrauchsmuster G 89 05 796 ("D2")*

SP heeft gesteld dat de werkwijze van conclusie 1 niet inventief is ten opzichte van D2, omdat het voor de hand ligt om de in D2 beschreven, als mal dienende tegel te vervangen door een glazen, deels sferische mal. Daarbij ligt het dan voor de hand om een bolvormige, glazen deksel toe te passen om de bolvorm te complementeren, zodat ook conclusie 9 niet inventief is ten opzichte van D2. Ook de  
10 productconclusie 15 is hierna niet inventief.

*3.3. Nieuwheidsrapport*

In het verzoekschrift wijst SP nog op de in het nieuwheidsrapport van het octrooi genoemde literatuur, ten einde daarop in de loop van de procedure nog een beroep te kunnen doen; deze literatuur acht SP ook relevant voor de nieuwheid en de inventiviteit van het geoctrooieerde.

15 *3.4. Conclusies 10 tot en met 14*

Aan het slot van het verzoekschrift merkt SP nog op dat geen advies wordt gevraagd over de conclusies 10-14.

**4. Het verweer van SGH**

20 SGH heeft in haar antwoord de vernietigbaarheid van haar octrooi bestreden en nieuwheid en uitvindingshoogte staande gehouden. Daarbij is het volgende naar voren gebracht.

*4.1. Nieuwheidsbezwaren*

*4.1.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 ("D1")*

25 SGH voert aan dat stap (c) uit conclusie 1 melding maakt van het omgieten van een voorwerp, inhoudende dat het voorwerp reeds aanwezig is voordat de uithardbare massa daaromheen kan worden aangebracht. Naar het oordeel van SGH toont D1 dit omgieten niet.

SGH stelt verder dat volgens D1 de stappen (b) en (e1) zoals genoemd in conclusie 1 van het onderhavige octrooi samen worden uitgevoerd, terwijl de onderhavige uitvinding tevens ligt in het herkennen en scheiden van deze stappen, hetgeen tot aanzienlijke voordelen leidt.

30 Voorts betoogt SGH dat de stappen (g) en (i) uit conclusie 2 beide melding maken van het aanbrengen in een vormholte, waarmee wordt zekergesteld dat elke vorm wordt gevuld met een voorwerp. Naar het oordeel van SGH ontbreekt deze zekerheid in D1, waarin slechts sprake is van het telkens opnieuw vormen van een vormholte rondom een gesmolten massa.

Verder betoogt SGH dat het ‘doen afkoelen’ van stap (j) in conclusie 2 een actie impliceert, die ontbreekt in D1. Ook de in conclusie 2 van het onderhavige octrooi genoemde volgorde van stappen (j) en (k), waarbij het niet anders kan dan dat (j) aan (k) vooraf gaat, wordt niet in D1 genoemd.

5 Betreffende de nieuwheid van conclusie 3 stelt SGH dat de in deze conclusie beschreven steun tot doel heeft het voorwerp in de te vormen bol te positioneren, waarvoor de steun een verbinding zal moeten hebben met een vast punt ten opzichte van de vormholte, welk vast punt in D1 ontbreekt.

#### 4.2. Inventiviteitsbezwaren

##### 4.2.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 (“D1”)

10 Conclusie 5 van het onderhavige octrooi heeft volgens SGH betrekking op het herhalen van een aantal stappen van conclusie 2, waardoor het product van de werkwijze van conclusie 2 nogmaals wordt omhuld. D1 toont echter nergens het tweemaal omhullen. Bovendien acht SGH het herhalen van werkwijze stappen niet voor de hand liggend.

##### 4.2.2. Gebrauchsmuster G 89 05 796 (“D2”)

15 SGH voert aan dat D2 niet in de weg staat aan de inventiviteit van conclusies 1, 9 en 15, daar bij het zoeken naar een manier om te komen tot een sferische en glazen vorm niet gekeken zal worden naar D2, waarin immers slechts gesproken wordt van een keramische tegel met een glazen deksel.

Bovendien, zo stelt SGH, wordt blijkens stap (e2) van conclusie 1 van het onderhavige octrooi niet alleen toegewerkt naar een sferische vorm, maar ook gestart met deels sferische vormen, wat in D2 niet het geval is.

20 Voorts voert SGH aan, dat in conclusie 9 van het onderhavige octrooi wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van bijzondere deksels die mede de omhullingsvorm bepalen, waarvan in D2 niets blijkt.

#### 4.3. Conclusies 4 tot en met 8

Ten aanzien van de conclusies 4-8 heeft SGH geen verweer gevoerd.

### 25 5. Overwegingen van het Bureau I.E.

Ten aanzien van de verwijzing aan het slot van het verzoekschrift naar de literatuur genoemd in het nieuwheidsrapport, stelt het Bureau vast dat deze buiten beschouwing moet blijven, nu SP haar stelling, dat deze relevant zijn voor nieuwheid en inventiviteit, niet heeft onderbouwd.

30 De nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren zullen per conclusie worden behandeld. Kortheidshalve stelt het Bureau vast dat tegen conclusie 1 en 15 slechts nieuwheidsbezwaren zijn gebaseerd op basis van D1, en inventiviteitsbezwaren op basis van D2; tegen de conclusies 2-4 en 6-8 alleen nieuwheidsbezwaren op grond van D1; tegen conclusie 5 inventiviteitsbezwaren op grond van D1; en tegen conclusie 9 inventiviteitsbezwaren op grond van D2;

#### 5.1. Conclusie 1

35 5.1.1. Nieuwheid

Conclusie 1 van het onderhavige octrooi betreft in feite twee werkwijzen voor het met een sferische, transparante omhulling omgeven van een voorwerp. De ene werkwijze omvat de stappen (a) tot en met (d) uitgevoerd met keuzemogelijkheid (e1), de andere werkwijze omvat de stappen (a) tot en met (d) uitgevoerd met keuzemogelijkheid (e2). De stappen (e1) en (e2) geven specificaties van stap c, die daarmee op twee manieren kan worden uitgevoerd. De stappen (a) tot en met (e) kunnen in een geschikte volgorde worden uitgevoerd.

In D1 wordt een werkwijze beschreven waarbij een glazen drager (support) met een boodschap (message) erop met glas omhuld wordt.

De werkwijze van conclusie 1 met keuzemogelijkheid (e1) betreft het omgieten met glas van het voorwerp in een bolvormige vormholte, terwijl in de overeenkomende stap in D1 wordt gesproken van het onderdompelen van het voorwerp. Het Bureau is van oordeel dat omgieten en onderdompelen twee verschillende technische handelingen zijn; de werkwijze volgens conclusie 1 is derhalve, althans voor zover maatregel (e1) wordt toegepast, nieuw ten opzichte van D1.

De werkwijze van conclusie 1 met keuzemogelijkheid (e2) betreft het omgieten (volgens stap c) met kunststof van het voorwerp in een holte die is uitgespaard in een vooraf vervaardigde glazen, deels bolvormige omhulling, welke maatregel in D1 geheel ontbreekt. Het Bureau concludeert dan ook dat de werkwijze volgens conclusie 1 met maatregel (e2) eveneens nieuw is ten opzichte van D1.

#### *5.1.2. Uitvindingshoogte*

Betreffende de uitvindingshoogte van conclusie 1 heeft SP slechts bezwaren ontleend aan D2.

Naar het oordeel van het Bureau is deze publicatie niet bezwarend. D2 heeft betrekking op een werkwijze voor vervaardiging van een tegel waarbij een decor-element wordt bedekt met een doorzichtige gietmassa. Een deskundige die een voordelige werkwijze wil ontwikkelen voor de vervaardiging van voorwerpen met een transparante bolvormige omhulling, zal zich daartoe niet oriënteren op de vervaardiging van tegels.

#### *5.2. Conclusie 2*

Conclusie 2 betreft een nadere uitwerking van conclusie 1 onder toepassing van maatregel (e1). Nu de maatregelen volgens conclusie 1 nieuw zijn bevonden ten opzichte van D1, is naar het oordeel van het Bureau ook de werkwijze volgens conclusie 2 nieuw ten opzichte van D1.

#### *5.3. Conclusie 3*

Conclusie 3 geeft een uitwerking van de als nieuw beoordeelde werkwijze volgens conclusie 2, zodat het Bureau ook de werkwijze volgens conclusie 3 ten opzichte van D1 nieuw acht.

Terzijde merkt het Bureau hier nog op, dat de volgens conclusie 3 toegepaste steun blijkens de beschrijving ten doel heeft het te omhullen voorwerp te positioneren in de vormholte, waartoe deze steun wordt gedragen door een staaf. De drager die volgens D1 wordt toegepast, wordt gebruikt om de “boodschap” te dragen en niet om de boodschap op een bepaalde plaats te positioneren in de vormholte.

De drager met de hierop aangebrachte boodschap uit D1 dient dan ook in zijn totaal als te omhullen “voorwerp” gezien te worden. De steun volgens conclusie 3 van het onderhavige octrooi heeft derhalve een geheel andere functie dan de drager volgens D1 en is daarom ook niet bekend uit D1.

#### 5.4. Conclusie 4

- 5 Conclusie 4 betreft naar het oordeel van het Bureau een ten opzichte van D1 nieuwe werkwijze, omdat deze terugwijst naar de ten opzichte van D1 nieuw geoordeelde werkwijze van conclusie 3. Ten overvloedige merkt het Bureau nog op dat de voorkeur in het octrooi voor een steun van glas op zichzelf geen bijzondere keuze is ten opzichte van hetgeen bekend is uit D1.

#### 5.5. Conclusie 5

- 10 Tegen conclusie 5, die terugwijst naar conclusie 2, zijn door SP geen nieuweheidsbezwaren genoemd, zodat de nieuwheid van de in conclusie 5 genoemde maatregelen niet der discussie staat.
- Voor wat betreft de inventiviteit van de maatregelen genoemd in conclusie 5 merkt het Bureau op dat het voor een deskundige om verschillende redenen gewenst kan zijn om een tweede omhulling aan te brengen. Het nogmaals uitvoeren van de op zichzelf nieuwe werkwijze van conclusie 2 is naar het
- 15 oordeel van het Bureau dan ook geen bijzondere keuze. Ook indien de tweede omhulling plaatsvindt om een betere centrering van het voorwerp te bewerkstelligen (zoals vermeld in de beschrijving en ter zitting door de gemachtigde van SGH nog benadrukt) wordt in deze werkwijze niets bijzonders gezien.

#### 5.6. Conclusie 6

- 20 Conclusie 6 betreft een werkwijze volgens de nieuw geachte conclusie 2, zodat ook de werkwijze volgens conclusie 6 nieuw is ten opzichte van D1. Het Bureau merkt daarbij wel op dat de voorkeur voor een keramisch materiaal voor het te omhullen voorwerp ten opzichte van hetgeen dienaangaande bekend is uit D1, geen bijzondere keuze is.

#### 5.7. Conclusie 7

- 25 Het Bureau is van oordeel dat ook de werkwijze volgens conclusie 7 nieuw is, omdat wordt verwezen naar de ten opzichte van D1 nieuw beoordeelde conclusie 2; ook hierbij merkt het Bureau op dat de voorkeur voor een voorwerp van metaal op zichzelf geen bijzondere keuze is ten opzichte van D1.

#### 5.8. Conclusie 8

- Daar in conclusie 8 wordt verwezen naar de nieuw geachte conclusie 7, is conclusie 8 eveneens nieuw ten opzichte van D1.
- 30 Het Bureau merkt daarbij op dat een deskundige direct uit D1, waarin diverse metalen worden genoemd als materiaal voor de boodschap (= het te omhullen voorwerp), zal begrijpen dat aluminium ook te gebruiken is en zal, wetende dat aluminium in verschillende kleuren te anodiseren is, de toepassing van in diverse kleuren geanodiseerd aluminium eveneens in D1 meelesen.

### 5.9. Conclusie 9

De werkwijze volgens conclusie 9 betreft een nadere uitwerking van de werkwijze volgens conclusie 1. Tegen deze conclusie is alleen een inventiviteitsbezwaar op basis van D2 ingebracht. Het Bureau acht dit bezwaar niet gegrond; zoals hiervoor onder 5.1.2. reeds is aangegeven, zal een deskundige D2 niet raadplegen indien hij bolvormige voorwerpen van de onderhavige soort wil vervaardigen.

### 5.10. Conclusie 15

Conclusie 15 betreft het product van een werkwijze volgens een der voorgaande conclusies en staat of valt dan ook met die voorgaande conclusies. Nu in het vorenstaande de werkwijzen van conclusies 1-4 en 6-8 en 9 nieuw respectievelijk inventief zijn beoordeeld, kan conclusie 15 in zoverre in stand blijven. Voor zover in conclusie 15 wordt verwezen naar de werkwijzen van conclusies 10-14 geeft het Bureau geen oordeel, daar deze conclusies van het verzoek om advies zijn uitgezonderd.

## 6. Advies van het Bureau

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom dat de door Sulphide Productions (HK) Ltd aangedragen vernietigingsgronden niet gegrond zijn.

Aldus gedaan op 12 augustus 2002 te Rijswijk door J.L. Driessen, D. van den Berge en R.B. Boers.

w.g. J.L. Driessen

w.g. C. Witteman