



> Retouradres Postbus 5820 2280 HV Rijswijk

mw. drs. S. Jonkhart, voorzitter
mw. dr. N.O.M. Rethmeier
ir. J.C. Hordijk
mw. dr. ir. M. van der Vlugt, secretaris

NL Octrooicentrum
Afdeling OV
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
www.agentschapnl.nl/
octrooicentrum
T 088 602 63 33
F 088 602 90 24

Datum 27 februari 2012
Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1012379

Onze referentie
ORE/advies/1012379
Uw referentie
OS11090WW00/WHA

Verzoekster: Van der Meulen Hallum B.V. te Hallum
Gemachtigde: ir. W.W.H. Hart

Octrooihouder: Theodorus Hendrikus Maria Tempels te Apeldoorn
Gemachtigde: ir. L.J.J. Jessen

1. Het geding

Van der Meulen Hallum B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 22 juli 2011 een verzoekschrift met negen bijlagen ingediend met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1012379 (hierna: het octrooi).

De heer Theodorus Hendrikus Maria Tempels (hierna: octrooihouder) heeft op 5 september 2011 een verweerschrift met vijf hulpverzoeken ingediend.

Op 1 november 2011 heeft verzoekster naar aanleiding van het verweerschrift een eerste aanvulling met negen bijlagen op haar verzoekschrift ingediend.

Op 25 november 2011 heeft verzoekster nog een tweede aanvulling met één bijlage op haar verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooicentrum op 29 november 2011 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer ir. W.W.H. Hart, en haar advocaat, de heer mr. P.L. Reeskamp. Zij werden vergezeld door de heer mr. S.A. Klos (advocaat) en de heer J. Bruinsma (Van der Meulen Hallum B.V.). Octrooihouder heeft zijn standpunt doen bepleiten bij monde van zijn octrooigemachtigde, de heer ir. L.J.J. Jessen, die vergezeld werd door de heer T.H.M. Tempels (octrooihouder), de heer A. van Oorschot (advocaat) en mevrouw L.L. Vis (Bolletje B.V.).

Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota's overgelegd.

>> Als het gaat om octrooien

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

5

2. De feiten

De heer T.H.M. Tempels is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1012379 voor een "Plat product en verpakking", dat met dagtekening 19 december 2000 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 17 juni 1999.

10

Op 30 september 2002 is in het octrooiregister een akte van afstand (onder aktenummer 41179) ingeschreven waarmee de beschrijving en de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd.

15

Het aldus gewijzigde octrooi omvat zes conclusies, waarvan conclusies 1 en 4 luiden:

1. Baksel, bijvoorbeeld een beschuit, een koekje, een cracker of dergelijke, met het kenmerk, dat het product aan zijn omtreksrandzone is voorzien van een randuitsparing, waarin de top van een vinger van een consument past, zodanig dat de consument het bovenste product van een in een strakke folie-omhulling verpakte stapel producten kan uitnemen door de genoemde vingertop in de genoemde uitsparing te steken en het product aan het aan de uitsparing grenzende randzonedeel aan te grijpen.

20

25

4. Verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen baksels volgens één der voorgaande conclusies.

30

De conclusies 2 en 3 zijn afhankelijke volgconclusies van conclusie 1 en de conclusies 5 en 6 zijn afhankelijk van conclusie 4.

35

Op 3 januari 2003 zijn vervangingsbladen voor de bij de akte van afstand gewijzigde beschrijving ingediend, welke vervangingsbladen bij de akte zijn gevoegd.

40

Het thans geldende octrooi wordt daarom gevormd door een beschrijving die bestaat uit de bij de akte van afstand ingeschreven beschrijving plus de daarbij gevoegde vervangingsbladen, de set conclusies zoals ingeschreven bij de akte van afstand en de oorspronkelijk ingediende tekeningen.

Octrooihouder heeft vijf hulpverzoeken ingediend.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

5 Het eerste hulpverzoek betreft de conclusies 1 t/m 6 als ingediend met de akte van afstand, waarbij conclusie 1 is beperkt door invoeging van het woord 'plat' voor baksel.

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

Het tweede hulpverzoek betreft de herintroductie van een of meer van bij de akte van afstand geschrapte passages uit de beschrijving.

10 Het derde hulpverzoek betreft een voorstel voor een nieuwe hoofdconclusie gebaseerd op de combinatie van conclusie 1 en 4 als ingediend met de akte van afstand.

De conclusies 2, 3, 5 en 6 als ingediend met de akte van afstand worden in het derde hulpverzoek gehandhaafd als afhankelijke conclusies 2 t/m 5.

15

Het vierde hulpverzoek betreft een beperking van de conclusies van het derde hulpverzoek tot 'brosse baksels'.

20 Het vijfde hulpverzoek ten slotte betreft een verdere beperking van de conclusies van het derde hulpverzoek tot 'beschuiten'. Bovendien is in het vijfde hulpverzoek een onafhankelijke conclusie gericht op een stapel in strakke folie-omhulling verpakte, rechthoekige, platte baksels met een randuitsparing in één hoek toegevoegd.

25

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi en de hulpverzoeken gemotiveerd betwist. Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi en de hulpverzoeken dienen te worden vernietigd wegens:

30

1. uitbreiding van beschermingsomvang na verlening, artikel 75 lid 1 sub d Row 1995. Door verwijdering van het woord 'plat' uit de verleende conclusie 1 vallen ook niet-platte baksels onder conclusie 1 van het geldende octrooi, hetgeen leidt tot uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening;

35

2. uitbreiding van materie, artikel 75 lid 1 sub c Row 1995. Bij de akte van afstand zijn verschillende passages verwijderd uit het octrooi hetgeen tot gevolg heeft dat er nieuwe materie is toegevoegd aan het octrooi;

3. het ontbreken van nieuwheid en/of inventiviteit van alle conclusies, artikel 75 lid 1 sub a Row 1995.

40

Ter onderbouwing is gewezen op de volgende documenten:

A: het octrooi NL1012379 zoals verleend op 19 december 2000, inclusief nieuwheidsonderzoek;

B: het octrooi NL1012379 zoals geldig na akte van afstand;

- C1: het verzoekschrift van Bolletje B.V. van 7 februari 2003;
C2: het verweerschrift van octrooihouder van 31 maart 2003;
D1: het Amerikaanse design patent USD18580;
D2: het Amerikaanse design patent USD24364;
5 D3: het Amerikaanse octrooi US1646921;
D4: het Amerikaanse octrooi US969173;
D5: het Amerikaanse octrooi US1955851;
D6: het Amerikaanse design patent USD20662;
D7: het Amerikaanse design patent USD23078;
10 D8: de pagina's 118 – 121 uit het boek "Ondernemend Friesland" uit 1986;
D9: een verkoopbrochure "Meesterbakkers uit Hallum";
D10: het Amerikaanse octrooi US3127273;
D11: een kopie uit Shorter English Dictionary voor het Engelse woord "kindred";
D12: de Amerikaanse octrooiaanvraag US2005/0220945;
15 D13: de verleningsgeschiedenis van D12;
D14: het Amerikaanse octrooi US4124727
D15: de Nederlandse octrooiaanvraag NL7014838.

20 4. Het verweer van octrooihouder

Octrooihouder heeft de bezwaren van verzoekster gemotiveerd bestreden. De
nietigheidsgronden betreffende uitbreiding van de beschermingsomvang na
verlening, uitbreiding van materie en gebrek aan nieuwheid en inventiviteit zijn
naar de mening van octrooihouder niet van toepassing op het geldende octrooi en
25 elk van de hulpverzoeken.

Indien en voor zover van uitbreiding van beschermingsomvang na verlening
sprake is, stelt octrooihouder voor om conclusie 1 zoals ingeschreven bij akte van
afstand te beperken door invoeging van het woord 'plat' voor baksel (vergelijk
30 eerste en derde t/m vijfde hulpverzoek).

Indien en voor zover verwijderde passages leiden tot nietigheid van het octrooi op
grond van uitbreiding van materie, stelt octrooihouder voorts voor om de
betreffende passages terug op te nemen in de tekst van het octrooi (vergelijk
35 tweede hulpverzoek).

5. De overwegingen van NL Octrooicentrum

40 5.1 Aanvullingen op het verzoekschrift

NL Octrooicentrum stelt vast dat verzoekster haar verzoek om nietigheidsadvies in
eerste instantie heeft verwoord in haar verzoekschrift van 22 juli 2011 waarbij
negen documenten waren gevoegd. Op 1 november 2011 heeft verzoekster een

eerste aanvulling op haar verzoekschrift met wederom negen documenten ingediend. Octrooihouder heeft bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en stelt dat deze in strijd is met een goede procesorde en octrooihouder in zijn verdediging schaadt.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

- 5 Dit verweer slaagt niet. Verzoekster heeft de eerste aanvulling op het verzoekschrift en de nieuwe documenten ruim (vier weken) voor de geplande hoorzitting ingebracht. De bezwaren die aan de nieuw ingebrachte documenten ontleend worden, zijn daarbij naar het oordeel van NL Octrooi Centrum voldoende beargumenteerd in de aanvulling op het verzoekschrift. De door octrooihouder
10 ingediende eerste aanvulling op het verzoekschrift wordt daarmee tijdig geacht en niet in strijd met de goede procesorde.

- In het verlengde van hetgeen hiervoor is overwogen, dient wel de op
25 november 2011 door verzoekster ingediende tweede aanvulling op het
15 verzoekschrift in verband met de goede procesorde buiten beschouwing te blijven. Deze tweede aanvulling is vier dagen voor de hoorzitting ingediend en het bezwaar dat aan het bij deze tweede aanvulling ingebrachte document ontleend zou kunnen worden, is door verzoekster slechts gemotiveerd met de stelling dat het ingebrachte document "prima facie relevant voor de geclaimde uitvinding" zou
20 zijn, zonder dat duidelijk is gemaakt waarom en voor welke conclusies.

5.2 Uitbreiding van beschermingsomvang na verlening

5.2.1 Geldende octrooi

- 25 NL Octrooi Centrum is van oordeel dat verwijdering van het woord 'plat' uit de verleende conclusie 1 leidt tot uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening. Ondanks het feit dat de aanpassing van conclusie 1 is gedaan bij akte van afstand, hebben de conclusies van het gewijzigde octrooi door verwijdering
30 van het woord 'plat' ook betrekking op niet-platte producten of baksels. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening. NL Octrooi Centrum acht het geldende octrooi derhalve nietig op grond van artikel 75 lid 1 sub d Row 1995.

5.2.2 Hulpverzoeken

- 35 Octrooihouder herintroduceert in het eerste hulpverzoek het woord 'plat' in conclusie 1. NL Octrooi Centrum oordeelt dat de term 'plat' rechtmatig in conclusie 1 mag worden teruggezet omdat daar een duidelijke basis voor aanwezig is in de oorspronkelijke stukken en terugplaatsing niet leidt tot
40 uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi na verlening.

In dit verband heeft verzoekster verwezen naar het zogeheten 'cut-off effect', zoals bepaald in de jurisprudentie van het EOB (T 1149/97) en zoals bepaald zou zijn door de terugwerkende kracht van de akte van afstand volgens artikel 63

Row 1995. Het 'cut-off effect' leidt er volgens verzoekster toe dat herintroductie van het woord 'plat' ontoelaatbaar is, omdat verwijderde materie als gevolg van het 'cut-off effect' definitief geen onderdeel meer uitmaakt van het octrooi. Met octrooihouder is NL Octrooi Centrum echter van oordeel dat een dergelijk bezwaar in het onderhavige geval niet van toepassing is. Het woord 'plat' is weliswaar verwijderd uit de beschrijving en uit conclusie 1, maar de beschrijving als geheel is nog steeds gericht op platte baksels, zoals beschuiten, koekjes, crackers en dergelijke. Naast in de oorspronkelijk ingediende stukken vindt de herintroductie van het woord 'plat' daarom tevens een basis in het geldende octrooi.

NL Octrooi Centrum oordeelt op grond van het voorgaande dat de herintroductie van het woord 'plat' in conclusie 1 toegestaan is en bovendien dat daarmee het bezwaar ten aanzien van uitbreiding van beschermingsomvang is opgeheven. Op verzoek van octrooihouder zal eenzelfde aanpassing worden doorgevoerd in het derde t/m het vijfde hulpverzoek.

5.3 Uitbreiding van materie

5.3.1 Geldende octrooi

NL Octrooi Centrum is van oordeel dat de verwijdering van het woord 'plat' uit de beschrijving en uit conclusie 1 leidt tot uitbreiding van de materie. In de oorspronkelijke aanvraag worden immers alleen producten die plat zijn, beschreven en getoond. De vakman zal door de veelvuldige verwijzingen naar platte producten en door de opname van het kenmerk 'plat' in de conclusies, naar de mening van NL Octrooi Centrum de beperking tot 'platte' producten in de verleende conclusie 1 niet direct zien als een niet-noodzakelijke beperking van de uitvinding. Door verwijdering van het woord 'plat' uit de beschrijving en uit conclusie 1 wordt echter duidelijk dat het plat-zijn geen essentieel onderdeel van de uitvinding is, en daardoor wordt naar het oordeel van NL Octrooi Centrum materie toegevoegd aan de oorspronkelijke aanvraag.

NL Octrooi Centrum acht het geldende octrooi derhalve eveneens nietig op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995.

Op de overige door verzoekster met name genoemde passages is het bezwaar ten aanzien van uitbreiding van materie naar het oordeel van NL Octrooi Centrum niet van toepassing.

De passage in de beschrijving waarin werd gesteld dat de randuitsparing de nominale grootte niet teveel mag aantasten (pagina 2, regels 12 – 18 van het verleende octrooi) maakt na indiening van de vervangingsbladen weer onderdeel uit van het geldende octrooi en de bezwaren die ontleend zijn aan het verwijderen van deze passage zijn daarom niet van toepassing op het geldende octrooi. Ook het bewaar tegen de herintroductie van deze passage treft naar het oordeel van

NL Octrooi Centrum geen doel, omdat de passage reeds in de oorspronkelijke aanvraag aanwezig was en de terugplaatsing een eerder door de verwijdering ontstane ongeoorloofde uitbreiding van materie repareert.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

5 Met betrekking tot de materie van de overige, verwijderde en middels de vervangingsbladen deels teruggeplaatste passages is NL Octrooi Centrum met octrooihouder van oordeel dat deze materie reeds op een andere plaats in het octrooi expliciet of impliciet geopenbaard werd, waardoor het verwijderen of herintroduceren van deze passages niet kan leiden tot uitbreiding van materie.

10 5.3.2 Tweede hulpverzoek

Het tweede hulpverzoek is gericht op herintroductie van geschrapte passages uit de beschrijving, voor zover noodzakelijk om een bezwaar ten aanzien van uitbreiding van materie op te heffen. In paragraaf 5.3.1 is vastgesteld dat alleen het schrappen van het woord 'plat' uit de beschrijving in combinatie met het schrappen van het woord 'plat' uit conclusie 1 een dergelijk bezwaar heeft opgeleverd. NL Octrooi Centrum oordeelt dat herintroductie van het woord 'plat' in de beschrijving, in combinatie met een daarmee corresponderende herintroductie van het woord 'plat' in conclusie 1, het bezwaar ten aanzien van uitbreiding van materie opheft en dat de term 'plat' rechtmatig in de beschrijving mag worden teruggezet omdat daar een duidelijke basis voor aanwezig is in de oorspronkelijke stukken en terugplaatsing niet leidt tot uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi na verlening.

25 5.4 Nieuwheid en inventiviteit

Nu het geldende octrooi op grond van het voorgaande nietig is gebleken op grond van uitbreiding van materie en op grond van uitbreiding van beschermingsomvang na verlening, zal NL Octrooi Centrum niet nader ingaan op de door verzoekster aangevoerde nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren tegen de conclusies van het geldende octrooi.

30 In het hierna volgende zal worden volstaan met een oordeel over de toepasselijkheid van het aangevoerde gebrek aan nieuwheid en inventiviteit op de door octrooihouder ingediende hulpverzoeken.

35 5.4.1 Eerste hulpverzoek

5.4.1.1 Conclusie 1

40 De door verzoekster aangedragen documenten D1, D2, D3, D4, D6 en D7 openbaren alle platte baksels met een of meerdere randuitsparingen. Met octrooihouder is NL Octrooi Centrum van oordeel dat uit geen van de genoemde documenten direct en ondubbelzinnig is af te leiden dat de uitsparingen groot genoeg zijn om een vingertop in te steken om een randzone deel daarvan aan te

grijpen voor het uitnemen van het bovenste product van een in een strakke folie-omhulling verpakte stapel producten.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

5 Verzoekster heeft aangevoerd dat hoewel de genoemde documenten niet expliciet de afmetingen van de baksels beschrijven, de vakman bij het lezen van deze documenten een gemiddelde grootte van baksels in gedachten zal houden van circa 5-10 centimeter. Daarmee zou impliciet een grootte van de randuitsparingen geopenbaard zijn die voldoende is om een vingertop in te steken. De gemiddelde grootte is echter een keuze uit vele mogelijke afmetingen en
10 daarmee is de keuze voor de gemiddelde grootte een kwestie van inventiviteit en niet van nieuwheid.

Op grond van het voorgaande acht NL Octrooicentrum conclusie 1 van het eerste
15 hulpverzoek dan ook nieuw ten opzichte van elk van de documenten D1, D2, D3, D4, D6 en D7.

Wellicht ten overvloede wijst NL Octrooicentrum er op, dat de conclusies 2 t/m 6 in afhankelijkheid van conclusie 1 hiermee eveneens nieuw worden geacht.

20 De vakman die platte baksels met randuitsparingen volgens D1, D2, D3, D4, D6 of D7 wil bakken, zal, omdat deze documenten niet direct en ondubbelzinnig de grootte van het baksel openbaren, een afmeting voor het baksel moeten kiezen. De keuze voor een afmeting van het baksel die ligt in het bereik van 5-10 centimeter ligt daarbij voor de hand. Een dergelijke keuze voor het formaat van
25 het baksel volgens D1, D2, D3, D4, D6 of D7 zal resulteren in een grootte van de randuitsparingen die groot genoeg is om de vinger van een consument in te steken zodanig dat het bovenste product van een in een strakke folie-omhulling verpakte stapel producten uitgenomen kan worden. NL Octrooicentrum acht conclusie 1 van het eerste hulpverzoek daarom niet
30 inventief ten opzichte van elk van de documenten D1, D2, D3, D4, D6 en D7 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

5.4.1.2 Conclusie 2

35 De kenmerkende maatregel van conclusie 2 van het eerste hulpverzoek is dat het baksel meerdere randuitsparingen heeft die in een regelmatig patroon zijn gerangschikt. Zoals duidelijk blijkt uit de afbeeldingen van zowel D3, D4, D6 als D7 bevatten de daarin getoonde baksels meerdere regelmatig gerangschikte randuitsparingen. Daarmee is conclusie 2 van het eerste hulpverzoek niet
40 inventief ten opzichte van elk van de documenten D3, D4, D6 en D7 in combinatie met de algemene kennis van de vakman.

5.4.1.3 Conclusie 3

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

5 Conclusie 3 van het eerste hulpverzoek betreft nadere specificaties van het aan de randuitsparing grenzende vlak. De kenmerkende maatregel van conclusie 3 vereist onder andere dat dit vlak althans ten dele een van 90° afwijkende hoek met het hoofdvlak van het baksel vormt. Van alle door verzoekster overgelegde documenten is D1 het enige document dat een baksel openbaart met een dergelijk wijkend vlak. De verschilmaatregel van conclusie 3 van het eerste hulpverzoek ten opzichte van D1 is dat het wijkende vlak zodanig is vormgegeven dat de zich verbredende vorm van de randuitsparing naar beneden toe is gericht.

10 Het effect van deze verschilmaatregel is een verbeterde aangrijping van het aan de randuitsparing grenzende vlak (zie pagina 3, regels 1-4 van het geldende octrooi).

15 NL Octrooicentrum deelt de opvatting van verzoekster niet dat conclusie 3 van het eerste hulpverzoek niets vermeldt over een bovenzijde of onderzijde. Uit de tekst van conclusie 3 blijkt immers duidelijk dat de randuitsparing naar beneden toe is verbreed.

20 De stelling van verzoekster dat grijpranden sinds jaar en dag bekend zijn waardoor conclusie 3 van het eerste hulpverzoek niet inventief is, wordt door NL Octrooicentrum niet gevolgd. Verzoekster heeft onvoldoende kunnen motiveren waarom het voor de vakman voor de hand zou liggen om de beweerdelijk bekende grijprand toe te passen bij een plat baksel.

25 Ook het argument van verzoekster dat een willekeurige onnauwkeurigheid in de productie van een van de baksels van D1, D2, D3 en D4 een baksel zal opleveren met een aan de uitsparing grenzend, wijkend vlak, acht NL Octrooicentrum niet bezwarend voor conclusie 3 van het eerste hulpverzoek. Een wijkend vlak dat is ontstaan door een dergelijke oorzaak zal namelijk een hoek met het hoofdvlak maken dat slechts een zeer geringe afwijking van 90° vertoont. Een dergelijk wijkend vlak zal niet resulteren in een in het octrooi beschreven effect van een verbeterde aangrijping van het aan de randuitsparing grenzende vlak. NL Octrooicentrum concludeert daarom dat een wijkend vlak dat door een willekeurige onnauwkeurigheid in de productie is ontstaan, niet onder de

30

35 bewoordingen van conclusie 3 van het eerste hulpverzoek valt.

40 Uitgaande van baksels met een randuitsparing, zoals bekend uit D1, D2, D3 of D4, heeft de vakman verschillende mogelijkheden om een verbeterde aangrijping van het aan de randuitsparing grenzende vlak te realiseren. Een naar beneden toe zich verbredende randuitsparing ligt dan naar het oordeel van NL Octrooicentrum niet onmiddellijk voor de hand.

Conclusie 3 van het eerste hulpverzoek wordt daarmee inventief geacht.

5.4.1.4 Conclusie 4

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

5 Met octrooihouder is NL Octrooicentrum van mening dat de meest nabije stand van de techniek voor conclusie 4 van het eerste hulpverzoek wordt gevormd door de bestaande beschuitverpakking, zoals bekend uit D8 of D9. Van de door
10 verzoekster aangedragen tijdige documenten openbaren namelijk alleen de documenten D5, D8, D9 en D10 in strakke folie-omhulling verpakte baksels. De documenten D1, D2, D3, D4, D6 en D7 openbaren onverpakte baksels en de uit D14 bekende producten zijn niet in een strakke folie-omhulling verpakt. Dat de uit D14 bekende verpakking geen strakke folie-omhulling is, leidt NL Octrooicentrum af uit het feit dat de uit D14 bekende producten dun en bovendien gefrituurd zijn. Dergelijke producten lijken te kwetsbaar om in een een strakke folie-omhulling verpakt te worden.

15 Van de vier documenten die in strakke folie-omhulling verpakte baksels openbaren, betreffen D8 en D9 beschuiten, hetgeen overeenkomt met de in het vierde en vijfde hulpverzoek doorgevoerde beperkingen. Derhalve vormen zowel D8 als D9 een goed uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 4 van het eerste hulpverzoek, en ook voor de beoordeling van de conclusies van de overige hulpverzoeken.

20 In D8 en D9 wordt een verpakking, omvattende een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen platte baksels (in dit geval beschuiten) geopenbaard.

25 De verschilmaatregel van conclusie 4 van het eerste hulpverzoek ten opzichte van D8 of D9 is de uitsparing in de rand van het baksel. Het effect van deze verschilmaatregel is dat het baksel zonder kruimelen of beschadiging uit de strakke folie-omhulling kan worden genomen (zie pagina 2, regels 5-7 van het geldende octrooi).

30 Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de vakman, uitgaande van de bestaande beschuitverpakking volgens D8 of D9 en gesteld voor de opdracht om het mogelijk te maken de beschuiten zonder kruimelen of beschadiging uit de strakke folie-omhulling te nemen, stuiten op D14 omdat D14 op een vakgebied ligt dat ten minste nauw verwant is aan het vakgebied van de verpakte baksels uit
35 conclusie 4. D14 openbaart een cilindrische verpakking en een stapel daarin opgenomen (chips-achtige) gefrituurde snackproducten met een uitsparing in het midden. De vakman leert uit D14 (zie kolom 5, regels 51-54) dat een dergelijke uitsparing door de consument kan worden gebruikt om met zijn vinger de producten eenvoudig uit de verpakking te nemen.

40 Indien de vakman de uit D14 bekende leer toepast op de bestaande beschuitverpakking volgens D8 of D9, ontstaat een verpakking, bestaand uit een strakke folie-omhulling en een stapel daarin opgenomen beschuiten met een uitsparing in het midden.

5 Dat de bestaande beschuitverpakking, zoals geopenbaard in D8 en D9, kan worden beschouwd als een strakke folie-omhulling zoals bedoeld in conclusie 4 van het eerste hulpverzoek, volgt uit de in de beschrijvingsinleiding van het octrooi beschreven stand van de techniek. De bestaande beschuitverpakking laat echter toe dat een beschuit aan de rand van een middenuitsparing omhoog
10 getrokken kan worden uit de strakke folie-omhulling zonder al te veel weerstand te ondervinden en te breken. De vakman zal daarom de uit D14 bekende leer zonder meer toe kunnen passen op de bestaande beschuitverpakking.

15 De vakman die op aanwijzing van D14 een uitsparing heeft gemaakt in het midden van de beschuiten die in strakke folie-omhulling zijn verpakt, zal vervolgens constateren dat de zogenaamde middenuitsparing tot onwenselijk gevolg heeft dat wanneer de beschuit belegd wordt, het beleg door de uitsparing heen zal vallen. Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de vakman echter zonder inventieve arbeid komen tot een oplossing voor het aan de middenuitsparing verbonden onwenselijke gevolg. De vakman zal namelijk direct
20 begrijpen dat de mogelijkheid om de beschuit zonder kruimelen en beschadiging uit de strakke folie-omhulling te nemen voortkomt uit het feit dat de beschuit door de uitsparing aan de rand kan worden aangegrepen en dat de plaats van de uitsparing niet van belang is om dit voordeel te bereiken. Met verzoekster is NL Octrooicentrum daarom van oordeel dat de vakman de op aanwijzing van D14 aangebrachte uitsparing in het platte baksel zonder inventieve arbeid naar de rand van de beschuit zal verplaatsen, waardoor het smeerooppervlak van de
25 beschuit niet onderbroken wordt door het aanbrengen van de uitsparing. Op die manier ontstaat een verpakking volgens conclusie 4 van het eerste hulpverzoek. Op grond van het voorgaande acht NL Octrooicentrum conclusie 4 van het eerste hulpverzoek niet inventief uitgaande van D8 of D9 in combinatie met D14 en de algemene kennis van de vakman.

30 De door octrooihouder aangevoerde secundaire indicator in de vorm van een lang gevoelde behoefte doet aan dit oordeel niets af. Secundaire indicatoren zijn slechts van belang in geval van twijfel, dat wil zeggen wanneer een objectieve beoordeling van hetgeen de stand van de techniek leert, niet leidt tot een duidelijk
35 beeld van de inventiviteit van de te beoordelen uitvinding. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.

5.4.1.5 Conclusies 5 en 6

40 Conclusies 5 en 6 van het eerste hulpverzoek betreffen de positie van de uitsparingen in de baksels wanneer deze opeengestapeld zijn. Bij conclusie 5 zijn de uitsparingen versprongen terwijl bij conclusie 6 de uitsparingen willekeurig zijn geplaatst.

Met verzoekster is NL Octrooi Centrum van oordeel dat wanneer bij het stapelen van baksels met een randuitsparing geen specifieke maatregelen worden genomen, de uitsparingen in de gestapelde baksels over de hoogte van de stapel willekeurig geplaatst zullen zijn.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

- 5 Nu conclusie 4 niet inventief is bevonden, worden conclusies 5 en 6 van het eerste hulpverzoek in afhankelijkheid van conclusie 4 daarom eveneens niet inventief geacht.

5.4.2 Derde hulpverzoek

- 10 Conclusie 1 van het derde hulpverzoek betreft de samenvoeging van conclusie 1 en conclusie 4 van het eerste hulpverzoek. Nu conclusie 4 van het eerste hulpverzoek niet inventief is bevonden (vergelijk paragraaf 5.4.1.4) kan derhalve conclusie 1 van het derde hulpverzoek evenmin inventief worden geacht.

- 15 Conclusie 2 van het derde hulpverzoek voegt het kenmerk toe dat ieder baksel een aantal in een regelmatig patroon gerangschikte uitsparingen omvat. De vakman die, uitgaande van de combinatie van D8 of D9 enerzijds en D14 anderzijds, besluit om de uit D14 bekende middenuitsparing te verplaatsen naar de rand, zal naar het oordeel van NL Octrooi Centrum inzien dat de specifieke plaats voor de uitsparing aan de rand niet van belang is en dat de beschuiten daarom voor het gemak van de gebruiker eveneens voorzien kunnen worden van meerdere uitsparingen aan de rand. Het volgens een regelmatig patroon rangschikken van dergelijke uitsparingen ligt dan voor de hand.
- 20 Op grond van het voorgaande oordeelt NL Octrooi Centrum dat conclusie 2 van het derde hulpverzoek inventiviteit ontbeert uitgaande van D8 of D9 in combinatie met D14 en de algemene kennis van de vakman.
- 25

- 30 Het kenmerk van conclusie 3 van het derde hulpverzoek heeft, evenals het kenmerk van conclusie 3 van het eerste hulpverzoek, betrekking op nadere specificaties van het aan de randuitsparing grenzende vlak. In paragraaf 5.4.1.3 is gemotiveerd waarom het niet onmiddellijk voor de hand ligt om dergelijke specificaties toe te passen bij een plat baksel.
- Op grond hiervan acht NL Octrooi Centrum conclusie 3 van het derde hulpverzoek inventief.
- 35

Conclusies 4 en 5 van het derde hulpverzoek komen overeen met conclusies 5 en 6 van het eerste hulpverzoek, waardoor deze conclusies inventiviteit ontberen naar analoge redenering zoals uiteengezet in paragraaf 5.4.1.5.

40 5.4.3 Vierde en vijfde hulpverzoek

Het vierde hulpverzoek betreft een verdere beperking van de conclusies van het derde hulpverzoek tot brosse, platte baksels en het vijfde hulpverzoek betreft een nog verdere beperking tot beschuiten.

De conclusies 1, 2, 4 en 5 van het derde hulpverzoek zijn in het voorgaande niet inventief bevonden uitgaande van de bestaande beschuitverpakking. Omdat beschuiten beschouwd kunnen worden als brosse, platte baksels worden ook conclusies 1, 2, 4 en 5 van het vierde en vijfde hulpverzoek niet inventief bevonden uitgaande van D8 of D9 in combinatie met D14 en de algemene kennis van de vakman.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

De conclusies 3 van het vierde en vijfde hulpverzoek worden, naar analoge redenering met betrekking tot de geldigheid van conclusie 3 van het derde hulpverzoek (vergelijk paragraaf 5.4.2) inventief bevonden in het licht van de door verzoekster ingebrachte documenten.

Conclusie 6 van het vijfde hulpverzoek heeft betrekking op een stapel in strakke folie-omhulling verpakte, rechthoekige, platte baksels met een randuitsparing in één hoek van het baksel.

Tegen deze conclusie heeft verzoekster geen bezwaren aangevoerd.

De nieuwigheid en inventiviteit van conclusie 6 van het vijfde hulpverzoek zijn daarom niet beoordeeld in het huidige advies.

6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat:

- de nietigheidsgrond betreffende uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening (artikel 75 lid 1 sub d Row 1995) van toepassing is op het geldende octrooi;
- de nietigheidsgrond betreffende uitbreiding van materie (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995) eveneens van toepassing is op het geldende octrooi;
- de nietigheidsgrond betreffende uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening (artikel 75 lid 1 sub d Row 1995) niet van toepassing is op het eerste en derde t/m vijfde hulpverzoek;
- de nietigheidsgrond betreffende uitbreiding van materie (artikel 75 lid 1 sub c Row 1995) niet van toepassing is op het tweede hulpverzoek;
- de nietigheidsgrond betreffende gebrek aan nieuwigheid niet van toepassing is op de conclusies van de hulpverzoeken;
- de nietigheidsgrond betreffende gebrek aan inventiviteit van toepassing is op conclusies 1, 2, 4, 5 en 6 van het eerste hulpverzoek;
- de nietigheidsgrond betreffende gebrek aan inventiviteit eveneens van toepassing is op conclusies 1, 2, 4 en 5 van zowel het derde, als het vierde en het vijfde hulpverzoek;
- de nietigheidsgrond betreffende gebrek aan inventiviteit niet van toepassing is op de conclusies 3 van het eerste, derde, vierde en vijfde hulpverzoek.

Het advies van NL Octrooicentrum heeft geen betrekking op de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op conclusie 6 van het vijfde hulpverzoek, aangezien tegen die conclusie geen bezwaren zijn aangevoerd.

5

Aldus gedaan op 27 februari 2012 te Rijswijk door S. Jonkhart, N.O.M. Rethmeier en J.C. Hordijk,

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 februari 2012

Onze referentie
ORE/advies/1012379

w.g. mw. S. Jonkhart, voorzitter

w.g. mw. M. van der Vlugt, secretaris