



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

AANTEKENEN

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. M.W. de Lange
dr. ir. J.W. Meewisse
mw. dr. ir. M. van der Vlugt, secretaris

NL Octrooiencentrum
OV/O

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
[www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooiencentrum)

Contactpersoon
dr.mr.ir. M.W.D. van der Burg

T +31 (088) 602 6349
F +31 (088) 602 9024
[marc.vandenburg@
agentschapnl.nl](mailto:marc.vandenburg@agentschapnl.nl)

Datum 28 mei 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1029948

Verzoekster: Novellini Diffusion Benelux B.V. te Almere
Gemachtigde: ir. R. Vernout

Octrooihoudster: Clean Fire System B.V. te Broek op Langedijk
Gemachtigde: ir. A.H.K. Tan

1. Het geding

Novellini Diffusion Benelux B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 10 december 2012 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij NL Octrooiencentrum, 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 Nederlands octrooi 1029948.

Clean Fire System B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 22 januari 2013 een verzoekschrift ingediend. Vervolgens heeft octrooihoudster op 19 februari 2013 het bericht van de examiner van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) ingediend aangaande het voornemen van het EOB om op de overeenkomstige Europese aanvraag nummer 067999455.8 octrooi te verlenen.

Op 19 februari 2013 heeft verzoekster hierop gereageerd. Naar aanleiding van deze uitwisseling heeft octrooihoudster op 1 maart 2013 twee hulpverzoeken met een toelichting daarop ingediend. Vaste praktijk van NL Octrooiencentrum is echter dat slechts één hulpverzoek mag worden ingediend. Octrooihoudster heeft vervolgens op 8 maart 2013 één hulpverzoek (hierna: het hulpverzoek) ingediend.

Op 15 maart 2013 heeft verzoekster naar aanleiding van het hulpverzoek haar nietigheidsbezwaren aangevuld. Daarop heeft octrooihoudster op 21 maart 2013 gereageerd.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 Tijdens de hoorzitting van NL Octrooi Centrum op 25 maart 2013 hebben beide partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van verzoekster, ir. R. Vernout, was hierbij vergezeld door mevrouw S. Splint van Novellini Diffusion B.V. en mr. M. Rijsdijk, advocaat. De octrooigemachtigde van octrooihoudster, ir. A.H.K. Tan, was vergezeld door de heer W. Kos en de heer L. Stellema van Clean Fire System B.V. en door de heer
10 mr. M. Herschdorfer, advocaat.

Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Het octrooi

Clean Fire System B.V. is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1029948 voor een "Brander voor het genereren van een decoratief vlammen spel". Het octrooi is met dagtekening van 15 maart 2007 verleend voor de duur van twintig jaren op
20 een aanvraag ingediend op 13 september 2005.

Op 26 september 2012 is in het octrooi register een akte van gedeeltelijke afstand (onder aktenummer 018410) ingeschreven waarmee de beschrijving en de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd. In het navolgende wordt met 'het octrooi' bedoeld op de conclusies, beschrijving en tekeningen zoals gelden na deze akte.

Het aldus gewijzigde en thans geldende octrooi omvat 22 conclusies. Conclusie 1
30 luidt als volgt:

"1. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een
35 brandstofvoorraadhouders (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van vloeibare brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander het

5 materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft,
waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een omhulsel
(9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het, in
gebruik verbranden van brandstof aan het oppervlak van het
10 brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op
het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële
restruimtes tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam
(5, 25, 45) resteren, met het kenmerk, dat het materiaal van het
brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is,
15 zodat geen substantiële restruimtes tussen het omhulsel en het
brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop en poreus is
voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof."

15 De volgconclusies 2 t/m 22 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

Het hulpverzoek omvat 2 onafhankelijke conclusies. Conclusie 1 van het
hulpverzoek luidt als volgt:

20 "1. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren
van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in
bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een
brandstofvoorraadhouder (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25,
45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van een volume vloeibare
brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander
25 het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden
blijft, waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een
omhulsel (9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het,
in gebruik, in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur
afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd
30 vlamgebied, verbranden van brandstof aan het oppervlak van het
brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op
het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële
restruimtes tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam
(5, 25, 45) resteren, met het kenmerk, dat het materiaal van het
35 brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is,
zodat geen substantiële restruimtes tussen het omhulsel en het

brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop en poreus is voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof."

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Conclusie 2 van het hulpverzoek luidt als volgt:

5

"2. Brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik, zoals voor het genereren van een decoratief vlammen spel, afgifte van warmte of gebruik in bijvoorbeeld een haard of rechaud, omvattende een brandstofvoorraadhouder (2, 22) met een brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) uit materiaal voor het door absorptie opnemen van vloeibare brandstof, welk materiaal hittebestendig is zodat bij gebruik van de brander het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft, waarbij het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) is gelegen in een omhulsel (9, 29, 49) met ten minste een vlamopening (10, 30, 50) voor het, in gebruik, verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) zonder gebruik van een lont en dat op het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) aansluit zonder dat substantiële restructies tussen het omhulsel (9, 29, 49) en het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) resteren, waarbij geen brandstoftoevoerleiding die communiceert met een brandstofreservoir op afstand van de brander is aangesloten op een vulopening of andere opening in het omhulsel, waarbij het materiaal van het brandstofopneemlichaam poreus is voor het middels de absorptie opnemen van de vloeibare brandstof en met het kenmerk, dat genoemd materiaal van het brandstofopneemlichaam (5, 25, 45) past bij het omhulsel en vormvast is, zodat geen substantiële restructies tussen het omhulsel en het brandstofopneemlichaam resteren, en dat het materiaal isotroop is."

10

15

20

25

Het hulpverzoek heeft 22 volgconclusies waarvan conclusies 3 t/m 20 hetzelfde zijn als de conclusies 2 t/m 19 van het octrooi en conclusies 22 t/m 24 hetzelfde zijn als de conclusies 20 t/m 22 van het octrooi.

30

Volgconclusie 21 is een nieuw toegevoegde volgconclusie, welke luidt als volgt:

"21. Brander volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het brandstofopneemlichaam (25) is gevat in het omhulsel (29) dat de bovenzijde van het lichaam bijna geheel vrij laat als vlamgebied (30) en waarbij het brandstofopneemlichaam (25) is voorzien van groeven (33) in

35

het oppervlak om het vullen te vergemakkelijken en het gevaar van overstromen te beperken.”

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift gesteld dat het gehele octrooi ongeldig dient te worden verklaard wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit. Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster de volgende vijf octrooipublicaties aangevoerd:

- 10 – D2: het Amerikaanse octrooi US 4.229.159 A;
– D3: het Nederlandse octrooi NL 1020999 C;
– D4: het Amerikaanse octrooi US 2001/0035463 A;
– D9: het Amerikaans octrooi US 1.345.419; en
– D10: het Amerikaans octrooi US 4.416.617.

15

Verzoekster acht D2 nieuwheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1, 3, 4 en 5 van het octrooi. Verzoekster betoogt dat D2 een brander voor huishoudelijk of recreatief gebruik openbaart met alle maatregelen van conclusie 1 van het octrooi. Hierbij wijst zij op ‘burner head 1’ als hittebestendig

- 20 brandstofopneemlichaam. Volgens verzoekster is in een eerste interpretatie van D2 dit brandstofopneemlichaam gelegen in een omhulsel gevormd door het onderstel zoals getoond in figuur 1 van D2 dat de onderzijde van ‘burner head 1’ omhult, samen met ‘absorbing member 2’ gelegen onder ‘burner head 1’. Volgens een mogelijke tweede interpretatie van D2 is het bodemdeel van het omhulsel de
25 bodem van het onderstel, waarbij het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door ‘burner head 1’ en ‘absorbing member 2’ tezamen. Beide interpretaties zijn volgens verzoekster nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 van het octrooi.

- 30 Conclusies 3 t/m 5 ontberen volgens verzoekster nieuwheid omdat D2 die kenmerken expliciet openbaart. Van conclusie 2 stelt verzoekster dat deze niet inventief is in het licht van D2 gecombineerd met D4 of in het licht van D2 gecombineerd met D9. Uit zowel D4 als D9 zijn volgens verzoekster distributiekanaal bekend die de vakman zonder uitvinderswerkzaamheid zal toepassen bij een brander volgens D2.

- 35 Volgens verzoekster ontberen ook conclusies 6 t/m 13, 15 t/m 19 en 22 nieuwheid en/of uitvindingshoogte ten opzichte van D2. Voor conclusie 14 wijst verzoekster op de combinatie van D2 met D10, voor conclusies 20 en 21 op de

combinatie van documenten D2 met D3, op basis waarvan zij stelt dat ook deze conclusies niet inventief zijn.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Volgens verzoekster is ook D9 nieuwheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1 t/m 5, omdat D9 alle kenmerken van deze conclusies toont. Conclusies 6 t/m 22 zijn ten minste impliciet beschreven of voor de hand liggend op grond van D9. In het bijzonder zijn de kenmerken van conclusies 14 en 22 expliciet beschreven in D9 en daarmee niet nieuw, zo betoogt verzoekster.

Verzoekster acht voorts D10 nieuwheidsbezwarend voor conclusies 1 en 2. Conclusies 3 t/m 5 ontberen uitvinderswerkzaamheid ten opzichte van D10 gecombineerd met D2. Conclusies 6 t/m 22 zijn ten minste impliciet beschreven of voor de hand liggend analoog aan de bezwaren gebaseerd op D2, en daarmee ook niet inventief volgens verzoekster.

Verzoekster betoogt tenslotte dat D3 nieuwheidsbezwarend is ten aanzien van conclusies 1 en 6 t/m 22, omdat de maatregelen van deze conclusies expliciet dan wel impliciet zijn beschreven in D3. Voorts is conclusie 2 niet inventief in het licht van D3 gecombineerd met D9 en zijn conclusies 3 t/m 5 volgens verzoekster niet inventief ten opzichte van D3 gecombineerd met D2. Ten aanzien van D3 wijst verzoekster er specifiek op dat de maatregelen van conclusies 20 t/m 22 daaruit bekend zijn.

Ten aanzien van het hulpverzoek stelt verzoekster dat het niet toelaatbaar is, omdat conclusies 1 en 2 onafhankelijke inrichtingsconclusies zijn die op dezelfde materie betrekking lijken te hebben, maar slechts in de verwoording van elkaar verschillen. De gewijzigde set conclusies ontbeert daardoor duidelijkheid en voldoet niet aan artikel 25 lid 1 Row 1995 en artikel 8 sub I van de Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995.

Ook maakt verzoekster bezwaar tegen het toevoegen van afhankelijke conclusie 21 wegens het late stadium in de procedure en de conclusie bovendien een kenmerk bevat dat geheel buiten het kader van de oorspronkelijk geclaimde uitvinding staat.

Daarnaast stelt verzoekster dat er sprake is van uitbreiding van materie volgens artikel 75 lid 1 sub c ROW 1995 voor de conclusies 1 en 2 van het hulpverzoek. Ten aanzien van conclusie 1 omdat de toevoeging van het kenmerk dat het verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam

"gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied" plaatsvindt, geen basis heeft in de octrooiaanvraag. Ten aanzien van conclusie 2 is sprake van uitbreiding van materie omdat het toegevoegde kenmerk, dat "geen brandstoftoevoerleiding die communiceert met een brandstofreservoir op afstand van de brander is aangesloten op een vulopening of andere opening in het omhulsel", nergens in de aanvraag is terug te vinden, aldus verzoekster.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Voorts betoogt verzoekster dat conclusie 1 van het hulpverzoek niet nieuw is ten opzichte van D2, omdat het toegevoegde kenmerk ook terug te vinden is in D2. Immers, zodra de brandstoftoevoer wordt afgesloten, zal het verbranden van (resterende) brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam gedurende een (resterende) maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied plaatsvinden.

Aangezien D9, D10 en D3, geen brandstoftoevoer laten zien, vertonen ze het toegevoegde kenmerk van zowel conclusie 1 als conclusie 2 van het hulpverzoek. D9, D10 en D3 zijn daarmee nieuwigheidsbezwarend ten aanzien van conclusies 1 en 2 van het hulpverzoek, aldus verzoekster.

4. Verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster weerspreekt in haar verweerschrift gemotiveerd de bezwaren van verzoekster tegen het octrooi. Allereerst heeft zij toegelicht wat het doel is van de vinding volgens het octrooi. Daarbij benadrukt zij dat de brandstofvoorraadhouder dient voor het opnemen van een voorraad brandstof die het mogelijk maakt om daaruit gedurende een voor de praktijk relevante periode brandstof op te nemen. Octrooihoudster licht voorts de functie van andere belangrijke aspecten van de vinding toe, met name de materiaaleigenschappen van het brandstofopneemlichaam en dat het brandstofopneemlichaam gelegen is in een omhulsel met een vlamopening voor het branden zonder lont.

D2

Octrooihoudster acht conclusie 1 nieuw en inventief ten opzichte van D2, omdat de branderkop 1 bekend uit D2 niet een brandstofopneemlichaam van een brandstofvoorraadhouder vormt. De brandstofvoorraadhouder in D2 wordt gevormd door een aparte tank. Ten overvloede voert octrooihoudster aan dat,

zelfs al zou branderkop 1 een voorraadfunctie vervullen, ook absorptielichaam 2 gezien zou moeten worden als een onderdeel van het brandstofopneemlichaam, welke dan niet bestaat uit een isotroop materiaal.

Tenslotte betoogt octrooihoudster dat absorptieorgaan 2 niet gezien kan worden als onderdeel van het omhulsel, omdat het geen omhullende functie vervult, en voorts ook niet gezien kan worden als een onderdeel van het vloeistof distributiekanaal.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Conclusies 3 t/m 13, 15 t/m 19 en 22 zijn afhankelijk van conclusie 1 en daarmee nieuw ten opzichte van D2 volgens octrooihoudster. Voorts stelt octrooihoudster dat nu in D2 een brandstofopneemlichaam ontbreekt, ook de materialen volgens conclusies 3 t/m 13 niet uit D2 bekend kunnen zijn. Octrooihoudster merkt op dat verzoekster onvoldoende onderbouwd waarom de maatregelen van conclusies 10 t/m 12 en 16 t/m 19 uit D2 bekend zouden zijn. Ten aanzien van conclusies 13 en 15 beargumenteert octrooihoudster in detail dat deze niet uit D2 bekend zijn.

Combinaties met D2

Octrooihoudster stelt dat de vakman de combinatie tussen D2 en D9 niet zou maken, omdat D9 een heel ander type brander betreft. Bovendien vormen de kanalen 3, 4 en 5 van D9 branderkanalen voor het naar buiten voeren van verdampte brandstof, en geen brandstof distributiekanaalen voor het vullen van de brander zoals bedoeld volgens het octrooi. Conclusie 2 is daarmee wel inventief volgens octrooihoudster.

De combinatie van D2 met D4 ligt volgens octrooihoudster ook niet voor de hand, omdat ook de brander volgens D4 een heel ander type brander betreft dan de brander volgens D2.

Ook de brander van D10 is van een geheel ander type dan de brander volgens D2, waarmee de combinatie D2 met D10 niet voor de hand ligt volgens octrooihoudster. Bovendien is volgens D10 het brandstof opnemende materiaal niet vormvast. Een brander volgens conclusie 14 ligt uitgaande van D2 en gezien D10 niet voor de hand.

Ook de brander volgens D3 is van een geheel ander type dan de brander volgens D2. Bovendien heeft D2 volgens octrooihoudster betrekking op de verbranding van aardolieproducten. Een kit volgens conclusie 20 ligt daarmee uitgaande van D2 en gezien D3 niet voor de hand.

Octrooihoudster stelt dat de brander volgens D2 ongeschikt is als onderdeel van een sfeerhaard. Een sfeerhaard volgens conclusie 21 ligt daarmee uitgaande van D2 en gezien D3 niet voor de hand.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 Octrooihoudster betoogt voorts dat ook omgekeerd het niet voor de hand ligt om uitgaande van D3, D9 of D10 bij D2 te rade te gaan, omdat het andere types brander betreft.

D9

10 Naar de mening van octrooihoudster ontbreekt in D9 dat de vlamopening is geplaatst voor het in gebruik verbranden van brandstof aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam. Het poreuze lichaam is geheel omsloten door het omhulsel dat alleen gaten heeft die in lijn zijn met de kanalen in het poreuze lichaam. De verdampte olie verbrandt pas nadat deze de gaten heeft verlaten en dus niet aan het oppervlak van het brandstoflichaam. Voorts is volgens
15 octrooihoudster anders dan conclusie 1 dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam deels niet vormvast en niet isotroop is, omdat kern 2 uit vezelmateriaal bestaat. D9 neemt de nieuwigheid van conclusie 1 daarmee niet weg.

20 Ten aanzien van conclusie 2 herhaalt octrooihoudster dat de kanalen 3, 4 en 5 volgens D9 geen brandstof distributiekkanalen zijn, maar branderkanalen.

D10

Volgens octrooihoudster is conclusie 1 nieuw ten opzichte van D10, omdat D10 niet openbaart dat het materiaal isotroop is en bovendien blijkt dat het materiaal
25 niet vormvast is.

Een door het brandstofopneemlichaam omsloten brandstof distributiekanaal volgens conclusie 2 is volgens octrooihoudster niet bekend uit D10, omdat volgens D10 een brandstofvulkanaal is omsloten door een buis 31.

30 D3

Ten aanzien van D3 stelt octrooihoudster dat D3 niet openbaart dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam vormvast en isotroop is, omdat het uit een vezelmateriaal bestaat.

Voorts ligt het volgens octrooihoudster niet voor de hand om uitgaande van D3 te
35 rade te gaan bij D9, omdat er sprake is van een ander werkingsprincipe. Conclusie 2 is daarmee ook inventief in het licht van die combinatie.

Europese overeenkomstige aanvraag

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Tijdens de procedure heeft octrooihoudster er op gewezen dat de examiner van het EOB voornemens is octrooi te verlenen op de overeenkomstige Europese aanvraag, nr. 06799455.8. Ter zitting heeft octrooihoudster nader toegelicht dat uit deze procedure blijkt dat de examiner conclusie 1 van de overeenkomstige Europese octrooiaanvraag nieuw acht ten opzichte van D2 en de verschillen in bewoording met conclusie 1 van het octrooi geen aanleiding vormen om wat betreft de nieuwheid ten opzichte van D2 tot een ander oordeel te komen dan het oordeel van de examiner betreffende de Europese octrooiaanvraag.

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Hulpverzoek

Het hulpverzoek betreft volgens octrooihoudster een aanpassing van conclusie 1 van het octrooi in zijn huidige vorm, ter verdere verduidelijking van de afgrenzing ten opzichte van branders met brandstoftoevoer van buitenaf naar een lont of branderkop. Conclusie 1 van het hulpverzoek bevat ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi een redactionele wijziging en voorts de toevoeging "in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied". Hiermee is volgens octrooihoudster expliciet gemaakt dat de brandduur afhankelijk is van het volume brandstof in het brandstofopneemlichaam van de voorraadhouder.

In het hulpverzoek is tevens onafhankelijke conclusie 2 ingevoegd, welke overeenkomt met conclusie 1 van de overeenkomstige Europese octrooiaanvraag. Conclusie 2 van het hulpverzoek is op drie punten gewijzigd ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi. Twee daarvan zijn van formele aard, de derde is een disclaimer die is toegevoegd om de nieuwheid ten opzichte van D2 te verduidelijken.

In het hulpverzoek is voorts conclusie 21 ingevoegd, die overeenkomt met conclusie 20 uit de Europese aanvraag en daarmee volgens octrooihoudster nieuw en inventief is. Octrooihoudster acht de stelling van verzoekster dat conclusie 21 niet toelaatbaar zou zijn onjuist, omdat de conclusie in verband staat met de uitvoering en eigenschappen van het brandstofopneemorgaan volgens het octrooi. Bovendien acht octrooihoudster de argumentatie van verzoekster niet relevant, nu de 'Spiro/Flamco'-leer geen gelding meer heeft en voorts conclusie 21 in lijn ligt met de bedoeling van een hulpverzoek in een adviesprocedure.

In reactie op de bezwaren van verzoekster heeft octrooihoudster nog onderbouwd dat de conclusies van het hulpverzoek duidelijk zijn en er basis voor is in de oorspronkelijke beschrijving.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5

5. Overwegingen van NL Octrooi Centrum

5.1 De geldende conclusies

10 5.1.1 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D9

D9 openbaart een brander ('oil burning device') voor huishoudelijk of recreatief gebruik, bijvoorbeeld voor de afgifte van warmte, zie blz. 1, regels 8 t/m 16 en blz. 2, regels 4 t/m 13. Deze brander omvat een brandstofvoorraadhouder bestaande uit een omhulsel ('metallic casing or shell'), dat wordt gevormd door een zijwand ('cylindrical wall 6'), een bodem ('bottom 7') en een deksel ('cover 8') en waarin een brandstofopneemlichaam ('body of oil burning device 1') is gelegen. Dit brandstofopneemlichaam sluit zonder substantiële restruimtes aan op het omhulsel ('the entire body is inclosed in a metallic casing or shell', zie blz. 2, regels 17 t/m 18). Dit is ook te zien in figuren 2 t/m 4 die verschillende dwarsdoorsneden van de brander tonen. Het brandstofopneemlichaam bestaat uit poreus materiaal voor het middels absorptie opnemen van brandbare vloeistof, bij voorkeur een mengsel van ca. 95% vuurklei ('fire clay'), 2% zout ('salt') en 3% aluin ('alum') dat grondig wordt gebakken alvorens het in gebruik wordt genomen ('baked thoroughly before the heater is put to use'), zie blz. 1, regels 49 t/m 63 en blz. 2, regels 51 en 52. Een dergelijk materiaal is na zo'n behandeling vormvast en hittebestendig, zodat bij gebruik van de brander het materiaal niet verbrandt en de structuur van het materiaal behouden blijft.

NL Octrooi Centrum is van oordeel dat onder de term 'isotroop' volgens het octrooi, de vakman zal begrijpen dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam door het gehele lichaam eigenschappen vertoont die richtingsonafhankelijk zijn. Het brandstofopneemlichaam ('1') volgens de conclusies van D9 omvat nog een brandstof absorberende kern ('absorbent core 2'), waardoor het brandstofopneemlichaam ('1' tezamen met '2') van de brander volgens de conclusies van D9 anisotroop is, omdat tenminste op het grensvlak tussen materialen '1' en '2' de eigenschappen niet onafhankelijk zijn van de richting. Wat een octrooi openbaart beperkt zich echter niet tot de conclusies.

Over genoemde kern wordt op blz. 1, regels 74 t/m 88 van de beschrijving het volgende gesteld:

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5 “This core absorbs the fuel oil which penetrates the porous body and when
the same becomes completely soaked with this fluid, it operates to store a
larger quantity of oil within the porous body than otherwise would be possible
if this body were made entirely of fire clay or similar material. As a result of
this increased storage of oil, this device will generate a combustible gas and
10 maintain a flame for heating purposes for a much longer period than has
been possible by the use of devices of this character as heretofore
constructed, thus requiring less frequent renewal of the charge of oil in the
same.”

15 In deze passage wordt een vergelijking gemaakt tussen een brander met kern
volgens de conclusies van het octrooi en eenzelfde brander zonder kern om zo de
functie van de kern te kunnen benoemen. Hiermee openbaart D9 dus ook de
uitvoering van een brandstofopneemlichaam zonder absorberende kern, welke als
geheel wel isotroop is.

20 Het omhulsel van de brander volgens D9 ('6', '7', '8') heeft vlamopeningen
(‘openings 11’, ‘12’) voor het in gebruik verbranden van brandstof aan het
oppervlak van de brander zonder gebruik van een lont (zie figuren 1 en 2; blz. 1
regels 49 t/m 67). Octrooihoudster heeft aangevoerd dat de verbranding volgens
D9 niet plaatsvindt aan het oppervlak van het brandstofopneemlichaam, omdat de
brandstof pas verbrandt nadat deze de vlamopeningen heeft verlaten. Deze uitleg
25 van de maatregel ‘aan het oppervlak’ is echter naar oordeel van NL

Octrooicentrum te beperkt. Ten eerste spreekt de beschrijving (blz. 5, regels 9
t/m 13) van het octrooi over ‘op of nabij het oppervlak’. De maatregel ‘aan het
oppervlak’ interpreteert de vakman derhalve mede als ‘nabij het oppervlak’, te
meer een vlam zich niet direct in contact met een oppervlak kan bevinden. Ten
30 tweede tonen figuren 3 en 4 van het octrooi dat aan het oppervlak groeven
voorzien kunnen zijn. Dit betreft oppervlakvergroterende maatregelen, zie de
beschrijving blz. 8, regels 13 t/m 20. Deze zorgen er voor dat de vlam niet direct
aan het materiaal raakt, maar hier enigszins vanaf gelegen is. De vlam bevindt
zich immers niet onderin de groeven. NL Octrooicentrum is van oordeel dat de
35 kanalen (‘passages 3’, ‘4’ en ‘5’) van D9 op een zelfde wijze oppervlakvergroterend
zijn, waarbij de vlam niet direct aan het oppervlak van het materiaal brandt, maar
enigszins daarvan afgelegen, te weten aan het uiteinde van de kanalen. Zowel de

groeven van het octrooi als de kanalen van D9 vormen daarmee een deel van het oppervlak van het brandstofopneemlichaam. De vlammen van de brander volgens D9 bevinden zich daarmee ook nabij het oppervlak van het brandstofopneemlichaam.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

- 5 Alle maatregelen van conclusie 1 van het octrooi zijn daarmee bekend uit D9. Conclusie 1 is dus niet nieuw in het licht van D9.

5.1.2 Nieuwheid conclusie 1 ten opzichte van D2

- 10 D2 openbaart een brander voor vloeibare brandstoffen, omvattende een voorraadhouder met een brandstofopneemlichaam (zie kolom 1, regel 65 t/m kolom 2, regel 10 en figuur 1), die geschikt is voor huishoudelijk of recreatief gebruik. Volgens verzoekster kan het brandstofopneemlichaam volgens D2 op twee manieren worden geïnterpreteerd. De eerste interpretatie is dat het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door 'burner head 1' (inclusief 'fuel vaporizing portion 1'). De tweede interpretatie is dat het brandstofopneemlichaam wordt belichaamd door 'burner head 1' en 'absorbing member 2' tezamen. Beide interpretaties zijn naar oordeel van NL Octrooi Centrum niet nieuwheidsbezwarend voor conclusie 1.

- 20 Als het brandstofopneemlichaam volgens de eerste interpretatie van D2 wordt opgevat ('burner head 1'), verschilt de brander volgens conclusie 1 omdat de onderkant van 'burner head 1' niet aansluit op het omhulsel, maar op 'absorbing member 2'. Het argument van verzoekster dat 'absorbing member 2' kan worden opgevat als onderdeel van het omhulsel wordt verworpen omdat 'absorbing member 2' brandstof opneemt en afgeeft, terwijl het omhulsel volgens het octrooi bijdraagt aan een uniforme verwarming van het brandstoflichaam doordat het dampdicht is en gemaakt is van een materiaal met een goede warmtegeleiding (zie blz. 3, regels 7 t/m 10 en blz. 7, regels 13 t/m 16). Daarom zal de vakman 'absorbing member 2' niet opvatten als een omhulsel volgens het octrooi.

- 30 Als het brandstofopneemlichaam volgens de tweede interpretatie van D2 wordt opgevat ('burner head 1' tezamen met 'absorbing member 2'), verschilt de brander volgens conclusie 1 ten aanzien van het kenmerk dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam isotroop is. 'Burner head 1' bestaat uit kleiachtig materiaal, het materiaal van 'absorbing member 2' wordt niet nader gespecificeerd in D2. Uit de andere functie van 'absorbing member 2' ten opzichte van 'burner head 1' en de andere arcering in figuur 1, maakt de vakman op dat het een ander materiaal betreft. Tenminste aan het grensvlak tussen de twee materialen zijn de eigenschappen van het brandstofopneemlichaam afhankelijk

van de richting. In de tweede interpretatie is het brandstofopneemlichaam volgens D2 derhalve niet isotroop.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Beide interpretaties leiden derhalve tot het oordeel dat D2 niet
nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1 van het octrooi. Conclusie 1 van het
5 octrooi is derhalve nieuw ten opzichte van D2.

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Overigens toont figuur 1 van D2 naar oordeel van NL Octrooiencentrum nog
substantiële restruimtes aan weerszijden van 'burner head 1' aan de bovenzijde
van het omhulsel (waarin absorbing member 2 is opgenomen), op welke
bovenzijde 'air chambers 7' steunen.

10

5.1.3. Conclusie 2

Volgens NL Octrooiencentrum begrijpt de vakman zonder meer dat met de
brandstofhouder volgens conclusie 2 bedoeld wordt op de
brandstofvoorraadhouder van conclusie 1. Het brandstofdistributiekanaal volgens
15 conclusie 2 moet volgens NL Octrooiencentrum gelezen worden als een kanaal dat
geschikt is voor brandstofdistributie. D9 openbaart kanalen ('passages 3, 4, 5')
die worden omsloten door het brandstofopneemlichaam ('1') en die geschikt zijn
voor het distribueren van brandstof bij het doordrenken van het lichaam met
brandstof. Conclusie 2 is daarmee niet nieuw ten opzichte van D9.

20

5.1.4. Conclusie 3

De maatregel van conclusie 3, dat het materiaal van het brandstofopneemlichaam
een keramisch materiaal is, is ook bekend uit D9, omdat D9 openbaart dat het
brandstofopneemlichaam overwegend uit gebakken vuurklei bestaat. Conclusie 3
25 is daarmee ook niet nieuw ten opzichte van D9.

5.1.5. Conclusies 4 t/m 9

Conclusies 4 t/m 9 betreffen elk een specifieke component van de samenstelling
van het materiaal van het brandstofopneemlichaam. De specifieke maatregelen
30 zijn niet bekend uit D9. Aangezien het octrooi echter slechts refereert naar een in
de handel verkrijgbaar materiaal dat voldoet aan de maatregelen van conclusies 4
t/m 9 (zie blz. 6, regels 3 t/m 8) en bovendien de keuze voor de betreffende
samenstellingen niet nader onderbouwd is, worden deze materiaalkeuzes voor de
hand liggend geacht voor de vakman. Conclusies 4 t/m 9 zijn derhalve niet
35 inventief ten opzichte van D9.

5.1.6. Conclusies 10 t/m 13

Conclusies 10 t/m 13 betreffen maatregelen aangaande de dichtheid en porositeit van het materiaal van het brandstofopneemlichaam. D9 specificeert geen dichtheid of porositeit voor het brandstofopneemlichaam. Het octrooi spreekt echter slechts een voorkeur voor deze specifieke maatregelen uit zonder nadere onderbouwing (zie blz. 6, regels 9 t/m 13). De in de conclusies benoemde dichtheden en porositeit zijn niet bijzonder gezien de normale eigenschappen van de gebruikte materialen. De variaties in dichtheid en porositeit liggen binnen het bereik van de vakman, die deze routinematig zal selecteren. Conclusies 10 t/m 13 zijn derhalve eveneens niet inventief ten opzichte van D9.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

5.1.7. Conclusie 14

Conclusie 14 betreft de maatregel dat er een vulschacht is uitgespaard. De term 'vulschacht' suggereert dat het kanaal geschikt is voor het ingieten van brandstof (zie blz. 7, regels 25 t/m 30). In D9 wordt alleen gesproken van het doordrenken van het lichaam met brandstof, dat in ieder geval deels plaatsvindt via de kanalen ('3', '4' en '5'). Aangezien D9 geen dimensies voor de kanalen opgeeft kan niet eenduidig worden afgeleid dat de kanalen geschikt zijn voor het ingieten van brandstof. Conclusie 14 is daarmee nieuw ten opzichte van D9. De verschilmaatregel beoogt een versnelde opname van brandstof (zie blz. 7, regels 25 t/m 30). Voor de vakman die verbetering van de brandstofopname beoogt, ligt het naar oordeel van NL Octrooiencentrum voor de hand om beschikbare distributiekkanalen in grootte te variëren, waarmee de vakman zal uitkomen op kanalen die geschikt zijn voor ingieten van brandstof. Conclusie 14 is derhalve niet inventief uitgaande van D9.

5.1.8. Conclusie 15

Het omhulsel volgens D9 ('a metallic casing or shell') is brandstofdampdicht, daar de inrichting bedoeld is om brandstofdamp slechts door kanalen '3' en '4' en gaten '11' en '12' vrij te laten komen. Voorts zijn aan de zijkant van het omhulsel openingen ('11') voorzien die middels 'shutter ring 13, preferably of metal' afsluitbaar zijn, zie D9, blz. 2, regels 53 t/m 64. Conclusie 15 is daarmee niet nieuw ten opzichte van D9.

5.1.9. Conclusie 16 t/m 18

Conclusies 16 en 17 betreffen de materiaalkeuze voor het omhulsel. Deze conclusies zijn niet nieuw ten opzichte van D9, omdat het omhulsel volgens D9 van metaal is en daarmee doorgaans voldoet aan de genoemde eigenschappen. D9 geeft geen materiaaldikte voor het omhulsel, waarmee conclusie 18 nieuw is. In de beschrijving van het octrooi wordt geen motivatie gegeven voor de materiaaldikte van minimaal 1–3 mm. Omdat een dikte van 1–3 mm gangbaar is voor metalen omhullingen is conclusie 18 niet inventief ten opzichte van D9.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

10 5.1.10. Conclusie 19

Conclusie 19 is niet nieuw ten opzichte van D9 omdat gebakken vuurklei hittebestendig is tot een temperatuur van ten minste 1000 graden Celsius.

5.1.11. Conclusies 20

15 Uit D9 is bekend de combinatie van de brander volgens conclusies 1 t/m 19 en petroleum ('kerosine oil') of een andere brandbare vloeistof. Isopropylalcohol en ethylalcohol zijn brandbare vloeistoffen waarvan voorts het gebruik als petroleumadditief ook algemeen bekend is. De kit volgens conclusie 20 ligt daarom binnen het bereik van de gemiddelde vakman, waarmee de conclusie niet
20 inventief is.

5.1.12. Conclusies 21

Het plaatsen van een op zichzelf bekende brander in een haard berust naar oordeel van NL Octrooicentrum niet op uitvinderswerkzaamheid, ook niet als die
25 haard een sfeerhaard met decoratieve ombouw betreft. Conclusie 21 is dus niet inventief ten opzichte van D9.

5.1.13. Conclusies 22

30 Conclusie 22 betreft het gebruik van een brander volgens conclusie 1. Aangezien conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is ten opzichte van D9, is conclusie 22 van het octrooi eveneens niet nieuw ten opzichte van D9.

5.2 D3 en D10

35 D3 is in het octrooi gebruikt als uitgangspunt voor de afbakening. Hieruit is dus bekend een brander volgens de aanhef van conclusie 1. Het materiaal van het brandstofopneemlichaam volgens D3 is een hittebestendig materiaal, bij voorkeur

van een glashoudende en/of keramische vezel. De oriëntatie van de vezels is onbekend dus het materiaal is niet noodzakelijkerwijs isotroop. Een dergelijk vezelmateriaal is in beginsel ook niet vormvast. NL Octrooicentrum acht D3 daarom niet nieuweitschadelijk voor conclusie 1, en ook niet voor de andere conclusies die allemaal naar conclusie 1 terugverwijzen.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Dezelfde redenering gaat ook op voor D10 waaruit eveneens bekend is een brander met een brandstofopneemlichaam van hittebestendig vezelmateriaal, te weten minerale wol.

Gezien dit hoogst relevante verschil en de in het octrooi (blz. 2, regels 18 t/m 26) genoemde problemen die verbonden zijn aan het gebruik van vezelmaterialen vormen D3 of D10 niet de meest nabije stand van de techniek, maar is D9 dat. Dientengevolge is NL Octrooicentrum van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om de inventiviteit van de conclusies uitgaande van D3 of D10 te beoordelen.

5.3 Hulpverzoek

5.3.1. Twee onafhankelijke conclusies

Octrooihoudster heeft in eerste instantie twee hulpverzoeken ingediend. NL Octrooicentrum heeft vervolgens octrooihoudster erop geattendeerd dat in beginsel slechts één hulpverzoek mag worden ingediend (zie Bijblad 2010, nr. 11 (april 2010)). Het nieuwe hulpverzoek dat octrooihoudster daarop heeft ingediend is in feite een combinatie van de twee eerder ingediende hulpverzoeken, omdat het beide onafhankelijke inrichtingsconclusies omvat. Naar oordeel van NL Octrooicentrum maakt een dergelijke handelswijze de beperking tot één hulpverzoek tot een lege huls. Verzoekster heeft op dit punt terecht bezwaar gemaakt. Een hulpverzoek mag in beginsel slechts een onafhankelijke conclusie van dezelfde categorie (voortbrengsel, werkwijze, inrichting of gebruik) bevatten, uitzonderingen daargelaten (vergelijk regel 43 lid 2 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag).

Ter zitting heeft NL Octrooicentrum aan octrooihoudster gevraagd naar welke onafhankelijke hoofdconclusie haar voorkeur uitgaat. Octrooihoudster heeft aangegeven meer belang te hechten aan conclusie 1 van het hulpverzoek. NL Octrooicentrum zal derhalve conclusie 2 van het hulpverzoek niet behandelen.

5.3.2. Conclusie 1

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Conclusie 1 van het hulpverzoek komt overeen met conclusie 1 van het octrooi waaraan is toegevoegd de maatregel dat “in gebruik, in een vlamgebied gedurende een maximale brandduur afhankelijk van genoemd brandstofvolume en de omvang van genoemd vlamgebied, brandstof wordt verbrand”.

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

Deze maatregel is volgens octrooihoudster toegevoegd naar aanleiding van de door verzoekster aangedragen nieuwheidsbezwaren gebaseerd op D2 en dienen ter verdere afbakening van de uit D2 bekende brander. De toegevoegde maatregel is echter op zichzelf eveneens bekend uit D9, daar bij de brander volgens D9 geen sprake is van brandstoftoevoer van buiten 'body 1' tijdens de verbranding. D9 is daarmee eveneens nieuwheidsbezwarend ten opzichte van conclusie 1 van het hulpverzoek.

5.3.3. Conclusies 3 t/m 20

Conclusies 3 t/m 20 van het hulpverzoek komen overeen met conclusies 2 t/m 19 van het octrooi. De nieuwheids- en inventiviteitsgronden zijn mutatis mutandis gelijklopend.

5.3.4. Conclusie 21

De stelling van verzoekster dat de nieuw ingevoegde conclusie 21 niet toelaatbaar moet worden geacht, wordt door NL Octrooiencentrum verworpen. Het hulpverzoek is binnen de door NL Octrooiencentrum gestelde termijn ingediend. Het argument van verzoekster dat conclusie 21 geheel buiten het kader van de oorspronkelijke geclaimde uitvinding staat, toont gelijkenis met de zogenaamde 'Spiro/Flamco'-leer (Hoge Raad, 9 februari 1996 (Spiro/Flamco), NJ 1998, 2), welke echter na de inwerkingtreding van de herziening van het Europees Octrooioverdrag in 2007 niet langer van kracht is (Hoge Raad, 6 maart 2009 (Scimed/Medinol), LJN BG7412), ook niet op rijksoctrooien (Gerechtshof Den Haag, 30 maart 2010 (Bébécár/Maxi Miliaan)). Een hulpverzoek biedt een terugvalpositie voor het geval conclusies van het octrooi nietig blijken te zijn. Ook de conclusies van het hulpverzoek worden beoordeeld op de aangevoerde nietigheidsbezwaren, waaronder artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 (inzake toegevoegde materie, hetgeen het bezwaar van verzoekster tegen conclusie 21 het meest nabij komt) zich kan bevinden. Deze nietigheidsgrond is echter door verzoekster (terecht) niet tegen conclusie 21 aangevoerd.

Het brandstofopneemlichaam volgens D9 is niet gevat in een omhulsel dat de bovenzijde bijna geheel als vlamgebied vrijlaat en heeft verder geen groeven die behulpzaam zijn bij het vullen en het gevaar voor overstroming beperken. Hoewel NL Octrooicentrum van oordeel is dat de term 'bijna geheel' vaag is, voldoen de relatief kleine openingen '12' van D9 daar in ieder geval niet aan en gaat er van D9 ook bepaald niet de suggestie uit om een groot vlamgebied aan de bovenzijde te kiezen. Alleen om die reden al is conclusie 21 nieuw en inventief ten opzichte van D9.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
27 mei 2013

Onze referentie
ORE/advies/1029948

10 5.3.5. Conclusie 22 t/m 24

Conclusies 22 t/m 24 van het hulpverzoek zijn gelijk aan conclusies 20 t/m 22 van het octrooi. In afhankelijkheid van conclusie 21 zijn conclusies 22 t/m 24 echter nieuw en inventief ten opzichte van D9.

15

6. Advies

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

- conclusie 1 van het octrooi vernietigbaar is wegens gebrek aan nieuwheid;
- conclusies 2 t/m 22 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid, dan wel inventiviteit;
- van het hulpverzoek alleen conclusie 21 nieuw en inventief is, alsmede de daarvan afhankelijke conclusies.

20

Aldus gedaan op 28 mei 2013 te Den Haag door M.W.D. van der Burg, M.W. de Lange en J.W. Meewisse.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
w.g. M. van der Vlugt, secretaris