



Agentschap NL
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

> Retouradres Postbus 5820 2280 HV Rijswijk

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. J.C. Hordijk
ir. S. el Bouazzaoui, secretaris

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
[www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooiencentrum)

T 088 602 63 33
F 088 602 90 24

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Uw referentie
PO0502NL00

Datum 11 april 2012
Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2004532

Verzoekster: De Jong & Partners Venlo B.V. te Venlo
Gemachtigde: drs. A.A. Jilderda

Octrooihoudster: Dukka B.V. te Den Haag
Gemachtigde: dr. ir. J.F. Jongste

1. Het geding

De Jong & Partners Venlo B.V. (hierna: verzoekster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer drs. A.A. Jilderda, op 29 november 2011 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek om een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 2004532 (hierna: het octrooi).

Dukka B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer dr. ir. H. Jongste, op 10 januari 2012 een verzoekschrift ingediend met meerdere hulpverzoeken.

NL Octrooiencentrum heeft octrooihoudster op 12 januari 2012 bericht dat in de regel slechts één hulpverzoek behandeld wordt in de adviesprocedure.

Octrooihoudster is daarbij een termijn verleend om zich te beperken tot één hulpverzoek. Op 13 januari heeft octrooihoudster een aangepast verzoekschrift ingediend met één hulpverzoek.

Verzoekster heeft op 25 januari 2012 een aanvulling van haar verzoek ingediend. Tijdens de hoorzitting van NL Octrooiencentrum op 6 februari 2012 hebben partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden.

>> Als het gaat om octrooien

De octrooigemachtigde van verzoekster was hierbij vergezeld van de heer A. Vermuë van De Jong & Partners.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

De octrooigemachtigde van octrooihoudster was hierbij vergezeld van de heer J. van Doorne van Van Doorne Food & Beverages B.V. en van mevrouw dr. ir. H.

Datum
11 april 2012

5 Landheer, octrooigemachtigde i.o.

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Verzoekster heeft ter zitting exemplaren van haar pleitnota overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

10 2. De feiten

Dukka B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2004532 voor een "Werkwijze voor het vervaardigen van een gelamineerde drankverpakking". De aanvraag voor het octrooi was ingediend op 9 april 2010. Naar aanleiding van het rapport betreffende de stand van de techniek zijn op 10 oktober 2011 de
15 conclusies van de aanvraag gewijzigd. Op 12 oktober 2011 is op de aanvraag octrooi verleend. Het octrooi zoals verleend omvat 13 conclusies. Conclusie 1 van het octrooi luidt :

"1. Werkwijze voor het vervaardigen van een uit een eerste en een tweede paneel
20 bestaande drankverpakking, waarbij de panelen elk omvatten een eerste laag foliemateriaal, een tweede laag foliemateriaal en een derde laag foliemateriaal, omvattende de opeenvolgende stappen van:

- het verschaffen van de eerste laag foliemateriaal;
- het bedrukken van de eerste laag foliemateriaal;
- 25 - het aanbrengen van een perforatie in de eerste laag foliemateriaal door middel van een perforatiemachine;
- het lamineren van de eerste laag foliemateriaal met een tweede laag foliemateriaal en een derde laag foliemateriaal."

30 De volgconclusies 2 t/m 8 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1. Conclusie 9 van het octrooi luidt:

"9. Drankverpakking vervaardigd volgens de werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende een eerste en een tweede onderling
35 verbonden paneel, waarbij elk van de panelen omvat een eerste laag foliemateriaal, een tweede laag foliemateriaal alsmede een derde laag foliemateriaal, waarbij de eerste laag foliemateriaal van ten minste een van de

panelen is voorzien van een bedrukking, met het kenmerk dat een van de panelen is voorzien van een ten opzichte van de bedrukking uitgelijnde perforatie door enkel de eerste laag foliemateriaal.”

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

- 5 De volgconclusies 10 t/m 13 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 9.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift de geldigheid van het octrooi betwist.

- 10 Hiertoe heeft zij gemotiveerd betoogd dat de conclusies 1 t/m 13 van het octrooi nietig zijn op grond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. Verzoekster heeft voorts gesteld dat conclusies 1 en 9 zoals verleend niet nawerkbaar zijn en derhalve de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub b Row 1995 daarop van toepassing is. Tevens stelt verzoekster
- 15 dat de verleende conclusies 1 en 9 niet gedekt worden door de aanvraag zoals ingediend en derhalve de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 daarop ook van toepassing is.

- Verzoekster heeft in haar verzoekschrift op de volgende documenten gewezen die
- 20 tot de stand van de techniek van het octrooi kunnen worden gerekend:

- D1: het Amerikaanse octrooi US 6116782;
- D2: het Amerikaanse octrooi US 4762514;
- D3: het Amerikaanse octrooi US 4072233;

25 - D4: de Japanse octrooiaanvraag JP 8174752;

- D5: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2006/056744;
- D6: de internationale octrooiaanvraag WO 01/76862;
- D7: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2003/0128899.

- 30 In de aanvulling op haar verzoekschrift heeft verzoekster nog gewezen op de 'written opinion' uitgevoerd door het Europees Octrooibureau op een met het onderhavige octrooi corresponderende Europese aanvraag.

Meer in het bijzonder heeft verzoekster het volgende naar voren gebracht:

35

3.1 Uitbreiding van materie en niet nawerkbaarheid

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Verzoekster stelt dat de conclusies 1 en 9 van het octrooi in vier opzichten

verschillen ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende conclusies, waardoor de nietigheidsgrond volgens artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 van toepassing is. Ten

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5 eerste vereisten de oorspronkelijke conclusies dat voor elk van de panelen, de eerste laag foliemateriaal een buitenste laag van het paneel vormt en de derde laag foliemateriaal een binnenste laag van datzelfde paneel, terwijl de nieuwe conclusies ruimte laten voor een andere binnenste en/of buitenste laag van het paneel. Ten tweede vereisten de oorspronkelijke conclusies dat de aan te brengen perforatie cirkelvormig is, terwijl de verleende conclusies de vorm in het midden laten. Ten derde gaat volgens verleende conclusie 9 de perforatie enkel door de eerste laag foliemateriaal, terwijl de oorspronkelijke conclusie dit niet vereiste. Ter zitting heeft verzoekster tenslotte gesteld dat er geen basis in de ingediende aanvraag te vinden is voor de maatregel dat de processtappen opeenvolgend, of te wel onmiddellijk na elkaar, dienen te worden uitgevoerd.

Ten aanzien van het genoemde eerste verschilpunt stelt verzoekster voorts dat door dit verschil het octrooi een beschrijving van de uitvinding ontbeert die voldoende compleet en duidelijk is om een vakman in staat te stellen de uitvinding toe te passen. Hiermee is ook de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub b Row 1995 van toepassing op conclusies 1 en 9 van het octrooi.

Ook heeft verzoekster gesteld dat als de uitvinding gelegen zou zijn in het uitlijnen van de perforatie ten opzichte van de bedrukking, deze uitvinding niet voldoende duidelijk en volledig omschreven is dat een vakman deze kan toepassen.

3.2 Nieuwheid en inventiviteit

Verzoekster betoogt dat conclusie 1 niet nieuw is t.o.v. D1, omdat alle maatregelen van deze conclusie in D1 zijn beschreven. Volgens verzoekster is uit D1 een drankverpakking bekend die wordt gevormd uit een zelfde stel gelamineerde foliepanelen als een drankverpakking vervaardigd volgens de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi. Verzoekster verwijst daarbij naar kolom 1, regels 58 t/m 63, waaruit blijkt dat de perforatie zowel voor als na het lamineren kan worden aangebracht. Ook wijst verzoekster op figuur 2 van D1, waaruit blijkt dat bedrukking aanwezig was voordat de perforatie werd aangebracht en de perforatie uitgelijnd is ten opzichte van de bedrukking.

Verzoekster betoogt dat hiermee eveneens alle kenmerken van de conclusies 2 t/m 5, 9, 10 en 13 uit D1 bekend zijn en deze conclusies dus ook niet nieuw of althans niet inventief zijn in het licht van D1.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

- 5 Met betrekking tot conclusies 6 en 7 stelt verzoekster dat de kenmerkende maatregelen van het laten uitgassen respectievelijk laten uitharden, voor de gemiddelde vakman normale processen betreffen die zich haast onvermijdelijk voltrekken.

- 10 Voor de maatregel van conclusie 8 dat de binnenste lagen foliemateriaal worden verbonden tot een zak en aan de bovenzijde van de zak een opening gelaten wordt, wijst zij er ten overvloede op dat deze maatregelen bekend zijn uit D7. Conclusie 8 is daarmee volgens verzoekster voor de hand liggend ten opzichte van D1, of althans in het licht van een combinatie van D1 en D7.

- 15 De materialen volgens conclusies 11 en 12 acht verzoekster eveneens voor de hand liggend en gebruikelijk binnen het vakgebied, waarmee deze conclusies ook niet inventief zijn.

- 20 Ten aanzien van het hulpverzoek heeft verzoekster nog opgemerkt dat deze een niet toegelaten uitbreiding van de beschermingsomvang van het octrooi zou opleveren, waardoor de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub d Row 1995 daarop van toepassing is.

4. Verweer van octrooihoudster

- 25 Octrooihoudster weersprekt in haar verweerschrift gemotiveerd de bezwaren van verzoekster tegen het octrooi. In haar verweerschrift brengt octrooihoudster allereerst naar voren dat de wijzigingen in de conclusies wel degelijk zijn toegestaan en verwijst daarvoor onder meer naar de "Guidelines for Examination" van het Europees Octrooibureau. De wijzigingen betreffen volgens octrooihoudster slechts het verwijderen van onnodig beperkende maatregelen, zodat het
- 30 onderwerp van het octrooi wel degelijk overeenkomt met de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag. Voorts heeft octrooihoudster toegelicht dat de uitvinding wel nawerkbaar is.

- Voor het geval de verleende conclusies afgewezen mochten worden op basis van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995, heeft octrooihoudster een hulpverzoek ingediend.
- 35 Dit hulpverzoek betreft het herstellen van de conclusies in de oorspronkelijke toestand, zoals ingediend.

4.1 Nieuwheid van conclusie 1

Octrooihoudster is van mening dat conclusie 1 nieuw is t.o.v. D1 t/m D7, omdat geen van deze documenten de opeenvolgende volgorde van de werkwijze stappen volgens conclusie 1 beschrijft. Zelfs als aangenomen wordt dat uit D1 bekend is dat de buitenste polyester laag bedrukt is, wordt volgens octrooihoudster niet aangegeven dat dit is gebeurd vóórdat de perforatie in de eerste laag foliemateriaal is aangebracht.

4.2 Nieuwheid overige conclusies

Octrooihoudster betoogt dat de maatregelen van conclusies 2 en 3 nieuw zijn ten opzichte van elk van de documenten D1 t/m D5 en D7. Ook de maatregel van conclusie 5 is volgens octrooihoudster niet bekend uit een van de documenten D1 t/m D3 en D5 t/m D7.

Verder is octrooihoudster van mening dat conclusies 6, 7 en 9 nieuw zijn ten opzichte van D1 t/m D7, en dat conclusies 11 en 12 niet bekend zijn uit D1.

4.3 Inventiviteit van conclusie 1

Octrooihoudster betoogt dat D1 de meest nabije stand van de techniek vormt voor conclusie 1. Het verschil tussen conclusie 1 van het octrooi en D1 is de opeenvolgende volgorde van de werkwijzestappen. Het effect van deze volgorde is dat de perforatie kan worden uitgelijnd ten opzichte van de vooraf aangebrachte bedrukking. Volgens octrooihoudster leidt D1 weg van de volgorde van de werkwijze stappen volgens het octrooi, doordat in D1 verder wordt ingegaan op de werkwijze waarbij perforaties met een laser worden aangebracht, pas na het lamineren. Octrooihoudster is derhalve van mening dat conclusie 1 inventief is ten opzichte van D1.

Octrooihoudster stelt voorts dat conclusie 1 inventief is t.o.v. D1 gecombineerd met ieder van de documenten D2 t/m D7.

4.4 Inventiviteit overige conclusies

Octrooihoudster is van mening dat voor conclusie 9 de meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door D6, en dat ook ten opzichte van de combinatie D6 met D1 conclusie 9 inventief is.

5. Overwegingen van NL Octrooicentrum

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

5.1 Nieuwheid conclusie 1

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Verzoekster heeft gesteld dat document D1 nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 1. NL Octrooicentrum is van oordeel dat D1 een drankverpakking (zie figuur 1, "flexible pouch 1") openbaart, bestaande uit een eerste paneel ("front wall panel 12") en een tweede paneel ("back wall panel 14"). Volgens kolom 3, regels 1 t/m 7 bestaan de panelen elk uit een eerste laag foliemateriaal ("polyester film 3"), drukinkt ("printing ink 4"), een lijmlaag ("coating adhesive 5"), een tweede laag foliemateriaal ("aluminium foil 6"), een lijmlaag ("coating adhesive 7") en een derde laag foliemateriaal ("polyethylene film 8"). Uit D1 is naar oordeel van NL Octrooicentrum dus bekend een drankverpakking bestaande uit een eerste en een tweede paneel, waarbij de panelen elk omvatten een eerste laag foliemateriaal, een tweede laag foliemateriaal en een derde laag foliemateriaal.

Uit voornoemde passage in D1 en voorts uit de weergave van de opbouw van een paneel in figuur 2 van D1 zal naar oordeel van NL Octrooicentrum de gemiddelde vakman opmaken dat de eerste laag foliemateriaal is bedrukt. De werkwijzestappen van het verschaffen en bedrukken van de eerste laag foliemateriaal zijn hiermee ook bekend uit D1. De stelling van octrooihoudster dat uit D1 niet duidelijk is dat de buitenste laag is bedrukt, wordt niet gevolgd. Uit figuur 2 blijkt dat de bedrukking ("printing ink 4"), zich bevindt aan de zijde van de eerste laag foliemateriaal en dat tussen de laag inkt en de tweede laag foliemateriaal een lijmlaag ("adhesive 5") aanwezig is. Daar niet in geding is dat een bedrukking niet wordt aangebracht op een laag lijm, zal de gemiddelde vakman uit de opbouw opmaken dat de eerste laag foliemateriaal is bedrukt en bovendien dat deze bedrukking aangebracht moet zijn voordat de eerste laag foliemateriaal met de tweede laag foliemateriaal en de derde laag foliemateriaal is gelamineerd.

Met betrekking tot het aanbrengen van een perforatie in de eerste laag foliemateriaal staat in de beschrijving van de uitvinding van D1 in kolom 1, regels 55 t/m 60 onder meer "This removal may be done, as in the prior art, by punching out a straw piercing area from the polyester film before this film is adhered to the metal foil". Hieruit blijkt dat in de eerste laag foliemateriaal door "punching out", of te wel door middel van een perforatiemachine, een "straw piercing area" wordt

verwijderd. Uit de passage blijkt voorts dat dit aanbrengen van een perforatie plaatsvindt vóórdat de eerste laag foliemateriaal gelamineerd wordt met de andere lagen foliemateriaal. Het argument van octrooihoudster dat in deze passage van D1 aangegeven wordt dat deze methode in de stand van de techniek wordt toegepast, maar niet bij een werkwijze volgens D1, volgt NL Octrooiencentrum niet. Uit de passage (gelezen in zijn context) blijkt dat deze maatregel ook voor de drankverpakking volgens de uitvinding van D1 gebruikt kan worden.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Octrooihoudster heeft voorts aangevoerd dat onder perforatiemachine volgens conclusie 1 een mechanische wijze van perforeren verstaan dient te worden. Naar oordeel van NL Octrooiencentrum zal de gemiddelde vakman onder "punching out" volgens D1 echter ook een mechanische wijze van perforatie begrijpen, te meer daar deze in kolom 1, regels 60 t/m 63 van D1 is afgezet tegen een alternatieve werkwijze van perforeren met behulp van een laser. Ook als een perforatiemachine beperkt wordt uitgelegd als een machine die op mechanische wijze perforereert, is deze bekend uit D1.

De werkwijzestappen van het aanbrengen van een perforatie in de eerste laag foliemateriaal door middel van een perforatiemachine, en het lamineren van de eerste laag foliemateriaal met een tweede laag foliemateriaal en een derde laag foliemateriaal acht NL Octrooiencentrum eveneens bekend uit D1.

Alle werkwijzestappen volgens conclusie 1 van het octrooi zijn hiermee op zichzelf bekend uit D1. Onderzocht dient vervolgens te worden of deze stappen 'opeenvolgend' zijn, waarin volgens octrooihoudster de kern van de uitvinding gelegen is. De door verzoekster voorgestane uitleg van 'opeenvolgend', in de zin dat de werkwijze stappen onmiddellijk na elkaar dienen te worden uitgevoerd, is naar oordeel van NL Octrooiencentrum te beperkt. De gemiddelde vakman die de onderhavige conclusie leest, zal begrijpen dat de stappen van conclusie 1 in de voorgeschreven volgorde dienen te worden uitgevoerd, maar niet dat daartussen geen ruimte meer zou zijn voor andere gebruikelijke werkwijze stappen. Als voorbeelden van dergelijke gebruikelijke stappen kan gedacht worden aan het laten drogen van de inkt na het bedrukken, of het transporteren van foliemateriaal naar een volgend bewerkingsstation.

Zoals hiervoor reeds uiteengezet, is uit D1 bekend dat de stappen van het bedrukken en het aanbrengen van de perforatie gedaan worden vóór de stap van het lamineren. NL Octrooiencentrum is het derhalve met octrooihoudster eens dat de nieuwheid van conclusie 1 nog gelegen kan zijn in de onderlinge volgorde van de

stap van het bedrukken ten opzichte van de stap van het aanbrengen van de perforatie.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Verzoekster heeft met betrekking tot de onderlinge volgorde gewezen op de beschrijving van een uitvoeringsvorm van de uitvinding in kolom 4, regels 2 t/m

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5 12 van D1. Uit deze passage blijkt dat (overeenkomstig conclusie 1 van het octrooi) een perforatie pas wordt aangebracht nadat de folie is bedrukt. Echter, naar oordeel van NL Octrooiencentrum betreft dit een voor conclusie 1 niet bezwarende uitvoeringsvorm waarbij de perforatie pas wordt aangebracht nádat de drie lagen foliemateriaal gelamineerd zijn (in conclusie 1 is de onderlinge
10 volgorde van lamineren en perforeren omgekeerd).

Hoewel in kolom 1 van D1 vermeld staat dat de perforatie kan worden aangebracht in de eerste laag foliemateriaal middels stansen ("punching out"), heeft octrooihoudster terecht gesteld dat D1 niets vermeldt over de onderlinge volgorde van stansen en bedrukken.

15 NL Octrooiencentrum volgt verzoekster niet in haar stelling dat de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis de volgorde van eerst bedrukken en vervolgens perforeren vóór het lamineren, direct en ondubbelzinnig opmaakt uit D1. NL Octrooiencentrum is met octrooihoudster van oordeel dat het in beginsel ook mogelijk is dat een reeds geperforeerde folie bedrukt wordt. Eventuele problemen
20 die daarbij optreden met inkt die in de perforaties terecht zou kunnen komen, treden ook op bij het aanbrengen van een lijmlaag op de eerste laag foliemateriaal en zijn daarbij ook niet onoverkomelijk. De alternatieve volgorde van eerst perforeren en vervolgens bedrukken is daarmee niet uit te sluiten, zodat de volgorde van het eerst bedrukken en vervolgens perforeren ook niet impliciet
25 bekend geacht wordt uit D1.

Gezien het voorgaande komt NL Octrooiencentrum tot de slotsom dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D1.

30 5.2 Inventiviteit conclusie 1

Partijen zijn het er over eens dat D1 voor conclusie 1 van het octrooi de meest nabije stand van de techniek vormt. Conclusie 1 verschilt van de uit D1 bekende werkwijze, doordat gespecificeerd wordt dat de stap van het bedrukken van de eerste laag foliemateriaal wordt uitgevoerd vóór de stap van het aanbrengen van
35 een perforatie in de eerste laag foliemateriaal.

Octrooihoudster heeft aangevoerd dat met deze maatregel de bedrukking en de perforaties beter gepositioneerd kunnen worden ten opzichte van elkaar. Deze probleemformulering acht NL Octrooicentrum echter niet relevant voor de verschilmaatregel. De gemiddelde vakman die op basis van D1 een drankverpakking wil maken, heeft slechts twee mogelijkheden voor de onderlinge volgorde: (i) eerst perforeren en daarna bedrukken of (ii) eerst bedrukken en daarna perforeren. Beide mogelijkheden behoren tot de algemene kennis van de gemiddelde vakman en kunnen leiden tot een aanvaardbaar resultaat. NL Octrooicentrum acht het reeds om deze reden voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend om elk van deze mogelijke volgorden toe te passen, ook ongeacht de vraag welke volgorde tot het beste resultaat zal leiden. Ten overvloede merkt NL Octrooicentrum echter op dat de gemiddelde vakman direct zal inzien dat bij de volgorde van eerst perforeren en vervolgens bedrukken, er problemen overwonnen moeten worden om te voorkomen dat inkt in de perforaties terecht komt. Dergelijke problemen zijn er niet bij eerst bedrukken en vervolgens perforeren. De volgorde volgens conclusie 1, zijnde eerst bedrukken en dan perforeren, is derhalve ook voor de gemiddelde vakman de meest voor de hand liggende volgorde van de twee mogelijkheden.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

NL Octrooicentrum acht derhalve conclusie 1 niet inventief ten opzichte van D1.

5.3 Conclusie 2

Octrooihoudster heeft aangevoerd dat de maatregel van conclusie 2 niet bekend is uit de aangevoerde documenten. Conclusie 2 van het octrooi omvat echter naar oordeel van NL Octrooicentrum als maatregel slechts een gewenst doel, te weten: "het aanbrengen van de perforatie op een vooraf bepaalde onderlinge locatie in de eerste laag foliemateriaal". Voor het overige omvat conclusie 2 geen concrete technische maatregelen hoe dit doel te bereiken.

In conclusies 1 en 2 is sprake van slechts één perforatie, waardoor de betekenis van de term 'onderlinge locatie' niet direct duidelijk is. Op basis van zijn vakkennis zal de gemiddelde vakman echter begrijpen dat bij een dergelijke werkwijze doorgaans een rol foliemateriaal wordt gebruikt waaruit een veelvoud van panelen wordt gemaakt, waarbij de perforaties aangebracht worden voor het uitsnijden van de panelen. Zo ook bij de werkwijze bekend uit D1, zie kolom 3, regel 21 en kolom 4, regel 34, "web material". Dat de perforaties van opeenvolgende panelen bij een dergelijke productiewerkwijze op een vaste onderlinge afstand aangebracht worden, is bij de gemiddelde vakman algemeen bekend en volstrekt

voor de hand liggend. Voorts is er geen uitvinderswerkzaamheid gelegen in het vooraf bepalen op welke locatie een perforatie moet worden aangebracht. Conclusie 2 is derhalve niet inventief ten opzichte van D1 en de algemene kennis van de gemiddelde vakman.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5

5.4 Conclusie 3

Ook conclusie 3 omvat naar het oordeel van NL Octrooicentrum als maatregel slechts een gewenst doel, te weten: "het uitlijnen van de perforatie op vooraf bepaalde onderlinge locatie ten opzichte van de aangebrachte bedrukking".

10 Conclusie 3 omvat geen concrete technische maatregelen om dit doel te bereiken. NL Octrooicentrum is van oordeel dat er geen inventiviteit gelegen is in het inzicht om de perforatie uit te lijnen met de bedrukking. Octrooihoudster heeft aangevoerd dat geen van de aangevoerde documenten een bedrukking toont waarbij de perforatie is uitgelijnd ten opzichte van de bedrukking. Nu conclusie 3
15 echter geen concrete technische maatregelen omvat met betrekking tot het uitlijnen, acht NL Octrooicentrum de aanwezigheid van literatuur waarin een dergelijke uitlijning getoond wordt niet relevant. Voor de gemiddelde vakman die een drankverpakking vervaardigt, ligt het immers voor de hand de perforatie niet op een willekeurige locatie op de verpakking aan te brengen, maar op een vooraf
20 bepaalde locatie met een voldoende mate van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid.

Conclusie 3 is daarmee ook niet inventief in het licht van D1 en de algemene kennis van de gemiddelde vakman.

25 5.5 Conclusie 4

Conclusie 4 omvat de kenmerkende maatregel van het aanbrengen van een lijmlaag op de te lamineren lagen foliemateriaal. NL octrooicentrum is met verzoekster van oordeel dat uit D1 bekend is dat de lagen foliemateriaal ("3", "6" en "8") gelamineerd zijn met tussenliggende lijmlagen ("coating adhesive 5" en
30 "7"). Daarmee is de maatregel van conclusie 4 van het octrooi eveneens bekend uit D1. Conclusie 4 is eveneens niet inventief ten opzichte van D1.

5.6 Conclusie 5

Conclusie 5 specificeert de maatregel van conclusie 4 dat de lijmlaag op ten
35 minste de eerste laag foliemateriaal wordt aangebracht. NL Octrooicentrum volgt verzoekster niet in haar stelling dat uit D1 bekend is op welke laag foliemateriaal de lijmlaag wordt aangebracht. In beginsel kan op zowel de eerste als de tweede

laag foliemateriaal een lijmlaag worden aangebracht, maar in een keuze voor één van deze lagen is geen inventiviteit gelegen. Conclusie 5 is om die reden reeds niet inventief. Voor de gemiddelde vakman die nadelen ondervindt bij het aanbrengen van de lijmlaag op de tweede laag foliemateriaal, bijvoorbeeld omdat een gedeelte van de lijm bloot komt te liggen door de opening van de perforatie, ligt het bovendien voor de hand om de lijmlaag als alternatief aan te brengen op de eerste laag foliemateriaal. Conclusie 5 is niet inventief in het licht van D1 en de algemene kennis van de gemiddelde vakman.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5.7 Conclusies 6 en 7

NL Octrooicentrum is met verzoekster van oordeel dat de werkwijzestappen uit conclusies 6 en 7 (het laten uitgassen resp. het laten uitharden van de lijmlaag) triviale stappen zijn die in het algemeen benodigd zijn bij lamineren met behulp van lijm, dan wel inherent zijn aan het proces. Conclusies 6 en 7 bevatten geen inventieve materie en kunnen de werkwijze geen inventiviteit verlenen.

5.8 Conclusie 8

Verzoekster heeft betoogd dat de werkwijzestappen volgens conclusie 8 van het octrooi bekend zijn uit D1. NL Octrooicentrum volgt verzoekster gedeeltelijk in dit betoog. In D1 wordt gesteld dat bewerkingen uitgevoerd worden op "web material" dat bestaat uit laminaat, zie kolom 4, regels 34 t/m 46, waaruit volgt dat na het lamineren van de folies de panelen uitgesneden worden. Voorts is uit D1 bekend dat de binnenste lagen foliemateriaal van de panelen tot een zak worden verbonden, zie kolom 2, regels 55 t/m 61 en figuur 1. De maatregelen van conclusie 8 zijn bekend uit D1, met uitzondering dat "aan de bovenzijde van de zak een opening gelaten is".

Verzoekster heeft als secundaire stand van de techniek voor conclusie 8 document D7 aangevoerd. In de werkwijze bekend uit D7 wordt het laminaat ("lamine 17") eerst in panelen uitgesneden, zie alinea [0034]. Daarna worden de panelen ("panels 12, 14, and 16") tot een zak ("pouch 10") verbonden, zie alinea [0035], waarbij aan de bovenzijde een opening is gelaten (die pas afgesloten wordt na vullen van de drankverpakking), zie de laatste zin van alinea [0035] waar staat "After the pouch 10 is filled, the pouch 10 is sealed along the top 18". Uit D7 is derhalve een werkwijze bekend voor het vormen van een drankverpakking uit een eerste en een tweede paneel, waarbij aan de bovenzijde van de zak een opening gelaten is. NL Octrooicentrum is het eens met verzoekster dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt om de werkwijzestap bekend uit D7,

waarbij aan de bovenzijde van de zak een opening wordt gelaten, ook toe te passen bij een werkwijze volgens D1. Conclusie 8 is daarmee niet inventief in het licht van de combinatie van de documenten D1 en D7.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5 5.9 Conclusie 9

Conclusie 9 van het octrooi betreft een drankverpakking vervaardigd volgens een der voorgaande conclusies. Zoals in het voorgaande besproken is de werkwijze volgens conclusies 1 t/m 7 niet inventief in het licht van D1 en de algemene kennis van de gemiddelde vakman en is conclusie 8 niet inventief in het licht van

10 de combinatie van D1 en D7. Omdat de inrichtingsconclusie, conclusie 9, afhankelijk is van de werkwijzeconclusies 1 t/m 8, acht NL Octrooi Centrum net als verzoekster document D1 de meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 9.

15 De maatregelen uit de aanhef van conclusie 9 zijn reeds aan de orde geweest bij de bespreking van de werkwijzeconclusies 1 en 8 van het octrooi en zijn alle bekend gebleken uit D1. Wat betreft de kenmerkende maatregel van conclusie 9 wordt verwezen naar de bespreking van werkwijzeconclusie 3, waar is uiteengezet dat in het voorzien van een ten opzichte van de bedrukking uitgelijnde perforatie,
20 geen inventiviteit gelegen is in het licht van D1 en de algemene kennis van de gemiddelde vakman. Dat de perforatie enkel door de eerste laag foliemateriaal is aangebracht, bleek bij de bespreking van conclusie 1 ook bekend uit D1, zie bijvoorbeeld kolom 1, regels 58 t/m 60. Conclusie 9 is derhalve niet inventief ten opzichte van D1 (dan wel niet inventief in het licht van de combinatie van D1 en
25 D7 indien afhankelijk van conclusie 8).

De stelling van octrooihoudster dat document D6 aangemerkt moet worden als meest nabij gelegen stand van de techniek voor conclusie 9, omdat in D6 het effect van het eenvoudig kunnen doorsteken van een drankverpakking met een rietje op dezelfde manier wordt bereikt als in conclusie 9, namelijk door het
30 markeren van de verzwakking van de drankverpakking aan de buitenzijde door middel van een bedrukking (zie p. 11, r. 20 t/m 24 in D6), wordt verworpen.

Allereerst verschilt de werkwijze uit D6 om tot een drankverpakking te komen van
35 de werkwijze volgens het octrooi en van de werkwijze die beschreven staat in D1. In D6 wordt de perforatie in het laminaat uitgestanst, zie blz. 8, regels. 11 t/m 21, blz. 9, regels. 19 t/ 24, en figuren 1 en 4, welke perforatie in een volgende

bewerkingsstap wordt gedicht middels een “molten sealant 24”. De perforatie gaat derhalve niet alleen door de eerste laag foliemateriaal, maar tevens door de tweede en derde laag foliemateriaal. Dit impliceert tevens dat de drie lagen foliemateriaal zijn gelamineerd alvorens perforaties worden aangebracht, hetgeen ook volgt uit figuur 1. In de uitvoeringsvorm overeenkomstig figuur 5 van D6 strekt de perforatie zich niet alleen door de eerste laag, maar ook de tweede laag foliemateriaal uit. Dit impliceert dat ook in deze uitvoeringsvorm de eerste laag eerst gelamineerd wordt met de tweede laag foliemateriaal, alvorens de perforaties worden aangebracht. Daarmee is de werkwijze uit D6 een geheel andere dan de werkwijze volgens conclusie 1, waarnaar conclusie 9 direct of indirect verwijst. De werkwijze bekend uit D1 ligt dicht bij het octrooi dan de werkwijze uit D6. Een drankverpakking vervaardigd volgens de werkwijze van D1 ligt dan ook dicht bij conclusie 9 dan een drankverpakking vervaardigd volgens de werkwijze uit D6. (In D6 staat voorts beschreven dat perforaties middels laser kunnen worden aangebracht, doch octrooihoudster heeft bij D1 reeds aangegeven dat perforeren met behulp van een laser buiten de geclaimde werkwijze valt.)

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Voorts gaat het argument van octrooihoudster inzake het markeren van de verzwakking van de drankverpakking niet op. Het onderhavige octrooi vermeldt weliswaar dat de eerste laag foliemateriaal wordt bedrukt, doch het markeren van de verzwakking staat nergens vermeld. Naar oordeel van NL Octrooi Centrum bestaat er ook geen aanleiding voor de gemiddelde vakman om het markeren van de verzwakking mee te lezen in de beschrijving of de conclusies van het octrooi. Het markeren van de verzwakking in D6 is dan ook geen grond om D6 als meest nabije stand van de techniek voor conclusie 9 te kiezen.

5.10 Conclusies 10 t/m 13

Conclusies 10 t/m 13 specificeren de lagen foliemateriaal. Verzoekster acht conclusies 10 en 13 bekend uit D1, en conclusies 11 en 12 niet inventief ten opzichte van D1. De volgende materialen zijn naar oordeel van NL Octrooi Centrum bekend uit D1, zie kolom 1, regel 64 t/m kolom 2, regel 2, en kolom 3, regels 4 t/m 7 van D1:

- een eerste laag foliemateriaal bestaande uit een polyester, zoals bijvoorbeeld een polyethyleentereftalaat (PET) folie;
- een tweede laag foliemateriaal bestaande uit een aluminium folie; en
- een derde laag foliemateriaal bestaande uit polyethyleen (PE).

Hiermee is de maatregel van conclusie 10, dat de eerste en de derde laag foliemateriaal bestaan uit een kunststoffolie, bekend uit D1. Conclusie 10 is derhalve niet inventief ten opzichte van D1. Ook de maatregel van conclusie 13, dat de tweede laag foliemateriaal bestaat uit een metallische folie, is hiermee bekend uit D1 en conclusie 13 is dan ook niet inventief ten opzichte van D1.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

Conclusies 11 en 12 van het octrooi specificeren polyethyleen (PE) folie voor de eerste laag en polyethyleentereftalaat (PET) folie voor de derde laag foliemateriaal, terwijl D1 deze materialen omgekeerd voorschrijft, respectievelijk PET voor de eerste en PE voor de derde laag. In de beschrijving van het onderhavige octrooi is slechts aangegeven dat de eerste laag dient als verstevigingslaag en de derde laag als beschermingslaag, zonder daarbij aan te geven waarom deze foliematerialen gekozen zijn en welke voordelen deze specifieke keuze biedt. Octrooihoudster heeft voorts aangevoerd dat het PET folie dient om de inhoud van het zakje tegen de aluminiumfolie te beschermen. NL Octrooicentrum is van oordeel dat de gemiddelde vakman bekend is met de foliematerialen en dat genoemde eigenschappen bereikt kunnen worden door toepassing ervan. De keuze van materialen voor de verschillende lagen is derhalve niet meer dan een willekeurige keuze van voor drankverpakkingen bekende materialen. Conclusies 11 en 12 missen derhalve inventiviteit ten opzichte van D1.

5.11 Overige nietigheidsbezwaren

Nu alle conclusies 1 t/m 13 van het octrooi vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit behoeven de overige door verzoekster naar voren gebrachte nietigheidsgronden niet meer te worden besproken.

5.12 Hulpverzoek

Daar het hulpverzoek subsidiair is ingebracht voor het geval de nietigheidsgrond van toegevoegde materie uit artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 van toepassing zou zijn, acht NL Octrooicentrum bespreking daarvan niet noodzakelijk, nu is vastgesteld dat de geldende conclusies niet inventief zijn en derhalve de nietigheidsgrond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 van toepassing is.

6. Advies

Het advies van NL Octrooicentrum luidt op grond van het vorenstaande dat conclusies 1 t/m 13 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
11 april 2012

Onze referentie
ORE/advies/2004532

5

Aldus gedaan op 11 april 2012 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, J.W. Meewisse en J.C. Hordijk.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
b.a. J.W. Meewisse
w.g. S. el Bouazzaoui