



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. M.W. de Lange
ir. J.C. Hordijk
mw. dr. ir. J.C. van der Linden, secretaris

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

T 088 602 63 42
F 088 602 90 24
-

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Datum 8 februari 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2006651

Verzoekster: Gerhardus Frederikus Ophuis h.o.d.n. Ophuis Engineering te
Hengelo
Gemachtigde: mw. ir. W.H. Slikker

Octrooihoudster: GBO Projects B.V. te Helmond
Gemachtigde: drs. A.A. Jilderda

1. Het geding

De heer Gerhardus Frederikus Ophuis, h.o.d.n. Ophuis Engineering (hierna: verzoeker) heeft op 12 oktober 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 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 2006651 (hierna: het octrooi).

GBO Projects B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 14 december 2012 schriftelijk gereageerd op het verzoekschrift en daarbij tevens haar beroep op het recht van voorrang dat bij indiening van het octrooi werd gedaan, ingetrokken. Octrooihoudster verzoekt NL Octrooiencentrum om van de intrekking aantekening te doen in het octrooiregister.

Verzoeker heeft op 20 december 2012 per brief kort gereageerd op het antwoord van octrooihoudster.

Octrooihoudster heeft op 11 januari 2013 bij brief aangegeven dat het verzoek om aantekening in het octrooiregister van de intrekking van de voorrang, een verzoek is dat buiten de onderhavige adviesprocedure staat.

NL Octrooiencentrum heeft bij beschikking van 15 januari 2013 het verzoek van octrooihoudster om het intrekken van het ingeroepen recht van voorrang aan te tekenen in het octrooiregister afgewezen, omdat na verlening van octrooi het intrekken van een ingeroepen recht van voorrang niet mogelijk wordt geacht. Partijen hebben afgezien van hun recht om hun standpunt nader mondeling te bepleiten.

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

2. De feiten

5 GBO Projects B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2006651 voor een "Afvalinzamelingshulpinrichting en afvalzakhouder", dat met dagtekening van 28 augustus 2012 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 21 april 2011. Bij indiening van de aanvraag voor het octrooi is door octrooihoudster de voorrang ingeroepen van NL2005679.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Het octrooi zoals verleend omvat 14 conclusies. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

10 "1. Afvalinzamelingshulpinrichting omvattende verzamelmiddelen voor het althans tijdelijk vastleggen van ten minste één althans ten dele gevulde afvalzak in afgesloten toestand met het kenmerk dat de verzamelmiddelen
15 een straatmeubilairinrichting omvatten waaraan een afvalzakhouder met primaire verbindingsmiddelen duurzaam is bevestigd en dat de afvalzakhouder is voorzien van secundaire verbindingsmiddelen die in staat en ingericht zijn om een handmatig ophefbare, tijdelijke bevestiging van de ten minste ene gesloten afvalzak tot stand te brengen."

20 De volgconclusies 2 t/m 14 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

3. Door verzoeker aangevoerde nietigheidsgrond

25 Verzoeker stelt in het verzoekschrift dat het beroep op voorrang dat gedaan is bij indiening van de aanvraag voor het octrooi niet geldig is op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995. Als gevolg hiervan zijn de conclusies van het octrooi volgens verzoeker niet nieuw.

30 Verzoeker heeft gesteld dat het octrooi op grond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan nieuwheid.

Ter onderbouwing van deze nietigheidsgrond zijn door verzoeker twee octrooidocumenten aangevoerd:

- D1: het Nederlandse octrooi NL 2003798; en
- 35 - D2: het Nederlandse octrooi NL 2005679.

40 Voor het onderhavige octrooi is de voorrang ingeroepen van D2. D2 is op 12 november 2010 door octrooihoudster ingediend en verleend op 17 mei 2011. D2 op zijn beurt roept de voorrang in van D1. D1 is op 12 november 2009 door octrooihoudster ingediend en verleend op 13 september 2010. Het octrooi en D2 zijn tekstueel identiek. D1 is tekstueel niet identiek aan het octrooi, maar volgens verzoeker beschrijft D1 wel dezelfde uitvinding.

45 Verzoeker stelt dat het recht van voorrang dat is ingeroepen bij indiening van de aanvraag voor het octrooi niet geldig is op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995. Daarmee behoort D2 tot de stand van de techniek volgens artikel 4 lid 3 Row 1995; D1 behoort tot de stand van de techniek volgens artikel 4 lid 2 Row 1995, aldus verzoeker.

Daar het recht op voorrang niet geldig is, stelt verzoeker dat de conclusies van het octrooi niet nieuw zijn ten opzichte van D2, aangezien D2 en het octrooi identiek zijn aan elkaar (in het bijzonder de conclusies).

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

- 5 Verzoeker stelt daarnaast dat de conclusies 1 t/m 14 van het octrooi niet nieuw zijn in het licht van D1. Verzoeker stelt dat de kenmerken van conclusie 1 van het octrooi reeds bekend zijn uit de beschrijving van D1, zie o.a. pagina 1, regels 7 t/m 27, pagina 2, regels 2 en 3, pagina 2, 10 t/m 17, pagina 6, regels 15 t/m 19 en pagina 6, regels 26 t/m 29, en voorts figuur 1 van D1. Verder stelt verzoeker
- 10 dat conclusies 2 t/m 5 van het octrooi niet nieuw zijn ten opzichte van D1, aangezien de kenmerken van conclusies 2 t/m 5 van het octrooi identiek zijn van die van conclusies 2 t/m 5 van D1. Conclusie 6 van het octrooi is volgens verzoeker eveneens niet nieuw op basis van D1, omdat alle kenmerken van conclusie 6 uit D1 bekend zijn, zie pagina 3, regels 19 t/m 22 en pagina 7, regels
- 15 13 t/m 15. Voorts stelt verzoeker dat de kenmerken van conclusies 7 t/m 9 uit het octrooi identiek zijn aan die van conclusies 7 t/m 9 van D1. Voor conclusie 10 stelt verzoeker dat alle kenmerken van deze conclusie bekend zijn uit de beschrijving van D1, zie pagina 7, regels 27 t/m 29. Het kenmerk van conclusie 11 is volgens verzoeker identiek aan het kenmerk van conclusie 11 van D1. Ook de kenmerken
- 20 van conclusies 12 en 13 zijn volgens verzoeker bekend uit D1, zie pagina 9, regel 29 t/m pagina 10, regel 1 en figuur 6 respectievelijk pagina 2, regel 8. Conclusie 14, die ziet op de afvalhouder volgens een der conclusies 1 t/m 13, is volgens verzoeker niet nieuw aangezien conclusies 1 t/m 13 niet nieuw zijn.
- 25 Verzoeker concludeert dat alle conclusies van het onderhavige octrooi derhalve ook niet nieuw zijn ten opzichte van D1.

4. Reactie van octrooihoudster

- 30 Octrooihoudster geeft in haar antwoord op het verzoekschrift aan dat zij ook van mening is dat op grond van artikel 9 lid 3 Row 1995 de voor het octrooi ingeroepen voorrang niet geldig is.

- 35 Octrooihoudster trekt hieruit, net als verzoeker, de conclusie dat bij de beoordeling van nieuwheid en inventiviteit van het octrooi uitgegaan dient te worden van de indieningsdatum van het octrooi, zijnde 21 april 2011. Daarmee behoren D1 en D2 tot de stand van de techniek.

- 40 Volgens octrooihoudster is het octrooi niet nieuw ten opzichte van D2, aangezien het octrooi en D2 tekstueel identiek zijn.

- 45 Hoewel D1 en het octrooi tekstueel verschillen, is het octrooi volgens octrooihoudster evenmin nieuw ten opzichte van D1, althans ontbeert het octrooi uitvindingswerkzaamheid ten opzichte van D1.

Op basis hiervan concludeert octrooihoudster dat het octrooi de nieuwheid mist die voor geldigheid van het octrooi vereist is.

50

5. Overwegingen van NL Octrooiencentrum

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

5.1 Geldigheid ingeroepen voorrang

Voor het onderwerp van het octrooi zijn meerdere aanvragen reeds eerder ingediend, en daarmee is artikel 9 lid 3 Row 1995 van belang, welke luidt:

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

“Indien de rechthebbende meer aanvragen voor hetzelfde onderwerp heeft ingediend, komt voor het recht van voorrang slechts de eerst ingediende in aanmerking. Niettemin kan het recht van voorrang ook berusten op een later ingediende aanvraag ter verkrijging van bescherming in hetzelfde land, mits de eerst ingediende aanvraag voor de indiening van de latere aanvraag is ingetrokken, vervallen of afgewezen zonder ter kennis van het publiek te zijn gebracht en zonder rechten te hebben laten bestaan en mits zij nog niet als grondslag heeft gediend voor de inroeping van een recht van voorrang. Indien een recht van voorrang, berustend op een later ingediende aanvraag, is ingeroepen, zal de eerst ingediende aanvraag niet meer als grondslag kunnen dienen voor de inroeping van een recht van voorrang.”

Het octrooi (uit 2011) heeft de voorrang ingeroepen uit D2. D2 (uit 2010) heeft betrekking op dezelfde uitvinding als D1 (uit 2009). D2 en D1 zijn beide ingediend door dezelfde rechthebbende en D1 is gepubliceerd (in 2010). De uitzondering in de tweede zin van artikel 9 lid 3 Row 1995 is daarmee niet van toepassing en derhalve komt op grond van de eerste zin alleen D1 in aanmerking voor het inroepen van voorrang. NL Octrooiencentrum concludeert met partijen dat de bij indiening van de aanvraag voor het onderhavige octrooi ingeroepen voorrang uit D2 niet heeft geleid tot een geldig recht van voorrang voor het octrooi.

Als gevolg hiervan concludeert NL Octrooiencentrum met partijen dat voor de beoordeling van de nieuwheid en de inventiviteit van het octrooi uitgegaan dient te worden van de indieningsdatum van het octrooi, zijnde 21 april 2011.

5.2 Gebrek aan nieuwheid t.o.v. D2

Met 21 april 2011 als datum voor de stand van de techniek voor het octrooi, behoort D2, eerder ingediend op 12 november 2010 doch pas na indiening van het octrooi op 17 mei 2011 gepubliceerd, tot de zgn. ‘fictieve’ stand van de techniek op grond van artikel 4 lid 3 Row 1995.

NL Octrooiencentrum is met partijen van oordeel dat het octrooi niet nieuw is ten opzichte van D2, aangezien de beschrijving, de conclusies en de figuren van D2 identiek zijn aan die van het octrooi.

5.3 Gebrek aan nieuwheid t.o.v. D1

Met 21 april 2011 als datum voor de stand van de techniek voor het octrooi, behoort D1, gepubliceerd op 31 maart 2010, tot de stand van de techniek op grond van artikel 4 lid 2 Row 1995.

Hoewel D1 en het octrooi tekstueel verschillen, heeft octrooihoudster in haar antwoord erkend dat de uitvinding volgens het octrooi reeds bekend is uit D1. Daar partijen het eens zijn over de in het verzoekschrift genoemde redenering en ook NL Octrooiencentrum zich hierin kan vinden, wordt het niet noodzakelijk geacht

deze hier in de overwegingen nog eens te herhalen. NL Octrooi Centrum acht derhalve het octrooi eveneens niet nieuw ten opzichte van D1.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

5 6. Advies

Het advies van NL Octrooi Centrum luidt op grond van het vorenstaande dat alle conclusies van het Nederlandse octrooi NL 2006651 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan nieuwheid.

Datum
8 februari 2013

Onze referentie
ORE/advies/2006651

Aldus gedaan op 8 februari 2013 door M.W.D. van der Burg, M.W. de Lange en J.C. Hordijk.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
w.g. J.C. van der Linden, secretaris