

> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

AANTEKENEN

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
ir. B.L. van Soest
dr. R.B. Boers
mw. dr. ir. J.C. van der Linden, secretaris

NL Octrooiencentrum
Cluster 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
Technisch adviseur

T 088 602 64 39
F 088 602 90 24
[marc.vandenburg@
agentschapnl.nl](mailto:marc.vandenburg@agentschapnl.nl)

Datum 19 september 2013

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2006833

Verzoekster: Grendene S/A te Farroupilha, Brazilië
Gemachtigde: ir. F.A. Geurts

Octrooihoudster: Fliplocker B.V. te Aerdenhout
Gemachtigde: ir. L.J.J. Jessen

1. Het geding

Grendene S/A (hierna: verzoekster) heeft op 27 maart 2013 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 het Nederlands octrooi 2006833 (hierna: het octrooi). Fliplocker B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 10 mei 2013 een verzoekschrift ingediend met bijlagen, waaronder een hulpverzoek.

NL Octrooiencentrum heeft per brief van 17 mei 2013 verzoekster in de gelegenheid gesteld om in reactie op het hulpverzoek waar nodig haar nietigheidsbezwaren aan te vullen en octrooihoudster de mogelijkheid gegeven om vervolgens op een eventuele reactie van verzoekster te reageren.

Verzoekster heeft op 10 juni 2013 in reactie op het hulpverzoek haar verzoekschrift aangevuld en daarbij aanvullende documenten ingediend.

Octrooihoudster heeft vervolgens op 1 juli 2013 hierop haar reactie ingediend, vergezeld van een aangepast hulpverzoek (hierna ook: tweede hulpverzoek).

NL Octrooiencentrum heeft op 9 juli 2013 octrooihoudster bericht dat zij mogelijkerwijs ter zitting gevraagd kan worden om een keuze te maken tussen onafhankelijke conclusies van het hulpverzoek. Op 15 juli 2013 heeft octrooihoudster hierop schriftelijk gereageerd.

Tijdens de hoorzitting van NL Octrooiencentrum op 17 juli 2013 hebben beide partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster, ir. F.A. Geurts, was hierbij vergezeld van de heer M. Jorna van Antar Shoe (importeur Grendene in Nederland) en mr. E. Caspers, advocaat. De octrooigemachtigde van octrooihoudster, ir. J.L.L. Jessen, was hierbij vergezeld van de heer S.B.W. Vehmeijer en de heer E. Damstra, beiden van Fliplocker B.V., en mr. A. Killan,

advocaat. Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

NL Octrooi Centrum
Cluster O

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

Datum
19 september 2013

2. Het octrooi

Fliplocker B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2006833 voor een "Sandal, set of a sandal and strips and method for forming a sandal", welk op 22 januari 2013 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 23 mei 2011. Op 22 november 2012 zijn een gewijzigde beschrijving en gewijzigde (Engelstalige) conclusies ingediend en op 22 januari 2013 de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies.

Het octrooi zoals verleend omvat 25 conclusies. Conclusie 1 is geformuleerd als onafhankelijke conclusie gericht op een sandaal, de conclusies 12 en 20 zijn geformuleerd als onafhankelijke conclusies gericht op een set van een sandaal en ten minste één strip en een koppellement, en de conclusies 14 en 15 zijn geformuleerd als onafhankelijke conclusies gericht op een werkwijze voor het vormen van een sandaal.

De onafhankelijke conclusies luiden als volgt:

"1. Sandaal, omvattende een zool en ten minste één strip voor plaatsing over een gedeelte van een voet van een drager, genoemde ten minste ene strip omvattende ten minste twee einden, ten minste één einde omvattende een einddeel dat door een opening in de zool en bij voorkeur in een inkeping in de zool past, waarbij de strip zich in hoofdzaak aan een bovenzijde van de zool uitstrekt, waarbij een koppellement is voorzien passend rond en/of in ten minste een gedeelte van genoemd einddeel, waarbij het koppellement voorkomt dat het einddeel door de opening wordt getrokken in een richting van de bovenzijde en kan worden verwijderd en/of gevouwen voor het passeren van het einddeel door de opening en/of waarbij het einddeel zodanig is gedimensioneerd dat het einddeel in een eerste positie door de opening kan passeren van de bovenzijde naar de onderzijde en in een tweede positie niet door genoemde opening kan passeren."

De volgconclusies 2 t/m 11, 16 t/m 18, 24 en 25 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1.

"12. Set van een sandaal, in het bijzonder volgens één der voorgaande conclusies, en ten minste één strip, één of meer einden van de ten minste ene strip voorzien van een einddeel dat door een opening in een zool van de sandaal kan worden gestoken, en een koppellement voor plaatsing op, in en/of rond het einddeel om te voorkomen dat het einddeel wordt verwijderd uit de opening, waarbij de koppeling tussen het einddeel en het koppellement omkeerbaar is of met een einddeel dat insteekbaar is door de opening in een eerste positie, waarbij een gedeelte van het einddeel in

een tweede positie kan worden gebracht waarin het tweede einddeel niet door de opening kan worden verwijderd."

NL Octrooi Centrum
Cluster O

De volgconclusies 13, 19 en 22 t/m 25 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 12.

Datum
19 september 2013

"20. Set van een sandaal, en ten minste één strip, waarbij één of meer einden van de ten minste ene strip is voorzien van een einddeel dat door een opening in een zool van de sandaal kan worden gestoken, en een koppелеlement voor plaatsing in of in en rond het einddeel om te voorkomen dat het einddeel wordt verwijderd uit de opening, waarbij de koppeling tussen het einddeel en het koppелеlement omkeerbaar is."

De volgconclusies 21 t/m 25 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 20.

"14. Werkwijze voor het vormen van een sandaal, waarbij ten minste één einddeel van een strip wordt ingestoken in en/of door een opening in een zool van de sandaal en een koppелеlement reversibel is verbonden met het einddeel."

"15. Werkwijze voor het vormen van een sandaal, waarbij ten minste één einddeel van een strip in en door een opening in de zool van de sandaal wordt gestoken, waarna het einddeel ten minste gedeeltelijk wordt gekanteld of geroteerd naar een positie waarin het door de opening terugtrekken wordt voorkomen."

Er zijn geen volgconclusies die direct of indirect afhankelijk zijn van deze twee onafhankelijke werkwijzeconclusies.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden Geldende conclusies

Verzoekster heeft in haar verzoekschrift de geldigheid van het octrooi betwist. Hiertoe heeft zij gemotiveerd betoogd dat alle conclusies van het octrooi nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid. Ter onderbouwing van de nieuwheidsbezwaren heeft verzoekster in haar verzoekschrift de volgende documenten aangevoerd:

- D1: het Amerikaanse octrooi US 4172330 A;
- D2: de Britse octrooiaanvraag GB 2451295 A;
- D3: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2007/240336 A1;
- D4: het Franse octrooi FR 1123783 A; en
- D5: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2010/212184 A1.

In haar aanvulling van het verzoekschrift attendeert verzoekster NL Octrooi Centrum op zijn ambtshalve bevoegdheid om nietigheidsbezwaren toe te voegen, in het bijzonder gebrek aan inventiviteit en ongeoorloofde uitbreiding in aanvulling op de reeds door verzoekster ingebrachte nieuwheidsbezwaren.

Hulpverzoek

NL Octrooi Centrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

In haar reactie op het door octrooihoudster ingediende verweerschrift heeft verzoekster, kort samengevat, betoogd dat de in de conclusies van het octrooi gebruikte terminologie “passend ‘rond’ en ‘in’ ten minste een gedeelte van het einddeel”, “een opening die zich door de zool heen uitstrekt”, “reversibel” en “wrijvingselementen” breed dient te worden uitgelegd.

Aangezien deze terminologie in het hulpverzoek niet verder is aangescherpt is de uitvinding volgens verzoekster in het hulpverzoek niet nauwkeurig en duidelijk beschreven, zoals vereist is volgens artikel 25 lid 1 Row 1995. Verzoekster stelt dat het hulpverzoek hierom dient te worden afgewezen.

Verzoekster heeft gesteld dat voor de conclusies 25 t/m 31 van het hulpverzoek geen basis bestaat in de ingediende aanvraag en dat derhalve sprake is van toegevoegde materie (door gemachtigde van verzoekster abusievelijk aangeduid met ‘ongeoorloofde uitbreiding’). Ook voor conclusie 32 zou dit het geval zijn.

Vervolgens heeft verzoekster de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies van het hulpverzoek gemotiveerd betwist. Hierbij heeft verzoekster drie aanvullende documenten ingebracht (nummering B1-B3 toegevoegd door NL Octrooi Centrum):

B1: de Braziliaanse octrooiaanvraag PI 0306051-9 A;
B2: de Braziliaanse octrooiaanvraag PI 9303444-0 A; en
B3: het Braziliaanse gebruiksmodel MU 8702350-4 U2.

Ter zitting aangevoerde bezwaren

Ter zitting heeft verzoekster aangegeven dat, aangezien octrooihoudster nog een tweede hulpverzoek heeft ingediend, het haar niet duidelijk is welk hulpverzoek in dit advies behandeld zal gaan worden.

Verzoekster merkt op dat van de in conclusie 12 van het octrooi gebruikte woorden “op, in en/of rond”, het woord “op” niet terugkomt in de conclusies 11, 12 en 19 van het hulpverzoek. Naar mening van verzoekster resulteert dit in uitbreiding van materie.

4. Verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster zet in haar verweer uiteen dat de conclusies 1, 12 en 16 van het octrooi steeds twee categorieën sandalen omvatten, die nevens geschikt zijn geclaimd. De eerste categorie omvat sandalen waarbij een koppellement is voorzien, dat kan worden gekoppeld met een einddeel van een strip. De tweede categorie omvat sandalen waarbij het einddeel zelf wordt gebruikt om de strip vast te zetten. Binnen de eerste categorie zijn volgens octrooihoudster drie varianten geclaimd, namelijk dat het koppellement (i) ofwel om, (ii) ofwel in, (iii) ofwel om en in, ten minste een deel van een einddeel van een strip kan worden aangebracht.

In haar verweer heeft octrooihoudster vervolgens gesteld dat de met het octrooi beschermde uitvinding wel nieuw en inventief is. Ter onderbouwing heeft zij in het verweerschrift haar argumenten hiervoor gegeven. Deze argumenten zijn onder meer, kort samengevat:

- dat de in de conclusies van het octrooi gebruikte terminologie “een opening die zich door de zool heen uitstrekt” inhoudt dat dit een doorgaande opening is;
- dat “reversibel” duidelijk losneembaar van het einddeel betekent;
- dat “een koppелеlement” een ééndelig element is; en
- dat de betekenis van “passend rond” volgt uit de Engelse term “around” uit de beschrijving.

NL Octrooicentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

De nietigheidsbezwaren van verzoekster acht octrooihoudster dan ook ongegrond.

10 Octrooihoudster erkent evenwel dat D5 deels de nieuwheid van conclusies 1, 14 en 20 van het octrooi wegneemt, en voorts dat D2 en D4 deels de nieuwheid van conclusies 1 en 12 van het octrooi wegnemen.

15 Octrooihoudster stelt dat zij geen akte van afstand meer kan indienen nu verzoekster haar nietigheidsdagvaarding heeft laten inschrijven. Octrooihoudster heeft derhalve een hulpverzoek ingediend, waarbij de onafhankelijke conclusies waar nodig zijn beperkt en enkele nieuwe conclusies zijn toegevoegd die de oorspronkelijke conclusies beperken tot meer specifieke uitvoeringsvormen.

20 In haar reactie op de aanvulling van het verzoekschrift bestrijdt octrooihoudster de toelaatbaarheid van de documenten B1 t/m B3 in de adviesprocedure. Daarnaast verweert zij zich tegen het bezwaar van toegevoegde materie van verzoekster, tegen de nieuwheidsbezwaren en de naar mening van octrooihoudster onvoldoende gemotiveerde inventiviteitsbezwaren gericht tegen
25 het hulpverzoek.

5. Overwegingen van NL Octrooicentrum

30 5.1 Procedurele opmerkingen

5.1.1 Hulpverzoek zoals ingediend bij verweer

NL Octrooicentrum geeft in een adviesprocedure de octrooihouder steeds ruimte voor het indienen van één hulpverzoek. Het hulpverzoek dient te worden
35 ingediend bij het verzoekschrift van de octrooihouder. Een eventuele akte van afstand dient bij of voor het verweer van de octrooihouder te zijn ingediend. Bij het verweer van de octrooihouder liggen dan de conclusies van het octrooi en het hulpverzoek vast waarover advies zal worden gegeven. De latere aanpassingen van het hulpverzoek in de onderhavige procedure zullen dan ook niet in het advies
40 worden betrokken.

Op de stelling van verzoekster ter zitting dat onduidelijk zou zijn wat de conclusies van het hulpverzoek zijn, heeft NL Octrooicentrum ter zitting geantwoord dat naast de conclusies van het octrooi alleen het hulpverzoek zoals ingediend bij
45 verweer voorligt en dat verzoekster daar haar nietigheidsbezwaren op moet richten (hetgeen zij ook heeft gedaan).

5.1.2 Verzoekster dient bezwaren aan te voeren

Het verzoek van verzoekster ter zitting dat zij van octrooihoudster wenst te vernemen waarom octrooihoudster meent dat voor het hulpverzoek een basis
50

bestaat in de ingediende aanvraag en waar de nawerkbaarheid in de ingediende aanvraag is getoond, wordt door NL Octrooiencentrum reeds ter zitting verworpen. In een adviesprocedure dient in beginsel de verzoeker te beargumenteren waarom een octrooi nietig is.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5

5.1.3 Ambtshalve bevoegdheid NL Octrooiencentrum

Wat betreft het ambtshalve toevoegen van nietigheidsargumenten merkt NL Octrooiencentrum op dat deze mogelijkheid bestaat onder artikel 85 lid 1 Row 1995 sinds de wetswijziging op 5 juni 2008. Op grond hiervan kunnen nietigheidsgronden gebaseerd op het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek als bedoeld in artikel 34 lid 4 Row 1995 (het zgn. nieuwhedrapport met de schriftelijke opinie) door NL Octrooiencentrum in de adviesprocedure worden ingebracht. In de onderhavige adviesprocedure heeft de octrooigemachtigde van verzoekster reeds in haar verzoekschrift documenten uit het nieuwhedrapport aangevoerd en derhalve ziet NL Octrooiencentrum geen aanleiding voor het gebruiken van zijn ambtshalve bevoegdheid.

10

15

5.1.4 Tweede tussenbrief

Ten aanzien van de tweede tussenbrief van NL Octrooiencentrum d.d. 9 juli 2013 heeft NL Octrooiencentrum ter zitting toegelicht dat er onduidelijkheid over de onafhankelijke conclusies bestond. De eerste indruk die bestond was dat meerdere hulpverzoeken waren ineengeschoven tot een enkel hulpverzoek. De diverse onafhankelijke hulpverzoeken lijken evenwel samen te hangen met de diverse uitvoeringsvormen van de uitvinding in de beschrijving van het octrooi en NL Octrooiencentrum heeft dan ook aan het begin van de zitting aangegeven dat een eventuele keuze tussen onafhankelijke conclusies niet meer aan de orde zal komen.

20

25

5.1.5 Documenten B1 t/m B3 toelaatbaar

Het verzoek van octrooihoudster om de documenten B1 t/m B3 buiten de adviesprocedure te houden, wordt door NL Octrooiencentrum niet ingewilligd. Aanvullende documenten kunnen tijdens de adviesprocedure worden ingebracht, mits dat niet in strijd komt met de goede procesorde. In de onderhavige procedure zijn de documenten door verzoekster tijdig ingebracht en heeft octrooihoudster ruim de gelegenheid gehad om er op te reageren. De documenten zullen derhalve worden betrokken in het advies.

30

35

5.2 Uitleg conclusies

40

5.2.1 Voorkeurskenmerken en voorbeelden

In sommige conclusies wordt een voorkeur ("bij voorkeur...") of een voorbeeld aangegeven ("bijvoorbeeld..."). Een voorkeurskenmerk of een voorbeeld is naar het oordeel van NL Octrooiencentrum niet beperkend voor een octrooi-conclusie. Daarmee kan nieuwhed noch inventiviteit verkregen worden. Voorkeurskenmerken en voorbeelden zullen daarom bij de beoordeling van de bezwaren met betrekking tot nieuwhed en inventiviteit van de conclusies buiten beschouwing worden gelaten.

45

5.2.2 "A en/of B" vorm

Sommige conclusies zijn opgesteld in de vorm van "A en/of B", waarbij zowel A als B uit één of meerdere kenmerken kan bestaan. NL Octrooicentrum is van oordeel dat "A en/of B" begrepen dient te worden als "A en B" of "A" of "B". Dat betekent dat wanneer A geldt, B optioneel is en B dan dus niet beperkend is. Evenzo betekent dit dat wanneer B geldt, A optioneel is en A dan dus niet beperkend is. In de regels 6 t/m 13 van conclusie 1 staat bijvoorbeeld een "A en/of B" vorm. "A" wordt hier gevormd door enkele kenmerken betreffende het koppellement en "B" wordt gevormd door enkele kenmerken betreffende posities van het einddeel van de strip.

NL Octrooicentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5.2.3 Interpretatie van enkele termen

Verzoekster en octrooihoudster kennen verschillende betekenissen toe aan bepaalde termen die in diverse conclusies van het octrooi en het hulpverzoek gebruikt worden. NL Octrooicentrum geeft daarom hierna eerst zijn overwegingen hoe deze termen geïnterpreteerd dienen te worden.

Betekenis van de term "koppellement"

Met betrekking tot de term "koppellement" gaat verzoekster er vanuit dat dit koppellement uit meerdere onderdelen kan bestaan, omdat in het octrooi niet een "enkelvoudig koppellement" geclaimd wordt. Octrooihoudster heeft betoogd dat in het octrooi steeds sprake is van "een koppellement" en niet van een samenstel van onderdelen. Bovendien is in het octrooi volgens haar geen enkele aanwijzing te vinden voor een uit meerdere delen bestaande koppeling.

Naar het oordeel van NL Octrooicentrum zal de gemiddelde vakman op het vakgebied van sandalen na lezing van het octrooi het "koppellement" volgens het octrooi om de volgende redenen zien als een koppellement bestaand uit één onderdeel:

(1) De term "koppellement" is taalkundig gezien vanwege "element" een passende term om een enkelvoudig onderdeel aan te duiden. De toevoeging "enkelvoudig" is daarbij overbodig. Als aanduiding voor een samenstel van meerdere onderdelen zijn andere termen meer geschikt, zoals "koppeling", "koppelmiddel(en)" of "koppelinrichting".

(2) Bij alle uitvoeringsvormen die in het octrooi worden beschreven en waarin een koppellement wordt toegepast, is het koppellement een enkelvoudig onderdeel.
(3) Een met de uitvinding volgens het octrooi beoogd effect is het bieden van een eenvoudige en goedkope manier voor het fabriceren van een sandaal met een aan elkaar verbonden zool en strip. Het is voor de vakman die het octrooi bestudeert meer aannemelijk dat dit wordt bereikt met een koppellement bestaande uit één onderdeel dan met een koppeling uit meerdere onderdelen, welke geassembleerd moeten worden.

In aanvulling daarop merkt NL Octrooicentrum op, dat in de beschrijving van het octrooi op pagina 17, regel 29 t/m pagina 18, regel 3 vermeld wordt, dat de sandaal een in de zool geïntegreerd koppellement kan omvatten. De vakman die het octrooi bestudeert zal deze passage niet kunnen rijmen met de onafhankelijke conclusies van het octrooi waarin de zool en het koppellement worden genoemd. Deze conclusies zijn namelijk zo opgesteld dat de vakman er vanuit zal gaan dat de zool en het koppellement twee afzonderlijke onderdelen van de sandaal zijn.

De zool en het koppellement worden immers daarin telkens als afzonderlijke onderdelen onderscheiden. Omdat de vakman zelf niet in staat wordt geacht tot uitvinden, kan hij niet begrijpen wat met de genoemde losstaande vermelding aan het eind van de beschrijving wordt bedoeld. NL Octrooi Centrum laat genoemde vermelding daarom voor wat zij is, en gaat er vanuit dat het koppellement en de zool aparte onderdelen van de sandaal zijn. Analooq hieraan gaat NL Octrooi Centrum er vanuit dat het koppellement geen deel uitmaakt van de strip.

Betekenis van de term "opening" in de zool

Met betrekking tot de "opening" in de zool van de sandaal heeft verzoekster betoogd dat dit zowel een doorgaande opening als een blind gat kan zijn. In verband daarmee heeft verzoekster gewezen op pagina 18, regels 3 t/m 5 van het octrooi waar wordt vermeld dat een extra laag onder de inkeping kan worden aangebracht. Daaruit blijkt volgens verzoekster dat de opening geen doorgaande opening hoeft te zijn, aangezien de opening aan de onderzijde door deze extra laag wordt afgesloten.

Octrooihoudster stelt zich op het standpunt dat uit de context van het octrooi duidelijk is dat de opening zich uitstrekt vanaf de bovenzijde van de zool tot aan de onderzijde van de zool. Tijdens de hoorzitting heeft octrooihoudster naar voren gebracht dat uit de door verzoekster aangehaalde passage niet blijkt dat deze laag vast bevestigd moet zijn aan de zool, maar dat hier sprake kan zijn van een "losse flap", zodat de opening wel kan worden afgedekt, maar dat bij montage van de sandaal gebruik kan worden gemaakt van de doorgaande opening.

NL Octrooi Centrum stelt vast dat de tekening van het octrooi slechts uitvoeringsvormen toont waarbij de opening zich uitstrekt vanaf de bovenzijde van de zool tot aan de onderzijde van de zool, en voorts dat de beschrijving van het octrooi op pagina 18, de regels 3 t/m 8 vermeldt, dat een extra laag onder de zool kan zijn voorzien, waarbij als voorbeeld verwezen wordt naar de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 5E t/m 5G. Naar het oordeel van NL Octrooi Centrum krijgt de vakman noch uit de genoemde passage noch uit de rest van het octrooi aanwijzingen die hem aan een "losse flap" zullen doen denken. De vakman zal de genoemde passage zo begrijpen dat bij de uitvoeringsvorm getoond in de figuren 5E t/m 5G ook een blind gat voorzien kan zijn, zolang het element "34" in dit gat geroteerd kan worden om de strip aan de zool te bevestigen. Hij zal vervolgens, omdat anders de uitvoeringsvormen met een blind gat niet onder de conclusies vallen die de uitvoeringsvorm volgens de figuren 5E t/m 5G beschrijven, het kenmerk "dat het einddeel in een eerste positie door de opening van de bovenzijde naar de onderzijde kan passeren" lezen als "dat het einddeel zich in een eerste positie door de opening kan bewegen in de richting van de bovenzijde naar de onderzijde". Hij zal er verder vanuit gaan dat bij de uitvoeringsvormen waarbij een koppellement wordt toegepast geen extra laag onder de zool aanwezig is, en er een van de bovenzijde naar de onderzijde doorlopende opening voorzien is. Voor deze uitvoeringsvormen is het immers essentieel dat het einddeel van de strip door de opening van de zool heen gevoerd moet kunnen worden zodanig dat althans een deel van het einddeel de doorgaande opening voorbij is, en aan de onderkant van de zool het koppellement op, in en/of rond het einddeel aangebracht kan worden.

Betekenis van de term “reversibel”

NL Octrooi Centrum
Cluster O

Het Van Dale woordenboek geeft aan dat de woorden “reversibel” en “omkeerbaar” synoniemen van elkaar zijn. Ook in het octrooi worden “reversibel” en “omkeerbaar” door elkaar gebruikt in relatie tot een koppeling of een verbinding. De vakman op het gebied van sandalen zal een reversibele of omkeerbare koppeling of verbinding naar het oordeel van NL Octrooi Centrum in het licht van het octrooi interpreteren als een losmaakbare koppeling of verbinding.

Datum
19 september 2013

10

5.3 De conclusies van het octrooi

15

Tegen de conclusies van het octrooi heeft verzoekster de documenten D1 t/m D5 aangevoerd, die bezwarend zouden zijn voor de nieuwheid van de geldende conclusies. Er zijn door verzoekster geen inventiviteitsbezwaren ingebracht tegen de conclusies van het octrooi. NL Octrooi Centrum behandelt daarom niet de inventiviteit van de conclusies van het octrooi, maar gaat alleen in op de nieuwheid daarvan, voor zover gemotiveerd bestreden.

20

5.3.1 Conclusie 1

Verzoekster heeft gesteld dat elk van de documenten D1 t/m D5 bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. In haar verweer heeft octrooihoudster beaamd dat sommige van deze documenten de nieuwheid wegnemen van bepaalde “varianten” die door conclusie 1 van het octrooi worden gedefinieerd.

25

Octrooihoudster erkent dat D5 de nieuwheid van conclusie 1 wegneemt, voor zover deze is gericht op een uitvoeringsvorm waarbij het koppellement zich in het einddeel van de strip uitstrekt.

30

NL Octrooi Centrum stelt vast dat D5 een sandaal openbaart die voorzien is van een zool (“sole member 140”) en een strip (“strap member 120”) voor plaatsing over een gedeelte van een voet van een drager. Blijkens de figuren 4A t/m 4D van D5 past een einddeel (“end region 124”) van een eind van de strip door een opening (“recess 146”) in de zool. In figuur 1 is zichtbaar dat de strip zich in hoofdzaak aan de bovenzijde van de zool uitstrekt. De sandaal volgens D5 is voorzien van een koppellement (“coupling member 130”), passend in een gedeelte van het einddeel (zichtbaar in de figuren 4C en 4D). Uit o.a. figuur 4 en paragraaf [0031] van D5 blijkt dat het koppellement voorkomt dat het einddeel door de opening wordt getrokken in een richting van de bovenzijde (“142”).

35

Omdat het koppellement in het einddeel is geschroefd, kan het door losschroeven worden verwijderd voor het passeren van het einddeel door de opening (zie ook paragraaf [0031]: “releasably coupling”). Deze kenmerken van conclusie 1 van het octrooi zijn daarom uit D5 bekend. Van conclusie 1 resteren hierna slechts de laatste twee kenmerken met betrekking tot posities van het einddeel, die, gezien de daaraan voorafgaande formulering “en/of” in regel 10 van conclusie 1, als optioneel te beschouwen zijn, omdat aan de daaraan voorafgaande voorwaarden met betrekking tot het koppellement voldaan wordt. NL Octrooi Centrum concludeert daarom dat ten minste een bepaalde uitvoeringsvorm van de sandaal volgens conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D5.

40

45

Dat een van de door conclusie 1 gedefinieerde uitvoeringsvormen niet nieuw is ten opzichte van D5, heeft reeds tot gevolg dat conclusie 1 vernietigbaar is. Hierna is bespreking van D1 t/m D4 in relatie tot conclusie 1 overbodig.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5 5.3.2 De conclusies 2 en 3

Verzoekster heeft ten aanzien van de conclusies 2 en 3 alleen naar voren gebracht dat deze niet nieuw zijn ten opzichte van D1, de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1 t/m 5.

- 10 Conclusie 2 omvat, zo stelt NL Octrooiencentrum vast, vanwege zijn afhankelijkheid alle kenmerken van conclusie 1 en schrijft in aanvulling daarop onder andere voor, dat de sandaal een koppellement omvat, dat voorzien is van een opening die rond (als voorzetsel gebruikt betekent dit "om" of "rondom") en/of in het in
- 15 conclusie 1 genoemde gedeelte van het einddeel past. Het koppellement bij de sandaal bekend uit D1 wordt volgens verzoekster gevormd door "button member 40, 42" in samenwerking met "pin member 46, 48". Zoals hiervoor is toegelicht beschouwt NL Octrooiencentrum het koppellement in de zin van het octrooi als een enkelvoudig onderdeel. Wat door verzoekster bij de sandaal volgens de figuren 1 t/m 5 van D1 beschouwd wordt als het koppellement, is geen enkelvoudig
- 20 onderdeel, maar zijn twee verschillende enkelvoudige onderdelen die tezamen een (samengestelde) koppeling vormen. Geen van beide enkelvoudige onderdelen kan als een koppellement in de zin van het octrooi worden beschouwd. "Button member 40, 42" en "pin member 46, 48" kunnen immers zonder elkaar niet voorkomen dat het einddeel ("loop portion 34, 36") door de opening ("opening 22, 24") wordt getrokken. D1 openbaart derhalve geen koppellement in de betekenis van het octrooi. Conclusie 2 is daarom nieuw ten opzichte van D1.
- 25

Conclusie 3 is vanwege zijn afhankelijkheid van conclusie 2 eveneens nieuw ten opzichte van D1.

30 5.3.3 De conclusies 4 t/m 13 en 19

De conclusies 4 t/m 13 en 19 zijn, voor zover deze conclusies afhankelijk zijn van een conclusie die nieuw wordt geacht, niet vernietigbaar. NL Octrooiencentrum zal deze volgconclusies bespreken voor zover ze uitsluitend afhankelijk zijn van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies, of onafhankelijk zijn.

35

Conclusie 4

- Conclusie 4 specificeert dat het koppellement ten minste gedeeltelijk binnen een inkeping aan de onderkant van de zool past. In verband met deze conclusie heeft
- 40 verzoekster gewezen op D1, D2, D4 en D5. Het koppellement van de sandaal volgens D5, "coupling member 130", past geheel binnen een inkeping aan de onderkant van de zool (zie figuur 4D van D5). Conclusie 4 is daarom, voor zover afhankelijk van uitsluitend conclusie 1, naar het oordeel van NL Octrooiencentrum niet nieuw ten opzichte van D5.
- 45

De conclusies 5 en 6

Zoals hierboven bij de uitleg van de term "opening" in de zool is aangegeven, wordt in verband met deze conclusies het kenmerk "dat het einddeel in een eerste positie door de opening van de bovenzijde naar de onderzijde kan passeren"

geïnterpreteerd als “dat het einddeel in een eerste positie zich door de opening kan bewegen in de richting van de bovenzijde naar de onderzijde”.

NL Octrooicentrum
Cluster O

Met betrekking tot conclusie 5 en de hiervan afhankelijke conclusie 6 heeft verzoekster gesteld dat deze conclusies beide niet nieuw zijn ten opzichte van resp. D2, D3 (de uitvoeringsvorm volgens de figuren 28 t/m 30) en D4. In verband met de conclusies 5 en 6 beschouwt NL Octrooicentrum D4 als het belangrijkste document.

Datum
19 september 2013

D4, zie de uitvoeringsvorm volgens de figuren 1 t/m 4, openbaart een sandaal waarbij het einddeel (“3”) van een strip (“2”) zodanig is gedimensioneerd, dat het zich in een eerste positie wel door een opening (“4”) in de zool van de bovenzijde naar de onderzijde kan bewegen, en in een tweede positie niet door de opening kan bewegen (zie in het bijzonder D4, pagina 1, rechterkolom, tweede en derde alinea). Het einddeel heeft in de tweede positie, waarbij het in de inkeping aangegeven met “4c” ligt, een lengterichting die zich parallel aan de onderkant van de zool uitstrekt. Daarmee zijn alle kenmerken van conclusie 5 uit D4 bekend.

Met betrekking tot conclusie 6 stelt NL Octrooicentrum vast dat uit de figuren 1 t/m 4 en de hierboven genoemde alinea's van D4 verder blijkt dat de dwarsdoorsnede van het einddeel (“3”) en de lengte en breedte in het bovenvlak van de opening (“4a”) zodanig zijn dat het einddeel in de eerste positie relatief gemakkelijk door de opening kan passeren (zie pagina 1, rechterkolom, derde alinea: “un trou long 4a, de la dimension des blocs 3” en “il suffit d'introduire chaque bloc 3 dans la cavité 4a correspondante”). Daarbij zijn de lengterichtingen van het einddeel en de opening parallel aan elkaar gepositioneerd. Mede door flexibiliteit van de gebruikte materialen kan het einddeel naar de tweede positie worden bewogen in inkeping “4c”. Daarin strekt de lengterichting van het einddeel zich uit onder een hoek met de lengterichting van de opening “4a” (zie in het bijzonder figuur 4), zodanig dat het einddeel niet door de opening kan passeren (“ce qui procure un accrochage parfait”). Daarmee zijn alle kenmerken van conclusie 6 uit D4 bekend.

Zoals octrooihoudster in haar verweer heeft beaamd, openbaart D4 ook alle kenmerken van conclusie 1 met uitzondering van de kenmerken met betrekking tot het koppellement. De laatstgenoemde kenmerken dienen echter, zoals onder 5.2.2 uiteengezet, in de situatie dat de kenmerken betreffende posities van het einddeel van de strip gelden, als optioneel beschouwd te worden. Daarom is conclusie 5, voor zover afhankelijk van uitsluitend conclusie 1, niet nieuw ten opzichte van D4. Conclusie 6 is, voor zover afhankelijk van uitsluitend de conclusies 1 en 5, niet nieuw ten opzichte van D4.

NL Octrooicentrum merkt voor de volledigheid op dat de afhankelijkheidsstructuur van de conclusies met zich mee brengt dat de conclusies 5 en 6 afhankelijk kunnen zijn van de conclusies 1 en 4. De nieuwheid van de conclusies 5 en 6 in afhankelijkheid van de conclusies 1 en 4 wordt niet door de door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren aangetast. D4 en de uitvoeringsvorm volgens de figuren 28 t/m 30 van D3 openbaren het in conclusie 4 genoemde koppellement niet. Bij de sandaal bekend uit D2 kan het einddeel (“4”) niet de in conclusie 5 genoemde tweede positie innemen.

Conclusie 7

Conclusie 7 heeft als kenmerk dat het einddeel en/of het koppellement is of zijn voorzien van een of meer wrijvingsselementen. In haar verzoekschrift heeft verzoekster gesteld dat conclusie 7 niet nieuw is ten opzichte van D1 resp. D5.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

- 5 Ten aanzien van D1 merkt zij op dat doordat "button member 40, 42" in samenwerking met "pin member 46, 48" in de inkeping "28, 30" wordt gedrukt, er sprake is van een aantal wrijvingsselementen aan het koppellement. Met betrekking tot D5 stelt verzoekster dat de kop "132" van het koppellement "130" is voorzien van een karteling voor het vergroten van de wrijving tussen het
- 10 koppellement en de inkeping waarin het koppellement zich uitstrekt. Hieraan heeft verzoekster tijdens de hoorzitting toegevoegd dat op microscopische of moleculaire schaal altijd oneffenheden aanwezig zijn die als wrijvingsselementen kunnen worden beschouwd.
- 15 NL Octrooiencentrum is van oordeel dat de vakman die het octrooi leest daaruit zal begrijpen dat met de wrijvingsselementen in conclusie 7 geen oneffenheden op moleculaire of microscopische schaal, maar op een zichtbare schaal worden bedoeld. Wat betreft D1 wordt verwezen naar 5.3.2, waar uiteengezet is dat noch "button member 40, 42" noch "pin member 46, 48" noch een samenstel daarvan
- 20 een koppellement in de zin van het octrooi vormt. D1 is daarom niet nieuwheidschadelijk voor conclusie 7.

- 25 Wat betreft de "karteling" op het koppellement "130" volgens D5 merkt NL Octrooiencentrum op dat weliswaar in diverse zijaanzichten lijnen zijn getekend op de zijkant van kop "132" van het koppellement, maar dat de aanzichten van het koppellement loodrecht daarop (zie de figuren 3A en 3C) een gladde omtrek tonen. Bovendien wordt in de beschrijving van D5 niets vermeld over reliëf of wrijvingsselementen op de omtrek van kop "132" van koppellement "130". De lijnen kunnen ook bedoeld zijn om de ronde vorm van de zijkant van de kop aan
- 30 te geven. NL Octrooiencentrum concludeert hierom dat uit D5 niet direct en eenduidig een einddeel of een koppellement voorzien van een wrijvingsselement in de zin van het octrooi valt af te leiden. Conclusie 7 is daarom nieuw.

Conclusie 8

- 35 Met betrekking tot conclusie 8 stelt verzoekster dat deze niet nieuw is ten opzichte van D1, D2, D4 resp. D5. NL Octrooiencentrum is met verzoekster van oordeel dat al deze documenten tevens sandalen dan wel slippers of flip flops openbaren. Conclusie 8 is derhalve, voor zover uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies, niet nieuw ten opzichte van D4 of D5. Welke van deze twee
- 40 documenten bezwarend is wordt bepaald door de combinatie van conclusies waarvan conclusie 8 afhankelijk wordt verondersteld te zijn.

Conclusie 9

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

Conclusie 9 voegt aan de sandaal de maatregel toe dat het einddeel in en/of over het koppellement kan worden gestoken. Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 9 niet nieuw is ten opzichte van D1 resp. D5. Ten aanzien van D1 heeft NL
5 Octrooiencentrum eerder geoordeeld dat daaruit geen koppellement in de zin van het octrooi bekend is. Verzoekster stelt dat D5 toont dat het einddeel "124" over het koppellement "130" kan worden gestoken, namelijk doordat dit over het schroefgedeelte "134" van het koppellement "130" komt. Octrooihoudster heeft dit betwist door te stellen dat het schroefgedeelte niet in het einddeel wordt
10 gestoken, maar wordt geschroefd. NL Octrooiencentrum deelt in deze de mening van octrooihoudster. Conclusie 9 is hierom naar het oordeel van NL Octrooiencentrum nieuw.

Conclusie 10

15 Verzoekster heeft in haar verzoekschrift gesteld dat conclusie 10 niet nieuw is ten opzichte van elk van de documenten D1 t/m D5. NL Octrooiencentrum is van oordeel dat het kenmerk van conclusie 10, het uitwisselbaar zijn van een strip samen met het einddeel of delen met een andere strip die zulk een einddeel of delen heeft, bekend is uit elk van de documenten D1 t/m D5. Conclusie 10 is, voor zover
20 uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies, naar het oordeel van NL Octrooiencentrum niet nieuw ten opzichte van D4 of D5.

Conclusie 11

Verzoekster heeft met betrekking tot conclusie 11 gesteld dat deze niet nieuw is
25 ten opzichte van D3 onder verwijzing naar de figuren 23 en 24 daarvan. NL Octrooiencentrum deelt deze mening niet. Conclusie 11 is afhankelijk van conclusie 1. Conclusie 1 vereist onder meer, dat een koppellement voorkomt dat een einddeel van een strip door een opening in de zool wordt getrokken in een richting van de bovenzijde van de zool en/of dat het einddeel in een eerste positie door
30 een opening in de zool kan passeren van de bovenzijde naar de onderzijde van de zool. Bij de sandaal volgens de figuren 23 en 24 van D3 vormt "upper portion 34" de strip, welke twee einden heeft ("side ends 40a, 40b"). "Male connector element 90" vormt een koppellement, dat voorkomt dat een einddeel door een opening wordt getrokken. "Female connector element 80" kan gezien worden als het
35 einddeel van de strip, omdat het octrooi op pagina 7, regels 4 – 7 vermeldt, dat een einddeel ook een deel kan zijn dat vastgemaakt is aan de strip. Het koppellement van deze bekende sandaal voorkomt echter niet, dat het einddeel in een richting van de bovenzijde ("top surface 14") van de zool wordt getrokken. Het voorkomt dat het einddeel in een richting van de zijkant ("sidewall 18") van
40 de zool wordt getrokken. Evenmin kan het einddeel passeren van de bovenzijde naar de onderzijde ("bottom surface 16") van de zool. Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum openbaart de uitvoeringsvorm volgens de figuren 23 en 24 van D3 dus niet alle door conclusie 1 vereiste kenmerken, en kan daarom per definitie niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van de daarvan afhankelijke conclusie 11.

De conclusies 12, 13 en 19

45 NL Octrooiencentrum stelt vast dat conclusie 12 vanwege de formulering "in het bijzonder volgens één der voorgaande conclusies" gelezen kan worden als een onafhankelijke conclusie, maar ook als een afhankelijke conclusie.

Met betrekking tot conclusie 12 en de daarvan afhankelijk conclusies 13 en 19 heeft verzoekster betoogd dat deze niet nieuw zijn ten opzichte van D1, D3 resp. D5. Octrooihoudster heeft zelf in haar verweer aangegeven dat volgens haar conclusie 12 niet nieuw is ten opzichte van zowel D2 als D4.

NL Octrooi Centrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

NL Octrooi Centrum is van oordeel dat conclusie 12, voor zover onafhankelijk of uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuwe conclusies, niet nieuw is ten opzichte van D4 of D5. Het enige kenmerk van conclusie 12 dat niet eerder aan de orde is gekomen, is het kenmerk dat wanneer er een koppелеlement voorzien is, de koppeling tussen het einddeel en het koppелеlement omkeerbaar is. Zoals reeds hierboven aangegeven, verstaat de vakman hieronder dat de koppeling losmaakbaar is. Dit kenmerk is bekend uit D5.

Overigens is in conclusie 12 onduidelijk wat bedoeld wordt met "het tweede einddeel". NL Octrooi Centrum gaat er vanuit dat dit een verschrijving is, en dat hier "het einddeel" wordt bedoeld.

De kenmerken van conclusie 13 zijn impliciet bekend uit zowel D4 als D5. D5 vermeldt bijvoorbeeld in paragraaf [0006] dat de daaruit bekende uitvinding de gebruiker in staat stelt om sandalen een ander uiterlijk te geven door de strips verwisselbaar te maken. Dit houdt impliciet in dat er een serie van strips aanwezig dient te zijn waarbij ten minste twee van de strips in de serie verschillend van elkaar zijn. Conclusie 13 is hierdoor, voor zover uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies, niet nieuw ten opzichte van D4 of D5. Conclusie 19 schrijft voor dat het koppелеlement is voorzien voor plaatsing in het einddeel. Uit D5 is eveneens een koppелеlement voor plaatsing in het einddeel bekend. NL Octrooi Centrum is van oordeel dat conclusie 19, voor zover uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies, niet nieuw is ten opzichte van D5.

5.3.4 Conclusie 14

Met betrekking tot de onafhankelijke werkwijzeconclusie 14 heeft verzoekster gesteld, dat deze niet nieuw is ten opzichte van D1, D2 resp. D5. Octrooihoudster heeft erkend dat D5 nieuwheidsbezwarend is voor conclusie 14. NL Octrooi Centrum is met partijen van oordeel dat conclusie 14 niet nieuw is in het licht van D5, omdat alle kenmerken van deze conclusie daaruit bekend zijn.

5.3.5 Conclusie 15

Naar de mening van verzoekster is de onafhankelijke werkwijzeconclusie 15 niet nieuw ten opzichte van D2, D3 resp. D4. NL Octrooi Centrum is van oordeel dat alle kenmerken van conclusie 15 aangetroffen worden bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 28 t/m 30 van D3, en bij de sandaal volgens de figuren 1 t/m 4 van D4. Zowel D3 als D4 is derhalve nieuwheidsbezwarend voor conclusie 15.

5.3.6 Conclusie 16

Conclusie 16 herhaalt alle kenmerken van conclusie 1 en is daarmee in wezen afhankelijk van conclusie 1. Daaraan toegevoegd zijn de kenmerken:

“waarbij het koppellement zodanig is gevormd dat het zich additioneel of alternatief door een opening in het einddeel kan uitstrekken, zodanig dat het koppellement niet door de opening in de zool kan worden getrokken.”

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5 De vakman die het octrooi leest zal er vanuit gaan dat de woorden “additioneel of alternatief” te maken hebben met de “A en/of B” constructie op pagina 22, regel 10 van conclusie 16. Mede daarom leest NL Octrooiencentrum de hierboven genoemde passage als volgt:

10 “waarbij het koppellement, wanneer dit voorzien is, zodanig is gevormd dat het zich door een opening in het einddeel kan uitstrekken, zodanig dat het koppellement niet door de opening in de zool kan worden getrokken.”

15 Met betrekking tot conclusie 16 heeft verzoekster gesteld dat deze niet nieuw is ten opzichte van D1, D3 resp. D5. Aangezien conclusie 16 in wezen afhankelijk is van conclusie 1, en conclusie 1 niet nieuw bevonden is in het licht van D5, zal NL Octrooiencentrum ten aanzien van conclusie 16 eerst onderzoeken of de toegevoegde kenmerken eveneens bekend zijn uit D5.

20 Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum blijkt uit de figuren 4C en 4D van D5 dat het koppellement (“coupling member 130”) van de sandaal volgens D5 zich met zijn “threaded region 134” uitstrekt door de opening (“female threaded region”) in het einddeel (“end region 124”). Octrooihoudster heeft er op gewezen dat dit koppellement zich wel in, maar niet door de opening uitstrekt, omdat “threaded region 134” een blind gat is. NL Octrooiencentrum is daarentegen van oordeel dat
25 conclusie 16 niet tot uitdrukking brengt dat de opening in het einddeel per se een doorlopende opening moet zijn. Daarin staat slechts dat het koppellement zich door de opening uitstrekt. Een sandaal waarbij een koppellement zich uitstrekt door een blinde opening in het einddeel valt dus ook onder de bewoordingen van
30 conclusie 16.

De wijze waarop het koppellement volgens D5 zich uitstrekt in de opening van het einddeel is tevens zodanig dat het koppellement niet door de opening in de zool kan worden getrokken. Het koppellement strekt zich namelijk met een
35 schroefdraad deel (“threaded region 134”) uit door de opening van het einddeel, terwijl een kopdeel (“lower region 132”) met een grotere diameter dan de kleinste diameter van de opening (“recess 146”) in de zool, verhindert dat het koppellement door de opening in de zool kan worden getrokken.

40 Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum is conclusie 16 dan ook niet nieuw ten opzichte van D5.

5.3.7 Conclusie 17

45 Conclusie 17 is afhankelijk van conclusie 16 en voegt hieraan toe dat het koppellement staafvormig “kan zijn”, waaruit NL Octrooiencentrum begrijpt, dat indien een koppellement voorzien is, dat koppellement staafvormig is. Met betrekking tot conclusie 17 heeft verzoekster gesteld dat deze niet nieuw is ten opzichte van D1, de uitvoeringsvorm volgens de figuren 23 en 24 van D3, resp. D5. Octrooihoudster heeft met betrekking tot D5 tegengeworpen dat het

koppelement niet staafvormig is, aangezien de brede kop van het koppelement volgens D5 een noodzakelijk onderdeel van het koppelement is.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

5 Zoals onder 5.3.2 uiteengezet, is NL Octrooiencentrum van oordeel dat D1 geen koppelement in de zin van het octrooi openbaart. De uitvoeringsvorm volgens de figuren 23 en 24 van D3 omvat weliswaar een staafvormig koppelement ("connector element 90"), maar zoals hierboven voor conclusie 11 is uiteengezet openbaart deze uitvoeringsvorm niet alle kenmerken van conclusie 1, en kan daarom per definitie niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van een van conclusie 10 1 of conclusie 16 (die alle kenmerken van conclusie 1 omvat) afhankelijke conclusie. NL Octrooiencentrum deelt de mening van octrooihoudster wat betreft D5. NL Octrooiencentrum is daarom van oordeel dat conclusie 17 nieuw is.

Datum
19 september 2013

5.3.8 Conclusie 18

15 Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 18, waarbij het einddeel over het koppelement kan worden gestoken, niet nieuw is ten opzichte van D5. NL Octrooiencentrum attendeert erop dat bij de sandaal volgens D5 het einddeel niet over het koppelement kan worden gestoken, vanwege de inwendige schroefdraad van het einddeel die correspondeert met de uitwendige schroefdraad 20 van het koppelement. Het koppelement wordt bij deze sandaal in het einddeel geschroefd. NL Octrooiencentrum acht conclusie 18 derhalve nieuw.

5.3.9 Conclusie 20

25 Verzoekster heeft gesteld dat de onafhankelijke conclusie 20 betreffende een set van een sandaal en ten minste één strip en een koppelement, niet nieuw is ten opzichte van D1, D3 resp. D5. Octrooihoudster heeft in haar verweer aangegeven dat zij conclusie 20 niet nieuw acht ten opzichte van D5. NL Octrooiencentrum is met partijen van oordeel dat conclusie 20 nieuwheid mist ten opzichte van D5, omdat 30 alle kenmerken van deze conclusie daaruit bekend zijn.

5.3.10 Conclusie 21

Volgens verzoekster is conclusie 21 niet nieuw ten opzichte van D1 resp. D5. 35 Analooq aan wat hiervoor bij conclusie 17 is aangegeven, komt NL Octrooiencentrum daarentegen tot het oordeel dat conclusie 21 nieuw is ten opzichte van zowel D1 als D5.

5.3.11 Conclusie 22

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 22 niet nieuw is ten opzichte van D1 resp. D3. Deze documenten openbaren naar het oordeel van NL Octrooiencentrum echter 40 geen van beide een set van precies drie strips. Conclusie 22 is daarom nieuw.

5.3.12 Conclusie 23

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 23 niet nieuw is ten opzichte van D1. NL Octrooiencentrum wijst erop dat D1 niet nieuwheidsbezwarend kan zijn voor 45 conclusie 23, omdat D1 niet bezwarend is bevonden voor de nieuwheid van de conclusies waar conclusie 23 van afhankelijk is.

5.3.13 Conclusie 24

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 24 niet nieuw is ten opzichte van D1, D3 50 resp. D5. Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum is conclusie 24 voor zover

afhankelijk van een nieuw geachte conclusie niet vernietigbaar, maar zijn alle kenmerken van conclusie 24 bekend uit D5. In afhankelijkheid van uitsluitend niet nieuw geachte conclusies wordt conclusie 24 daarom niet nieuw geacht.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5 5.3.14 Conclusie 25

Met betrekking tot conclusie 25 heeft verzoekster gesteld dat deze niet nieuw is ten opzichte van D4, omdat de figuren 5 en 6 van D4 flexibiliteit van een koppellement openbaren. NL Octrooiencentrum is van oordeel dat uit D4 geen koppellement in de zin van het octrooi bekend is. De door verzoekster genoemde
10 figuren tonen geen koppellement maar het einde van de strip. D4 is daarom niet nieuwigheidsbezwarend voor conclusie 25.

15 5.4 De conclusies van het hulpverzoek

5.4.1 Bezwaren aangaande duidelijkheid

Verzoekster heeft naar voren gebracht dat de conclusies van het hulpverzoek onduidelijk zijn en verwijst hierbij naar artikel 25 lid 1 Row 1995. NL
20 Octrooiencentrum merkt ten aanzien van dit bezwaar op dat het niet voldoet aan het artikel 25 lid 1 Row 1995 geen nietigheidsgrond ex artikel 75 Row 1995 is en op grond van artikel 84 lid 1 Row 1995 niet in het advies kan worden betrokken. Dit bezwaar van verzoekster treft om die reden dan ook geen doel.

5.4.2 Ongeoorloofde uitbreiding

25 Verzoekster stelt dat de afhankelijke conclusies 25 t/m 31 van het hulpverzoek aanvullende eigenschappen omvatten die onafhankelijk van elkaar zijn verdeeld over de afhankelijke conclusies van het octrooi. Hierdoor zouden het selecteerbare uitvoeringsvormen geworden zijn, waarvoor geen basis zou zijn terug te vinden in de ingediende aanvraag. Verder stelt verzoekster dat onafhankelijke conclusie 32
30 met de zinsnede "de tweede positie waarin de lengterichting zich onder een hoek met de lengterichting van de opening uitstrekt" suggereert dat bescherming wordt beoogd voor zowel het uitvoeringsvoorbeeld volgens de figuren 5E t/m 5H als dat volgens de figuren 5A t/m 5D. Volgens verzoekster is er geen basis in de ingediende aanvraag waardoor er ook sprake van ongeoorloofde uitbreiding.

35 NL Octrooiencentrum gaat er vanuit dat verzoekster van mening is dat de nietigheidsgrond ex artikel 75 lid 1(c) Row 1995, dat het onderwerp van de uitvinding niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag, van toepassing is. NL Octrooiencentrum deelt de mening van verzoekster niet ten
40 aanzien van het bezwaar gericht tegen de conclusies 25 t/m 31, aangezien deze conclusies goed lezen op de uitvoeringsvorm weergegeven in de figuren 1 t/m 4 van de oorspronkelijke aanvraag. NL Octrooiencentrum deelt evenmin de mening van verzoekster ten aanzien van het bezwaar gericht op conclusie 32. Deze conclusie leest goed op de uitvoeringsvorm volgens de figuren 5E t/m 5H van de
45 oorspronkelijke aanvraag.

Verzoekster heeft ter zitting nog aangevoerd dat van de in conclusie 12 van het octrooi gebruikte woorden "op, in en/of rond" het woord "op" niet terug komt in de conclusies 11, 12 en 19 van het hulpverzoek. Zoals octrooihoudster terecht
50 heeft opgemerkt is het verwijderen van "op" uit "op, in en/of rond" echter slechts

een beperking van de beschermingsomvang van de conclusies. Dit kan naar het oordeel van NL Octrooicentrum hier niet leiden tot een nietigheidsbezwaar.

NL Octrooicentrum
Cluster O

5.4.3 Conclusie 1 van het hulpverzoek

Datum
19 september 2013

- 5 NL Octrooicentrum ziet het woord “in” na “rond” in conclusie 1 van het hulpverzoek als een kennelijke beschrijving, zoals ook is aangegeven door octrooihoudster.

Nieuwheid van conclusie 1

- 10 Verzoekster heeft aangevoerd dat conclusie 1 van het hulpverzoek niet nieuw is ten opzichte van D1 resp. B1. Conclusie 1 van het hulpverzoek schrijft onder andere voor, dat de sandaal voorzien is van een koppellement. Zoals hiervoor bij de conclusies van het octrooi reeds toegelicht, is er naar het oordeel van NL Octrooicentrum in D1 geen sprake van een koppellement in de zin van het octrooi, maar van koppelmiddelen. B1 betreft een reparatiemiddel voor een sandaal waarvan de verbinding tussen de strip en de zool vanwege een versleten of beschadigde opening defect is geraakt. B1 toont volgens NL Octrooicentrum evenmin een koppellement in de zin van het octrooi. B1 toont twee onderdelen, “clip 1” en “button 5”, die door een schroefdraad of een snap verbinding met
20 elkaar verbonden zijn, en beide noodzakelijk zijn om te voorkomen dat het einddeel door de zool getrokken kan worden. “Clip1” kan niet afzonderlijk gebruikt worden als koppelmiddel, aangezien zijn buitendiameter even groot is als die van het einddeel “P” van de strip, waardoor de combinatie van “clip 1” met einddeel “P” nog even gemakkelijk door de versleten/beschadigde opening “F” getrokken
25 kan worden. “Button 5” kan niet afzonderlijk gebruikt worden omdat hij dan niet verbonden is met het einddeel van de strip.
Noch D1 noch B1 kan hierom naar het oordeel van NL Octrooicentrum de nieuwheid van conclusie 1 van het hulpverzoek wegnemen.

30 Inventiviteit van conclusie 1

Om te bepalen of conclusie 1 van het hulpverzoek aan de eis van inventiviteit voldoet, zal door NL Octrooicentrum eerst worden bepaald welke van de in het geding gebrachte documenten de meest nabije stand van de techniek vormt.

- 35 De meest nabije stand van de techniek is in de regel die combinatie van kenmerken, geopenbaard in één enkele vindplaats, die het meest veelbelovende startpunt vormt voor een ontwikkeling die tot de uitvinding van de conclusie leidt.

- 40 NL Octrooicentrum stelt allereerst vast dat alle door verzoekster overgelegde publicaties op het vakgebied van het octrooi liggen. In dat opzicht heeft geen van de publicaties de voorkeur ten opzichte van een andere. De meest nabije stand van de techniek zou naar het oordeel van NL Octrooicentrum gericht moeten zijn op een vergelijkbaar doel als de te beoordelen uitvinding. Gelet op de beschrijvingsinleiding van het octrooi, is het doel van de uitvinding volgens
45 conclusie 1 van het hulpverzoek het verschaffen van een sandaal die voorzien is van een zool en een strip, welke sandaal gemakkelijk en goedkoop te produceren is, die een stevige verbinding van de strip met de zool heeft, en waarbij de strip in een bepaalde uitvoeringsvorm uitwisselbaar is met een andere strip.

De uitvinding bekend uit B1 verschaft niet een sandaal, maar een reparatiemiddel voor een sandaal waarvan de koppeling tussen de strip en de zool tijdens gebruik defect is geraakt. Daarom is B1 niet geschikt als startpunt. Het doel van elk van de uitvindingen volgens de documenten D1 t/m D5, B2 en B3 is het verschaffen van een sandaal die voorzien is van een zool en een strip, waarbij de strip uitwisselbaar is met een andere strip. In dit opzicht staan deze vindplaatsen alle even dicht bij het octrooi. Een stevige koppeling tussen strip en zool en het gemakkelijk en goedkoop produceerbaar zijn, worden met de uitvindingen volgens D1 t/m D5, B2 en B3 naar het oordeel van NL Octrooi Centrum afwisselend in meer of mindere mate bereikt. Dit levert evenmin één bepaalde vindplaats op die de uitvinding volgens de alternatieve conclusie dichter benadert dan de andere.

Vervolgens heeft NL Octrooi Centrum onderzocht welke van de in de resterende documenten beschreven sandalen de meeste technische kenmerken gemeen heeft met de sandaal volgens conclusie 1 van het hulpverzoek.

De sandaal volgens D1, die volgens D2, de sandaal volgens de uitvoeringsvorm die afgebeeld is in de figuren 28 t/m 30 van D3, de sandaal volgens D4, en de sandaal volgens B3 zijn niet voorzien van een koppellement in de zin van het octrooi. Ten aanzien van D2 wordt voor de volledigheid opgemerkt dat de hieruit bekende sandaal, net als de sandaal volgens D1, voorzien is van twee verschillende enkelvoudige onderdelen (in het geval van D2 "hinge 5" en "rotating lock 6") die samen een koppeling vormen. Deze sandalen missen dus alle kenmerken betreffende het koppellement en vallen daarom af als geschikt startpunt.

Hierna resteren de sandaal volgens de uitvoeringsvorm die afgebeeld is in de figuren 23 en 24 van D3, de sandaal volgens D5 en die volgens B2. De sandaal volgens de uitvoeringsvorm die afgebeeld is in de figuren 23 en 24 van D3 mist, zoals hierboven bij de behandeling van conclusie 11 van het octrooi is aangegeven, het kenmerk dat het koppellement (in D3 "male connector element 90") voorkomt dat het einddeel in een richting van de bovenzijde van de zool door de opening in de zool wordt getrokken. Het koppellement voorkomt bij deze sandaal dat een einddeel in een richting van de zijkant van de zool door de opening in de zool wordt getrokken. Verder mist deze sandaal het kenmerk dat het koppellement passend is rond ten minste een gedeelte van het einddeel. Bij de sandaal bekend uit B2 (zie de uitvoeringsvorm volgens de figuren 4 en 5) voorkomt het koppellement ("snap element 10") niet dat het einddeel in een richting van de bovenzijde van de zool wordt getrokken. De sandaal bekend uit D5 heeft dit kenmerk wel, maar mist het kenmerk dat het koppellement passend is rond ten minste een gedeelte van het einddeel. D5 en B2 benaderen daarom de sandaal volgens conclusie 1 van het hulpverzoek het dichtst. NL Octrooi Centrum zal eerst D5 als de meest nabije stand van de techniek bespreken.

D5 als meest nabije stand van de techniek
Het verschil tussen de sandaal volgens conclusie 1 van het hulpverzoek en die volgens D5 is het kenmerk dat het koppellement passend rond ten minste een gedeelte van het einddeel voorzien is. Bij de sandaal volgens D5 past het koppellement ("coupling member 130") niet rond (d.w.z. om of rondom) een

gedeelte van het einddeel ("end region 124"), maar wordt het koppellement in het einddeel geschroefd. Dit garandeert een stevige verbinding tussen de strip en de zool.

NL Octrooicentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

- 5 Vervolgens dient te worden onderzocht welk effect met het verschilkenmerk wordt bereikt ten opzichte van de sandaal volgens D5. In het octrooi worden een tweetal effecten genoemd, die met de daarin beschreven uitvinding beoogd worden, onder behoud van een stevige verbinding van de strip met de zool:
- 10 (a) dat de productie van de sandaal gemakkelijker (minder omslachtig) en goedkoper kan plaatsvinden; en
(b) dat de strip door een gebruiker gemakkelijk uit te wisselen is met een andere strip.

- 15 NL Octrooicentrum heeft overwogen welke van deze beoogde effecten daadwerkelijk met conclusie 1 van het hulpverzoek bereikt worden ten opzichte van de sandaal bekend uit D5. Conclusie 1 is dusdanig ruim is geformuleerd, dat door NL Octrooicentrum niet wordt ingezien welk kenmerk de beoogde effecten garandeert. NL Octrooicentrum is daarom van oordeel dat de uitvinding volgens conclusie 1 van het hulpverzoek een variant is van die volgens D5, d.w.z. een
- 20 andere oplossing zonder een additioneel effect. Overwogen dient nog te worden of de alternatieve oplossing volgens conclusie 1 van het hulpverzoek voor de hand ligt, d.w.z. of de gemiddelde vakman uitgaande van D5 tot de kenmerken van de sandaal volgens conclusie 1 zou zijn gekomen.

- 25 De vakman die voor het probleem wordt gesteld om uitgaande van de sandaal volgens D5 een alternatieve sandaal te verschaffen, onder behoud van een stevige verbinding van de strip met de zool, zal in de octrooiliteratuur B2 tegenkomen. Daaruit is een sandaal bekend waarbij een koppellement ("snap element 10") passend rond ten minste een gedeelte ("dilation 9") van een einddeel voorzien is
- 30 (zie de uitvoeringsvorm volgens de figuren 4 en 5 van B2, en de vertaling, pagina 3, regels 28 t/m 31). Het koppellement voorkomt dat het einddeel tijdens gebruik in horizontale richting uit de verhoogde zijkant van een zool wordt losgetrokken. Daarbij worden voornamelijk afschuifkrachten en in veel mindere mate trekkrachten op het einddeel uitgeoefend. De vraag die rijst is, of de
- 35 vakman in B2 aanwijzingen vindt die hem er toe aanzetten om de uit de figuren 4 en 5 op zichzelf bekende verbindingswijze tussen het einddeel en het koppellement toe te passen bij de sandaal volgens D5. In B2 (zie de vertaling, pagina 1, regels 6 t/m 11) staat dat met de daarin getoonde sandaal het bevestigen van de strip ("vamp") aan de zool ("outsole") gemakkelijk is. Verder
- 40 staat er in B2 (zie de vertaling, pagina 2, regels 18 t/m 22) dat met de "snap elements 10" een stevige verbinding tussen de strip en de zool bereikt wordt. Toch is NL Octrooicentrum van oordeel dat de vakman er niet vanuit zal gaan dat hij met een koppellement zoals "snap element 10", uitgaande van de sandaal volgens D5, een alternatieve sandaal kan verkrijgen met behoud van de stevige
- 45 verbinding tussen de strip en de zool. De vakman weet namelijk dat een snap verbinding doorgaans een minder stevige verbinding geeft dan een schroefdraad verbinding. Hij heeft niet het inzicht dat de snap verbinding die afgebeeld en beschreven is in B2 sterk genoeg is wanneer tijdens gebruik het einddeel niet horizontaal maar verticaal gericht is (zoals bij de sandaal volgens D5) en daar
- 50 hogere trekkrachten op uitgeoefend worden. Om op het idee te komen om bij de

sandaal volgens D5 het in B2 getoonde einddeel en koppellement toe te passen, zou hij daarom een inventieve gedachtestap moeten maken, waartoe hij niet in staat wordt geacht.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

- 5 Geen van de overige in het geding gebrachte documenten openbaart een koppellement dat passend rond een gedeelte van een einddeel is voorzien. Conclusie 1 van het hulpverzoek is daarom inventief, uitgaande van D5 als meest nabije stand van de techniek.
- 10 D2 als meest nabije stand van de techniek
Voor de volledigheid zal NL Octrooiencentrum hierna kort ingaan op de inventiviteit van conclusie 1, uitgaande van B2, de uitvoeringsvorm volgens de figuren 4 en 5, als meest nabije stand van de techniek. De sandaal volgens conclusie 1 verschilt, zoals gezegd, van deze sandaal door het kenmerk dat het koppellement
- 15 voorkomt dat het einddeel door een opening wordt getrokken in een richting van de bovenzijde van de zool. Bij de uit B2 bekende sandaal kan het einddeel ("pin 3") niet door een opening in een richting van de bovenzijde van de zool worden getrokken, omdat de opening ("4") in een richting loodrecht daarop (dus horizontaal) gepositioneerd is in een verhoogde zijkant van de zool. De verhoogde
- 20 zijkant zelf voorkomt dat het einddeel in een richting van de bovenzijde van de zool wordt getrokken. Met het genoemde verschil wordt naar het oordeel van NL Octrooiencentrum bereikt dat de productie gemakkelijker en goedkoper kan plaatsvinden. Bij de sandaal volgens conclusie 1 kan de zool immers uit plaatmateriaal gestanst of gesneden worden, terwijl de zool van de sandaal
- 25 volgens B2 met een kostbare mal gevormd moet worden. De vakman die voor de opdracht wordt gesteld om de sandaal volgens de figuren 4 en 5 van B2 gemakkelijker en goedkoper produceerbaar te maken zal bij onderzoek de overige door verzoekster in het geding gebrachte publicaties kunnen aantreffen, maar daarop geen acht slaan omdat daarin geen sandalen met een zool met een
- 30 verhoogde zijkant geopenbaard worden. Hij zal daarom niet verwachten dat die publicaties aanwijzingen zullen geven over hoe een sandaal met een verhoogde zijkant gemakkelijker en goedkoper geproduceerd kan worden. Conclusie 1 is daarom inventief, uitgaande van B2.
- 35 Op grond van het hiervoor staande komt NL Octrooiencentrum tot de slotsom dat conclusie 1 van het hulpverzoek voldoet aan de eis van inventiviteit.

5.4.4 De conclusies 2 t/m 10 van het hulpverzoek

- 40 Alle kenmerken van conclusie 1 worden in conclusie 2 herhaald. Het enige verschil tussen de conclusies 1 en 2 is, dat waar in conclusie 1 staat: "passend rond", in conclusie 2 een nauwere formulering staat: "passend rond en in". Conclusie 2 is daarom in wezen afhankelijk van conclusie 1. Omdat conclusie 1 nieuw en inventief is, is conclusie 2 per definitie ook nieuw en inventief.
- 45 Aangezien conclusie 1 nieuw en inventief is bevonden, zijn ook de conclusies 3 – 10 vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 nieuw en inventief.

5.4.5 De conclusies 11, 12 en 13 van het hulpverzoek

- 50 NL Octrooiencentrum stelt vast dat de conclusies 11 en 12 beide vanwege de formulering "in het bijzonder volgens één der voorgaande conclusies" gelezen

kunnen worden als een onafhankelijke conclusie, maar ook als een afhankelijke conclusie. Elk van de conclusies 11 en 12 definieert een set van een sandaal, ten minste een strip en een koppellement. Verzoekster heeft met betrekking tot de conclusies 11 en 12 alleen gesteld dat deze niet nieuw zijn ten opzichte van D1 resp. B1. Deze documenten openbaren echter, zoals hiervoor toegelicht, geen koppellement in de zin van het octrooi. Naar het oordeel van NL Octrooi Centrum zijn de conclusies 11 en 12 dan ook nieuw ten opzichte van D1 resp. B1.

Aangezien de conclusies 11 en 12 nieuw zijn ten opzichte van D1 resp. B1, is ook de hiervan afhankelijk conclusie 13 nieuw ten opzichte van D1 resp. B1.

De inventiviteit van de conclusies 11, 12 en 13 heeft verzoekster niet bestreden.

5.4.6 De conclusies 14 en 15 van het hulpverzoek

Verzoekster heeft gesteld dat werkwijze conclusies 14 en 15 niet nieuw en niet inventief zijn, aangezien deze dezelfde strekking hebben als de inrichtingsconclusies 1, 2, 11 en 12, welke volgens verzoekster niet nieuw en niet inventief zijn.

Conclusie 14 betreft naar het oordeel van NL Octrooi Centrum een normale werkwijze voor het vormen van een sandaal met de kenmerken van conclusie 1 van het hulpverzoek. Zoals hiervoor toegelicht is conclusie 1 van het hulpverzoek nieuw en inventief. Analoog daaraan is ook conclusie 14 nieuw en inventief.

Alle kenmerken van conclusie 14 worden in conclusie 15 herhaald. Het enige verschil tussen de conclusies 14 en 15 is, dat waar in conclusie 14 staat: "passend wordt voorzien rond", in conclusie 15 een nauwere formulering staat: "passend wordt voorzien rond en in". Conclusie 15 is daarom in wezen afhankelijk van conclusie 14. Omdat conclusie 14 nieuw en inventief is, is conclusie 15 eveneens nieuw en inventief.

5.4.7 Conclusie 16 van het hulpverzoek

Conclusie 16 van het hulpverzoek is gelijk aan conclusie 16 van het octrooi. NL Octrooi Centrum is, op basis van dezelfde argumenten als gegeven bij conclusie 16 van het octrooi, van oordeel dat conclusie 16 van het hulpverzoek niet nieuw is ten opzichte van D5.

5.4.8 De conclusies 17 en 18 van het hulpverzoek

De conclusies 17 en 18 van het hulpverzoek zijn ongewijzigd ten opzichte van de conclusies 17 en 18 van het octrooi. Ook voor deze conclusies geldt dat NL Octrooi Centrum deze, op basis van dezelfde argumenten als gegeven bij de conclusie 17 en 18 van het octrooi, nieuw acht.

De inventiviteit van de conclusies 17 en 18 van het hulpverzoek heeft verzoekster niet bestreden.

5.4.9 Conclusie 19 van het hulpverzoek

Verzoekster heeft gesteld dat conclusie 19 niet nieuw en niet inventief is, aangezien deze dezelfde strekking heeft als de conclusies 1, 2, 11 en 12 van het hulpverzoek, welke volgens verzoekster niet nieuw en niet inventief zijn.

Conclusie 19 van het hulpverzoek is naar inhoud identiek aan conclusie 12 van het hulpverzoek. NL Octrooi Centrum acht het hierboven gestelde ten aanzien van conclusie 12 van het hulpverzoek daarom ook van toepassing op conclusie 19. De inventiviteit van conclusie 19 acht NL octrooi centrum niet gemotiveerd bestreden.

NL Octrooi Centrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

5.4.10 De conclusies 20 t/m 22 van het hulpverzoek

De conclusies 20 t/m 22 zijn afhankelijk van conclusies waarvan noch de nieuwheid noch de inventiviteit door de bezwaren van verzoekster wordt aangetast, en zijn daarom eveneens nieuw en inventief.

5.4.11 De conclusies 23 en 24 van het hulpverzoek

De conclusies 23 en 24 zijn, voor zover afhankelijk van een nieuw en inventief geachte conclusie, niet vernietigbaar.

Verwijzend naar zijn overwegingen ten aanzien van conclusie 24 van het octrooi acht NL Octrooi Centrum alle kenmerken van conclusie 23 van het hulpverzoek bekend uit D5. In afhankelijkheid van uitsluitend conclusie 16 van het hulpverzoek wordt conclusie 23 van het hulpverzoek daarom niet nieuw geacht ten opzichte van D5.

Met betrekking tot conclusie 24 van het hulpverzoek heeft verzoekster gesteld dat deze niet nieuw is ten opzichte van B1. Zoals hierboven bij de behandeling van conclusie 1 van het hulpverzoek toegelicht, is NL Octrooi Centrum van oordeel dat uit B1 geen koppellement in de zin van het octrooi bekend is. B1 is daarom niet nieuwheidsbezwarend voor conclusie 24 van het hulpverzoek, ook al is deze uitsluitend afhankelijk van conclusie 16.

5.4.12 Conclusie 25 van het hulpverzoek

Met betrekking tot conclusie 25 heeft verzoekster alleen betoogd dat deze niet nieuw is ten opzichte van B1. Zoals onder hierboven bij de behandeling van conclusie 1 van het hulpverzoek toegelicht, is NL Octrooi Centrum van oordeel dat uit B1 geen koppellement in de zin van het octrooi bekend is. Omdat conclusie 25 een koppellement voorschrijft, is deze conclusie nieuw ten opzichte van B1.

5.4.13 De conclusies 26 t/m 31 van het hulpverzoek

Daar de conclusies 26 en 28 t/m 31 afhankelijk zijn van de nieuw bevonden conclusie 25, zijn deze conclusies volgens NL Octrooi Centrum ook nieuw.

Ten aanzien van conclusie 27 heeft verzoekster alleen naar voren gebracht dat deze conclusie niet inventief is op basis van de combinatie van B1 met B3. Noch B1 noch B3 openbaart echter naar het oordeel van NL Octrooi Centrum een koppellement in de zin van het octrooi. Mede daarom kan een combinatie van B1 met B3 niet de inventiviteit van conclusie 27 wegnemen.

5.4.14 Conclusie 32 van het hulpverzoek

Zoals hierboven de betekenis van de term "opening" in de zool uitgelegd is, wordt in verband met deze conclusie het kenmerk "dat het einddeel in een eerste positie door de opening kan passeren van de bovenzijde naar de onderzijde" geïnterpreteerd als "dat het einddeel in een eerste positie zich door de opening kan bewegen in de richting van de bovenzijde naar de onderzijde".

Verzoekster heeft betoogd dat conclusie 32 niet nieuw is ten opzichte van B3.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

5 Octrooihoudster heeft opgemerkt dat conclusie 32 wel verschilt van B3 omdat in de eerste positie het "block 10" van de sandaal volgens B3 moet worden gedraaid ten opzichte van de rest van de strip, waardoor de "shaft 9" getordeerd dient te worden. Bij de oplossing volgens de figuren 5E t/m 5H van het octrooi wordt volgens octrooihoudster het gehele einddeel gedraaid, waardoor torsie van delen daarvan wordt verhinderd. NL Octrooiencentrum deelt de opvatting van
10 octrooihoudster dat bij het bevestigen van de strip aan de zool tussen de uitvoeringsvorm volgens de figuren 5E t/m 5H van het octrooi en de sandaal volgens B3 een verschil bestaat wat betreft de delen die getordeerd worden. Echter, conclusie 32 sluit niet uit dat bepaalde delen van het einddeel in de daarin genoemde eerste positie getordeerd zijn.

Datum
19 september 2013

15 NL Octrooiencentrum stelt vast dat uit B3 een sandaal bekend is die een zool ("outsole 11") omvat, en voorzien is van een strip ("strap 1") voor plaatsing over een gedeelte van een voet van een drager. De strip omvat drie einden ("straps 2, 7") waarvan elk einde "7" een einddeel ("shaft 9" samen met "block 10") omvat, dat door een opening ("hole 13") in de zool past. De strip strekt zich in hoofdzaak aan een bovenzijde van de zool uit (zie de figuren 5, 6 en 7 van B3). Het einddeel
20 is zodanig gedimensioneerd dat het zich in een eerste positie (zoals in figuur 5 van B3) door de opening kan bewegen in de richting van de bovenzijde naar de onderzijde (zie de vertaling van de beschrijving van B3, pagina 2, regels 20 t/m 24). Daarbij zijn de lengterichting van het einddeel (in de betekenis van conclusie 32 is dat bij de sandaal volgens B3 de lengterichting van "block 10") en de
25 lengterichting van de opening ("13") in het bovenvlak parallel aan elkaar gepositioneerd. In een tweede ("normal") positie (zoals in figuur 6 van B3) kan het einddeel niet door de opening bewegen (zie de vertaling van de beschrijving van B3, pagina 2, regels 24 t/m 26). In de tweede positie heeft het einddeel een lengterichting (de lengterichting van "block 10") die zich parallel aan de onderkant van de zool – en onder een hoek met de lengterichting van de opening ("13") in
30 het bovenvlak – uitstrekt. Deze kenmerken van conclusie 32 van het hulpverzoek zijn daarom uit B3 bekend.

35 Conclusie 32 specificeert verder dat een opsluitelement is voorzien aan het einddeel, nabij een bovineinde daarvan, welk opsluitelement kan verhinderen dat het einddeel onbedoeld uit de opening wordt gedrukt. Verzoekster heeft betoogd dat bij de sandaal bekend uit B3 "reinforcement base 8" fungeert als een opsluitelement. NL Octrooiencentrum is van oordeel dat "reinforcement base 8" samen met het aangegoten (zie de vertaling van de beschrijving van B3, pagina
40 2, regel 9), en dus daarmee geïntegreerde uiteinde van een bandvormige deel van het einde "7", beschouwd kan worden als een opsluitelement in de zin van conclusie 32. Het uiteinde van het bandvormige deel stuit namelijk tegen de bovenzijde van de zool en verhindert daardoor dat het einddeel onbedoeld uit de opening wordt gedrukt. Het opsluitelement is voorzien aan het einddeel, nabij het
45 bovineinde van "shaft 9". NL Octrooiencentrum is daarom van oordeel dat conclusie 32 niet nieuw is ten opzichte van B3.

5.4.15 Conclusie 33 van het hulpverzoek

Met betrekking tot conclusie 33 stelt verzoekster eveneens dat deze niet nieuw is ten opzichte van B3.

Naar het oordeel van NL Octrooiencentrum verschilt de sandaal volgens conclusie 33 van de uit B3 bekende sandaal door een uitsparing aan de bovenzijde van de zool voor het opnemen van het opsluitelement. Bij de sandaal volgens B3 past een deel van het opsluitelement, t.w. "reinforcement base 8", in de opening, welke niet gezien kan worden als een uitsparing aan de bovenzijde van de zool. Conclusie 33 is daardoor nieuw.

NL Octrooiencentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

De inventiviteit van conclusie 33 is niet gemotiveerd bestreden.

5.4.16 Conclusie 34 van het hulpverzoek

Conclusie 34 omvat een set van een sandaal volgens een van de conclusies 25 t/m 33. Voor zover afhankelijk van een of meerdere nieuw en/of inventief bevonden conclusies is conclusie 34 niet vernietigbaar. Voor zover uitsluitend afhankelijk van een of meerdere niet nieuw geachte conclusies is conclusie 34 niet nieuw, omdat de kenmerken daarvan expliciet of impliciet bekend zijn uit B3.

5.4.17 Conclusie 35 van het hulpverzoek

Verzoekster heeft betoogd dat werkwijze conclusie 35 niet nieuw is, aangezien deze overeenkomt met conclusie 32, die volgens verzoekster niet nieuw is.

NL Octrooiencentrum komt, daarbij verwijzend naar zijn overwegingen ten aanzien van conclusie 32 van het hulpverzoek, tot het oordeel dat conclusie 35 niet nieuw is ten opzichte van B3.

5.4.18 Conclusie 36 van het hulpverzoek

Met betrekking tot conclusie 36 heeft verzoekster alleen gesteld dat deze niet nieuw is ten opzichte van de sandaal getoond in de figuren 24 t/m 27 van D3. Hierboven onder 5.3.3, bij de bespreking van conclusie 11 van het octrooi, heeft NL Octrooiencentrum uiteengezet dat bij deze sandaal het koppellement niet voorkomt dat het einddeel van het einde van de strip in een richting van de bovenzijde van de zool door een opening in de zool wordt getrokken. De sandaal getoond in de figuren 24 t/m 27 van D3 kan daarom de nieuwheid van conclusie 36 naar het oordeel van NL Octrooiencentrum niet wegnemen.

De inventiviteit van conclusie 36 is niet gemotiveerd bestreden.

5.4.19 Conclusie 37 van het hulpverzoek

Aangezien het bezwaar van verzoekster tegen conclusie 36 geen doel treft, kan de hiervan afhankelijke conclusie 37 eveneens in stand blijven.

5.4.20 Conclusie 38 van het hulpverzoek

Verzoekster heeft beargumenteerd dat conclusie 38 niet nieuw is ten opzichte van B1 (waarbij zij abusievelijk B3 heeft genoemd). Zoals onder 5.4.1 bij de bespreking van conclusie 1 van het hulpverzoek uiteengezet, is NL Octrooiencentrum van oordeel dat B1 geen koppellement in de zin van het octrooi openbaart. Conclusie 38 wordt daarom nieuw bevonden.

6. Advies

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

NL Octrooicentrum
Cluster O

Datum
19 september 2013

- Ten aanzien van de geldende conclusie van het octrooi
- 5 De door verzoekster aangevoerde bezwaren treffen doel ten aanzien van conclusies 1, 14 t/m 16 en 20, welke daarmee vernietigbaar worden geacht. De conclusies 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 19 en 24 worden niet geraakt door de aangevoerde nietigheidsbezwaren voor zover deze conclusies direct of indirect afhankelijk zijn van een nieuw geachte conclusie.
- 10 De overige conclusies van het octrooi worden niet geraakt door de aangevoerde nietigheidsbezwaren.
- Ten aanzien van de conclusies van het hulpverzoek
- 15 De door verzoekster aangevoerde bezwaren treffen doel ten aanzien van de conclusies 16, 32 en 35. De conclusies 23 en 34 worden niet geraakt door de aangevoerde nietigheidsbezwaren voor zover deze conclusies direct of indirect afhankelijk zijn van een nieuw en inventief geachte conclusie.
- 20 De overige conclusies van het hulpverzoek worden niet geraakt door de aangevoerde nietigheidsbezwaren.

Aldus gedaan op 19 september 2013 te Den Haag door M.W.D. van der Burg, B.L. van Soest en R.B. Boers.

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