

mr. J.L. Driessen, voorzitter
ir. D. van den Berge
drs. R.B. Boers
mw. mr. C. Witteman, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi **1002739**

Verzoekster: Sulphide Productions (HK) Ltd te Hong Kong
Gemachtigde: ir. H.A. Witmans

Octrooihoudster: Standard Group Holding B.V. te Amsterdam
Gemachtigde: ir. B.J. 't Jong

1. Het geding

Verzoekster ("SP") heeft op 18 februari 2002 een verzoekschrift met bijlagen ingediend 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, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op
5 Nederlands octrooi 1002739.

Octrooihoudster ("SGH") heeft op 15 april 2002 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Tijdens de hoorzitting op 7 mei 2002 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten: SP bij monde van haar octrooigemachtigde die vergezeld was van ir. M. van Rooij, octrooigemachtigde in opleiding; SGH
10 bij monde van mr. drs. M.A. de Baat, octrooigemachtigde in opleiding, die de gemachtigde van SGH vergezelde.

Zowel gemachtigde van SP als gemachtigde van SGH heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

2. De feiten

SGH is rechthebbende op Nederlands octrooi 1002739 voor een “Werkwijze voor het met een
5 transparante omhulling omgeven van een voorwerp”, dat met dagtekening 21 mei 1997 voor de duur van
twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 29 maart 1996, onder inroeping van rechten van
voorrang d.d. 12 januari 1996, respectievelijk 26 februari 1996.

Conclusie 1 luidt als volgt:

*Werkwijze voor het geheel met een transparante omhulling omgeven van en voorwerp, omvattende de
10 volgende, in geschikte volgorde uit te voeren stappen:*

- (a) het verschaffen van een voorwerp dat een degradatie-temperatuur vertoont, bijvoorbeeld
de temperatuur waarbij althans een deel van het voorwerp substantieel verweekt, smelt of
anderszins eventueel reversibel degenereert;*
- (b) het opnemen van het voorwerp in een vormholte, de vorm waarvan correspondeert met de
15 gewenste vorm van de omhulling;*
- (c) het verschaffen van een transparant omhul-materiaal, dat smelt bij een smelt-
temperatuur die lager is dan de genoemde degradatie-temperatuur;*
- (d) het door verwarming doen smelten van het omhulmateriaal en het in de vormholte
brengen daarvan;*
- 20 (e) het doen afkoelen van het omhulmateriaal tot onder de smelttemperatuur; en*
- (f) het openen van de vormholte en het verwijderen van de gestolde vormling.*

3. Door SP aangevoerde nietigheidsgronden

SP heeft in het verzoekschrift gesteld dat octrooi 1002739 dient te worden vernietigd wegens gebrek aan
25 nieuwheid van de conclusies 1-3, 5-8, 10 en 11, en gebrek aan inventiviteit van de conclusies 4 en 9.

3.1. Nieuwheidsbezwaren

3.1.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 (“D1”)

SP heeft betoogd dat D1 een werkwijze voor het met een transparante omhulling omgeven van een
voorwerp beschrijft, die alle maatregelen toont van de werkwijze volgens conclusies 1-3, en 10 van het
30 onderhavige octrooi. Voorts wordt in D1 glas als omhulmateriaal genoemd en kunnen de voorwerpen
van bijvoorbeeld keramisch materiaal, goud, koper, enzovoorts, zijn. Conclusies 5-8 zijn derhalve
evenmin nieuw ten opzichte van D1. Ook de produktconclusie 11 is hierna niet nieuw.

3.1.2. Amerikaans octrooi 4.260.405 (“D3”) en Amerikaans octrooi 4.248.925 (“D4”)

SP heeft tevens betoogd dat de werkwijze die in D3 wordt omschreven, alle maatregelen vertoont van de
35 werkwijze volgens conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Daarbij is het volgens SP direct duidelijk

dat het genoemde glas is verwarmd ten behoeve van het smelten daarvan, en is het bovendien vanzelfsprekend dat de vormholte wordt geopend ten behoeve van het verwijderen van het artikel dat de glazen omhulling met insert omvat.

Verder stelt SP dat, voor zover het materiaal van de insert in D3 níet wordt genoemd, conclusies 1 en 11
5 ook niet nieuw zijn ten opzichte van D4, waarin door verwijzing D3 is opgenomen. In D4 wordt gesteld dat het materiaal van de insert grafiet of metaal kan zijn, dat een hogere degradatietemperatuur heeft dan glas.

Met betrekking tot conclusies 2 en 3 heeft SP betoogd dat de maatregelen die daarin worden genoemd, bekend zijn uit D3, al dan niet in combinatie met D4.

10 3.2. *Inventiviteitsbezwaren*

3.2.1. *Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 ("D1") en Frans octrooi FR 1 178 558 ("D2")*

SP heeft betoogd dat de maatregelen van conclusie 4, die leiden tot een grotere omhulling, niet inventief zijn ten opzichte van D1, omdat het voor de hand ligt om een, via de in D1 beschreven werkwijze verkregen, object met een bolvormige omhulling nogmaals volgens die werkwijze van een extra glazen,
15 bolvormige omhulling te voorzien, met het doel een grotere bolvormige omhulling te verkrijgen.

Verder zijn naar het oordeel van SP de maatregelen van conclusie 9 van het onderhavige octrooi niet inventief ten opzichte van de combinatie van D1 en D2, daar uit D2 toepassing van een gietbaar en stolbaar kunststof in plaats van gesmolten glas, om een zich in een vormholte bevindend object te omhullen, bekend is.

20 3.2.2. *Gebrauchsmuster G 89 05 796 ("D5").*

Ook de in conclusie 9 genoemde optie betreffende gebruik van kunststof op acrylbasis is volgens SP niet inventief, omdat uit D5 blijkt dat toepassing van een acryl omvattende gietmassa van transparante kunststof om artikelen in een vormholte te omhullen, bekend is.

3.3. *nieuwheidsrapport*

25 Aan het slot van het verzoekschrift wijst SP nog formeel op de in het nieuwheidsrapport van het octrooi genoemde literatuur, ten einde daarop in de loop van de procedure nog een beroep te kunnen doen; deze literatuur acht SP ook relevant voor de nieuwheid en de inventiviteit van het geoctrooieerde.

4. **Het verweer van SGH**

30 SGH heeft in haar antwoord de vernietigbaarheid van haar octrooi bestreden en nieuwheid en uitvindingshoogte staande gehouden. Daarbij is het volgende naar voren gebracht.

4.1. *Nieuwheidsbezwaren*

4.1.1. *Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 ("D1")*

SGH voert aan dat de stappen (b) en (d) uit conclusie 1 beide melding maken van het aanbrengen in een
35 vormholte, waarmee wordt zekergesteld dat elke vorm wordt gevuld met een voorwerp. Naar het oordeel

van SGH ontbreekt deze zekerheid in D1, waarin slechts sprake is van het telkens opnieuw vormen van een vormholte rondom een gesmolten massa.

Verder betoogt SGH dat het ‘doen afkoelen’ van stap (e) in conclusie 1 een actie impliceert. Volgens SGH ontbreekt zo een actie in D1. Ook de in conclusie 1 van het onderhavige octrooi genoemde
5 volgorde van stappen (e) en (f), waarbij het niet anders kan dan dat (e) aan (f) vooraf gaat, wordt niet in D1 genoemd.

Betreffende de nieuwigheid van conclusie 2 stelt SGH dat de in deze conclusie beschreven steun tot doel heeft het voorwerp in de te vormen bol te positioneren, waarvoor de steun een verbinding zal moeten hebben met een vast punt ten opzichte van de vormholte, welk vast punt naar het oordeel van SGH in
10 D1 ontbreekt.

4.1.2. Amerikaans octrooi 4.260.405 (“D3”)

SGH voert aan dat het in conclusie 1 van het onderhavige octrooi gaat om het in één keer omhullen van een voorwerp, waarvan slechts sprake is bij het substantieel om een voorwerp aanbrengen van een massa. Het voorwerp in D3 wordt niet in één keer omhuld, omdat er eerst een laag glas in de mal wordt
15 aangebracht, waarin vervolgens het voorwerp wordt aangebracht, waarna als laatste stap slechts aan de tweede een zijde van het voorwerp glas wordt gegoten en aangedrukt. D3 dient naar de opvatting van SGH dan ook voor het oplossen van het onderhavige probleem, namelijk het omhullen van voorwerpen, buiten beschouwing te blijven.

Vervolgens voert SGH aan dat het onderhavige octrooi betrekking heeft op de eerste eenmalige
20 aanraking van een voorwerp met gesmolten glas, terwijl D3 tussenstappen toont om tot een uiteindelijke omhulling te komen.

Tenslotte betoogt SGH ten aanzien van de nieuwigheid van conclusie 1 dat ook in D3 geen sprake is van het ‘doen afkoelen’, noch van de vaste volgorde van stappen (e) en (f) uit conclusie 1.

4.2. Inventiviteitsbezwaren

25 4.2.1. Internationale octrooiaanvraag WO 94/11316 (“D1”)

Conclusie 4 van het onderhavige octrooi heeft volgens SGH betrekking op het herhalen van een aantal stappen van conclusie 1, waardoor het produkt van de werkwijze van conclusie 1 nogmaals wordt omhuld. D1 toont echter nergens het tweemaal omhullen. Bovendien acht SGH het herhalen van werkwijze stappen niet voor de hand liggend.

30 4.3. Conclusies 3 en 5 tot en met 10

Ten aanzien van de conclusies 3 en 5-10 heeft SGH geen verweer gevoerd.

5. Overwegingen van het Bureau I.E.

Ten aanzien van de verwijzing aan het slot van het verzoekschrift naar de literatuur genoemd in het nieuwheidsrapport, stelt het Bureau vast dat deze buiten beschouwing moet blijven, nu SP haar stelling, dat deze relevant zijn voor nieuwheid en inventiviteit, niet heeft onderbouwd.

De nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren zullen per conclusie worden behandeld.

5 5.1. Conclusie 1

Conclusie 1 van het onderhavige octrooi betreft een werkwijze voor het met een transparante omhulling omgeven van een voorwerp. Deze werkwijze bestaat uit 6 stappen ((a) tot en met (f)) - zie hiervoor onder paragraaf 2 - die in een geschikte volgorde kunnen worden uitgevoerd.

10 In D1 wordt een werkwijze beschreven waarbij een glazen drager (support) met een boodschap (message) erop met glas omhuld wordt. Bij deze bekende werkwijze worden de stappen van de werkwijze volgens het octrooi eveneens toegepast:

- (a) een “boodschap van een metaal of van email aangebracht op een glazen drager of aangebracht op een “galets/wafer” van een metaal” (boodschap van email op een drager: D1, pag. 2, r. 28-34; glazen drager: D1, pag. 7, r. 23-25; “galets/wafer” van een metaal: D1, pag. 9, r. 15-20).
15 Aldus is een voorwerp met een degradatie temperatuur die hoger ligt dan het smeltpunt van het omhullingsmateriaal verkregen, omdat metaal en email (het voorwerp) een hogere degradatie temperatuur hebben dan glas (het omhullingsmateriaal);
- (b) de boodschap wordt opgenomen in de vormholte die ontstaat als de twee “roues crantées/notched wheels” 74 en 75 (fig. 6b van D1) samen een sferische vormholte vormen;
- 20 (c) het toegepaste omhulmateriaal is glas, dat wil zeggen een transparant omhulmateriaal met een smelttemperatuur lager dan de degradatie temperatuur van het voorwerp;
- (d) de gesmolten massa 9 (het omhulmateriaal glas) stroomt naar beneden en wordt zo in de vormholte, gevormd door de wielen 74 en 75, gebracht; aldus moet ook hier sprake zijn van het door verwarming smelten van het omhullingsmateriaal en het aanbrengen van dit
25 omhullingsmateriaal in de vormholte;
- (e) zodra in D1 de glasmassa 9 uit de bak 6 vloeit begint het glas met afkoelen, zodat het omhullingsmateriaal niet meer van vorm verandert wanneer de ballen uit de vormholte, gevormd door de wielen 74 en 75, vrijkomen; aldus koelt het omhulmateriaal af tot onder de smelttemperatuur;
- 30 (f) het openen van de vormholte en verwijderen van de vormling: de gevormde ballen komen aan de onderkant vrij wanneer de wielen 74 en 75, waarmee de vormholte gevormd wordt, doordraaien en de vormholte zich opent.

De gemachtigde van SGH heeft benadrukt dat in D1 de stappen (b) en (d), anders dan bij de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi, tegelijkertijd plaatsvinden; het voorwerp en het (gesmolten)
35 omhullingsmateriaal worden tegelijkertijd in de vormholte gebracht.

Het Bureau stelt daar tegenover dat een deskundige onder het in conclusie 1 van het onderhavige octrooi genoemde “in een geschikte volgorde” ook zal begrijpen, dat twee stappen ook tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, wanneer hij dit geschikt acht. De werkwijze volgens D1 omvat derhalve de zes stappen van conclusie 1 in een geschikte volgorde. De maatregelen van conclusie 1 acht het Bureau dan ook niet nieuw ten opzichte van D1.

Ten overvloede stelt het Bureau nog vast dat de maatregelen van conclusie 1 wel nieuw worden geacht te zijn ten opzichte van D3. In D3 wordt het voorwerp in twee afzonderlijke stappen omhuld: de eerste stap verzorgt de gedeeltelijke omhulling aan de onderkant en de zijkanten van het voorwerp en in de tweede stap wordt vervolgens de omhulling voltooid door het aanbrengen van glas aan de bovenkant van het voorwerp. De omhulling in conclusie 1 daarentegen vindt in één stap plaats.

5.2. Conclusie 2

Conclusie 2 van het octrooi betreft de werkwijze van conclusie 1 onder toepassing van een “steun” die het voorwerp voorafgaand aan stap (d) draagt. Deze steun bestaat uit een transparant materiaal dat smelt bij een temperatuur die lager ligt dan de degeneratie-temperatuur van het voorwerp waardoor deze steun tijdens stap (d) in hoofdzaak homogeen met het omhulmateriaal kan samensmelten.

De steun uit conclusie 2 heeft blijkens de beschrijving ten doel het voorwerp te positioneren in de vormholte, waartoe de steun wordt gedragen door een staaf. Daarentegen wordt de drager die in D1 wordt toegepast, gebruikt om de “boodschap” te dragen en niet om de boodschap op een bepaalde plaats te positioneren in de vormholte. De drager met de hierop aangebrachte boodschap uit D1 dient in zijn totaal dan ook als te omhullen “voorwerp” gezien te worden. De steun volgens conclusie 2 is derhalve niet bekend uit D1. Het Bureau is dan ook van oordeel dat conclusie 2 nieuw is ten opzichte van D1.

Het Bureau acht voorts conclusie 2 ook nieuw ten opzichte van D3. In D3 worden de onderkant en zijkanten van een insert deels omhuld. De glazen laag onder de insert is geen drager respectievelijk steun als bedoeld in conclusie 2.

5.3. Conclusie 3

Aangezien conclusie 3 een werkwijze volgens conclusie 2 is en de maatregel volgens conclusie 2 nieuw is bevonden ten opzichte van D1 en D3, is het Bureau van oordeel dat ook voorkeursconclusie 3 (in combinatie met conclusie 2) nieuw is.

Ten overvloede merkt het Bureau nog op dat de voorkeur in het octrooi voor glas als omhulmateriaal en als steun op zichzelf geen bijzondere keuze is ten opzichte van D1, waar ook glas wordt toegepast.

5.4. Conclusie 4

Tegen conclusie 4 zijn door SP geen nieuwheidsbezwaren genoemd. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat conclusie 4 nieuw is, te meer nu D1 geen herhaling van de werkwijze voor het verkrijgen van een grotere omhulling openbaart.

Voor wat betreft de inventiviteit van de maatregelen genoemd in conclusie 4 merkt het Bureau op dat het voor een deskundige om verschillende redenen gewenst kan zijn om een tweede omhulling aan te brengen. Het nogmaals uitvoeren van de werkwijze van D1 is naar het oordeel van het Bureau dan voor de hand liggend. Ook indien de tweede omhulling plaatsvindt om een betere centrering van het voorwerp te bewerkstelligen (zoals vermeld in de beschrijving en ter zitting door de gemachtigde van SGH nog benadrukt) ligt naar het oordeel van het Bureau de werkwijze voor de hand.

Het Bureau acht de werkwijze volgens conclusie 4 dan ook niet inventief na D1.

5.5. Conclusie 5

Conclusie 5 betreft een werkwijze volgens de ten opzichte van D1 niet nieuw geachte conclusie 1 waarbij glas als omhulmateriaal wordt toegepast. Aangezien uit D1 reeds glas als omhulmateriaal bekend is, is het Bureau met verzoekster van oordeel dat conclusie 5 evenmin nieuw is.

5.6. Conclusie 6

De overweging onder 5.5. geldt evenzeer ten aanzien van conclusie 6 nu de toepassing van email uit D1 reeds bekend is. Conclusie 6 is derhalve evenmin nieuw.

5.7. Conclusie 7

Conclusie 7 verschilt slechts van conclusie 6 in het vervangen van keramisch materiaal door metaal als materiaalkeuze voor het te omhullen voorwerp.

De toepassing van metaal als te omhullen voorwerp is eveneens reeds bekend uit D1. Het Bureau is van oordeel dat conclusie 7 evenmin nieuw is.

5.8. Conclusie 8

Conclusie 8 is een werkwijze volgens de ten opzichte van D1 niet nieuw geachte conclusie 7, waarbij als metaal aluminium wordt gebruikt. In D1 worden als materiaal voor de boodschap (het te omhullen voorwerp) diverse metalen gebruikt. Het Bureau is van oordeel dat een deskundige hierbij direct zal meelesen dat aluminium ook te gebruiken is en, wetende dat aluminium in verschillende kleuren te anodiseren is, het gebruik van in diverse kleuren geanodiseerd aluminium eveneens direct meelesen. Het Bureau acht conclusie 8 dan ook niet nieuw.

5.9. Conclusie 9

Het Bureau stelt voorop dat door de deskundige lezer de verwijzing in conclusie 9 naar conclusie 5 onmiddellijk zal worden gelezen als een verwijzing naar conclusie 1. Het toepassen van kunststof als omhullingsmateriaal wordt door het Bureau niet inventief gevonden ten opzichte van D1, nu daaruit de toepassing van glas reeds bekend is en algemeen bekend is dat glas in bepaalde toepassingen heel goed kan worden vervangen door (doorzichtige) kunststof. Daarnaast blijkt uit D2 dat plastic inderdaad een geschikt omhulmateriaal is. Het Bureau acht conclusie 9 dan ook niet inventief.

5.10. Conclusie 10

De toepassing van sferische vormholten is eveneens reeds vermeld in (een van de voorbeelden) van D1. Het Bureau is van oordeel dat conclusie 10 niet nieuw is.

5.11. Conclusie 11

Conclusie 11 betreft het product van een werkwijze volgens een der voorgaande conclusies.

- 5 Dit produkt (en conclusie 11) is derhalve nieuw, voor zover wordt verwezen naar de werkwijze van conclusies 2 en 3. Voor het overige acht het Bureau conclusie 11 niet nieuw.

6. Advies van het Bureau

- 10 Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom dat de door Sulphide Productions (HK) Ltd aangedragen vernietigingsgronden gegrond zijn voor zover zij de conclusies 1, 4 tot en met 10, en 11 voor zover conclusie 11 naar vorengenoemde conclusies verwijst, betreffen.

De nieuweheidsbezwaren ingebracht tegen de conclusies 2 en 3 en conclusie 11 voor zover deze terug verwijst naar genoemde conclusies, acht het Bureau niet gegrond.

Aldus gedaan op 12 augustus 2002 te Rijswijk door J.L. Driessen, D. van den Berge en R.B. Boers.

w.g. J.L. Driessen

w.g. C. Witteman