

mevr. mr. C. Eskes, voorzitter  
mr.drs. R.C.D.E. Hasekamp  
drs. H.J.H. Korfage  
mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995  
Nederlands octrooi **1003492**

Verzoekster : Chrompack International B.V., te Middelburg  
Gemachtigde : drs. F.J. Wiegerink

Octrooihoudster : SGT Exploitatie B.V., te Middelburg  
Gemachtigde : ir. H.A. Witmans

### **1. Het geding**

Verzoekster heeft op 15 juli 1998 een verzoekschrift (met bijlagen) ingediend, met verzoek een advies volgens artikel 84 ROW 1995 uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het octrooi 1003492.

- 5 Octrooihoudster heeft ter beantwoording van het verzoekschrift bij brief van 1 september 1998 een rapport ingediend.

10 Ter hoorzitting van het Bureau I.E. van 29 september 1998 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster door drs. F.J. Wiegerink, vergezeld van de heer D. de Bruyne, octrooihoudster door ir. H.A. Witmans, vergezeld van de heren M.F. van der Maas, H. Cornet en ir. B.Ch. Ledeboer. Beide partijen hebben een pleitnota overgelegd. De inhoud van vorenbedoelde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

## **2. De feiten**

Octrooihoudster - nader te noemen SGT - is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1003492, haar op een aanvraag d.d. 3 juli 1996 op de voet van de Rijsoctrooiwet 1995 onder dagtekening 7 januari 1998 verleend voor een 'Bemonsteringsbuisje en een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk bemonsteringsbuisje'.

Conclusie 1 van dit octrooi luidt als volgt:

*Bemonsteringsbuisje (1) omvattende een glazen buisje (2) met twee afgesloten einden (3), waarbij het bemonsteringsbuisje (1) althans over een deel van de lengte van het buisje is gevuld met een adsorptiemateriaal (4), waarbij het adsorptiemateriaal (4) is ingesloten tussen twee gasdoorlatende pluggen (5), met het kenmerk, dat de pluggen (5) zijn vervaardigd uit volkomen inert materiaal.*

## **3. De bezwaren van verzoekster**

Verzoekster (nader te noemen Chrompack) stelt zich op het standpunt dat het octrooi nietig is en wel - kort weergegeven - op de volgende gronden.

Conclusie 1 is niet nieuw en/of inventief, gezien het bekende uit een drietal in het nieuwheidsrapport genoemde octrooien, te weten de Europese octrooien 0042683 en 0225520 en het Amerikaanse octrooi 5.168.068. Alle elementen uit de aanhef van de conclusie zijn terug te vinden in bijvoorbeeld het Europese octrooi 0042683. Het kenmerk vermeldt dan 'dat de pluggen (5) zijn vervaardigd uit volkomen inert materiaal', maar onduidelijk is wat 'volkomen inert' betekent. In de bijbehorende beschrijving wordt daarvan geen definitie gegeven, er worden uitsluitend voorbeelden genoemd, zoals metaal, dat bijvoorbeeld platina, goud, zilver, koper, roestvrij staal of een metaallegering kan zijn. Dergelijke metalen worden echter ook al genoemd in het Europese octrooi 0042683 .

Ook de overige conclusies worden geanticipeerd door de in het verzoekschrift genoemde publikaties.

Chrompack heeft tenslotte het Bureau verzocht om, voorafgaande aan de hoorzitting, een voorlopige beoordeling te geven.

## **4. Het verweer van de octrooihoudster**

Het gaat in het octrooi om een bemonsteringsbuisje, van glas, voor een toepassing waarbij een hoge graad van nauwkeurigheid gewenst is.

Aan de vinding ligt het inzicht ten grondslag - zie de beschrijving op blz. 2, regel 28 - blz.3, regel 5 - dat de vervuiling in de bemonsteringsbuisjes niet wordt veroorzaakt door het adsorptiemateriaal zelf maar door de gasdoorlatende pluggen waartussen het adsorptiemateriaal is ingeklemd. Deze gasdoorlatende pluggen zijn bij de bekende bemonsteringsbuisjes vervaardigd uit glaswol. Aan dit glaswol zijn nader in de beschrijving vermelde bezwaren verbonden. De vinding wordt derhalve belichaamd door een bemonsteringsbuisje uit glas, waarin geen glaswolpluggen zijn opgenomen. De pluggen zijn

daarentegen vervaardigd uit volkomen inert materiaal, waardoor de achtergrondverstoring die wordt veroorzaakt door stoffen die niet afkomstig zijn uit de bemonsterde lucht of het bemonsterde gas geminimaliseerd is.

5 Het inzicht dat het gebruik van glaswolpluggen voor het opsluiten van het adsorptiemateriaal leidt tot verstoring van de metingen, is niet te ontleen aan de genoemde literatuur. In bijvoorbeeld het Europese octrooi 0042683 worden in de beide uitvoeringsvoorbeelden glaswolpluggen 6 toegepast voor het op de plaats houden van het adsorberende materiaal, men ziet hier kennelijk geen enkel bezwaar in.

Ook namens SGT is aan het Bureau verzocht voorafgaand aan de mondelinge behandeling een voorlopige beoordeling te geven, met als doel de kwaliteit van de discussie bij deze mondelinge  
10 behandeling te bevorderen.

### **5. Het advies van het Bureau I.E.**

Het Bureau heeft, voorafgaande aan de zitting, aan partijen medegedeeld dat zijns inziens van de door Chrompack genoemde publikaties het meest relevant leken te zijn de Europese octrooien 0042683 en  
15 0225520, alsmede het Amerikaanse octrooi 5.168.068.

Uit het Europese octrooi 0042683 is een bemonsteringsbuisje bekend, gevuld met adsorptiemateriaal, waarbij het adsorptiemateriaal is ingesloten tussen twee gasdoorlatende pluggen. Blijkens de eerste (volledige) alinea op blz. 4 van deze publikatie kan het bemonsteringsbuisje vervaardigd zijn van elk  
20 bruikbaar materiaal, waaronder metaal. Indien echter de kans bestaat dat de wand van een metalen buisje zou gaan reageren met het te meten gasbestanddeel, kan het buisje ook worden vervaardigd van glas.

In de tweede (volledige) alinea op blz. 4 wordt dan aangegeven dat de gasdoorlatende schijfjes uit elk geschikt materiaal kunnen worden gemaakt, waarbij (onder meer) genoemd worden roestvrij staal en  
25 glas. Een voorkeur wordt daarbij aangegeven voor metalen gaas. Deze voorkeur is ook neergelegd in conclusie 4.

Op grond van het bovenstaande acht het Bureau het Europese octrooi 0042683 bezwarend voor conclusie 1 van het onderhavige octrooi van SGT, daar alle elementen van de conclusie bij het bemonsteringsbuisje volgens het Europese octrooi eveneens aanwezig (kunnen) zijn.

30 SGT heeft hiertegen ingebracht dat in het Europese octrooi het inzicht ontbreekt dat men het gebruik van glaswolpluggen moet vermijden, daar in de beide uitvoeringsvoorbeelden glaswolpluggen worden toegepast. SGT heeft hieraan ter zitting toegevoegd dat zij, op basis van dit inzicht, binnen de mogelijkheden van het Europese octrooi tot een specifieke keuze voor het materiaal van buisje (glas) en pluggen (volkomen inert materiaal) is gekomen, die tot een verrassend resultaat heeft geleid, namelijk  
35 een significante verbetering van de betrouwbaarheid van de metingen.

Het Bureau acht geenszins uitgesloten dat ten tijde van de voorrangsdatum van het meergenoemde Europese octrooi 0042683 (24 juni 1980) het door SGT geschetste inzicht met betrekking tot de nadelen die aan het gebruik van glaswolpluggen zijn verbonden nog niet bestond. Het Bureau acht het echter niet mogelijk, nu men bij een normale uitvoering van het Europese octrooi tot een bemonsteringsbuisje volgens conclusie 1 van het octrooi van SGT kan komen, op basis van dit enkele inzicht tot een afbakening van het bekende te komen.

Namens SGT is ter zitting nog voorgesteld conclusie 1 zodanig aan te passen dat onder het kenmerk wordt vermeld 'dat de pluggen uitsluitend zijn vervaardigd uit volkomen inert materiaal'. Zulks kan echter geen soulaas bieden, daar de in het octrooi van SGT als voorbeelden van dergelijk materiaal genoemde stoffen (beschrijving blz. 3, regels 16-24) deels ook worden genoemd in het Europese octrooi (blz. 4, tweede volledige alinea). Ook het in dit verband nog namens SGT aangevoerde argument dat men de keuze van het betreffende inerte materiaal zodanig moet uitvoeren dat daarmee het beoogde resultaat wordt bereikt, kan naar de mening van het Bureau niet tot een afbakening leiden, terwijl voor een dergelijke toevoeging geen enkele steun in de oorspronkelijke stukken is te vinden.

Het standpunt van het Bureau blijft derhalve dat conclusie 1, gezien het bekende uit het Europese octrooi 0042683, niet meer nieuw is te achten. Nu SGT geen verdere voorstellen ter afbakening van conclusie 1 heeft gedaan dan hierboven vermeld, en het Bureau ook niet inziet hoe op basis van deze voorstellen een het verhandelde ter zitting tot een afbakening van deze conclusie van het bekende uit het Europese octrooi 0042683 gekomen zou kunnen worden, kan hierna een beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 achterwege blijven.

Na de hierboven gegeven bespreking van het Europese octrooi 0042683 als naar de mening van het Bureau meest nabijkomende stand van de techniek, kan een bespreking van de overige genoemde publikaties achterwege blijven. Als toelichting op het feit dat het Bureau het Europese octrooi 0042683 dichterbij het bestreden octrooi gelegen acht dan het Europese octrooi 0225520 en het Amerikaanse octrooi 5.168.068, wordt het volgende opgemerkt.

Het Bureau is, met SGT, van mening dat het Europese octrooi 0225520 geen betrekking heeft op een bemonsteringsbuisje, en dat derhalve de vakman deze publikatie links zal laten liggen als hij zich oriënteert op het gebied van bemonsteringsbuisjes. Het Amerikaanse octrooi 5.168.068 wordt minder relevant geacht omdat bij het daarin beschreven bemonsteringsbuisje één van de twee pluggen gemaakt is van glaswol, en het Bureau met SGT van mening is dat het achterwege laten van pluggen van glaswol een belangrijk element van de vinding uitmaakt.

Op de door Chrompack ter zitting (en in haar pleitnota) naar voren gebrachte stelling dat het probleem van de uit de glaswolpluggen vrijkomende siliconen en de daaruit resulterende pieken in het gaschromatogram reeds voor de onderhavige indieningsdatum - 3 juli 1996 - algemeen bekend was, dat

5 zij (Chrompack) bemonsteringsbuisjes van het onderhavige type heeft geleverd aan de Franse marine (voor onderzoek van de luchtconditie in onderzeeërs) en dat, toen deze afnemer zowel aan haar als aan SGT de wens te kennen gaf in de chromatogrammen liever niet de zgn. 'glaswolpieken' te hebben, zowel zij als SGT hieraan gemakkelijk konden voldoen, zal door het Bureau niet worden ingegaan omdat deze stelling geen eerdere onderbouwing vindt in het verzoekschrift.

Hierna is de vraag aan de orde of na het wegvallen van conclusie 1 de volgconclusies 2 t/m 14 nog nieuw en inventief zijn te achten.

10 Het Bureau beantwoordt deze vraag voor de conclusies 2 t/m 5, die alle afhankelijk van conclusie 1 zijn opgesteld, negatief, om de volgende redenen:

- conclusie 2 is niet meer nieuw na het Europese octrooi 0042683, waarin volgens conclusie 4 de gasdoorlatende pluggen zijn uitgevoerd als een metalen gaasje;

- conclusie 3 is deels niet-nieuw, deels niet-inventief na het bekende uit het hierboven genoemde Europese octrooi, waarin op blz. 4 vermeld wordt dat voor de pluggen als materiaal roestvrij staal kan worden gekozen;

15

- conclusie 4 beschrijft de uitvoering van het metalen zeefje als een soort vingerhoedje. De toepassing van een dergelijk vingerhoedje is algemeen bekend te achten (zie bijvoorbeeld het Europese octrooi 0225520, fig. 1 en 2, verwijzingscijfers 10 en 12), en ligt ook bij het onderhavige bemonsterings-buisje binnen het bereik van de vakman;

20 - conclusie 5 heeft tot kenmerk dat de pluggen zijn vervaardigd uit zuivere keramiek of zuiver glas. Uit het Europese octrooi 0042683 is reeds bekend de pluggen uit glas te vervaardigen (blz.4, regel 23), hierna kan 'zuiver' glas het voorstel niet meer nieuw danwel inventief maken.

Ten aanzien van de conclusies 6-8 en 9-11 heeft Chrompack betoogd dat de hierin vervatte materie geen eenheid vormt met het onderwerp van conclusie 1, welk onderwerp - naar SGT heeft aangegeven -

25 betrekking heeft op de bijzondere keuze van het materiaal voor de pluggen. SGT heeft als verweer aangevoerd dat een mogelijke niet-eenheid geen nietigheidsgrond volgens artikel 75 is, en derhalve door het Bureau buiten beschouwing dient te worden gelaten.

Het Bureau merkt op dat SGT strikt genomen gelijk heeft, maar dat de ROW 1995 bepaalt dat een op grond van deze wet verleend octrooi 'uitsluitend betrekking heeft op die uitvinding ... die als eerste in de conclusies wordt genoemd' (artt. 33, lid 2 en 36, lid 3), en aldus het vraagstuk van de niet-eenheid zeer

30 dicht naast de vraag van de nietigheid ligt.

Voor wat de (eveneens op conclusie 1 betrokken) conclusies 6-8 betreft merkt het Bureau op dat, daargelaten of de hierin vervatte materie aan het wettelijke vereiste van eenheid voldoet, de hierin voorgestelde maatregelen deels reeds bekend zijn te achten uit het Europese octrooi 0042683 (voor

35 Tenax als adsorptiemateriaal zie blz. 6, regel 24; voor het in conclusie 7 genoemde adsorptiemateriaal zie

blz. 5, laatste alinea), deels als een algemeen bekende maatregel zijn te zien (conclusie 8 'met het kenmerk dat de uiteinden van het glazen buisje (2) zijn dichtgesmolten').

Nadat in de beschrijving bezwaren worden genoemd van het dichtsmelten van de uiteinden van het buisje (blz. 3 regel 35 - blz. 4, regel 3) wordt in conclusie 9 voorgesteld het buisje af te sluiten met twee afsluitdoppen, en wel van een nader onder het kenmerk omschreven soort, waarna in de conclusies 10 en 11 nader wordt ingegaan op de constructie van deze doppen. Naar de mening van het Bureau - en onweersproken door SGT - gaat het hier om een ander onderwerp dan in de hoofdconclusie. Het Bureau voegt hieraan toe dat, afgezien van dit bezwaar, de conclusies 9-11 naar zijn oordeel geen octrooieerbare materie bevatten. Het afsluiten van een bemonsteringsbuisje met twee dopjes is niets bijzonders, terwijl de keuze van TEFLON (PTFE) als materiaal voor het dopje reeds genoemd is in het Amerikaans octrooi 5.168.068 (kolom 5, regel 39). De conclusies 10 en 11 bevatten hierna deels bekende, deels voor de handliggende maatregelen; het Bureau neemt op dit punt de argumenten van Chrompack over, zoals genoemd in haar verzoekschrift op blz. 4 bij de bespreking van de conclusies 10 en 11.

De conclusies 12, 13 en 14 ten slotte zijn gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een bemonsteringsbuisje. Het hierin geclaimde aspect van spoelen met methanol is voor de vakman - zoals door Chrompack is gesteld, en door SGT niet is weersproken - algemeen bekend. Ook de overige in de conclusies 12, 13 en 14 genoemde maatregelen zijn ofwel op zichzelf bekend ofwel niet bijzonder te achten.

Het Bureau merkt ten slotte nog op dat de volconclusies door SGT niet afzonderlijk zijn verdedigd.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies dat de door verzoekster aangedragen nietigheidsgronden van toepassing moeten worden geacht op het octrooi 1003492.

Aldus gedaan, op 10 november 1998 door C. Eskes, R.C.D.E. Hasekamp en H.J.H. Korfage voornoemd.

w.g. C. Eskes

w.g. M.W.D. van der Burg