

**BUREAU VOOR DE
INDUSTRIËLE EIGENDOM**

RIJSWIJK, 10 november 1998

ing. J. de Vries, voorzitter
ir. A.A.M. Bexkens
mr. I.W. v.d. Eijk
ir. B.L. van Soest, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995

Nederlands octrooi **1004503**

Verzoeker : De heer C.J. van Kester h.o.d.n. Comos te Kwintsheul
Gemachtigde : mr.drs. A .J. Fontijn, vergezeld van de heer C.J. van Kester

octrooihouders : Twistringier RBM Dränfilter GmbH & Co te Twistingen,
Bondsrepubliek Duitsland en de heer Bernhard Blome te
Twistingen, Bondsrepubliek Duitsland

Gemachtigde : ir. J.M.G. Dohmen

1. Het geding

Verzoeker heeft op 12 juni 1998 bij verzoekschrift (met bijlagen) het Bureau voor de Industriële Eigendom verzocht een advies volgens artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, Rijksoctrooiwet 1995 genoemde
5 nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1004503.

De octrooihouders hebben een verweerschrift ingediend op 14 augustus 1998.

Ter hoorzitting van het Bureau I.E. van 21 september 1998 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoeker door mr. drs. A.J. Fontijn, en octrooihouders door ir. J.M.G. Dohmen, waarbij de eerste een pleitnota heeft overgelegd.

10 De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Octrooihouders (verder te noemen Twistringer) zijn rechthebbenden op het Nederlands octrooi 1004503, verleend voor de duur van zes jaren op een aanvraag van 12 november 1996 voor een 'Plantsysteem voor het telen van sierplanten en gewassen met een pot voor het opnemen van substraat een stijve buis, die eveneens met substraat is gevuld en van boven in het substraat in de pot kan worden gestoken en hierdoor gehouden. In de buis kan een stekje worden gebracht waarvan de wortels via de buis in het substraat in de pot kunnen groeien'. Voor de aanvraag is de voorrang van 4 oktober 1996 ingeroepen gebaseerd op de Duitse octrooiaanvraag 296173126.

De hoofdconclusie van het verleende octrooi luidt als volgt:

'Plantsysteem voor het telen van sierplanten en struikgewassen, met een pot (10, 10a, 10b) voor het opnemen van substraat (12) en een stijve buis (14), die eveneens met substraat (22) is gevuld en van boven in het substraat (12) in de pot (10) gestoken en via een voetinrichting hierin gehouden wordt'.

3. De bezwaren van verzoeker

Verzoeker (nader te noemen Comos) stelt zich op het standpunt dat het octrooi als nietig moet worden beschouwd omdat de uitvinding deel uitmaakt van de stand van de techniek, en heeft daartoe - kort weergegeven - het volgende aangevoerd.

Het systeem volgens het onderhavige octrooi is reeds gedurende ongeveer 20 jaren in zwang.

Ter onderbouwing van deze stelling heeft Comos in zijn verzoekschrift het volgende naar voren gebracht:

- een in Denemarken vervaardigde gids, getiteld: 'Danish Potted Plants' die uitgebracht is in 1992; blz. 163, onderste afbeelding, van deze gids toont een plant die door een buis gedragen wordt op een wijze als in de beschrijving van het onderhavige octrooi (producties 1 en 2);
- een andere gids, uitgebracht in het najaar van 1996, waarin op blz. 13 een viertal afbeeldingen van het systeem staan (productie 3);
- het systeem werd hier te lande reeds ruimschoots voor de aanvraagdatum toegepast, o.a. door Comos. Ten bewijze hiervan heeft Comos een verklaring overgelegd van een kweker, dhr. C. Dijkhuizen, met daarbij gevoegd enige facturen van bij Comos bestelde kokosstokken (zie producties 4a t/m 4i).
- een Duitse firma, A.H. Meyer Maschinenfabrik, heeft op aangeven van Comos en naar haar specificaties een machine gebouwd waarmee de productie van het plantsysteem volgens het octrooi op een snellere en grotere schaal gebracht kon worden. De offerte hiervoor, gedagtekend 14 juli 1992, is opgenomen als productie 5;
- aan Twistringer zijn in 1996 op bestelling kokosstokken geleverd door Comos. Weliswaar zijn de bestellingen gedaan op naam van A.H. Meyer Maschinenfabrik (productie 6b) en R.S. Handelsgesellschaft (producties 6c, 6d en 6e), maar uit productie 6a volgt dat er een nauwe verwantschap tussen Twistringer en beide genoemde ondernemingen bestaat. Op grond hiervan heeft

Comos tevens betoogd dat Twistringer te kwader trouw heeft gehandeld door octrooi te vragen voor hetgeen zij van Comos geleverd hebben gekregen;

- er zijn meerdere pogingen gedaan om het systeem te octrooieren. Een voorbeeld hiervan is de International Patent Application WO-A 97/30577, waarvan de prioriteitsdatum is gelegen vóór de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi.

Tijdens de hoorzitting is nog namens Comos een Duits nieuwheidsrapport van de met het onderhavige octrooi overeenkomende Duitse Gebrauchsmuster 29.617.312 in het geding gebracht.

4. Het verweer van de octrooihouders

10 Twistringer heeft - kort weergegeven - op de aangevoerde bezwaren als volgt geantwoord:

Het geoctrooierde plantsysteem wordt in een eerste uitvoeringsvorm gekenmerkt door een pot voor het opnemen van substraat, een stijve buis die eveneens met substraat wordt gevuld en een voetinrichting voor het in het substraat in de pot houden van de stijve buis. In verdere uitvoeringsvormen worden de voetinrichting, een ommanteling van de buis van vezelmateriaal, de bevestiging hiervan op de buis, het materiaal waarvan de buis gemaakt is, en de vorm en de afmetingen van de buis gekenmerkt.

15 De door Comos met de produkties 1 t/m 3 overlegde pagina's tonen slechts afbeeldingen van door een buis gedragen planten. De wijze waarop de buis en de plant in de pot worden gehouden, en de overige geoctrooierde uitvoeringsvormen waaronder de ommanteling van de buis met een laag van vezelmateriaal, de bevestiging hiervan op de buis, het materiaal waarvan de buis gemaakt is, de vorm en afmetingen van de buis, en de positie van de buis in de pot, kunnen aan deze afbeeldingen niet worden ontnomen.

De geldigheid van produktie 4a wordt door Twistringer betwist, omdat deze verklaring lijkt te zijn 'voorgedicteerd'. Bovendien reikt deze verklaring volgens Twistringer niet verder dan de produkties 1 t/m 3.

25 Aan de benaming "kokosstok" in de produkties 4b t/m 4i kunnen geen bijzonderheden worden ontleend over het met substraat vullen van de kokosstok en het hierin doen groeien van planten. Veeleer moet worden gedacht aan een kokosstok als ondersteuning voor klimplanten.

Produktie 5 betreft een inrichting voor het vervaardigen van een klimhulpstuk voor planten. Aan deze produktie kunnen geen voor de geldigheid van het onderhavige octrooi bezwarende gegevens worden ontleend.

30 Aan de bestellingen en facturen onder de produkties 6a t/m 6e kunnen geen bijzonderheden worden ontleend omtrent het geoctrooierde plantsysteem.

Met nadruk wordt afstand genomen van de door Comos beweerde 'handeling te kwader trouw' inzake het aanvragen van octrooi op het onderhavige plantsysteem. Hiervoor bestaat geen enkele bewijsgrond.

De International Patent Application WO-A 97/30577 heeft geen enkele relatie met het door het onderhavige octrooi beoogde doel, zijnde het efficiënt simuleren van hoogstamgewassen. Deze publikatie heeft betrekking op een teelwijze waarbij de eerste grondscheuten, en eventueel andere niet-verkoopbare takken, in de richting van het bed waarin de planten zijn geplaatst, worden omgebogen. Een
5 voetinrichting, een verbreding van de buis, aftakstukken van de buis, de ommanteling met een laag etc. overeenkomstig het onderhavige octrooi kunnen niet aan deze publikatie ontnomen worden.

Geen van de aangevoerde produkties 1 t/m 6, noch de International Patent Application WO-A 97/30577 neemt volgens Twistringer de nieuweheid van het onderhavige octrooi weg.

10

5. Het advies van het Bureau I.E.

Geldend zijn de uitsluitende rechten die omschreven zijn in de conclusies 1 t/m 19 van 10 december 1996, uitgaande van een werkwijze voor het kweken van sierplanten en struikgewassen in
15 met substraat gevulde potten, volgens de ongedocumenteerde stand van de techniek zoals beschreven op blz. 1, regels 5-8, van het onderhavige octrooi.

In het verzoekschrift wordt gewezen op de niet-voorgepubliceerde International Patent Application WO-A 97/30577, waarin Nederland is aangewezen, en waarin een beroep is gedaan op een recht van
20 voorrang van 23 februari 1996, dat wil zeggen vóór de voorrangdatum van 4 oktober 1996 van het onderhavige octrooi. Als voorrangsbewijs voor de International Patent Application WO-A 97/30577 geldt de Nederlandse octrooiaanvraag 1002439. De figuren 12 t/m 14 van de International Patent Application WO-A 97/30577 en de daarop betrekking hebbende passages in de beschrijvingsinleiding (blz. 8, regel 18 t/m blz. 10, regel 6) en de figuurbeschrijving (blz. 10, regel 34 t/m blz. 11, regel 4, blz.
25 15, regel 8 t/m blz. 17, regel 12), alsmede de conclusies 21 t/m 27, komen niet voor in Nederlandse octrooiaanvraag 1002439. Genoemde figuren en passages kunnen daarom niet tot de stand van de techniek gerekend worden, en blijven buiten beschouwing.

De International Patent Application WO-A 97/30577 benadert het onderhavige octrooi dichter dan bovengenoemde ongedocumenteerde stand van de techniek, omdat er in deze publikatie sprake is van
30 een plantsysteem met een voetinrichting. Uit geen van de overige in het verzoekschrift genoemde bewijsstukken voor de nietigheid van het onderhavige octrooi blijkt de toepassing van een voetinrichting. De plantsystemen volgens deze bewijsstukken liggen derhalve verder van het onderhavige octrooi verwijderd dan het plantsysteem volgens de International Patent Application WO-A 97/30577.

Hierbij zij aangetekend, dat het Bureau de vraag of Twistringer al dan niet te kwader trouw heeft
35 gehandeld niet in dit advies behandelt, aangezien Comos geen hiermee verband houdende

nietigheidsgrond ex artikel 75, eerste lid, Rijksoctrooiwet 1995 heeft geformuleerd. Voorts heeft het Bureau materie die door Comos eerst ter zitting naar voren is gebracht, zoals het nieuweidsrapport bij het Duitse Gebrauchsmuster 29617312, buiten beschouwing gelaten.

5 Het Bureau acht het in strijd met de goede procesorde om advies uit te brengen over ter zitting aangevoerde nietigheidsargumenten, waarover de octrooihouder zich niet heeft kunnen uitspreken. Ten slotte is ook produktie 3 buiten beschouwing gelaten omdat ter zitting niet kon worden vastgesteld, of deze publikatie voorafgaand aan de datum van voorrang van het onderhavige octrooi openbaar bekend was.

10 Het onderhavige octrooi is gelet op het bovenstaande beoordeeld op wezenlijke nieuwheid, afgemeten aan de resterende tekst en figuren van de International Patent Application WO-A 97/30577.

In de International Patent Application WO-A 97/30577 wordt een plantsysteem beschreven voor het telen van sierplanten en struikgewassen, met een pot voor het opnemen van substraat (zie blz. 6, regel 10-14: '... the tubular element extends over a part of its length into a pot-shaped container filled with
15 cultivating soil or another nutrient substrate, ...') en een stijve buis, die eveneens met substraat is gevuld (zie blz. 2, regel 1-5: '... a separate tubular element that is filled with cultivating soil or cultivating substrate,...') en die van boven in het substraat in de pot wordt gestoken (zie blz. 7, regel 15-18: 'pressed or driven into the bed') en via een voetinrichting hierin gehouden wordt (zie blz. 4, regel 32 e.v.: 'each tubular element be provided with foot means'). Alle in de hoofdconclusie genoemde
20 maatregelen worden in de International Patent Application WO-A 97/30577 beschreven. De hoofdconclusie is geheel beschreven in deze publikatie en voldoet derhalve niet aan de voorwaarde van wezenlijke nieuwheid.

Conclusie 2 heeft betrekking op de binnendiameter van de buis, die tussen de 50 en de 100 mm. dient te zijn. Deze maatregel is triviaal, gezien de gebruikelijke afmetingen van algemeen bekende plantpotten en
25 bijbehorende steunstukken.

Conclusie 3 beschrijft dat het materiaal van de buis kunststof, metaal of hout is. Op blz. 5, regel 9-12 en blz. 11, regel 18-21 van de International Patent Application WO-A 97/30577 worden als mogelijke materialen van de buis kunststof en metaal genoemd. De maatregel volgens conclusie 3 is beschreven in
30 deze publikatie en niet meer als nieuw aan te merken.

Conclusie 4 beschrijft dat de buis een bamboestengel is. In de voor conclusie 3 aangehaalde passages staat dat de buis gemaakt kan zijn van 'any other suitable material'. Hieronder wordt ook een bamboestengel verstaan. De maatregel volgens conclusie 4 is derhalve niet wezenlijk nieuw.

Conclusie 5 beschrijft dat de buis recht is. Op blz. 17, regel 17, van de International Patent Application WO-A 97/30577 staat o.a. dat 'straight cylinders are shown'. In de figuren 1,4,6,8,9,10 en 11 van dezelfde publikatie worden rechte buizen getoond. Conclusie 5 is daarom niet als nieuw aan te merken.

5 Conclusie 6 beschrijft dat de buis tussen zijn einden in een willekeurige vorm is gebogen. Op blz. 17, regel 19, van de International Patent Application WO-A 97/30577 staat dat 'Non-straight tubular elements may also have a bentsurface'. Conclusie 6 is derhalve niet wezenlijk nieuw.

10 Conclusie 7 beschrijft dat het onderste einde van de buis ongeveer tot aan het onderste derde deel van de hoogte van het substraat in de pot rijkt. Figuren 4 en 5 van de International Patent Application WO-A 97/30577 tonen een buis, die op deze wijze ten opzichte van een pot gesitueerd is, zodat conclusie 7 niet als nieuw is aan te merken.

15 Conclusie 8 beschrijft dat de buis aan het bovenste einde een verbreding bezit, bij voorkeur een trechtervormige verbreding. Op blz. 8, regel 15-17, van de International Patent Application WO-A 97/30577 wordt gesproken over 'a tubular element which is of conical design tapering from top to bottom', hetgeen overeenkomt met een trechtervormige verbreding, zodat ook conclusie 8 niet wezenlijk nieuw is.

20 Conclusie 9 beschrijft dat een afzonderlijke trechter in het bovenste einde van de buis kan worden gestoken. Deze maatregel is niet beschreven in de International Patent Application WO-A 97/30577.

25 Conclusie 10 beschrijft dat de buis tussen zijn einden aftakstukken bezit, die schuin naar boven wijzen. Deze maatregel is niet beschreven in de International Patent Application WO-A 97/30577.

30 De maatregelen volgens de volconclusies 11,12 en 13, resp. dat de buis ommanteld is met een laag vezelmateriaal, dat dit vezelmateriaal uit kokosvezels bestaat, en dat het vezelmateriaal door een hier omheen gewikkelde draad, bij voorkeur in kruiswikkeling, is bevestigd, maakten blijkens de produkties 5 en 6b t/m 6e van het verzoekschrift deel uit van de algemene stand van de techniek. Uit facturen uit het boekjaar 1996 van Comos, gericht aan A.H. Meyer Maschinenfabrik GmbH en R.S. Handelsgesellschaft GmbH (zie produkties 6b t/m 6e) blijkt namelijk, dat door de firma Comos zgn. 'kokosstokken' vóór de voorrangsdatum van het onderhavige octrooi aan de betreffende firma's zijn geleverd. Hoe deze stokken eruit zagen, blijkt uit de in 1992 door de firma A.H. Meyer Maschinenfabrik gestuurde offerte aan dhr. Van Kester voor de levering van een machine voor het ommantelen van een kunststof buis met kokosvezels, die bijeengehouden worden door draden die door middel van

35

'gegenläufig arbeitenden Wickelscheiben' in kruiswikkeling worden aangebracht (zie produktie 5 van het verzoekschrift, blz. 3 regel 24-26). Omdat dhr. Van Kester tijdens de hoorzitting verklaard heeft dat de in de offerte omschreven machine daadwerkelijk aan de firma Comos geleverd is, en dit door verweerster niet is bestreden, wordt ervan uitgegaan dat de geleverde stokken met genoemde machine
5 gemaakt zijn, op de manier zoals omschreven in produktie 5.

Een buis die is ommanteld met een laag kokosvezels en bijeengehouden d.m.v. in kruiswikkeling gewikkelde draden, behoorde voor de indieningsdatum van het onderhavige octrooi reeds tot de stand van de techniek, zodat de conclusies 11, 12 en 13 niet meer nieuw zijn.

10 Conclusie 14 beschrijft dat het vezelmateriaal door kleven aan de buis is bevestigd. Deze maatregel is niet beschreven in de International Patent Application WO-A 97/30577.

Conclusie 15 beschrijft dat de buis aan het onderste einde verscheidene zijdelingse gaten bezit. In figuur 4 (zie verwijzingscijfer 26) en figuur 9 (zie verwijzingscijfer 74) van de International Patent Application
15 WO-A 97/30577 is te zien dat de daar getoonde buizen zijdelingse gaten bezitten.

De maatregel volgens conclusie 15 is beschreven in deze octrooipublicatie zodat deze conclusie niet meer nieuw is.

Conclusie 16 beschrijft dat de plantenbak aan zijn binnenzijde een laag uit vezelmateriaal bezit. Deze
20 maatregel is niet beschreven in de International Patent Application WO-A 97/30577.

Conclusie 17 beschrijft dat de voetinrichting zijdelingse kanalen bezit. In de voor conclusie 15 aangehaalde figuren kan het onderste einde van de buis, dat zoals eerder gezegd van zijdelingse gaten of kanalen is voorzien, als de voetinrichting worden beschouwd, zodat de maatregel volgens conclusie 17 is
25 beschreven in de International Patent Application WO-A 97/30577, waardoor ook conclusie 17 wezenlijke nieuwheid ontbeert.

Conclusie 18 beschrijft dat de voet door axiale sleuven is gevormd, die uit het einde van de buis zijn vervaardigd. In figuur 4 (ref. nr. 26) van de International Patent Application WO-A 97/30577 wordt een dergelijke voet getoond, hetgeen inhoudt dat conclusie 18 niet meer nieuw is.

30 In conclusie 19 wordt omschreven dat aan het onderste einde van de buis een ring is aangebracht waaraan steltvormige voeten zijn aangebracht. Deze conclusie dient in het licht van de beschrijving van het onderhavige octrooi (zie blz. 3, regel 13-15, en blz. 5, regel 1-5) en de tekening (zie figuren 5 en 6) als volgt begrepen te worden. Naast de pot (10d) en de buis (14d) bestaat het plantsysteem uit een afzonderlijke voetinrichting. De voetinrichting wordt gevormd door een ring (40), waaraan steltvormige
35 voeten (42) zijn aangebracht. De voetinrichting is aan de buis vastgemaakt doordat de ring axiaal

vastgemaakt is aan het onderuiteinde van de buis. De ring en de steltvoeten maken dus geen deel uit van de buis of de pot. In de International Patent Application WO-A 97/30577 is er geen sprake van een ring en steltvoeten die deel uitmaken van een afzonderlijke voetinrichting. Daarom bevat conclusie 19 wezenlijk nieuwe materie, afgemeten aan de International Patent Application

5 WO-A 97/30577.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het volgende advies:

10 - De conclusies 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17 en 18 zijn beschreven of mede begrepen in de International Patent Application WO-A 97/30577, daardoor niet meer als nieuw aan te merken, en derhalve niet te handhaven.

- Conclusies 2 bevat triviale maatregelen en is daarom niet te handhaven.

- De maatregelen volgens de conclusies 11, 12 en 13 maakten reeds vóór de prioriteitsdatum deel uit van de stand van de techniek en zijn daardoor niet meer als nieuw aan te merken.

15 - De volgconclusies 9, 10, 14, 16 en 19 bevatten wezenlijk nieuwe materie, afgemeten aan de International Patent Application WO-A 97/30577. De conclusies 9, 10, 14, 16, en 19 zijn in combinatie met conclusie 1 te handhaven. Op grond van de in deze conclusies aangegeven afhankelijkheid blijven de volgende combinaties over: conclusie 1, 8 en 9; conclusie 1 en 10; conclusie 1, 11, 12 en 14; conclusie 1 en 16; en conclusie 1, 17 en 19.

20

Aldus gedaan, op 10 november 1998, door J. de Vries, A.A.M. Bexkens en I.W. van der Eijk voornoemd.

w.g. J. de Vries

w.g. B.L. van Soest