

mw. mr. C. Eskes, voorzitter
ir. J.G. Hofman
mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg
mw. mr. A.P. van Rooden, secretaris

Advies ex artikel 76 Rijksoctrooiwet 1995
Nederlands octrooi **1005806**

Verzoekster : B.V. Wavin KLS te Hardenberg
Gemachtigden : prof.mr. C.J.J.C. van Nispen en ir. J.A. Iemenschot

Octrooihoudster : Gully Strainer v.o.f. te Beverwijk
Gemachtigde : mr.ir. J. van Breda

1. Het geding

Verzoekster heeft bij brief van 17 april 2000 het Bureau voor de Industriële Eigendom verzocht een advies volgens artikel 76 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1005806, onder verwijzing naar de inhoud van de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie (met producties 1-16) zoals overgelegd in de nietigheidsprocedure voor de rechtbank te Den Haag (rolnr. 2000/0495).

Octrooihoudster heeft op 19 juni 2000 een verweer ingediend in de vorm van de conclusie van antwoord in reconventie (met producties 6-9), zoals overgelegd in genoemde nietigheidsprocedure.

Vervolgens zijn nog overgelegd de volgende stukken:

- bij brief van mr. van Nispen d.d. 14 september 2000:
nog enige stukken uit de rechtbankprocedure, alsmede het International Preliminary Examination Report betreffende de aanvraag PCT/NL98/00110, met de daarin genoemde publicaties D1 t/m D3;
- bij brief van mr. van Nispen d.d. 29 september 2000:
een reeks foto's, genomen te Beverwijk;
- bij brief van mr.ir. van Breda d.d. 4 oktober 2000:
een missive van het Europees Octrooibureau d.d. 4 september 2000.

Tijdens een hoorzitting op 11 oktober 2000 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, verzoekster bij monde van haar advocaat prof.mr. C.J.J.C. van Nispen en haar octrooigemachtigde ir. J.A. Iemenschot, vergezeld van de heren ir. W. Hoijtink, mr. W. Hinkel en mr.drs. G. Kuipers, octrooihoudster bij monde van haar octrooigemachtigde mr.ir. J. van Breda, vergezeld van de heren A. Honig en K. Rozemeijer.

Namens beide partijen zijn pleitnota's overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. De feiten

Gully Strainer v.o.f. (nader te noemen Gully Strainer) is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1005806, haar op een aanvraag van 14 april 1997 op de voet van de Rijsoctrooiwet 1995 voor 20 jaar verleend voor een "Afvoerkolk". Het octrooi omvat 10 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

Afvoerkolk voor het opvangen en aan een rioolstelsel toevoeren van water, met een kolkkamer die aan zijn boveninde is voorzien van een kolkaanvoer voor ontvangst van het water en die op een lager niveau is voorzien van een in de kolkkamer uitmondende, op het rioolstelsel aansluitbare kolkafvoer, en met een in de kolkkamer opgenomen kolkzeef die de kolkkamer verdeelt in een op de kolkaanvoer aansluitend verzamelcompartiment en een op de kolkafvoer aansluitend afvoercompartiment, met het kenmerk, dat de kolkzeef een zeefplaat is, die zich over nagenoeg de gehele hoogte van de kolkkamer uitstrekt, nabij de kolkafvoer is aangebracht, en met ten minste zijn zijranden en zijn onderrand aansluit op de wanden van de kolkkamer.

De conclusies 2 t/m 7 bevatten nadere uitwerkingen van conclusie 1, conclusie 8 is gericht op een "zeefplaat voor toepassing in een afvoerkolk volgens één van de voorgaande conclusies" en de conclusies 9 en 10 zijn gericht op een werkwijze.

3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

B.V. Wavin KLS (nader te noemen Wavin) heeft een tweetal nietigheidsbezwaren aangevoerd, te weten:

- er is sprake van openbaar voorgebruik doordat over een periode van enkele jaren vóór de indieningsdatum in Beverwijk in totaal 171 afvoerkolken zijn voorzien van een zeefplaat volgens de uitvinding, teneinde deze op hun resultaat te beproeven. De uitkomst van deze proeven was, blijkens het advies bestemd voor burgemeester en wethouders van 10 maart 1997 (productie 7) de volgende: “Het resultaat is dat er inderdaad minder gekolkt hoeft te worden. Straatkolken die vier keer per jaar leeggezogen werden, behoeften na het plaatsen van de Gully Strainer nog maar één maal per jaar te worden leeggezogen”.

Doordat een dergelijk aantal zeefplaten in de afvoerkolken zijn geplaatst, en deze kolken een aantal malen zijn gecontroleerd en schoongemaakt, waartoe o.a. het deksel van de afvoerkolk diende te worden gelicht, hebben derden (waaronder burgers en gemeente-ambtenaren) kennis genomen, althans kunnen nemen van de uitvinding. Ten bewijze van het gestelde voorgebruik zijn foto's overgelegd;

- de producties 3 en 4 (Zwitserse octrooien 113.513 en 613.245) en de producties 9 t/m 16 zijn bezwaard voor de nieuwheid, althans inventiviteit van de geoctrooieerde vinding. De uitvoeringsvorm volgens de twee Zwitserse octrooien (zeefkorf) is gelijk aan één van de twee **voorkeurs**uitvoeringsvormen in de aanvraag voor het onderhavige octrooi. Nadat Gully Strainer met deze Zwitserse publicaties was geconfronteerd heeft zij de tweede uitvoeringsvorm uit de aanvraag geschrapt en de conclusies aangepast. De Zwitserse octrooien zijn daardoor niet langer schadelijk voor de nieuwheid, maar wel voor de inventiviteit. Overigens is het toepassen in een afvoerkolk van een zeefplaat, hetgeen de eenvoudigste vorm van een zeef is, voor een vakman op geen enkele wijze inventief.

Blijkens het International Preliminary Report van 22 juli 1999 inzake de met het onderhavige octrooi overeenkomende internationale aanvraag PCT/NL98/00110 komt de vooronderzoeker, uitgaande van het Zwitserse octrooi 613.245, op basis van een combinatie met de internationale octrooiaanvraag WO-A 94/17896 tot de conclusie dat de materie van de in hoofdzaak overeenkomende conclusies 1 en 4 t/m 7 niet inventief is, dat de zeefplaat volgens conclusie 8 niet nieuw is, en dat na combinatie van het uitgangspunt met het Franse octrooischrift 1.325.639 conclusie 2 niet inventief is.

4. Het verweer van octrooihoudster

Gully Strainer heeft tegenover de aangevoerde bezwaren het volgende – kort weergegeven – gesteld.

Ten aanzien van openbaar voorgebruik:

Voordat de octrooiaanvraag werd ingediend, is de uitvinding getest. Dit gebeurde met medeweten en instemming van de gemeente, en onder afspraak van geheimhouding en vertrouwelijkheid. Het testen was voorts niet openbaar omdat

- a) de uitvinding tijdens de testfase niet van buitenaf zichtbaar was, en

b) de afvoerkolken waarin het testen plaatsvond niet zonder hulpmiddelen zijn te openen.

Aldus is het voorgebruik niet-openbaar, en daarmee niet nieuwheidsschadelijk.

Ten aanzien van de niet-nieuwheid/inventiviteit:

Tijdens de verleningsprocedure is alsnog afgebakend van het, in het nieuwheidsrapport genoemde, Zwitserse octrooi 613.245, waarbij in de conclusie is beperkt tot een zeefplaat die, op de nader onder het kenmerk van conclusie 1 aangegeven plaats en wijze, in de afvoerkolk is aangebracht. Dit is een volstrekt normale gang van zaken.

De voorgestelde maatregelen zijn ten opzichte van het Zwitserse octrooi 613.245 (en het Zwitserse octrooi 113.513) nieuw, niet voor de hand liggend en leiden tot een goed resultaat.

De vooronderzoeker van het Europees Octrooibureau lijkt in zijn voorlopige rapport (alsook in zijn daarop volgende missive van 4 september 2000) uit te gaan van een onjuiste probleemstelling, als zou het doel van de uitvinding slechts zijn om de bekende kolkzeef te vereenvoudigen. Verder heeft de internationale aanvraag WO 94/17896, die door de vooronderzoeker als inventiviteitsbezwarend wordt genoemd, geen betrekking op afvoerkolken maar betreft een inrichting voor het scheiden van vaste stoffen uit een afvoerstream, dat wil zeggen een continu doorgaande vloeistofstream.

5. Het advies van het Bureau I.E.

5.1 De uitsluitende rechten van het octrooi

Het onderhavige octrooi heeft, gezien de tekst van de conclusies en de bijbehorende beschrijving, betrekking op een afvoerkolk voor het opvangen en aan een rioolstelsel toevoeren van water, waarbij in een kolkkamer aan de bovenzijde het (regen)water wordt opgevangen en via een lager gelegen kolkafvoer, die op het rioolstelsel aansluit, wordt afgevoerd. Er zijn verschillende soorten afvoerkolken, het octrooi noemt trottoir-, trottoir/straat- en straatkolken.

Met het af te voeren water worden ook bladeren, straatvuil, zand enz. meegevoerd. Dit zal in de kolkkamer terecht komen en hierin bezinken in de ruimte tussen de bodem van de kolkkamer en de onderzijde van de kolkafvoer, terwijl het water via de kolkafvoer naar het rioolstelsel wordt afgevoerd.

Als nadeel van deze bekende kolken wordt genoemd dat na korte tijd de vuilruimte vol kan raken, waarna de kolkafvoer zal verstopen. Het water wordt dan niet meer afgevoerd, hetgeen tot ongewenste overstromingen van de straat kan leiden. Om verstopping te voorkomen moeten de afvoerkolken regelmatig worden schoongemaakt, hetgeen bewerkelijk en duur is. Blijkens de beschrijving bestond er derhalve behoefte aan een afvoerkolk waarmee dergelijke verstoppingen worden voorkomen en waarvoor de tijdsperiode tussen opeenvolgende reinigingshandelingen aanzienlijk wordt verlengd.

Als oplossing werd daartoe in de oorspronkelijk ingediende aanvraag voorgesteld in de kolkkamer een zich over althans nagenoeg de gehele hoogte van de kolkkamer uitstreckende zeefwand (40) te plaatsen, waarbij als een van de uitvoeringsvormen van deze zeefwand een korfvormige zeefwand wordt genoemd (conclusie 5). Nadat uit het nieuwheidsrapport was gebleken dat een kolkzeef in de vorm van een korf reeds bekend was uit de Zwitserse octrooischriften 613.245 en 113.513, is de aanvraag beperkt tot de huidige vorm.

Het Bureau is met Gully Strainer van oordeel dat deze gang van zaken tijdens de verleningsprocedure een gebruikelijke is: in de nieuwe beschrijvingsinleiding is, ter afbakening van het alsnog bekend geblekene uit de Zwitserse octrooischriften gewezen op enkele nadelige aspecten van een korfvormige zeef (blz. 2, regels 24–37), vervolgens wordt de doelstelling van de aanvraag aangegeven (blz. 2, regel 38 – blz. 3, regel 4; in vrijwel gelijke bewoordingen als in de oorspronkelijke beschrijving), waarna wordt aangegeven welke nieuwe maatregelen ter oplossing worden voorgesteld (blz. 3, regels 5–10).

De hierbij voor conclusie 1 nieuw voorgestelde maatregel dat de zeefplaat “nabij de kolkafoer is aangebracht” acht het Bureau genoegzaam duidelijk uit de oorspronkelijke figuren 1 en 3 a–c van de octrooiaanvraag.

Ten slotte worden in de beschrijving van het octrooi de voordelen en bijkomende voordelen van de voorgestelde afvoerkolk aangegeven (blz. 3, regel 11 – blz. 4, regel 19).

5.2 Openbaar voorgebruik

Tussen partijen staat vast dat de uitvinding volgens het octrooi vóór de indieningsdatum

– 4 april 1997 – is uitgetest in een aantal kolken in Beverwijk. Gully Strainer betwist dat de uitvinding door dit gebruik openbaar toegankelijk is gemaakt, en wel omdat

- 1) de uitvinding tijdens de testfase van buitenaf niet zichtbaar was, en
- 2) de afvoerkolken waarin de uitvinding is getest niet zonder hulpmiddelen te openen zijn.

Wavin heeft, ten bewijze van het tegendeel, fotosets A, B en C overgelegd waarop een aantal kolken, zowel in dichte als geopende toestand zijn te zien. Gully Strainer betwist dat deze (recente) foto's deugdelijk bewijs opleveren, op de volgende gronden:

1. op de foto's is niet het type afvoerkolk afgebeeld waarin destijds de proefnemingen hebben plaatsgevonden (foto's 1 t/m 3 van sets A, B en C); de op de foto's 1, 2 en 3 van set A afgebeelde kolken zijn overigens pas in november 1997 van zeefplaten voorzien;

2. op de foto's 4 en 5 van set A is maar heel weinig te zien, en zeker niet alle aspecten van de uitvinding;

3. het op de foto's 4 t/m 6 van set B en foto 4 van set C getoonde openen of oplichten van een putdeksel is, anders dan gesuggereerd wordt, niet mogelijk zonder hulpmiddel(en).

Voor het beantwoorden van de vraag of het testen van de thans geoctrooieerde uitvinding al dan niet tot openbare toegankelijkheid heeft geleid lijkt mede van belang onder welke omstandigheden dit testen heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld of de putdeksels van de afvoerkolken al dan niet door passanten zonder hulpmiddelen geopend konden worden. Nu partijen op dit punt van mening verschillen, is het Bureau van mening op dit moment niet een vruchtbaar (technisch) advies te kunnen geven omtrent de vraag of de uitvinding – dat wil zeggen niet alleen de aanwezigheid van een zeefplaat, maar ook de overige onder het kenmerk van conclusie 1 omschreven maatregelen – openbaar toegankelijk is geworden bij een afvoerkolk als omschreven in de aanhef van de conclusie.

Hierna kan een bespreking achterwege blijven van de door Wavin als productie 16 overgelegde verklaring van professor ir. J.B.M. Wiggers omtrent een door hem waargenomen demonstratie van een afvoerkolk volgens conclusie 1, omdat van deze – door Gully Strainer bestreden – stelling geen nader door het Bureau te beoordelen materiaal is overgelegd.

5.3 Nieuwheid/inventiviteit

De meest nabijkomende stand van de techniek wordt gevormd door het Zwitserse octrooischrift 613.245, dat in het octrooi als uitgangspunt is besproken. Conclusie 1 is hiervan op juiste wijze afgebakend.

Wavin heeft terecht opgemerkt dat een zeefplaat, zijnde een eenvoudige uitvoeringsvorm van een zeef, reeds zeer lange tijd bekend is. Voorts is de combinatie van een afvoerkolk en een kolkzeef (Zwitserse octrooischriften 113.513 en 613.245) sinds 1926 respectievelijk 1979 bekend. Desondanks is het aanbrengen van een zeefplaat in een afvoerkolk, op de plaats en wijze als nader omschreven in de kenmerkende maatregelen van conclusie 1, niet eerder voorgesteld. Naar het oordeel van het Bureau heeft het voorstel, zoals neergelegd in de geoctrooieerde conclusie 1, niet voor de hand gelegen, terwijl aannemelijk is dat een goed resultaat wordt verkregen ten opzichte van uit de stand van de techniek bekende afvoerkolken.

Het Bureau deelt derhalve niet de mening van de Europese vooronderzoeker, zoals verwoord in zijn Preliminary Report en de daaropvolgende missive van 4 september 2000, dat “The installation of a planar screen plate whose edges abut the sides and bottom of the gully hole, as proposed in claim 1 of the application, is within the general knowledge of the skilled man in this field” (zie de missive van 4 september 2000, blz. 3 eerste regel onder 3.4). De vooronderzoeker noemt hierbij niet het aspect dat de zeefplaat nabij de kolkafvoer is aangebracht (welke maatregel wel als verschil met het uitgangspunt wordt genoemd onder 3.2). Voorts betreft hij in zijn onder 3.4 ontwikkelde redenering de PCT-aanvraag WO 94/17896, welke aanvraag geen betrekking heeft op een afvoerkolk maar op een inrichting voor het scheiden van vaste stoffen uit een afvoerstream, dat wil zeggen een continu doorgaande vloeistofstream. Het lijkt niet aannemelijk dat een vakman, gesteld voor de vraag naar

een beter functionerende afvoerkolk (zie de in de beschrijving geformuleerde doelstelling, blz. 2, regel 38 – blz. 3, regel 4), te rade zal gaan bij de PCT-aanvraag. Indien hij dit toch doet en bijvoorbeeld de zeefplaat (22) van figuur 5 toepast bij een afvoerkolk volgens het Zwitserse octrooischrift 613.245, dan zullen in deze combinatie nog ontbreken de maatregelen

- a) dat de zeefplaat nabij de kolkafvoer is aangebracht, en
- b) dat de zeefplaat zich over nagenoeg de gehele hoogte van de kamer uitstrekt, daar deze maatregelen niet in de PCT-aanvraag te lezen, noch daaruit af te leiden zijn.

Nog minder aannemelijk is dat voor het gestelde probleem, verstopping, de vakman te rade zal gaan bij de inrichting van de door de vooronderzoeker als relevant aangewezen figuren 12-15 van de PCT-aanvraag. De inrichting betreft immers een diepe, smalle geul voor het doorleiden van vervuild water, waarbij in een zijwand van de geul een zelfreinigende zeefplaat is aangebracht en waarbij voorts achter de zeefplaat een kamer met een afvoer is gelegen. In de inrichting zal een vervuilde waterstroom (links in figuur 12) worden opgesplitst in een stroom van schoon water welke de zeefplaat, de kamer en de afvoer passeert, en een stroom van zwaarder vervuild water die in de geul verder stroomt na passeren van de zeefplaat (rechts in figuur 12) waarin de vervuiling wordt afgevoerd.

Bij de afvoerkolk volgens het octrooi is geen sprake van splitsing van een afvoerwaterstroom.

Op grond van het bovenstaande acht het Bureau een combinatie van het bekende uit het Zwitserse octrooischrift 613.245 en de PCT aanvraag WO 94/17896 niet bezwarend voor de inventiviteit van conclusie 1.

Van de overige tegengehouden publicaties is door Wavin ter zitting, desgevraagd, het Belgische octrooi 570.444 als meest nabijkomend genoemd. Uit dit octrooi is volgens Wavin een septische put bekend waarin het effluent van de put wordt gefiltreerd alvorens het de put verlaat, waarbij de put een putkamer heeft met een inlaat en een uitlaat en vóór de uitlaat een plaatvormig filter 3 (zeef) is aangebracht; in figuur 3 is dit filter dicht bij de uitlaat geplaatst.

Het Bureau is van oordeel dat dit Belgische octrooi (gepubliceerd in 1958) geen nietigheidsbezwaar oplevert. Het gaat hier om een septische put, niet om een afvoerkolk. Hieraan doet niet af dat beide in dezelfde klasse (E03F) zijn ingedeeld. De in de septische put toegepaste plaat met filtermateriaal is overigens ook geen zeefplaat. Een vakman, op zoek naar verbetering van een afvoerkolk waarbij uit het water straatvuil moet worden gezeefd, zal de oplossing niet zoeken bij een septische put waarin een plaat met filtermateriaal wordt toegepast. In het internationale nieuwheidsrapport inzake de met het onderhavige octrooi overeenkomende internationale aanvraag PCT/NL 98/00110 wordt het Belgische octrooi 570.444 dan ook, naar de mening van het Bureau terecht, aangeduid met een “A”, als behorend tot de achtergrond van de stand van de techniek. De vooronderzoeker noemt het octrooi in het geheel niet in zijn missive van 4 september 2000.

Hierna behoeven de overige als bezwarend genoemde publicaties geen verdere bespreking, omdat deze het onderwerp van de geoctrooieerde afvoerkolk niet dichter benaderen dan de hierboven besproken octrooischriften. De aangedragen nietigheidsgronden zijn derhalve niet toepasselijk op conclusie 1.

De **volgconclusies 2–7**, die opgesteld zijn in afhankelijkheid van conclusie 1, leveren nuttige uitvoeringsvormen van de afvoerkolk op, en zijn daarmee ook inventief te achten.

Conclusie 8 is toelaatbaar daar de zeefplaat wordt toegepast in een afvoerkolk volgens één van de conclusies 1 – 7.

Conclusie 9, gericht op een werkwijze voor het verbeteren van een bestaande afvoerkolk, wordt nieuw en inventief geacht. Overigens zijn hiertegen geen afzonderlijke nietigheidsgronden gericht.

Conclusie 10, als volgconclusie van conclusie 9, is eveneens nieuw en inventief.

6. Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau I.E. tot het advies dat de aangedragen nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op de conclusies van het onderhavige octrooi.

Aldus gedaan op 12 december, 2000 door C. Eskes, J.G. Hofman en M.W.D. van der Burg voornoemd

w.g. C.Eskes

w.g. A.P. van Rooden (secretaris)