



mr. J.L. Driessen, voorzitter
mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg
ir. B.L. van Soest
ir. J.C. Hordijk, secretaris

Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon (070) 398 66 55
Telefax (070) 390 01 90
info@octrooicentrum.nl
www.octrooicentrum.nl
Rabobank
Taksen, depotrekeningen
1923.24.160
Overige betalingen
1923.24.179

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1007990

DATUM
30 maart 2006

Verzoekster: Talen Dronten B.V. te Dronten
Gemachtigde: ir. P. Dorna, Algemeen Octrooi- en Merkenbureau

ONS KENMERK
ORE/advies/1007990
UW KENMERK

Octrooihoudster: J & M Beheer B.V. te Kerk-Avezaath
Gemachtigde: drs. A. Kupecz, Octrooibureau Los & Stigter

Pagina 1 van 8

1. Het geding

Verzoekster Talen Dronten B.V. (hierna: Talen) heeft bij brief van 25 november 2005 een verzoekschrift met twaalf bijlagen ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkenheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1007990 (hierna ook: het octrooi).

Octrooihoudster J&M Beheer B.V. (hierna: J&M) heeft op 16 december 2005 meegedeeld geen verweer tegen de nietigheidsargumenten te zullen indienen, en op 26 januari 2006 heeft J&M schriftelijk te kennen gegeven, dat zij ook geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om haar zaak tijdens de hoorzitting te bepleiten.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 6 februari 2006 heeft Talen ten overstaan van mr. J.L. Driessen, mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg en ir. B.L. van Soest haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, ir. P. Dorna. De gemachtigde van Talen, was hierbij vergezeld van de heren F. Meijerink en A. van der Kraan, beiden van Talen Dronten B.V.

J&M is, zoals aangekondigd, niet ter zitting verschenen.

De gemachtigde van Talen heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnotities overgelegd. De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

2. Feiten

J&M is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1007990 voor een 'Bouwwerk', dat met dagtekening 12 juli 1999 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 9 januari 1998.

Het octrooi omvat 7 conclusies, welke als volgt luiden:

"1. Bouwwerk ten minste omvattende houten constructiedelen die blootstaan aan de omgevingsatmosfeer, met het kenmerk, dat op de houten constructiedelen dampdoorlatende steenwolelementen zijn aangebracht die de houten constructiedelen afschermen van de omgevingsatmosfeer.

2. Bouwwerk volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de houten constructiedelen althans gedeeltelijk vrij zijn van schilderwerk en dat op de kale houten constructiedelen de steenwolelementen direct zijn aangebracht.

3. Bouwwerk volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de steenwolelementen door lijmen op de houten constructiedelen zijn bevestigd.

4. Bouwwerk volgens conclusie 1, waarbij de houten constructiedelen voorzien zijn van ten minste een verlaag, met het kenmerk, dat de steenwolelementen onder handhaving van een ruimte tussen de steenwolelementen en de houten constructiedelen op deze constructiedelen zijn aangebracht.

5. Bouwwerk volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de steenwolelementen met de constructiedelen door middel van een kitverbinding zijn verbonden.

6. Bouwwerk volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat tussen de steenwolelementen en de houten constructiedelen de kitverbinding voorzien is van afstandhouders.

7. Bouwwerk volgens een der conclusies 1–6, met het kenmerk, dat de steenwolelementen zijn samengesteld uit samengeperste steenvezels."

3. Door Talen aangevoerde nietigheidsgronden

3.1 Impliciete erkenning van nietigheid

In de inleiding van het nietigheidsrapport dat ter onderbouwing van het verzoek namens Talen is overgelegd, wordt verwezen naar de overeenkomstige, met een beroep op voorrang uit de (onderhavige) Nederlandse octrooiaanvraag 1007990, ingediende Europese octrooiaanvraag 928873. Deze is nadat nieuwheds- en inventiviteitsbezwaren door het EOB naar voren waren gebracht, niet doorgezet; de aanvraag is vervolgens vervallen. Voorts verwijst Talen naar de brieven aan J&M voorafgaand aan de inbreukprocedure (waarvan kopieën zijn bijgevoegd) en naar de inbreukdagvaarding, waarvan eveneens een kopie bij het verzoekschrift is overgelegd. Talen stelt dat, nu zij in de dagvaarding alleen van inbreuk op de conclusies 4, 6 en 7 van octrooi 1007990 wordt beticht, J&M (impliciet) erkent dat de conclusies 1, 2, 3 en 5 niet geldig (nietig) zijn.

3.2 Nieuwheid en inventiviteitsbezwaren

Talen heeft gesteld dat de conclusies 1 t/m 3 en 5 geen maatregelen bevatten die nieuw zijn ten opzichte van het Amerikaanse octrooi 4906504. Uit dit octrooi is een beschermende bekleding bekend bestaande uit een mineraal wol dat op een houten constructie wordt gelijmd.

Talen heeft verder gesteld dat de maatregelen van conclusies 4 en 6 voor de vakman standaardoplossingen zijn en dat bovendien deze conclusies nietig zijn door gebrek aan inventiviteit ten opzichte van het Amerikaanse octrooi 4906504 in combinatie met het Belgische octrooi 703014. Dit laatste octrooi omschrijft het toepassen van tussenruimtehouders tussen een beschermende bekleding en houten buitenschrijnwerkerijen.

Talen is voorts van mening dat de maatregel van conclusie 4 niet inventief is ten opzichte van een studiedocument uit 1975 met als titel "Aanvulling voor isolatieglas", dat een aanvulling is op een uitgave uit 1970 van de Studiegroep Efficiënte Woningbouw Centrum voor Houtresearch HVI-TNO-TH met de titel "Standaarddetails". Uit deze publicatie is een neuslat bekend die door middel van afstandhouders op het kozijn is geschroefd.

Ook de maatregelen van conclusie 6 zijn volgens Talen niet inventief in het licht van het bovengenoemde studiedocument, omdat het toepassen van een kitverbinding in plaats van een schroefverbinding ten tijde van de aanvraagdatum van het onderhavige octrooi als een voor de vakman voor de hand liggend alternatief gold voor het maken van een verbinding met schroeven.

Voorts heeft Talen gesteld dat de maatregelen van conclusie 7 zowel nieuwheid als inventiviteit ontberen. Talen voert daartoe aan dat het toepassen van samengeperste steenvezels slechts een willekeurige keuze is uit mogelijke uitvoeringsvormen van steenwolelementen. In het Amerikaanse octrooi 4906504 wordt bovendien gesproken over het in een bepaalde richting oriënteren van vezels van de steenwol. Volgens Talen is het aannemelijk dat een dergelijke oriëntatie wordt verkregen door de vezels op een bepaalde wijze samen te persen.

3.3 Reactie op argumenten van J&M

In het verzoekschrift heeft Talen aangegeven dat zij de vorenstaande argumenten reeds bij brief van 18 juli 2005 aan J&M heeft meegedeeld. J&M heeft op deze argumenten gereageerd in de – hiervoor onder 3.1 genoemde – dagvaarding betreffende de inbreuk uitgebracht aan Talen. In het verzoekschrift gaat Talen nader in op dit verweer en verwijst daarbij nog naar de internationale octrooiaanvraag WO 92/12941. Een samenvatting van het verweer van J&M is hierna onder 4 opgenomen.

3.4 Overige bezwarende literatuur

Tenslotte heeft Talen gesteld dat ook de documenten genoemd in het nieuwheidsrapport bij het onderhavige octrooi en de overige in het nieuwheidsrapport bij de overeenkomende Europese aanvraag genoemde publicaties, het Duitse Offenlegungsschrift 2517207 en de Britse octrooiaanvraag 2107371, nieuwheids- dan wel inventiviteitsschadelijk zijn. Een nadere motivering ontbreekt echter.

4. Het verweer van J&M

J&M heeft geen schriftelijk verweer ingediend tegen de door Talen aangevoerde nietigheidsargumenten en heeft ook afgezien van de mogelijkheid om mondeling tijdens de zitting haar zaak te bepleiten. Wel heeft J&M zich in de inbreukdagvaarding verweerd tegen de nietigheidsargumenten van Talen. Nu Talen die dagvaarding bij haar

verzoekschrift heeft gevoegd, en daar in het verzoekschrift ook op heeft gereageerd, acht Octrooi Centrum Nederland het zinvol dit verweer ook hier in beschouwing te nemen.

- 5 In paragraaf 12 van de dagvaarding stelt J&M onder meer dat de vakman het Amerikaanse octrooi 4906504 niet met het Belgische octrooi 703014 zou combineren, omdat de bekledingsmaterialen van het Belgische octrooi ver afstaan van de materialen waar het in het onderhavige octrooi om gaat. De vakman die met steenwol werkt, heeft geen last van schimmel- en condensvorming omdat steenwol reeds dampdoorlatend is.
- 10 Zonder inventieve arbeid komt de vakman niet op het idee om bij een steenwolmateriaal een tussenruimte te gebruiken. Omdat de vakman het Belgische octrooi 703014 niet zou raadplegen, zou hij ook niet geleid worden naar het gebruik van afstandhouders tussen de kitverbinding. Ten aanzien van conclusie 7 heeft J&M in paragraaf 13 van de dagvaarding aangegeven dat de keuze beslist niet willekeurig is, omdat samengeperste steenvezels duidelijke voordelen bieden zoals de juiste dampdoorlatendheid en
- 15 stevigheid.

5. Overwegingen van Octrooi Centrum Nederland

20 5.1 Ongemotiveerde bezwaren

Voorop gesteld wordt dat de documenten genoemd in het nieuwheidsrapport bij het octrooi en de beide in het Europese nieuwheidsrapport genoemde octrooidocumenten in het advies buiten beschouwing worden gelaten, nu Talen niet heeft gemotiveerd, welke bezwaren daaraan kunnen worden ontleend.

25 5.2 Bezwaren gebaseerd op de dagvaarding

- Octrooi Centrum Nederland verwerpt de argumenten die Talen ontleent aan de dagvaarding. Uit de keuze van J&M om de inbreukvordering alleen te baseren op de conclusies 4, 6 en 7 kan niet worden afgeleid dat J&M daarmee de vernietigbaarheid van de overige conclusies erkent; aan deze keuze kunnen andere redenen ten grondslag hebben gelegen. In de dagvaarding is overigens ook aangegeven dat geen uitspraken worden gedaan over de geldigheid van de conclusies 1, 2, 3 en 5.

35 5.3 Meest nabij gelegen stand der techniek

- Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland vormt van de door Talen in het geding gebrachte documenten het Amerikaanse octrooi 4906504 de meest nabij gelegen stand van de techniek. Uit dit document is een bouwwerk bekend, dat voorzien is van een houten wand en een bekleding om de wand tegen invloeden van de omgevingsatmosfeer te beschermen. De beschermende bekleding is gemaakt van een minerale wol. Volgens het Amerikaanse octrooi 4906504 (zie kolom 1, regels 33 t/m 49)
- 40 wordt dit materiaal om dezelfde redenen toegepast als de steenwol – overigens ook een minerale wol – in het octrooi, namelijk vanwege een goede bescherming tegen weersinvloeden en vanwege de dampdoorlatendheid.

- 45 De overige door Talen genoemde octrooi publicaties liggen verder van het octrooi verwijderd. Het Belgische octrooi 703014 openbaart weliswaar een bouwwerk, waarbij houten constructiedelen afgeschermd worden van de omgevingsatmosfeer, maar de afscherming omvat geen elementen die gemaakt zijn van een minerale wol. De

internationale octrooiaanvraag WO 92/12941 heeft betrekking op minerale wol als zodanig, maar behandelt niet de toepassing van dit materiaal bij een bouwwerk met houten constructiedelen.

5 5.4 Nieuwheid en inventiviteit

5.4.1 Conclusie 1

Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat alle maatregelen van conclusie 1 bekend zijn uit het Amerikaanse octrooi 4906504. In figuur 1 daarvan wordt een bouwwerk getoond, dat volgens kolom 2, regel 67 t/m kolom 3, regel 5 een houten wand kan omvatten, waarop een element is aangebracht. Dit element omvat blijkens conclusie 1 vezels van minerale wol en een verbindingsmiddel. Een deskundige begrijpt onmiddellijk dat het om een steenwolelement of een glaswolelement gaat. Dat hiermee de houten wand afgeschermd wordt tegen de omgevingsatmosfeer blijkt uit kolom 1, regels 33 t/m 36 van het octrooi, waar staat dat: "...*mineral wool ... is repellant to rain and other precipitation*" en regels 40 en 41 waar staat dat: "... *the mineral wool is very resistant to the influence of weathering*". Uit het Amerikaanse octrooi is ook reeds de dampdoorlatendheid van het steenwolelement bekend. In regels 46 t/m 48 van kolom 1 staat namelijk: "*As the wool on the other hand is porous and therefore permeable to air and vapour, a condensation cannot take place*".

Conclusie 1 valt daarom niet als nieuw aan te merken en is vernietigbaar.

5.4.2 Conclusie 2

Conclusie 2 omvat de maatregelen dat de houten constructiedelen althans gedeeltelijk vrij zijn van 'schilderwerk' en dat de steenwolelementen direct op de kale houten constructiedelen zijn aangebracht. Octrooiencentrum Nederland stelt vast dat ook bij de uit het Amerikaanse octrooi 4906504 bekende constructie deze maatregelen zijn toegepast. Ten eerste wordt in het Amerikaanse octrooi niet over toepassing van een verf- of soortgelijke laag gesproken, zodat aangenomen mag worden dat de hieruit bekende houten wand niet is voorzien van een dergelijke laag, en ten tweede is in figuur 1 zichtbaar dat er zich alleen een laag 3 tussen de houten wand en het steenwolelement bevindt, die blijkens kolom 3, regels 3 t/m 5 een lijmlaag ("*cement or adhesive 3*") is. De steenwolelementen zijn dus ook hier direct op de kale houten constructiedelen aangebracht.

Conclusie 2 ontbeert daarom nieuwheid en is ook vernietigbaar.

5.4.3 Conclusie 3

Conclusie 3 specificeert dat de steenwolelementen door lijmen op de houten constructiedelen zijn bevestigd. Zoals hiervoor bij conclusie 2 opgemerkt zijn de uit het Amerikaanse octrooi bekende elementen eveneens door middel van lijm op de wand aangebracht.

Wegens gebrek aan nieuwheid is conclusie 3 vernietigbaar.

5.4.4 Conclusie 4

Conclusie 4 is gericht op het aanbrengen van de steenwolelementen op geverfde houten constructiedelen. Octrooiencentrum Nederland meent dat geen nadere toelichting behoeft dat het algemeen bekend is houten constructiedelen te voorzien van een verflaag. Dit is ook ingezien door J&M blijkens het onderbrengen van deze maatregel in de aanhef van conclusie 4. Het onderscheidend kenmerk van deze conclusie luidt, "*dat*

de steenwolelementen onder handhaving van een ruimte tussen de steenwolelementen en de houten constructiedelen op deze houten constructiedelen zijn aangebracht".

Octrooicentrum Nederland stelt vast, dat het bouwwerk volgens conclusies 4 zich door deze maatregel onderscheidt van het bouwwerk volgens het als uitgangspunt

5 beschouwde Amerikaanse octrooi 4906504.

Conclusie 4 voldoet daarmee aan de eis van nieuwheid.

Rest de vraag of de kenmerkende maatregel van conclusie 4 inventief is. Volgens blz. 2, regels 13 t/m 16 van het onderhavige octrooi biedt de ruimte tussen de

10 steenwolelementen en de houten constructiedelen de mogelijkheid voor voldoende ventilatie en ontwatering. Een vakman die bij het bouwwerk volgens het Amerikaanse octrooi een probleem van onvoldoende ventilatie en ontwatering constateert, zal zich oriënteren op documenten waarin dit probleem wordt opgelost. Talen stelt in haar verzoekschrift dat het Belgische octrooi 703014 tot die documenten behoort. J&M is
15 daarentegen van mening (zie de laatste drie regels van paragraaf 12 van de dagvaarding) dat de vakman dit Belgische octrooi daarbij niet zou raadplegen, overigens zonder dit nader te motiveren.

Octrooicentrum Nederland deelt de opvatting van J&M niet; het onderwerp van het Belgische octrooi is – evenals dat van het onderhavige octrooi –, het verschaffen van een bekleding, die houten constructiedelen onder meer beschermt tegen atmosferische invloeden (zie blz. 1 onder het kopje: "*Onderwerp*"). Bovendien wordt in het Belgische octrooi gesproken over ventilatie, zie blz. 1 onder het kopje:

20 "*3^o - Condensatiewerend*" waar 'luchtcirculatie' tussen de afschermende elementen en het hout aan de orde wordt gesteld, en blz. 2 onder het kopje: "*8^o - Bestendige
25 luchtverversing*" waar 'luchtverversing' wordt besproken. Onder "*3^o - Condensatiewerend*" vindt hij ook een oplossing voor zijn probleem: "*Door het gebruik van die tussenruimtehouders wordt een blijvende luchtcirculatie verzekerd tussen het scherm en het hout en wordt elk gevaar van de houtstructuur of van het scherm door condensatie geweerd*". Dat in het Belgische octrooi 703014 niet steenwol, maar enkele
30 andere materialen (zoals non-ferro metalen, staal, polyester- of PVC-producten, etc.) als bekledingsmateriaal worden genoemd, zal naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland door de vakman die een ventilatieprobleem wil oplossen, als bijkomende informatie worden beschouwd, die hem er niet van zal weerhouden deze publicatie te bestuderen.

35 J&M stelt zich in dezelfde paragraaf in de dagvaarding op het standpunt dat de vakman het Amerikaanse octrooi niet zal combineren met het Belgische octrooi omdat de genoemde bekledingsmaterialen alle ondoorlaatbaar zijn en daarom ver af staan van de dampdoorlatende materialen waar het in het octrooi om gaat. De beluchtingsruimte bij
40 het Belgische octrooi is dus nodig om condens- en schimmelvorming te voorkomen; een probleem dat zich op het eerste gezicht bij steenwol niet voordoet.

Octrooicentrum Nederland deelt deze mening evenmin. Een vakman, die de ventilerende werking van de bekleding van steenwolelementen volgens het

Amerikaanse octrooi verder wil verbeteren, omdat hij deze bijvoorbeeld op
45 constructiedelen wil toepassen waarop reeds een verflaag aanwezig is, zal bij de bestudering van het Belgische octrooi naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen acht slaan op de daarin genoemde opsomming van bekledingsmaterialen – die overigens volgens blz. 2, regels 6 t/m 7 niet beperkend is –, maar juist aandacht

hebben voor de wijze waarop de ventilatie wordt bewerkstelligd, een wijze die blijkens de beschrijving onafhankelijk is van het toegepaste bekledingsmateriaal. Door de passage onder 3^o van het Belgische octrooi zal hij – zonder een inventieve inspanning te leveren – worden aangespoord om bij de constructie volgens het Amerikaanse octrooi een ruimte tussen de steenwolelementen en de – geleverde – houten constructiedelen te laten bestaan, hetgeen tot een bouwwerk conform conclusie 4 leidt.

Conclusie 4 voldoet derhalve niet aan de eis van inventiviteit en is vernietigbaar.

5.4.5 Conclusie 5

Conclusie 5 is afhankelijk van conclusie 4 en voegt als maatregel toe dat de steenwolelementen door middel van een ‘kitverbinding’ met de constructiedelen zijn verbonden. In de praktijk overlappen de termen “kit” en “lijm” elkaar voor een groot deel. Uit het octrooi komt niet naar voren welk extra effect, naast het verkrijgen van een verbinding tussen de delen, optreedt door de toepassing van de kitverbinding; naar de mening van Octrooiencentrum Nederland is in de context van het octrooi de kitverbinding dan ook equivalent aan een lijmverbinding. Zoals reeds onder 5.2.3 is opgemerkt, is het toepassen van een lijmverbinding bekend uit het Amerikaanse octrooi. Bovendien staat in die publicatie (kolom 3, de regels 3 t/m 5) vermeld dat een “cement” kan worden toegepast, welke term één van de mogelijke vertalingen van “kit” is.

Conclusie 5 voegt geen nieuw kenmerk toe aan conclusie 4, en is daarom evenmin inventief en dus vernietigbaar.

5.4.6 Conclusie 6

Conclusie 6 bevat de maatregel “*dat tussen de steenwolelementen en de houten constructiedelen de kitverbinding voorzien is van afstandhouders*”. In het octrooi verwijst conclusie 6 naar conclusie 3 of 4. De deskundige zal, naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland, bij lezing van de conclusies onmiddellijk vaststellen dat in conclusie 3 geen sprake is van een ‘tussenruimte’ en dat in conclusie 4 geen ‘kitverbinding’ wordt genoemd. Hij zal direct begrijpen dat er sprake is van een vergissing en dat bedoeld zal zijn dat conclusie 6 afhankelijk is van conclusie 5. Volgens het octrooi, blz. 2, regels 13 t/m 15, wordt door de toepassing van de afstandhouders de ruimte tussen de steenwolelementen en de geleverde houten constructiedelen verzekerd. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland vergt het toepassen van een afstandhouder, daar waar een tussenruimte tussen onderdelen van een constructie wordt gewenst, voor de gemiddelde vakman geen enkele inventieve arbeid; dit zal de eerste gedachte zijn die in hem opkomt.

De maatregel van conclusie 6 mist derhalve inventiviteit en is daarom vernietigbaar

5.4.7 Conclusie 7

Conclusie 7 specificeert dat de steenwolelementen zijn samengesteld uit samengeperste steenvezels. In het Amerikaanse octrooi wordt in kolom 2, regels 3 t/m 14, het productieproces beschreven waarmee minerale wol (zoals steenwol) kan worden gemaakt. In de regels 12 en 13 staat vermeld dat “*The layer of fibres thereafter is compressed and the bonding agent is hardened*”. Hieruit blijkt dat ook de uit het Amerikaanse octrooi bekende minerale wol elementen (zoals steenwolelementen) zijn opgebouwd uit samengeperste vezels.

De maatregel van conclusie 7 is daarom niet als nieuw aan te merken. Conclusie 7 is voor zover verwijzend naar de conclusies 1, 2 of 3 niet nieuw, en voor zover verwijzend naar de overige conclusies niet inventief, en dus vernietigbaar.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen, dat Talen – naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland terecht – heeft opgemerkt dat in de bouwwereld toegepaste steenwolelementen in de regel zijn samengesteld uit samengeperste steenvezels, hetgeen onder meer blijkt uit de internationale octrooiaanvraag WO 92/12941, waarin wordt aangegeven dat de steenvezels kunnen worden samengeperst tot steenwolelementen met verschillende dichtheden (zie blz. 19, regels 12 en 13).

6. Conclusie

Op grond van het vorenoverwogene luidt het advies van Octrooicentrum Nederland dat de door Talen aangevoerde bezwaren dienen te leiden tot vernietiging van het Nederlandse octrooi 1007990.

Aldus gedaan op 30 maart 2006 te Rijswijk door mr. J.L. Driessen, mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg, ir. B.L. van Soest en ir. J.C. Hordijk

w.g. J.L. Driessen

w.g. J.C. Hordijk