

Mr. J.L. Driessen, voorzitter

Ir. J.G. Hofman

Ir. B.L. van Soest

Mw. mr. A.P. van Rooden, secretaris

*Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Nederlands octrooi **1014686**

Verzoekster: Soes B.V. te Berkel

Gemachtigde: ir. J.P.E. Brants

Octrooihoudster: Beheermaatschappij F. Hesling Oss B.V. te Berghem

Gemachtigde: ir. H.Th. van den Heuvel

## **1 Het geding**

Verzoekster (hierna: Soes) heeft op 26 maart 2002 een verzoekschrift (met bijlagen D1 t/m D4) ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 95) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 95 genoemde nietigheidsgronden op het  
5 Nederlands octrooi 1.014.686.

De octrooihoudster (hierna: Hesling) heeft een verweerschrift ingediend op 15 mei 2002.

Soes heeft bij brief van 25 april 2002 meegedeeld af te zien van het de mogelijkheid haar standpunt te bepleiten tijdens een hoorzitting van het Bureau I.E (hierna: het Bureau). Namens Hesling is vervolgens bij brief van 29 mei 2002 meegedeeld dat ook octrooihoudster afziet van het bijwonen van de zitting.

10 Beide partijen hebben verzocht het advies uit te brengen op basis van de schriftelijke stukken.

De inhoud van vorengenoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

## **2 De feiten**

Hesling is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1.014.686 voor een 'Dubbele fietstas', verleend op  
15 19 september 2001 voor de duur van 20 jaren op een aanvraag ingediend op 17 maart 2000.

Het octrooi is verleend met 7 conclusies, waarvan de hoofdconclusie als volgt luidt:

*Dubbele fietstas met twee onderling verbonden afzonderlijke compartimenten ter bevestiging aan weerszijden van een bagagedrager van een fiets, waarbij de verbinding tussen de compartimenten*

wordt gevormd door ten minste één ononderbroken materiaalstrook, welke materiaalstrook onlosneembaar is verbonden met de compartimenten.

### 3 De door Soes aangevoerde nietigheidsgronden

5 Door Soes zijn de volgende bezwaren aangevoerd:

*1. de geoctrooieerde materie is niet nieuw*

a. conclusie 1 is niet nieuw ten opzichte van resp. het Zwitserse octrooischrift 217918 (hierna D1), het Zwitserse octrooischrift 203581 (hierna D2) en de Franse certificaataanvraag 2680085 (hierna D3), omdat elk van die documenten als dubbele fietstassen toe te passen inrichtingen beschrijven met twee  
10 afzonderlijke compartimenten, die door een ononderbroken materiaalstrook/band onlosneembaar met elkaar verbonden zijn;

b. de conclusies 2 en 3 zijn niet nieuw, aangezien uit D3 bekend is dat de verbindingen tussen de compartimenten zijn opgebouwd uit een tweetal ononderbroken evenwijdige materiaalstroken, die op enige afstand van elkaar op de compartimenten aangrijpen;

15 c. conclusie 4 ontbeert nieuwheid ten opzichte van D1, D2 en D3, daar bij de inrichtingen volgens die publicaties de materiaalstrook verbonden is met, tijdens gebruik als fietstas, naar elkaar gekeerde zijden van de compartimenten;

d. conclusie 5 is niet nieuw ten opzichte van D1, D2 en D3, nu ook in die documenten een bandvormige materiaalstrook wordt getoond, die aan beide uiteinden met de compartimenten verbonden is.

20 e. conclusie 6 ontbeert nieuwheid ten opzichte van D3 en het Nederlandse octrooischrift 96.105 (hierna D4), omdat in beide publicaties sprake is van een vastgestikte of vastgenaaide verbinding tussen de materiaalstrook en de compartimenten;

f. conclusie 7 is niet nieuw ten opzichte van D3, aangezien bij de dubbele fietstas volgens figuur 3 van D3 de materiaalstroken eveneens met behulp van een gesp, een mechanisch bevestigingselement, aan een  
25 compartiment verbonden zijn.

*2. de geoctrooieerde materie is niet inventief*

a. conclusie 1 berust niet op uitvinderwerkzaamheid, omdat de uit D4 bekende fietstas reeds alle in het onderhavige octrooi beschreven nadelen ondervangt en omdat het voordeel van een ononderbroken materiaalstrook boven de onderbroken, van openingen voorziene materiaalstrook van D4 niet duidelijk is;

30 b. de maatregelen van conclusies 2 en 3 zijn niet inventief ten opzichte van D1, D3 en D4 waarin slechts één materiaalstrook wordt gebruikt;

c. de conclusies 4, 5 en 6 ontberen uitvindingshoogte, daar zij alle uit de figuur van D4 bekende maatregelen betreffen;

d. conclusie 7 is niet inventief nu het toepassen van mechanische bevestigingsmiddelen in fietstassen  
35 bekend is uit D4.

#### 4 Het verweer van octrooihouder

4.1 Hesling heeft in haar verweerschrift gesteld dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D2 en D3 en ook inventief ten opzichte van D4.

5 4.2 De maatregel van conclusie 2 is volgens Hesling wel nieuw ten opzichte van D3, nu conclusie 2 terugwijst naar de, ten opzichte van D3, nieuwe conclusie 1. Hetzelfde geldt voor conclusie 3 die terugwijst naar conclusie 2. Bovendien zijn de maatregelen van de conclusies 2 en 3 inventief ten opzichte van D1, D2 [bedoeld zal zijn D3] en D4 omdat er voor de deskundige geen aanleiding bestaat een of meer van deze documenten, waarvan de data ver uit elkaar liggen en die elk geheel afwijkende problemen, doelen en oplossingen beschrijven, met elkaar te combineren.

10 4.3 Met betrekking tot de conclusies 4, 5 en 6 heeft Hesling opgemerkt dat het feit, dat een maatregel uit een volgconclusie bekend is uit een document, niet kan betekenen dat deze volgconclusie in combinatie met de conclusie 1 waarnaar deze verwijst, niet inventief is. Voorts is ook een combinatie van D1 met D4 niet bezwarend voor de uitvindingshoogte van deze conclusies, omdat de combinatie van D1 met D4 op zichzelf al onwaarschijnlijk is en daarenboven ook de maatregel dat de materiaalstrook verbonden is met de naar elkaar gekeerde zijden van de compartimenten, niet uit D4 bekend is.

15 4.4 Voor conclusie 7 geldt volgens Hesling dezelfde redenering als voor de conclusies 4 – 6: D4 toont niet de combinatie van de maatregelen volgens conclusies 1 en 7. De getoonde mechanische bevestigingsmiddelen dienen in D4 een geheel ander doel.

20

#### 5 Het advies van het Bureau

##### 5.1 Conclusie 1

##### 5.1.1 Nieuwheid

25 5.1.1.1 Het bezwaar dat alle maatregelen van de hoofdconclusie bekend zijn uit D1 is door octrooihouder niet weersproken.

Dit bezwaar is naar het oordeel van het Bureau terecht gemaakt. Uit D1 (zie blz. 1, regels 36-47, en de figuren 1 en 4) is een dubbele fietstas bekend, die is voorzien van twee onderling door een ononderbroken materiaalstrook (“Steg 2”) verbonden afzonderlijke compartimenten (“Packtaschen 1, 1”), welke aan weerszijden van een bagagedrager van een fiets kunnen worden bevestigd. Het Bureau merkt daarbij op, dat weliswaar niet expliciet in D1 is vermeld dat de materiaalstrook onlosneembaar verbonden is met de compartimenten, maar de vakman zal dit zonder meer afleiden uit de figuren 1 en 4 van D1. Conclusie 1 is derhalve niet nieuw ten opzichte van D1.

30

5.1.1.2 Volledigheidshalve merkt het Bureau nog op dat de op grond van D2 en D3 gemaakte nieuwheidsbezwaren niet worden gedeeld.

De compartimenten van de in D2 geopenbaarde dubbele fietstas zijn immers niet met elkaar verbonden door een materiaalstrook, maar door een derde compartiment. Bovendien is dit derde compartiment, zoals door Hesling terecht is opgemerkt, door “Offnung d” onderbroken.

D3 toont een dubbele fietstas, waarbij de verbinding tussen de compartimenten wordt gevormd door naast elkaar gelegen materiaalstroken (“sangles 19”), die weliswaar aan één uiteinde onlosneembaar verbonden zijn met het eerste compartiment, maar aan het andere uiteinde elk losneembaar met het tweede compartiment verbonden zijn. Immers het andere uiteinde zit door middel van een gesp (“boucle de réglage 20”) en een korte materiaalstrook (“bande 28”) aan het tweede compartiment vast. Van een ononderbroken verbinding zoals omschreven in de beschrijvingsinleiding, blz. 2, regels 4-7 van het onderhavige octrooi, is voorts ook door de aanwezigheid van de gesp 20 geen sprake.

### *5.1.2 Uitvindingshoogte*

Nu is vastgesteld dat de maatregelen van conclusie 1 niet nieuw zijn ten opzichte van D1, het Zwitserse octrooischrift 217918, kan de beoordeling van het ten aanzien van conclusie 1 gemaakte inventiviteitsbezwaar achterwege blijven.

15

## *5.2 De conclusies 2 en 3*

### *5.2.1 Nieuwheid*

Het bezwaar van Soes dat de maatregelen van de conclusies 2 en 3 niet nieuw zijn ten opzichte van D3 wordt door het Bureau niet gedeeld. Zoals hierboven reeds is vastgesteld, is D3 niet nieuwheidsschadelijk voor de fietstas volgens conclusie 1. De toepassing van de maatregel van conclusie 2 bij de fietstas van conclusie 1 levert derhalve nog steeds een ten opzichte van D3 nieuwe fietstas op; de vraag of de maatregel van conclusie 2 als zodanig uit D3 bekend is, doet daaraan niet af. Het vorenstaande geldt evenzeer voor de toepassing van de maatregel van conclusie 3 bij de fietstas volgens conclusie 2.

20

### *5.2.2 Uitvindingshoogte*

Soes heeft betoogd dat de conclusies 2 en 3 niet op uitvinderwerkzaamheid berusten, omdat het toepassen van twee separate, op enige afstand van elkaar gelegen materiaalstroken ten opzichte van de uit D1, D3 en D4 bekende enkele materiaalstrook niet inventief is.

25

Het Bureau stelt voorop dat, van de in dit verband genoemde octrooischriften, D3 weliswaar als uitgangspunt in de stand van de techniek in het verleende octrooi is besproken, doch dat naar het oordeel van het Bureau de inhoud van D1 het onderwerp van het octrooi het meest nabij komt, nu conclusie 1 uit D1 bekend is (zie hiervoor onder 5.1).

30

De fietstas volgens conclusie 2 onderscheidt zich van de uit D1 bekende fietstas door de maatregel dat de compartimenten zijn verbonden door twee, op enige afstand van elkaar op de compartimenten aangrijpende, materiaalstroken. De tas volgens conclusie 3 heeft daarenboven als extra verschil dat de materiaalstroken evenwijdig aan elkaar verlopen.

35

Deze beide verschillen zijn op zichzelf bekend uit D3, dat, anders dan Hesling in haar verweerschrift heeft gesteld, gelegen is op het vakgebied van het octrooi, zoals al moge blijken uit het feit dat deze publicatie als uitgangspunt in de stand van de techniek is besproken in het onderhavige octrooi, en niet alleen betrekking heeft op een zadeltas, maar ook op een fietstas (zie D3, blz. 1, de regels 3-4) die aan een bagagedrager bevestigd kan worden (zie D3, blz. 3, regel 30). Een vakman die op zoek is naar een oplossing voor het probleem, dat bij de fietstas volgens D1 de bagagedrager volledig wordt afgedekt door de materiaalstrook (zie het onderhavige octrooi, blz. 2, de regels 13-17), zal bij oriëntatie in het desbetreffende vakgebied op D3 stuiten en in de figuren 3 en 4 daarvan zien dat de ruimte boven de bagagedrager niet volledig wordt afgedekt door de fietstas. De toepassing van de hierboven genoemde uit D3 op zichzelf bekende maatregelen bij de fietstas volgens D1 ligt dan ook, naar het oordeel van het Bureau, voor de vakman voor de hand, zodat de maatregelen van conclusies 2 en 3 niet inventief worden geacht.

Volledigheidshalve wijst het Bureau er op dat het argument van Hesling, dat het combineren van D3 met een zeer gedateerde stand van de techniek uit 1942, zoals D1, niet voor de hand ligt, niet op gaat. Immers, niet het tijdsverloop sinds het bekend worden van de oudste van de publicaties met een aantal van de verschillende elementen waaruit een combinatie is opgebouwd, maar het tijdsverloop na het bekend worden van het totaal van de verschillende elementen tot aan de indiening van de octrooiaanvraag kan een aanwijzing vormen, dat het combineren van die elementen niet voor de hand lag. Dit laatste tijdsverloop betrof in het onderhavige geval de periode tussen 1993 (publicatie van D3) en 2000, en is, naar het oordeel van het Bureau, niet lang genoeg om daaruit een aanwijzing te ontleen dat voornoemde combinatie niet voor de hand liggend was.

### *5.3 Conclusie 4*

#### *5.3.1 Nieuwheid*

5.3.1.1 Tegen conclusie 4 van het onderhavige octrooi is aangevoerd dat deze volledig geanticipeerd wordt door D1, D2 en D3, omdat daaruit reeds bekend is dat de materiaalstrook verbonden is met tijdens gebruik als fietstas, naar elkaar gekeerde zijden van de compartimenten. Het Bureau is van oordeel dat de maatregel van conclusie 4 op zichzelf onvoldoende duidelijkheid biedt om de juistheid van dit bezwaar te kunnen beoordelen. Het Bureau zal daarom eerst vast stellen wat, naar de opvatting van een deskundige, bedoeld wordt met de maatregel van conclusie 4 dat “een materiaalstrook is verbonden met de tijdens gebruik naar elkaar gekeerde zijden van de compartimenten”. Ter beantwoording van deze vraag zal de deskundige de beschrijving en de tekeningen van het octrooi raadplegen. De beschrijving bevat geen nadere toelichting op de maatregel van conclusie 4, maar uit figuur 1 zal de deskundige begrijpen, dat met deze maatregel de in figuur 1 zichtbare constructiewijze wordt bedoeld, waarbij de uit-

einden van de materiaalstroken bevestigd zijn aan de naar het tegenoverliggende compartiment gekeerde zijde van een compartiment, *op afstand van de bovenrand van deze zijde*.

5.3.1.2 Bij de fietstas volgens D1 zijn de uiteinden van de materiaalstroken steeds aan de bovenrand bevestigd en dus niet op afstand hiervan. Dientengevolge is het Bureau van oordeel dat D1 niet nieuwheidschadelijk is voor de maatregel van conclusie 4, zoals de deskundige deze zal begrijpen.

Voorts wijst conclusie 4 terug naar de voorgaande conclusies: bijgevolg is conclusie 4, gelezen in combinatie met conclusie 1 ook nieuw ten opzichte van D2 en D3, nu hiervoor is vastgesteld dat de fietstas volgens conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D2 en D3.

#### *5.3.2 Inventiviteit*

10 Met betrekking tot het bezwaar dat de maatregel van conclusie 4 niet inventief is, omdat deze reeds bekend is uit de bij D4 behorende figuur, merkt het Bureau op dat het de stelling van Hesling deelt, dat niet duidelijk hoe Soes, op grond van slechts dit ene document, tot een inventiviteitsbezwaar kan komen. Ook overigens kan dit bezwaar, naar het oordeel van het Bureau, niet slagen: de deskundige zal in D4 geen aanwijzing vinden voor het bevestigen van de materiaalstroken op afstand van de bovenrand. In D4  
15 is elk uiteinde van de materiaalstroken bevestigd aan de bovenrand van de naar het tegenoverliggende compartiment gekeerde zijde van een compartiment en niet op afstand daarvan.

Het Bureau acht het voorts aannemelijk dat de maatregel volgens conclusie 4 een voordelig effect oplevert ten opzichte van de bekende constructies (zie blz. 3, de regels 28-30 van het octrooi). Bij de onderhavige inrichting wordt een meer solide verbinding met het compartiment verkregen dan bij de inrichting  
20 volgens D4 omdat een groter oppervlak beschikbaar is voor de bevestiging van de materiaalstrook aan het compartiment. Tevens biedt deze maatregel het voordeel dat de bevestigingsplaatsen tijdens gebruik zijn afgeschermd.

5.3.3 Conclusie 4 voldoet derhalve aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de door Soes genoemde publicaties.

25

#### *5.4 De conclusies 5, 6 en 7*

De maatregel van conclusie 5, betreffende de uitvoering van de materiaalstrook als een band die aan beide uiteinden is verbonden met de compartimenten, is op zichzelf algemeen bekend en is in alle door Soes ten aanzien van deze conclusie tegengehouden publicaties getoond.

30 De maatregel van conclusie 6 dat de materiaalstrook aan een compartiment is vastgestikt, is naar het oordeel van het Bureau van algemene bekendheid. Blijkens blz. 3, regels 1-3 van D3 wordt deze maatregel ook in de inrichting volgens deze publicatie toegepast.

Conclusie 7 betreft de bevestiging van de materiaalstrook met behulp van een mechanisch bevestigings-element. Ook een dergelijke maatregel is naar het oordeel van het Bureau algemeen bekend.

/

Het Bureau merkt naar aanleiding van het vorenstaande wel op dat, hoewel de maatregelen volgens de conclusies 5, 6 en 7 als zodanig volledig bekend zijn uit de stand van de techniek (zie D1 en D4), deze in combinatie met conclusie 4 nieuw en inventief zijn, nu is vastgesteld dat de dubbele fietstas volgens conclusie 4 nieuw en inventief is.

5

## **6 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau dat de aangedragen nietigheidsgronden van toepassing zijn op de conclusies 1 t/m 3 van octrooi 1014686 zoals hiervoor aangegeven. Conclusie 4 in combinatie met conclusie 1 (en eventueel ook met conclusie 2 en/of 3) acht het Bureau daarentegen nieuw en inventief ten opzichte van de aangedragen documenten. De conclusies 5 t/m 7, voorzover deze afhankelijk zijn van conclusie 4, acht het Bureau eveneens nieuw en inventief; deze worden als zodanig niet getroffen door nietigheid.

Aldus gedaan op 27 augustus 2002 door J.L. Driessen, J.G. Hofman en B.L. van Soest voornoemd.

w.g. J.L. Driessen, voorzitter

w.g. A.P. van Rooden, secretaris