

mr. J.L. Driessen, voorzitter
ir. J.G. Hofman
ir. B.L. van Soest
mw. drs. S. Jonkhart, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1016026

Verzoekster: Janssen de Jong Infra B.V. te Roermond

Gemachtigde: ir. B.J. 't Jong

Octrooihouder: Hollandsche Beton Groep N.V. te Rijswijk

Gemachtigde: mr. ir. E.E. de Vries

1. Het geding

Verzoekster (hierna "Janssen de Jong") heeft op 4 april 2003 een verzoekschrift ingediend om een advies volgens artikel 84 van de Rijsoctrooiwet 1995 (hierna Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasseljkheid van de in artikel 75, eerste lid Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands
5 octrooi 1016026.

Octrooihouder (hierna "HBG") heeft op 20 mei 2003 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Bij brief van 20 juni 2003, met bijlage, heeft Janssen de Jong aanvullende informatie aan het Bureau doen toekomen.

10 Tijdens een hoorzitting van het Bureau op 26 juni 2003 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten: Janssen de Jong bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van mr. C. Crul en mw. mr. B.V. van der Donk, advocaten, en de heer Th. van Hoof van Janssen de Jong;

HBG bij monde van haar octrooigemachtigde, die vergezeld was van ing. W.J. Lucieer en de heer H. Hanselaar van Gebr. Van Kessel.

Ter zitting hebben beide gemachtigden exemplaren van hun resp. pleitnota's overgelegd.

De inhoud van de hiervoor genoemde stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

5

2. De feiten

HBG is rechthebbende op Nederlands octrooi 1016026 voor een "Werkwijze voor het aanbrengen van een verharding alsmede verharding", dat met dagtekening 26 februari 2002 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 25 augustus 2000. Het octrooi bevat 12 conclusies.

10 Conclusie 1 luidt als volgt:

Werkwijze voor het aanbrengen van een verharding, omvattende het zodanig aanbrengen van een korrelachtig asfaltbetonmateriaal, dat daartussen holten bestaan voor het afvoeren van water, waarbij de holten nabij het oppervlak gevuld worden met een fijnkorrelig materiaal, met het kenmerk, dat dat fijnkorrelig materiaal materiaal met in hoofdzaak constante

15

deeltjesgrootte omvat.

3. Door Janssen de Jong aangevoerde nietigheidsgronden

Janssen de Jong heeft in het verzoekschrift gesteld dat octrooi 1016026 dient te worden vernietigd omdat:

- 20 a. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen; en
- b. dat de uitvinding, die bij een letterlijke lezing van het octrooi mogelijk daaruit blijkt, niet nieuw is en niet op uitvinderswerkzaamheid berust.

25 3.1. Het bezwaar van niet-toepasbaarheid van de uitvinding

Dit bezwaar – kennelijk gebaseerd op art. 75, lid 1, onder b van de Row 95 – wordt door Janssen de Jong als volgt toegelicht:

- Conclusie 1 houdt in dat het "fijnkorrelig materiaal, materiaal *omvat* met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte", dat wil zeggen: het fijnkorrelig materiaal bestaat *geheel of gedeeltelijk* (daaronder valt ook: voor een *zeer klein gedeelte*) uit materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte. De benodigde hoeveelheid is niet gespecificeerd, en blijkt ook nergens uit de beschrijving;
 - Het deelkenmerk van de conclusie "materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte" is volstrekt onduidelijk, hetgeen (op grond van art. 75.1.b j° art. 25.2) een nietigheidsgrond oplevert. "Constante deeltjesgrootte" wil zeggen dat de deeltjesgrootte onveranderlijk is en de deeltjes dus niet
- 35 zullen krimpen of zwellen. Voorts verschillen de materialen genoemd in het octrooischrift niet van

de materialen genoemd in de stand van techniek (Europese octrooiaanvraag 0540940) voor wat de veranderlijkheid van de korrelgrootte betreft, zodat onduidelijk is welke materialen aan de kenmerkende maatregel van conclusie 1 voldoen; ten slotte wordt nog eens herhaald dat het “materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte” in een hoeveelheid van 0% < tot > 100% in het “fijnkorrelig materiaal” aanwezig kan zijn (de benodigde hoeveelheid is niet gespecificeerd).

3.2. Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaar

Vervolgens besteedt Janssen de Jong aandacht aan een mogelijk ‘alternatieve’ interpretatie van “materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte”, namelijk als “slijtvast materiaal”;

- de daarvoor in de beschrijving genoemde materialen zijn ‘rivierzand, kwartskristal, basaltzand en fijnzand’, terwijl als fijnkorrelig materiaal in de Europese octrooiaanvraag 0540940 reeds, onder andere, zandsoorten worden genoemd. Bij deze uitleg van conclusie 1 voldoet deze niet aan de wettelijk eis van art. 2 en in het bijzonder van art. 4 (nieuwheid).

3.3. Volgconclusies

Geen van de volgconclusies 2 – 12, die in het verzoekschrift alle afzonderlijk worden behandeld, voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit, resp. van duidelijkheid.

4. Het verweer van HBG

4.1. Het bezwaar van niet-toepasbaarheid

HBG heeft in het antwoord allereerst aangevoerd dat de beide uitleggen van Janssen de Jong van de woorden “constante deeltjesgrootte” in de conclusie vergezocht zijn: elke vakman weet dat de genoemde materialen niet krimpen of zwellen, zoals ook elke vakman weet dat ‘deeltjes die niet slijten, afbreken of verkrumelen’ niet bestaan.

Voor de vakman is duidelijk wat onder “constante deeltjesgrootte” moet worden verstaan: deeltjes die onderling in hoofdzaak constante, dat wil zeggen *dezelfde*, afmetingen hebben.

4.2 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaar

Ten aanzien van de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren merkt HBG op dat verzoekster, zelfs in het licht van haar onjuiste uitleg, niet aangeeft waar uit de Europese octrooiaanvraag 0540940 zou blijken dat een “in hoofdzaak constante deeltjesgrootte” reeds werd toegepast.

4.3. Volgconclusies

Ook de volgconclusies worden door HBG tegen alle bezwaren van verzoekster verdedigd.

5. Het gestelde ter zitting

5.1. Gemachtigde van Janssen de Jong heeft ter zitting in een reactie op het verweer van HBG, ten aanzien van de uitleg dat “de deeltjes een *onderling* in hoofdzaak constante, dat wil zeggen *dezelfde*

afmetingen hebben” betoogd dat niet duidelijk is waarop deze uitleg is gebaseerd: in de beschrijving is geen grond daarvoor te vinden en ook HBG heeft niet aangegeven waar deze uitleg ondersteuning vindt in de beschrijving. Taalkundig is de uitleg van ‘onderling in hoofdzaak constante afmetingen’ als ‘dezelfde afmetingen’ ongerijmd.

- 5 5.2. De gemachtigde van HBG heeft van zijn kant ter zitting benadrukt dat het probleem waarvoor het octrooi een oplossing beoogt te bieden, is gelegen in het verstoppem door vuil van zeer open asfaltbeton (ZOAB). Uit de Europese octrooiaanvraag 0540940 is de toepassing van korrelvormig materiaal zoals zand bekend, echter daarmee worden de waterafvoerende eigenschappen van het ZOAB onvoldoende gewaarborgd. Volgens het octrooi wordt door de toepassing van deeltjes met in hoofdzaak constante
- 10 deeltjesgrootte bereikt, dat zowel de verstopping door vuil wordt tegengegaan, als een goede waterafvoer wordt gewaarborgd. Verrassenderwijs is de absolute grootte van de deeltjes daarbij niet van belang. Daartegenover is gebleken dat de toepassing van deeltjes met aanzienlijk verschillende afmeting door elkaar, een zeer snelle afname van het percentage open ruimte vertoont, terwijl de, voor de waterafvoer essentiële, kanaalvorming wordt geblokkeerd.
- 15 Wat betreft de term “in hoofdzaak constant” in de hoofdconclusie: een bekende definitie van de deeltjesgrootte is de d_{10}/d_{60} -verhouding, die de steilheid van de korrelgrootteverdelingskromme aangeeft. Echter deze parameter houdt geen rekening met de ‘staart’ van de kromme. Voor de vakman is direct duidelijk dat het bij “in hoofdzaak constant” gaat om de ‘korrelgrootteverdeling’, die afwijkt van die van ‘gewoon zand’. Afhankelijk van het materiaal zal de kromme van de korrelgrootteverdeling een
- 20 bepaalde vorm hebben. In de volgconclusies worden voorkeuren van bereiken van de korrelgrootte genoemd, waarbij tevens bind- of hechtmiddel wordt toegepast. Echter de toepassing van bindmiddel is volgens de uitvinding niet noodzakelijk.

6. Overwegingen van het Bureau

25 6.1. *Het bezwaar van niet-toepasbaarheid van de uitvinding*

Het Bureau stelt voorop dat de bepaling van art. 75, lid 1, b gelijk is aan artikel 51, lid 1, b van de Rijksoctrooiwet (1910). De toelichting bij deze (toen nieuwe) bepaling (in de wet opgenomen in 1987) zegt niet meer dan dat de deskundige aan de hand van het octrooischrift de uitvinding moet kunnen toepassen, waarbij wordt opgemerkt dat het woord “beschrijving” niet moet worden opgevat als het

30 schriftelijk stuk waarin de uitvinding wordt uiteengezet, maar als de openbaring van de uitvinding, zoals die volgt uit het geheel der stukken, de beschrijving en de tekeningen.

6.1.1. Het eerste bezwaar, dat de term *omvat* in de hoofdconclusie meebrengt, dat onduidelijk is voor welk deel het fijnkorrelig materiaal bestaat uit materiaal met een in hoofdzaak constante deeltjesgrootte,

35 zodat de uitvinding niet kan worden toegepast, wordt als zodanig door het Bureau niet gedeeld.

Hoewel verzoekster kan worden toegegeven dat de term “omvat” aan duidelijkheid te wensen overlaat, zal het de deskundige op grond van de beschrijving van het octrooi (zie bijv. blz. 3, rg. 29-30: ‘de holten tussen de grofkorrelige deeltjes van het zeer open asfaltbeton te vullen met een korrelachtig materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte’; blz. 4, rg. 28: ‘gebruik van een korrelvormig materiaal met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte’; en blz. 6, rg. 3-5: ‘de holten ... gevuld met een fijnkorrelig materiaal ... is de deeltjesgrootte van dit materiaal in hoofdzaak constant.’) duidelijk zijn dat met de term ‘omvat’ in conclusie 1 wordt bedoeld dat het fijnkorrelig materiaal geheel bestaat uit materiaal met ‘in hoofdzaak constante deeltjesgrootte’.

6.1.2. T.a.v. het bezwaar betreffende de uitdrukking ‘constante deeltjesgrootte’ in de conclusie 1, wijst het Bureau er op dat, zoals ook art. 75, lid 1 onder b van de Row 1995 stelt, het er om gaat wat de deskundige in deze uitdrukking leest. De door Janssen de Jong voorgestane ‘letterlijke, taalkundige’ uitleg zou wellicht door een niet-deskundige kunnen worden gegeven, doch naar de opvatting van het Bureau, niet door een deskundige lezer. Deze deskundige zal veeleer, op grond van de beschrijving, de uitdrukking ‘constante deeltjesgrootte’ verstaan als ‘deeltjes met dezelfde afmetingen’ omdat in de figuurbeschrijving de korrelgrootteverdeling van het fijnkorrelig materiaal centraal staat en voorts de maatvastheid of slijtagebestendigheid van de deeltjes daarin niet aan de orde komt.

Daarbij zal de deskundige naar het oordeel van het Bureau, de toevoeging “in hoofdzaak” zonder meer begrijpen zoals deze doorgaans, en zeker in octrooiliteratuur, wordt gebruikt, namelijk om aan te geven dat er een geringe marge mag zijn binnen “dezelfde deeltjesgrootte”, dat wil zeggen er is sprake van “nagenoeg” dezelfde deeltjesgrootte. Een aanzienlijke spreiding in de deeltjesgrootte zal de deskundige uitgesloten achten.

6.1.3. De conclusie zou na het vorenstaande, naar het oordeel van het Bureau, moeten zijn dat het kenmerk van de hoofdconclusie “dat dat fijnkorrelig materiaal materiaal omvat met in hoofdzaak constante deeltjesgrootte” door een deskundige op grond van de beschrijving wordt begrepen als “*dat het fijnkorrelig materiaal geheel bestaat uit deeltjes met nagenoeg dezelfde afmetingen*”.

6.1.4. Echter, in verband met het vorenstaande is door de gemachtigde van Janssen de Jong ter zitting gewezen op de grafiek van figuur 2 van het octrooi. Volgens verzoekster blijkt daaruit dat bij rivierzand, dat als voorbeeld van het ‘fijnkorrelig materiaal’ volgens het octrooi in de beschrijving wordt genoemd (blz. 6, rg. 12-14), de grootste korreldiameter *vier maal* zo groot is als de kleinste korreldiameter; bij de beide andere getoonde en besproken materialen die kunnen worden toegepast, is deze factor daaraan gelijk of zelfs groter. Volgens verzoekster kan een deskundige hieruit nu juist weer niet afleiden dat essentieel is dat de korrelgrootteverdeling een minimale spreiding heeft, en in ieder geval een kleinere spreiding heeft dan de in de handel verkrijgbare materialen.

6.1.5. Inderdaad is hier naar de opvatting van het Bureau sprake van een tegenstrijdigheid. De waarden van de korrelgrootteverdeling van het toe te passen materiaal volgens figuur 2 én de daarop betrekking hebbende passage in de beschrijving (blz. 6, rg. 4-24), wijken in hoge mate af van de waarden die een deskundige zou verwachten op grond van conclusie 1 zoals hiervoor in § 6.1.3. vastgesteld: in plaats van materiaal dat geheel bestaat uit deeltjes met *nagenoeg dezelfde* korrelgrootte, blijkt ook materiaal met een korrelgrootteverdeling waarin de grootste korrels een factor 4 of meer groter zijn dan de kleinste korrels, dus met een aanzienlijke spreiding te kunnen worden toegepast.

Daarnaast wijst het Bureau op de maatregel van conclusie 7, die door zijn verwijzing naar de conclusies 1 – 5 afhankelijk is van conclusie 1 en dus per definitie beperkter zou moeten zijn dan, resp. vallen binnen de omvang van conclusie 1. Bij de korrelgrootteverdeling van het materiaal dat volgens conclusie 7 mogelijk is, varieert de korreldiameter echter op zijn minst van 80% tot 120% van de mediaan, hetgeen met zich meebrengt, dat de spreiding van de korrelgrootteverdeling van het materiaal groter kan zijn dan de deskundige in conclusie 1 leest.

Conclusie

Het zal een deskundige dan ook niet duidelijk zijn met welke spreiding van de korrelgrootte het doel van het octrooi – het vermijden van verstopping van holten tussen de asfaltbetonkorrels – nog wel bereikt wordt, en wanneer de spreiding te groot is.

6.1.6. De gemachtigde van HBG heeft ter zitting nog aangevoerd dat met “in hoofdzaak constante deeltjesgrootte” ook de korrelgrootteverdeling van figuur 2 is bedoeld te omvatten en dat daarvoor geen betere omschrijving denkbaar was, aangezien ook de toepassing van kleinere korrels in de toekomst mogelijk interessant wordt, en het daarom niet wenselijk werd geoordeeld het korrelgroottebereik te definiëren. Dit verweer treft naar het oordeel van het Bureau geen doel; de deskundige zal de conclusie lezen zoals hiervoor aangegeven en daaraan niet de uitleg geven die HBG voorstaat. Het Bureau is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om de spreiding van een korrelgrootteverdeling, zoals HBG thans stelt te hebben beoogd, duidelijk te omschrijven zonder daarbij het korrelgroottebereik in absolute zin vast te leggen.

6.1.7. Wat betekent het vorenstaande voor de nawerkbaarheid?

Op grond van art. 75, lid 1 onder b van de Row 1995 wordt een octrooi vernietigd voor zover “*het octrooischrift niet een beschrijving omvat van de uitvinding, die, in voorkomend geval met toepassing van artikel 25, tweede lid, zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen*”. Voor alle duidelijkheid merkt het Bureau op dat de verwijzing naar artikel 25 voor het onderhavige octrooi niet relevant is, omdat artikel 25, lid 2 betrekking heeft octrooien voor *micro-organismen*.

Brengt nu de onder 6.1.5. vastgestelde onduidelijkheid, mee dat ‘de uitvinding niet kan worden toegepast’ door de deskundige?

Noch de toelichting op artikel 51, lid 1 b, noch de, weinige, jurisprudentie over de ‘nawerkbaarheid’ (vgl. Hof ’s-Gravenhage, 5-3-’98, *BIE* 1999, blz. 210; Hof ’s-Gravenhage, 25-6-’98, *BIE* 1999, blz. 394; Rb. ’s-Gravenhage, 27-2-’91, *BIE* 1994, blz. 247; Rb. ’s-Gravenhage, 4-2-’98, *BIE* 1999, blz. 43; Rb. ’s-Gravenhage, 26-4-’00, *BIE* 2001, blz. 13) geeft uitsluitsel over de vraag of van de deskundige mag worden verwacht dat hij – niettegenstaande tegenstrijdige informatie in het octrooischrift – onderzoekt of die informatie gegevens bevat waarmee het gestelde effect kan worden bereikt.

Voorshands houdt het Bureau het er op dat art. 75, 1b een strikte voorwaarde stelt: het moet de deskundige, met zijn vakkennis, duidelijk zijn hoe hij de uitvinding moet toepassen, zonder daartoe nog de grenzen van de uitvinding te moeten vaststellen (a.h.w. de uitvinding nog doen).

Gezien de hiervoor vastgestelde tegenstrijdigheden in het octrooischrift zal het de deskundige, naar het oordeel van Bureau, niet duidelijk zijn bij welke ‘korrelgrootteverdeling’ het beoogde effect zal worden bereikt, en zal het hem dus niet mogelijk zijn, althans niet zonder nader onderzoek, de geoctrooieerde werkwijze toe te passen.

Het advies van het Bureau zal derhalve luiden dat het octrooi dient te worden vernietigd, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde van art. 75, lid 1 onder b van de Row 95.

6.1.8. Het Bureau merkt ten overvloede nog op, dat, ook indien zou worden geoordeeld dat het octrooischrift wel de informatie bevat die de deskundige in staat stelt de ‘gepretendeerde’ uitvinding toe te passen, bijv. omdat de waarden in figuur 2 een ‘toe te passen’ indicatie geven welke de grenzen van de korrelgrootteverdeling zijn, de vraag overblijft welke dan de uitvinding is die wordt geopenbaard. Immers, zoals aangegeven zal de deskundige begrijpen dat conclusie 1 is beperkt tot deeltjes van gelijke grootte, terwijl volgens figuur 2 (en conclusie 7) van het octrooi het materiaal waarmee het gestelde effect wordt bereikt een aanzienlijke spreiding van de deeltjesgrootte kan bezitten. Het is derhalve niet duidelijk wat de uitvinding volgens het octrooi nu is. En als de uitvinding niet kan worden bepaald op basis van de inhoud van het octrooischrift, dan – de gemachtigde van verzoekster wees daar ter zitting terloops ook op, zie de pleitnota – zal deze *a fortiori* niet kunnen worden toegepast door de deskundige, zodat ook dan niet wordt voldaan aan het desbetreffende wetsartikel.

30

6.1.9. Met betrekking tot de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren van Janssen de Jong stelt het Bureau ten slotte vast dat, nu niet eenduidig uit het octrooischrift blijkt wat de uitvinding is, ook de nieuwheid en inventiviteit daarvan ten opzichte van de stand van de techniek niet kan worden beoordeeld.

Het Bureau merkt nog wel op dat de volgconclusies merendeels triviale, op zich bij ZOAB bekende maatregelen betreffen; met name wordt aan de korrelgrootte-spreiding volgens conclusie 7 voldaan met

35

het uit de Europese octrooiaanvraag 0540940, kolom 3, regel 30 bekende vulmateriaal van “approximately 0,3 mm”.

5 **7. Advies van het Bureau**

Op grond van het vorenstaande adviseert het Bureau tot nietigverklaring van octrooi 1016026 omdat het octrooi geen beschrijving van de uitvinding bevat zodanig duidelijk en volledig dat een deskundige deze kan toepassen.

Aldus gedaan op 8 augustus 2003 te Rijswijk door J.L. Driessen, J.G. Hofman en B.L. van Soest.

w.g. J.L. Driessen

w.g. mw S. Jonkhart