

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter
mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg
mw. dr. N.O.M. Rethmeier, tevens secretaris

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995

Betreft: Nederlands octrooi **1016665**

Verzoekster: Verheijen Resins B.V. te Boven-Leeuwen

Octrooihoudster: B.V. Produkt Ontwikkeling Beheer te Venlo

Gemachtigde: drs. E.C. Nederlof

1. Het geding

Verzoekster Verheijen Resins (hierna: Verheijen) heeft op 3 september 2003 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: Bureau) met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) uit te brengen omtrent de
5 toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1016665.

Octrooihoudster Produkt Ontwikkeling Beheer (hierna: POB) heeft op 7 november 2003 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend.

Op 24 november 2003 heeft Verheijen schriftelijk haar nietigheidsbezwaren nader toegelicht onder
10 overleggen van nieuwe bijlagen. POB heeft op 28 november schriftelijk gesteld dat deze stukken te kort op de hoorzitting van het Bureau op 9 december 2003 zijn ingediend en derhalve buiten beschouwing moeten worden gelaten. Door oorzaken aan de kant van het Bureau is de geplande zitting van 9 december 2003 verschoven naar 27 januari 2004.

Tijdens de hoorzitting van het Bureau op 27 januari 2004 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten:

- Verheijen bij monde van de heer H.A.B. Verheijen, die vergezeld was van de heer dr. ir. H.J. Brons;
- POB bij monde van haar octrooigemachtigde drs. E.C. Nederlof.

5

Ter zitting hebben zowel de heer Verheijen als de gemachtigde van POB exemplaren van hun respectievelijke pleitnota's overgelegd.

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

10

2. De feiten

POB is rechthebbende op Nederlands octrooi 1016665 voor "Verwijdering van teer en PAK's door een schuim", dat met dagtekening 22 mei 2002 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 21 november 2000. De uitsluitende rechten van het octrooi zijn neergelegd in 31 conclusies. De belangrijkste onafhankelijke conclusies van het octrooi betreffen conclusies 1, 21 en 27.

15

Conclusie 1 luidt als volgt:

Schuim dat holle ruimtes en buiten de holle ruimtes gelegen interstitiële ruimtes omvat, waarbij de holle ruimtes worden gedefinieerd door wanden, de wanden van de holle ruimtes zijn samengesteld uit een verknoopt polymeer en eventuele additieven, de gemiddelde grootste dimensie van de holle ruimtes in het bereik van 30-350 µm ligt, een aanzienlijk deel van de holle ruimtes in de wanden daarvan één of meerdere perforaties omvatten, de perforaties een gemiddelde diameter in het bereik van 5-300 µm hebben, een aanzienlijk deel van de perforaties van aangrenzende holle ruimtes zodanig met elkaar in verbinding staan dat een doorlopend, niet-lineair pad gevormd wordt, het schuim een porositeit van ten minste 45 vol.% heeft waarbij de porositeit wordt gedefinieerd als het volumepercentage, op basis van het totale volume van het schuim, van dat gedeelte van het schuim dat toegankelijk is voor materie die door het schuim heen gaat, en het schuim een specifiek oppervlak in het bereik van 0,1-5 m²/g heeft.

20

25

Conclusie 21 luidt als volgt:

Werkwijze voor het bereiden van een schuim die omvat:

het in een menggedeelte van een spuitinrichting onder druk mengen van lucht en een opschuimingsmiddeloplossing, waarbij het menggedeelte gevuld is met een veelheid van inerte menglichamen met afmetingen in het bereik van 2 tot 15 mm, zodat een niet-hard schuim gevormd wordt,

30

het onder druk aan een reactiegedeelte van de spuitinrichting toevoeren van het uit het menggedeelte afkomstige niet-harde schuim, een prepolymeeroplossing en een polymerisatiekatalysator, zodat een hardbaar schuim gevormd wordt, het afvoeren van het schuim uit de spuitinrichting en het aan de lucht drogen daarvan, zodat een gehard schuim gevormd wordt.

Conclusie 27 luidt als volgt:

Filter bestemd voor het zuiveren van lucht, waarbij het filter een filtermateriaal omvat en het filtermateriaal een schuim zoals gedefinieerd in één van de conclusies 1-19 of een poeder zoals gedefinieerd in conclusie 20 omvat.

De volgconclusies hebben betrekking op nadere karakteristieken van het schuim (conclusies 2-20), uitwerkingen van de werkwijze voor de bereiding van een schuim (conclusies 22-26) en toepassingen van het schuim (conclusies 28-31).

3. Door Verheijen aangevoerde nietigheidsgronden

Verheijen heeft in het verzoekschrift gesteld dat op Nederlands octrooi 1016665 de volgende nietigheidsgronden van toepassing zijn: gebrek aan nieuwheid, gebrek aan uitvindingshoogte en gebrek aan nawerkbaarheid van de voorbeelden in de beschrijving. Verheijen heeft ter ondersteuning van haar stellingen een groot aantal publicaties genoemd.

3.1 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren

Verheijen stelt zich op het standpunt dat het schuim volgens conclusies 1-19 niet nieuw of inventief is, aangezien de in de conclusies genoemde specifieke parameters van het ureum-formaldehyde (hierna: UF) schuim - zoals porositeit, diameter van de holle ruimtes en specifiek oppervlak - inherent zijn aan UF-hardschuimen van de stand van de techniek, ongeacht de daarbij gehanteerde opschuimingstechniek.

Conclusie 20, welke betrekking heeft op een tot poeder vermalen schuim kan naar de mening van Verheijen geen stand houden nu in de aangevoerde stand van de techniek reeds wordt gesproken van het "kneuzen cq breken van het schuim".

Met betrekking tot conclusies 21-26 heeft Verheijen gewezen op een groot aantal publicaties waaruit reeds bekend is om UF-hardschuimen te vervaardigen door tijdens het opschuimen gebruik te maken van inerte menglichamen zoals glasparsels. Verheijen heeft voorts aangevoerd dat ook de toepassing van UF-hardschuimen voor de filtratie van lucht en tabaksrook bekend is, hetgeen bezwarend is voor conclusies 27-31.

3.2 *Nawerkbaarheid*

Verheijen heeft gesteld dat de experimenten zoals beschreven in het onderhavige octrooi -die dienen ter vergelijking van de filtratiecapaciteit van het schuim volgens de uitvinding ten opzichte van het bekende schuim beschreven in het Britse octrooischrift GB-A-755075 (hierna: D6A) en ter staving van de uitvinding - niet nawerkbaar zijn. Het onderhavige octrooi beschrijft namelijk nergens met welke bestanddelen en op welke wijze het schuim van D6A is bereid, tengevolge waarvan een adequate vergelijking van de uitvinding van het onderhavige octrooi met de stand van de techniek niet mogelijk is.

10 **4 Het verweer van POB**

4.1 Nieuwheid en inventiviteit

Naar de mening van POB beschrijven de door Verheijen aangedragen documenten weliswaar bijna allemaal schuimen met een opencellige structuur, doch kan uit geen van de documenten de specifieke karakteristieken van het schuim volgens conclusies 1-20 van het onderhavige octrooi afgeleid worden. Ten aanzien van de nieuwheid en inventiviteit van conclusies 21-26 van het onderhavige octrooi, welke betrekking hebben op een werkwijze om een schuim te vervaardigen, merkt POB op dat geen van de door Verheijen aangevoerde documenten een aanwijzing bevat dat een schuim bereid kan worden dat de karakteristieken bezit van het schuim van het onderhavige octrooi.

Voorts voert POB met betrekking tot conclusies 27-31 aan dat de toepassing voor het filtreren van tabaksrook in de meeste geciteerde documenten niet wordt genoemd, terwijl D6A, waarin deze toepassing wel wordt genoemd, gebruik maakt van een schuim dat niet dezelfde karakteristieken bezit als het schuim van het onderhavige octrooi.

4.2 Nawerkbaarheid

25 Dienaangaande heeft POB gesteld dat op bladzijde 1, regel 18 tot bladzijde 2, regel 29 van het onderhavige octrooi wordt besproken hoe het schuim volgens bijlage D6A bereid wordt.

5 Overwegingen van het Bureau

30 *5.1 De bij het verzoekschrift ingediende bijlagen.*

De gemachtigde van POB heeft ter zitting aangevoerd dat de door Verheijen op 24 november 2003 ingediende stukken niet tijdig zijn ingediend, om welke reden deze stukken niet tot de procedure zouden mogen worden toegelaten. Het Bureau is echter van oordeel dat, gezien het tijdsverloop tussen de datum van indiening van genoemde stukken -24 november 2003- en de datum van de hoorzitting bij het Bureau -27 januari 2004-, aangenomen mag worden dat betrokken partijen ruimschoots de gelegenheid hebben

gehad kennis te nemen van de inhoud van de stukken. Derhalve zal het Bureau ook de op 24 november 2003 door Verheijen ingediende stukken ter overweging mee nemen in het onderhavige verzoek om advies.

5 Twee van de door Verheijen aangedragen documenten worden door het Bureau niet meegenomen bij de beoordeling van de conclusies van het onderhavige octrooi, nu partijen het fundamenteel oneens zijn of de inhoud van deze documenten tot de stand van de techniek behoort. Het betreft de volgende documenten:

- het rapport van de Wageningen Universiteit / Universiteit Maastricht getiteld "Verwijdering van teer en PAK's uit sigarettenrook met behulp van een nieuw ontwikkeld filter van netwerkpolymeer"; en
- 10 - het rapport "Water and soil pollution, EcoSol" van Vialle Minerals BV.

5.2 Beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies

Het Bureau zal hierna haar overwegingen uiteenzetten ten aanzien van de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies van het onderhavige octrooi. Het Bureau heeft daartoe verkozen om eerst de werkwijze conclusies 21-26 te beoordelen. Immers, indien zou blijken dat de werkwijze voor het vervaardigen van een product niet nieuw geacht wordt, dan zijn ook de producten die rechtstreeks door deze werkwijze zijn verkregen niet nieuw.

De volgende door Verheijen aangedragen documenten worden door het Bureau als bijzonder relevant beschouwd voor de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies van het onderhavige octrooi.

D1B: DE-A-2424268, Duits octrooischrift op naam van British Industrial Plastics Ltd.

D6A: GB-A-755075, Brits octrooischrift op naam van Cogepa Etablissement Commercial

D6E: "Handbook of polymeric foams and foam technology", 1991, Oxford University Press New York, ISBN: 019520929X

D14: "Plastic foams: the physics and chemistry of product performance and process technology, Volume 1", van Calvin J. Benning. John Wiley and Sons, New York, 1985

D15: "Monograph on plastics, Volume 1/ Plastic Foams, Part II" van Kurt C. Frisch en James H. Saunders, 1973, Marcel Dekker, Inc. New York, ISBN 0824712196

30 D18: "Untersuchungen zur Chemie und Morphologie von Harnstoff-Formaldehyd-Harz-Schäumen" proefschrift P.G. Günther, Darmstadt 1984

5.3 Nieuwheid en inventiviteit van conclusies 21-26

Een van de belangrijkste nieuwheidsbezwaren van Verheijen tegen de werkwijze volgens conclusies 21-26 is gebaseerd op de informatie die onder andere in D14 wordt geopenbaard. D14 geeft een overzicht

van de gebruikelijke methoden om UF hardschuimen te vervaardigen. In D14 wordt op blz. 451 aangegeven dat een UF-hardschuim wordt bereid uit een waterige oplossing van een “UF resin” en een opschuimingsmiddel. De opschuimingsmiddeloplossing wordt eerst omgezet in een schuim (met lucht). Vervolgens wordt “the resin solution” toegevoegd aan het natte, niet-harde schuim. Op blz. 454-455
5 wordt vermeld dat bij het opschuimen als spuitinrichting een schuimpistool kan worden gebruikt. Op blz. 456 wordt aangegeven dat de opschuimingsmiddeloplossing omgezet kan worden in schuim (met lucht) door het onder druk te mengen in een menggedeelte welke gevuld is met een veelheid van glazen kralen. Door de glazen kralen wordt turbulentie gecreëerd in het menggedeelte, waardoor een schuim wordt verkregen met een fijn verdeelde celstructuur. Uit het menggedeelte wordt het natte, niet-harde
10 schuim afgevoerd (zie figuur 4(c) op blz. 456). Op blz. 459 wordt aangegeven dat de “resin solution” in een separaat gedeelte, het reactiegedeelte, van de spuitinrichting, aan het natte, niet-harde schuim wordt toegevoerd. Via een flexibele afvoer verlaat het schuim de spuitinrichting, waarna het schuim hardt en droogt (zie blz. 460). De vakman begrijpt onmiddellijk tijdens het lezen van de in D14 beschreven werkwijze dat de “resin solution” de prepolymeroplossing en de polymerisatiekatalysator bevat, en dat
15 de glazen kralen die worden toegepast binnen het ruime bereik van 2 tot 15 mm zullen liggen. Op grond van het voorgaande ontbeert conclusie 21 nieuwheid.

Het opschuimen middels een spuitinrichting waarbij het menggedeelte is gevuld met glazen kralen is eveneens bekend uit publicatie D1B, welke een werkwijze voor het bereiden van een UF-hardschuim
20 beschrijft. Uit D1B leert de vakman dat de glazen kralen in het menggedeelte een geprefereerde diameter van 6 mm hebben (zie blz. 10). Het ligt voor de vakman voor de hand deze maatregel toe te passen bij de werkwijze zoals bekend uit D14, waardoor conclusie 22 inventiviteit ontbeert.

Volgens de werkwijze van conclusie 23 dienen de glazen kralen een diameter te bezitten van 7 mm. Nu gemachtigde niet duidelijk heeft kunnen maken waarin het inventieve is gelegen ten opzicht van de
25 toepassing van de reeds bekende afmetingen, ontbeert conclusie 23 eveneens inventiviteit.

Ten aanzien van de volgconclusies 24-26 merkt het Bureau op dat de materie van deze conclusies niet meer inhoudt dan voor de vakman voor de hand liggende uitwerkingen van de uit D14 bekende informatie. Desgevraagd heeft de gemachtigde van POB ter zitting niet kunnen aangeven waarin de
30 inventiviteit schuilt van de materie van conclusies 24-26 ten opzichte van de stand van de techniek.

POB heeft staande gehouden dat alhoewel de door Verheijen aangevoerde documenten betrekking hebben op een werkwijze voor de vervaardiging van UF-hardschuimen, waarbij tijdens de opschuimingsfase gebruik wordt gemaakt van een veelheid aan inerte menglichamen, geen van deze
35 documenten een aanwijzing bevat dat het resulterende schuim de eigenschappen heeft van het schuim

volgens conclusie 1, en dat de genoemde documenten evenmin een aanwijzing bevatten dat dit schuim toegepast kan worden voor het filtreren van tabaksrook.

Het Bureau is van mening dat het verweer van POB geen doel treft, nu conclusies 21-26 van het onderhavige octrooi niet beperkt zijn tot een schuim met de karakteristieke eigenschappen volgens conclusie 1 of geschikt voor de filtratie van tabaksrook volgens conclusie 30, doch betrekking hebben op de bereiding van *een* schuim in het algemeen, *zonder* enige vermelding van een toepassing.

Het Bureau is op grond van bovenstaande dan ook van oordeel dat de materie van conclusie 21 niet nieuw is en dat de materie van de conclusies 22-26 niet inventief is. Derhalve komen de conclusies 21-26 voor vernietiging in aanmerking.

10

5.4 Nieuwheid en inventiviteit van conclusies 13-18.

Conclusie 13 van het onderhavige octrooi heeft betrekking op een schuim dat verkregen wordt met een werkwijze die de kenmerkende maatregelen omvat zoals in conclusie 21 beschreven. Aangezien de werkwijze van conclusie 21 niet nieuw is, volgt daarmee naar het oordeel van het Bureau onmiddellijk dat het schuim dat door deze werkwijze is vervaardigd eveneens niet nieuw is en derhalve conclusie 13 voor vernietiging in aanmerking komt (zie ook AvB 19 mei 1994, BIE 1995, p. 109).

De volgconclusies 14-18 hebben betrekking op verdere uitwerkingen van de werkwijze, welke maatregelen, in analogie met hetgeen hiervoor beschreven is ten aanzien van conclusies 22-26, niet meer inhouden dan voor de vakman voor de hand liggende uitwerkingen van de stand van de techniek.

Conclusies 13-18 worden daarmee door het Bureau niet nieuw, dan wel niet inventief geacht en komen voor vernietiging in aanmerking.

5.5 Nieuwheid en inventiviteit van conclusies 1-12

Conclusie 1 van het onderhavige octrooi heeft betrekking op *een* schuim met een aantal specifieke kenmerken, ten aanzien waarvan Verheijen heeft aangevoerd dat deze kenmerken niet alleen een ruim - en daarmee reeds niet inventief - bereik hebben maar dat deze kenmerken daarnaast bekend zijn uit de UF-hardschuimen volgens de stand van de techniek, ongeacht de wijze waarop deze schuimen worden vervaardigd.

Hoewel het naar het oordeel van het Bureau aannemelijk is dat UF-schuimen die volgens conclusie 21 of volgens D14 of D15 zijn vervaardigd automatisch de karakteristieke kenmerken zullen bezitten van het schuim volgens conclusie 1, lijkt het erop dat in de literatuur de kenmerken van UF-schuimen niet vaak uitgebreid onderzocht en gekwantificeerd zijn. Het Bureau acht D18 de meest nabije stand van de techniek voor de beoordeling van conclusie 1. In D18 wordt onder andere een overzicht gegeven van de algemene morfologie van opencellige UF-schuimen. Op bladzijde 86 van D18 wordt een UF-hardschuim als volgt gekarakteriseerd: "Der mittlere Zelldurchmesser beträgt etwa 300-450 µm. Der mittlere

35

Durchmesser der Zellöffnungen, der 'Fenster', liegt etwa bei 150-250 μm ." Voorts worden in de tekst de buiten de holle ruimtes gelegen interstitiële ruimtes vermeld. Uit D18 volgt bovendien dat een aanzienlijk deel van de perforaties van aangrenzende holle ruimtes zodanig met elkaar in verbinding staan dat een doorlopend, niet-lineair pad gevormd wordt en het schuim een porositeit heeft van ten minste 45 vol.%, zoals gedefinieerd is in conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Uit D18 is echter niet bekend dat het UF-schuim een specifiek oppervlak heeft in het bereik van 0,1-5 m^2/g , waardoor de vraag rijst of dit specifieke oppervlak van het schuim van conclusie 1 de uitvinding nieuw en inventief maakt. Naar het oordeel van het Bureau is dit niet het geval. Het specifiek oppervlak van een UF-schuim kan bepaald worden met de, voor de vakman bekende, BET-methode, waarbij stikstof door het schuim wordt geleid en vervolgens wordt gemeten hoeveel stikstof door het schuim wordt geadsorbeerd. Hoe meer stikstof geadsorbeerd wordt door het schuim, des te groter de BET-waarde is en daarmee het specifieke oppervlak van het schuim. Het specifieke oppervlak van een schuim wordt, zoals het de gemiddelde vakman bekend is, voornamelijk bepaald door de structuur van het schuim. De opencellige structuur, de grootte van de holle ruimtes, het aantal perforaties en de gemiddelde doorsnede van de perforaties zullen allen het specifieke oppervlak beïnvloeden. Derhalve acht het Bureau het aannemelijk dat het schuim van D18 een specifiek oppervlak zal hebben dat niet significant afwijkt van het specifieke oppervlak van het schuim volgens conclusie 1, aangezien de overige parameters van beide schuimen, die het specifieke oppervlak immers voor een groot deel bepalen, tevens in hetzelfde bereik liggen.

De gemachtigde van POB heeft ter zitting desgevraagd niet aannemelijk kunnen maken dat het in conclusie 1 genoemde bereik van het specifiek oppervlak bijzonder te noemen is in het licht van de bekende schuimen uit de stand van de techniek. Ook in het onderhavige octrooi kan geen aanwijzing gevonden worden dat het specifiek oppervlak anders is dan het specifiek oppervlak van de reeds bekende schuimen. Het in conclusie 1 gekarakteriseerde schuim is derhalve bekend uit D18.

De volgconclusies 2-12 van het onderhavige octrooi beschrijven voorkeursuitvoeringsvormen met betrekking tot een aantal kenmerken van het schuim volgens conclusie 1. De voorkeursuitvoeringsvormen van conclusies 2-10 zijn, voor zover zij niet reeds afgedekt worden door de beschrijving van UF-schuim in D18, naar het oordeel van het Bureau triviaal en voegen niets inventiefs toe aan conclusie 1. Desgevraagd heeft de gemachtigde van POB ter zitting niet duidelijk kunnen maken welke maatregel inventiviteit aan het schuim zou verlenen.

Conclusies 11 en 12 hebben betrekking op de soortelijke massa van het schuim, een niet in conclusie 1 genoemd kenmerk. Het UF-hardschuim van conclusies 11 en 12 lijkt zich echter ook daarmee niet te onderscheiden van de stand van de techniek. Uit D18 -zie bijvoorbeeld figuur 42(b) - blijkt dat het aldaar afgebeelde opencellige UF-hardschuim een soortelijke massa van 20 kg/m^3 bezit, hetgeen binnen het bereik ligt van conclusies 11 en 12.

Op grond van bovenstaande komt het Bureau tot de slotsom dat de materie van conclusie 1 niet nieuw is en de materie van conclusies 2-12 voor zover zij nieuw zijn, inventiviteit ontberen, zodat conclusies 1-12 voor vernietiging in aanmerking komen.

5 *5.6 Nieuwheid en inventiviteit van conclusie 19*

Conclusie 19 heeft betrekking op een schuim met een driedimensionale structuur zoals weergegeven in de figuren 1, 4 of 5 van het onderhavige octrooi. Nu het schuim volgens D18, zoals in paragraaf 5.5 reeds uiteengezet, in belangrijke mate dezelfde eigenschappen bezit als het schuim volgens conclusies 1-12, en deze eigenschappen voor het overgrote deel bepalend zijn voor de driedimensionale structuur van het schuim, acht het Bureau het aannemelijk dat de driedimensionale structuur van het schuim volgens D18 overeen zal komen met die van het schuim volgens conclusie 19.

Derhalve acht het Bureau de materie van conclusie 19 niet nieuw en komt conclusie 19 voor vernietiging in aanmerking.

15 *5.7 Nieuwheid en inventiviteit van conclusie 20*

Conclusie 20 heeft betrekking op een poeder, verkregen door het vermalen van het schuim volgens één van de conclusies 1-19. Alhoewel een tot poeder vermalen UF-schuim op zichzelf niet direct bekend is uit de aangevoerde stand van de techniek, stelt Verheijen dat in D6A reeds sprake is van het kneuzen c.q. breken van het UF-schuim, waardoor conclusie 20 niet inventief is.

20 Het Bureau is allereerst van oordeel dat het voor de gemiddelde vakman onmiddellijk duidelijk is dat een eenmaal vervaardigd UF-hardschuim verder verwerkt kan worden door dit schuim tot poeder te vermalen. Daarnaast wordt in D6E, op bladzijde 308, reeds beschreven dat UF-schuimen zowel in de vorm van “sheets or powder” toegepast kunnen worden. Desgevraagd heeft de gemachtigde van POB ter zitting niet kunnen aangeven wat de inventieve stap van conclusie 20 is.

25 *Conclusie 20 wordt daarmee niet inventief geacht en komt voor vernietiging in aanmerking.*

5.8 Nieuwheid en inventiviteit van conclusies 27-31

Conclusies 27-31 betreffen filters bestemd voor het zuiveren van lucht, in het bijzonder tabaksrook, en toepassing van deze filters in sigaretten, waarbij het filtermateriaal hetzij een schuim zoals gedefinieerd in conclusies 1-19 omvat, hetzij een poeder zoals gedefinieerd in conclusie 20.

Verheijen heeft aangevoerd dat opencellige UF-hardschuimen voor meerdere doeleinden geschikt zijn, waaronder voor de filtratie van lucht en tabaksrook in het bijzonder. Zo beschrijft D6A op bladzijde 1, regel 37 reeds UF-voorcondensaten als basismateriaal voor UF-hardschuim, waarbij wordt aangegeven dat dit schuim, ongeacht de bereidingswijze, geschikt is voor de filtratie van lucht en van tabaksrook in het bijzonder. Voorts heeft Verheijen aangevoerd dat het gebruik en toepassing van een filter met daarin

het tot poeder vermalen schuim evenmin inventief kan zijn na D6A, aangezien het UF-hardschuim van D6A na bereiding nog een compressiestap ondergaat, waarbij het schuim in een 5:1 volumeratio wordt gecomprimeerd. Na deze samendrukking is de interne structuur dusdanig zwaar beschadigd dat naar de mening van Verheijen geen sprake meer is van een intact schuim.

5 De redenering treft naar de mening van het Bureau slechts ten dele doel.

Zoals reeds is beargumenteerd in de voorgaande paragrafen is het opencellige schuim volgens conclusies 1-19 bekend uit de aangevoerde stand van de techniek, en voor zover de geclaimde maatregelen niet reeds bekend zijn uit de aangevoerde stand van de techniek, bevatten zij geen inventieve materie. Het

10 *toepassen* van het opencellige schuim volgens conclusies 1-19 *voor de filtratie van lucht* is echter niet bekend uit de aangevoerde stand van de techniek en derhalve nieuw.

Uit D6E leert de vakman echter dat UF-schuimen in het algemeen gebruikt worden voor een groot aantal doeleinden, waaronder isolatie, absorptie van vloeistoffen alsook voor de filtratie van gassen en condenseerbare dampen. Het Bureau is van mening dat, nu ook de bereidingswijze van het opencellige UF-schuim van D6E in belangrijke mate overeenkomt met de werkwijze volgens conclusies 21-26, het

15 voor een vakman voor de hand ligt om het schuim volgens conclusies 1-19 toe te passen voor de filtratie van lucht.

De toepassing van een *tot poeder vermalen* schuim, zoals gedefinieerd in conclusie 20, als materiaal voor een luchtfilter is naar de mening van het Bureau niet bekend uit de aangevoerde stand van de

20 techniek en derhalve nieuw. De gemiddelde vakman leidt bovendien uit D6A niet af dat een tot poeder vermalen schuim aangewend kan worden als materiaal voor een luchtfilter, nu dit document het hardschuim samenperst met een volumeratio van 5:1 waardoor de interne structuur van het schuim juist grotendeels verloren gaat. In het licht van de door Verheijen aangevoerde stand van de techniek is de toepassing van een tot poeder vermalen schuim voor de filtratie van lucht of tabaksrook derhalve naar

25 het oordeel van het Bureau zowel nieuw als inventief.

Het Bureau komt daarmee tot de slotsom dat conclusies 27-31 slechts ten dele in aanmerking komen voor vernietiging, namelijk daar waar deze conclusies filters of toepassing van filters betreffen die het schuim van conclusies 1-19 omvat. Conclusies 27-31 zijn daarentegen geldig ten aanzien van filters en toepassingen van filters die het poeder van conclusie 20 bevatten.

30

5.9 Namerkbaarheid

De in artikel 75, eerste lid, sub b ROW 95 genoemde nietigheidsgrond heeft betrekking op de beschrijving van de uitvinding, die dusdanig duidelijk moet zijn dat een deskundige deze kan toepassen.

35 De door Verheijen aangevoerde grief dat de stand van de techniek, in casu D6A, in het onderhavige

octrooi onjuist is nagewerkt treft derhalve geen doel, nu de aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaren niet de onderhavige uitvinding zelf betreffen.

6. Conclusie van het Bureau

- 5 Het advies van het Bureau luidt op grond van het vorenstaande dat de door Verheijen aangevoerde nietigheidsgronden dienen te leiden tot een gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi, namelijk voor zover het conclusies 1 tot en met 26 betreft. Conclusies 27 tot en met 31 zijn slechts vernietigbaar voor zover zij betrekking hebben op filters of toepassing van filters die het schuim in intacte vorm zoals gedefinieerd in conclusies 1-19 omvatten. De aangevoerde nietigheidgronden raken conclusies 27 tot en
- 10 met 31 niet voor zover zij betrekking hebben op filters of toepassing van filters die het poeder zoals gedefinieerd in conclusie 20 omvatten.

Aldus gedaan op 8 april 2004 te Rijswijk door I.W. van der Eijk, M.W.D. van der Burg en mw. N.O.M. Rethmeier.

w.g. I.W. van der Eijk

w.g. mw N.O.M. Rethmeier