

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter

ir. J.G. Hofman

mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg

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

*Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Nederlands octrooi 1016995

Verzoekster: Hesling Products B.V. te Berghem

Vertegenwoordiger: mr. H.J.M. Boukema

Octrooihoudster: Basil B.V. te Ulft

Gemachtigde: mr. ir. J.H.F. Winckels

### **1. Het geding**

Verzoekster Hesling Products B.V. (hierna: Hesling) heeft op 31 juli 2002 een verzoekschrift 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 Nederlands octrooi 1016995. Bij brief van 4 september 2002 heeft Hesling een nieuw verzoekschrift met 17 producties ingediend dat in de plaats van het verzoekschrift van 31 juli 2002 komt.

De octrooihoudster Basil B.V. (hierna: Basil) heeft een verweerschrift met twee bijlagen ingediend op 28 oktober 2002. Naar aanleiding van het verweer van Basil heeft Hesling op 14 november 2002 nog een vijftiental producties ingediend.

10 Ter hoorzitting van het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: Bureau) op 18 november 2002 hebben partijen hun standpunten nader doen bepleiten:

Hesling door haar advocaat mr. H.J.M. Boukema, bijgestaan door octrooigemachtigde ir. B.J. 't Jong en vergezeld van de heren drs. E.M. Sniijders (advocaat), F. Hesling (commissaris van Hesling), E. Kunst (adviseur) en mevrouw C. Arts - van Ginsven (directeur);

15 Basil door haar octrooigemachtigde mr. ir. J.H.F. Winckels, vergezeld van de heren M. van Balveren (directeur Basil) en N. van Balveren (oud-eigenaar Basil).

Ter zitting heeft de advocaat van Hesling een pleitnota overgelegd.

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

## 2. De feiten

Hesling is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1016995, verleend op een aanvraag ingediend op 27 december 2000 voor een 'Fietskorf'.

5 Het octrooi omvat 10 conclusies, waarvan de hoofdconclusie als volgt luidt:

*Fietskorf die door bevestigingsmiddelen vast is te verbinden met de stuurpen (14) van een fietsstuur (10), waarbij de bevestigingsmiddelen voorzien zijn van een drager (32) met aan zijn ene einde klem-schalen (34, 36) voor het vastzetten op de stuurpen en aan zijn andere einde een draagplaat (48) met boringen (50), waarbij de fietskorf (16) aan een korfwand (20) is voorzien van een bevestigingsplaat (28) met openingen (30), en waarbij de bevestigingsplaat door schroefbouten (56) reikend door telkens een boring en een opening vlaksgewijs vast met de draagplaat is te verbinden, **met het kenmerk**, dat in de draagplaat (48) gezien in de richting van de stuurpen (10) op ten minste twee niveaus boringen (50) zijn aangebracht, die bij het tot aanligging brengen van de draagplaat en de bevestigingsplaat (28) in lijn zijn te brengen met openingen (30) in de bevestigingsplaat.*

15

## 3. De door Hesling aangevoerde nietigheidsgronden

Door Hesling zijn de volgende bezwaren aangevoerd:

*1. de in het octrooi vervatte uitvinding is niet nieuw*

- a. voor de voorrangdatum van het onderhavige octrooi waren reeds identieke fietsmandjes in de handel  
20 getuige:
- de in de catalogus van Klickfix uit 1996 en 1998 afgebeelde mandjes die een bevestiging vertonen met boringen in twee lagen (producties 1 en 2 bij verzoekschrift);
  - bladzijde 55 uit de catalogus van Hesling Products B.V. uit 2002 (productie 3 bij verzoekschrift);
  - de brief van Bach Agenturen, waarin wordt bevestigd dat het bevestigingssysteem, waarop Basil  
25 claimt een octrooi te hebben, reeds voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi op de markt was (productie 4 bij verzoekschrift);
  - de brief van Fast Rider Duitsland, waarin wordt bevestigd dat Hesling Products B.V. reeds voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi de beweerdelijk inbreukmakende mandjes leverde (productie 5 bij verzoekschrift);
  - 30 - de afbeelding van een fietsmand in een catalogus van Rixen en Kaul uit 1996, pagina 20 (productie 1 bij pleidooi);
  - de afbeelding van een fietsmand (bedoeld zal zijn: bevestigingsplaat met boringen op twee niveaus) uit de catalogus van Rixen en Kaul uit 1998, pagina 11 (productie 2 bij pleidooi);
  - figuur 2 van een Gebrauchsmuster DE 29712623 uit 1997 (productie 3 bij pleidooi);

b. voor de voorrangdatum van dit octrooi heeft Hesling identieke fietsmandjes reeds aan derden getoond en verkocht, gezien:

- voornoemde productie 5 bij verzoekschrift;
- de orderbevestiging, rekening, Notify letter van het China Shipping Agency en kopie van de vrachtbrieven inzake de in productie 5 genoemde levering (producties 6 bij verzoekschrift en productie 14 bij pleidooi);

c. in opdracht van Hesling heeft het fijnmechanisch ontwerp bureau Verhoeven B.V. in 1997 technische tekeningen gemaakt voor een mechanisme om fietsmanden aan een fietsstuur op te hangen, welke een bevestiging tonen die in sterke mate lijkt op die volgens het octrooi (producties 7, 8, 9 bij verzoekschrift)

en welke van openbare bekendheid zijn ( productie 13 bij pleidooi);

d. zowel de in conclusie 2 genoemde spanplaat als de in de conclusies 6-10 geclaimde sleufgaten, geïntegreerde bevestigingsplaat, steunstangen en materiaalkeuze, werden reeds voor de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi door Basil voor haar fietsmandjes gebruikt (productie 10 bij verzoekschrift);

e. de in de conclusies 3-5 beschreven klemconstructie is een reeds lang bestaande bevestigingswijze voor bijvoorbeeld koplampen (productie 11 bij verzoekschrift);

f. de maatregelen van de conclusies 3, 4, 5, 7 en 8 zijn bekend uit een ouder Nederlands octrooi van Basil met nummer 1004594;

g. de maatregelen van de conclusies 6 en 7 zijn bekend uit het Duitse Gebrauchsmuster DE-U 29712623;

*2. de in het octrooi vervatte uitvinding is niet inventief*

a. het is voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend om bij een bevestigingssysteem als het onderhavige momentwerking door middel van een groter aanhechtingsoppervlak op te vangen, hetgeen wordt aangetoond in:

- de brieven van octrooigemachtigde ir. B.J. 't Jong van 11 juni 2002 resp. 2 september 2002 (producties 12 en 13 bij het verzoekschrift);
- de foto's van de bevestiging van een lamp (productie 14 bij verzoekschrift), een vlaggenmast (productie 15 bij verzoekschrift) en een trapleuning (productie 16 bij verzoekschrift);

b. de in conclusie 2 genoemde maatregel om voor het bewerkstelligen van een stijvere, stevigere verbinding met de aanhechtingsplaat gebruik te maken van een spanplaat ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand, blijkens:

- de foto's van een Basil fietsmandje van voor 1999 (productie 10 bij verzoekschrift);
- bovengenoemde brieven van ir. B.J. 't Jong (producties 12 en 13 bij verzoekschrift);

c. de in de conclusies 9 en 10 gebruikte materialen liggen binnen het bereik van de gemiddelde vakman op grond van:

- voornoemde productie 10 bij verzoekschrift;

- de ter inzage gelegde NL octrooiaanvraag 7501867 uit 1975 betreffende een reeds van draadgaas vervaardigd fietsmandje (productie 17 bij verzoekschrift).

#### 4. Het verweer van Basil

- 5 Basil heeft tegenover de aangevoerde bezwaren het volgende – kort weergegeven – gesteld:
- 1. ten aanzien van openbaar voorgebruik/niet-nieuwheid*
- a. de nieuwheid van de fietskorf volgens conclusie 1 wordt niet aangetast door het getoonde in producties 1 en 2 bij verzoekschrift, omdat daaruit niet blijkt hoe de mand aan de stuurpen van de fiets moet worden bevestigd;
- 10 b. productie 3 bij verzoekschrift kan niet nieuwheidsschadelijk zijn omdat het een pagina uit de catalogus van Hesling uit het jaar 2002 betreft;
- c. de verklaring van de heer Gerritsen van Bach Agenturen (productie 4 bij verzoekschrift), dat de op pagina 55 afgebeelde bevestiging bij hem reeds lang bekend zou zijn geweest toen die hem midden 2000 door Hesling werd getoond, moet bij gebrek aan concreet bewijsmateriaal terzijde worden geschoven;
- 15 d. de verklaring van mevrouw Von Bukersroda dat begin oktober 2000 een bestelling zou zijn gedaan voor 1200 fietskorven van het type 69401 zoals afgebeeld in de catalogus van 2002 (productie 5 bij verzoekschrift) geeft evenmin enig bewijs van openbare bekendheid, nu begin januari 2001 (import) en het eerste kwartaal van 2001 (uitlevering) na de prioriteitsdatum van 4 december 2000 liggen;
- e. de ter staving van bovengenoemde bestelling overgelegde producties tonen geen openbare bekendheid
- 20 aan;
- f. de producties 7-9 bij verzoekschrift inzake de aan Verhoeven B.V. verstrekte opdracht om een bevestigingsmechanisme te ontwerpen hebben in tegenstelling tot het onderhavige octrooi alle betrekking op een afneembare mand;
- 2. ten aanzien van de inventiviteit*
- 25 a. in de stand van de techniek wordt momentwerking opgevangen door het voorzien in een tweede, op afstand van de eerste gelegen bevestiging, bijvoorbeeld een aan de onderzijde van de korf aangebrachte beugel, zodat de in het onderhavige octrooi geclaimde oplossing die voorziet in bevestiging aan de fiets op één punt, duidelijk breekt met die sleur en dat vooroordeel;
- b. producties 14, 15 en 16 bij verzoekschrift tonen juist aan dat het voor de vakman voor de hand ligt
- 30 om momentwerking op te vangen door middel van een tweede ondersteuning in de vorm van een afzonderlijke beugel;
- c. in de brief van octrooigemachtigde ir. B.J. 't Jong van 11 juni 2002 (productie 12 bij verzoekschrift) wordt voorbijgegaan aan het feit dat niet het verhelpen van momentwerking, maar het op andere (niet door middel van een steunbeugel) wijze opvangen of voorkomen van momentwerking het op te lossen
- 35 probleem is;

- d. in de brief van octrooigemachtigde ir. B.J. 't Jong van 2 september 2002 (productie 13 bij verzoekschrift) wordt er ten onrechte van uitgegaan dat in de constructie van het Duitse Gebrauchsmuster DE-U 29712623 geen beugel aanwezig is, nu in figuur 2A eenduidig een beugel is getoond;
- e. de onderhavige fietskorf van Basil werd na introductie op de markt in ongebruikelijk korte tijd een top-  
5 per, hetgeen duidt op het voldoen aan een bestaande reeds lang gevoelde behoefte;
- f. de volgconclusies hebben alle betrekking op zinnige en voordeelbiedende uitvoeringen van de fietskorf volgens de hoofdconclusie.

## 5. Het advies van het Bureau

### 10 5.1 Openbaar voorgebruik

Met betrekking tot de ter ondersteuning van het openbaar voorgebruik van de vinding ingebrachte producties merkt het Bureau op dat van de daarin afgebeelde manden slechts de in productie 3 van het verzoekschrift getoonde fietskorf, aangeduid met art.nr. 69401 en de met hetzelfde nummer op pagina 36 van de Hesling catalogus afgebeelde korf, die als bijlage 1 bij het verweer van Basil is overgelegd, over-  
15 eenstemmen met de in de conclusies van het octrooi gedefinieerde fietskorf. Basil heeft echter nadrukkelijk bestreden dat deze aan het octrooi identieke fietskorf reeds openbaar bekend en dus niet nieuw was op de prioriteitsdatum. De exacte data van het openbaar worden van productie 3 van het verzoekschrift en bijlage 1 van het verweerschrift zijn ter zitting niet vast komen te staan, zodat het Bureau zich niet kan uitspreken over de vraag of deze documenten daadwerkelijk de nieuwheid schaden.

20 Ook in combinatie met de ingebrachte verklaringen van de vertegenwoordigers van Bach Agenturen (productie 4 bij verzoekschrift) en Fast Rider (productie 5 bij verzoekschrift), leveren genoemde documenten geen helderheid omtrent openbaar voorgebruik op. Zoals ter zitting door Basil naar voren is gebracht, kan het in beide producties vermelde artikelnummer immers ook betrekking hebben op een geheel ander product, zoals blijkt uit de prijslijst van Hesling van 1998 waar het nog een kindermantje  
25 betrof.

De overige producties die het openbaar voorgebruik van de geoctrooierde fietskorf zouden moeten aantonen, bevatten geen figuren of afbeeldingen zodat het Bureau hieruit niet kan concluderen dat de geoctrooierde fietskorf bekend was voor de prioriteitsdatum.

Nu de waarde van de ingebrachte producties ter onderbouwing van openbare bekendheid van de inrichting volgens het octrooi door Basil gemotiveerd betwist is en het Bureau ook overigens niet op basis van  
30 de voorliggende stukken met zekerheid tot openbare bekendheid kan concluderen, onthoudt het Bureau zich op dit punt van een uitspraak.

Het Bureau zal derhalve overgaan tot de behandeling van de overige nietigheidsbezwaren van Hesling.

### 35 5.2 Conclusie 1

### 5.2.1 Inventiviteit

De meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door het Duitse Gebrauchsmuster DE-U 297.12.623. De aanhef van conclusie 1 is bekend uit die publicatie. Het kenmerk van de hoofdconclusie dat in de draagplaat, gezien in de richting van de stuurpen op ten minste twee niveaus boringen zijn aangebracht, die bij het tot aanligging brengen van de draagplaat en de bevestigingsplaat in lijn zijn te brengen met openingen in de bevestigingsplaat, is hieruit echter niet bekend. De fietskorf uit de hoofdconclusie is derhalve nieuw ten opzichte van het Duitse Gebrauchsmuster.

Volgens Hesling is het uitgaande van deze stand van de techniek voor de gemiddelde vakman voor de hand liggend om in de draagplaat op meerdere niveaus boringen aan te brengen om de ophanging te verstevigen. Basil heeft hiertegen ingebracht dat de maatregel van het kenmerk wel degelijk inventief is omdat het in de stand van de techniek gebruikelijk was om vervormingen en doorbuigingen op te vangen door aan de onderzijde van de korf een extra aangrijpende beugel aan te brengen. De uitvinder heeft derhalve om tot de oplossing van het octrooi te komen, moeten breken met een sleur en een bestaand vooroordeel. Dit verweer wordt echter door het Bureau verworpen. Het Bureau is het met Hesling eens dat er in de stand van de techniek geen vooroordelen bestonden tegen het bevestigen van fietskorven aan het stuur zonder extra steun aan de onderzijde. Zie bijvoorbeeld de Fest-korb uit de catalogus van Rixen en Kaul, productie 1 behorend bij de pleitnotities van Hesling, waarvan 1996 als verschijningsdatum niet is bestreden. Maar ook uit het Gebrauchsmuster kan het bestaan van een vooroordeel of sleur niet worden afgeleid. In figuur 2A van het Gebrauchsmuster is weliswaar een extra steun te zien, doch deze wordt zoals terecht door Hesling is aangevoerd, in het geheel niet besproken of vermeld in de tekst. Het argument van Basil dat volgens het Gebrauchsmuster de extra steun als een essentieel onderdeel van de bevestigingsmiddelen moet worden beschouwd gaat dan ook niet op.

De stelling van Basil dat de steun uit het Gebrauchsmuster in de praktijk van kunststof is en dus te zwak om zelfstandig de korf aan de stuurstang te dragen, brengt hier geen verandering in, omdat de publicatie zelf kunststof niet vermeldt. Een deskundige zal begrijpen dat de steun ook in staal kan worden uitgevoerd, in welke geval het door Basil geopperde bezwaar geen opgeld doet.

Bij deze stand van de techniek ligt het voor de vakman, gesteld voor het probleem van een te zwakke ophanging van de korf, voor de hand om de bevestiging van de korf aan de draagplaat te verstevigen door op meerdere niveaus verbindingen te maken. Het commerciële succes van de fietskorf, zoals door Basil als onderbouwing van de inventiviteit werd aangevoerd, doet hieraan niet af. Derhalve treft naar het oordeel van het Bureau het bezwaar van Hesling doel, zodat conclusie 1 nietig moet worden geacht wegens gebrek aan inventiviteit.

### 5.2.2 Conclusie 2

Volgens Hesling is het toepassen van spanplaten bij de ophanging van fietskorven algemeen bekend, zie bijvoorbeeld productie 9 bij het verzoekschrift. Het Bureau is met Hesling van oordeel dat de maatregel op zichzelf bekend is en de toepassing ervan als verdere versterkingsmaatregel voor de vakman voor de hand ligt, zodat ook conclusie 2 inventiviteit ontbeert. Conclusie 2 is derhalve nietig.

5

#### *5.2.3 Conclusies 3, 4, 5 en 8*

Het Bureau onderschrijft de stelling van Hesling dat de kenmerkende maatregelen van de conclusies 3, 4, 5 en 8 op zichzelf bekend zijn uit de figuren 1 en 3 van het Nederlandse octrooi 1004594 van Basil. Combineren van deze bekende maatregelen met de materie van conclusie 1 of 2 is niet inventief; een combinatie-effect is niet aannemelijk. Conclusies 3, 4, 5 en 8 zijn derhalve nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

10

#### *5.2.4 Conclusie 6*

De maatregel van conclusie 6 kan de fietskorf geen inventiviteit verlenen, nu deze reeds bekend is uit figuur 2 van het Duitse Gebrauchsmuster DE-U 297.12.623, de stand van de techniek waarvan is afgebakend. Derhalve is ook conclusie 6 nietig.

15

#### *5.2.5 Conclusie 7*

De maatregel dat de bevestigingsplaat geïntegreerd is in het korfvormende materiaal, ligt voor de vakman onder handbereik. Derhalve is conclusie 7 nietig wegens het ontbreken van uitvinderswerkzaamheid.

20

#### *5.2.6 Conclusie 9 en 10*

Het vervaardigen van fietskorven uit draadgaas of geperforeerd metaalplaat was op zichzelf al bekend en door Basil is niet weersproken dat de combinatie met één van de voorgaande conclusie niet resulteert in een inventieve inrichting. Derhalve zijn ook de conclusies 9 en 10 nietig.

25

### **6 Conclusie**

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau tot het advies dat de door Hesling aangedragen argumenten leiden tot vernietiging van het Nederlandse octrooi 1016995 wegens gebrek aan inventiviteit.

30

Aldus gedaan op 9 januari 2003 door I.W. van der Eijk, J.G. Hofman en M.W.D. van der Burg.

35 Het Bureau voor de Industriële Eigendom,

w.g. I.W. van der Eijk, voorzitter

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