



mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg
ir. A.A.M. Bexkens
mw. drs. S. Jonkhart
ir. P.C.A. de Haas

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. 1017056

DATUM
10 mei 2006

Verzoekster: SES Nederland B.V.
Gemachtigde: Ir. B.J. 't Jong

ONS KENMERK
ORE/advies/1017056
UW KENMERK
S/2CQ07/MV/3

Octrooihoudster: Hair Call Colours
Gemachtigde: Ir. F.E. Hoebe

PAGINA
1/11

1. Het geding

Verzoekster (hierna: SES) heeft op 28 november 2005 een verzoekschrift met bijlagen ingediend met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, van de ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1017056. SES heeft voorts op 1 december 2005 bij brief met bijlage aanvullende informatie toegezonden.

Octrooihoudster (hierna: Hair Call Colours) heeft op 30 januari 2006 een schriftelijke reactie op het verzoekschrift ingediend. Hair Call Colours heeft voorts op 22 februari 2006 een deskundigenverklaring ingediend.

SES heeft bij brief (met bijlagen) van 1 maart 2006 gereageerd op het verzoekschrift van Hair Call Colours alsmede op de op 22 februari 2006 ingediende deskundigenverklaring.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 8 maart 2006 hebben partijen ten overstaan van mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, ir. A.A.M. Bexkens en mw. drs. S. Jonkhart hun standpunten doen bepleiten bij monde van hun octrooigemachtigde. De octrooigemachtigde van SES, ir. B.J. 't Jong, was hierbij vergezeld van mevrouw H.A. Scholtz en de heer B.O. Scholtz, beiden van SES Nederland. De octrooigemachtigde van Hair Call Colours, ir. F.E. Hoebe, was vergezeld van de heer W.R. Mettendaf van



Hair Call Colours. De gemachtigde van SES heeft ter zitting exemplaren van zijn pleitnota overgelegd.

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

2. De feiten

10 Hair Call Colours is rechthebbende op Nederlands octrooi 1017056 voor een “Werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng”, dat met dagtekening 19 september 2001 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 9 januari 2001. Het octrooi bevat 11 conclusies, waarvan de onafhankelijke conclusies 1 en 10 als volgt luiden:

15 *“1. Werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng, met het kenmerk dat de streng wordt geprepareerd door delen ervan bijeen te houden en van lijm te voorzien, waarna de lijm tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd en de streng vervolgens in het haar wordt vastgemaakt.”*

20 *10. “Eenheid geschikt voor het toepassen van de werkwijze volgens een van de conclusies 1–9, met het kenmerk dat de eenheid in een en dezelfde verpakking lijm, een of meer strengen, en een haarspeld of haarklem bevat.”*

De conclusies 2 t/m 9 zijn gericht op een nadere uitwerking van de werkwijze volgens conclusie 1, terwijl conclusie 11 een nadere uitwerking vormt van de eenheid volgens conclusie 10.

25

3. Door SES aangevoerde nietigheidsgronden

SES betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe heeft SES aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. In geval van partiële nietigheid meent SES dat het octrooi geheel nietig dient te worden verklaard op
30 grond van de ‘Spiro/Flamco’-leer van de Hoge Raad.

SES heeft, als inleiding op haar motivering van de door haar aangevoerde nietigheidsgronden, gewezen op de Europese octrooiaanvraag EP 1 221 289 A van Hair Call Colours. Deze Europese octrooiaanvraag claimt de prioriteit van het
35 onderhavige octrooi. SES heeft passages uit een reactie van Hair Call Colours tijdens de verleningsprocedure van de Europese octrooiaanvraag geciteerd, waaruit zou blijken dat Hair Call Colours met de examiner van het Europese Octrooibureau van mening is, dat conclusies 1 t/m 3 van het onderhavige octrooi niet nieuw zijn.

40 Ter ondersteuning van haar nietigheidsbezwaren heeft SES gesteld, dat het studieboek “Milady’s Hair Additions: The Fourth Dimension” (hierna: boek D3) tenminste de kenmerken van conclusie 1 beschrijft. Naar de mening van SES wordt in boek D3 beschreven dat een streng geprepareerd wordt door delen ervan bijeen te houden en van lijm te voorzien en er wordt geleerd dat lijm tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd,
45 aangezien na het aanbrengen van de lijm verdere handelingen uitgevoerd worden voordat de streng in het haar aangebracht wordt. Op grond van het voorgaande concludeert SES dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van de bekende werkwijze uit het boek D3.

In haar verzoekschrift heeft SES voorts gesteld dat ook de conclusies die afhankelijk zijn van conclusie 1 bekend zijn uit dit boek of voor de vakman voor de hand liggen, waardoor deze volgconclusies eveneens niet nieuw zijn, of althans niet inventief.

5 Tevens heeft SES gesteld, dat de onafhankelijke conclusie 10 en de daarvan afhankelijke conclusie 11 niet inventief zijn. Op bladzijde 129 van het boek D3 worden de, voor de in het boek beschreven werkwijze, benodigde onderdelen opgesomd. In deze opsomming staan precies de kenmerkende maatregelen van de onafhankelijke conclusie 10. Naar de mening van SES is, nu zij aangetoond heeft dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van de bekende werkwijze uit het boek D3, ook het samenvoegen van de benodigde onderdelen voor het uitvoeren van deze werkwijze in een enkele verpakking voor een deskundige voor de hand liggend.

10 Op bladzijde 171 van het boek D3 wordt als voorbeeld van een uitvoering van de werkwijze beschreven de mogelijkheid om strengen met verschillende kleuren aan te brengen. Hiermee is naar de mening van SES ook de kenmerkende maatregel van conclusie 11 geopenbaard en is ook conclusie 11 niet inventief.

Naar mening van SES beschrijft de Amerikaanse octrooipublicatie US 4 934 387 A (hierna: D1) eveneens een werkwijze voor het in het haar aanbrengen van strengen. Volgens de hierin beschreven werkwijze wordt allereerst lijm aangebracht op een streng.

20 Na het aanbrengen van de lijm, koelt de lijm zodanig af dat de lijm tussen de vinders genomen kan worden. Daarmee is de lijm naar de mening van SES gedeeltelijk gedroogd. Vervolgens wordt de geprepareerde streng met lijm in het haar aangebracht. Voordat de lijm volledig hard is, wordt de lijm tussen de vingers ingewreven zodat de streng, het haar en de lijm met elkaar verweven worden, aldus SES. In D1 wordt voorts beschreven dat de lijm aan het uiteinde van de streng wordt aangebracht. Op grond van het voorgaande concludeert SES dat D1 ten minste de kenmerken van conclusies 1, 2, 25 3 en 9 beschrijft en dat deze conclusies daarmee niet nieuw zijn ten opzichte van de Amerikaanse octrooipublicatie D1.

SES stelt verder dat, aangezien de kenmerken van conclusie 1 niet nieuw zijn, een eenheid van een verpakking met daarin elementen van conclusie 1, geen inventieve materie kan bevatten en dat daarmee ook conclusie 10 nietig is.

In haar verzoekschrift geeft SES voorts aan dat de Amerikaanse octrooipublicatie US 3 833 007 A (hierna: D2) een werkwijze beschrijft voor het aanbrengen van strengen op oogwimpers. SES stelt dat in D2 valt te lezen dat een streng kunstmatige oogwimper geprepareerd wordt door latexlijm aan te brengen op de streng. Vervolgens wordt de streng op de oogwimper van een persoon geplaatst en daarmee in het haar van de oogwimper vastgezet. SES stelt dat ook bij deze handeling de latexlijm ten minste gedeeltelijk zal drogen voordat de streng in de oogwimper wordt vastgezet, aangezien de streng ten minste nog naar de oogwimper gebracht moet worden en tijdens dit transport de lijm ten minste gedeeltelijk zal drogen. Daarmee zijn naar de mening van SES alle kenmerken van conclusie 1 bekend uit D2 en is conclusie 1 niet nieuw. SES stelt verder dat in de figuren van D2 geopenbaard wordt om de lijm aan een eind van de streng aan te brengen en dat daarmee eveneens de kenmerken van conclusies 2 en 9 45 worden beschreven. Bovendien stelt SES dat D2 ook de kenmerken van conclusies 10 en 11 openbaart, waardoor deze conclusies eveneens niet nieuw zijn.

Met betrekking tot haar bezwaar ten aanzien van het gebrek aan inventiviteit heeft SES aangegeven dat het octrooi een gebrek aan inventiviteit heeft gezien de voor de vakman voor de hand liggende combinatie van het Amerikaanse octrooi D1 met het boek D3. In D1 wordt een werkwijze beschreven voor het aanbrengen van een streng in haar. De gebruikte lijm is een warmtegevoelige lijm en een vakman zou gesteld kunnen worden voor het probleem dat het verwarmen van de warmtegevoelige lijm tot risico's kan leiden, zoals bijvoorbeeld het zich verwonden aan de warme lijm. Het boek D3, hetgeen naar het oordeel van SES algemene vakkennis beschrijft, vermeldt op bladzijde 127, dat de *bonding* techniek zowel uitgevoerd kan worden met was als met latex. D1 beschrijft dat naast *hot melt* ook was gebruikt kan worden. Een vakman die aldus op zoek gaat naar een alternatief voor *hot melt* of was, zal op eenvoudige wijze zijn vakkennis, zoals beschreven door D3, combineren en de *hot melt* vervangen door latex. Er zijn volgens SES geen aanvullende stappen noodzakelijk om te komen tot de kenmerken van de conclusies van het octrooi. SES stelt dat gezien de combinatie van de werkwijze bekend uit het Amerikaanse octrooi D1 met de algemene vakkennis beschreven in het handboek D3, het octrooi nietig is wegens gebrek aan inventiviteit.

Tenslotte heeft SES aangevoerd, dat bij het vaststellen of het octrooi gedeeltelijk vernietigd kan worden of in zijn geheel vernietigd moet worden, het 'Spiro/Flamco'-criterium van de Hoge Raad toegepast dient te worden. SES heeft het 'Spiro/Flamco'-criterium samengevat als luidende, dat in geval van partiële nietigheid het octrooi de vakman duidelijke en eenduidige aanwijzingen dient te geven voor welke materie, of voorzienbare terugvaloptie, het octrooi dan wel verleend had moeten worden. Naar de mening van SES is zowel de materie van conclusie 1 als van conclusie 10 nietig en zijn er geen aanwijzingen voor welke materie het octrooi dan wel verleend had moeten worden. Derhalve dient volgens SES geoordeeld te worden dat het onderhavige octrooi in zijn totaliteit nietig is.

4. Het verweer van Hair Call Colours

Hair Call Colours betwist gemotiveerd de toepasselijkheid van de door SES aangevoerde nietigheidsbezwaren.

Met betrekking tot de bezwaren die SES heeft ontleend aan de gang van zaken in de verleningsprocedure van de overeenkomstige Europese octrooiaanvraag, heeft Hair Call Colours gesteld dat tijdens de Europese procedure bij de interpretatie van de stand van de techniek fouten zijn gemaakt. De aangevoerde uitleg van de stand van de techniek is volgens Hair Call Colours onjuist en derhalve zijn de argumenten van SES, ontleend aan de Europese procedure, niet bezwarend voor het onderhavige Nederlandse octrooi.

Hair Call Colours erkent dat hetgeen in het studieboek D3 wordt beschreven, overeenkomt met de inzichten van een bekwame vakman. Uit de beschrijving van het boek D3 blijkt volgens Hair Call Colours, dat *bonding* wordt gebruikt voor het bevestigen van zogenoemde *wefts* in het haar. Volgens Hair Call Colours is een *weft* een 'tres' ofwel een lap haar zijnde een horizontaal weefsel waaraan haren zijn bevestigd. Het gaat in de beschrijving van het boek D3 dus expliciet niet om losse haren, waarbij Hair Call Colours beargumenteert dat de in de conclusies van het octrooi gebruikte term 'streng' juist betrekking heeft op een bosje los haar. Op basis van de verschillen tussen

de werkwijze volgens conclusie 1 en de werkwijze bekend uit het boek D3, stelt Hair Call Colours dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van het boek D3. Aangezien in het boek D3 wordt aangegeven, dat het bevestigen van clusters van losse haren onderhevig is aan teveel gevaren, zal volgens Hair Call Colours de vakman derhalve niet komen tot

5 het uitvoeren van de uitvinding van conclusie 1.

Met betrekking tot de afhankelijke conclusies geldt dat deze eveneens nieuw en inventief zijn ten opzichte van de bekende werkwijze uit het boek D3. Er is door de uitvinder afgeweken van de heersende gedoeerde gedachte, dat losse haren niet moeten worden aangebracht in bestaand haar. Bovendien heeft de uitvinder hiervoor

10 zelfs een geheel veilige werkwijze ontwikkeld.

Met betrekking tot de door SES ingebrachte inventiviteitsbezwaren op basis van het boek D3 ten aanzien van conclusie 10, stelt Hair Call Colours dat het samen verpakken van verschillende kleuren voor een vakman in een kapperszaak zeker niet voor de hand ligt, aangezien niet vooraf kan worden bepaald welke kleur hij voor een cliënt nodig zal hebben. De nieuwe en inventieve gedachte van het toevoegen van meerdere kleuren strengen in één verpakking, is dan ook slechts pas ontstaan bij de eenvoudige werkwijze volgens de onderhavige uitvinding.

15

Hair Call Colours concludeert derhalve dat ten opzichte van het boek D3 alle conclusies van het octrooi nieuw en inventief zijn.

20

Hair Call Colours stelt dat de conclusies eveneens nieuw zijn ten opzichte van het Amerikaanse octrooischrift D1. De maatregel van conclusie 1 dat de lijm moet drogen, is niet bekend uit D1. Volgens Hair Call Colours wordt in D1 gebruik gemaakt van een thermoplastische lijm. Dit is volgens Hair Call Colours een lijm die wordt verwarmd teneinde vloeibaar te worden en vervolgens wordt afgekoeld teneinde weer hard te worden. Er is derhalve geen sprake van drogen maar van uitharden door afkoelen. Dit is volgens Hair Call Colours een principieel verschil aangezien drogen van lijm impliceert dat er ten minste een oplosmiddel ontwijkt uit het lijm materiaal. Dit is bij thermoplastische lijm niet het geval. Teneinde dit nader te onderbouwen heeft Hair Call Colours een verklaring van Bijlaard Bouwchemie te Zoetermeer en een verklaring van TNO Industrie en Techniek te Eindhoven overgelegd. Derhalve is conclusie 1 naar de mening van Hair Call Colours nieuw ten opzichte van D1.

25

Hair Call Colours stelt dat de uitvinding volgens conclusie 1 eveneens inventief is ten opzichte van het Amerikaanse octrooi D1, omdat in het octrooi geen aanwijzingen bestaan om te komen tot het geheel van de maatregelen van conclusie 1.

35

Hair Call Colours acht de relevantie van het Amerikaanse octrooi D2 geringer dan het octrooi D1 of het boek D3. In het octrooi D2 is sprake van het verbinden van haargroepen aan wimpers. Volgens Hair Call Colours is in het octrooi geen sprake van losse haren noch van het twijnen volgens conclusie 3. Hair Call Colours acht het Amerikaanse octrooi D2 niet bezwarend voor de conclusies.

40

Naar de mening van Hair Call Colours ligt het voor de vakman niet voor de hand om het Amerikaanse octrooi D1 te combineren met het boek D3, aangezien in het boek D3 wordt aangegeven dat het bevestigen van clusters van 'losse' haren aan clusters van het haar van de cliënt door smelten van was te tijdrovend is en te gevaarlijk voor het eigen haar van de cliënt. Het boek D3 beschrijft tevens de risico's van een vet haartype of een vette hoofdhuid voor de in boek D3 beschreven *bonding* techniek en de

45

onvoorspelbaarheid van de kleefveiligheid van de werkwijze volgens het boek D3. Hair Call Colours stelt bovendien dat het een op een wijzigen van de werkwijzen van D1 en het boek D3 niet rechtstreeks leidt tot de werkwijze van de uitvinding.

Naar de mening van Hair Call Colours is een verdere indicatie van inventiviteit, dat er instant commercieel succes was en dat de bestaande werkwijzen al meer dan een decennium bekend waren zonder ontwikkelingen in de richting van de uitvinding.

5. Overwegingen van Octrooiencentrum Nederland

5.1. De meest nabij gelegen stand van de techniek

Bij het bepalen welke van de door SES in het geding gebrachte publicaties de meest nabije stand van de techniek beschrijft, dient eerst vastgesteld te worden wat onder de in de conclusies van het octrooi gebruikte term 'streng' moet worden verstaan.

Voor een nadere specificatie van de term 'streng' dient het octrooi te worden geraadpleegd. In de beschrijving worden geen nadere specificaties van de term 'streng' vermeld. Hair Call Colours heeft tijdens de hoorzitting gewezen op de maatregel van conclusie 1, dat "de streng wordt geprepareerd door delen ervan bijeen te houden". Zij heeft gesteld dat uit deze maatregel kan worden afgeleid dat een streng uit losse haren bestaat. Hair Call Colours heeft in haar verweerschrift en tijdens de zitting bovendien gewezen op figuur 1 van het octrooi. In figuur 1 is een streng afgebeeld als een bosje los haar. Octrooiencentrum Nederland vindt in deze aanwijzingen voldoende basis om te concluderen dat de term 'streng' in het octrooi een bosje los haar betreft.

Nu is vastgesteld, dat in het octrooi met de term 'steng' een bosje los haar wordt bedoeld, wordt naar oordeel van Octrooiencentrum Nederland van de door SES in het geding gebrachte publicaties, de meest nabij gelegen stand van de techniek gevormd door het Amerikaanse octrooi D1. D1 beschrijft namelijk als enige publicatie de soort aanduiding van conclusie 1, namelijk een werkwijze voor het in haar vastmaken van een bosje los haar.

De overige publicaties vormen meer afgelegen standen van de techniek. Het Amerikaanse octrooi D2 beschrijft het in (oog)haar vastmaken van *feathered lashes*, waarbij een enkele *feathered lash* bestaat uit meerdere reeds vooraf bijeengehouden en verbonden *single lash ends*. D2 beschrijft dus niet het in haar vastmaken van een bosje los haar. Het boek D3 beschrijft het in haar vastmaken van *wefts*, waarbij Octrooiencentrum Nederland met Hair Call Colours van oordeel is dat een *weft* bestaat uit een lap van haren, die middels een geweven draad bijeengehouden worden. Dit is te zien in de figuren op blz. 129–132 van het boek. Dat een *weft* geen bosje los haar is, volgt ook uit de gegeven definitie van een *weft* op blz. 8 "A weft is a weaving, a thing woven". Het boek D3 betreft derhalve ook niet het in haar vastmaken van een bosje los haar.

5.2 Conclusie 1

5.2.1 Nieuwheid van conclusie 1

Zoals hiervoor toegelicht, is uit D1 de soort aanduiding van conclusie 1, namelijk een werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng, bekend. Ook de maatregelen van conclusie 1 die betrekking hebben op het prepareren van de streng door delen ervan

bijeen te houden, de uiteinden van de streng van lijm voorzien (zie onder meer regels 61–62 in kolom 3) en de streng vervolgens in het haar vastmaken, zijn bekend uit D1. Conclusie 1 omvat voorts de werkwijze-stap “waarna de lijm tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd”.

- 5 Volgens Hair Call Colours is in de context van het onderhavige octrooi, de enige mogelijke uitleg van de term ‘drogen’ dat er sprake is van een lijm waaruit tijdens het drogen een oplosmiddel ontwijkt. Deze mening wordt door Octrooiencentrum Nederland gedeeld. De droogtijd van de lijm wordt volgens de beschrijving van het octrooi verkort door het gebruik van een föhn of ventilator (zie bladzijde 4, regels 17–19). De vakman
- 10 begrijpt hieruit dat een oplosmiddelhoudende lijm wordt gebruikt, omdat bij toepassing van een föhn of ventilator het oplosmiddel sneller uit de lijm ontwijkt.

- Bij de werkwijze volgens D1 wordt gebruik gemaakt van een thermoplastische lijm. Dit is een lijm die bij verwarming vloeibaar wordt en door afkoeling weer hard wordt. Volgens
- 15 de werkwijze bekend uit D1 wordt de verbinding tussen streng en haar gerealiseerd door het snel harden van de thermoplastische lijm (“hot melt glue” of “certain waxes that have the same melting characteristics”). Volgens kolom 5, regels 10–11 verloopt het hardingsproces van de thermoplastische lijm binnen een tijdsspanne van 5 tot 25 seconden. De publicatie D1 vermeldt voorts drogen niet als onderdeel van de werkwijze.
- 20 SES heeft aangevoerd dat in de beschrijving van het onderhavige octrooi het toepassen van warmtegevoelige lijmen wordt vermeld (zie blz. 3, regels 1–2 en blz. 4, regels 34–35). Volgens SES is een warmtegevoelige lijm een lijm die door verwarming plakkerig wordt en bij afkoeling weer hard wordt. Derhalve acht SES de uit publicatie D1 bekende thermoplastische lijm nieuwheidsschadelijk. Octrooiencentrum Nederland verwierpt deze
- 25 redenering. Het is de vakman algemeen bekend dat vele lijmsoorten, waaronder ook drogende lijmen, warmtegevoelig kunnen zijn. Een vakman die kennisneemt van de passage op blz. 2, regels 30–37, waarin de toepassing van een föhn wordt besproken om het drogen te versnellen door het toevoeren van warme lucht, zal in de in daaropvolgende zin (blz. 3, regel 1–2) genoemde warmtegevoelige lijmen geen
- 30 thermoplastische lijm lezen. Het is voor de vakman evident dat het verwarmen van een thermoplastische lijm met een föhn de aangebrachte verbinding juist verzwakt. Uit de context volgt derhalve dat met de warmtegevoelige lijmen geen thermoplastische lijmen kunnen zijn bedoeld.
- Octrooiencentrum Nederland is dan ook van oordeel dat de werkwijze volgens conclusie 1
- 35 nieuw is ten opzichte van de bekende werkwijze uit het Amerikaanse octrooi D1.

5.2.2 Inventiviteit van conclusie 1

- Zoals hiervoor toegelicht, verschilt de werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng volgens conclusie 1 van de werkwijze volgens D1 door het toepassen van een
- 40 drogende lijm in plaats van een thermoplastische lijm. Het toepassen van een drogende lijm voor het in haar vastmaken van haar is op zichzelf bekend uit het boek D3. Het boek D3 heeft betrekking op het in haar vastmaken van een *weft* onder toepassing van een drogende lijm, die tenminste gedeeltelijk droogt voordat de *weft* in het haar wordt aangebracht. De in het boek beschreven werkwijze is gelegen op hetzelfde vakgebied
- 45 als het onderhavige octrooi.

Aan de werkwijze volgens het Amerikaanse octrooi D1, waarbij gebruik wordt gemaakt van een thermoplastische lijm, zijn een aantal nadelen verbonden. Een daarvan is dat

het gebruik van thermoplastische lijm door de noodzakelijke verhitting van de lijm veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarbij vereist het verwarmen van de thermoplastische lijm relatief dure en veelal op elektriciteit werkende, professionele apparatuur. Een vakman, in het onderhavige geval een kapper, die zich voor deze problemen gesteld ziet, zal zich voor het oplossen hiervan oriënteren in het betreffende vakgebied. Daarbij zal hij stuiten op het boek D3.

Op bladzijde 21 van het boek D3 wordt in de alinea met de titel "Bonding" aangegeven, dat een lijm op basis van latex – hetgeen een drogende lijm is naar de vakman weet – toegepast kan worden om een *weft* in haar vast te maken. Deze werkwijze wordt in het boek nader toegelicht in hoofdstuk 4, bladzijden 127–136. Uit dit hoofdstuk zal de vakman afleiden dat voor het vastmaken met behulp van een drogende lijm, geen speciale apparatuur vereist is. In de eerste alinea onder de titel "Advantages" op bladzijde 128 vindt hij de aanwijzing dat het gebruik van drogende lijm geen veiligheidsrisico's kent. Toepassen van deze, uit het boek D3 bekende drogende lijm bij de werkwijze volgens D1 als alternatief voor de thermoplastische lijm, ligt derhalve voor de vakman voor de hand. Conclusie 1 is dan ook naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland niet inventief ten opzichte van de werkwijze voor het in het haar vastmaken van een streng volgens het Amerikaanse octrooi D1 rechtstreeks gecombineerd met de op zich bekende drogende lijm die wordt toegepast in de werkwijze voor het aanbrengen van een *weft*, bekend uit het boek D3. Wegens gebrek aan inventiviteit is conclusie 1 vernietigbaar.

Hair Call Colours heeft nog aangevoerd dat de bestaande werkwijzen al meer dan een decennium bekend waren zonder ontwikkelingen in de richting van de uitvinding en dat er sprake was van instant commercieel succes van de vinding; omstandigheden die zouden wijzen op inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze. Zoals hiervoor echter reeds is aangegeven acht Octrooi Centrum Nederland het toepassen van de werkwijze voor het in het haar vastmaken van een streng volgens D1 gecombineerd met de op zich bekende drogende lijm die wordt toegepast in de werkwijze voor het aanbrengen van een *weft*, bekend uit het boek D3 een direct binnen het bereik van de vakman liggende maatregel. De genoemde omstandigheden kunnen een voor de hand liggende maatregel geen inventiviteit bijbrengen. Slechts indien er sprake is van twijfel ten aanzien van de inventiviteitsvraag kunnen deze omstandigheden een rol spelen. Van die twijfel is hier geen sprake.

5.3 Conclusies 2 t/m 9

5.3.1 Nieuwheid van conclusies 2 t/m 9

De conclusies 2 t/m 9 zijn afhankelijk van conclusie 1. Aangezien de werkwijze volgens conclusie 1 nieuw is ten opzichte van de door SES in het geding gebrachte publicaties, zijn ook de afhankelijke conclusies 2 t/m 9 nieuw ten opzichte van de door SES in het geding gebrachte publicaties.

5.3.2 Inventiviteit van conclusie 2

Conclusie 2 omvat de maatregel dat de tenminste gedeeltelijk gedroogde lijm (die volgens conclusie 1 bij het prepareren van de streng is aangebracht) zorgt voor de hechting tussen de streng en het haar. Het is bekend uit de werkwijze die wordt beschreven in het boek D3, blz. 131–132, dat de gedeeltelijk gedroogde lijm zorgt voor

de hechting. Derhalve voldoet conclusie 2 naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland niet aan de eis van inventiviteit en is daarmee vernietigbaar.

5.3.3 Inventiviteit van conclusie 3

5 De maatregel van conclusie 3 betreft het vastmaken van de streng in het haar door deze in of met een pluk haar te twijnen. Alvorens in te kunnen gaan op de inventiviteit van conclusie 3, dient eerst vastgesteld te worden wat wordt verstaan onder de in conclusie 3 gebruikte term 'twijnen'. In de beschrijving van het octrooi wordt de term niet
10 toegelicht. Hair Call Colours heeft ter zitting aangegeven dat onder twijnen dient te worden verstaan het door elkaar werken van de haren van de streng met een pluk haren van het hoofd door deze tezamen tussen duim en wijsvinger rond te draaien. Octrooiencentrum Nederland is dan ook van oordeel dat het twijnen bekend is uit het Amerikaanse octrooi D1, zie kolom 3, regels 16–20 en figuur 5. Nu de maatregel van conclusie 3 eveneens bekend is uit het Amerikaanse octrooi D1, voldoet conclusie 3 niet
15 aan de eis van inventiviteit. Conclusie 3 is derhalve vernietigbaar.

5.3.4 Inventiviteit van conclusie 4

De maatregel van conclusie 4 van het octrooi betreft het voorafgaande, tijdens of na het twijnen opbrengen van additionele lijm op een contactgebied van de tenminste
20 gedeeltelijk gedroogde streng en de pluk haar. Uit de alinea met de titel "Apply Bond Again To Weft" op bladzijde 132 van het boek D3 is bekend het aanbrengen van additionele lijm op een contactgebied van de tenminste gedeeltelijk gedroogde *weft* en het haar. Derhalve is conclusie 4 naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit.

25

5.3.5 Inventiviteit van conclusies 5 en 6

De maatregel van conclusie 5 betreft het drogen van de lijm onder toevoer van warmte. De maatregel van conclusie 6 betreft het gebruik van een föhn voor de toevoer van warmte.
30 Het drogen van de lijm onder toevoer van warmte en het gebruik van een föhn is bekend uit de alinea met de titel "Securing the Weft" op bladzijde 132 van het boek D3. Het drogen van de lijm onder toevoer van warmte is eveneens bekend uit de alinea met de titel "Setting/Fixing the Bond" op bladzijde 133. Derhalve voldoen conclusies 5 en 6 naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland niet aan de eis van inventiviteit en zijn beide
35 conclusies vernietigbaar.

5.3.6 Inventiviteit van conclusies 7 en 8

De maatregel van conclusie 7 betreft het gebruik van een haarklem of haarspeld voor het bijeenhouden van de delen. De maatregel van conclusie 8 betreft het tenminste
40 gedeeltelijk drogen van de delen van de streng, terwijl de haarspeld of haarklem de delen bijeen houden. Een haarklem of haarspeld is een algemeen bekend middel om haren bijeen te houden. De maatregel van het gebruik van een haarklem of haarspeld voor het bijeen houden van delen van een streng bij een werkwijze volgens een van de conclusies 1 t/m 6 ligt
45 dan ook naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland voor een vakman voor de hand en bevat dan ook geen inventieve materie. Volgens conclusie 1 worden de delen van de streng bijeen gehouden terwijl ze van lijm worden voorzien. Daarna wordt de lijm gedeeltelijk gedroogd. Naar het oordeel van

Octrooicentrum Nederland ligt het voor een vakman die de werkwijze volgens conclusie 7 toepast, voor de hand om de haarklem of haarspeld niet te verwijderen tijdens het drogen van de lijm.

Conclusies 7 en 8 voldoen niet aan de eis van inventiviteit en derhalve zijn beide conclusies vernietigbaar.

5.3.7 Inventiviteit van conclusie 9

Conclusie 9 betreft de maatregel dat de bijeen gehouden delen van de streng de uiteinden van de streng zijn. Het bijeenhouden van uiteinden van de streng is bekend uit het Amerikaanse octrooi D1, zie kolom 3 regels 61–65. Derhalve voldoet conclusie 9 naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland niet aan de eis van inventiviteit en is conclusie 9 dus vernietigbaar.

5.4 Conclusie 10

5.4.1 Nieuwheid van conclusie 10

Conclusie 10 betreft een eenheid geschikt voor het toepassen van de werkwijze volgens een van de conclusies 1 t/m 9. Deze eenheid bevat in een en dezelfde verpakking lijm, een of meer strengen, en een haarspeld of haarklem.

De eenheid volgens conclusie 10 is niet bekend uit een van de door SES in het geding gebrachte publicaties. Conclusie 10 is derhalve nieuw ten opzichte van de aangevoerde publicaties.

5.4.2 Inventiviteit van conclusie 10

Conclusie 10 heeft betrekking op het bijeenbrengen van de benodigdheden voor de werkwijzen volgens conclusies 1 t/m 9 in een verpakking. Zoals hiervoor besproken voldoen de werkwijzen volgens conclusies 1 t/m 9 echter niet aan de eis van inventiviteit. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is het enkel bijeenbrengen van benodigdheden voor een niet-inventieve werkwijze, niet gebaseerd op uitvindingswerkzaamheid. Wegens gebrek aan inventiviteit is conclusie 10 vernietigbaar.

5.5 Conclusie 11

5.5.1 Nieuwheid van conclusie 11

Conclusie 11 is afhankelijk van conclusie 10. Nu conclusie 10 nieuw blijkt te zijn ten opzichte van de door SES in het geding gebrachte publicaties, is tevens conclusie 11 nieuw ten opzichte van dezelfde publicaties.

5.5.2 Inventiviteit van conclusie 11

De maatregel van conclusie 11 betreft dat de strengen verschillende kleuren of kleurencombinaties bevatten.

Zoals door SES reeds aangevoerd, is het gebruik van verschillende kleuren *weft* reeds bekend uit het boek D3. In dit boek wordt in het hoofdstuk “Designing and styling techniques” (welk hoofdstuk een vervolg is op de basistechnieken uit de eerdere hoofdstukken van het boek) onder de paragraaf “Fashion Fun – Color Accents” in de laatste alinea op bladzijde 171 aangegeven dat smalle stukjes *weft* met verschillende kleuren of kleurcombinaties in het haar kunnen worden gelijkmd. De maatregel van conclusie 11 dat de strengen van de eenheid verschillende kleuren of kleurencombinaties bevatten, kan gezien het bekende uit het boek D3 naar oordeel van

Octrooicentrum Nederland de eenheid geen inventiviteit verlenen. Wegens gebrek aan inventiviteit is conclusie 11 vernietigbaar.

5.6 Overige nietigheidsbezwaren

- 5 Aangezien de conclusies 1–11 niet inventief zijn ten opzichte van de combinatie van het Amerikaanse octrooi D1 met het boek D3 en de conclusies al op deze grond vernietigbaar worden geacht, behoeven de overige nietigheidsbezwaren verder geen bespreking meer.

10

6. Advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat de door SES aangevoerde inventiviteitsbezwaren doel treffen. De conclusies 1 – 11 van het octrooi zoals verleend zijn naar oordeel van Octrooicentrum Nederland vernietigbaar.

15

Aldus gedaan op 10 mei 2006 te Rijswijk door mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg, ir. A.A.M. Bexkens en mw. drs. S. Jonkhart.

20

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

w.g. ir. P.C.A. de Haas