

**BUREAU VOOR DE  
INDUSTRIËLE EIGENDOM**

RIJSWIJK, 26 augustus 2003

mr. I.W. van der Eijk, voorzitter  
ir. D. van den Berge  
mr.dr.ir. M.W.D. van der Burg  
ir. R.M. Schouwenaars, secretaris

*Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995*

Betr.: Nederlands octrooi 1017880

Verzoekster: Maxi Miliaan te Helmond en Dorel Juvenile Group te Helmond  
Gemachtigde: mw ir. C.G.C. Veldman

Octrooihouder: Bébécar – Utilidades para Criança, Lda te Caldas de Sao Jorge,  
Portugal  
Gemachtigde: ir. B.Ch. Ledeboer

**1. Het geding**

Verzoeksters, Maxi Miliaan en Dorel Juvenile Group Europe, beiden uit Helmond, hebben bij brief van 2 april 2003 het Bureau voor de Industriële Eigendom verzocht een advies volgens artikel 76 Rijsoctrooiwet 1995 (hierna ROW 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 5 75, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlands octrooi 1017880. Octrooihoudster, Bébécar - Utilidades para Criança, Lda. uit Portugal (hierna Bébécar), heeft op 14 mei 2003 een schriftelijk verweer ingediend op het verzoek.

Tijdens de hoorzitting op 16 juni 2003 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten:  
10 verzoeksters door hun octrooigemachtigde mevrouw ir. C.G.C. Veldman, bijgestaan door de heer mr. W.A.J. Hoorneman, advocaat, en vergezeld van de heren drs. G. Seezink en ir. A. Siewertsen; octrooihoudster door haar octrooigemachtigde de heer ir. B.Ch. Ledeboer, bijgestaan door de heer mr. F. van Velsen, advocaat, en vergezeld van de heer dr.ir. K.F.I. Haak.  
Namens beide partijen zijn pleitnotities overgelegd.

De inhoud van vorengenoemde stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

## 2. De feiten

5 Bébécar is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1017880, verleend op 3 januari 2002 op een aanvraag ingediend op 19 april 2001, voor een ‘wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen’. Het octrooi omvat 4 conclusies, waarvan conclusie 1 als volgt luidt:

10 *Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een frame en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibaar door het frame (Z) van de wandelwagen ondersteunde blokken (2) omvat, die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2).*

Conclusies 2 t/m 4 zijn afhankelijke volgconclusies, waarbij conclusie 2 op de vering is gericht en conclusies 3 en 4 op de blokkering van een wiel.

15

Op 21 augustus 2002 heeft octrooihoudster een akte van afstand in het octrooiregister doen inschrijven. Deze akte heeft zowel betrekking op de conclusies als op de beschrijving. In de nieuwe beschrijvingsinleiding is een bespreking van enkele publicaties uit het nieuwheidsrapport toegevoegd. Van de conclusies is alleen conclusie 1 aangepast; de volgconclusies zijn niet gewijzigd. De nieuwe hoofdconclusie luidt als volgt (er zijn alleen nieuwe woorden ingevoegd, welke ter verduidelijking zijn onderstreept):

20 *Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibaar door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen ondersteunde blokken (2) omvat, die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken(2).*

25

## 3. De door verzoeksters aangevoerde nietigheidsgronden

30

### 3.1. Akte van afstand

De akte van afstand moet volgens verzoeksters zonder gevolg blijven. Bébécar heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op grond van artikel 28, tweede lid ROW 1995 om haar aanvraag te wijzigen. Zij bezat deze mogelijkheid tot aan verlening (zie artikel 28, vierde lid ROW 1995). Na verlening heeft Bébécar op grond van artikel 63 ROW 1995 een akte van gedeeltelijke afstand

35

ingediend. Volgens verzoeksters betreft de akte echter geen gedeeltelijke afstand, maar wijzigt de akte de conclusies en de beschrijvingsinleiding zoals dat mogelijk was voor verlening op grond van artikel 28, tweede en vierde lid ROW 1995. Nu geen afstand is gedaan, doch wijzigingen zijn aangebracht, dient volgens verzoeksters de akte zonder gevolg te blijven.

5

Volgens verzoeksters moet voorts de inhoud van de akte voldoen aan de voorwaarden van het Spiro/flamco-arrest (HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2), namelijk dat de vakman uit het verleende octrooi en de bijbehorende stand van de techniek moet kunnen afleiden dat de uitvinding waarvoor thans bescherming wordt gevraagd in het oorspronkelijke octrooi besloten lag. De vakman zal echter niet vermoeden dat de oplossing van de stuurproblemen van het wielondersteunings-stelsel zoals in de oorspronkelijke stukken was geformuleerd, specifiek is voor alleen 'A-frames'. In het oorspronkelijke octrooi zijn volgens verzoeksters geen aanwijzingen te vinden waaruit blijkt dat het probleem van sturen van wielen bij verschillende soorten frames verschillend zou zijn. De plotselinge introductie van het 'A-frame' kan de vakman niet uit het oorspronkelijke octrooischrift afleiden en dit betekent volgens verzoeksters dat voor de vakman het octrooi in zijn herformulering volgens de gedeeltelijke akte van afstand op geen enkele wijze besloten lag in het oorspronkelijke stuk. Voorts is het de vakman op geen enkele wijze kenbaar uit het oorspronkelijke stuk dat juist 'de voorpoten' van het frame draaibaar ondersteund moeten zijn, ook niet indien dit gelezen wordt met inachtneming van de inmiddels bekende stand van de techniek. Ook om deze reden dient de akte zonder gevolg te blijven.

20

### *3.2. Nieuwe term 'A-frame'*

Het octrooi is nietig volgens verzoeksters omdat het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag. In de oorspronkelijke tekst van de octrooiaanvraag wordt de term 'A-frame' niet gehanteerd, noch wordt uit de beschrijving duidelijk wat er onder een 'A-frame' zou moeten worden verstaan. Door de toevoeging van de nieuwe term 'A-frame' wordt het onderwerp van de hoofdconclusie niet meer gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag en dus dient volgens verzoeksters op grond van artikel 75, eerste lid, sub c ROW 1995 het octrooi nietig te worden verklaard.

25

### *3.3. Conclusie 1*

Verzoeksters stellen dat de hoofdconclusie niet beantwoordt aan de in de artikelen 2 t/m 7 ROW 1995 neergelegde eisen ten aanzien van nieuwheid en inventiviteit, en derhalve op grond van artikel 75, eerste lid, sub a ROW 1995 nietig is. Hiertoe voeren zij meerdere documenten aan, waaronder de PCT-aanvraag WO 99/19.198 (hierna D2) en het Amerikaanse octrooi US 4.997.066 (hierna D7). De combinatie van de beide laatstgenoemde publicaties tast de inventiviteit van de uitvinding aan. Voor zover de stuurinrichting in D2 meer bevat dan nodig voor de uitvinding, achten verzoeksters het niet

35

inventief om in een veelvoud van stangen enkele stangen te verwijderen. Voorts is het verzoeksters onduidelijk hoe in conclusie 1 de zinsnede ‘door de voorpoten van het frame’ moet worden begrepen.

#### 3.4. Conclusie 2

5 Verzoeksters menen dat de maatregel van conclusie 2, betreffende de vering van de wielblokken, moet worden beschouwd als de algemene kennis die iedere vakman bezit. Toevoegen van deze maatregel bovenop het in conclusie 1 aangegeven wielondersteunings-stelsel ontbeert dan ook iedere inventiviteit volgens verzoeksters en derhalve dient conclusie 2 nietig te worden verklaard. Ter onderbouwing dat verende wielophanging voor wielblokken bij wandelwagens voor de vakman algemeen bekend is, worden  
10 enkele documenten besproken.

Voorts stellen verzoeksters dat noch in de conclusie noch in de beschrijving duidelijk staat aangegeven hoe de vering moet worden uitgevoerd. Nu het octrooischrift niet een beschrijving van de in conclusie 2 aangegeven vering bevat, die zodanig duidelijk is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen,  
15 dient de conclusie volgens verzoeksters op grond van artikel 75, eerste lid, sub b ROW 1995 nietig te worden verklaard.

#### 3.5. Conclusies 3 en 4

Verzoeksters menen dat de maatregelen van conclusies 3 en 4, betreffende de blokkerings(rem)inrichting op ten minste een wiel, eveneens moet worden beschouwd als de algemene kennis die iedere vakman bezit. De beschreven blokkeringsinrichting is niets anders dan het remmechanisme dat algemeen bij vier-, drie-, en tweewielers wordt toegepast, bijvoorbeeld bij fietsen met handremmen. Toevoegen van de blokkeringsinrichting bovenop het in conclusie 1 aangegeven wielondersteunings-stelsel ontbeert dan ook iedere inventiviteit volgens verzoeksters en derhalve dienen conclusies 3 en 4 nietig te worden  
25 verklaard.

### 4. Het verweer van octrooihoudster

#### 30 4.1. Akte van afstand

Bébécar is van mening dat zij bevoegd was om haar uitsluitende rechten te beperken tot de materie van de nieuwe hoofdconclusie en om afstand te doen van de overige materie. Bovendien is de akte ingeschreven, zodat octrooihoudster niet inziet waarom de akte van gedeeltelijke afstand zonder gevolgen zou moeten blijven. Beperken van het octrooi door nieuwe conclusies in te dienen door middel

van een akte van afstand is in het verleden reeds door het Bureau geaccepteerd (advies Bureau 1 december 1998, BIE 1999, 11 en Rb 10 april 2002, BIE 2002, 38 (Ambaflex/Itra), r.o. 1.7).

Volgens octrooihoudster was het voor de vakman vanaf het begin duidelijk dat de essentie van de in het octrooi beschreven uitvinding een wandelwagen van het type ‘buggy’ betrof met een ‘A-frame’, dat nabij de voor- en achterpoten was voorzien van enkelvoudige, relatief grote wielen waarbij de wielen stuurbaar waren uitgevoerd doordat de voorwielen met behulp van blokken zwenkbaar aan de voorpoten waren bevestigd en door middel van een stuurstang waren gekoppeld. De gebruikte bewoording ‘A-frame’ is voor de vakman voldoende duidelijk omdat de conclusie in combinatie met de beschrijving en de figuren dient te worden gelezen.

#### 4.2 Nieuwe term ‘A-frame’

Octrooihoudster is van mening dat de nieuwe hoofdconclusie wordt gedekt door de inhoud van de ingediende octrooiaanvraag. Niet alleen de oorspronkelijke tekst moet in aanmerking worden genomen maar de gehele aanvraag zoals oorspronkelijk ingediend, inclusief de figuren. De beperking ‘A-frame’ is gebaseerd op het zijaanzicht van het in figuren 1 en 4 getoonde frame. Volgens Bébécár blijkt voor de vakman uit de figuren duidelijk dat de wandelwagen volgens het octrooi van het ‘buggy’-achtige type is, waarbij het frame in zijaanzicht de vorm heeft van de letter A.

#### 4.3. Conclusie 1

Volgens octrooihoudster betreft het wielondersteunings-stelsel uit D2 geen ‘A-frame’ maar een ‘X-frame’. Bovendien omvat het frame van D2 een chassis met langsliggers. Octrooihoudster geeft aan dat de vakman uitgaand van D7, de publicaties D2 zeker tegen zou kunnen komen, doch D2 bevat geen enkele aanwijzing om een deel van de stuurconstructie toe te passen. Octrooihoudster meent voorts dat combineren van de gestuurde blokken uit D2 met het wielondersteunings-stelsel uit D7 de vakman juist wegleidt van de uitvinding. Alleen met ‘hindsight’ zal de vakman tot de uitvinding kunnen komen. Daarnaast bestrijdt octrooihoudster gemotiveerd dat de zinsnede ‘door de voorpoten van het frame’ onduidelijk of onmogelijk zou zijn.

#### 4.4. Conclusies 2 t/m 4

Bébécár betwist niet dat de maatregelen uit de conclusies 2 t/m 4 tot de algemene kennis van iedere vakman behoort. Octrooihoudster wijst er echter op dat deze conclusies afhankelijke volgconclusies betreffen. De combinatie van de maatregelen uit de volgconclusies met het wielondersteunings-stelsel van conclusie 1 is in geen enkel document geopenbaard. Derhalve zijn de conclusies niet nietig.

Voorts heeft octrooihoudster met betrekking tot conclusie 2 uitvoerig toegelicht dat in het octrooi voor de vakman duidelijk de werking van de vering beschreven staat.

## 5. Het advies van het Bureau

### 5.1. Akte van afstand

Het Bureau accepteert vanaf het inwerkingtreden van de ROW 1995, dat in een akte van afstand conclusies materieel kunnen worden beperkt door herformuleren. Het materieel beperken van de beschermingsomvang door de conclusies aan te passen en daarmee van het meerdere afstand te doen, is 10 onder de redactie van artikel 63 ROW 1995 mogelijk.

Het verzoek om tevens te oordelen of de voorliggende nieuwe hoofdconclusie toelaatbaar is gezien de eisen die het Spiro/Flamco-arrest van de Hoge Raad (HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2) aan partiële vernietiging van een octrooi stelt, legt het Bureau ter zijde. Een dergelijke beoordeling maakt geen deel 15 uit van een advies op grond van artikel 75 ROW 1995. Ten overvloede wordt vermeld dat de rechtbank in haar beslissing van 10 april 2002 (BIE 2002, 38 (Ambaflex/Itra)) de Spiro/Flamco-leer niet toepasselijk achtte op gedeeltelijk afstand met als reden dat afstand (anders dan partiële nietigheid) geen terugwerkende kracht bezit. Derhalve zal het Bureau in haar advies uitgaan van de nieuwe conclusies en 20 de aangepaste beschrijving.

### 5.2. Nieuwe term 'A-frame'

In conclusie 1 is de term 'A-frame' geïntroduceerd. Deze term stond niet in oorspronkelijke aanvraag. Het is echter voor de gemiddelde vakman duidelijk dat de term 'A-frame' doelt op het type frame van de wandelwagen zoals in het zijaanzicht van het frame in figuur 1 getoond is. De vakman zal een 'A-frame' 25 beschouwen als een frame waarbij in de constructie ter hoogte van het as-vlak geen constructie-elementen zoals langsliggers in het frame-verband zijn aangebracht tussen de voorpoten en de achterpoten, zodat het zijaanzicht van het frame de hoofdletter 'A' bevat. Het onderwerp van de nieuwe hoofdconclusie met de nieuwe term 'A-frame' wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag, nu het zijaanzicht in figuur 1 hiervan deel uitmaakt. Naar oordeel van het Bureau treft het 30 nietigheidsbezwaar gebaseerd op artikel 75, eerste lid, sub c ROW 1995 derhalve geen doel.

### 5.3. Conclusie 1

Het Bureau is met verzoeksters van oordeel dat de zinsnede 'dat het stelsel twee draaibaar door de voorpoten van het frame van de wandelwagen ondersteunde blokken omvat' in conclusie 1 onduidelijk 35

is. Als eerste neemt het Bureau aan dat de vakman direct zal begrijpen dat de maatregel geen 'ondersteunde blokken' betreft, maar dat het blokken zijn die het stelsel ondersteunen en dat hier derhalve 'ondersteunende blokken' bedoeld zijn. Dat de blokken draaibaar zouden zijn door de voorpoten, is naar oordeel van het Bureau onduidelijk. In het octrooi staat op bladzijde 2, regels 30–35:

5 'De verbindings-stukken 8 zijn voorzien van de draaipunten X waarin de blokken 2 worden ondersteund, die de wielen 1 dragen. Zoals in het bijzonder blijkt uit figuur 3 worden de blokken 2 via veren 5 door de verbindingsstukken ondersteund.' In het licht van de beschrijving op blz. 2 en de bijbehorende figuren moet de zinsnede zo worden begrepen, dat de draaibare blokken nabij de voorpoten moeten zijn gelegen.

10 Overeenkomstig de keuze van octrooihoudster is het Bureau van oordeel dat de meest nabije stand der techniek wordt gevormd door publicatie D7. De aanhef van de conclusie 1, zijnde een 'Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen', is hieruit bekend. Bovendien omvat het wielondersteunings-stelsel uit D7 nabij de voorpoten van het frame van de wandelwagen blokken die vrij

15 kunnen draaien. De blokken zijn voorzien niet van één maar van meerdere wielen en de blokken zijn niet door middel van een stuurstang gekoppeld. Het wielondersteunings-stelsel uit conclusie 1 is derhalve nieuw.

De in het kenmerk beschreven blokken zijn bekend uit D2. Uit de figuren 6 en 7 in D2 zijn blokken (9)

20 bekend, voorzien van een wiel en van draaipunten voor het door middel van een stuurstang met elkaar koppelen van de blokken. De blokken zijn gelegen nabij de voorpoten van het frame en zijn draaibaar opgehangen. Combineren van deze blokken met de stuurstang in het wielondersteunings-stelsel uit D7 resulteert in het wielondersteunings-stelsel van conclusie 1.

25 Volgens octrooihoudster leidt D2 de vakman weg van de uitvinding omdat deze zowel voorwiel- als achterwielbesturing bezit en de vakman dus de materie van beide publicaties niet zal combineren. Het Bureau deelt deze opvatting niet. Voorwielbesturing is mede gelet op het besturingsgemak de eerst voor de hand liggende keuzevorm van besturing voor de gemiddelde vakman. Daarmee komt de verbindingsstang (nr. 11 in fig. 7 van D2) tussen de voorwielen en achterwielen als zijnde overbodig te

30 vervallen en zal de vakman zich direct realiseren dat de langsliggers (nr. 4 in fig.7) evenmin nodig zijn om de reactiekrachten op te vangen van de verbindingsstang (11) tijdens het sturen, zodat het voor een gemiddelde vakman duidelijk is dat de gekoppelde blokken kunnen worden toegepast in een A-frame. Zoals verzoeksters terecht opmerkten, wordt in de conclusie niets gesteld ten aanzien van de achterwielen. De conclusie sluit niet uit dat ook de achterwielen van gekoppelde blokken kunnen worden

35 voorzien.

Het wielondersteunings-stelsel uit conclusie 1, welke uit een voor de vakman voor de hand liggende combinatie van de materie uit de publicaties D2 en D7 kan worden gevormd, wordt derhalve wegens gebrek aan inventiviteit nietig geacht.

5

#### *5.4. Conclusie 2*

Conclusie 2 betreft een ‘wielondersteunings-stelsel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de blokken onder tussenkomst van steunveren met het frame zijn verbonden’. Het Bureau ziet hierin geen inventieve maatregel. Iedere vakman is bekend met het algemene feit dat zeer vele (wandel)wagens van vering zijn voorzien. Het enkel toevoegen van veren in het wielondersteunings-stelsel, kan aan deze inrichting geen inventiviteit verlenen. Wegens gebrek aan inventiviteit wordt ook conclusie 2 nietig geacht.

10

#### *5.5. Conclusies 3 en 4*

Conclusies 3 en 4 betreffen de blokkering van een wiel. Ook hierin ziet het Bureau geen inventieve materie gelegen. De beschreven blokkerings(rem)inrichting kan worden beschouwd als algemene kennis van de vakman. De beschreven blokkeringsinrichting is niets anders dan het remmechanisme dat veelvuldig bij vier-, drie en tweewielers wordt toegepast. Het enkel toevoegen van een algemeen bekende blokkerings(rem)inrichting aan het wielondersteunings-stelsel, kan aan de inrichting eveneens geen inventiviteit verlenen. Wegens gebrek aan inventiviteit worden ook conclusies 3 en 4 nietig geacht.

15  
20

### **6. Conclusie**

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau tot het advies dat de door verzoeksters aangedragen argumenten leiden tot vernietiging van het Nederlandse octrooi 1017880 wegens gebrek aan inventiviteit.

25

Aldus gedaan op 26 augustus 2003 door I.W. van der Eijk, D. van den Berge en M.W.D. van der Burg.

Het Bureau voor de Industriële Eigendom,

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

w.g. R.M. Schouwenaars, secretaris