

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
mevr. drs. S. Jonkhart
dr. ir. J.W. Meewisse
ir. W. Boek, secretaris

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. 1024512

DATUM
13 januari 2009

Verzoekster: B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam te Appingedam
Gemachtigde: ir. M.B. Plaggenborg

ONS KENMERK
ORE/advies/1024512
UW KENMERK

Octrooihoudster: SOM International Ltd. te The Valley, Anguilla
Gemachtigde: ir. A. van Westenbrugge

PAGINA
1/15

1. Het geding

B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam (hierna: verzoekster) heeft op 23 mei 2008 een verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooicentrum Nederland, 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 lid 1 Row 1995 genoemde

nietigheidsgronden op Nederlands octrooi 1024512 (hierna: het octrooi).
SOM International Ltd. (hierna: octrooihoudster) heeft op 8 juli 2008 een verweerschrift ingediend en daarbij aangegeven de conclusies te willen beperken tot een nieuw ingebrachte set conclusies. Aan het verweerschrift was voorts een hulpverzoek toegevoegd. Op 17 juli 2008 heeft octrooihoudster een akte van gedeeltelijke afstand ingediend waarna de geldende conclusies van het octrooi overeenstemmen met de bij het verweerschrift nieuw ingebrachte set conclusies, welke door octrooihoudster verdedigd zijn in het verweerschrift.

Op 8 augustus 2008 heeft verzoekster aanvullende nietigheidsbezwaren tegen de nieuw ingebrachte conclusies ingediend.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 4 september 2008 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun respectievelijke octrooigemachtigden. De gemachtigde van verzoekster, ir. M.B. Plaggenborg, was daarbij vergezeld van de heer J.J. Kooi, algemeen directeur van B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam. De gemachtigde van octrooihoudster, ir. A. van Westenbrugge, was daarbij vergezeld van de heren E.W. Karthaus en F.M. op de Coul, uitvinders. De

octrooigemachtigden van partijen hebben ter zitting exemplaren van hun pleitnota overgelegd.

PAGINA
2/15

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

2. De feiten

SOM International Ltd. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1024512 voor een "Werkwijze voor het bouwen van een gebouw, alsmede segment en systeem daarvoor", dat met dagtekening van 12 april 2005 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 10 oktober 2003. Na de akte van gedeeltelijke afstand ingeschreven op 17 juli 2008 omvat het octrooi twintig conclusies, waarvan werkwijzeconclusie 1 als volgt luidt:

"1. Werkwijze voor het bouwen van een gebouw met tenminste een vloer, ten opzichte van de vloer opgerichte wanden en een de wanden aan hun bovenzijde begrenzend plafond, omvattende de stappen van:

- het verschaffen van meerdere segmenten (1-4) die elk een vloergedeelte (5), ten opzichte van het vloergedeelte (5) opgerichte wandgedeelten (6, 7) en een de wandgedeelten (6, 7) aan hun bovenzijde begrenzend plafondgedeelte (8) omvatten, welke segmenten (1-4) in wezen gelijke dwarsdoorsneden hebben en in langsrichting twee van elkaar afgekeerde kopkanten (41, 42) bepalen die elk zijn voorzien van een profilering voor het vervaardigen van een aansluiting (36) en/of afdichting ten opzichte van een naburig segment (1-4),
- het verschaffen van een fundatie (39) voor het gebouw,
- het in een reeks (28, 29) plaatsen van de segmenten (1-4) op de fundatie (39),
- het op elkaar doen aansluiten van telkens twee tegenoverliggende kopkanten (41, 42) van twee naburige segmenten (1-4), gekenmerkt door:
- het verschaffen van tenminste twee segmenten (1-4) die elk zijn voorzien van een aan een wandgedeelte (6, 7), een vloergedeelte (5) en/of een plafondgedeelte (8) gemonteerd deel van een interieuronderdeel (17-27),
- het aan elkaar verbinden of koppelen en dergelijke van die interieuronderdelen (17, 22) uit twee naburige segmenten (4^a, 2^c)."

Volgconclusies 2 t/m 7 zijn afhankelijke werkwijzeconclusies. Conclusie 8 is een inrichtingsconclusie welke als volgt luidt:

"8. Segment (1-4) voor gebruik bij de werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende een vloergedeelte (5), ten opzichte van het vloergedeelte (5) opgerichte wandgedeelten (6, 7), een de wandgedeelten (6, 7) aan hun bovenzijde begrenzende plafondgedeelte (8) die zich in langsrichting tussen twee van elkaar afgekeerde kopkanten (41, 42) uitstrekken welke kopkanten (41, 42) elk zijn voorzien van een profilering voor het vervaardigen van een aansluiting (36) en/of afdichting ten opzichte van een naburig segment (1-4), alsmede een interieuronderdeel (17-27) uit de groep omvattende:

- een deel en slechts een deel van een keukeninrichting (17) dat is gemonteerd aan een wandgedeelte (6, 7), een vloergedeelte (5) en/of een plafondgedeelte (8),
- een deel en slechts een deel van een trap (21) dat is gemonteerd aan een wandgedeelte (6, 7), een vloergedeelte (5) en/of een plafondgedeelte (8),
- een deel en slechts een deel van een sanitaire inrichting (20, 21) dat is gemonteerd aan een wandgedeelte (6, 7), een vloergedeelte (5) en/of een plafondgedeelte (8),
- een deel en slechts een deel van een binnenwand (18, 19, 24-27) dat is gemonteerd aan een wandgedeelte (6, 7), een vloergedeelte (5) en/of een plafondgedeelte (8)."

Volgconclusies 9 t/m 16 zijn afhankelijke inrichtingsconclusies. Conclusie 17 betreft een conclusie waarin het systeem wordt geclaimd. Deze conclusie luidt als volgt:

"17. Systeem voor het bouwen van een gebouw met segmenten (1-4) volgens een der conclusies 8-16 door middel van de werkwijze volgens een der conclusies 1-7, omvattende een reeks segmenten (1-4) met standaardafmetingen, waarbij tenminste een der segmenten een interieuronderdeel omvat en tenminste een ander segment een ander interieuronderdeel omvat, welke interieuronderdelen met elkaar koppelbaar of verbindbaar zijn."

Volgconclusies 18 t/m 20 zijn alle afhankelijk van de systeemconclusie 17.

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster heeft gesteld dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Ter onderbouwing van de nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren zijn achttien documenten aangevoerd: de Japanse octrooipublicatie JP8049291 (D1), de Nederlandse octrooiaanvraag NL7406943 (D2), het Britse octrooi GB1209160, het Amerikaanse octrooi US4120133 (D4), het Nederlandse octrooi NL1019254 (D5), de Nederlandse octrooiaanvraag NL7200627 (D6), het Amerikaanse octrooi US3952465 (D7), de internationale octrooiaanvraag WO02/064900 (D8), de Japanse octrooipublicatie JP11324131 (D9), een Engelstalige samenvatting van de internationale octrooiaanvraag WO02/064899 (D10), de Nederlandse octrooiaanvraag NL6500053 (D11), de Japanse octrooipublicatie JP2001055789 (D12), de Japanse octrooipublicatie JP2000273965 (D13), de Japanse octrooipublicatie JP9072003 (D14), de Japanse octrooipublicatie JP2000027306 (D15), de Japanse octrooipublicatie JP2000104346 (D16), het Belgische octrooi BE509590 (D17) en het Franse octrooi FR1336456 (D18). Van alle Japanse octrooipublicaties zijn ook een Engelstalige samenvatting en een volledige machinevertaling naar het Engels ingediend. Verzoekster betoogde gemotiveerd dat alle conclusies van het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn.

Verzoekster heeft voorts gesteld dat de nieuwe, geldende conclusies na inschrijving van de akte van gedeeltelijke afstand niet nawerkbaar zijn en geen basis in de oorspronkelijke stukken hebben en derhalve nietig zijn.

Verzoekster meende dat het hulpverzoek niet toelaatbaar is omdat de beschermingsomvang van conclusie 1 van het hulpverzoek ruimer is dan de thans geldende conclusie. Voor zover het hulpverzoek wel toelaatbaar zou zijn, acht verzoekster de conclusies van het hulpverzoek nietig wegens niet na-werkbaarheid, wegens het ontbreken van een basis voor de conclusies in de oorspronkelijke stukken en wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit.

4. Verweer van octrooihoudster

Naar aanleiding van het verzoek om nietigheidsadvies heeft octrooihoudster de conclusies van het octrooi beperkt middels een akte van gedeeltelijke afstand. In haar verweer heeft octrooihoudster een nieuwe hoofdconclusie verdedigd, welke is afgebakend van de internationale octrooiaanvraag D8. Octrooihoudster betwistte gemotiveerd de aangevoerde nietigheidsbezwaren. De nieuwe, beperkte hoofdconclusie (en volgconclusies) zouden volgens octrooihoudster geldig zijn ten opzichte van de aangevoerde standen van de techniek.

Volgens octrooihoudster betreft de uitvinding primair de werkwijze waarbij ten minste twee segmenten elk een aan een wandgedeelte, vloergedeelte en/of plafondgedeelte gemonteerd deel van een interieuronderdeel bezitten. Daarbij hebben de segmenten aan beide kopkanten aansluitmiddelen, terwijl de interieuronderdelen uit twee naburige segmenten aan elkaar verbonden of gekoppeld en dergelijke worden. De conclusies betreffen een werkwijze voor het bouwen met segmenten op een zodanige wijze dat een grote variëteit aan plattegrondindelingen mogelijk blijft. Gebruikelijk was om in elk segment een eigen, afgerond interieur op te nemen. Daarmee lag dan de plattegrondindeling van het betreffende gebouw vast. Volgens octrooihoudster kan echter door de uitvinding een grote mate van vrijheid in het kiezen van plattegrondindelingen worden verzekerd en wel door het verdelen van bij elkaar behorende interieuronderdelen over meerdere segmenten alsmede door het onderling koppelen van die interieuronderdelen tot een compleet interieur. De interieuronderdelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een keukeninrichting, trap, een sanitaire inrichting en een binnenwand.

Octrooihoudster heeft ook een hulpverzoek ingediend voor het geval de beperkte, geldende conclusies nietig mochten zijn.

Aansluitend hierop heeft octrooihoudster ter zitting voorgesteld het woord “omvattende” in regel 19 van conclusie 1 van het hulpverzoek te vervangen door het woord “bevattende”. Door de voorgestelde vervanging zou de beschermingsomvang van conclusie 1 van het hulpverzoek binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 van de geldende conclusies vallen.

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

PAGINA

5/15

5.1 Nawerkbaarheid

Verzoekster heeft aangevoerd dat de werkwijze volgens conclusie 1 niet nawerkbaar zou zijn omdat enerzijds conclusie 1 voorschrijft dat er een profilering op de kopkanten van een segment aanwezig moet zijn voor het vervaardigen van een aansluiting, terwijl anderzijds in de beschrijving van het octrooi staat vermeld dat de kopkanten vlak en evenwijdig dienen te zijn voor het verkrijgen van een goede aaneensluiting van de segmenten. Volgens verzoekster zijn deze twee eisen tegenstrijdig en is de conclusie nietig op grond van art. 75 lid 1 sub b Row 1995.

Ten aanzien van dit nietigheidsbezwaar attendeert Octrooicentrum Nederland op de passage op bladzijde 3, regels 8 t/m 13 van de beschrijving van het octrooi. Daar staat dat “de kopkanten in wezen bij voorkeur vlak en evenwijdig” zijn en de kopkanten “kunnen verder zijn voorzien van een profilering”. Octrooicentrum Nederland acht een dergelijke omschrijving voor een vakman voldoende duidelijk en volledig om de uitvinding toe te kunnen passen. (Kopkanten die in wezen vlak en evenwijdig zijn en tevens voorzien zijn van een profilering worden bijvoorbeeld getoond in D8, figuren 4 en 5.) Octrooicentrum Nederland acht dit nawerkbaarheidsbezwaar van verzoekster ongegrond.

Verzoekster heeft tevens aangevoerd dat door het inconsistente gebruik van verwijzingscijfers in de beschrijving en conclusies (zowel in de geldende conclusies als in de conclusies uit het hulpverzoek) de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 8 onduidelijk zou zijn en dat daardoor de conclusies 1 en 8 niet nawerkbaar zouden zijn. Octrooicentrum Nederland verwerpt ook deze stelling van verzoekster. Verwijzingscijfers in conclusies dienen alleen voor het vergemakkelijken van het lezen van de conclusies. Verwijzingscijfers zijn echter niet maatgevend voor de interpretatie van de betreffende conclusies of voor de beschermingsomvang van de conclusies. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland zijn de conclusies 1 en 8 zonder de verwijzingscijfers duidelijk voor de vakman. Ook dit nawerkbaarheidsbezwaar treft derhalve geen doel.

5.2 Niet gebaseerd op de oorspronkelijke stukken

Verzoekster heeft gesteld dat de geldende conclusie 1 niet gebaseerd is op de oorspronkelijk ingediende stukken. Zij heeft meerdere argumenten ter onderbouwing van deze stelling ingebracht, welke als volgt samengevat kunnen worden:

- aan de werkwijzeconclusie 1 zijn maatregelen toegevoegd die in de oorspronkelijke stukken alleen beschreven zijn met betrekking tot een segment en niet met betrekking tot de werkwijze;
- werkwijzeconclusie 1 is beperkt met een maatregel die niet in de oorspronkelijke set werkwijzeconclusies was vermeld; en

- de beschermingsomvang van conclusie 1 is breder dan hetgeen specifiek beschreven staat in de oorspronkelijke stukken.

PAGINA
6/15

Tegen de geldende conclusie 8 heeft verzoekster ingebracht, dat deze niet gebaseerd zou zijn op de oorspronkelijk ingediende stukken, omdat aan de betreffende inrichtingsconclusie een maatregel is toegevoegd die in de oorspronkelijke stukken alleen beschreven staat met betrekking tot de werkwijze en niet met betrekking tot het segment.

De conclusies 1 en 8 zijn volgens verzoekster daarmee nietig op grond van art. 75 lid 1 sub c Row 1995.

Octrooicentrum Nederland stelt voorop dat bij beoordeling van de vraag of de materie van de gewijzigde conclusies gebaseerd is op de oorspronkelijk ingediende stukken moet worden uitgegaan van datgene wat de vakman redelijkerwijs zal afleiden uit de oorspronkelijke stukken. In het onderhavige geval is naar het oordeel van

Octrooicentrum Nederland de materie van de conclusies 1 en 8 van de geldende conclusies voor een deskundige af leiden uit de oorspronkelijke stukken. Octrooicentrum Nederland acht het voor de vakman duidelijk dat maatregelen met betrekking tot het segment toegepast kunnen worden bij een werkwijze waarvoor het segment geschikt is en vice versa. In het octrooischrift worden de werkwijze en het segment niet zodanig los van elkaar beschouwd dat de vakman dit niet zou begrijpen. De maatregel van de profilering van de kopkanten komt voor in de beschrijving van het octrooi zoals oorspronkelijk ingediend, zie blz 3, regels 8 t/m 13. De vakman zal inzien dat een dergelijke profilering toegepast kan worden bij de werkwijze en ook een onderdeel kan vormen van de inrichting.

Ook deze nietigheidsbezwaren worden door Octrooicentrum Nederland niet gegrond verklaard.

5.3 Nieuwheid en inventiviteit geldende conclusies

5.3.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek

Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland wordt van de door verzoekster in het geding gebrachte publicaties, de meest nabij gelegen stand van de techniek voor het octrooi gevormd door de internationale octrooiaanvraag D8. Geen van de publicaties D1 t/m D3, D5, D7 en D10 t/m D17 openbaart de maatregel van het aan elkaar koppelen van vooraf gemonteerde interieuronderdelen uit naburige segmenten. Deze maatregel is ook niet ondubbelzinnig bekend uit D9. D8 ligt dichterbij het octrooi dan D4 omdat uit D4 niet expliciet bekend is dat de wandgedeelten van het segment aan hun bovenzijde begrensd worden door een plafondgedeelte. D8 ligt voorts dichterbij het octrooi dan D6, omdat de uit D6 bekende segmenten slechts één kopkant voor aansluiting op een naburig segment bevatten. Tenslotte ligt D8 dichterbij het octrooi dan D18, omdat in D18 de segmenten uit meerdere delen bestaan.

5.3.2 Conclusie 1

De internationale octrooiaanvraag D8 openbaart een werkwijze voor het bouwen van een gebouw met tenminste een vloer, ten opzichte van de vloer opgerichte wanden en een de wanden aan hun bovenzijde begrenzend plafond (zie pagina 1, regels 5 t/m 6 en pagina 2, regels 22 t/m 25). De uit D8 bekende werkwijze omvat het verschaffen van meerdere segmenten ("modules 1" in de figuren 1A t/m 1C). De segmenten omvatten elk een vloergedeelte ("base 2" in de figuren 1A t/m 1C), ten opzichte van het vloergedeelte opgerichte wandgedeelten ("side walls 6, 8" in de figuren 1A t/m 1C) en een de wandgedeelten aan hun bovenzijde begrenzend plafondgedeelte ("ceiling 4" in de figuren 1A t/m 1C). De segmenten hebben in wezen gelijke dwarsdoorsneden (zie figuur 2) en hebben in langsrichting twee van elkaar afgekeerde kopkanten ("open ends", zie pagina 13, regels 27 t/m 28). De kopkanten zijn elk voorzien van een profilering ("profiled projection 32" en "profiled cast recess 34" in figuur 4) voor het vervaardigen van een aansluiting en/of afdichting ten opzichte van een naburig segment (zie pagina 17, regels 2 t/m 11).

In D8 staat niet expliciet de maatregel beschreven van het verschaffen van een fundatie voor het gebouw, waarop de segmenten geplaatst worden. Het mag echter algemeen bekend worden geacht dat bij het oprichten van een gebouw zoals beschreven in D8, het noodzakelijk is om een fundatie te verschaffen. Een vakman zou dan ook bij de werkwijze voor het bouwen van gebouw, zoals bekend uit D8, onvermijdelijk komen tot het toepassen van een fundatie tijdens het bouwen van het gebouw. De maatregel betreffende het verschaffen van een fundatie voor het gebouw is daarom impliciet bekend uit D8.

De segmenten worden in een reeks op de fundatie geplaatst (zie figuur 2 en pagina 13, regel 27 t/m pagina 14, regel 4). Bij het plaatsen van de segmenten worden telkens de twee tegenoverliggende kopkanten van twee naburige segmenten op elkaar aangesloten (zie pagina 17, regels 2 t/m 11).

De segmenten kunnen zijn voorzien van een aan een wand-, vloer- en/of plafondgedeelte gemonteerd deel van een interieuronderdeel, zoals een deel van een trap (zie pagina 15, regels 19 t/m 23). Meerdere segmenten kunnen samen een trap vormen die zich uitstrekt over meerdere verdiepingen, waarbij in elk segment een deel van een trap is gemonteerd (zie pagina 15, regels 27 t/m 30). Voor het vormen van een trap die zich uitstrekt over meerdere verdiepingen, dienen de delen van de trap die gemonteerd zijn in naburige segmenten één geheel te vormen na het op elkaar aansluiten van de segmenten. Een vakman zal daarom onvermijdelijk komen tot het aan elkaar verbinden of koppelen van de afzonderlijke delen van de trap. Het koppelen van interieuronderdelen uit naburige segmenten is derhalve impliciet bekend uit D8.

Op grond van bovenstaande volgt dat alle maatregelen van conclusie 1 expliciet dan wel impliciet bekend zijn uit D8, waarmee conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D8.

Octrooihoudster heeft gesteld dat conclusie 1 voorschrijft dat de koppeling van interieuronderdelen uit naburige segmenten uitsluitend in het horizontale vlak plaatsvindt, omdat volgens de werkwijze volgens conclusie 1 eerst segmenten in een reeks worden geplaatst en vervolgens de interieuronderdelen uit naburige segmenten gekoppeld worden.

Octrooicentrum Nederland acht deze uitleg van conclusie 1 niet juist. In conclusie 1 ontbreekt namelijk een verwijzing, bijvoorbeeld met behulp van een aanwijzend voornaamwoord, waaruit zou blijken dat de naburige segmenten waarvan de interieuronderdelen gekoppeld worden dezelfde segmenten moeten zijn als de segmenten die eerder in een reeks op de fundatie geplaatst zijn. Door het ontbreken van een dergelijke verwijzing mogen de segmenten waarvan de interieuronderdelen gekoppeld worden zich ook in het verticale vlak bevinden. Bovendien geeft de beschrijving van het octrooi geen aanleiding tot de zienswijze van octrooihoudster. In de beschrijving van het octrooi wordt een trap als voorbeeld van een interieuronderdeel genoemd. In figuren 2a en 2b van het octrooi staat een segment afgebeeld waarbij zowel in het vloergedeelte als in het plafondgedeelte een trapuitsparing aanwezig is (zie pagina 5, regels 20 en 21). Gezien de uitsparing in zowel de vloer als het plafond, begrijpt de vakman dat dit segment voor een tussenverdieping geschikt is en de uiteindelijke trap zich uitstrekt over meerdere (ten minste drie) verdiepingen, waarbij de trapdelen op de verschillende verdiepingen in het verticale vlak onderling gekoppeld zullen moeten worden. Derhalve wordt de stelling van octrooihoudster dat de koppeling van interieuronderdelen uit naburige segmenten uitsluitend in het horizontale vlak plaatsvindt, verworpen.

Desalniettemin zal Octrooicentrum Nederland – geheel ten overvloede – de veronderstelling van octrooihoudster bespreken waarbij conclusie 1 beperkt wordt doordat de koppeling van interieuronderdelen uit naburige segmenten uitsluitend in het horizontale vlak plaatsvindt. Uitgaande van deze uitleg van conclusie 1 zou de trap waarbij de koppeling in het verticale vlak plaatsvindt niet binnen de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen, waardoor D8 niet langer nieuwigheidsbezwarend voor conclusie 1 zou zijn. De uit D8 bekende segmenten kunnen echter behalve van een deel van een trap tevens zijn voorzien van een aan een wand-, vloer- en/of plafondgedeelte gemonteerde binnenwand (zie blz. 14, regels 7 t/m 10). In figuur 5 van D8 wordt een segment getoond met een daarin gemonteerde binnenwand. Deze binnenwand strekt zich uit over een open zijde van het segment van wandgedeelte naar wandgedeelte. In D8 wordt niet beschreven of getoond dat de binnenwand gekoppeld kan worden met een binnenwand uit een naburig segment.

In haar verweerschrift heeft octrooihoudster aangegeven dat door het verdelen van bij elkaar behorende interieuronderdelen over meerdere segmenten alsmede het onderling

koppelen van die interieuronderdelen tot een compleet interieur een grote mate van vrijheid in het kiezen van plattegrondindelingen kan worden verkregen.

Een deskundige, die werkt volgens de werkwijze zoals beschreven in D8 en die zich beperkt ziet in zijn vrijheid in het kiezen van plattegrondindelingen door de enige in D8
5 getoonde mogelijkheid om een binnenwand in de breedterichting van het segment te plaatsen, zal binnen zijn vakgebied op zoek gaan naar een oplossing hiervoor.

Binnen zijn vakgebied zal de deskundige stuiten op het Amerikaanse octrooi D4.

Evenals D8 openbaart D4 een werkwijze voor het bouwen van een gebouw met behulp van meerdere segmenten ("room elements 70a, 70, 70b" in figuur 32). Ook deze

10 segmenten kunnen, evenals de uit D8 bekende segmenten, voorgesneden binnenwanden omvatten (zie kolom 8, regels 44 t/m 48). Uit figuur 32 van D4 kan de deskundige leren, dat naast het plaatsen van een binnenwand in de breedterichting ("partition wall 80") het ook mogelijk is om binnenwanden in de langsrichting (deel van "partition wall 79") van het segment te plaatsen. Bovendien zal de deskundige uit figuur

15 32 van D4 leren, dat het mogelijk is om met behulp van twee in twee naburige segmenten ("room elements 70 en 70b") in langsrichting geplaatste binnenwanden, één grotere binnenwand te vormen (zie "partition wall 79"), hetgeen de vrijheid in het kiezen van plattegrondindelingen nog verder vergroot. Bij het vormen van één grotere binnenwand uit twee afzonderlijke binnenwanden zal de vakman onvermijdelijk komen tot het verbinden of koppelen van de afzonderlijke binnenwanden zodat de zo ontstane grote binnenwand één geheel vormt. Het koppelen van interieuronderdelen (binnenwanden) uit naburige segmenten is daarmee impliciet bekend uit D4.

20 De deskundige die uitgaande van D8, een grotere vrijheid in het kiezen van plattegrondindelingen wil bereiken, zal herkennen dat de in D4 beschreven werkwijze hiervoor een oplossing biedt en hij zal de in D4 beschreven oplossing zonder meer toe kunnen passen in de uit D8 bekende werkwijze. Indien werkwijzeconclusie 1 beperkt zou zijn doordat de koppeling van interieuronderdelen uit naburige segmenten uitsluitend in het horizontale vlak plaatsvindt, is deze conclusie nieuw, doch zal de conclusie geen inventiviteit bezitten.

30 Door octrooihoudster is voorts gesteld dat de segmenten bekend uit D8 slechts fungeren als mallen, waartussen nog beton gegoten moet worden om de wandgedeelten te vormen waarmee een gebouw geconstrueerd wordt. Octrooi Centrum Nederland attendeert er echter op dat uit de passage op pagina 14, regels 24 t/m 28 van D8 blijkt
35 dat ook zonder deze additionele muren een gebouw te vormen is en dat dus de uit D8 bekende segmenten dezelfde functie vervullen als de segmenten in conclusie 1.

Octrooihoudster heeft tenslotte betoogd dat ten minste vier segmenten benodigd zijn om te voldoen aan de maatregel dat interieuronderdelen bevestigd aan segmenten met aan
40 beide kopkanten profilering, aan elkaar bevestigd worden.

De stelling van octrooihoudster kan het octrooi geen nieuwheid bieden. Nog daargelaten dat uit het octrooi blijkt dat ook segmenten nabij de gevel aan beide kopkanten voorzien zijn van profielen, zodat twee segmenten voldoende zijn, mits deze aan beide kopkanten voorzien zijn van profilering, is uit D8 bekend om een reeks van vier segmenten te voorzien (zie figuur 3B) zodat de kopkanten van de middelste twee segmenten aan beide zijden voorzien zijn van profilering. Daarmee zijn twee naburige segmenten bekend met ieder aan beide kopkanten profilering. Voorts staat op pagina 3, regel 29 t/m pagina 4, regel 1 van D8 dat ieder aantal segmenten aan elkaar kan worden aangesloten. Hieruit volgt dat meerdere segmenten met aan beide kopkanten profilering aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Gezien het voorgaande komt Octrooicentrum Nederland tot de slotsom dat conclusie 1 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid.

5.3.3 Conclusie 2

De maatregel volgens conclusie 2, dat de werkwijze het afdichten van de naad tussen telkens twee tegenoverliggende kopkanten van twee naburige segmenten omvat, is bekend uit D8. Op pagina 17, regel 30 t/m pagina 18, regel 2 van D8 wordt beschreven dat een “jointing compound” ingebracht wordt in de naad tussen twee naburige segmenten om de afdichting waterdicht en vuurbestendig te maken. Daarmee is ook conclusie 2 niet nieuw ten opzichte van D8 en derhalve nietig.

5.3.4 Conclusie 3

Uit D8 is voorts bekend dat een verdere reeks segmenten geplaatst kan worden op een andere reeks segmenten (zie figuur 2 en pagina 13, regel 27 t/m pagina 14, regel 5). Ook conclusie 3 is hiermee niet nieuw in het licht van D8 en daarmee nietig.

5.3.5 Conclusie 4

Uit de passage op pagina 14, regels 5 t/m 7 en uit figuur 3B van D8 volgt dat ook een verdere reeks segmenten naast een andere reeks segmenten geplaatst kan worden. Conclusie 4 is daarmee bekend uit D8 en nietig wegens gebrek aan nieuwheid.

5.3.6 Conclusie 5

De segmenten bekend uit D8 kunnen standaard langsafmetingen hebben, wat volgt uit de figuren 2 en 3B van D8. Conclusie 5 is daarom niet nieuw ten opzichte van D8 en derhalve nietig.

5.3.7 Conclusie 6

In figuur 3B van D8 is te zien dat ten minste twee typen segmenten met twee verschillende langsafmetingen toegepast kunnen worden in de werkwijze volgens D8. Ook conclusie 6 is wegens gebrek aan nieuwheid nietig.

5.3.8 Conclusie 7

Op pagina 13, regel 30 t/m pagina 14, regel 2 van D8 wordt beschreven dat een reeks segmenten aan beide uiteinden afgesloten kan worden met een voorgevel, respectievelijk een achtergevel. In figuur 2 van D8 is de achtergevel te zien. Conclusie 7 is hiermee niet nieuw en dus nietig.

5.3.9 Conclusie 8

Conclusie 8 betreft het segment voor gebruik bij de werkwijze volgens conclusies 1 t/m 7. Uit D8 is niet alleen de werkwijze volgens de conclusies 1 t/m 7 bekend, zie hierboven, maar ook een segment ("module 1" in de figuren 1A t/m 1C) welke toegepast kan worden bij een werkwijze volgens een van de genoemde conclusies. Het uit D8 bekende segment omvat een vloergedeelte ("base 2" in de figuren 1A t/m 1C), ten opzichte van het vloergedeelte opgerichte wandgedeelten ("side walls 6, 8" in de figuren 1A t/m 1C) en een de wandgedeelten aan hun bovenzijde begrenzend plafondgedeelte ("ceiling 4" in de figuren 1A t/m 1C) die zich in langsrichting tussen twee van elkaar afgekeerde kopkanten ("open ends", zie pagina 13, regels 27 t/m 28") uitstrekken. De kopkanten zijn elk voorzien van een profilering ("profiled projection 32" en "profiled cast recess 34") voor het vervaardigen van een aansluiting en/of afdichting ten opzichte van een naburig segment (zie figuur 4 en pagina 17, regels 2 t/m 11). Een uit D8 bekend segment kan een interieuronderdeel gemonteerd aan een wand-, vloer-, en/of een plafondgedeelte, in de vorm van een deel van een trap, omvatten (zie pagina 15, regels 19 t/m 23). Voor het vormen van een trap die zich over meerdere verdiepingen uitstrekt (zie pagina 15, regels 27 t/m 30) is in ieder segment slechts een deel van een trap gemonteerd, en in een naburig segment een ander deel van de trap. Alle maatregelen van conclusie 8 zijn derhalve bekend uit D8, waardoor D8 de nieuwheid van conclusie 8 wegneemt. Wegens gebrek aan nieuwheid is conclusie 8 nietig.

5.3.10 Conclusies 9 t/m 11

De kopkanten zoals getoond in figuur 4 van D8 zijn in wezen vlak, evenwijdig en loodrecht gericht op de langsrichting. Conclusies 9 t/m 11 zijn daarmee niet nieuw ten opzichte van D8 en dus nietig.

5.3.11 Conclusie 12

Conclusie 12 omvat de maatregel dat tenminste een wand-, vloer-, of plafondgedeelte van een segment een uitsparing bezit. In het octrooi staat beschreven dat dergelijke uitsparingen bijvoorbeeld worden aangebracht voor een trap (zie blz. 5, regels 20 en 21 van het octrooi). De vakman begrijpt dat dergelijke uitsparingen in vloer- of plafondgedeelte noodzakelijk zijn voor het vormen van een trap die zich over meerdere verdiepingen uitstrekt. In D8 wordt een dergelijke trap besproken op pagina 15, regels

27 t/m 30, waardoor de maatregel van conclusie 12 in ieder geval impliciet bekend is uit D8. Conclusie 12 is hiermee niet nieuw ten opzichte van D8 en derhalve nietig.

PAGINA
12/15

5.3.12 Conclusie 13

- 5 Conclusie 13 omvat de maatregel dat een wand-, vloer-, of plafondgedeelte van een segment wordt geïsoleerd. Deze maatregel is niet bekend uit D8. Het ligt echter voor een vakman die de isolerende eigenschappen (geluidsisolatie of thermische isolatie) van de uit D8 bekende segmenten wil verbeteren, voor de hand om op basis van zijn algemene vakkennis een wand-, vloer-, of plafondgedeelte van een segment te isoleren.
- 10 Conclusie 13 is daarmee niet inventief ten opzichte van D8 en de algemene kennis van de vakman. Conclusie 13 wordt daarom nietig bevonden.

5.3.13 Conclusie 14

- 15 Figuur 20B van D8 toont een onderaanzicht van een segment. Aan de onderzijde van het vloergedeelte bevinden zich steunmiddelen in de vorm van “downstand beams 63”. Conclusie 14 is hiermee ook niet nieuw ten opzichte van D8 en dus is conclusie 14 nietig.

5.3.14 Conclusie 15

- 20 De segmenten bekend uit D8 worden uit één geheel gegoten (zie pagina 3, regels 16 t/m 20). Uit blz. 14, regels 17 t/m 28, maakt de vakman op dat lage en middelhoge gebouwen ook zonder wand 28 van gewapend beton kunnen worden gebouwd. Dit betekent dat een laag of middelhoog gebouw alleen uit segmenten is opgebouwd en dus de segmenten een zelfdragend geheel vormen. Conclusie 15 is niet nieuw ten opzichte van D8 en derhalve nietig.
- 25

5.3.15 Conclusie 16

- De segmenten bekend uit D8 bestaan uit gewapend beton (zie pagina 13, regels 18 t/m 20). Conclusie 16 is daarmee niet nieuw ten opzichte van D8 en daarmee nietig.
- 30

5.3.16 Conclusie 17

- Conclusie 17 heeft betrekking op een systeem voor het bouwen van een gebouw met segmenten volgens een der conclusies 8 t/m 16 door middel van de werkwijze volgens een der conclusies 1 t/m 7 omvattende een reeks segmenten met standaardafmetingen, waarbij een der segmenten een interieuronderdeel omvat en ten minste een ander segment een ander interieuronderdeel omvat, welke interieuronderdelen met elkaar koppelbaar of verbindbaar zijn.
- 35
- Segmenten volgens conclusies 8 t/m 12 en 14 t/m 16 zijn bekend uit D8 (en het segment volgens conclusie 13 werd niet inventief geacht). Een reeks van dergelijke segmenten met standaardafmetingen is ook bekend uit D8 (zie de figuren 2 en 3B van D8). Ten minste twee segmenten met elk een interieuronderdeel welke
- 40

interieuronderdelen met elkaar koppelbaar zijn, is bekend uit D8 in de vorm van een trap die zich over meerdere verdiepingen uitstrekt (zie pagina 15, regels 27 t/m 30).

Daarmee is conclusie 17 niet nieuw ten opzichte van D8. Wegens gebrek aan nieuwheid is conclusie 17 nietig.

5

5.3.17 Conclusie 18

De maatregel van conclusie 18 is bekend uit figuur 3B van D8. Wegens gebrek aan nieuwheid is conclusie 18 nietig.

10 *5.3.18 Conclusie 19*

Conclusie 19 betreft gevelelementen voor het bekleden van de zijgevels van een of meerdere reeksen segmenten. Op blz. 14, regels 7 t/m 8 van D8 wordt beschreven dat de segmenten een “external facade with all of its architectural features” kunnen omvatten. Het betreft hier niet losse gevelelementen die later op de betonnen zijgevels kunnen worden aangebracht en derhalve is conclusie 19 nieuw ten opzichte van D8.

15

De toepassing van betonnen gevelelementen op de zijgevels van een gebouw is aan de vakman algemeen bekend. De algemeen bekende gevelelementen voor bekleding van zijgevels van gebouwen kunnen het systeem geen inventiviteit verlenen. Wegens gebrek aan inventiviteit is conclusie 19 nietig.

20

5.3.19 Conclusie 20

Conclusie 20 betreft dekelementen voor het vormen van een dakbedekking voor een of meerdere reeksen segmenten. Het systeem bekend uit D8 omvat geen separate dekelementen voor het vormen van een dakbedekking. Dergelijke dekelementen zijn echter bekend uit D4 (“roof 74” in figuur 30). Het ligt voor de vakman voor de hand om op de wijze bekend uit D4, een dekelement toe te passen bij een systeem volgens D8. Hiermee is conclusie 20 niet inventief in het licht van D8 in combinatie met D4 en derhalve nietig.

25

30 5.4 Hulpverzoek

Ten opzichte van de geldende conclusie 1 is aan conclusie 1 van het hulpverzoek toegevoegd dat de segmenten zijn voorzien van een interieuronderdeel uit de groep omvattende, een deel en slechts een deel van een keukeninrichting, een trap, een sanitaire inrichting of een binnenwand, welke is gemonteerd aan een wandgedeelte, een vloergedeelte en/of een plafondgedeelte. Door het gebruik van het woord “omvattende” in deze toegevoegde maatregel, kan de genoemde groep ook andere interieuronderdelen dan een deel van een keukeninrichting, een trap, een sanitaire inrichting of een binnenwand omvatten en is de maatregel dat het deel van een interieuronderdeel aan een wandgedeelte, een vloergedeelte en/of een plafondgedeelte is gemonteerd niet langer verplicht. De stelling van verzoekster dat de beschermingsomvang van conclusie 1 van het hulpverzoek ruimer is dan de

35

40

beschermingsomvang van de geldende conclusie 1 en derhalve de conclusie (gedeeltelijk) nietig zou zijn op grond van art. 75 lid 1 sub d Row 1995, is naar oordeel van Octrooiencentrum Nederland juist.

PAGINA

14/15

Tijdens de zitting heeft octrooihoudster aangegeven dat het niet haar bedoeling is geweest de beschermingsomvang van conclusie 1 uit het hulpverzoek ruimer te stellen dan de beschermingsomvang van de geldende conclusie 1. Octrooihoudster heeft daarom ter zitting voorgesteld het woord “omvattende” in conclusie 1 uit het hulpverzoek te vervangen door het woord “bevattende”. De voorgestelde vervanging zou tot een beperking van de beschermingsomvang van conclusie 1 uit het hulpverzoek ten opzichte van de beschermingsomvang van de geldende conclusie 1 leiden. Verzoekster is ter zitting akkoord gegaan met deze voorgestelde vervanging.

Tegen conclusie 8 van het hulpverzoek heeft verzoekster tevens ingebracht, dat deze niet gebaseerd zou zijn op de oorspronkelijk ingediende stukken, omdat aan de inrichtingsconclusie 8 van het hulpverzoek een maatregel is toegevoegd die in de oorspronkelijke stukken alleen beschreven is met betrekking tot de werkwijze en niet met betrekking tot het segment. Een vergelijkbaar bezwaar is door verzoekster ingebracht tegen conclusie 8 van de geldende conclusies. Om dezelfde redenen als in paragraaf 5.2 uiteengezet, acht Octrooiencentrum Nederland het bezwaar dat conclusie 8 van het hulpverzoek niet gebaseerd zou zijn op de oorspronkelijk ingediende stukken ongegrond.

Daarnaast heeft verzoekster aangevoerd dat de conclusies van het hulpverzoek niet nawerkbaar zouden zijn door het inconsistente gebruik van verwijzingscijfers in de conclusies en de beschrijving. Om dezelfde redenen als uiteengezet in paragraaf 5.1 acht Octrooiencentrum Nederland ook dit nietigheidsbezwaar ongegrond.

Indien in conclusie 1 uit het hulpverzoek het woord “omvattende” wordt vervangen door het woord “bevattende” wordt de groep van interieuronderdelen welke de nieuwheid van conclusie 1 uit het hulpverzoek kunnen aantasten beperkt tot een deel van een keukeninrichting, een deel van een trap, een deel van een sanitaire inrichting en een deel van een binnenwand, alle gemonteerd aan een wandgedeelte, een vloergedeelte en/of een plafondgedeelte. Bij de bespreking van de geldende conclusie 1 in paragraaf 5.3.2 is gebleken dat de geldende conclusie 1 nieuwheid mist op basis van een interieuronderdeel in de vorm van een deel van een trap (of inventiviteit mist op basis van een interieuronderdeel in de vorm van een deel van een binnenwand). De toegevoegde maatregel in conclusie 1 uit het hulpverzoek kan het geconstateerde gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit van de geldende conclusie 1 dus niet wegnemen.

Daaruit volgt dat conclusie 1 uit het hulpverzoek ook niet nieuw is in het licht van D8.

Van de conclusies uit het hulpverzoek wijkt slechts conclusie 1 af ten opzichte van de overeenkomstige geldende conclusies. Conclusie 2 en verder van het hulpverzoek zijn identiek aan de thans geldende conclusies 2 en verder. De volgconclusies van het hulpverzoek zijn daarmee niet nieuw dan wel niet inventief om dezelfde redenen als in paragraaf 5.3 uiteengezet.

PAGINA
15/15

Octrooicentrum Nederland komt derhalve tot de slotsom dat het hulpverzoek geen terugvalpositie biedt voor octrooihoudster.

6. Advies

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat:

- conclusies 1 t/m 12 en 14 t/m 18 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid;
- conclusies 13, 19 en 20 nietig zijn wegens gebrek aan inventiviteit; en
- het hulpverzoek geen terugvalpositie biedt.

Aldus gedaan op 13 januari 2009 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, S. Jonkhart en J.W. Meewisse.

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
(b.a. S. Jonkhart)
w.g. W. Boek, secretaris