



dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. F. Liefrink
mw. drs. S. Jonkhart
dr. R.B. Boers, 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. 1028098

DATUM
14 maart 2008

Verzoekster: Bureau voor Free Publicity te Den Haag
Gemachtigde: ir. Y.G. Groeneveld / mr. C.G.M. Berendsen

ONS KENMERK
ORE/advies/1028098
UW KENMERK

Octrooihoudster: IDMC te Eindhoven
Gemachtigde: mr. H.A.H.M. Albrecht

PAGINA
1/21

1. Het geding

Bureau voor Free Publicity (hierna: verzoekster) heeft middels haar advocaat, mr. C.G.M. Berendsen, op 24 september 2007 een verzoekschrift met 11 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 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1028098 (hierna: het octrooi).

5 Verzoekster heeft middels haar advocaat op 12 oktober 2007 het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek, uitgevoerd door Octrooicentrum Nederland, in het geding gebracht.

10 Mevrouw M.J.F.L. van Daelen–Bazelmans, handelende onder de naam IDMC, (hierna: octrooihoudster) heeft middels haar octrooigemachtigde, ir. W.G.Th. van Dokkum, op 13 november 2007 een verweerschrift ingediend. Op 20 november 2007 heeft octrooihoudster middels haar advocaat, mr. H.A.H.M. Albrecht, een aanvulling op het verweerschrift ingediend.

15 Verzoekster heeft middels haar octrooigemachtigde, ir. Y.G. Groeneveld, op 30 november 2007 een aanvulling op haar verzoekschrift met 13 bijlagen ingediend ter verdere onderbouwing van de nietigheidsgronden.

20 Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 13 december 2007 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor verzoekster is dit gebeurd bij monde



van haar octrooigemachtigde, ir. Y.G. Groeneveld, die daarbij vergezeld was van mevrouw F. Kleijnjan en mevrouw M.M. Poels, beiden van Bureau voor Free Publicity, en de advocaat van verzoekster, mr. C.G.M. Berendsen. Octrooihoudster heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar advocaat, mr. H.A.H.M Albrecht, die daarbij was vergezeld van de heer F.J.G. van Daelen van IDMC, mevrouw M.E. van Putten-Veecken en prof.dr.ir. A.F.P. van Putten, deskundige. De deskundige van octrooihoudster, de heer Van Putten, heeft ter zitting een korte technische uiteenzetting gegeven.

Ter zitting heeft de gemachtigde van verzoekster exemplaren van zijn pleitnota met drie bijlagen overgelegd. De advocaat van octrooihoudster heeft eveneens exemplaren van zijn pleitnota overgelegd, tezamen met sheets van de deskundige.

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

2. De feiten

IDMC is rechthebbende op het Nederlands octrooi 1028098 voor een "Werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een artikel in een geografisch gebied", dat met dagtekening 27 april 2005 voor de duur van zes jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 24 januari 2005. Het octrooi omvat 8 conclusies. De twee onafhankelijke conclusies, conclusie 1 en conclusie 8, luiden als volgt:

"1. Werkwijze voor het in Nederland of een ander land huis-aan-huis verspreiden van een vooraf geselecteerd artikel d.m.v. een grote verscheidenheid aan zgn. huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied door gebruik te maken van een bundel van publicatiemediën met name door het artikel of een deel ervan op te nemen op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, waarbij het artikel ten minste één artikelelement omvat, en waarbij de artikelelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat; omvattende de volgende stappen:

- *laden van de artikelelementen in een daartoe geschikt softwareprogramma draaiend op een verwerkingscomputer;*
- *samenstellen van het artikel uit de artikelelementen en het groeperen ervan in een lay-out met behulp van het softwareprogramma;*
- *bepalen van de bundel publicatiemediën waarmee het artikel verspreid wordt met behulp van een database bevattende gegevens van het huis-aan-huis verspreidingsgebied van de publicatiemediën;*
- *verzenden van het artikel via een communicatienetwerk naar de verwerkingscomputers van elk van de afzonderlijke publicatiemediën in de bundel;*
- *opnemen -na eventueel aanpassen- van het artikel, of een deel daarvan, op een pagina met een eigen lay-out of formaat van elk van de publicatiemediën in de bundel met behulp van een softwareprogramma draaiend op een tweede verwerkingscomputer."*

"8. Werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media van de volgende soort: kranten, bladen, tijdschriften, gecomputeriseerde bladen en andere verschijningsvormen, welke advertenties b.v. het karakter hebben van

openbare landelijke, regionale of lokale bekendmakingen van overheidswege en/of anderszins, onder gebruikmaking van nog onbestemde invullingsruimtes welke tot kort voor het drukken van het blad pas aan de redactie bekend worden, hetgeen er toe leidt dat niet door advertenties betaalde ruimte alsnog en zoals gebruikelijk, dient te worden opgevuld met vrijwel onbetaalde tekst waaraan de uitgever nauwelijks verdient in tegenstelling waartoe volgens de werkwijze voortaan altijd advertenties met betaalde tekst ter opvulling ter beschikking zijn en waarbij dan vooraf een of meer van de volgende maatregelen getroffen worden:

- de meestal via hulpmiddelen zoals een computer of anderszins aangeleverde advertentietekst, al of niet voorzien van afbeeldingen, wordt in een eerste fase b.v. met behulp van scannen op deze eerste computer gereed gemaakt voor latere verschijning;
- elke verschijningsdatum van de advertentie in elk afzonderlijk blad wordt pas dan definitief vastgesteld als invulling wordt gegeven aan het tijdstip dat de volledige advertentietekst ook werkelijk geplaatst kan worden binnen een tijdsbestek van een vooraf afgesproken aantal dagen waarbinnen de advertentietekst zijn actualiteit behoudt en waartoe gebruik wordt gemaakt van een bestaand computerprogramma;
- vervolgens wordt in een daarop volgende tweede fase de advertentietekst voor opname in elk afzonderlijk blad aangepast aan de afmetingen welke daarvoor ter beschikking staan door gebruik te maken van een tweede verwerkingscomputer waarvan het programma geheel is afgestemd is op de desbetreffende plaatsing;
- waarna het afdrucken van het blad met de advertentie via aanmaak van een lay-out op de gebruikelijke wijze plaatsvindt.”

De conclusies 2 t/m 7 zijn afhankelijke volgconclusies van conclusie 1.

3. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Verzoekster betwist gemotiveerd de geldigheid van het octrooi. Hiertoe heeft verzoekster aangevoerd dat het octrooi nietig is doordat de conclusies, ingevolge artikel 2 lid 2 en 3 ROW 1995, niet vatbaar zou zijn voor octrooibeschermt, er geen sprake is van eenheid van uitvinding, de uitvinding niet nawerkbaar zou zijn en voorts de conclusies niet nieuw dan wel niet inventief zouden zijn.

Conclusies 1 t/m 8 zijn volgens verzoekster geen uitvindingen overeenkomstig artikel 2 lid 2 en 3 ROW 1995 en zijn derhalve niet vatbaar voor octrooi. De conclusies of deelaspecten daarvan betreffen computerprogramma's, methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, methoden voor de bedrijfsvoering, dan wel de presentatie van gegevens. Deze onderwerpen zijn volgens verzoekster van octrooi uitgesloten. Onder verwijzing naar jurisprudentie van de Afdeling van Beroep van het Europees Octrooibureau dient volgens verzoekster een uitvinding altijd een technisch karakter te bezitten om voor octrooibeschermt vatbaar te zijn. In het octrooi kan volgens verzoekster geen enkel technisch probleem worden onderkend. Bovendien beschrijven de werkwijze conclusies volgens verzoekster geen deelaspecten die enig technisch effect teweegbrengen.

5 In strijd met artikel 27 ROW 1995 vormen volgens verzoekster enerzijds conclusies 1 t/m 7 en anderzijds conclusie 8 geen eenheid van uitvinding. Verzoekster meent dat op grond van artikel 33 lid 2 ROW 1995 het octrooi slechts betrekking heeft op conclusies 1 t/m 7.

10 De beschrijving van de uitvinding van conclusies 1, 2 en 8 is volgens verzoekster niet zodanig duidelijk en volledig dat een deskundige deze uitvindingen kan toepassen. Het is verzoekster onder meer onduidelijk hoe de in de conclusies vermelde softwareprogramma's dienen te functioneren.

15 Conclusies 1 t/m 8 zijn volgens verzoekster niet nieuw op basis van de openbare toepassing van de werkwijze door onder meer verzoekster gedurende vele jaren voordat het octrooi werd aangevraagd. Het werken met stoppers is volgens verzoekster reeds meer dan dertig jaar bekend. Ter onderbouwing van de nieuwheidsbezwaren worden door verzoekster diverse documenten en meerdere verklaringen aangevoerd. Voorts wordt door verzoekster de nieuwheid van de database bestreden aan de hand van kopieën uit een in het betreffende vakgebied sedert 1992 gebruikt "Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit". Dit handboek vormt volgens verzoekster een papieren database bevattende gegevens van het huis-aan-huis verspreidingsgebied van huis-aan-huis bladen.

25 Voor zover de conclusies wel nieuw mochten zijn, zijn de conclusies niet inventief volgens verzoekster. De maatregelen in de conclusies die gericht zijn op software overstijgen op geen enkel punt de functionaliteiten van gebruikelijke, algemeen bekende softwareprogramma's, zoals databaseprogramma's en tekstverwerkers. Kopieën uit de handleidingen van diverse softwareprogramma's zijn als bijlage toegevoegd. De eventuele verschillen ten opzichte van de stand van de techniek zijn niet meer dan recht-toe-recht-aan werkzaamheden die voor de vakman voor de hand liggen.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster betwist gemotiveerd de aangevoerde nietigheidsbezwaren.

35 Allereerst wordt het wettelijke systeem van de ROW 1995 door octrooihoudster bekritiseerd. Een octrooihouder moet er blijkbaar rekening mee houden dat een aan hem verleend octrooi in rechte vernietigd kan worden. Dat Octrooi Centrum Nederland medewerking verleent aan vestiging van een octrooirecht, zonder enige toetsing vooraf, welke verlening achteraf bezien mogelijk geen enkel recht gegeven heeft, acht octrooihoudster een zeer onwenselijke situatie.

45 Het onderwerp is volgens octrooihoudster wel vatbaar voor octrooi. Het betreft geen 'abstracte business method', doch veeleer een methode waarmee op industriële wijze met behulp van technische maatregelen een voordelig technisch effect kan worden verkregen. Een uitvinding op het gebied van computergeïmplementeerde methoden van bedrijfsvoering kan volgens verzoekster wel een technisch karakter bezitten. De grote kostenbesparingen en efficiencyverhoging kunnen slechts worden behaald door op inventieve wijze gebruik te maken van een combinatie van technische maatregelen en

inrichtingen, zoals een computer, datacommunicatie, verschillende afdrukmiddelen en transportmiddelen.

PAGINA

5/21

5 Voorts geeft octrooihoudster een aantal gangbare definities die zijn ontleend aan de systeem- en regeltheorie en geeft zij karakteristieken van het eindproduct van de werkwijze. De werkwijze volgens het octrooi is geen methode noch een methode van bedrijfsvoering. Een methode zou volgens octrooihoudster vooral gericht zijn op het doen van wetenschappelijk onderzoek voor het verzamelen van kennis. Een werkwijze wordt door octrooihoudster gedefinieerd als een proces, dat bestaat uit een reeks
10 stappen, verbonden met een nauwkeurig omschreven systeem waarin dat proces zich kan afspelen, met een vooraf bepaald doel en uitkomst. Het onderhavige octrooi betreft volgens verzoekster een unieke werkwijze met een vooraf gesteld doel, dat alleen gerealiseerd zou kunnen worden met de daaraan verbonden technische systeemconfiguratie. De karakteristieken van het eindproduct van de werkwijze volgens
15 het octrooi worden onder meer gevormd door de publicatie van verplichte mededelingen van overheidswege in gedrukte vorm, gegarandeerde plaatsing in gekozen mediabladen, een bereik van 7 miljoen huishoudens en 100% landelijke dekking. Met de efficiënte werkwijze volgens het octrooi kunnen grote financiële besparingen worden gerealiseerd, aldus octrooihoudster.

20 Octrooihoudster stelt dat haar werkwijze nieuw en inventief is. De aangevoerde nieuwheidsbezwarende documenten behoren niet tot de stand van de techniek doordat zij eerst na de indieningsdatum van het octrooi zijn gepubliceerd, rapporten voor intern gebruik betreffen of ongedateerd zijn. Dat de werkwijze van het octrooi reeds tientallen
25 jaren zou bestaan, wordt bestreden. De uitvinding is volgens octrooihoudster voortgekomen uit een logistiek technische probleemstelling: "Hoe te voldoen aan de publicatieplicht van de Rijksoverheid, inzake de gegarandeerde meest voordelige verspreiding van nieuwe wetten en voorschriften, die aan *alle* Nederlandse burgers kenbaar moeten worden gemaakt?". De uitkomst wordt gerealiseerd met behulp van een
30 unieke systeemconfiguratie van bekende elementen, met bijbehorende selectie van ingangsgrootheden en processtappen, welke leidt tot de karakteristiek eigenschappen van het beschreven proces. De uitvinding berust op kostenintensieve uitvinderswerkzaamheid om de vereiste 100% dekkingsgraad te bereiken. Het op
35 inventieve wijze samenvoegen van – al dan niet– bekende elementen en maatregelen tot een werkwijze waarmee op goedkope, efficiënte en plaatsingsgarantie biedende wijze informatie bij ieder huishouden in een bepaald geografisch gebied kan worden bezorgd, lag voor de gemiddelde vakman niet voor de hand op de indieningsdatum van het octrooi. Eerst na indiening en toepassing van de uitvinding door octrooihouder
40 bleken concurrenten de inventieve werkwijze voor eigen bedrijf na te volgen en toe te passen. Bovendien dient iedere conclusie in zijn geheel te worden beoordeeld en mogen de afzonderlijke maatregelen niet apart worden beoordeeld op inventiviteit. De conclusies van het octrooi vormen volgens octrooihoudster een inventieve combinatie van maatregelen gebaseerd op uitvinderswerkzaamheid.

45

5. Overwegingen van Octrooi Centrum Nederland

5.1. Niet-eenheid

Verzoekster heeft gevraagd om in het advies te beoordelen of er sprake is van eenheid van uitvinding tussen de twee onafhankelijke conclusies van het octrooi. Op grond van artikel 84 lid 1 ROW 1995 bezit Octrooiencentrum Nederland alleen de bevoegdheid om advies te geven over de aangevoerde nietigheidsgronden volgens artikel 75 lid 1 ROW 1995. Een eventueel gebrek aan eenheid van uitvinding, geregeld in artikel 27 ROW 1995, vormt geen nietigheidsgrond en zal derhalve buiten het advies worden gelaten.

5.2. Nawerkbaarheid

10 5.2.1 Conclusie 1

Verzoekster heeft betoogd, dat de uitvinding zoals beschreven in conclusie 1 niet nawerkbaar zou zijn, omdat uit de beschrijving van het octrooi niet blijkt op welke manier een landelijk dekkend netwerk van huis-aan-huis bladen wordt verkregen. Octrooiencentrum Nederland stelt echter vast dat het verkrijgen van zo'n landelijk dekkend netwerk niet wordt genoemd in conclusie 1, waardoor dit nawerkbaarheidsbezwaar geen doel treft.

5.2.2 Conclusie 2

20 In haar verzoekschrift heeft verzoekster gesteld dat er geen sprake zou zijn van een zodanig duidelijke en volledige beschrijving in het octrooischrift van de uitvinding van conclusie 2, dat de gemiddelde vakman deze uitvinding kan toepassen. Verzoekster heeft dit bezwaar in haar verzoekschrift en tijdens de hoorzitting niet verder gepreciseerd. Octrooiencentrum Nederland is van oordeel dat de beschrijving in het octrooischrift van de uitvinding van conclusie 2 wel zodanig duidelijk en volledig is dat de 25 gemiddelde vakman deze uitvinding kan toepassen, waardoor dit nawerkbaarheidsbezwaar eveneens geen doel treft.

5.2.3. Conclusie 8

30 Haar nawerkbaarheidsbezwaren ten aanzien van conclusie 8 heeft verzoekster ten eerste onderbouwd door te wijzen op de zinsnede:

35 *“onder gebruikmaking van nog onbestemde invullingsruimtes welke tot kort voor het drukken van het blad pas aan de redactie bekend worden, hetgeen er toe leidt dat niet door advertenties betaalde ruimte alsnog en zoals gebruikelijk, dient te worden opgevuld met vrijwel onbetaalde tekst waaraan de uitgever nauwelijks verdient in tegenstelling waartoe volgens de werkwijze voortaan altijd advertenties met betaalde tekst ter opvulling te beschikking zijn”.*

40 Het is volgens verzoekster voor de deskundige onduidelijk wat in conclusie 8 bedoeld wordt met de woorden “zoals gebruikelijk”. Naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland zal de deskundige uit de aangehaalde zinsnede begrijpen, dat hier sprake is van nog onbestemde invullingsruimtes welke volgens de stand der techniek opgevuld worden met vrijwel onbetaalde tekst en welke volgens de werkwijze van de uitvinding opgevuld worden met betaalde tekst. De deskundige zal uit de woorden “zoals 45 gebruikelijk” begrijpen dat daarmee gerefereerd wordt aan een bestaande situatie, waartegen de werkwijze volgens de uitvinding wordt afgezet. Hoewel de bestaande situatie misschien niet duidelijk en volledig wordt omschreven, is een volledige en duidelijke beschrijving van de stand van de techniek niet noodzakelijk voor de

deskundige om de werkwijze volgens de uitvinding toe te kunnen passen. Slechts een voor de deskundige duidelijke en volledige beschrijving van de werkwijze van de uitvinding wordt vereist.

PAGINA
7/21

5 Ten tweede heeft verzoekster gewezen op het bestaande computerprogramma waaraan in de tweede maatregel van conclusie 8 wordt gerefereerd. Volgens verzoekster is het niet duidelijk wat het programma precies doet en waarvoor het gebruikt wordt. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland is het voor een deskundige die de tweede maatregel van conclusie 8 leest duidelijk dat het computerprogramma, dat in het laatste
10 deel van deze maatregel genoemd wordt, gebruikt wordt om het doel, dat in het eerste deel van deze maatregel genoemd wordt, te bereiken. Met andere woorden, dat het betreffende computerprogramma gebruikt wordt met als doel om

15 *“elke verschijningsdatum van de advertentie in elk afzonderlijk blad pas dan definitief vast te stellen als invulling wordt gegeven aan het tijdstip dat de volledige advertentietekst ook werkelijk geplaatst kan worden binnen een tijdsbestek van een vooraf afgesproken aantal dagen waarbinnen de advertentietekst zijn actualiteit behoudt”.*

20 De tweede maatregel van conclusie 8 heeft betrekking op het vaststellen van een definitieve verschijningsdatum van de advertentie. Ieder computerprogramma, dat in dat proces gebruikt kan worden voldoet aan de vereisten van de tweede maatregel van conclusie 8. De tweede maatregel van conclusie 8 stelt geen eisen aan de precieze werking van het computerprogramma, zolang het computerprogramma maar bij het
25 vaststellen van de definitieve verschijningsdatum gebruikt kan worden. Hoe het programma werkt is daarom niet van belang.

Ten derde heeft verzoekster aangegeven dat zij het onbegrijpelijk vindt waarom de advertentietekst in de derde maatregel van conclusie 8 nog moet worden aangepast,
30 terwijl volgens de eerste maatregel van conclusie 8 de advertentietekst in een eerste fase reeds gereed gemaakt is voor latere verschijning. Hoewel Octrooicentrum Nederland met verzoekster van oordeel is dat iets dat in een tweede fase aangepast moet worden, niet reeds gereed kan zijn in een eerste fase, is zij van oordeel dat een deskundige bij het lezen van conclusie 8 zal begrijpen, dat de advertentietekst in de
35 eerste fase “grotendeels” gereed wordt gemaakt, waarna in de tweede fase nog slechts een enkele, kleine aanpassing aan de beschikbare afmetingen noodzakelijk is.

Concluderend kan gesteld worden dat naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen van de aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaren ten aanzien van conclusie 8 doel
40 treffen.

5.3. Technisch karakter

Het onderwerp van conclusie 1 betreft een werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een vooraf geselecteerd artikel door middel van een grote verscheidenheid aan
45 huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied; het onderwerp van conclusie 8 is een werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media. Verzoekster heeft gesteld dat dergelijke werkwijzen uitgesloten zijn van octrooibescherming.

In het eerste lid van artikel 2 ROW 1995 wordt bepaald dat uitvindingen “op alle gebieden van de technologie” vatbaar zijn voor bescherming middels octrooi, mits nieuw, inventief en toepasbaar op het gebied van de nijverheid. Het tweede lid van artikel 2 ROW 1995 bevat een niet-limitatieve opsomming van onderwerpen die niet als

5 uitvindingen in de zin van het eerste lid worden beschouwd en derhalve niet vatbaar zijn voor octrooibescherming. In deze lijst van onderwerpen staan onder meer methoden voor de bedrijfsvoering, computerprogramma’s en de presentatie van gegevens vermeld. In het derde lid van artikel 2 ROW 1995 wordt bepaald, dat de in het tweede lid opgesomde onderwerpen alleen “als zodanig” zijn uitgesloten van octrooibescherming.

10 Bij de interpretatie van artikel 2 ROW 1995 heeft Octrooiencentrum Nederland allereerst de wetsgeschiedenis geraadpleegd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de opsomming van onderwerpen in artikel 2 lid 2 ROW 1995 die uitgesloten zijn van octrooibescherming, is ontleend aan het Europese Octrooiverdrag. In de Memorie van

15 Toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991–1992, 22 604 (R1435), nr. 3, pagina 19) staat over deze uitzonderingen:

“Het tweede lid bevat een niet-limitatieve opsomming van materie die geen uitvinding is, welke opsomming ontleend is aan artikel 52, tweede lid van het EOV. In de Rijsoctrooiwet ontbreekt een dergelijke negatieve lijst, maar in de Nederlandse praktijk wordt vrijwel hetzelfde resultaat bereikt, deels met behulp van het begrip “werkwijze”, deels met behulp van het begrip van “uitkomst op het gebied van de nijverheid”. Op het gebied van de computerprogramma’s bestaat er echter enig verschil tussen de Nederlandse en Europese praktijk.

(...)

In dit wetsvoorstel is gekozen voor aansluiting bij de criteria van het EOV.”

Hieruit heeft Octrooiencentrum Nederland geconcludeerd, dat voor de interpretatie van artikel 2 het meer voor de hand ligt om zich te oriënteren op de jurisprudentie van de

30 Afdeling van Beroep van het Europese Octrooibureau dan op de oude Nederlandse jurisprudentie, ontstaan onder de oude Rijsoctrooiwet (1910). Deze benadering is onder de ROW 1995 reeds eerder gehanteerd in het nietigheidsadvies van Octrooiencentrum Nederland betreffende Nederlands octrooi 1018008 van 13 juli 2006 en in het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage van 12 december 2007 (Agripa/Roland).

35 In dit verband zijn de recente uitspraken T0931/95 (Pension Benefit), T0641/00 (Comvik), T0258/03 (Hitachi), T0424/03 (Microsoft) en T0154/04 (Duns Licensing) relevant.

40 Octrooiencentrum Nederland is op grond van de voorgaande overwegingen tot de hierna volgende interpretatie van artikel 2 gekomen. Uit de woorden “op alle gebieden van de technologie” in artikel 2 lid 1 ROW 1995 maakt Octrooiencentrum Nederland op, dat een uitvinding een technisch karakter dient te bezitten om vatbaar te zijn voor octrooibescherming. Het technische karakter van een werkwijzeconclusie kan ontleend worden aan het gebruik van technische middelen (bijvoorbeeld een harde schijf van een

45 computer) in de werkwijze. Het technische karakter kan ook ontleend worden aan materie van een conclusie die een technisch effect bezit (bijvoorbeeld een computerprogramma waardoor een reeds bekende motor meer vermogen kan leveren). Alleen conclusies zonder enige materie met technisch karakter – geen gebruik van een

technisch middel en geen technisch effect – vormen uitvindingen die op grond van artikel 2 lid 2 en 3 ROW 1995 niet vatbaar zijn voor octrooibeschermt (bijvoorbeeld een nieuwe boekhoudmethode). Zodra een conclusie gericht op een onderwerp uit het tweede lid wel enige materie met technisch karakter bevat, wordt voldaan aan het derde lid van artikel 2 ROW 1995 en is de conclusie in beginsel vatbaar voor octrooibeschermt.

Uit de interpretatie van artikel 2 volgt voorts dat vereist is dat de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding in het technische vlak ligt. Derhalve wordt bij de beoordeling op nieuwheid en inventiviteit van een conclusie alleen de materie met een technisch karakter in de beoordeling betrokken.

De interpretatie die Octrooicentrum Nederland aan artikel 2 ROW 1995 geeft, is sterk vergelijkbaar met de benadering die het Europese Octrooibureau tegenwoordig hanteert voor de beoordeling van uitvindingen op het gebied van computergeïmplementeerde methoden van bedrijfsvoering (zie Official Journal EPO 11/2007, blz. 594 t/m 600). De wetgever heeft immers voor aansluiting bij de criteria van het Europese Octrooiverdrag gekozen.

5.4 Conclusie 1

5.4.1 Interpretatie van conclusie 1

Conclusie 1 bevat diverse zinsneden die eerst moeten worden geïnterpreteerd alvorens de nietigheidsargumenten gericht op de conclusie kunnen worden beoordeeld. In conclusie 1 wordt de zinsnede “in Nederland of een ander land” niet beperkend gevonden, aangezien het volgens de bewoording kennelijk niet uitmaakt in welk land er huis-aan-huis verspreid wordt. Onder de term database wordt zowel een papieren als een digitale database verstaan. Ook al wordt de term in het uitvoeringsvoorbeeld en de figuren gepreciseerd als een digitale database (zie figuur 1, onderdeel 5), de octrooihoudster mag haar uitvinding immers breed claimen. Door Octrooicentrum Nederland wordt als definitie van een database de omschrijving van een database uit het Van Dale-woordenboek gebruikt, te weten: “georganiseerde, meestal grote, eenvoudig toegankelijke verzameling van samenhangende gegevens”. Het “huis-aan-huis verspreidingsgebied” in conclusie 1 (pagina 9, regels 15 en 16) wordt in het licht van de beschrijving (zie pagina 2, regels 4 t/m 8) geïnterpreteerd als het gebied waarin bij ieder huis het betreffende publicatiemedium verspreid wordt. Deze interpretatie van de term “huis-aan-huis verspreidingsgebied” geeft het onderscheid weer met de globalere aanduiding “verspreidingsgebied”, waarmee het gebied bedoeld wordt waarin een bepaald publicatiemedium verspreid wordt zonder dat bedoeld wordt dat echt ieder huis in het betreffende gebied het publicatiemedium ontvangt. De woorden “na eventueel aanpassen” worden niet beperkend gevonden, aangezien dit een optionele maatregel is.

Conclusie 1 wordt daarom als volgt geïnterpreteerd:

Werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een vooraf geselecteerd artikel d.m.v. een grote verscheidenheid aan zgn. huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied door gebruik te maken van een bundel van publicatiemediën met name door het artikel of een deel ervan op te nemen op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, waarbij het artikel ten minste één artikelelement

omvat, en waarbij de artikelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat; omvattende de volgende stappen:

PAGINA

10/21

- laden van de artikelementen in een daartoe geschikt softwareprogramma draaiend op een verwerkingscomputer;
- 5 - samenstellen van het artikel uit de artikelementen en het groeperen ervan in een lay-out met behulp van het softwareprogramma;
- bepalen van de bundel publicatiemedia waarmee het artikel verspreid wordt met behulp van een [papieren of digitale] database bevattende gegevens van het huis-aan-huis verspreidingsgebied [waarin bij ieder huis wordt bezorgd] van de publicatiemedia;
- 10 - verzenden van het artikel via een communicatienetwerk naar de verwerkingscomputers van elk van de afzonderlijke publicatiemedia in de bundel;
- opnemen van het artikel, of een deel daarvan, op een pagina met een eigen lay-out of formaat van elk van de publicatiemedia in de bundel met behulp van een softwareprogramma draaiend op een tweede verwerkingscomputer.
- 15

5.4.2 Technisch karakter

20 Reeds bij een oppervlakkige beschouwing van de maatregelen van conclusie 1, zijn er meerdere maatregelen met een technisch karakter te vinden. Gewezen wordt hierbij op het gebruik van meerdere verwerkingscomputers en een communicatienetwerk in de werkwijze volgens conclusie 1. Het gebruik van deze technische middelen verschaft conclusie 1 een technisch karakter. Conclusie 1 betreft derhalve een uitvinding op een gebied van de technologie en is daarom in beginsel vatbaar voor octrooiering.

25

5.4.3 Nieuwheid

De dichtstbijzijnde stand van de techniek voor conclusie 1 wordt naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland gevonden in de beschrijvingsinleiding van het octrooi op pagina 1, regels 1 t/m 15:

30

“De uitvinding betreft een werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een artikel d.m.v. een grote verscheidenheid aan zgn. huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied door gebruik te maken van een bundel van publicatiemedia met name door het artikel of een deel ervan op te nemen op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, waarbij het artikel ten minste één artikelement omvat en waarbij de artikelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat.

35

Dergelijke werkwijzen worden in het algemeen toegepast om artikelen of informatie te verspreiden en onder de aandacht te brengen van het publiek waarvoor de informatie is bedoeld. Met de bekende werkwijze wordt een artikel samengesteld uit de verschillende artikelementen door bijvoorbeeld een redacteur waarna vervolgens het artikel wordt verzonden naar de uitgever van het publicatiemedium voor opname in de publicatie waarvoor het is geschreven.”

40

45

Uit de woorden “dergelijke werkwijzen worden in het algemeen toegepast” en “met de bekende werkwijze” wordt door Octrooiencentrum Nederland geconcludeerd dat de op

pagina 1, regels 1 t/m 15 beschreven werkwijze bekend was voor de indieningsdatum van het octrooi. Dit wordt nog benadrukt doordat in de beschrijvingsinleiding ook de nadelen van de werkwijze benoemd worden, die vervolgens door de uitvinding worden opgelost.

PAGINA
11/21

5

Uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek, zoals beschreven op pagina 1, regels 1 t/m 15 van het octrooi, zijn de volgende maatregelen van conclusie 1 expliciet bekend:

Werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een artikel d.m.v. een grote verscheidenheid aan zgn. huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied door gebruik te maken van een bundel van publicatiemediën met name door het artikel of een deel ervan op te nemen op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, waarbij het artikel tenminste één artikelelement omvat, en waarbij de artikelelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat; omvattende de volgende stappen:

15

- samenstellen van het artikel uit de artikelelementen;
- verzenden van het artikel naar het publicatiemedium; en
- opnemen van het artikel in het publicatiemedium.

20

In de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek wordt niet expliciet beschreven dat de bekende werkwijze betrekking heeft op het verspreiden van een “vooraf geselecteerd” artikel, hetgeen in conclusie 1 wel is opgenomen. Omdat echter in de meeste gevallen vooraf bepaald wordt welk artikel verspreid zal gaan worden, wordt deze maatregel impliciet geopenbaard in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek.

25

Ook het in conclusie 1 genoemde “het groeperen ervan (OCNL: van de artikelelementen) in een lay-out” staat niet expliciet vermeld in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek. Wel wordt beschreven, dat het artikel, dat opgenomen wordt op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, ten minste één artikelelement omvat, waarbij de artikelelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat. Naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland volgt hieruit dat het groeperen van de artikelelementen in een lay-out plaats moet hebben gevonden vóór opname van het artikel in elk afzonderlijk publicatiemedium. De maatregel uit conclusie 1 betreffende het groeperen van de artikelelementen in een lay-out wordt daarom impliciet geopenbaard in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek.

30

35

40
45

In de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek wordt bovendien beschreven dat voor de verspreiding van het artikel in een geografisch gebied gebruik wordt gemaakt van een bundel van publicatiemediën. Hoewel niet expliciet staat beschreven dat de bundel wordt bepaald aan de hand van gegevens over de verspreidingsgebieden van de publicatiemediën, zal een ieder begrijpen dat de bundel op die manier wordt vormgegeven. De maatregel “bepalen van de bundel publicatiemediën waarmee het artikel verspreid wordt met behulp van gegevens van het verspreidingsgebied van de publicatiemediën” wordt daarom ook impliciet geopenbaard in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek.

In de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek wordt tevens beschreven dat met de bekende werkwijze het artikel wordt verzonden naar “het

- publicatiemedium". In letterlijke zin wijkt deze beschrijving af van conclusie 1, waarin beschreven staat dat het artikel naar "elk van de publicatiemedia in de bundel" wordt verzonden. Omdat eerder in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek al wordt vermeld dat verspreiding van het artikel plaatsvindt door gebruik te maken van een bundel publicatiemedia door het artikel op te nemen in elk afzonderlijk publicatiemedium, wordt hieruit begrepen dat wanneer in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek gerefereerd wordt aan "het publicatiemedium" daar bedoeld wordt te refereren aan elk van de publicatiemedia in de bundel.
- 10 De verzending van het artikel vindt volgens conclusie 1 plaats via een communicatienetwerk. In de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek wordt alleen gesproken van "verzonden naar". Omdat het niet denkbaar lijkt om een artikel te versturen zonder een vorm van een communicatienetwerk (de postbezorging is bijvoorbeeld ook een communicatienetwerk), wordt het gebruik van een communicatienetwerk impliciet geopenbaard in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek. De maatregel "verzenden van het artikel via een communicatienetwerk naar elk van de afzonderlijk publicatiemedia in de bundel" is om die reden tevens impliciet bekend uit de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek.
- 20 In de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek wordt beschreven dat het artikel opgenomen wordt in het publicatiemedium. Niet wordt beschreven dat dat op een pagina met een eigen lay-out of formaat gebeurt. Omdat het algemeen bekend is dat ieder publicatiemedium pagina's met een eigen lay-out of formaat zal hebben, wordt eveneens deze maatregel impliciet geopenbaard in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek.
- 30 Samenvattend is uit deze stand van de techniek (expliciet, dan wel impliciet) bekend een werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een vooraf geselecteerd artikel d.m.v. een grote verscheidenheid aan zgn. huis-aan-huis bladen in een geografisch gebied door gebruik te maken van een bundel van publicatiemedia met name door het artikel of een deel ervan op te nemen op een pagina van elk afzonderlijk publicatiemedium, waarbij het artikel ten minste één artikelelement omvat, en waarbij de artikelelementen zijn gegroepeerd in een lay-out of formaat; omvattende de volgende stappen:
- 35 - samenstellen van het artikel uit de artikelelementen en het groeperen ervan in een lay-out;
 - bepalen van de bundel publicatiemedia waarmee het artikel verspreid wordt met behulp van gegevens van het verspreidingsgebied van de publicatiemedia;
 - 40 - verzenden van het artikel via een communicatienetwerk naar elk van de afzonderlijke publicatiemedia in de bundel; en
 - opnemen van het artikel, of een deel daarvan, op een pagina met een eigen lay-out of formaat van elk van de publicatiemedia in de bundel.
- 45 De volgende maatregelen uit conclusie 1 zijn niet bekend uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek:
- a) dat de artikelelementen worden geladen in een daartoe geschikt softwareprogramma draaiend op een verwerkingscomputer;

- 5
- b) dat het samenstellen van het artikel uit artikelementen gebeurt met behulp van een software programma;
 - c) dat het groeperen in een lay-out van de artikelementen plaatsvindt vóór verzending naar de publicatiemedia;
 - d) dat dit groeperen gebeurt met behulp van een softwareprogramma;
 - e) dat de gegevens van het verspreidingsgebied van de publicatiemedia het huis-aan-huis verspreidingsgebied [waarin bij ieder huis wordt bezorgd] van de publicatiemedia bevatten;
 - 10 f) dat een database wordt gebruikt voor de opslag van de gegevens van het verspreidingsgebied van de publicatiemedia;
 - g) dat bij het publicatiemedium verwerkingscomputers worden gebruikt voor de ontvangst van het artikel; en
 - 15 h) dat het opnemen van het artikel, of een deel daarvan, op een pagina met een eigen lay-out of formaat van elk van de publicatiemedia in de bundel met behulp van een softwareprogramma draaiend op een tweede verwerkingscomputer gebeurt.

20 Zoals hierboven uiteengezet worden in de beoordeling van de nieuwheid alleen die maatregelen betrokken die een technisch karakter bezitten.

25 De maatregelen a, b, d, g en h vormen een eerste groep van maatregelen die het digitaal (met behulp van computers) uitvoeren van de uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende werkwijzestappen. Deze maatregelen zijn duidelijk technisch van karakter. Er wordt gebruik gemaakt van technische middelen, zoals verwerkingscomputers en een communicatienetwerk. Ook het samenstellen van het artikel en het groeperen van de artikelementen met behulp van software programma's kan niet plaatsvinden zonder gebruik te maken van een computer als technisch middel.

30 Maatregel c betreffende het feit dat de artikelementen worden gegroepeerd vóór verzending naar de publicatiemedia, ziet op de volgorde waarin de handelingen worden uitgevoerd. Hierbij worden geen technische middelen gebruikt. Door toepassing van maatregel c kan bij de redactie of opmaakafdeling van het publicatiemedium tijd bespaard worden, hetgeen tijds- en kostenbesparing met zich mee brengt. Het effect van deze maatregel is dan ook een snellere en goedkopere werkwijze voor het verspreiden van een artikel. Dit effect is geen technisch effect. De maatregel maakt dus geen gebruik van technische middelen en het effect van de maatregel is ook geen technisch effect. Maatregel c heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van nieuwheid.

40 Maatregel e heeft betrekking op een nadere specificatie van gegevens, waarbij geen technische middelen gebruikt worden. Door toepassing van maatregel e is het mogelijk om bepaalde informatie bij *alle* huishoudens in een gewenst gebied te bezorgen. Het effect van deze maatregel is dan ook een verbeterde werkwijze voor het verspreiden van een artikel. Dat is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen technisch effect. Maatregel e maakt dus geen gebruik van technische middelen en het effect van de maatregel is ook geen technisch effect. Maatregel e heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van nieuwheid.

45

Maatregel f heeft betrekking op de wijze waarop de gegevens van het verspreidingsgebied worden opgeslagen. Volgens maatregel f wordt hiervoor gebruik gemaakt van een database. In de context van de huidige conclusie 1 kan dit zowel een papieren als een digitale database zijn. Zowel een papieren als een digitale database wordt als een technisch middel beschouwd. De database verschaft maatregel f daarom een technisch karakter.

Concluderend kan gesteld worden, dat van de maatregelen van conclusie 1 die niet bekend zijn uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek, de maatregelen a, b, d, f, g en h technisch karakter bezitten. Conclusie 1 is derhalve vanuit technisch oogpunt nieuw ten opzichte van deze stand van de techniek.

5.4.4 Inventiviteit

De maatregelen a, b, d, g en h enerzijds en de maatregel f anderzijds hebben vanuit technisch oogpunt geen synergetisch effect. Het digitaal uitvoeren van de uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende werkwijzestappen heeft namelijk geen invloed op het gebruik van een database. Bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 1 zal de toepassing van de maatregelen a, b, d, g en h daarom afzonderlijk van de toepassing van maatregel f worden beoordeeld

Het effect van de toepassing van de maatregelen a, b, d, g en h is dat de werkwijze voor het verspreiden van een artikel sneller uitgevoerd kan worden en minder foutgevoelig wordt. Voor een deskundige die de opdracht krijgt om de uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende werkwijze te versnellen en minder foutgevoelig te maken, ligt digitalisering van die werkwijze voor de hand.

Het effect van de toepassing van maatregel f is dat de gegevens van de verspreidingsgebieden op een gestructureerde en eenvoudig toegankelijke wijze opgeslagen worden. Voor een deskundige die de opdracht krijgt om de gegevens van de verspreidingsgebieden, welke gebruikt worden in de uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende werkwijze, gestructureerd en eenvoudig toegankelijk te maken, ligt het gebruik van een database voor opslag van de gegevens voor de hand.

Digitalisering van de bekende werkwijze en het gebruik van een database voor de opslag van de gegevens van de verspreidingsgebieden resulteert in een werkwijze met hetzelfde technische karakter als de werkwijze van conclusie 1.

Octrooiencentrum Nederland komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat conclusie 1 niet inventief is.

5.5 Conclusies 2 t/m 7

5.5.1 Technisch karakter

Aangezien de conclusies 2 t/m 7 verwijzen naar conclusie 1, ontlenen deze conclusies hun technische karakter in ieder geval aan het gebruik van de technische middelen in conclusie 1. Conclusies 2 t/m 7 zijn derhalve in beginsel vatbaar voor octrooiering.

5.5.2. Nieuwheid

Aangezien conclusie 1 nieuw wordt gevonden ten opzichte van de gekozen stand van de techniek, zijn alle hiervan afhankelijke conclusies ook nieuw.

PAGINA

15/21

5 Er dient dus alleen onderzocht te worden of de volgconclusies inventief zijn, waarbij wederom alleen die materie van de conclusie met een technisch karakter in de beoordeling wordt betrokken.

5.5.3 Conclusie 2

10 Conclusie 2 verschilt van de stand van de techniek doordat het artikel in twee verschillende lay-outs (in plaats van één) wordt gepresenteerd. Deze stap van één naar twee vereist op zichzelf geen gebruik van technische middelen. Door toepassing van deze maatregel wordt de opname van het artikel in een publicatiemedium vergemakkelijkt, omdat de redactie of opmaakafdeling van het betreffende publicatiemedium uit twee lay-outs kan kiezen bij het opmaken van een pagina, zodat
15 veelal het aanpassen van het artikel achterwege kan blijven en dus tijds- en kostenbesparing zal optreden (zie pagina 3, regels 10 t/m 15 van het octrooi). Het effect van deze maatregel is daarom een snellere en goedkopere werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een artikel. Dit is naar oordeel van Octrooiencentrum Nederland geen technisch effect. Deze maatregel heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee
20 niet relevant voor de bepaling van inventiviteit. Conclusie 2 bevat dus geen nieuwe materie met technisch karakter en is derhalve evenals conclusie 1 niet inventief.

5.5.4 Conclusie 3

25 Conclusie 3 verschilt van de gekozen stand van de techniek doordat het de lay-outs preciseert. Het gebruik van technische middelen is hierbij niet vereist. Door toepassing van de maatregel van conclusie 3 kan het artikel in de meeste gevallen direct worden ingepast door de uitgevers of de redactie in een publicatie door het artikel te kiezen waarvan de lay-out overeenkomt met de lay-out van de publicatie (zie pagina 3, regels 23 t/m 27 van het octrooi). Het effect van de toepassing van deze maatregel is daarom
30 een snellere en daarmee goedkopere werkwijze voor het verspreiden van een artikel. Dit is naar oordeel van Octrooiencentrum Nederland geen technisch effect. Deze maatregel heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van inventiviteit. Conclusie 3 bevat dus geen nieuwe materie met technisch karakter en is derhalve eveneens niet inventief.

35

5.5.5 Conclusie 4

Conclusie 4 preciseert de artikelementen (kopjes, plaatjes en tekst) en het soort artikel (advertentie, advertorial, nieuwsartikel of overheidspublicatie). De beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, zoals beschreven op pagina 1, regels 1 t/m 15
40 van het octrooi, geeft geen expliciete details van de gebruikte artikelementen en ook niet van het soort artikel. Het is echter niet denkbaar dat het uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende artikel niet een van de in conclusie 4 opgesomde artikelementen zou bevatten. Ook is het niet denkbaar dat het uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek bekende artikel van een ander soort zou zijn dan een van de in
45 conclusie 4 genoemde artikelsoorten. Daarom kan geconcludeerd worden dat de maatregelen van conclusie 4 impliciet geopenbaard worden in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek. De maatregel van conclusie 4 voegt derhalve niets nieuws toe aan de conclusies 1, 2 en/of 3. Aangezien geen van de voorafgaande

conclusies inventief werd bevonden, wordt de afhankelijke volgconclusie 4 eveneens niet inventief bevonden.

PAGINA
16/21

5.5.6 Conclusie 5

5 Conclusie 5 verschilt van de dichtstbijzijnde stand van de techniek doordat:

- i) het artikel nog gedurende een bepaalde termijn kan worden opgevraagd; en
- j) het artikel wordt toegezonden aan een digitaal publicatiemedium, zoals internet.

10

Zoals hierboven uiteengezet worden in de beoordeling van de inventiviteit alleen die maatregelen betrokken die een technisch karakter bezitten. Zoals in paragraaf 5.3 uiteengezet, is voor octrooibeschermtng immers vereist dat de inventiviteit in het technische vlak ligt.

15

Maatregel i betreft de maatregel dat het artikel nog gedurende een bepaalde termijn kan worden opgevraagd. Deze maatregel betreft niet de toepassing van een technisch middel. Door de maatregel kunnen personen of burgers een artikel herlezen wanneer zij het huis-aan-huis blad reeds hebben weggegooid (zie pagina 4, regels 10 t/m 12 van het octrooi). Het effect van deze maatregel is een verdere verbetering van de verspreiding van een artikel. Dit effect is geen technisch effect. De maatregel maakt dus geen gebruik van technische middelen en het effect van de maatregel is ook geen technisch effect. Maatregel i heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van de inventiviteit.

25

Maatregel j betreft de maatregel dat het artikel wordt toegezonden aan een digitaal publicatiemedium, zoals internet. Voor het publiceren van het artikel op het digitale publicatiemedium, welke maatregel impliciet volgt uit het feit dat het artikel kan worden opgevraagd, wordt gebruik gemaakt van technische middelen, zoals een computer en webservers. De maatregel j heeft daardoor een technisch karakter en is daarmee relevant voor de bepaling van inventiviteit.

30

Op grond van het bovenstaande wordt in de beoordeling van conclusie 5 alleen maatregel j betrokken.

35

De deskundige, gesteld voor de opgave om de bekende werkwijze voor het verspreiden van een artikel aan te passen zodat gedurende een bepaalde termijn het artikel via internet kan worden opgevraagd, zal dit zonder meer kunnen realiseren. Uitgaande van de algemene stand van de techniek ten tijde van de indieningsdatum van het octrooi, acht Octrooiencentrum Nederland het verzenden van het artikel naar een digitaal publicatiemedium, zoals het internet, en het daar publiceren van het artikel, niet meer dan een routinehandeling voor een deskundige.

40

Octrooiencentrum Nederland komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat conclusie 5 niet inventief is.

45

5.5.7 Conclusie 6

PAGINA

17/21

5 Conclusie 6 verschilt van de gekozen stand van de techniek doordat het bepaalt hoe een artikel via al of niet achtereenvolgende stopper-statussen wordt gepubliceerd. Deze maatregel vereist geen gebruik van technische middelen. Door toepassing van deze

10 maatregel kan een kostenbesparing worden gerealiseerd voor een opdrachtgever zoals de overheid, aangezien de publicatiekosten voor stoppers in het algemeen lager zijn dan voor reguliere kopij (zie pagina 4, regels 21 t/m 23 van het octrooi). Het effect van deze maatregel is daarom een goedkopere werkwijze voor het huis-aan-huis verspreiden van een artikel. Dit is echter geen technisch effect. Omdat deze maatregel geen gebruik

15 maakt van technische middelen en het effect van de maatregel geen technisch effect betreft, heeft de maatregel geen technisch karakter. Deze maatregel is daarmee niet relevant voor de bepaling van inventiviteit. Conclusie 6 bevat dus geen nieuwe materie met technisch karakter en is derhalve eveneens niet inventief.

5.5.8 Conclusie 7

15 Conclusie 7 verschilt van de gekozen stand van de techniek doordat het bepaalt hoe een artikel na een bepaalde tijd altijd gepubliceerd wordt. Dit gebeurt door het opheffen van de stopperstatus. De maatregel vereist geen gebruik van een technische middel. Door toepassing van deze maatregel kan worden gegarandeerd dat binnen een

20 afgesproken periode de informatie in iedere publicatie wordt opgenomen en huis-aan-huis wordt bezorgd (zie pagina 4, regels 30 t/m 32 van het octrooi). Gegarandeerde plaatsing is geen technisch effect. Deze maatregel maakt dus geen gebruik van technische middelen en het effect van de maatregel is geen technisch effect. Deze maatregel heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van

25 inventiviteit. Conclusie 7 bevat dus geen nieuwe materie met technisch karakter en is derhalve eveneens niet inventief.

5.6 Conclusie 8

5.6.1 Interpretatie van conclusie 8

30 Conclusie 8 bevat diverse niet-beperkende zinsneden. De zinsnede “van de volgende soort: kranten, bladen, tijdschriften, gecomputeriseerde bladen en andere verschijningsvormen” wordt niet beperkend gevonden, aangezien dit alle media betreft. De zinsnede “welke advertenties b.v. het karakter hebben van openbare landelijke,

35 regionale of lokale bekendmakingen van overheidswege en/of anderszins” wordt niet beperkend geacht, aangezien dit alle soorten advertenties betreft. De zinsnede “meestal via hulpmiddelen zoals een computer of anderszins” wordt niet beperkend gevonden, aangezien dit slechts een voorbeeld is van hoe iets uitgevoerd kan worden. De zinsnede “al of niet voorzien van afbeeldingen” wordt niet beperkend gevonden, aangezien dit

40 geen mogelijkheid uitsluit. De zinsnede “b.v. met behulp van scannen” wordt niet beperkend gevonden, aangezien dit slechts een voorbeeld is van hoe iets uitgevoerd kan worden.

45 De conclusie bevat voorts zinsneden die interpretatie behoeven. De zinsnede “deze eerste computer” wordt geïnterpreteerd als ‘een eerste computer’ aangezien dit de eerste keer is dat een computer in deze conclusie wordt genoemd.

Met in acht nemen van het voorgaande wordt conclusie 8 derhalve als volgt geïnterpreteerd:

PAGINA
18/21

- 5 Werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media, onder gebruikmaking van nog onbestemde invullingsruimtes welke tot kort voor het drukken van het blad pas aan de redactie bekend worden, hetgeen er toe leidt dat niet door advertenties betaalde ruimte alsnog en zoals gebruikelijk dient te worden opgevuld met vrijwel onbetaalde tekst waaraan de uitgever nauwelijks verdient in tegenstelling waartoe volgens de werkwijze voortaan altijd
- 10 advertenties met betaalde tekst ter opvulling ter beschikking zijn en waarbij dan vooraf een of meer van de volgende maatregelen getroffen worden:
- de aangeleverde advertentietekst wordt in een eerste fase op een eerste computer gereed gemaakt voor latere verschijning;
 - elke verschijningsdatum van de advertentie in elk afzonderlijk blad wordt pas dan definitief vastgesteld als invulling wordt gegeven aan het tijdstip dat
 - 15 de volledige advertentietekst ook werkelijk geplaatst kan worden binnen een tijdsbestek van een vooraf afgesproken aantal dagen waarbinnen de advertentietekst zijn actualiteit behoudt en waartoe gebruik wordt gemaakt van een bestaand computerprogramma;
 - vervolgens wordt in een daarop volgende tweede fase de advertentietekst
 - 20 voor opname in elk afzonderlijk blad aangepast aan de afmetingen welke daarvoor ter beschikking staan door gebruik te maken van een tweede verwerkingscomputer waarvan het programma geheel is afgestemd is op de desbetreffende plaatsing;
 - waarna het afdrukken van het blad met de advertentie via aanmaak van
 - 25 een lay-out op de gebruikelijke wijze plaatsvindt.

5.6.2 Technisch karakter

Het betreft hier een werkwijze met een technisch karakter. De maatregelen van conclusie 8 omvatten immers meerdere werkwijzestappen waarin technische middelen, zoals 'een eerste computer' en 'een tweede verwerkingscomputer', worden gebruikt. De conclusie omvat dus materie met een technisch karakter. Conclusie 8 is dientengevolge in beginsel vatbaar voor octrooi.

5.6.3 Nieuwheid

35 Net zoals voor conclusie 1 wordt voor conclusie 8 de dichtstbijzijnde stand van de techniek gevormd door de werkwijze zoals beschreven op pagina 1, regels 1 t/m 15 van het octrooi.

40 Uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek is een werkwijze voor het doen opnemen van artikelen in media bekend. De vakman begrijpt dat de term 'artikel' onder meer advertentie, advertorial, nieuwsartikel en overheidspublicatie omvat. Dit gegeven wordt ondersteund door conclusie 4. Hieruit volgt dat uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek ook een werkwijze voor het doen opnemen van advertentie in media bekend is.

45 Uit de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek is het afdrukken van het blad met de advertentie wel bekend, maar niet dat dat via aanmaak van een lay-out gebeurt. Omdat ieder blad zijn eigen lay-out heeft, zal voordat een blad afgedrukt wordt de lay-out aangemaakt moeten worden. Ondanks dat het aanmaken van een lay-out niet

expliciet beschreven staat in de beschrijving van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, wordt deze maatregel wel impliciet geopenbaard in die beschrijving.

PAGINA
19/21

5 Uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek is daarom een werkwijze bekend voor het doen opnemen van advertenties in media, waarbij het afdrukken van het blad met de advertentie via aanmaak van een lay-out op de gebruikelijke wijze plaatsvindt.

De volgende maatregelen van conclusie 8 zijn niet bekend uit de dichtstbijzijnde stand van de techniek:

- 10 aa) dat voor het opnemen van advertenties in media gebruik gemaakt wordt van nog onbestemde invullingsruimtes welke tot kort voor het drukken van het blad pas aan de redactie bekend worden, hetgeen er toe leidt dat niet door advertenties betaalde ruimte alsnog en zoals gebruikelijk dient te worden opgevuld met vrijwel onbetaalde tekst waaraan de uitgever
- 15 nauwelijks verdient in tegenstelling waartoe volgens de werkwijze voortaan altijd advertenties met betaalde tekst ter opvulling ter beschikking zijn;
- bb) dat de aangeleverde advertentietekst in een eerste fase gereed wordt gemaakt voor latere verschijning;
- cc) dat het gereedmaken van de aangeleverde advertentietekst in een eerste
- 20 fase voor latere verschijning plaatsvindt op een eerste computer;
- dd) dat elke verschijningsdatum van de advertentie in elk afzonderlijk blad pas dan definitief vastgesteld wordt als invulling wordt gegeven aan het tijdstip dat de volledige advertentietekst ook werkelijk geplaatst kan worden binnen een tijdsbestek van een vooraf afgesproken aantal dagen waarbinnen de
- 25 advertentietekst zijn actualiteit behoudt;
- ee) dat bij de definitieve vaststelling van de verschijningsdatum van de advertentie gebruik gemaakt wordt van een bestaand computerprogramma;
- ff) dat in een op de eerste fase volgende tweede fase de advertentietekst voor opname in elk afzonderlijk blad aangepast wordt aan de afmetingen welke
- 30 daarvoor ter beschikking staan; en
- gg) dat bij het aanpassen van de advertentietekst in de tweede fase gebruik gemaakt wordt van een tweede verwerkingscomputer; waarvan het programma geheel is afgestemd is op de desbetreffende plaatsing.

35 Conclusie 8 omvat ten opzichte van de stand van de techniek zeven maatregelen (aa t/m gg). Zoals eerder aangegeven, wordt er bij de beoordeling van de nieuwheid alleen de materie van de conclusie met een technisch karakter betrokken.

40 Maatregel aa beschrijft het doel van de werkwijze. Het doel vereist geen gebruik van technische middelen. Door toepassing van deze maatregel verdient de uitgever meer aan de nog onbestemde invullingsruimtes, waardoor de kans dat de advertentie geplaatst wordt toeneemt. Het effect van deze maatregel is dan ook een verbeterde werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media. Dit is geen technisch effect. Deze maatregel maakt dus geen gebruik van technische middelen en het effect

45 van de maatregel is dus geen technisch effect. Maatregel aa heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van nieuwheid.

Maatregel bb heeft betrekking op het vormen van de advertentietekst. Deze maatregel vereist geen gebruik van technische middelen. Door toepassing van deze maatregel wordt de opname van het artikel in een publicatiemedium vergemakkelijkt, omdat het aanpassen van het artikel door de redactie of opmaakafdeling van het publicatiemedium veelal achterwege kan blijven en dus tijds- en kostenbesparing zal optreden. Het effect van deze maatregel is dus een snellere en goedkopere werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media. Dit is geen technisch effect. Deze maatregel betreft dus niet het gebruik van een technisch middel en het effect van de maatregel behelst geen technisch effect. Maatregel bb bezit daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van nieuwheid.

Maatregelen cc, ee en gg hebben betrekking op het gebruiken van een eerste en een tweede computer en op het gebruik van computerprogramma's (op een computer). Deze maatregelen vereisen het gebruik van technische middelen en ontlene daaraan een technisch karakter. Maatregelen cc, ee en gg zijn daardoor wel relevant bij het beoordelen van nieuwheid.

Maatregel dd betreft een bedrijfsproces voor het vaststellen van een verschijningsdatum. Het vaststellen op zichzelf gebeurt zonder gebruik te maken van technische middelen. Door toepassing van deze maatregel wordt een overzicht verkregen van de plaatsing van de advertentie in de verschillende bladen. Het effect van deze maatregel is daarom een verbeterde werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media. Dit is geen technisch effect. Deze maatregel vereist dus geen gebruik van technische middelen en het effect van de maatregel is geen technisch effect. Maatregel dd heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de bepaling van nieuwheid.

Maatregel ff beslaat het aanpassen van de afmetingen van de advertentietekst in een tweede fase. De maatregel vereist niet het gebruik van een technisch middel. Door toepassing van deze maatregel kan worden afgeweken van de in de eerste fase aangemaakte lay-out. Het effect van deze maatregel is dan ook een flexibelere werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media. Dit is geen technisch effect. Deze maatregel behelst geen technisch middel en het effect van de maatregel is geen technisch effect. Maatregel ff heeft daarom geen technisch karakter en is daarmee niet relevant voor de vaststelling van nieuwheid.

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat van de maatregelen aa t/m gg van conclusie 8, die verschillen van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, de maatregelen cc, ee en gg een technisch karakter bezitten. Conclusie 8 is derhalve vanuit technisch oogpunt nieuw ten opzichte van deze stand van de techniek.

5.6.4 Inventiviteit

De maatregelen van conclusie 8 met een technisch karakter – maatregelen cc, ee en gg – hebben betrekking op het digitaliseren van de werkwijze zoals beschreven in de overige maatregelen van conclusie 8. Het effect van de toepassing van deze maatregelen is, dat de werkwijze voor het doen opnemen van advertenties in media sneller uitgevoerd kan worden en minder foutgevoelig wordt.

Voor een deskundige die de opdracht krijgt om die werkwijze te versnellen en minder foutgevoelig te maken, ligt digitalisering van de bekende werkwijze voor de hand.
Conclusie 8 wordt derhalve niet inventief bevonden.

PAGINA
21/21

5

6. Advies

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van vorenstaande dat conclusies 1 t/m 8 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit op technisch gebied.

10

Aldus gedaan op 14 maart 2008 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, F. Liefink en S. Jonkhart.

w.g. M.W.D. van der Burg

w.g. R.B. Boers