

dr. mr. F. Liefrink, voorzitter
ir. B.L. van Soest
ir. A.A.M. Bexkens
ir. J. van Veen, secretaris

Patentlaan 2
Postbus 5820
2280 HV Rijswijk
Telefoon (070) 398 66 55
Telefax (070) 390 01 90
info@octrooicentrum.nl
www.octrooicentrum.nl
Royal Bank of Scotland
Taksen, depotrekeningen
056.99.94.098
IBAN:NL08RBOS0569994098
Overige betalingen
056.99.94.101
IBAN:NL24RBOS0569994101
BIC/Swift: RBOSNL2A

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995
Betreft: Nederlands octrooinr. 1034240

Verzoekster: Green Lane Products Ltd. te Radlett, Verenigd Koninkrijk
Gemachtigde: mevr. dr. ir. N.V. D'Halleweyn

DATUM
1 december 2009

Octrooihoudster: Foremost B.V. te Eemnes
Gemachtigde: ir. J.H. Groot Koerkamp en dr. B.A.J. Jansen

ONS KENMERK
ORE/advies/1034240
UW KENMERK

1. Het geding

PAGINA
1/20

Green Lane Products Ltd. (hierna: Green Lane Products) heeft middels haar octrooigemachtigde, mevr. dr. ir. N.V. D'Halleweyn, op 27 april 2009 een verzoekschrift met bijlagen bij Octrooicentrum Nederland ingediend met het verzoek om een advies
5 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 1034240 (hierna: het octrooi).
Foremost B.V. (hierna: Foremost) heeft middels haar octrooigemachtigde, de heer ir. J.H. Groot Koerkamp, op 11 juni 2009 een verweerschrift met bijlage ingediend. Samen
10 met het verweerschrift heeft Foremost een akte van gedeeltelijke afstand ingediend waardoor de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd. De akte is op 11 juni 2009 in het octrooiregister ingeschreven.

Op 31 augustus 2009 heeft Green Lane Products een aanvulling met bijlagen op haar verzoekschrift ingediend, gericht tegen de bij akte van gedeeltelijke afstand gewijzigde conclusies. Op 21 september 2009 heeft Foremost een aanvulling met bijlagen op haar verweerschrift ingediend.



Op 30 september 2009 heeft Green Lane Products een tweede aanvulling met bijlagen op haar verzoekschrift ingediend.

PAGINA
2/20

Tijdens de hoorzitting van Octrooiencentrum Nederland op 5 oktober 2009 hebben partijen hun standpunt nader doen bepleiten. Voor Green Lane Products is dit gebeurd bij monde van haar octrooigemachtigde, mevr. dr. ir. N.V. D'Halleweyn, die daarbij was vergezeld van de heer W. van den Boeck, MSc. Foremost heeft haar standpunt doen bepleiten bij monde van haar octrooigemachtigde, de heer dr. B.A.J. Jansen, die daarbij vergezeld was van de heer mr. E. van Gelderen (advocaat) en de heer D. Hendriksen, MSc.

Beide partijen hebben ter zitting een exemplaar van hun pleitnota overgelegd.

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

2. Omvang van het advies

2.1 Tijdigheid van ingediende stukken

Green Lane Products heeft op 30 september 2009, dus minder dan 10 dagen voor de hoorzitting, een (tweede) aanvulling met bijlagen op haar verzoekschrift ingediend. De bijlagen betreffen een zogenaamde "third party observation" inzake een Europese octrooiaanvraag van Foremost, een brief d.d. 15 september 2009 met een reactie van Foremost op de "third party observation" en een digitaal videobestand. Omdat de aanvulling op zichzelf slechts een nadere toelichting is op de eerder in het geding gebrachte bezwaren en omdat de "third party observation" reeds op 15 september 2009 bij Foremost bekend was blijktens de genoemde brief van Foremost, beschouwt Octrooiencentrum Nederland de aanvulling en de bijgevoegde "third party observation" als tijdig ingediend.

Foremost heeft ter zitting verklaard kennis te hebben genomen van het eveneens bijgevoegde videobestand en er geen bezwaar tegen te hebben indien ook dat door Octrooiencentrum Nederland bij haar advies in beschouwing wordt genomen.

2.2 Bijlagen die betrekking hebben op een internationale of Europese procedure

Ter ondersteuning van haar verweer heeft Foremost bij haar verweerschrift en de aanvulling daarop als bijlagen stukken gevoegd behorende bij de internationale octrooiaanvraag PCT/NL2008/000186 en de daaruit voortgekomen Europese octrooiaanvraag EP 2.053.947, welke aanvragen de voorrang invoeren van de aanvraag die tot het onderhavige octrooi heeft geleid. In de genoemde stukken wordt door het Europees Octrooibureau een (voor Foremost positief) oordeel gegeven over de

geldigheid van de conclusies van de betreffende aanvragen. Daarnaast heeft Green Lane Products bij haar tweede aanvulling op haar verzoekschrift een zogenaamde “third party observation” inzake de genoemde Europese aanvraag gevoegd.

PAGINA
3/20

5 Octrooi­centrum Nederland wijst er in dit verband op dat zij onafhankelijk advies uitbrengt omtrent de toepasselijkheid van in art. 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden m.b.t. het onderhavige octrooi. Octrooi­centrum Nederland is daarbij niet gebonden aan de uitkomsten van een eerder onderzoek aan, of eerdere beoordeling van, de conclusies van een internationale of Europese aanvraag, ondanks het gegeven dat bij
10 deze aanvragen de voorrang van het onderhavige octrooi is ingeroepen. In het onderhavige advies zullen daarom alleen de door Green Lane Products aan art. 75 lid 1 Row 1995 ontleende bezwaren zoals deze m.b.t. de conclusies van het onderhavige octrooi zijn geformuleerd worden behandeld.

15 3. De feiten

Foremost is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1034240 voor een “Melkopschuimer”, dat op 10 februari 2009 is verleend voor de duur van twintig jaren op een aanvraag ingediend op 8 augustus 2007. Na de akte van gedeeltelijke afstand zoals
20 ingeschreven in het octrooi­register op 11 juni 2009 omvat het octrooi één onafhankelijke conclusie en negen afhankelijke conclusies. De thans geldende conclusie 1 luidt als volgt:

1. *“Inrichting (1,2) voor het opschuimen van melk, omvattende*
25 *- een hoofdlichaam (5) welk hoofdlichaam een houder (15) voor de melk vormt;*
- een op het hoofdlichaam passend deksel (7,8);
- agitatiemiddelen (3) en aandrijfmiddelen (4) voor het aandrijven van de agitatiemiddelen, waarin de aandrijfmiddelen ten minste deels zijn opgenomen in het deksel (7);
30 *met het kenmerk dat:*
- de inrichting tevens een basisplaat (12) omvat voorzien van een eerste elektrisch contact;
- het hoofdlichaam is voorzien van een tweede elektrisch contact welk tweede elektrisch contact elektrisch contact maakt met het eerste elektrisch contact als
35 *het hoofdlichaam op de basisplaat is geplaatst;*
- de aandrijfmiddelen voorzien zijn van een derde elektrisch contact (14);
- het hoofdlichaam is voorzien van een vierde elektrisch contact (13), welk vierde elektrisch contact elektrisch contact maakt met het derde elektrisch contact als het deksel op het hoofdlichaam is geplaatst; en

- *het hoofdlichaam is voorzien van een elektrische leiding welke een elektrische verbinding maakt tussen het tweede elektrisch contact en het vierde elektrisch contact.*

PAGINA
4/20

5 4. Door Green Lane Products aangevoerde nietigheidsgronden

4.1 Uitbreiding van materie

10 Green Lane Products heeft betoogd dat het middels de akte van gedeeltelijke afstand van 11 juni 2009 gewijzigde octrooi op grond van het bepaalde in art. 75 lid 1 sub c Row 1995 nietig is, omdat het onderwerp van de gewijzigde conclusies niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag.

15 Green Lane Products stelt in dat verband dat Foremost niet heeft aangegeven op grond waarvan de beperkingen in de nieuwe conclusie 1 toelaatbaar zijn. Ten aanzien van de gewijzigde conclusie 1 stelt Green Lane Products in het bijzonder dat:

- het weglaten van het losneembaar mechanisch gekoppeld zijn van het hoofdlichaam met de basisplaat een verruiming is van de oorspronkelijke conclusies 17 en 18 die niet ondubbelzinnig is af te leiden uit het octrooi zoals ingediend;
- uit het octrooi zoals verleend niet rechtstreeks en ondubbelzinnig is af te leiden dat de elektrische koppeling met de basisplaat gebeurt m.b.v. een eerste elektrisch contact op de basisplaat en een tweede elektrisch contact op het hoofdlichaam en dat het voorzien van energie van één onderdeel naar een ander onderdeel op veel verschillende manieren uitgevoerd kan worden;
- in het octrooi zoals verleend geen basis is voor het gebruik van één derde elektrisch contact en één vierde elektrisch contact.

4.2 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren

30 Green Lane Products heeft ten aanzien van het oorspronkelijke octrooi gemotiveerd dat dit nietig is wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit. Ter onderbouwing van die nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren heeft zij de volgende octrooidocumenten genoemd:

- 35
- D1 – de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2001/0036124 A1;
 - D2 – de Europese octrooiaanvraag EP 1.656.866 A1;
 - D3 – het Amerikaanse octrooi US 4.480.926.

40 Ook ten aanzien van de gewijzigde conclusies heeft Green Lane Products nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren aangevoerd, welke met name steunen op:

Van D4 heeft Green Lane Products tevens een Engelse vertaling overgelegd. D4 beschrijft een inrichting voor het vermalen en verhitten van voedingsmiddelen.

5

In verband met de door haar aangevoerde nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren heeft Green Lane Products uiteengezet op welke uitvinding het octrooi volgens haar betrekking heeft. Zij heeft gesteld dat de onderscheidende kenmerken van het octrooi gericht zijn op specifieke middelen voor het overbrengen van elektrische energie van een basisplaat naar het deksel en dat nergens in het octrooi wordt gesproken over het belang van de kwaliteit van het opschuimen. Green Lane Products heeft erop gewezen dat de uitvinding volgens de beschrijving van het octrooi ook gebruikt kan worden voor het verwarmen en/of roeren en/of opschuimen van andere dranken dan melk.

10

15

In het bijzonder heeft Green Lane Products ten aanzien van de gewijzigde en thans geldende conclusies de onderstaande nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren naar voren gebracht.

4.2.1 Nieuwheidsbezwaren

20

Green Lane Products stelt gemotiveerd dat alle maatregelen uit conclusies 1, 2, 9 en 10 bekend zijn uit D4 en dat deze conclusies derhalve niet nieuw zijn t.o.v. D4.

25

Green Lane Products heeft tevens, maar zonder nadere onderbouwing, gesteld dat de tegen de oorspronkelijke conclusies 1, 3, 6, 17 en 18 naar voren gebrachte nieuwheidsbezwaren (en inventiviteitsbezwaren) ook aangewend kunnen worden tegen de gewijzigde conclusie 1, omdat de gewijzigde conclusie 1 min of meer overeenkomt met een ruime verwoording van de combinatie van genoemde conclusies.

30

Naar aanleiding van het verweer van Foremost dat de uit D4 bekende inrichting niet geschikt is voor het opschuimen van melk, heeft Green Lane Products het volgende betoogd. Ten eerste stelt zij dat het mes in de uit D4 bekende inrichting ook zorgt voor vermenging met lucht waardoor melkschuim ontstaat. Verder kunnen bij de inrichting volgens D4 de verwarmers en het mes continu of onderbroken in werking worden gezet, waarbij de temperatuur en tijd kunnen worden ingesteld. Ook de inrichting volgens D4 is derhalve geschikt voor het opschuimen van melk, zo stelt Green Lane Products.

35

De aanwezigheid van een filtermandje zal het opschuimen bovendien niet hinderen. Ook de aanwezigheid van een “bubble sensor”, die met name bedoeld lijkt te zijn om kookbellen en bijgevolg overlopen van de vloeistof uit de houder te vermijden, hetgeen ook bij het opschuimen van melk dient te worden vermeden, staat het gebruik van de inrichting voor het opschuimen van melk niet in de weg.

40

Ter onderbouwing van haar standpunt m.b.t. de geschiktheid van D4 heeft Green Lane Products een videobestand overgelegd, waarin een mixer, de 'SoyQuick Automatic Soymilk Maker', voor het maken van sojamelk, welke volgens Green Lane Products voorzien is van agitatiemiddelen die technisch equivalent zijn aan die van D4, wordt gebruikt voor het opschuimen van melk.

PAGINA
6/20

4.2.2 Inventiviteitsbezwaren

In verband met de beoordeling van de inventiviteit stelt Green Lane Products dat de fabrikanten van melkopschuiminrichtingen met roterende agitatiemiddelen ("mixertype") fabrikanten zijn van allerhande mixertoestellen, waaronder multifunctionele mixers, voor huishoudelijk gebruik. De vakman op het gebied van melkopschuiminrichtingen van het mixertype is dus een vakman op het gebied van mixers en aanverwante toestellen voor huishoudelijk gebruik.

Combinatie van D4 en de algemene vakkennis of D2

Green Lane Products stelt dat D4 als dichtstbijzijnde stand van de techniek kan worden beschouwd, omdat de hieruit bekende inrichting geschikt is voor het opschuimen van melk. Uitgaande van D4 heeft Green Lane Products de volgende inventiviteitsbezwaren naar voren gebracht:

- Conclusie 3 is niet inventief t.o.v. D4, omdat het losneembaar gekoppeld zijn van de aandrijfmiddelen met het deksel een voor de hand liggende variant is van conclusie 2 die stelt dat de aandrijfmiddelen vast mechanisch verbonden zijn met het deksel.
- Conclusie 4 is niet inventief t.o.v. D4, omdat het voor zich spreekt dat het al naargelang de vorm van het deksel en het hoofdlichaam voordelig kan zijn om de aandrijfmiddelen te verspreiden over het deksel en het hoofdlichaam.
- Conclusie 5 is niet inventief t.o.v. D4, omdat deze betrekking heeft op een mogelijke uitvoering waarvoor men kan opteren al naargelang de vorm van het hoofdlichaam, het handvat en het deksel.
- De maatregelen van conclusies 6-8 zijn bekend uit D2 en kunnen eenvoudig worden toegepast op de uitvoering van D4. Deze conclusies zijn daarom niet inventief t.o.v. D4 in combinatie met D2.

Combinatie van D2 en D3

Uitgaande van D2 heeft Green Lane Products de volgende inventiviteitsbezwaren aangevoerd:

- Conclusie 1 is niet inventief in het licht van D2 in combinatie met D3. In D3 wordt het probleem genoemd en opgelost dat verweven is met de verschilmaatregelen tussen conclusie 1 en D2, namelijk dat de uit D2 bekende houder niet geschikt is voor zowel het bereiden als het opdienen van het

product dat aanwezig is in de houder, aangezien het hoofdlichaam dat de houder vormt relatief zwaar is. De oplossing volgens D3, d.w.z. de motor voor het aandrijven van de agitatiemiddelen aanbrengen in een verwijderbaar deksel, leidt de vakman naar de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi.

- 5
- Conclusie 2 is niet inventief in het licht van D2 in combinatie met D3, omdat ook in D3 de aandrijfmiddelen vast mechanisch verbonden zijn met het deksel.
 - In verband met conclusies 3 en 4 verwijst Green Lane Products naar de inventiviteitsbezwaren die zij naar voren heeft gebracht i.v.m. de oorspronkelijke conclusies 8 en 9, namelijk dat deze geen inventiviteit vertonen t.o.v. D1 of D2
- 10
- in combinatie met de algemene vakkennis van een gemiddelde vakman en/of in combinatie met D3.
- Conclusie 5 is een voor de hand liggende variant zonder bijzondere voordelen.
 - In verband met conclusies 6-10 verwijst Green Lane Products naar de inventiviteitsbezwaren die zij naar voren heeft gebracht i.v.m. de oorspronkelijke
- 15
- conclusies 12-16 en 19, namelijk dat het voor een vakman voor de hand ligt om de maatregelen van deze conclusies af te leiden uit D1 of D2 danwel de algemene vakkennis van een gemiddelde vakman en deze te combineren.

Combinatie van D3 en D4

- 20
- Tot slot heeft Green Lane Products gesteld dat de vakman D3 met D4 zal combineren, omdat D4 op hetzelfde vakgebied ligt als D3.

5. Het verweer van Foremost

- 25
- Foremost heeft de toepasselijkheid van de door Green Lane Products aangevoerde nietigheidsgronden betwist. Tegelijk met haar verweerschrift heeft Foremost een akte van gedeeltelijke afstand ingediend waardoor de conclusies van het octrooi zijn gewijzigd.

30 5.1 Uitbreiding van materie

- Foremost heeft betoogd dat de in de gewijzigde conclusie 1 opgenomen elementen expliciet dan wel impliciet te vinden zijn in de oorspronkelijke aanvraag en dat derhalve geen sprake is van uitbreiding van materie in de zin van art. 75 lid 1 sub c Row 1995. Zij
- 35
- heeft daarbij in detail aangegeven waar deze elementen in de oorspronkelijke aanvraag te vinden zijn.

5.2.1 Nieuwheidsbezwaren

- 5 Foremost heeft gedetailleerd beargumenteerd dat het octrooi nieuw is t.o.v. zowel D1, D2, D3 als D4.

Ten aanzien van D4 heeft zij in het bijzonder betoogd dat niet valt af te leiden dat de uit D4 bekende inrichting in staat is melk op te kloppen. Hiertoe staan vorm en (te laag)
10 toerental van het daarin gebruikte roterende mes in de weg. Ook de aanwezigheid van een mandje zal volgens Foremost opschuimen verhinderen, omdat door het mandje het opwekken van een vortex wordt verhinderd. Voorts stelt Foremost dat de aanwezigheid van een sensor die het ongewenste vormen van gasbellen registreert, erop wijst dat de inrichting volgens D4 juist gericht is op een doel tegengesteld aan het opkloppen van
15 melk. Als er al enige luchtbellen zouden ontstaan bij rotatie van het mes, zal het voor de vakman duidelijk zijn dat dit niet gelijk staat aan opschuimen, zo stelt Foremost. De inrichting volgens D4 is daarom niet geschikt voor het opkloppen van melk en derhalve is conclusie 1 nieuw t.o.v. D4.

- 20 In verband met het door Green Lane Products overgelegde videobestand heeft Foremost ter zitting nog opgemerkt dat:

- de video niet tot de stand van de techniek behoort, maar slechts kan dienen om aan te tonen dat het mogelijk is met een machine voor het malen van sojabonen ook schuim uit melk te produceren;
- 25 - zelfs als de getoonde machine in staat is melk op te schuimen dat niet wil zeggen dat alle machines voor het malen van soja hiervoor geschikt zijn;
- het in de video gebruikte apparaat op verschillende, door Foremost nader aangeduide punten niet overeenkomt met het apparaat volgens D4 en dat de video daardoor niet aannemelijk kan maken dat de inrichting volgens D4
30 geschikt is voor het opschuimen van melk;
- weliswaar te zien is dat schuim ontstaat, maar dat dit schuim op het oog een minder stevige consistentie heeft dan het schuim dat wordt verkregen met de inrichting volgens de uitvinding en dat niet te zien is hoelang dit schuim stand houdt;
- 35 - dat te zien is dat veel meer melk wordt gebruikt dan voor enkele kopjes koffie voldoende is en dat het erop lijkt dat een groot deel van de melk na afloop nog in vloeibare vorm aanwezig is.

5.2.2 Inventiviteitsbezwaren

PAGINA

9/20

Foremost heeft gesteld dat alleen D2 of D3 geschikt is als meest nabij gelegen stand van de techniek. De uit D1 en D4 bekende inrichtingen zijn volgens Foremost niet
5 geschikt voor het opkloppen van melk.

Combinatie van D2 en D3

Foremost stelt dat door de uitvinding volgens het octrooi het probleem wordt opgelost van de inrichting volgens D2, namelijk dat deze niet eenvoudig is te reinigen doordat
10 hoofdlichaam, deksel en aandrijfmiddelen niet onderling losneembaar zijn.

De vakman die D3 consulteert zal de uit D3 bekende oplossing, waarbij de aandrijfelementen in het deksel zijn opgenomen, echter niet combineren met de uit D2 bekende inrichting, omdat in deze laatste gebruik wordt gemaakt van een magnetische overbrenging van de motor naar het opklopelement, een techniek die niet compatibel is
15 met de techniek waarbij de aandrijfmiddelen in het deksel worden opgenomen.

Voorts betoogt Foremost dat D2 aanwijzingen bevat die de vakman juist zullen wegleiden van de uitvinding en dat, als de vakman al een poging zou doen om D2 en D3 te combineren, dit niet tot de uitvinding zal leiden, omdat de in conclusie 1 opgenomen essentiële contacten die de aandrijving mogelijk maken in geen van deze documenten is
20 te vinden. D2 gaat namelijk uit van een constructie waarin alle elektrische delen in het onderste deel zijn verwerkt, terwijl D3 uitgaat van een constructie waarin alle elektronica in het deksel is verwerkt.

Ten aanzien van de redenering van Green Lane Products die tot het standpunt leidt dat conclusie 1 niet inventief is op grond van de combinatie van D2 en D3, stelt Foremost
25 dat dit een mozaïekredenering is.

Combinatie van D2 en D4

Foremost stelt dat de vakman, in het licht van het hiervoor reeds genoemde probleem dat uitgaande van D2 moet worden opgelost, D4 niet zal consulteren, omdat de
30 inrichting volgens D4 niet alleen niet geschikt is voor het opschuimen van melk, maar bovendien i.p.v. op het vakgebied van het opkloppen te liggen op het vakgebied van maalinrichtingen ligt.

Zelfs wanneer de vakman D2 en D4 zou proberen te combineren, zou dit vanwege incompatibiliteit niet tot de uitvinding leiden.

Combinatie van D3 en D4

Foremost acht D3 geschikt voor het opkloppen van melk. Uitgaande van D3 ontbreken echter de maatregel betreffende een basisplaat voorzien van een elektrisch contact en de maatregel betreffende elektrische contacten en leidingen in het hoofdlichaam.

Ten opzichte van D3 heeft de uitvinding volgens het octrooi het voordeel dat een
40 basisplaat aanwezig is van waaruit de motor in het deksel van stroom wordt voorzien via

elektrische leidingen en contactpunten in het hoofdlichaam. Hierdoor zijn de onderdelen van de inrichting eenvoudig te separeren voor bijvoorbeeld schoonmaken of uitschenken van opgeklopte melk. Het probleem, zo stelt Foremost, dat uitgaande van D3 moet worden opgelost is het gebrek aan gebruiksgemak.

PAGINA
10/20

5 Foremost stelt in de eerste plaats dat de vakman D4 niet zal consulteren voor het vinden van de oplossing, omdat, zoals hiervoor al aan de orde is geweest, de inrichting volgens D4 ongeschikt is voor het opschuimen van melk. In de tweede plaats bevat D3 passages die de vakman zullen wegleiden van de uitvinding. Het toevoegen van een basisplaat zou de inrichting volgens D3 namelijk minder geschikt maken voor haar doel, 10 namelijk om de hierin opgeslagen drank eenvoudig te kunnen vervoeren met opgeschroefd deksel. De basisplaat zou er dan af kunnen vallen.

Voorts stelt Foremost dat er compatibiliteitsproblemen zijn indien D3 en D4 gecombineerd zouden worden. De vakman, zo stelt Foremost, ziet de kennis uit een document in zijn geheel en zal niet slechts de elementen uit een document pikken die 15 toevallig in de uitvinding voorkomen ("mozaïeken"). Omdat de vloeistofhouder in D3 van massief materiaal is gemaakt zullen allerhande aanpassingen nodig zijn om elektrisch contact tussen bodem en deksel mogelijk te maken. Evenzo zijn er aanpassingen nodig om de bodem van de vloeistofhouder te voorzien van een elektrisch contact waarbij de vloeistofhouder nog steeds onafhankelijk van de basisplaat op een ondergrond kan 20 worden gezet. Verder moet het probleem worden opgelost hoe het elektrisch contact tussen hoofdlichaam en deksel kan worden gerealiseerd in het geval van een schroefdeksel.

Op grond van het vorenstaande komt Foremost tot de conclusie dat de vakman ook uitgaande van D3 niet zonder uitvindingswerkzaamheid tot de uitvinding zal komen.

25 6. Overwegingen van Octrooiencentrum Nederland

6.1 *Bezwaren op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995*

30 Green Lane Products heeft er ten eerste op gewezen dat het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag omdat in de gewijzigde conclusie 1 een aantal beperkende maatregelen is toegevoegd, en er geen basis is op grond waarvan deze beperkingen toelaatbaar zijn. Octrooiencentrum Nederland heeft in verband hiermee van alle in de gewijzigde conclusie 1 toegevoegde kenmerken 35 onderzocht of deze basis, oftewel steun vinden in de oorspronkelijk ingediende aanvraag. Er is sprake van steun in de oorspronkelijke aanvraag indien de kenmerken daarin expliciet worden genoemd, of indien ze daarin impliciet worden geopenbaard.

Het kenmerk *'een op het hoofdlichaam passend deksel'* vindt onder meer basis in de 40 oorspronkelijke conclusie 3. Het kenmerk *'waarin de aandrijfmiddelen ten minste deels zijn op genomen in het deksel'* is o.a. terug te vinden in de oorspronkelijke conclusie 6.

Het kenmerk dat *'de inrichting tevens een basisplaat omvat'* is bijvoorbeeld gebaseerd op de oorspronkelijke conclusie 17.

PAGINA
11/20

Het kenmerk dat de basisplaat is *'voorzien van een eerste elektrisch contact'* zal door de vakman die de oorspronkelijke aanvraag bestudeert onmiddellijk worden begrepen uit figuur 1b, waarin zichtbaar is dat de basisplaat aan zijn bovenzijde een cilindervormig uitsteeksel omvat, tezamen met de op figuur 1b betrekking hebbende passage op blz. 5, regels 15-22, waarin staat dat de elektrische leiding losneembaar elektrisch gekoppeld is met de basisplaat (zie ook de oorspronkelijke conclusie 18). Een dergelijke koppeling impliceert tevens het kenmerk van de gewijzigde conclusie 1 dat *'het hoofdlichaam is voorzien van een tweede elektrisch contact'*, omdat er voor zo'n koppeling immers twee contacten nodig zijn. Op blz. 5, regels 19-21, van de oorspronkelijke aanvraag staat dat het hoofdlichaam na los nemen van de basisplaat niet meer verbonden is met het elektrische net. Dit impliceert het kenmerk van de gewijzigde conclusie 1 dat het *'tweede elektrisch contact elektrisch contact maakt met het eerste elektrisch contact als het hoofdlichaam op de basisplaat is geplaatst'*. Green Lane Products heeft er in verband met het eerste en tweede elektrisch contact op gewezen dat het voorzien van energie van één onderdeel naar een ander onderdeel op vele verschillende manieren uitgevoerd kan worden en dat een elektrische stroom van een contact naar een ander contact slechts één mogelijkheid daarvan is. Octrooiencentrum Nederland ziet niet in waarom de vakman bij lezing van de oorspronkelijke aanvraag aan andere manieren zal denken. Aan een (door Green Lane Products gesuggereerde) magnetische koppeling zal hij door de woorden 'losneembaar elektrisch gekoppeld' zeker niet denken. Deze woorden wijzen juist direct en ondubbelzinnig op de aanwezigheid van elektrische contacten.

Het kenmerk dat *'de aandrijfmiddelen voorzien zijn van een derde elektrisch contact'* steunt op blz. 4, regels 18-19, van de oorspronkelijke beschrijving. Het kenmerk dat *'het hoofdlichaam is voorzien van een vierde elektrisch contact'* is gebaseerd op blz. 4, regel 17, van de oorspronkelijke beschrijving. Het kenmerk *'welk vierde elektrisch contact elektrisch contact maakt met het derde elektrisch contact als het deksel op het hoofdlichaam is geplaatst'* blijkt uit blz. 4, regels 16-19, van de oorspronkelijke beschrijving.

In dit verband heeft Green Lane Products nog het bezwaar gemaakt dat er in de octrooiaanvraag zoals ingediend geen basis is voor het gebruik van één derde elektrisch contact en één vierde elektrisch contact, omdat daarin sprake is van een uitvoeringsvorm (zie figuur 2B) met twee (derde) elektrische contacten 14 en twee (vierde) elektrische contacten 13. Dit bezwaar wordt door Octrooiencentrum Nederland evenmin ingezien omdat de ingediende aanvraag niet beperkt is tot uitvoeringsvormen met meerdere elektrische contacten 13 resp. 14.

Tenslotte is het kenmerk dat de elektrische leiding in het hoofdlichaam *'een elektrische verbinding maakt tussen het tweede elektrisch contact en het vierde elektrisch contact'* direct af te leiden uit blz. 4, regels 10-11, en de oorspronkelijke conclusie 1, waarin staat dat de elektrische leiding de aandrijfmiddelen van elektrische energie voorziet, en blz. 5, regels 17-18 en de oorspronkelijke conclusie 18, waarin staat dat de elektrische leiding losneembaar elektrisch is gekoppeld met de basisplaat.

Alle hierboven genoemde maatregelen steunen naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland aldus op de ingediende aanvraag. Door deze maatregelen op te nemen in de hoofdconclusie is het onderwerp van het octrooi naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland niet veranderd. Zowel het octrooi als de ingediende aanvraag gaan over een inrichting voor het opschuimen van melk, voorzien van bepaalde kenmerken die in de ingediende aanvraag reeds genoemd werden of daarin impliciet geopenbaard werden, welke inrichting voordelen biedt ten aanzien van kostprijs, volume, esthetiek, productie en gebruik (zie zowel de oorspronkelijke aanvraag als het octrooi: blz. 2, regels 1-4). De toevoeging van de hierboven genoemde maatregelen in conclusie 1 heeft slechts een toelaatbare beperking van de gevraagde beschermingsomvang tot gevolg.

Octrooiencentrum Nederland merkt voor de volledigheid op, dat de gewijzigde conclusie 1 nog van de oorspronkelijke conclusie 1 verschilt doordat het oorspronkelijke kenmerk *'middels welke elektrische leiding de aandrijfmiddelen van elektrische energie worden voorzien'* niet letterlijk in de gewijzigde conclusie 1 terug te vinden is. Echter, de gewijzigde conclusie 1 vermeldt dat het hoofdlichaam voorzien is van een elektrische leiding, welke, gelezen in het licht van de beschrijving (zie het octrooi, blz. 2, regels 8 - 12; blz. 4, regels 10-11 en 14-15), de aandrijfmiddelen van energie voorziet. Het niet letterlijk overnemen van de genoemde maatregel heeft dus evenmin tot gevolg dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag.

Green Lane Products heeft verder nog gewezen op een volgens haar ongeoorloofde 'verruiming' van de conclusies 17 en 18 van het octrooi zoals oorspronkelijk verleend. Met name het weglaten van het mechanisch gekoppeld zijn van het hoofdlichaam met de basisplaat (bij het overnemen van maatregelen uit de conclusies 17 en 18 in de gewijzigde conclusie 1) is volgens haar een 'verruiming, die niet ondubbelzinnig af te leiden is uit het Nederlands octrooi zoals ingediend'. Ter zitting heeft Green Lane Products verduidelijkt dat zij hiermee haar bezwaren op grond van artikel 75 lid 1 sub c Row 1995 kracht bij wil zetten, en niet doelt op een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang (artikel 75 lid 1 sub d Row 1995).

Octrooiencentrum Nederland stelt vast dat de oorspronkelijk ingediende conclusies 17 en 18 afhankelijk zijn van de onafhankelijke conclusie 1. Afhankelijke conclusies beschrijven voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding en bieden terugvalposities

indien de conclusies waarvan zij afhankelijk zijn niet vatbaar zijn voor octrooibescherming. Bij het innemen van een terugvalpositie door indiening van een akte van gedeeltelijke afstand, is het in principe ook toegestaan om een onafhankelijke conclusie aan te vullen met slechts een deel van de maatregelen van een daarvan

5 afhankelijk conclusie. Het is niet noodzakelijk dat alle maatregelen van een bepaalde afhankelijk conclusie gezamenlijk worden overgebracht naar de onafhankelijke conclusie, mits de uitvinding waarvoor aldus bescherming wordt verkregen niet vernietigbaar is op grond van art. 75 lid 1 sub c Row 1995. Evenzo is het in principe toegestaan om afhankelijke conclusies geheel te laten vervallen (in dit geval conclusie

10 18), en om maatregelen uit afhankelijke conclusies te schrappen (in dit geval de maatregel van conclusie 17, dat het hoofdlichaam losneembaar mechanisch is gekoppeld met de basisplaat).

Het bezwaar van Green Lane dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijk ingediende aanvraag, acht Octrooi Centrum Nederland daarom niet terecht.

15

6.2 Nieuwheid

Greene Lane Products heeft alleen gemotiveerd de nieuwheid bestreden van de conclusies 1, 2, 9 en 10 ten opzichte van D4.

20

Conclusie 1 is gericht op een inrichting voor het opschuimen van melk. Rekening houdend met de jurisprudentie dient 'een inrichting voor het opschuimen van melk' opgevat te worden als een inrichting die geschikt is voor het opschuimen van melk. Partijen verschillen van mening over de vraag of de inrichting volgens D4 geschikt is voor het opschuimen van melk.

25

D4 beschrijft een inrichting voor het vermalen en verhitten van voedingsmiddelen, in het bijzonder van sojabonen of andere granen, teneinde hiervan tofu, sojamelk en/of pap te maken (zie de Engelse vertaling, blz. 1, regels 4-8 en 23-26). In D4 wordt niet expliciet vermeld dat de daarin getoonde inrichting geschikt is voor het opschuimen van melk.

30

Greene Lane Products heeft, om aan te tonen dat de vakman uit D4 zal afleiden dat de inrichting zoals bekend uit D4 geschikt is voor het opschuimen van melk, ten eerste gewezen op het feit dat de verwarmers 122 en het mes 127 continu of onderbroken in werking gezet kunnen worden, waarbij de temperatuur en tijdsinstellingen door de controle-eenheid 113 instelbaar zijn. Octrooi Centrum Nederland is echter van oordeel dat hierin geen aanwijzingen gevonden worden voor de geschiktheid voor het opschuimen van melk.

35

40

Daarnaast heeft Greene Lane Products erop gewezen dat de in D4 aanwezige 'sensor ...to detect bubble formation' (zie D4, blz. 6, regels 29-32) op aanwezigheid van gasbellen in de vloeistof duidt. De sensor lijkt volgens haar bedoeld te zijn om met name kookbellen te vermijden, en zij wijst erop dat bij het opschuimen van melk koken eveneens dient te worden vermeden. De beschrijving van D4 (in het bijzonder blz. 4, regels 4-10) wijst er naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland inderdaad op, dat de gasbellen het gevolg zijn van het koken van de vloeistof. Dit wijst er echter juist op dat de inrichting volgens D4 ongeschikt is voor het opschuimen van melk. In D4 staat namelijk niet dat door de sensor kookbellen worden vermeden, maar dat deze worden gedetecteerd, terwijl koken bij het opschuimen van melk ongewenst is. De reden van detecteren is vermoedelijk het voorkomen dat de kokende vloeistof over de rand van de houder vloeit (zie ook D4, blz. 4, regels 5-7).

Voorts heeft Greene Lane aan de hand van een video met daarop beelden van de 'SoyQuick Automatic Soymilk Maker', welke volgens haar voorzien is van agitatiemiddelen die technisch equivalent zijn aan die van D4, geprobeerd te bewijzen dat het apparaat van D4 wel degelijk melk kan opschuimen. Octrooiencentrum Nederland merkt in dit verband op dat niet de vraag aan de orde is of met de inrichting volgens D4 melk opgeschuimd **kan** worden, maar dat de vraag aan de orde is of de inrichting volgens D4 daarvoor **geschikt is**. Ook al zou de video aantonen dat met de daarin zichtbare inrichting melk opgeschuimd kan worden, dan wordt de geschiktheid voor het opschuimen van melk van de inrichting volgens D4 daarmee niet bewezen. De op de video getoonde inrichting is namelijk ongeschikt voor het opschuimen van melk, omdat het eindproduct blijkens de beelden buiten de houder geraakt. Van een inrichting die geschikt is voor het opschuimen van melk mag verwacht worden dat een dergelijke calamiteit niet optreedt. Bovendien kan de video niet dienen voor het aantonen van de geschiktheid van de inrichting volgens D4 voor het opschuimen van melk, omdat het apparaat van de video niet hetzelfde apparaat is als dat volgens D4, zoals Greene Lane Products tijdens de hoorzitting heeft erkend.

Indien wordt afgegaan op de informatie die beschikbaar is in het document D4 zelf, dan is Octrooiencentrum Nederland van oordeel dat in dit document niet voldoende informatie staat die de geschiktheid voor het opschuimen van melk aannemelijk maakt. Nu een expliciete vermelding van de geschiktheid voor het opschuimen van melk ontbreekt, zou, om deze geschiktheid vast te stellen, het toerental waarmee de agitatiemiddelen worden aangedreven een aanwijzing kunnen zijn. In D4 zijn echter geen gegevens over het toerental te vinden. Daarnaast zou in D4 informatie over middelen die voorkomen dat het melkschuim uit de houder geraakt, een aanwijzing voor de geschiktheid kunnen zijn. In D4 wordt echter alleen gesproken over een sensor om de vorming van kookbellen te detecteren. In D4 wijst niets erop dat met deze sensor melkschuim, welk schuim van

een andere aard is dan schuim als gevolg van koken, gedetecteerd kan worden, en voorkomen kan worden dat het buiten de houder geraakt.

PAGINA
15/20

Wellicht ten overvloede wordt er ten aanzien van kenmerken in D4, die de geschiktheid voor het opschuimen van melk niet in de weg staan, op gewezen dat deze een dergelijke geschiktheid evenmin aantonen. Daaronder vallen naar de mening van Octrooicentrum Nederland bijvoorbeeld de vorm van de agitatiemiddelen en de optionele aanwezigheid van een mandje.

Octrooicentrum Nederland komt daarom tot de slotsom dat noch uit D4 zelf, noch uit de video de geschiktheid van de inrichting volgens D4 voor het opschuimen van melk blijkt. Daarom verschilt de inrichting volgens conclusie 1 naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland van die volgens D4. Conclusie 1 voldoet daarmee aan de eis van nieuwheid.

De conclusies 2, 9 en 10 zijn afhankelijk van conclusie 1 en zijn daarom per definitie eveneens nieuw ten opzichte van D4.

6.3 Inventiviteit

6.3.1 Meest nabij gelegen stand van de techniek

Om te kunnen bepalen of de conclusies voldoen aan de eis van inventiviteit heeft Octrooicentrum Nederland eerst onderzocht welke van de in het geding gebrachte inrichtingen de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt. Daartoe dient in eerste instantie overwogen te worden welke inrichting wat betreft doel het meest overeenkomt met de inrichting volgens het octrooi. Dat wil zeggen dat er dient te worden uitgegaan van een stand van de techniek waarbij zich de problemen voordoen waarvoor het octrooi een oplossing biedt. Het aantal kenmerken waarin de stand van de techniek overeenkomt met de inrichting volgens het octrooi acht Octrooicentrum Nederland bij het bepalen van het uitgangspunt voor het beoordelen van de inventiviteit van secundair belang.

Volgens het octrooi, blz. 2, regels 1-4 heeft de uitvinding als doel een verbeterde inrichting voor het opschuimen van melk te verschaffen. Octrooicentrum Nederland is daarom van oordeel dat om de dichtstbijzijnde stand van de techniek te bepalen eerst bepaald dient te worden, welke van de in het geding gebrachte inrichtingen een inrichting voor het opschuimen van melk, d.w.z. een inrichting die geschikt is voor het opschuimen van melk, betreffen.

Uit D1 is een drankhouder bekend met een geïntegreerd roermiddel. Met de drankhouder kan bijvoorbeeld suiker en room door koffie of thee geroerd worden. D1

geeft geen enkele aanwijzing dat het daarin gaat om een inrichting die geschikt is voor het opschuimen van melk.

PAGINA
16/20

Dat D2 een inrichting voor het opschuimen van melk openbaart, blijkt bijvoorbeeld uit paragraaf [0001] van die publicatie.

- 5 D3 betreft een inrichting voor het mengen van instant voedsel producten en vloeistof. In kolom 3, regels 1-6 van D3 staat dat met de inrichting een vortex gecreëerd wordt, die teweegbrengt dat lucht meegevoerd wordt in de vloeistof waardoor een eindmengsel gemaakt wordt dat lucht omvat, welk eindmengsel een groter volume heeft dan het beginvolume van het mengsel. Hoewel D3 niet expliciet vermeldt dat de daarin getoonde
- 10 inrichting een melkopschuimer is, zal de vakman uit deze passage wel afleiden dat de inrichting geschikt is voor het opschuimen van melk, hetgeen overigens door Foremost niet is bestreden (zie o.a. de aanvulling van 21 september 2009 op haar verweerschrift, blz. 6 en 9).

- 15 Zoals in paragraaf 6.2 besproken, is de inrichting volgens D4 niet geschikt voor het opschuimen van melk.

Octrooicentrum Nederland concludeert daarom dat wat betreft het doel van de in het geding gebrachte inrichtingen, D2 en D3 dichter bij het octrooi liggen dan D1 en D4.

- 20 Vervolgens wordt overwogen dat de uit D3 bekende inrichting qua algehele constructie meer overeenstemming vertoont met de constructie van de onderhavige uitvinding dan de inrichting volgens D2. Dit is het gevolg van het feit dat bij de inrichting volgens D3 de aandrijfmiddelen, net als bij de inrichting volgens het octrooi, opgenomen zijn in het deksel, terwijl de aandrijfmiddelen bij de inrichting volgens D2 in het hoofdlichaam zijn
- 25 opgenomen. Dientengevolge dient bij het verbeteren van de inrichting volgens D3 er rekening mee te worden gehouden dat de energievoorziening van de aandrijfmiddelen in het deksel behouden moet blijven. Dit maakt deel uit van de problemen waarvoor het octrooi een oplossing biedt. De inrichting volgens D2 vertoont in dit opzicht minder overeenkomst met die volgens het octrooi. Daarom is Octrooicentrum Nederland van
- 30 oordeel dat van de in het geding gebrachte inrichtingen die volgens D3 de meest nabij gelegen stand van de techniek vormt.

- Octrooicentrum Nederland heeft overigens ook de inrichtingen genoemd in de beschrijving van het octrooi beschouwd. Deze inrichtingen liggen verder van het octrooi
- 35 verwijderd dan de inrichting volgens D3. Ten aanzien hiervan wordt nog opgemerkt dat de internationale aanvraag WO 2005/089572 een inrichting voor het opschuimen van melk openbaart, maar dat de aandrijfmiddelen ('drive means 18') van deze inrichting niet zijn opgenomen in het deksel ('cover 12') van het hoofdlichaam ('container 2').

- 40 Bij haar overwegingen ten aanzien van inventiviteit zal Octrooicentrum Nederland daarom uitgaan van D3.

6.3.2 Conclusie 1

PAGINA

17/20

Uit D3 is een inrichting bekend die geschikt is voor het opschuimen van melk (zie paragraaf 6.3.1 van dit advies), omvattende een hoofdlichaam ('container 12'), welk
5 hoofdlichaam een houder voor de melk vormt (zie kolom 5, regels 14-18). De inrichting is voorzien van een op het hoofdlichaam passend deksel ('cover 20'), agitatiemiddelen ('blade means 50'), en aandrijfmiddelen ('motor 30') voor het aandrijven van de agitatiemiddelen. De aandrijfmiddelen zijn geheel opgenomen in het deksel. De melkopschuimer volgens de huidige conclusie 1 verschilt van die volgens D3 door de
10 maatregelen in het onderscheidend kenmerk betreffende een basisplaat, elektrische contacten, en een elektrische leiding in het hoofdlichaam.

Het octrooi is, mede doordat de beschrijving niet is aangepast bij akte van gedeeltelijke afstand, niet duidelijk over de voordelen die met de verschilmaatregelen worden bereikt.

15 De voordelen die volgens de beschrijving, blz. 2, regels 16-21 worden genoemd ten aanzien van de elektrische leiding in het hoofdlichaam, namelijk dat de aandrijfmiddelen in te bouwen zijn in het deksel, en dat er geen apart frame nodig is voor het dragen van de aandrijfmiddelen en/of voor de elektrische energievoorziening daarvan, worden bij de inrichting volgens D3 ook reeds bereikt met een elektrische leiding in het deksel.

20 Objectief beschouwd wordt met de verschilmaatregelen bereikt, dat de voedingskabel ('cord 32' bij de inrichting volgens D3) in plaats van aan het deksel, aan een basisplaat vastzit (zie het octrooi, blz. 3, regels 17-19), welke basisplaat op zijn plaats achterblijft als het hoofdlichaam en/of het deksel daarvan worden afgenomen. Omdat de voedingskabel bij het hanteren (bijv. reinigen) van het hoofdlichaam en de deksel niet
25 meer in de weg zit of losgekoppeld moet worden, worden het hoofdlichaam en/of de deksel beter hanteerbaar, met behoud van de energievoorziening van de aandrijfmiddelen.

De vakman die op zoek is naar een manier om de hanteerbaarheid van de inrichting volgens D3 te verbeteren, zal op zoek gaan naar oplossingen op het vakgebied van elektrische keukenapparatuur, en daarbij D4 aantreffen. Foremost heeft gesteld dat het vakgebied waarop de inrichting volgens het octrooi ligt het 'vakgebied van opkloppen' is. Dit is naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland te smal gedefinieerd, omdat ontwikkelaars en producenten van melkopschuimers zich ook met andere elektrische
35 keukenapparatuur bezighouden. D4 betreft een elektrisch keukenapparaat waarbij zich de problematiek van gebruiksgemak zeker voordoet, zodat de vakman voldoende reden zal hebben om D4 te raadplegen.

In D4 vindt de vakman alle verschilmaatregelen die hij nodig heeft om het door hem
40 gewenste effect te bereiken. De inrichting omvat een basisplaat ('base 400') voorzien van een eerste elektrisch contact ('power supply terminal 404'). Het hoofdlichaam ('300')

is voorzien van een tweede elektrisch contact ('power terminal 311'). Het tweede elektrisch contact maakt elektrisch contact met het eerste elektrisch contact als het hoofdlichaam op de basisplaat is geplaatst (zie figuur 3). De aandrijfmiddelen zijn voorzien van een derde elektrisch contact ('power engaging part 130'). Het

5 hoofdlichaam is voorzien van een vierde elektrisch contact' ('terminal 312'), welk vierde elektrisch contact elektrisch contact maakt met het derde elektrisch contact als het deksel op het hoofdlichaam is geplaatst (zie figuur 3). Het hoofdlichaam omvat een elektrische leiding, welke een elektrische verbinding maakt tussen het tweede elektrisch contact en het vierde elektrisch contact (zie blz. 10, regels 24-27 en figuur 3).

10

In de figuren van D4 ziet de vakman onmiddellijk dat met de daaruit bekende inrichting wordt bereikt wat hij nastreeft. Het hoofdlichaam en de deksel zijn beter hanteerbaar dan bij de inrichting volgens D3 omdat de voedingskabel niet meer in de weg zit of losgekoppeld moet worden, terwijl blijkens deze publicatie tevens in een

15 energievoorziening van de aandrijfmiddelen in het deksel is voorzien. Daarom wordt hij naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland door D4 aangespoord om de daaruit op zichzelf bekende maatregelen toe te passen bij de inrichting volgens D3.

20

Foremost heeft hiertegen ingebracht dat de inrichting volgens D3 bedoeld is om het verkregen product te transporteren, en dat een basisplaat daarbij onwenselijk is, omdat die bij verplaatsing van het apparaat af zou kunnen vallen. Octrooiencentrum Nederland wijst er echter op dat de inrichting volgens D3 weliswaar na het opschuimen getransporteerd kan worden, maar dat de inrichting tijdens het opschuimen gezien de voedingskabel op dezelfde plaats blijft staan, zodat een basisplaat er dan niet af kan

25 vallen.

Verder heeft Foremost er op gewezen dat indien D3 en D4 gecombineerd zouden worden, additionele technische maatregelen zouden moeten worden genomen die uit geen van de documenten kunnen worden afgeleid, welke maatregelen een aanzienlijke

30 creatieve inspanning van de vakman vergen. Zij noemt daarbij dat:

- de houder (oftewel het hoofdlichaam) volgens D3 van een massief materiaal is, en geen holten heeft om een stroomdraad in te verwerken;
- ingrijpende aanpassingen nodig zijn om een contact in de bodem van de houder mogelijk te maken, omdat de bodem van de houder volgens D3 bedoeld
- 35 is om rechtstreeks op een ondergrond te staan;
- het door de schroefdraadverbinding tussen de houder en de deksel van de inrichting volgens D3 zeer gecompliceerd is op elkaar aansluitende contacten te maken, aangezien de draaistand van het deksel kan variëren.

Octrooiencentrum Nederland deelt deze zienswijze van Foremost niet. Welke technische maatregelen ten aanzien van de eerste twee punten genomen moeten worden vindt de

40 vakman in figuur 3 van D4. Er is hierbij dus geen sprake van maatregelen die niet uit D4

op zichzelf bekend zijn. De houder wordt voorzien van een handvat met een holte die ruimte biedt aan een elektrische leiding. In de houderbodem wordt een contact verzonken aangebracht. Het derde punt, hoe op elkaar aansluitende contacten tussen de houder en de deksel van D3 te maken, ligt binnen het bereik van de vakman, omdat de stand van het deksel ten opzichte van de houder in afgesloten positie altijd dezelfde kan zijn, bijvoorbeeld die van figuur 1 (zie ook D3, kolom 5, regels 18-21).

De door Foremost genoemde punten vormen daarom geen beletsel om de leer van D4 toe te passen bij de inrichting volgens D3. Als gevolg daarvan wordt een oplossing verkregen die alle kenmerken volgens conclusie 1 omvat. Octrooicentrum Nederland komt daarom tot de slotsom dat conclusie 1 niet inventief is ten opzichte van de combinatie van D3 met D4.

6.3.3 Conclusie 2

Conclusie 2 heeft als kenmerk dat de aandrijfmiddelen vast mechanisch verbonden zijn met het deksel. Dit is bekend bij de inrichting volgens D3, in het bijzonder figuur 2 en kolom 3, regel 50. Conclusie 2 is daarom evenmin inventief.

6.3.4 Conclusie 3

Conclusie 3 beschrijft dat de aandrijfmiddelen losneembaar mechanisch gekoppeld zijn met het deksel. In haar verzoekschrift heeft Green Lane Products wel gesteld, maar niet gemotiveerd waarom deze conclusie niet inventief is. Tijdens de hoorzitting heeft Greene Lane naar voren gebracht dat conclusie 3, na conclusie 2 waarin staat dat de aandrijfmiddelen vast mechanisch verbonden zijn met het deksel, gewoon een tweede mogelijke uitvoeringsvorm 'op gelijke voet' definieert, en niet direct duidelijk is wat de inventiviteit daarvan zou kunnen zijn. Octrooicentrum Nederland wijst er dienaangaande op, dat op blz. 2, regels 29-31 en blz. 4, regels 24-26 van het octrooi staat, dat het effect van deze verschilmaatregel is, dat het schoonmaken van de inrichting eenvoudiger wordt. Octrooicentrum Nederland ziet, anders dan Greene Lane Products, het nut van deze maatregel in, omdat wanneer het deksel en de aandrijfmiddelen van elkaar losgekoppeld zijn, het deksel apart gemakkelijk in water, sop of in de afwasmachine schoongemaakt kan worden zonder dat daarbij voorzichtig hoeft te worden omgesprongen met aandrijfmiddelen of elektrische contacten. Op zichzelf is de maatregel volgens conclusie 3 niet bekend uit de door Greene Lane Products overgelegde publicaties. Tot de algemene kennis van de vakman, waartoe bijvoorbeeld wel behoort het vermijden van verborgen randjes, hoekjes en spleten, en het toepassen van gladde oppervlakken, behoort niet de oplossing volgens conclusie 3. De vakman zal daarom creatieve arbeid moeten verrichten om tot de gekozen oplossing te komen. Conclusie 3 voldoet daarmee aan de eis van inventiviteit.

Octrooicentrum Nederland merkt dienaangaande op dat een - in gedachten - nieuw te formuleren hoofdconclusie, bestaande uit de huidige conclusie 1 aangevuld met de maatregel van de huidige conclusie 3, niet meer de uitvoeringsvariant van figuur 2 van het octrooi omvat.

6.3.5 Overige volgconclusies

Nu is vastgesteld dat de inrichting voor het opschuimen van melk volgens conclusie 3 nieuw en inventief is, worden de overige volgconclusies, voor zover die afhankelijk zijn van conclusie 3, eveneens nieuw en inventief geacht. Niettemin merkt Octrooicentrum Nederland ten aanzien van de maatregelen van de volgconclusies 4 t/m 10 op:

- de maatregel van conclusie 4 is op zichzelf bekend uit D1, resp. D2;
- de maatregel van conclusie 5 dat het hoofdlichaam een handvat omvat is bekend uit elk van de publicaties D1 t/m D4, en de maatregel van conclusie 5, dat de opneemruimte in het handvat is opgenomen, is op zichzelf niet bekend;
- de maatregel van conclusie 6 is bekend uit D3, op zichzelf bekend uit D2, en behoort tot de algemene vakkennis op het gebied van elektrische keukenapparatuur;
- de maatregelen van de conclusies 7 t/m 10 zijn alle op zichzelf bekend uit D2;
- de maatregelen van de conclusies 9 en 10 zijn op zichzelf ook bekend uit D4.

7. Advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van vorenstaande dat

- conclusies 1 en 2 vernietigbaar zijn wegens gebrek aan inventiviteit;
- de nietigheidsargumenten jegens conclusie 3 van het octrooi geen doel treffen;
- en
- de conclusies 4 t/m 10 eveneens in stand kunnen blijven voor zover deze afhankelijk zijn van conclusie 3.

Aldus gedaan op 1 december 2009 te Rijswijk door F. Liefink, B.L. van Soest en A.A.M. Bexkens.