



> Retouradres Postbus 5820 2280 HV Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
mw. dr. N.O.M. Rethmeier
dr. M.W. de Lange
ir. M.C. van der Wel, secretaris

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Postbus 5820
2280 HV Den Haag
www.agentschapnl.nl/
octrooiencentrum
T 088 6026333
F 088 6029024

Datum 14 april 2011
Betreft Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1030581

Onze referentie
ORE/advies 1030581
Uw referentie
COOCE 0004

Verzoekster: Middenweg B.V. te Andel
Gemachtigden: mr. A. Killan, dr. ir. H.W. Prins en mr. L.L. Huisman
Octrooihouder: Joost Petrus Jacobus Bakker te Oude Wetering
Gemachtigde: mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek

1. Het geding

- 5 Middenweg B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 3 november 2010 een
verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel
84 van de Rijsoctrooiwet 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 1030581 (hierna: het octrooi).
10 De heer J.P.J. Bakker (hierna: octrooihouder) heeft op 16 december 2010 een
schriftelijk verweer met bijlagen en een hulpverzoek ingediend. In het
verweerschrift wordt alleen het hulpverzoek verdedigd.
Verzoekster heeft op 7 januari 2011 een schriftelijke reactie ingediend op de
conclusies van het hulpverzoek. De reactie bevat aanvullende nietigheidsbezwaren
en bijlagen.
15 Octrooihouder heeft op 24 januari 2011 een aanvullend verweerschrift ingediend
waarin de reactie van verzoekster wordt bestreden. Naast bijlagen bevatte het
verweerschrift een aanpassing van conclusie 8 van het hulpverzoek.
Tijdens de hoorzitting van NL Octrooiencentrum op 3 februari 2011 hebben partijen
hun standpunten nader doen bepleiten. Verzoekster bij monde van haar advocaat,
20 mr. L.L. Huisman, die daarbij vergezeld was van mr. A. Killan, advocaat, dr.ir.
H.W. Prins, octrooigemachtigde, en de heer G. van Giessen en de heer M. van
Giessen, beiden van Middenweg B.V. Octrooihouder bij monde van zijn
octrooigemachtigde, mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek, die daarbij vergezeld was
van mr. K.A.J. Bisschop, advocaat, mr. R. Zagers, advocaat, en de heer J. Bakker
25 en de heer G. Bakker, beiden van Orchid Gardens.

>> Als het gaat om octrooien

Ter zitting hebben partijen exemplaren van hun pleitnota overgelegd.
De inhoud van de hiervoor genoemde schriftelijke stukken dient als hier ingelast te worden beschouwd.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5

2. Het octrooi

De heer J.P.J. Bakker is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1030581 voor een "Verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën" dat met dagtekening 10 mei 2006 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 2 december 2005. Voor de octrooiaanvraag is het recht van voorrang van EP 05077680 van 25 november 2005 ingeroepen.

De octrooihouder heeft niet de geldende conclusies, maar alleen de conclusies van het hulpverzoek verdedigd. Deze conclusies luiden als volgt:

15

"1. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een Phalaenopsis orchidee door toediening van een cytokinine in een waterige sproeioplossing, waarbij de concentratie van het cytokinine in de waterige sproeioplossing in het bereik ligt van ongeveer 500 ppm tot ongeveer 1200 ppm, bij voorkeur ongeveer 1000 ppm, aan genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.

20

2. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een Phalaenopsis orchidee door toediening van een cytokinine in een hoeveelheid per plant van ongeveer 5 mg tot ongeveer 26 mg per plant, bij voorkeur ongeveer 10 mg tot ongeveer 24 mg per plant, bij grotere voorkeur ongeveer 20 mg per plant, aan genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.

25

30

3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de toediening van cytokinine wordt uitgevoerd door het sproeien van een waterige oplossing die genoemd cytokinine omvat.

35

4. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een Phalaenopsis orchidee door toediening van een cytokinine in een waterige sproeioplossing waarbij aan de sproeioplossing additioneel een natmaker, bij voorkeur Zipper®, en/of een co-oplosmiddel, bij voorkeur DMSO, is toegevoegd, aan genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.

40

5. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is en bij voorkeur 6-BAP (6-benzylaminopurine).

45

6. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij een wortelingshormoon, bij voorkeur NAA, wordt toegediend aan de wortels van de orchidee voorafgaand aan de toediening van het cytokinine.
- 5 7. Werkwijze voor het verkrijgen van een orchidee met meer dan twee bloeiwijzen door behandelen van genoemde orchidee met een werkwijze volgens een der conclusies 1-6.
- 10 8. Werkwijze voor het verkrijgen van een groep Phalaenopsis orchideeën van 5 of meer planten met een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,9 of meer, bij voorkeur van 2,5 of meer en bij grotere voorkeur van 2,1 of meer door het toedienen van een cytokinine aan genoemde groep orchideeën en het blootstellen van genoemde groep orchideeën aan een koude periode.
- 15 9. Groep Phalaenopsis orchideeën van dezelfde variëteit van 100 of meer planten, die een gemiddeld aantal bloemtakken heeft van 2,9 of meer, bij voorkeur 2,5 of meer.
- 20 10. Toepassing van een cytokinine om de vorming van adventief bloeiwijzen via de werkwijze van een der conclusies 1-6 bij een Phalaenopsis orchidee te induceren.
- 25 11. Phalaenopsis orchidee, die meer dan vier bloemtakken heeft.
12. Orchidee volgens conclusie 11, of behorend bij een groep volgens conclusie 9, die een synthetisch cytokinine omvat."
- 30 3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgrounden
- 3.1 Nieuwe conclusies formeel niet toelaatbaar en bevatten toegevoegde materie Volgens verzoekster zijn de conclusies van het hulpverzoek formeel niet correct. Voor de nieuwe conclusie 1 biedt de beschrijving van het octrooi geen basis.
- 35 Conclusie 1 is weliswaar een combinatie van conclusies 1 en 4 als verleend, doch deze conclusies zijn onvoldoende nauwkeurig als vereist door artikel 25 lid 1 ROW 1995. De conclusies zien niet alleen op sproeien, maar ook op andere toedieningsvormen, terwijl de beschrijving van het octrooi volgens verzoekster nergens leert wat de hoeveelheid per plant is in geval van andere
- 40 toedieningsvormen. Volgens verzoekster is derhalve sprake van toegevoegde materie. Bovendien is de nieuwe hoofdconclusie onnauwkeurig en om die reden op formele gronden ontoelaatbaar, want in strijd met artikel 25 lid 1 ROW 1995. Hetzelfde betoogt verzoekster ten aanzien van conclusie 2, waarbij verzoekster een discrepantie opmerkt tussen de hoeveelheid in conclusie 2 en de concentratie
- 45 in conclusie 1, gezien de in de beschrijving vermelde vertaling van concentraties in hoeveelheden. Voorts is er sprake van uitbreiding van de beschermingsomvang

van de conclusies 4, 7, 8 en 10 van het hulpverzoek, aldus verzoekster. Tot slot stelt verzoekster dat conclusie 12 een geheel nieuwe conclusie zou zijn, hetgeen verzoekster niet toelaatbaar acht.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 3.2. Gebrek aan nieuwheid, inventiviteit of nawerkbaarheid

Conclusie 1

10 Aan de hand van twee (niet-tijdige) publicaties (bijlage 3 van octrooihouder en bijlage 4 van verzoekster) betoogt verzoekster dat meerdere factoren van invloed zijn op het vergroten van het aantal bloemtakken bij Phalaenopsis door toediening van het cytokinine benzyladenine in combinatie met koudebehandeling. Deze factoren zijn onder meer:

- 15 i) de variëteit Phalaenopsis;
- ii) de leeftijd van de Phalaenopsis;
- iii) de concentratie van het cytokinine benzyladenine;
- 15 iv) het tijdstip van toediening; en
- v) de frequentie van toediening;

20 Alleen de concentratie van cytokinine is in conclusie 1 opgenomen en ten opzichte van de publicatie van Kim et al. (bijlage 3 van verzoekster) onderscheidt de conclusie zich ook slechts op dit punt: 400 ppm vs. 500 ppm. Mede wegens het gebrek aan geschikte vergelijkende experimenten acht verzoekster het onwaarschijnlijk dat conclusie 1 over de gehele breedte van de conclusie daadwerkelijk leidt tot het verhogen van het aantal bloemtakken. Het vermeende probleem, verhogen van het aantal bloemtakken zonder fysiologische afwijkingen, zou daarom niet zijn opgelost. Nog afgezien daarvan zal de vakman
25 geconfronteerd met dit probleem overwegen aan de orchidee een grotere hoeveelheid cytokinine toe te dienen door het verhogen van de concentratie. De slotzin in de publicatie van Kim et al. spoort de vakman hier toe aan: "Therefore, further studies on application time and difference of concentration should be performed in the future". Verzoekster haalt voorts een lijst met literatuur aan
30 waaruit volgens verzoekster blijkt dat de vakman geneigd zou zijn om met cytokinine te experimenteren. Ter zitting stelt verzoekster dat door de verhoging van 400 ppm naar 500 ppm geen bonuseffect optreedt. Conclusie 1 zou daarom niet inventief zijn in het licht van Kim et al.

35 Volgens verzoekster openbaart de afstudeerscriptie van Lin (bijlage 2 van verzoekster) alle maatregelen van conclusie 1. Bij de werkwijze volgens Lin wordt gespreoid met een concentratie van 100 ppm en wel 6 maal. Daarmee is de hoeveelheid benzyladenine die wordt gespreoid gelijk aan een eenmalige behandeling met 600 ppm. Lin zou daarmee volgens verzoekster
40 nieuwheidsschadelijk zijn voor conclusie 1, althans is conclusie 1 niet inventief ten opzichte van Lin op basis van dezelfde argumenten als Kim et al.

Conclusie 2

45 Als uit wordt gegaan van de omrekening van ppm naar mg overeenkomstig de beschrijving van het octrooi acht verzoekster conclusie 2 niet nieuw ten opzichte van Kim et al. Wordt echter uitgegaan van de normale rekenwijze, dan is volgens

verzoekster conclusie 2 niet inventief op grond van de zelfde argumentatie als voor conclusie 1.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Conclusie 4

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

- 5 Volgens verzoekster is niet vastgesteld dat het probleem, het verhogen van het aantal bloemtakken zonder fysiologische afwijkingen, met de maatregelen uit conclusie 4 zou zijn opgelost. Voorts stelt verzoekster dat het gebruik van een natmaker algemeen bekend is en conclusie 4 derhalve niet inventief is.
- 10 Overige conclusies
Verzoekster stelt dat conclusie 6 (conclusie 8 zoals verleend) niet inventief is omdat de vakman weet dat een goed ontwikkeld wortelstelsel van nut is voor het ondersteunen van bloemstengels. Volgens verzoekster zijn de conclusies 7 en 8 niet inventief overeenkomstig de argumentatie voor conclusies 1 en 2. Bovendien is conclusie 8 niet inventief omdat Kim et al. en Lin wel voldoen aan de werkwijze van de conclusie maar niet leiden tot het resultaat van de conclusie.
- 15 De onafhankelijke conclusie 9 is bekend uit een Amerikaanse plantoctrooi, een Nederlands kwekersrecht, publicaties uit vakbladen en twee foto's uit 2003 respectievelijk 2005 (zie bijlagen 15 t/m 20 van verzoekster). Voorts heeft
- 20 verzoekster een verklaring van een kweker overgelegd (bijlage 21) waaruit zou blijken dat deze kweker op diverse momenten voor de voorrangdatum van het octrooi partijen Phalaenopsis van 100 stuks of meer heeft verkocht. Verzoekster stelt derhalve dat conclusie 9 niet nieuw is.
- 25 Conclusie 10, waarbij een werkwijze volgens een van de conclusies 1-6 wordt toegepast, is volgens verzoekster niet inventief overeenkomstig de argumentatie voor conclusies 1 en 2. Conclusie 11 acht verzoekster niet naverkbaar beschreven in het octrooi en voorts niet nieuw op basis van een boek over Phalaenopsis uit 2001 (zie bijlage 22 van verzoekster) dan wel een foto van een Phalaenopsis uit 2004 (zie bijlage 23 van verzoekster).
- 30 De resterende conclusies bezitten volgens verzoekster geen aanvullende inventieve materie en verzoekster komt vervolgens tot haar slotsom dat alle conclusies niet octrooieerbaar zouden zijn.

35 4. Het verweer van octrooihouder

4.1. Geen formele bezwaren of toegevoegde materie

- 40 Octrooihouder bestrijdt de formele bezwaren en attendeert erop dat de conclusies van het hulpverzoek een samentrekking zijn van de oorspronkelijk verleende conclusies. Er is dan ook volgens octrooihouder geen sprake van uitbreiding van materie. De oorspronkelijk verleende conclusies waren volgens octrooihouder inderdaad ook gericht op andere toedieningsvormen dan sproeien alleen. Er is echter geen sprake van onduidelijkheid omdat het voor de vakman op grond van de beschrijving duidelijk zal zijn in welke orde van grootte de hoeveelheid toe te dienen cytokinine moet liggen in geval van andere toedieningsvormen. Omdat
- 45

conclusie 1 en conclusie 2 beide onafhankelijk zijn, kan volgens octrooihouder er ook geen tegenstrijdigheid ontstaan tussen beide conclusies.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

5 Ten aanzien van conclusie 4 heeft volgens octrooihouder eveneens geen uitbreiding plaatsgevonden, waaraan octrooihouder ter zitting toevoegt dat conclusie 4 moet worden beperkt tot "sproeien" in plaats van "toediening van een sproeioplossing" omdat conclusie 4 is gebaseerd op de conclusies 1, 5 en 7 zoals verleend.

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

10 In het hulpverzoek van 24 januari 2011 zet octrooihouder in conclusie 8 een verschrijving recht, gemaakt in het eerder ingediende hulpverzoek. Voor het overige bestrijdt octrooihouder dat er sprake is van uitbreiding van materie. Tot slot stelt octrooihouder dat conclusie 12 van het hulpverzoek niet anders is dan de oorspronkelijk verleende conclusie 14.

15

4.2. De conclusies zijn nieuw, inventief en nawerkbaar

Conclusies 1 en 2

20 Hoewel de publicatie van Kim et al. handelt over Doritaenopsis, wenst octrooihouder geen onderscheid te maken tussen Phalaenopsis en Doritaenopsis aangezien recentelijk in een aanpassing van de nomenclatuur van orchideeën is vastgesteld dat het genus Doritaenopsis tot het genus Phalaenopsis dient te worden gerekend.

25 Octrooihouder stelt dat hij in de nieuwe hoofdconclusie van het hulpverzoek de ondergrens van 500 ppm cytokinine heeft opgenomen om de conclusie nieuw te maken ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek, 'Kim et al.' en 'Lin', aangevoerd door verzoekster (bijlagen 2 en 3 van verzoekster).

Octrooihouder erkent dat er een dosisafhankelijk effect optreedt bij het toedienen van cytokinine volgens de in het octrooi beschreven werkwijze. Desalniettemin acht octrooihouder de uitvinding inventief op basis van de volgende argumenten:

- 30
- a. Kim et al. schept de verwachting dat hogere concentraties cytokinine geen verhoging van het effect op het aantal bloemtakken te zien geeft;
 - b. Kim et al. laat zien dat bij de hoogst gebruikte concentratie fysiologische afwijkingen ontstaan;
 - c. Lin bevestigt de bevindingen van Kim et al. over fysiologische afwijkingen;
 - 35 d. zowel Lin als Kim et al. laten een daling van het aantal bloemen per plant zien als gevolg van behandeling met cytokinine, hetgeen de economische waarde van de planten verlaagt;
 - e. er is geruime tijd verstreken tussen de publicaties van Kim et al. en Lin en de volgende publicaties op dit gebied, wat een vermoeden geeft dat de vinding niet voor de hand ligt voor de vakman;
 - 40 f. het gebruik van hormonen, in het bijzonder cytokinine, bij de teelt van Phalaenopsis werd door deskundigen afgeraden (zie bijlage 4 van octrooihouder); en
 - 45 g. ten tijde van het indienen van de octrooiaanvraag werd ook in de wetenschappelijke literatuur verkondigd dat er nog veel onduidelijk was

over het effect van hormoonbehandelingen op de inductie van bloeiwijzen in Phalaenopsis (zie bijlage 5 van octrooihouder).

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Volgens octrooihouder zou de vakman op de indieningsdatum van de octrooiaanvraag niet geneigd zijn geweest om cytokinine te gaan gebruiken in de geclaimde concentraties en hoeveelheden. De werkwijze volgens het octrooi leidt verrassenderwijs tot ten minste gemiddeld een verdubbeling van het aantal bloeiwijzen. Hierbij is volgens octrooihouder geen knopabortie waargenomen en slechts sporadisch vergroeiingen van de bloemtakken.

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

- 5
- 10 Met betrekking tot Lin stelt octrooihouder dat verzoekster Lin verkeerd heeft geïnterpreteerd. Volgens octrooihouder werd door Lin de behandeling met 100 ppm in 5 groepen van twee planten herhaald, dus in totaal 10 planten per behandeling met 100 ppm. Maar zelfs als al met de foutieve interpretatie van verzoekster mee zou worden gegaan, stelt octrooihouder dat Lin nog steeds niet
- 15 nieuwhedsbezwarend is.

De niet-nawerkbaarheidsbezwaren van verzoekster bestrijdt octrooihouder onder verwijzing naar jurisprudentie van het Europees Octrooibureau.

20 Conclusie 4

Conclusie 4 is eveneens niet bekend uit de aangevoerde literatuur en is derhalve nieuw en inventief. Volgens octrooihouder is duidelijk dat de aanwezigheid van een natmaker/co-oplosmiddel de beschikbaarheid voor opname van het cytokinine door de plant verhoogt en dat de werkwijze volgens conclusie 4 tot een verhoging van het aantal bloemtakken leidt.

25

Overige conclusies

Ook de conclusies 7, 8 en 10 zijn volgens octrooihouder eveneens inventief om de dezelfde argumenten als voor conclusie 1.

- 30 Octrooihouder acht conclusie 9 eveneens nieuw. Octrooihouder stelt dat de terminologie van het Amerikaanse plantoctrooi zeer verwarrend is en de bijbehorende figuur slechts een plant met twee bloemtakken toont. Volgens octrooihouder bevat het plantoctrooi geen enkele aanwijzing om tot conclusie 9 te komen. Ook de tekst van het Nederlandse kwekersrecht is ambigu, laat staan dat het kwekersrecht tot conclusie 9 leidt. De tekst die is opgesteld door de aanvrager van het kwekersrecht wordt bovendien niet getoetst op feitelijke juistheid. Met betrekking tot de overige documenten stelt octrooihouder dat het potten betreft waarin meerdere planten van dezelfde variëteit Phalaenopsis bij elkaar zijn gezet. Ten aanzien van de foto's stelt octrooihouder dat verzoekster hiermee niet heeft
- 35
- 40 aangetoond dat deze planten publiekelijk bekend waren vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvraag.

Conclusie 11 is volgens octrooihouder nawerkbaar omdat de vakman de werkwijze tot het vergroten van het aantal bloemtakken leert uit het octrooi. Alle overige conclusies zijn afhankelijke conclusies en zijn derhalve eveneens nieuw en inventief omdat ze afhankelijk zijn van nieuwe en inventieve onafhankelijke

45

conclusies. Alle conclusies voldoen volgens octrooihouder derhalve aan de vereisten voor octrooieerbaarheid.

NL Octrooiencentrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 5. Overwegingen van NL Octrooiencentrum

5.1 Omvang advies

Op grond van artikel 86 ROW 1995 jo. artikel 85 lid 1 ROW 1995 jo. artikel 84 lid 1 ROW 1995 is NL Octrooiencentrum slechts bevoegd om advies uit te brengen over nietigheidbezwaren die gebaseerd zijn op artikel 75 lid 1 ROW 1995. De door verzoekster aangevoerde formele bezwaren en de bezwaren dat conclusies van het hulpverzoek in strijd zouden zijn met artikel 25 lid 1 ROW 1995 kunnen derhalve niet in het advies worden betrokken.

15 5.2 Literatuurplaatsen

In de overwegingen van het advies zal worden verwezen naar de navolgende literatuurplaatsen:

- 20 D1 = T.J. Kim et al., Effects of Growth Regulators under low temperature environment on growth and flowering of *Doritaenopsis* 'Happy Valentine' during summer, *Journal of the Korean Society for Horticultural Science* Vol. 41 No. 1 (2000), blz. 101-104 & de (onbestreden) vertaling (bijlage 3 van verzoekster);
- 25 D2 = Y. Lin, Effect of light, temperature and Plant growth regulators on flowering of *Phalaenopsis*, Masters Thesis National Taiwan University, juni 1994 & de (onbestreden) vertaling van delen daarvan (bijlage 2 van verzoekster);
- D3 = Nieuwsbrief *Floricultura*, jaargang 24, nr. 1, maart 2006 (bijlage 4 van octrooihouder);
- 30 D4 = US PP12,639 P2, Anthura BV, 21 mei 2002 (bijlage 15 van verzoekster);
D5 = fotobijlage bij e-mail van prof. Erik Runkle (bijlage 20 van verzoekster);
D6 = Eric A. Christenson, *Phalaenopsis* a monograph, Timber Press Inc., Portland, Oregon, 2001, ISBN 0-88192-494-6 (bijlage 22 van verzoekster); en
- 35 D7 = e-mail en foto van dr. Yin-Tung Wang (bijlage 23 van verzoekster).

5.3 Interpretatie van de conclusies

Partijen zijn het erover eens dat 1 ppm gelijk staat aan 1 mg/l, niettegenstaande de kennelijke fout in de beschrijving (zie blz. 8, regels 5-28) waar van een andere omrekeningsfactor is uitgegaan. Partijen zijn het ook eens dat bij de vergelijking van de stand van de techniek met de hoeveelheden genoemd in conclusie 2 moet worden uitgegaan van deze factor.

45

5.4 Conclusie 1

Nieuwheid

Anders dan verzoekster heeft gesteld op basis van D2 ('Lin') en nog daargelaten de vraag of de interpretatie van D2 door verzoekster de juiste is, is deze publicatie niet nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1, omdat zes maal sproeien met een concentratie van 100 ppm simpelweg niet gelijk staat aan eenmaal sproeien met een concentratie van 600 ppm, al is de totaalhoeveelheid gelijk. De conclusie is dus nieuw ten opzichte van D2.

NL Octrooi Centrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

10 Inventiviteit

Partijen zijn het erover eens dat het enige verschil tussen D1 of D2 en conclusie 1 is gelegen in de concentraties cytokinine. In D1 worden experimenten beschreven bij verschillende concentraties (100-400 ppm) die meer in de buurt komen van die uit conclusie 1 (500 ppm) dan de enige concentratie beschreven in D2 (100 ppm). Daarom vormt D1 naar oordeel van NL Octrooi Centrum de meest nabije stand van de techniek.

Octrooihouder ziet met name de uitvinding in de onverwachte afwezigheid van fysiologische afwijkingen van de orchideeën bij de door haar geclaimde toepassing van hogere concentraties. Echter, in de beschrijving van het octrooi wordt daarover niet gerept en ter zitting kon octrooihouder op geen enkel ander stuk wijzen waarin de afwezigheid van fysiologische afwijkingen was aangetoond. Nu voor dit vermeende voordeel van de uitvinding geen enkel experimenteel bewijs in de adviesprocedure is gebracht, kan het naar mening van NL Octrooi Centrum geen rol spelen bij de beoordeling van de inventiviteit.

In D1 concluderen de onderzoekers dat bij toename van de concentratie benzyladenine (100-400 ppm) het aantal bloeiwijzen wordt verhoogd: "The flower stalk number increased as BA concentration increased (100-400 mgL⁻¹)" (zie de samenvatting aan het einde van het artikel). Hieruit zal de vakman onmiddellijk afleiden dat door te werken met nog hogere concentraties zoals 500 ppm ook het aantal bloeiwijzen kan worden verhoogd. Conclusie 1 is daarom niet inventief.

Octrooihouder heeft als verweer gewezen op tabel 2 in D1. Deze tabel geeft voor zover relevant de volgende onderzoeksresultaten:

Growth regulator (mg/L)	Inflorescence Number
Control	1.1bc
BA 100	1.0c
BA 200	1.3a
BA 400	1.3a

45 Uit het gegeven dat de verhoging van de concentratie BA van 200 ppm naar 400 ppm geen toename oplevert van het aantal bloeiwijzen, zou volgens octrooihouder

de vakman opmaken dat een verdere verhoging van de concentratie geen effect meer zou hebben. Naar oordeel van NL Octrooicentrum zal de vakman deze twee data inderdaad opmerken, maar niet direct ook de conclusie trekken dat er dus een soort plafond zou bestaan. De schrijvers van de publicatie, Kim et al., stellen

5 namelijk (twee keer) expliciet dat het aantal bloeiwijzen toeneemt als de concentratie wordt verhoogd, hetgeen de vakman die het artikel leest zal aanzetten tot het verder verhogen van de concentratie als hij het aantal bloeiwijzen wil vergroten.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

10 Ook als wel was aangetoond dat bij de werkwijze volgens conclusie 1 geen fysiologische afwijkingen worden gevonden, dan nog zou de conclusie niet inventief zijn in het licht van D1. In D1 wordt aangegeven dat verhoging van de concentratie leidt tot toename van het aantal fysiologische afwijkingen. Meer specifiek leidt behandeling met 400 ppm tot de meeste afwijkingen, nl. 1.6%

15 "Defoliation of lower leaves", 2.9% "Blasting of flower buds" en 5.0% "Emergence of malformed inflorescences" (zie tabel 3). Dit aantal afwijkingen is niet hoog en de vakman heeft geen reden om te verwachten dat bij een nog iets hogere concentratie van 500 ppm, welke ligt binnen het bereik van conclusie 1, dit aantal zal stijgen tot 100%. De vakman zal zich bewust zijn van dit mogelijke nadeel van

20 het werken met hogere concentraties, maar het zal hem er niet van laten weerhouden ermee te experimenteren. De extra opbrengsten van meertakkers zou best wel eens dit verlies kunnen compenseren. Dit blijkt ook eigenlijk al uit de laatste zin voor de samenvatting: "Further studies on application time and difference of concentration should be performed in the future". Anders gezegd, het

25 nadeel van iets minder bloemen en meer fysiologische afwijkingen is nog niet meteen een vooroordeel om niet verder te experimenteren met hogere concentraties.

30 Het door octrooihouder aangevoerde advies van Floricultura om terughoudend te zijn in toepassing van hormoonbehandeling, zie blz. 6 van D3 van maart 2006 (hetgeen na de voorrangdatum van het octrooi ligt), vormt geen reden voor de vakman om de aanbeveling van Kim et al. te negeren en niet te gaan experimenteren met hogere concentraties. Bovendien vermeldt D3 zelf ook dat BAP voor takvorming wordt toegepast en dat diverse orchideeënkwekers met

35 cytokininebehandelingen in de weer zijn.

Het tijdsverloop tussen de publicatie van D1 in 2000 en de voorrangdatum van het octrooi (2005) is vijf jaar, hetgeen niet dermate lang is dat geconcludeerd zou kunnen worden dat in het vakgebied er sprake is van een algeheel vooroordeel

40 tegen het onderzoeken van hogere concentraties. Ook de onduidelijkheid in de wetenschappelijke literatuur over het effect van hormoonbehandelingen op de inductie van bloeiwijzen in Phalaenopsis, is naar oordeel van NL Octrooicentrum geen reden voor de vakman om na bestudering van D1 de concentratie niet verder te verhogen. Juist onduidelijkheid spoort aan tot dat wat D1 ook

45 aanbeveelt: het doen van meer experimenten.

NL Octrooicentrum acht derhalve conclusie 1 nieuw, maar niet inventief.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

5.5. Conclusies 2 t/m 8

Conclusie 2

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 D1 vermeldt niet de hoeveelheden toegediende cytokinine per plant. Niettemin zijn partijen het erover eens dat ervan mag worden uitgegaan dat met standaardapparatuur 2x de gebruikelijke dosis van 5 ml per planten is gesproeid. Dat betekent dus dat per plant een dosis van 10 ml x 400 ppm (400 mg/L) = 4 mg is toegediend. Het verschil tussen D1 en conclusie 2 is dus die tussen 4 mg
10 en 5 mg of meer. Of deze conclusie inventief is is geen wezenlijk andere vraag dan die van conclusie 1: 400 ppm vs. 500 ppm. Om analoge reden is conclusie 2 daarom nieuw, maar niet inventief.

Conclusie 3

15 Het sproeien met een oplossing benzyladenine is bekend uit D1. Dat het een waterige oplossing betreft wordt niet vermeld maar het is algemeen gebruikelijk om met waterige oplossingen te sproeien en als er een ander oplosmiddel was gebruikt was dat waarschijnlijk wel vermeld. Deze maatregel kan daarom niet tot de vereiste inventiviteit leiden.

20

Conclusie 4

Deze conclusie is niet beperkt tot de concentraties cytokinine uit conclusies 1 of de hoeveelheden uit conclusie 2. De verschillen met D1 zijn het sproeien met een waterige oplossing en het gebruik van een natmaker. De eerste maatregel leidt
25 niet tot de vereiste inventiviteit zoals besproken bij conclusie 3. De toepassing van natmakers ter bevordering van de opname van actieve stoffen in sproeivloeistoffen is, zoals ook octrooihouder toegeeft, algemeen gebruikelijk. Het ligt daarom binnen het bereik van de vakman om bij de werkwijze bekend uit D1 deze maatregel toe te passen ter verhoging van de opname van cytokinine. Ook
30 conclusie 4 is daarom niet inventief.

Conclusie 5

De keuze voor benzyladenine (=6-BAP) als cytokinine is bekend uit D1, dus deze conclusie valt met de andere conclusies waarnaar conclusie 5 verwijst.

35

Conclusie 6

Toepassing van een wortelingshormoon ter bevordering van de ontwikkeling van een wortelstelsel is algemeen gebruikelijk. De vakman zal inzien dat een sterk wortelstelsel zeker bij planten met bloeiwijzen nuttig is en dat daarom het
40 wenselijk is dit hormoon toe te dienen voordat de vorming van meer bloeiwijzen wordt gestimuleerd. Conclusie 6 is daarom evenmin inventief.

Conclusies 7

45 Zoals bij de bespreking van conclusie 1 aangegeven wijst D1 duidelijk de weg van het experimenteren met hogere concentraties/hoeveelheden benzyladenine om zo te komen tot meer bloeiwijzen. Voorts is voor het verkrijgen van één orchidee met

meer dan twee bloeiwijzen het slechts noodzakelijk dat de behandeling bij één op de zoveel planten dat succes heeft. Daarmee ligt conclusie 7 binnen het bereik van de vakman en is dus niet inventief.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 Conclusies 8

Conclusie 8 betreft een zgn. 'wensconclusie'. Uit D1 blijkt immers dat de behandeling met cytokinine en het blootstellen aan een koude periode leidt tot het verkrijgen van planten met een gemiddeld aantal bloemtakken van 1,0-1,3 en dus niet altijd leidt tot het verkrijgen van 5 of meer planten met een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,1 of meer. Er ontbreekt daarom een technische maatregel in de conclusie die essentieel is voor het bereiken van het gewenste effect. Dit gebrek aan een technische oplossing om het doel te bereiken impliceert een gebrek aan inventiviteit.

15 5.6. Conclusies 9 t/m 12

Conclusie 9

Deze conclusie is een onafhankelijke conclusie. Uit D4 is een Phalaenopsis variëteit bekend met gemiddeld 1-4 "stems" per plant. Het standpunt van de octrooihouder dat met de term "stems" niet de bloemstengel wordt bedoeld maar de (vegetatieve) bladstengel wordt niet gevolgd door NL Octrooicentrum. In het octrooi op bladzijde 2, regel 5 en verder geeft octrooihouder zelf een aantal synoniemen voor het woord bloemenkrans: bloeistengel, bloemsteel of bloeiwijze, die allen op hetzelfde duiden. In het voorrangsbewijs luidt de Engelse tekst als volgt: "the raceme (flowering stem or stalk, spike or inflorescence)" waarmee octrooihouder zelf aangeeft wat de gangbare Engelse termen zijn voor de Nederlandse termen bloeiwijze of bloemtak, zoals deze ook in het onderhavige octrooi en de conclusies door elkaar wordt gebruikt.

Uit D4 is bekend (kolom 3, "detailed botanical description") een Phalaenopsis variëteit met ongeveer 10-12 "flowers per stem" terwijl de variëteit 1-4 "stems" per plant draagt. Naar oordeel van NL Octrooicentrum is in dit geval met de term 'stems' bloeitakken bedoeld, ook al gezien het feit dat in D4 in kolom 6 onder het kopje "general observations" nog beschreven wordt dat de Phalaenopsis variëteit "produces 2 or more inflorescence with flowers". De term "inflorescence" wordt door partijen eenduidig uitgelegd als bloemtak of bloemstengel. Derhalve is uit D4 een Phalaenopsis plant bekend met 1-4 bloemtakken. Om tot een groep van 100 planten van dezelfde variëteit te komen met gemiddeld 2,5 of meer bloemtakken hoeft de vakman niets meer te doen dan alleen de juiste planten te selecteren (met bijvoorbeeld 3 bloemtakken) en er daar 100 van bij elkaar te zetten. Conclusie 9 is daarom niet inventief na D4.

D5 toont op de eerste foto Phalaenopsis orchideeën met meerdere bloemtakken. Aan de linkerplant op de foto zijn naar oordeel van NL Octrooicentrum minimaal 3 bloemtakken te onderscheiden, bij de rechterplant zijn dit er in ieder geval vier. D5 openbaart derhalve een aantal planten van Phalaenopsis met 3-4 bloemtakken. Vooropgesteld dat de Phalaenopsis orchideeën op de foto inderdaad op 21 januari 2005 bestonden én bovendien openbaar toegankelijk waren, is net

zoals uiteengezet bij de bespreking van D4, conclusie 9 evenmin inventief is na D5.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

Conclusie 10

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 Nog afgezien van het feit dat het algemeen bekend wordt geacht dat cytokinines adventieve bloeiwijzen kunnen induceren, wordt niet bestreden door partijen dat zowel D1 als D2 de toepassing van een cytokinine openbaren om de vorming van adventief bloeiwijzen te induceren bij Phalaenopsis. Afhankelijke conclusie 10 valt dan ook met de voorgaande conclusies.

10

Conclusie 11

Conclusie 11 claimt een "Phalaenopsis orchidee, die meer dan vier bloemtakken heeft". Het betreft derhalve wederom een onafhankelijke conclusie. D6 is een handboek uitgegeven door de 'International Phalaenopsis Alliance' en openbaart een foto van een individuele Phalaenopsis orchidee welke meerdere bloemtakken draagt. Bij nadere bestudering van de kleurversie van de foto kan NL Octrooicentrum met zekerheid in ieder geval 6 individuele bloemtakken onderscheiden. Het argument van de octrooihouder dat niet uitgesloten kan worden dat de foto een pot toont met meerdere planten daarin opgenomen treft naar oordeel van NL Octrooicentrum geen doel. Het onderschrift bij de foto luidt immers: "Phalaenopsis amboinensis, showing the floriferous nature and few-flowered individual inflorescences of a mature plant" hetgeen duidelijk aangeeft dat het om een enkele plant gaat met meerdere bloemtakken. Bovendien mag verwacht worden, vanwege de monopodiale groeiwijze van Phalaenopsis, dat indien er meerdere planten in een pot waren geplaatst dit duidelijk te zien zou zijn, omdat er dan twee aparte wortelstokken met bladeren te onderscheiden waren geweest, hetgeen niet het geval is, terwijl er dan een grotere pot nodig was geweest dan op de foto zichtbaar is. Ook het ter zitting geponeerde argument van octrooihouder dat niet duidelijk te zien is of het bloemtakken dan wel keiki's betreft kan alleen al geen stand houden gezien het onderschrift bij de foto en het gegeven dat dit onderschrift geschreven is door een deskundige op het gebied van Phalaenopsis. Bovendien zijn keiki's een soort baby plantjes die gevormd worden vanuit een knop aan de stengel, en die van daaruit verder groeien om vervolgens een eigen wortelstelsel te produceren. Op de foto is duidelijk te zien dat dit niet het geval is. Conclusie 11 is derhalve niet nieuw na D6.

D7 toont, vooropgesteld dat de foto die in de e-mail van professor Runkle is toegevoegd inderdaad op 1 maart 2004 genomen is en als tijdig én openbaar kan worden beschouwd, een Phalaenopsis met zes bloemtakken. Derhalve is conclusie 11 evenmin nieuw na D7.

40

Conclusie 12

Zoals uiteengezet bij conclusie 1 leert de vakman uit D1 reeds dat door de concentratie cytokinine te verhogen het aantal bloeiwijzen kan worden verhoogd en dat, alhoewel bij hogere concentraties de kans op fysiologische afwijkingen aan de bloemen toeneemt, het een kwestie is van de gezonde planten met het

45

gewenste aantal bloeiwijzen te selecteren voor verder gebruik. Conclusie 12 is dan ook niet inventief na D1.

NL Octrooicentrum
Afdeling OV

5.7 De verleende conclusies

Datum
14 april 2011

Onze referentie
ORE/advies 1030581

5 De conclusies van het hulpverzoek zijn samentrekkingen van de verleende conclusies met uitzondering van de verleende conclusie 6. Omdat de conclusies van het hulpverzoek niet nieuw dan wel niet inventief en derhalve vernietigbaar worden geacht, acht NL Octrooicentrum de oorspronkelijk verleende conclusies 1-5 en 7-14 eveneens vernietigbaar. Met betrekking tot conclusie 6 zoals verleend heeft verzoekster aangevoerd dat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis weet dat stomata in het blad open gaan in het donker en derhalve planten in het donker zal plaatsnemen om de opnamecapaciteit en -snelheid van het blad te vergroten. Volgens verzoekster zou de vakman door routinetesten vaststellen wat hiervoor een optimale tijdsduur is en zonder meer op een tijdsduur binnen de range van 6-14 uur uitkomen. Octrooihouder heeft de conclusies zoals verleend niet verdedigd. NL Octrooicentrum is met verzoekster van oordeel dat de maatregel van conclusie 6 zoals verleend voor de vakman voor de hand liggend is en derhalve de werkwijze geen inventiviteit kan verlenen. Conclusie 6 zoals verleend is derhalve eveneens niet inventief.

20

6. Advies

Op grond van de aangevoerde nietigheidsbezwaren worden door NL Octrooicentrum zowel de conclusies zoals verleend als de conclusies van het hulpverzoek van 24 januari 2011 vernietigbaar geacht. Van het hulpverzoek zijn de conclusies 1-10 en 12 vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit en is conclusie 11 vernietigbaar wegens gebrek aan nieuwheid.

25

Aldus gedaan op 14 april 2011 te Rijswijk door M.W.D. van der Burg, mw. N.O.M. Rethmeier en M.W. de Lange,

30

w.g. M.W.D. van der Burg, voorzitter
w.g. M.C. van der Wel, secretaris