



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. ir. J.W. Meewisse, voorzitter
ir. B.L. van Soest
mw. dr. ir. J. C. van der Linden
mw. dr. ir. I. Stuijt-Noordhoek, secretaris

Datum: 09/02/2016

Betreft: Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 2011559

Verzoekster: Bakker Holding Son B.V.

Gemachtigde: ir. A. Blokland

Octrooihoudster: Urban Mining Corp B.V.

Gemachtigde: ir. R. Timmer, ir. B. Ledeboer

**Octrooi centrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 10366
2501 HJ Den Haag
www.rvo.nl/octrooien

Royal Bank of Scotland
IBAN: NL08RBOS0569994098
BIC/Swift: RBOSNL2A

Contactpersoon

Jeroen Meewisse
T (088) 602 63 33
F (088) 602 90 24

Onze referentie

ORE/2011559/L169

1. Het geding

5 Bakker Holding Son B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 14 juli 2015 een
verzoekschrift met bijlagen ingediend bij Octrooi centrum Nederland, met het
verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row
1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row
1995 genoemde nietigheidsgrounden op het Nederlands octrooi 2011559 (hierna:
10 het octrooi).

Urban Mining Corp B.V. (hierna: octrooihoudster) heeft op 23 september 2015 een
verzoekschrift ingediend, met daarbij een hulpverzoek.

Verzoekster heeft op 21 oktober 2015 haar verzoek aangevuld, waarop
15 octrooihoudster zich op 10 november 2015 schriftelijk verweerd heeft.

Tijdens de hoorzitting van Octrooi centrum Nederland op 25 november 2015
hebben beide partijen hun standpunten nader doen bepleiten bij monde van hun
octrooigemachtigden. De octrooigemachtigde van verzoekster, de heer ir.
20 Blokland, was hierbij vergezeld van de heer C. Smeeman van Liquisort en de heer
mr. Maas, advocaat. De octrooigemachtigden van octrooihoudster, de heer dr. ir. R.
Timmer en de heer ir. B. Ledeboer, waren hierbij vergezeld van de heer Vandehoek
van Urban Mining Corp B.V. Beide partijen hebben ter zitting exemplaren van hun
pleitnota overgelegd.



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

2. Het octrooi

5

Urban Mining Corp B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 2011559 voor een "Improved magnetic density separation device and method", welk octrooi op 9 april 2015 voor de duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 4 oktober 2013.

10

Het octrooi omvat 15 conclusies. Conclusie 1 is geformuleerd als onafhankelijke conclusie gericht op een magnetische dichtheidsscheider. De conclusies 2 t/m 12 zijn afhankelijk van conclusie 1. Conclusie 13 betreft een onafhankelijke werkwijzeconclusie, gericht op een magnetische dichtheidsscheidingswerkwijze.

15

De conclusies 14 en 15 zijn afhankelijk van conclusie 13.

Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

"Magnetische dichtheidsscheider, omvattende een proceskanaal waardoorheen tijdens gebruik in een stroomrichting magnetische procesvloeistof en te scheiden deeltjes stromen, een magnetiseerinrichting die is ingericht om zich in stroomrichting langs ten minste een van de wanden van het kanaal uit te strekken om tijdens gebruik in een scheidingszone een magnetisch veld op de magnetische procesvloeistof uit te oefenen om een gesneden dichtheid van de procesvloeistof te bewerkstelligen teneinde de deeltjes in de procesvloeistof te scheiden op basis van hun dichtheid, een laminator waardoorheen de magnetische procesvloeistof in het kanaal wordt geïntroduceerd om gelamineerd in stroomrichting langs de scheidingszone te stromen, en een toevoer waarmee een mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes in het proceskanaal wordt geïntroduceerd om zich bij de gelamineerde procesvloeistof te voegen, met het kenmerk, dat de toevoer een meeneeminrichting omvat."

20

25

30

Conclusie 13 van het octrooi luidt als volgt:

"Magnetische dichtheidsscheidingswerkwijze, waarbij een magnetisch veld wordt uitgeoefend op een procesvloeistof die deeltjes van verschillende dichtheid omvatten, om een gesneden dichtheid van de procesvloeistof te bewerkstelligen en scheiding van de deeltjes door hun dichtheid te bewerkstelligen, waarbij een mengsel van magnetische procesvloeistof met te scheiden deeltjes wordt toegevoegd aan een gelamineerde stroom van magnetische procesvloeistof met behulp van een meeneeminrichting."

35

40

Octrooihoudster heeft voorts een hulpverzoek ingediend, omvattende 9 conclusies.



3. De door verzoekster aangevoerde nietigheidsbezwaren

Verzoekster stelt zich op het standpunt dat de conclusies van het octrooi nietig zijn wegens een gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit. Verder heeft zij aangevoerd dat na verlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden. Ook heeft zij betoogd dat sommige conclusies onduidelijk zijn, en dat conclusie 1 een aantal essentiële kenmerken mist.

Ter onderbouwing van haar nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren heeft verzoekster de volgende documenten aangevoerd (nummering door Octrooicentrum Nederland):

- D1: de internationale octrooiaanvraag WO 2009/108047 A1,
- D2: Domenico Lahaye, Henk Polinder, Peter Rem, "Magnet designs for magnetic density separation of polymers", ICSW, the 25th International conference on solid waste, technology and management, Philadelphia, PA, 1 january 2011, pages 977-983, XP008166490, ISSN: 1091-8043,
- D3: het Amerikaanse octrooi US 4113608 A,
- D4: het Amerikaanse octrooi US 5762204 A,
- D5: "Optimization of a process for the magnetic density separation into multiple fractions", Gabriella Meghini, Università degli Studi di Bologna (Italië), cursusjaar 2007/2008.

Ter onderbouwing van haar bezwaren heeft verzoekster onder meer de volgende argumenten naar voren gebracht.

Conclusie 1 omvat een aantal processtappen die buiten beschouwing dienen te blijven, omdat dergelijke werkwijzestappen geen deel uitmaken van de inrichtingsconclusie als zodanig. Door weglaten van de functionele maatregelen komt verzoekster tot een verkorte versie van conclusie 1, welke luidt: "Magnetische dichtheidsscheider, omvattende een proceskanaal, een magnetiseerinrichting, een laminator en een toevoer, met het kenmerk, dat de toevoer een meeneeminrichting omvat".

Conclusie 1 van het octrooi is volgens verzoekster niet nieuw ten opzichte van D1, omdat uit D1 een magnetische dichtheidsscheider bekend is omvattende een proceskanaal, een magnetiseerinrichting en een laminator. Onder de term 'de toevoer' is volgens verzoekster de transportband 9, 13 van D1 te verstaan. Ook is de transportband 9, 13 volgens verzoekster als een meeneeminrichting te beschouwen. Volgens verzoekster openbaart D1 hiermee alle essentiële technische elementen van conclusie 1.



Conclusie 1 is volgens verzoekster evenmin nieuw ten opzichte van D2, waarbij zij verwijst naar figuur 2. Uit deze figuur is waarneembaar dat er twee boven elkaar gelegen transportbanden zijn waartussen zich een proceskanaal bevindt, waarbij onder toepassing van een magnetiseerinrichting een magnetisch veld in de magnetische procesvloeistof wordt opgewekt. Figuur 2 laat voorts een laminator zien en als toevoer een meeneeminrichting, te weten een eindloze, vlakke transportband. Conclusie 1 is volgens verzoekster niet duidelijk over wat de meeneeminrichting meeneemt, noch over hoe of in welke richting dat gebeurt. Hierom kan volgens verzoekster de transportband volgens D2 als meeneeminrichting beschouwd worden.

In een alternatieve zienswijze stelt verzoekster dat de verticale buis in figuur 2 van D2 met daarin twee 'schoepen' ook gezien kan worden als toevoer, waarbij deze schoepen als een meeneeminrichting kunnen worden opgevat.

Voorts heeft verzoekster betoogd dat conclusie 1 uitgaande van D1 niet inventief is. Hierbij heeft verzoekster op D3 gewezen, welk document ook betrekking heeft op een magnetische dichtheidsscheider. In figuur 3 van D3 is een magnetische dichtheidsscheider schematisch weergegeven, waarbij zich aan de bovenzijde van de magnetische vloeistof een transportband (10) bevindt, voorzien van meeneemelementen (9). Volgens verzoekster is hiermee een meeneeminrichting bekend uit D3. Een deskundige zal in staat zijn om de magnetische dichtheidsscheider uit D1 verder te optimaliseren door gebruik te maken van een meeneeminrichting zoals geopenbaard in D3.

Verzoekster heeft voorts betoogd dat conclusie 1 niet inventief is ten opzichte van D2. Hierbij heeft verzoekster gewezen op de '4 mm straws' die als laminator kunnen worden gezien, en op de rotatiepijlen in figuur 2, die laten zien dat beide transportbanden in een bepaalde richting bewegen waardoor de met de transportbanden in contact staande vloeistof zal worden meegenomen. Hierom is er sprake van een meeneeminrichting. Op basis hiervan is de combinatie van technische maatregelen van conclusie 1 volgens verzoekster als voor de hand liggend aan te merken.

Ter onderbouwing van het argument dat de 'straws' uit D2 een laminator vormen, heeft verzoekster in haar aanvulling op het verzoekschrift nog gewezen op D5, waaruit bekend is dat vergelijkbare 'straws' gebruikt worden als laminator.

De aanvullende maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 4 zijn volgens verzoekster bekend uit zowel D1 als D2, waarmee de conclusies 2 t/m 4 niet nieuw zijn ten opzichte van D1, respectievelijk D2.



Ten aanzien van de onderconclusies 5 t/m 12 gaat verzoekster uit van D2 als meest nabij gelegen stand van de techniek. Volgens verzoekster ligt het voor de deskundige voor de hand om de transportband volgens figuur 2 te voorzien van meeneemelementen om zo een stuwende werking op de vloeistof te verkrijgen.

- 5 Hiernaast heeft verzoekster aangevoerd dat de aanvullende maatregelen van de conclusies 5 - 12 die niet in D2 geopenbaard worden, bekend zijn uit D3. Een deskundige zal de uit D2 bekende inrichting modifieren en daarbij de uit D3 bekende aanvullende maatregelen toepassen. Hierbij heeft verzoekster opgemerkt dat het gegeven dat in D3 geen gelamineerde stroom van magnetische vloeistof
- 10 aanwezig is, de vakman niet zal weerhouden van het toepassen van de uit D3 bekende maatregelen bij de inrichting volgens D2, aangezien de meeneeminrichting volgens D3 ook onvermijdelijk de magnetische vloeistof deels in beweging zal brengen. De conclusies 5 t/m 12 zijn hierom volgens verzoekster niet inventief.
- 15 Voor de conclusies 5 t/m 12 geldt volgens verzoekster op analoge wijze een gebrek aan inventiviteit wanneer D1 wordt gecombineerd met D3.

Verzoekster stelt dat werkwijzeconclusie 13 niet nieuw is ten opzichte van D2, omdat alle technische elementen van deze conclusie daarin zijn geopenbaard, met

20 name in figuur 2 van D2. De aanvullende maatregelen van de conclusies 14 en 15 zijn eveneens bekend uit D2, derhalve zijn deze conclusies evenmin nieuw. Ook ten opzichte van D1 acht verzoekster de conclusies 13 t/m 15 niet nieuw, omdat alle technische elementen van deze conclusies uit D1 bekend zijn. Indien zou kunnen worden gesteld dat de conclusies 13 t/m 15 nieuw zijn, dan is

25 het volgens verzoekster duidelijk dat deze conclusies niet inventief zijn omdat de maatregelen als voor de hand liggend moeten worden beschouwd in het licht van D1 en D2.

Verzoekster heeft betoogd dat een aantal essentiële elementen ontbreekt in

30 conclusie 1. Volgens verzoekster is de meeneeminrichting onvoldoende gedefinieerd in conclusie 1. Voorts zijn de scheidingswand volgens conclusie 12, de turbulente stromingscondities bij introductie van het mengsel in het proceskanaal en de positie van de magnetiseerinrichting essentieel. Tenslotte acht verzoekster het gegeven dat laminator, transportbanden en magneetinrichting zich

35 over de volledige breedte van het proceskanaal uitstrekken, essentieel.

Hiernaast heeft verzoekster gewezen op onjuiste vertalingen van termen in de conclusies 1 en 15, waardoor na verlening uitbreiding van de beschermingsopvang is opgetreden.

40

Voorts heeft verzoekster gewezen op een aantal onduidelijkheden in de conclusies.



Zo is volgens verzoekster in conclusie 1 onduidelijk of 'proceskanaal' en 'kanaal' betrekking hebben op hetzelfde. Voorts acht zij de termen 'compartimentaliseren' in conclusie 5, 'langs de stroomrichting' in conclusie 6 en de term 'bewegingsrichting' in conclusie 9 onduidelijk. Volgens verzoekster is de term 'verschillende gemiddelde dichtheid' in conclusie 12 incorrect en is conclusie 15 niet duidelijk over de richting waarin het toevoeren plaatsvindt.

Ten slotte zijn volgens verzoekster de conclusies onduidelijk omdat een aantal termen niet eerder gedefinieerd zijn, te weten 'de wanden van het kanaal' in conclusie 1, 'het transportveld' en 'de band' in conclusie 8, 'de ingang van het proceskanaal' in conclusie 10 en 'de bovenzijde en/of onderzijde van het proceskanaal' in conclusie 10.

Verzoekster heeft aangaande de figuren en beschrijving nog opgemerkt dat verwijzingscijfers 11, 29 en 30 uit de beschrijving in de figuren niet terug te vinden zijn en dat verwijzingscijfer 12 in de beschrijving niet wordt toegelicht.

Ten aanzien van het hulpverzoek heeft verzoekster aangevoerd dat nu conclusie 1 van het hulpverzoek is gebaseerd op de conclusies 3, 4 en 5 van het octrooi, de nietigheidsbezwaren tegen deze conclusies ook van toepassing zijn op het hulpverzoek.

Verzoekster acht het hulpverzoek onduidelijk omdat niet duidelijk is waar de meeneeminrichting gepositioneerd is. Ook is de positie van het toevoerkanaal niet duidelijk, evenals de positie van de toevoer en het toevoergebied. De term 'axiaal' is niet duidelijk en ten slotte is volgens verzoekster niet duidelijk met welke wanden van het toevoerkanaal de elementen van de meeneeminrichting afdichtend samenwerken.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster heeft gesteld dat de bezwaren van verzoekster niet steekhoudend zijn. Meer in detail gesproken heeft zij onder andere het volgende aangevoerd.

In haar verweerschrift heeft octrooihoudster toegelicht dat bij de uitvinding volgens het octrooi de toevoer voorzien is van een meeneeminrichting. Hiermee wordt ten opzichte van de uit D1 bekende magnetische dichtheidsscheider het probleem opgelost dat de turbulente deelstroom van procesvloeistof met ingemengde deeltjes wervelingen veroorzaakt, die het scheidingsproces negatief beïnvloeden. Met behulp van een meeneeminrichting kan volgens octrooihoudster de turbulente deelstroom met het mengsel meer gecontroleerd worden



toegevoegd aan de laminaire hoofdstroom, zodat minder wervelingen worden veroorzaakt.

Met betrekking tot de functionele maatregelen van conclusie 1 merkt

- 5 octrooihouder op dat deze de onderlinge relaties van de overige maatregelen definiëren en niet mogen worden weggelaten. Zij merkt daarbij op dat 'de toevoer' gepreciseerd is als 'een toevoer waarmee een mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes in het proceskanaal wordt geïntroduceerd om zich bij de gelamineerde procesvloeistof te voegen'. Een dergelijke toevoer is bekend uit D1.
- 10 Die toevoer is echter volgens octrooihouder niet voorzien van een meeneemrichting.

- Ten aanzien van D2 merkt octrooihouder op dat de daaruit bekende toevoer niet is voorzien van een meeneemrichting. Ook stelt zij dat D2 in het geheel niet
- 15 bespreekt dat er een laminator is, of dat de procesvloeistof gelamineerd wordt. De '4 mm straws' kunnen niet als laminator worden gezien en ten aanzien van de 'feed' wordt niet geopenbaard dat dit een mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes zou zijn, of dat het mengsel turbulent zou zijn. Het nieuwheidsbezwaar gebaseerd op D2 faalt derhalve volgens octrooihouder
- 20 eveneens.

- Ter weerlegging van het inventiviteitsbezwaar gebaseerd op D1 in combinatie met D3, haalt octrooihouder paragrafen 2.2 t/m 2.4 van de 'written opinion' van de aan het octrooi ten grondslag liggende aanvraag aan. Octrooihouder bestrijdt de
- 25 daarin uiteengezette redenering dat de vakman in het kader van het verbeteren van de scheidingsefficiëntie een meeneemrichting in de toevoer zal opnemen. D1 leert dat via de toevoer een relatief kleine turbulente deelstroom wordt toegevoerd. Het juist in die relatief kleine deelstroom opnemen van een inrichting die het mengsel meeneemt, is volgens verzoekster geen routinegedachte.

- 30 Ook betwist octrooihouder de redenering dat de vakman zal komen tot een combinatie van D1 met D3. Octrooihouder merkt op dat het in D3, D4 en D5 gaat om het invoeren en doorvoeren van te scheiden droge vaste deeltjes in een stilstaande bel magnetische vloeistof. Noch turbulente inmenging van te scheiden
- 35 deeltjes in een deelstroom, noch een in laminaire stroming bewegende procesvloeistof zijn aan de orde. Door deze ontbrekende context zal de deskundige volgens octrooihouder geen aanleiding zien om deze publicaties te combineren. Op basis van dezelfde argumenten zal de deskundige ook niet komen tot een combinatie van D2 en D3.

- 40 Document D2 is volgens octrooihouder geen valide vertrekpunt voor een



inventiviteitsaanval, omdat de '4 mm straws' zonder verdere context over het lamineren van de procesvloeistof niet als laminator gezien kunnen worden en D2 bovendien geen context verschaft over turbulente inmenging van deeltjes.

- 5 Onafhankelijke werkwijzeconclusie 13 is volgens octrooihouder om dezelfde redenen als conclusie 1 zowel nieuw als inventief. De maatregelen van de afhankelijke volgconclusies ontleen hun nieuwheid en inventiviteit reeds aan de onafhankelijke conclusies.
- 10 Ten aanzien van de vermeende ontbrekende essentiële maatregelen heeft octrooihouder aangevoerd dat het niet noodzakelijk is om alle details van de hele inrichting mee te claimen. De uitvinding betreft een verbetering van een op zichzelf bekende machine, de vakman die de conclusies leest met de wil om deze te begrijpen zal daar geen probleem mee hebben.

15

Met betrekking tot D5 heeft octrooihouder aangevoerd dat dit document niet gebruikt kan worden om ontbrekende informatie in D2 met betrekking tot de nieuwheid aan te vullen. Bovendien acht octrooihouder D5 niet ondubbelzinnig over de vraag of met de daarin getoonde 'straws' hetzelfde effect wordt bereikt als

20

met de 'straws' van D2.

Voor het geval de conclusies van het octrooi niet octrooieerbaar mochten blijken, biedt octrooihouder als hulpverzoek een nieuwe set conclusies aan.

25

5. Overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1 Algemene opmerking

- 30 Verzoekster heeft er in haar verzoekschrift op gewezen dat conclusie 1, die volgens haar als inrichtingsconclusie dient te worden aangemerkt, zowel kenmerken van de inrichting als processtappen omvat, waarmee een hybride conclusievorm is gecreëerd. Volgens verzoekster kunnen dergelijke werkwijzestappen bij de beoordeling van de inrichtingsconclusie worden
- 35 weggelaten, op basis waarvan verzoekster tot een verkorte versie van conclusie 1 komt. Volgens octrooihouder maken de functionele kenmerken in conclusie 1 deel uit van de essentiële technische kenmerken van conclusie 1 en mogen deze kenmerken bij de beoordeling van de conclusie niet worden weggelaten.
- 40 Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat functionele kenmerken en kenmerken van deels structurele en deels functionele aard in de overwegingen



met betrekking tot nieuwheid en inventiviteit van een uitvinding betrokken dienen te worden, voor zover de kenmerken gevolgen met zich mee brengen voor de structuur van de uitvinding. Octrooicentrum Nederland zal daarom alle functionele kenmerken van conclusie 1 van het octrooi in haar overwegingen betrekken voor zover het voor een deskundige op het gebied van magnetische dichtheidsscheiding (hierna ook: MDS) duidelijk is hoe deze kenmerken in structurele kenmerken vertaald moeten worden.

5.2 Nieuwheid en inventiviteit

5.2.1 Nieuwheid conclusie 1

Verzoekster heeft beargumenteerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. Volgens octrooihoudster omvat de toevoer van de inrichting bekend uit D1 echter geen meeneeminrichting.

Om te bepalen of de toevoer van de inrichting volgens D1 een meeneeminrichting omvat, is het eerst nodig om te bepalen wat bij deze inrichting de toevoer is. Partijen verschillen hierover van mening. Octrooicentrum Nederland stelt vast dat conclusie 1 van het octrooi over de toevoer zegt, dat daarmee een mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes in het proceskanaal wordt geïntroduceerd om zich bij de gelamineerde procesvloeistof te voegen. Het onderdeel dat deze functie vervult bij de inrichting volgens D1 is het in figuur 1 van D1 zichtbare, niet genummerde, kanaal dat zich uitstrekt vanaf 'mixing vessel 2', tussen 'laminator 5' en 'laminator 6'. Daarin bevindt zich blijkens pagina 3, regels 26 – 27 een stroom '4' van procesvloeistof ('process fluid') en te scheiden deeltjes ('particles'). Deze toevoer strekt zich uit tot aan het proceskanaal van de inrichting volgens D1. Het proceskanaal begint aan de stroomafwaartse zijde (in figuur 1 van D1 de linker zijde) van 'laminator 5' en 'laminator 6' en strekt zich van daar af stroomafwaarts uit. Het proceskanaal is namelijk volgens conclusie 1 van het octrooi gedefinieerd als het kanaal waarin procesvloeistof door een laminator heen wordt geïntroduceerd, hetgeen impliceert dat het proceskanaal zich stroomafwaarts van de laminator bevindt.

Na deze duiding van de toevoer en het proceskanaal bij de inrichting volgens D1 stelt Octrooicentrum Nederland met octrooihoudster vast dat de toevoer van de inrichting volgens D1 geen meeneeminrichting omvat. De transportbanden '9' en '13' waar verzoekster op heeft gewezen, zijn in verticale richting op afstand geplaatst van de toevoer. Tussen de transportbanden '9' respectievelijk '13' en de toevoer zijn de laminators '5' respectievelijk '6' gepositioneerd. Geen van de transportbanden kan daarom een tot de toevoer behorende meeneeminrichting



vormen. Octrooi Centrum Nederland concludeert op grond hiervan dat de nieuwheid van conclusie 1 door D1 niet wordt aangetast.

Voorts heeft verzoekster gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D2.

- 5 Volgens verzoekster laat figuur 2 van D2 als toevoer een meeneeminrichting zien, gevormd door een eindloze, vlakke transportband. Volgens octrooihouder toont figuur 2 mogelijk een toevoer, maar is deze toevoer niet voorzien van een meeneeminrichting.
- 10 Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland is figuur 2 van D2 samen met de toelichtende tekst op pagina 2 van D2, de laatste alinea, voldoende duidelijk om vast te stellen dat de inrichting volgens figuur 2 van D2 voorzien is van een toevoer. Deze toevoer wordt gevormd door het kanaal dat tussen zogenaamde 'stacks of tubes' door loopt, welke 'stacks of tubes' zich deels tussen twee eindloze
- 15 transportbanden bevinden. Dit kanaal strekt zich uit tot het punt waar het mengsel in het proceskanaal ('separation cavity') wordt geïntroduceerd ('injected'), welk punt zich aan de stroomafwaartse zijde van de 'stacks of tubes' bevindt. Elk van de transportbanden is in verticale richting op afstand geplaatst van de toevoer. 'Tubes' van de 'stacks of tubes' bevinden zich tussen elk van de
- 20 transportbanden en de toevoer. Geen van de transportbanden kan daarom een tot de toevoer behorende meeneeminrichting vormen.

Verzoekster heeft tevens naar voren gebracht dat een verticale buis in figuur 2 van D2 met daarin twee 'schoepen' oftewel schoepenwielen ook gezien kan

- 25 worden als toevoer. Volgens verzoekster moeten deze schoepenwielen als een meeneeminrichting worden opgevat, omdat door de draaiende werking van de schoepenwielen het te scheiden materiaal richting de laminator zal bewegen. Octrooi Centrum Nederland deelt deze mening van verzoekster niet. De deskundige op het gebied van MDS zal bij het bestuderen van het octrooi als geheel, daaruit
- 30 begrijpen dat de meeneeminrichting in conclusie 1 een inrichting is waarmee het mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes op een gecontroleerde wijze samengevoegd wordt met de gelamineerde stroom van procesvloeistof in het proceskanaal. Deze informatie vindt hij op pagina 3, regels 18 - 21 van de beschrijvingsinleiding. Wanneer de schoepenwielen getoond in D2 draaien, leidt dit
- 35 weliswaar tot het meenemen van procesvloeistof door hun schoepen, maar niet tot een gecontroleerde samenvoeging van de genoemde stromen. Met de schoepen worden namelijk procesvloeistof en deeltjes gemengd. Dit blijkt uit de in figuur 2 getekende pijlen bij de schoepenwielen, waaruit opgemaakt kan worden dat de schoepenwielen in werkzame toestand van de inrichting ronddraaien, en
- 40 ook uit de beschrijving van D2, waarin met betrekking tot de 'feed entrance' vermeld wordt dat hier een deel van de procesvloeistof gemengd wordt met de te



scheiden deeltjes ('There it is mixed with the feed', pagina 2, laatste alinea). Dit mengen leidt tot wervelende bewegingen in het mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes, niet tot het op gecontroleerde wijze samenvoegen van het mengsel met de gelamineerde stroom in het proceskanaal. De schoepenwielen in

5 figuur 2 van D2 vormen hierom geen meeneeminrichting in de zin van het octrooi. Octrooicentrum Nederland concludeert op grond hiervan dat de nieuwheid van conclusie 1 door D2 evenmin wordt aangetast.

10 Octrooicentrum Nederland komt tot de slotsom dat het bezwaar van verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is, geen doel treft.

5.2.2 Inventiviteit conclusie 1

15 Bij het beoordelen van de inventiviteit van de uitvinding volgens conclusie 1 dient allereerst de meest nabij gelegen stand van de techniek te worden bepaald. Octrooicentrum Nederland beschouwt D1, in het bijzonder de uitvoeringsvorm volgens figuur 1, als de meest nabij gelegen stand van de techniek. D2 benadert de uitvinding volgens conclusie 1 even dicht, maar is minder geschikt als

20 uitgangspunt omdat de daarin getoonde inrichting minder uitvoerig is beschreven. D3 en D4 staan verder van het octrooi af omdat de daarin geopenbaarde inrichtingen niet voorzien zijn van een laminator. Op basis van D5 heeft verzoekster geen bezwaar gemaakt. D5 is slechts ingebracht ter ondersteuning van het betoog van verzoekster dat de inrichting volgens D2 een laminator omvat.

25 D1 openbaart een magnetische dichtheidsscheider met alle kenmerken van de aanhef van conclusie 1. Dit heeft octrooihoudster niet betwist en werd door haar blijkens de afbakening in het octrooi van D1 reeds ingezien tijdens de aanvraagprocedure die tot het octrooi heeft geleid. Zoals onder 5.2.1 uiteengezet is Octrooicentrum Nederland met octrooihoudster van oordeel dat de inrichting

30 volgens conclusie 1 van het octrooi verschilt van die volgens figuur 1 van D1 doordat de toevoer een meeneeminrichting omvat.

Het effect dat met dit verschilkenmerk wordt bereikt, is dat er bij het toevoegen van het mengsel van deeltjes en procesvloeistof aan de gelamineerde

35 procesvloeistof die in het proceskanaal stroomt, minder wervelingen in de gelamineerde procesvloeistof ontstaan (zie pagina 3, regels 18 - 21, van het octrooi).

40 De opdracht waarvoor de deskundige op het gebied van magnetische dichtheidsscheiders zich gesteld ziet is dus om bij de inrichting volgens figuur 1 van D1 te bewerkstelligen dat er minder wervelingen in de procesvloeistof



ontstaan bij het toevoegen van het mengsel van deeltjes en procesvloeistof aan de gelamineerde procesvloeistof die in het proceskanaal stroomt. De deskundige zal op zoek gaan naar een oplossing voor zijn probleem in de octrooiliteratuur op zijn vakgebied. Hierbij stuit hij op D2, D3 en D4.

5

Zoals onder 5.2.1 uiteengezet is Octrooi Centrum Nederland van oordeel dat D2 het verschillenmerk, dat de toevoer een meeneeminrichting omvat, niet openbaart.

10 D3 openbaart een magnetische dichtheidsscheider ('material-separating apparatus') omvattende een trog ('trough 3') met daarin magnetische procesvloeistof ('magnetic fluid 4'). Aan weerszijden van de trog bevinden zich magnetische poolstukken ('2') van een magneet ('1'). De deskundige die D3 bestudeert zal daaruit opmaken dat de inrichting een toevoer heeft, omdat te scheiden deeltjes ('materials 6 to be separated') in de magnetische procesvloeistof
15 worden geïntroduceerd (zie D3, kolom 3, regels 7 – 12). Omdat bij de uitvoeringsvorm volgens de figuren 3 en 4 van D3 het gedeelte van de trog ter plaatse van 'material supply-guide plate 14' als een toevoer kan worden beschouwd, openbaart D3 een voorbeeld van een toevoer die een meeneeminrichting ('conveyor 10', voorzien van 'flights 9') omvat. Octrooi Centrum
20 Nederland acht het hierboven genoemde verschillenmerk van de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi daarom op zichzelf uit D3 bekend.

Octrooi Centrum Nederland is echter van oordeel dat D3 aan de deskundige op het vakgebied van MDS geen aanwijzingen geeft op grond waarvan hij er toe over zal
25 gaan om bij de inrichting volgens figuur 1 van D1 een meeneeminrichting in de toevoer aan te brengen. In D3 wordt namelijk ten aanzien van de uitvoeringsvormen volgens de figuren 3, 4 en 5 niet gesproken over het verminderen van wervelingen in een gelamineerd stromende procesvloeistof. Sowieso wordt een stroming van de procesvloeistof die zich mogelijk in de
30 trog voordoet niet gelamineerd door een laminator, aangezien de inrichting volgens D3 niet voorzien is van een laminator. Met betrekking tot de uitvoeringsvorm volgens figuur 6 van D3 wordt in kolom 3, regels 54 – 65 wel gesproken over het vloeiend laden ('smooth charging') van te scheiden deeltjes in de procesvloeistof. Mocht de deskundige hier inspiratie uit putten, dan zou hij er
35 niet toe over gaan om een meeneeminrichting in de toevoer van de inrichting volgens figuur 1 van D1 aan te brengen omdat D3 leert dat een dergelijk effect bereikt wordt met een roterende trommel ('19') die niet in de toevoer is geplaatst, maar in de scheidingszone.

40 Uit D4 is eveneens een magnetische dichtheidsscheider bekend die voorzien is van procesvloeistof. Volgens verzoekster vormt een 'endless belt 32' van die inrichting



een meeneeminrichting in een toevoer. Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat D4 niet ziet op het probleem van wervelingen in de procesvloeistof, daargelaten de vraag of 'endless belt 32' zich in een toevoer bevindt. De deskundige zal daarom D4 terzijde leggen.

5

Octrooicentrum Nederland komt tot de slotsom dat de deskundige op basis van de in het geding gebrachte documenten, al dan niet in combinatie met zijn algemene kennis, niet zal komen tot een oplossing in de vorm van een inrichting met de kenmerken volgens conclusie 1 van het octrooi. De door verzoekster aangevoerde inventiviteitsbezwaren tegen conclusie 1 zijn daarom ongegrond.

10

5.2.3 De conclusies 2 t/m 12

De van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 t/m 12 ontlenen nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 1. De conclusies 2 t/m 12 komen daarom niet voor vernietiging in aanmerking.

15

5.2.4 Conclusie 13

Verzoekster heeft gesteld dat de onafhankelijke werkwijzeconclusie 13 niet nieuw is, omdat zowel D1 als D2 alle werkwijzestappen van conclusie 13 openbaren. Octrooihoudster heeft dit tegengesproken, onder verwijzing naar de argumenten die octrooihoudster bij conclusie 1 heeft aangevoerd.

20

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat noch uit D1 noch uit D2 een werkwijze volgens conclusie 13 van het octrooi bekend is. Zoals besproken onder 5.2.1 omvat de toevoer van de inrichtingen bekend uit respectievelijk D1 en D2 geen meeneeminrichting. Daarom vindt het toevoegen van het mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes aan de gelamineerde stroom procesvloeistof niet plaats met behulp van een meeneeminrichting. Deze maatregel van conclusie 13 is noch uit D1 noch uit D2 bekend. D1 en D2 zijn hierom naar de mening van Octrooicentrum Nederland niet nieuwheidsbezwarend voor conclusie 13.

25

30

Analoog aan haar overwegingen met betrekking tot de inventiviteit van conclusie 1 oordeelt Octrooicentrum Nederland conclusie 13 inventief ten opzichte van de door verzoekster aangedragen stand van de techniek.

35



5.2.5 De conclusies 14 en 15

De van conclusie 13 afhankelijke conclusies 14 en 15 ontlenen nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de aangevoerde stand van de techniek in ieder geval aan de nieuwheid en inventiviteit van conclusie 13. De conclusies 14 en 15 komen hierom niet voor vernietiging in aanmerking.

5.3 Uitbreiding van de beschermingsomvang

- 10 Verzoekster heeft als bezwaar tegen de conclusies 1 en 15 aangevoerd dat de Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk in het Engels gestelde conclusies niet juist is. Hierdoor is volgens verzoekster na verlening uitbreiding van beschermingsomvang opgetreden.
- 15 Octrooicentrum Nederland wijst er op dat de Nederlandse vertaling van de conclusies al voor verlening van het octrooi is ingediend. Van uitbreiding van bescherming na verlening door een verschil tussen de Engelstalige en de Nederlandstalige conclusies kan dus geen sprake zijn.

20 5.4 Overige bezwaren

5.4.1 Onduidelijkheden

- Verzoekster heeft gewezen op een aantal onduidelijkheden in het octrooi.
- 25 Octrooicentrum Nederland merkt op dat een onduidelijkheid in een octrooi alleen tot nietigheid kan leiden als blijkt dat de uitvinding volgens het octrooi door de onduidelijkheid niet nawerkbaar is. Een uitvinding is nawerkbaar wanneer het octrooischrift een beschrijving van de uitvinding bevat die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige de uitvinding kan toepassen. Octrooicentrum
- 30 Nederland is van oordeel dat geen van de aangevoerde onduidelijkheden maakt dat de uitvinding volgens het octrooi niet nawerkbaar is. Volledigheidshalve wordt hieronder ingegaan op de genoemde onduidelijkheden.
- Verzoekster heeft in het bijzonder gesteld dat conclusie 1 onduidelijk is omdat 'de wanden van het kanaal' niet eerder gedefinieerd zijn. Octrooicentrum Nederland is
- 35 van oordeel dat de deskundige op het vakgebied van MDS op basis van de beschrijving en de tekening van het octrooi begrijpt dat het proceskanaal voorzien is van wanden. Daarnaast vindt verzoekster conclusie 1 onduidelijk omdat niet duidelijk is of de termen 'proceskanaal' en 'kanaal' betrekking hebben op hetzelfde. Voor de deskundige is het echter duidelijk dat 'het kanaal' op regel 5
- 40 van conclusie 1 terugverwijst naar 'een proceskanaal' op regel 1 van deze conclusie.



Verzoekster heeft verder gesteld dat conclusie 8 onduidelijk is omdat 'het transportveld' en 'de band' niet eerder gedefinieerd zijn. Naar het oordeel van Octrooi Centrum Nederland is het voor de deskundige duidelijk dat 'de band'

5 terugverwijst naar de eerder in conclusie 8 genoemde 'eindloze, vlakke transportband'. In het licht van de beschrijving (zie pagina 5, regels 8 - 12) is het voor hem ook duidelijk dat 'het transportveld van de band' een vrije vertaling is van 'the conveying face of the belt' en dat hier 'het transportvlak van de band' wordt bedoeld.

10

Verzoekster heeft ook gesteld dat conclusie 10 onduidelijk is omdat 'de ingang van het proceskanaal' en 'de bovenzijde en/of onderzijde van het proceskanaal' niet eerder gedefinieerd zijn. Octrooi Centrum Nederland is van oordeel dat in het licht van de beschrijving en de tekening het proceskanaal voor de deskundige

15 voldoende duidelijk is gedefinieerd. De deskundige zal op basis daarvan begrijpen dat het proceskanaal ook een ingang en een boven- en onderzijde heeft.

Verzoekster heeft ten slotte gewezen op het ontbreken van bepaalde verwijzingscijfers in de tekening, en op een verwijzingscijfer in figuur 2 van de

20 tekening dat geen betekenis in de beschrijving heeft. Octrooi Centrum Nederland is van oordeel dat de deskundige ondanks deze onvolkomenheden in het octrooi in staat is om de daarin beschreven uitvinding na te werken, omdat het octrooi voldoende informatie over de uitvinding geeft.

25 **5.4.2 Ontbreken van essentiële kenmerken**

Verzoekster heeft voorts als bezwaar tegen conclusie 1 ingebracht dat deze conclusie een aantal essentiële kenmerken mist, waaronder:

- de duwbeweging die de meeneeminrichting uitoefent op het mengsel van

30 procesvloeistof en te scheiden deeltjes;

- de scheidingswand volgens conclusie 12;
- de wijze waarop het mengsel van procesvloeistof en te scheiden deeltjes tot stand wordt gebracht;
- de turbulente stromingscondities bij introductie van het mengsel in het

35 proceskanaal;

- dat de magnetiseerinrichting is ingericht om zich langs de onderzijde van het proceskanaal uit te strekken; en
- dat de laminator 4, de transportbanden 5 en de magneetinrichting 22 zich uitstrekken over de volledige breedte van het proceskanaal.

40

Octrooihoudster heeft hier tegenin gebracht dat deze kenmerken niet in conclusie



1 opgenomen hoeven te worden. De uitvinding betreft een verbetering aan de toevoer van een op zichzelf bekende machine. Het is daarom volgens octrooihoudster niet nodig om alle details van het hele systeem mee te claimen.

5 Octrooicentrum Nederland merkt in deze op dat het ontbreken van essentiële kenmerken in een conclusie op zichzelf geen nietigheidgrond is. Het ontbreken van kenmerken in een octrooi-conclusie kan alleen een geldig nietigheidsbezwaar opleveren als hierdoor een van de nietigheidgronden genoemd in artikel 75 lid 1 van toepassing is, en bijvoorbeeld de nawerkbaarheid of de inventiviteit van de
10 conclusie wordt aangetast. Hiervan is echter in het onderhavige geval naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland geen sprake. De uitvinding volgens conclusie 1 is ook zonder de door verzoekster genoemde kenmerken nawerkbaar. De deskundige heeft bijvoorbeeld voldoende aan de informatie in conclusie 1 dat
15 mengsel daarbij geduwd wordt is een optie, oftewel een nadere uitwerking van de uitvinding. Tevens voldoet de uitvinding volgens conclusie 1 zonder de door verzoekster genoemde kenmerken aan de eis van inventiviteit. De door verzoekster genoemde kenmerken zijn niet nodig om met de uitvinding volgens conclusie 1 het onder 5.2.2 genoemde effect te bereiken.

20 Octrooicentrum Nederland komt tot de slotsom dat het ontbreken van de door verzoekster genoemde kenmerken in conclusie 1 de nawerkbaarheid en de inventiviteit van conclusie 1 niet in de weg staat. Daarom levert dit geen doeltreffend nietigheidsbezwaar aangaande conclusie 1 op.

25

5.5 Hulpverzoek

Nu is vastgesteld dat de geldende conclusies in stand kunnen blijven is behandeling van het hulpverzoek overbodig.

30

6. Advies

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat geen van de aangevoerde nietigheidsbezwaren doel treft.

Aldus gedaan op 9 februari 2016 te Den Haag door J.W. Meewisse, B.L. van Soest en J.C. van der Linden.

J.W. Meewisse, voorzitter

I. Stuijt-Noordhoek, secretaris