

mr. J.L. Driessen, voorzitter
ir. J.G. Hofman
ir. B.L. van Soest
mw. ir. A.M.J. van Houtert-Ponssen, secretaris

Advies ex artikel 84 Rijsoctrooiwet 1995

Betr.: Nederlands octrooi 1006909

Verzoekster: Itra B.v.b.A. te Ninove, België

Gemachtigde: ir. B.J. 't Jong

Octrooihoudster: Ambaflex International B.V. te Wormerveer

Gemachtigde: ir. K.J. Metman

1. Het geding

Verzoekster (hierna Itra) heeft op 3 augustus 2001 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, eerste lid ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden op
5 Nederlands octrooi 1006909.

Octrooihoudster (hierna Ambaflex) heeft op 19 september 2001 een reactie op het verzoekschrift ingediend (met bijlagen) en vervolgens heeft Itra bij brief van 20 september 2001 een kopie van PCT-aanvraag PCT/NL98/00491 overgelegd.

10 Tijdens de hoorzitting op 10 oktober 2001 hebben partijen hun standpunt doen bepleiten bij monde van hun respectieve octrooigemachtigden. De gemachtigde van verzoekster was daarbij vergezeld van mr. M.A.A. Van Wijngaarden, mevr. E.M. Broekhuizen en de heer M.A. de Baat. De gemachtigde van

octrooihoudster was vergezeld van de uitvinder, de heer W. Balk, octrooigemachtigde ir. A.R. Aalbers, mevr. mr. C.S.M. Morel en mr. H. van Walderveen.

Beide gemachtigden hebben ter zitting exemplaren van hun resp. pleitnota's overgelegd, waarbij pleitnota van gemachtigde van Ambaflex vergezeld ging van een nieuwe, aan de overgelegde alternatieve conclusie aangepaste beschrijvingsinleiding.

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

2. De feiten I

Ambaflex is rechthebbende op Nederlands octrooi 1006909 voor een "Transporteur", dat met dagtekening 4 maart 1999 voor een duur van twintig jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 2 september 1997.

In het verleende octrooi zijn de uitsluitende rechten neergelegd in de conclusies 1 - 10.

Ambaflex heeft Itra gedagvaard in een versnelde bodemprocedure wegens gestelde inbreuk op octrooi 1006909.

Itra heeft in haar verzoekschrift bezwaren geformuleerd tegen de 10 conclusies als verleend, deze bezwaren met name gegrond op de Amerikaanse octrooischriften 3.826.352, 3.627.109, en 3.944.059, en ten slotte geconcludeerd dat de uitvinding als neergelegd in deze conclusies niet op uitvinderswerkzaamheid berust, zodat het octrooi op grond van artikel 75, lid 1a (van de ROW 95) dient te worden vernietigd.

Vervolgens heeft Itra in het verzoekschrift een door Ambaflex in de conclusie van eis in de inbreukprocedure gepresenteerde conclusie opgenomen, en ook tegen deze *alternatieve* conclusie bezwaren geformuleerd, eveneens leidend tot de vaststelling dat de conclusie geen uitvinding behelst.

In haar antwoord stelt Ambaflex alleen op de alternatieve conclusie te zullen ingaan, omdat alleen deze conclusie in de inbreukprocedure aan de orde is.

Ter zitting heeft de octrooigemachtigde van Ambaflex desgevraagd meegedeeld dat wordt beoogd de uitsluitende rechten van het onderhavige octrooi te beperken tot de door Itra in haar verzoekschrift geformuleerde conclusie, en dat van het meerdere in het octrooi zoals verleend afstand zal worden gedaan.

3. Overwegingen van het Bureau I.E. dienaangaande

Op grond van het gestelde in het antwoord op het verzoekschrift en hetgeen is meegedeeld ter zitting neemt het Bureau aan dat Ambaflex de uitsluitende rechten onder haar octrooi wil beperken tot de materie van de *alternatieve* conclusie, en van het meerdere afstand zal doen. Het Bureau zal het advies

derhalve richten op deze conclusie en de conclusies 1 t/m 10 van het octrooi zoals verleend en de daartegen door Itra geformuleerde bezwaren buiten beschouwing laten. De gemachtigde van Itra heeft ter zitting verklaard er mee te kunnen instemmen dat het advies van het Bureau zich zal uitstrekken over de nieuw ingediende conclusie, alsof het octrooi reeds daartoe is beperkt.

5 Het Bureau wijst er in dit verband nog wel op dat Ambaflex de octrooirechten nog formeel zal dienen te beperken tot de inhoud van deze alternatieve conclusie door inschrijving van een akte van gedeeltelijke afstand conform artikel 63, lid 2 ROW 1995.

De door Ambaflex ter zitting nog overgelegde nieuwe beschrijving zal het Bureau in het uit te brengen advies buiten beschouwing laten. Deze zijn zodanig laat overgelegd, dat noch (de gemachtigde van) Itra, 10 noch het Bureau zich op een bespreking daarvan heeft kunnen voorbereiden.

4. De feiten II

Onderwerp van het advies

De alternatieve conclusie als neergelegd in de conclusie van eis en zoals deze blijkt uit de ter zitting 15 overgelegde kopie van de conclusie van eis (in het verzoekschrift van Itra is abusievelijk de maatregel onder g) weggefallen) luidt als volgt:

Transporteur voor transport van stukgoederen en dergelijke over een in hoogterichting verlopende schroeflijnvormige baan, voorzien van

- a) *een frame (1),*
- 20 b) *een door het frame ondersteunde en door aandrijfmiddelen aangedreven, eindeloze transportband (8) met een transportpart dat in de schroeflijnvormige baan is geleid en een terugvoerpart,*
- c) *welke transportband is voorzien van in hoofdzaak stijve lamellen (9) met een bovenste transportvlak,*
- 25 d) *welke lamellen onderling beweegbaar zijn verbonden door een rollenketting (12), waarvan schalmen (13) in de hartlijn van een bijbehorende lamel daaraan zijn bevestigd doordat deze telkens zijn bevestigd tussen flenzen (15) van de lamellen aan weerszijden van de ketting,*
- e) *welke lamellen ten opzichte van elkaar scharnierbaar zijn zowel om een eerste as 30 evenwijdig aan het transportvlak en loodrecht op de transportrichting als om een tweede as loodrecht op het transportvlak en loodrecht op de transportrichting,*
- f) *waarbij het frame is voorzien van een schroeflijnvormig steunvlak (11) voor het glijdend ondersteunen van de lamellen in het transportpart,*
- g) *terwijl het frame voorts is voorzien van een radiaal gericht geleidingsvlak (20) voor het in 35 hoofdzaak radiaal geleiden van de lamellen in het transportpart,*

h) waarbij de flenzen (15) van de lamellen zijn voorzien van horizontale voeten (16), die buitenwaarts van de hartlijn van de betreffende lamellen onder een profiel (10) van het frame grijpen voor het tegengaan van een bovenwaartse beweging van de lamellen,

met het kenmerk, dat

5 i) ten minste een aantal lamellen (9) is uitgevoerd met ten minste een geleidingsrol (17) die draaibaar is om een draaias (18), welke evenwijdig verloopt aan de genoemde tweede as en ten opzichte van het frame (1) gezien binnenwaarts van de hartlijn van de lamellen is geplaatst,

10

j) welke geleidingsrollen (17) kunnen rollen langs het radiaal gerichte geleidingsvlak (20) van het frame,

k) terwijl de betreffende lamellen ter plaatse van de geleidingsrol (17) elk zijn versterkt door een versterkings/bevestigingsorgaan (19), dat de draaias (18) van de geleidingsrol (17) ondersteunt en wordt ingesloten door de voet (16) van de flens (15) van de lamel (9) die binnenwaarts van de hartlijn daarvan is geplaatst.

15

Deze conclusie zal het onderwerp vormen van het hierna uit te brengen advies van het Bureau.

5. Door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden

Itra heeft ten aanzien van de nieuwe conclusie in het verzoekschrift het volgende gesteld:

20

a. tengevolge van de gedeeltelijke afstand van recht, voldoet de beschrijvingsinleiding niet aan het bepaalde in artikel 25 van de Row 1995 en bij gebreke aan een aan de nieuwe conclusie aangepaste beschrijvingsinleiding kan niet worden vastgesteld of een dergelijke aanpassing niet strijdig zal zijn met het bepaalde in artikel 75, lid 1, onder c of/en d.

b. uitgaande van hetgeen bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109 zijn nog de volgende maatregelen als nieuw aan te merken:

25

l) het steunvlak schroeflijnvormig is, zodat de baan een in hoogterichting verlopende schroeflijnvormige baan is,

m) de grijpmiddelen (16) door de horizontale voeten worden gevormd en

n) het versterkings/bevestigingsorgaan (19) wordt ingesloten door de voet (16) van de flens (15) van de lamel (19) die binnenwaarts van de hartlijn daarvan is geplaatst.

30

Met het in maatregel n) genoemde bevestigingsorgaan zal bedoeld zijn een *versterkingsorgaan*, omdat in de oorspronkelijke stukken van de aanvraag geen bevestigingsorgaan is vermeld.

De maatregelen l) en n) – de enige technische maatregelen - zijn reeds bekend uit Amerikaans octrooischrift 3.826.352. De toepassing van deze maatregelen bij de inrichting bekend uit Amerikaans octrooischrift 3.627.109 is dan ook niet inventief.

35

6. Het verweer van octrooihoudster

In haar antwoord op het verzoekschrift heeft Ambaflex aangevoerd dat de beschrijving van het octrooi wel voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de Rijsoctrooiwet 1995.

Voorts is staande gehouden dat het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 een beter uitgangspunt vormt voor het octrooi omdat daarbij zich de problemen voordoen waarvoor de inrichting volgens het onderhavige octrooi een oplossing biedt (zoals ook de onderzoeker van het EOB bij de beoordeling van de overeenkomstige PCT aanvraag 98/00491 oordeelde).

Ten aanzien van de uitvindingshoogte heeft Ambaflex onder meer gesteld dat een toepassing van de maatregelen bekend uit Amerikaans octrooischrift 3.627.109 bij de inrichting volgens het Amerikaans octrooischrift 3.826.352 niet de onderhavige inrichting oplevert, terwijl bovendien de deskundige voor de oplossing van de problemen aangetroffen bij de inrichting bekend uit octrooischrift 3.826.352, niet het Amerikaans octrooischrift 3.627.109 zal raadplegen.

Het in de nieuwe conclusie genoemde bevestigingsorgaan vindt voorts steun in de oorspronkelijke stukken van de aanvraag, zie met name blz. 6, regel 36 van de beschrijving. Ambaflex heeft er daarbij op gewezen dat genoemde passage helaas een verschrijving bevat op regel 35, waar voor ‘de draaias’ duidelijk moet worden gelezen ‘het versterkingsorgaan’.

7. Overwegingen van het Bureau I.E.

7.1 De conclusies 1 – 10 volgens het octrooi als verleend

Zoals hiervoor reeds aangegeven dient het octrooi te worden beschouwd als beperkt tot de rechten neergelegd in de conclusie van eis. Dit brengt mee dat het Bureau de conclusies 1 – 10 zoals oorspronkelijk verleend niet in het advies zal betrekken. Partijen hebben zich daarmee, zoals gezegd, ter zitting verenigd. Daarbij verdient nog opmerking, dat gemachtigde van Ambaflex uitdrukkelijk heeft verklaard, dat zulks niet betekent dat Ambaflex de vernietigbaarheid van de conclusies 1 – 10 impliciet erkent.

7.2 De bezwaren betreffende de alternatieve conclusie

7.2.1 Noodzaak van een aangepaste beschrijving(sinleiding)?

Het bezwaar van Itra dat bij gebreke van een aan de nieuwe conclusie aangepaste beschrijvingsinleiding niet kan worden vastgesteld of een dergelijke aanpassing niet strijdig zal zijn met het bepaalde in artikel 75, lid 1, onder c of/en d, is onderbouwd door de stelling dat de beschrijvingsinleiding zoals deze thans luidt niet voldoet aan de eis van artikel 25 van de Rijsoctrooiwet 1995. Volgens Itra is onduidelijk wat het verband is tussen de maatregelen i) en j) enerzijds en maatregel k) anderzijds. Een eventuele daartoe noodzakelijke aanpassing van de beschrijvingsinleiding zou echter in strijd (kunnen) zijn met het bepaalde in artikel 75, lid 1, onder c of/en d.

Het Bureau is daarentegen van opvatting dat in de geldende beschrijving het probleem in de stand van de techniek waarvoor de conclusie een oplossing beoogt te bieden, voor de deskundige voldoende duidelijk staat beschreven - zie blz. 1, regel 21 t/m blz. 2, regel 2, terwijl de maatregelen die een oplossing voor dat probleem bieden eveneens zijn toegelicht – zie voor de maatregelen i) en j) blz. 2 regels 27 – blz. 3, regel 6, en voor maatregel k) blz. 6, regel 33 – blz. 7 regel 2, blz. 7, regels 16 – 27, alsmede figuur 4 van de tekeningen. De maatregelen dragen alle bij aan het gestelde doel: het verkleinen van de benodigde aandrijfkraft door het soepeler en met minder wrijving laten voortbewegen van de lamellen, de maatregelen i) en j) op directe wijze, maatregel k) op indirecte wijze door de lamel lokaal te verstevigen indien een draaias met geleidingsrol aan de lamel is bevestigd.

10

7.2.2 Spiro/Flamco

Het verzoek van Itra om tevens te beoordelen of de voorliggende conclusie toelaatbaar is gezien de eisen die in het Spiro/Flamco-arrest van de Hoge Raad (*BIE* 1996, nr. 94, blz. 334) aan partiële vernietiging van een octrooi worden gesteld, legt het Bureau ter zijde. Een dergelijke beoordeling maakt geen deel uit van een advies op grond van artikel 75 van de Rijsoctrooiwet 1995.

15

7.2.3 Steunt ‘bevestigingsorgaan’ op de oorspronkelijke aanvraag?

Naar het oordeel van het Bureau bevat de formulering op blz. 6 van de beschrijving, regels 35 – 37 inderdaad een voor een deskundige duidelijk kenbare verschrijving in de zinsnede “terwijl de draaias desgewenst tevens als bevestigingsorgaan voor bevestiging van de draaias 18 en de geleidingsrol 17 aan de lamel 9 kan dienen,”. Gezien de formulering ligt de uitleg van Itra dat de draaias *tevens* dient als bevestigingsorgaan van de draaias niet voor de hand, terwijl raadpleging van de figuur 4 waarnaar wordt verwezen veeleer wijst in de richting van het versterkingsorgaan als bevestigingsorgaan. Het Bureau acht ook in dit opzicht de voorliggende conclusie voldoende gesteund door de oorspronkelijk ingediende stukken.

20

25

7.3 Nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren

7.3.1 Nieuwheidsbezwaren

Itra heeft geen nieuwheidsbezwaren tegen de nieuwe, enige conclusie geformuleerd. Een advies over de nieuwheid van de geoctrooieerde inrichting kan derhalve achterwege blijven.

30

7.3.2 Uitgangspunt in de stand van de techniek

Partijen verschillen van opvatting over de vraag welke publicatie het onderwerp van het octrooi het meest nabij komt: Itra gaat uit van de transporteur bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109 omdat uit dit octrooischrift meer aspecten van de voorliggende conclusie bekend zijn dan uit het

35

Amerikaanse octrooischrift 3.826.352. Itra stelt vervolgens dat de geotrooieerde inrichting zich niet inventief onderscheidt.

Ambaflex verdedigt dat het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 een beter uitgangspunt vormt.

Het Bureau is met Ambaflex van opvatting dat het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 het betere
5 uitgangspunt vormt.

Het Bureau stelt daarbij voorop dat voor de beoordeling van de uitvindingshoogte dient te worden uitgegaan van die stand van de techniek waarbij zich de problemen voordoen waarvoor een oplossing is gevonden, en niet van een publicatie waaruit toevalligerwijze meer maatregelen van de gevonden oplossing bekend zijn, maar waarbij deze problemen zich niet voordoen. Zoals uit de
10 beschrijvinginleiding van het octrooi van Ambaflex blijkt heeft het octrooi ten doel een verbetering te verschaffen van een transporteur bestemd voor het transport van stukgoederen over een in hoogterichting verlopende, schroeflijnvormige baan, door een aantal problemen die zich daarbij voordoen, waaronder het zogenaamde. 'stropheffect', op te heffen. Het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 betreft een transporteur van het beschreven type, waarbij zich de in de beschrijving vermelde
15 problemen voordoen.

Daarentegen betreft het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109 een transporteur, waarbij stukgoederen niet in hoogte worden getransporteerd, maar in een horizontaal vlak, en waarbij zich het stropheffect niet, althans slechts in zeer geringe mate zal voordoen.

Het Bureau is derhalve van oordeel dat voor de beoordeling van de uitvindingshoogte van het octrooi
20 van Ambaflex de transporteur bekend uit het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 een beter uitgangspunt vormt dan de transporteur volgens het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109.

Overigens merkt het Bureau in verband hiermee op dat het voor de uitkomst van dit advies geen verschil maakt of wordt uitgegaan van het Amerikaanse octrooischrift 3.826.352 of van octrooischrift 3.627.109, omdat een combinatie van de maatregelen bekend uit beide octrooischriften de deskundige
25 nog niet zonder meer zal leiden tot de transporteur volgens het octrooi van Ambaflex en de daarmee bereikte voordelen.

7.3.3 Inventiviteit van de transporteur volgens de conclusie

Het Bureau stelt vast dat, bij afbakening van de conclusie van het bekende uit het Amerikaanse
30 octrooischrift 3.826.352 de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen i), j) en k) nieuw zijn.

Itra heeft dit ook niet bestreden.

Door deze nieuwe maatregelen wordt bereikt dat bij de transporteur die is bestemd voor het transport van stukgoederen over een in hoogterichting verlopende, schroeflijnvormige baan, de benodigde aandrijfkraft wordt verkleind door het soepeler en met minder wrijving laten voortbewegen van de
35 lamellen, o.m. doordat het zogenaamde. 'stropheffect' wordt vermeden. Daaraan draagt de onder k)

vermelde maatregel bij met de plaatselijke versteviging van de lamel, waardoor ondanks de toepassing van een draaias met geleidingsrol en de grotere krachten die op de lamel worden uitgeoefend, de in de stand van de techniek reeds toegepaste lamel, zonder verdere aanpassing, kan worden gebruikt.

Het Bureau is voorts, met Itra, van oordeel dat een deskundige die een oplossing zoekt voor de bij de bekende inrichting gesignaleerde problemen en daartoe de bekende stand van techniek raadpleegt, zal 5 stuiten op het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109. Hij zal daaruit vervolgens leren dat geleidingsrollen aan de lamellen waarvan de draaiassen loodrecht op het vlak van de lamellen staan, kunnen worden toegepast, dat de draaiassen ten opzichte van het frame gezien binnenwaarts van de lamellen zijn geplaatst, en dat de geleidingsrollen kunnen rollen langs een geleidingsvlak van het frame.

10 Hij zal daarbij echter tevens vaststellen dat het geleidingsvlak binnenwaarts van de hartlijn van de lamellen in de bochtige delen van de transporteur niet radiaal gevormd is, maar schuin verloopt om de bij deze inrichting tapvormig uitgevoerde geleiderollen tegen losraken op te sluiten. De toepassing daarvan bij de te verbeteren transporteur zal niet leiden tot de spiraalvormige transporteur volgens de conclusie van het octrooi van Ambaflex. Immers daarbij verloopt het geleidingsvlak radiaal, waardoor 15 een geringere draaiweerstand zal optreden dan bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109 bekende inrichting, en tevens cilindrisch gevormde geleiderollen kunnen worden toegepast. Weliswaar is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.627.109 ook reeds bekend om versterkingen bij de lamellen van deze transporteur aan te brengen, maar deze vormen een geheel met de lamellen zelf en zijn dus geen afzonderlijke op de lamellen gemonteerde organen volgens het kenmerk onder k) van de conclusie 20 vermelde maatregel, die het gebruik van de reeds toegepaste, niet versterkte lamel, zonder verdere aanpassing mogelijk maken.

8. Conclusie

Op grond van het vorenstaande is het Bureau van oordeel dat de toepassing van de relevante 25 maatregelen bekend uit octrooischrift 3.627.109 bij de transporteur volgens octrooischrift 3.826.352 niet zal leiden tot de transporteur volgens de voorliggende conclusie, waarmee de ondervonden problemen kennelijk zijn opgelost op een zodanige wijze dat ondanks de toegepaste geleidingsrollen de lamellen eenvoudig en licht kunnen worden uitgevoerd.

30 9. Advies van het Bureau

Op grond van het vorenstaande luidt het advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom dat de door Itra aangedragen vernietigingsgronden ongegrond zijn voor zover zij de voorliggende *alternatieve* conclusie betreffen.

Aldus gedaan op 10 december 2001 te Rijswijk door J.L. Driessen, J.G. Hofman en B.L. van Soest.

w.g. J.L. Driessen

w.g. AM.J. van Houtert – Ponsen