

Hof Den Haag, 1 maart 2001, Boogaard v IPB

Nederlands octrooi [NL C 1003495](#)
inzake Anti-sliplaag

OCTROOIRECHT**Niet inventief**

[zal de gemiddelde vakman des te eerder tot een dergelijke combinatie overgaan nu de aanduiding 'propyltex pasta' \(...\) voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt](#)

Wat er ook zij van de samenstelling van het propyltex pasta volgens de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665, het hof is van oordeel dat in ieder geval de inventiviteit aan de materie van conclusie 1 ontbreekt, nu enerzijds de toepassing van korrelvormig antislipmateriaal reeds bekend is uit genoemde publicatie en anderzijds uit het Duitse Offenlegungsschrift 3.320.929 de toepassing van anti-slipmateriaal uit kunststof bekend is. Het hof kan zich met het oordeel van de rechtbank verenigen, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt een en ander te combineren. Naar oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman des te eerder tot een dergelijke combinatie overgaan nu de aanduiding 'propyltex pasta' in verband met het deeltjesvormige materiaal volgens de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665 voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt, zelfs al zou uit analyse het tegendeel blijken, zoals Boogaard heeft gesteld.

Partiele nietigheid – [Spiro/Flamco](#)

[Niet voldaan aan voorwaarden uit Spiro/Flamco-arrest doordat Boogaard met verschillende conclusievoorstellen aangeeft dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking.](#)

Naar het oordeel van het hof is aan de genoemde voorwaarden niet voldaan, nu door Boogaard vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. Hiermede geeft Boogaard zelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Gelet op het bovenstaande kan niet worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van Boogaard is daarom niet toelaatbaar, zodat het hof de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeft te onderzoeken.

Vindplaatsen: BIE 2004, nr. 29

Hof Den Haag, 1 maart 2001

(J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U.

Ottevangers)

(...).

Boogaard Beheer BV te Utrecht, (...),

tegen

Installerende Partners Bouw BV te Lopik, (...).

(...)

4. Bij pleidooi zijn door Boogaard vier voorstellen voor (beperkttere) conclusies overgelegd (producties F1 - F4), zulks ter beoordeling van het hof in het geval, dat het octrooi gedeeltelijk nietig zou moeten worden verklaard. Door IPB is betoogd, dat deze voorstellen buiten beschouwing dienen te worden gelaten, omdat deze gezien dienen te worden als een frontverandering van Boogaard, vergelijkbaar met het aanvoeren van een nieuwe grief. Het hof deelt deze zienswijze van IPB niet. Wanneer een octrooi een uitvinding betreft, die slechts gedeeltelijk nieuw of inventief is, kan dat octrooi in beginsel ook deels vernietigd worden. Het moet toelaatbaar worden geacht, dat de octrooihouder aangeeft, wat er naar zijn mening in een dergelijk geval van het octrooi overblijft. Dit kan in beginsel ook bij pleidooi geschieden, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. In dit geval evenwel heeft Boogaard reeds bij memorie van grieven (punt 43) erover geklaagd dat de rechtbank niet heeft onderzocht in hoeverre de conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Verder kan niet worden gezegd dat IPB niet voldoende op de genoemde voorstellen heeft kunnen reageren.

5. Ingevolge artikel 53, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van de memorie van toelichting, en in overeenstemming met artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag, het Protocol bij dat artikel, en artikel 8, lid 3 van het Verdrag van Straatsburg) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

6. Conclusie 1 van het octrooi betreft een preparaat voor het aanbrenge van een antisliplaag op een oppervlak, waarbij het preparaat een deeltjesachtig materiaal bevattende bekledingssamenstelling en een hardend middel omvat. Een dergelijk preparaat is bekend uit de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665, waarin een werkwijze voor het aanbrenge van een antislipvoorziening wordt beschreven. De anti-slip materie bij het bekende preparaat kan een fijnof een grofkorrelig materiaal zijn. Bij wijze van voorbeeld wordt 'propyltex pasta' genoemd. Het octrooi beoogt een preparaat te verschaffen, met behulp waarvan een anti-sliplaag kan worden aangebracht, die (onder meer) niet verkleurt, die hard is en kras- en slijtvast en die een uitstekende buitenduurzaamheid en een hoge bestendigheid tegen chemische stoffen bezit. Volgens het aangevallen octrooi bestaat daartoe het deeltjesachtige materiaal uit kunststofkorrels.

7. IPB stelt dat het in de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665 genoemde propyltex pasta korrels van polypropyleen/polypropreen (een kunststof) bevat en dat dus

de nieuwheid aan conclusie 1 ontbreekt. Boogaard bestrijdt dit.

8. Wat er ook zij van de samenstelling van het propyltex pasta volgens de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665, het hof is van oordeel dat in ieder geval de inventiviteit aan de materie van conclusie 1 ontbreekt, nu enerzijds de toepassing van korrelvormig antislipmateriaal reeds bekend is uit genoemde publicatie en anderzijds uit het Duitse Offenlegungsschrift 3.320.929 de toepassing van anti-slipmateriaal uit kunststof bekend is. Het hof kan zich met het oordeel van de rechtbank verenigen, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt een en ander te combineren. Naar oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman des te eerder tot een dergelijke combinatie overgaan nu de aanduiding 'propyltex pasta' in verband met het deeltjesvormige materiaal volgens de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665 voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt, zelfs al zou uit analyse het tegendeel blijken, zoals Boogaard heeft gesteld.

9. Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals door Boogaard is betoogd, de Duitse publicatie op geen enkele wijze anti-slipmateriaal in de vorm van korrels noemt of suggereert. Dat betoog van Boogaard gaat voorbij aan de door de rechtbank gevolgde redenering: korrels in anti-slipmateriaal zijn bekend, kunststof als anti-slipmateriaal is bekend, kunststofkorrels in anti-slipmateriaal ligt voor de hand. Dat betoog van Boogaard is door de rechtbank onder 3.2 van het bestreden vonnis reeds weerlegd. Het hof kan zich met die weerlegging geheel verenigen.

10. Ter ondersteuning van haar stelling, dat conclusie 1 nieuw en inventief moet worden geacht heeft Boogaard gewezen op de aan haar verleende octrooien in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. De tekst van het Zuid-Afrikaanse octrooi ontbreekt, zodat dit buiten beschouwing moet blijven. Boogaard verliest voorts uit het oog, dat bij de overige octrooien sprake is van een beperktere hoofdconclusie dan de ruime conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Aan die verleningen elders kunnen al daarom geen argumenten ontleend worden ter staving van de octrooieerbaarheid van die ruime conclusie 1.

11. De onafhankelijke conclusie 10 van het octrooi betreft een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel wordt voorbehandeld en op het oppervlak het preparaat volgens het octrooi wordt aangebracht. De Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665 beschrijft een soortgelijke werkwijze, waarbij eveneens het oppervlak wordt voorbehandeld (schoon en vetvrij wordt gemaakt) door het behandelen van de bodem met een vetoplossend middel, en/of het polijsten van de bodem met fijn schuurpapier, en/of het met een adhesieve promotor, zoals xyleen, behandelen van de bodem (blz. 1, regels 33-36 van die aanvraag). Het toepassen van de bekende methode voor het aanbrengen van het preparaat volgens het octrooi acht het hof niet inventief.

12. De materialen, genoemd in conclusie 2 en 3 van het octrooi zijn op zichzelf bekend uit of equivalent aan de materialen genoemd in de eerder genoemde Duitse publicatie. Toepassing van die materialen in korrelvorm wordt niet inventief geacht om redenen als uiteengezet onder 8 hiervoor.

13. Het kiezen van een korrelgrootte, zoals omschreven in de conclusies 4-6 acht het hof binnen het bereik van de gemiddelde vakman te liggen en derhalve niet inventief.

14. Het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel (conclusie 7-8) is naar oordeel van het hof niet inventief, nu blijkens de toelichting op de grieven een dergelijk middel hetzelfde is als een hechtpriemer en de toepassing van een dergelijk middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvraag 93.00665. Voorzover in die publicatie niet reeds kan worden gelezen, dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag, acht het hof het opnemen van dat middel in het preparaat voor de vakman voor de hand liggend. Om dezelfde redenen is het hof van oordeel, dat aan de materie van de volgcconclusies 11-14 inventiviteit ontbreekt.

15. Het toevoegen van vulmiddelen, kleurstoffen en/of pigmenten aan een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag is bekend uit de Britse octrooiaanvraag GB 2.156.672A, die in het aangevallen octrooi als stand van de techniek wordt besproken. Het toevoegen van die middelen aan het preparaat volgens conclusie 1 acht het hof daarom niet inventief. Het toevoegen van de samen met die middelen in volgcconclusie 9 ook genoemde krasvastheid bevorderende middelen of glansmiddelen ligt naar het oordeel van het hof voor de hand, zodat volgcconclusie 9 niet zelfstandig octrooieerbaar is.

16. De conclusies 15-17 hebben geen zelfstandige betekenis en zijn niet octrooieerbaar, nu de overige conclusies niet inventief worden geacht.

17. Door Boogaard is nog aangevoerd, dat, indien de geldende conclusies van het octrooi vernietigd moeten worden, nog onderzocht moet worden in hoeverre die conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Zij heeft een viertal daartoe strekkende voorstellen ingediend (producties F1-F4). Hierover oordeelt het hof als volgt.

18. De vier voorstellen noemen alle vier als bestanddeel van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag een bekledingssamenstelling met een hars, een deeltjesachtig kunststofmateriaal en een hardend middel. Voorstel I eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal apolair is. Voorstel II eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal een Shore D-hardheid van 50-85 bezit. Voorstel III eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal apolair is én een Shore D-hardheid van 50-85 bezit. Voorstel IV eist hetzelfde als voorstel III en bovendien nog dat aan het preparaat polysiloxaan als oppervlakte-actief middel is toegevoegd.

19. Uit [HR 9 februari 1996, BIE 1996, p. 334 \(Spira Research/Flamco\)](#) blijkt dat partiële nietigverklaring alleen toelaatbaar is wanneer voor de gemiddelde vak-

man die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

20. Naar het oordeel van het hof is aan de genoemde voorwaarden niet voldaan, nu door Boogaard vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. Hiermede geeft Boogaard zelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Gelet op het bovenstaande kan niet worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van Boogaard is daarom niet toelaatbaar, zodat het hof de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeft te onderzoeken.

21. Gelet op het vorenstaande kan de behandeling van grief I achterwege blijven.

22. Aan het door Boogaard gedane bewijsaanbod gaat het hof voorbij, daar dit in het licht van het bovenstaande, voor zover gericht op de samenstelling van propyltex pasta, niet ter zake dienende is en voor het overige onvoldoende gesubstantieerd.

23. Aangezien alle grieven falen zal het vonnis worden bekrachtigd. Boogaard zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Beslissing

Het Gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst Boogaard in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van IPB begroot op f 5.575. Enz. verschotten en €1.365 voor salaris.

(...)