

Rb Den Haag, 9 november 2005, Bonar v Svensson

Hoger beroep bekrachtigd:

[IEPT20070920, Hof Den Haag, Bonar v Svensson](#)**OCTROOIRECHT****Beoordeling inventiviteit aan de hand van probleem-oplossingsmethode (problem-solution approach) conform § 9.8.1-9.8.3 van de Guidelines for examination in the EPO**

Bonar heeft aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit. Bij de beoordeling van die stelling zal de rechtbank de probleemoplossingsmethode (problem-solution approach) hanteren.

1. Allereerst dient bij toepassing van voormelde methode de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. In de beschrijving van het octrooi wordt niet duidelijk van een bepaalde stand van de techniek afgebakend, of het zou moeten zijn het niet-kenmerkende deel van conclusie 1, waarin een voor kassen bestemd scherm met een bepaalde samenstelling wordt beschreven. Een en ander voert tot slotsom dat als meest nabije stand van de techniek wordt aange-merkt de door Bonar geproduceerde schermen. (...)

2. De volgende stap in de probleem-oplossingsmethode houdt in het vaststellen van het objectieve technische probleem dat diende te worden opgelost. (...) kan het technische probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt als volgt worden geformuleerd: het moeilijk ontsteekbaar en daarmee brandwerend maken van het kasscheram volgens de stand van de techniek onder instandhouding van de reeds bestaande positieve eigenschappen van dat scherm op (onder meer) het gebied van UV-stabilisatie, lichtdoorlatendheid/lichtwerendheid, warmtevasthoudendheid en hanteerbaarheid. (...)

3. De uitvinding volgens het octrooi lost dit probleem op door het verschaffen van een drietal maatregelen (de "distinguishing features" (...)) in conclusie 1 welke, voor de goede orde, hieronder nogmaals worden vermeld: (a) de stroken van flexibel materiaal bestaan uit een kunststofolie die halogeen of fosfor bevat; (b) ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken zijn gelamineerd met genoemde stroken; (c) het garensysteem bestaat, althans ten dele, uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan.

4. Als laatste stap in de probleem-oplossingsmethode resteert ter beantwoording de vraag of de als voormeld door het octrooi geboden oplossing voor het (...) geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeide. (...) is de rechtbank van oordeel dat het toepassen van de (...) sub (a) en (c) vermelde maatregelen in een kasscheram volgens de stand der techniek inventief moet worden geacht, ook als de toegepaste materialen ieder voor zich op de prioriteitsdatum bekend en voorhanden waren. Waar het immers om gaat is, dat geenszins is komen vast te staan dat voor de hand lag dat het toepassen van de combinatie van bedoelde materialen zou leiden tot het doel van de uitvinding, welk doel niet slechts inhield het brandveiliger maken van het scherm maar ook (en juist) het handhaven van de andere positieve eigenschappen daarvan. Illustratief in dat verband is, dat Bonar niet heeft weersproken dat het -eerder- toepassen van brandvertragende garens in kasscheramen weliswaar leidde tot een brandwerend scherm, doch dat dit scherm overigens slecht bruikbaar was vanwege het (komen te) ontbreken van andere eigenschappen, zoals voldoende waterdampdoorlatendheid. Het keuze van de materialen die de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi verschaft is dan ook geen juxtapositie van -casu quo een voor de hand liggende keuze uit reeds bekende materialen, maar een keuze die berust op uitvinderswerkzaamheid en die daarmee inventief is. Voor de afhankelijke volgconclusies geldt hetzelfde.

Vindplaatsen: IER 2006, nr. 30, p. 105; BIE 2007, nr. 3, p. 29

Rb Den Haag, 9 november 2005

(J.W. du Pon, G.R.B. van Peursem en R.C.D.E. Hasekamp)

Zaaknummer: 219188

Rolnummer: 04/1220

In de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht
BONAR TECHNICAL FABRICS N.V.,
gevestigd te Zele, België,
eiseres,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,
tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LUDVIG SVENSSON INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Hellevoetsluis,
gedaagde,

procureur: eerst: **mr. G. Kuipers**, thans: mr. H.J.A. Knijff,

advocaat: mr. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als "Bonar" en "Svensson".

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

– het exploit van dagvaarding van 27 maart 2004, met producties,

- de akte houdende nederlegging ter griffie van producties door Bonar,
- de conclusie van antwoord, met producties,
- de conclusie van repliek, met producties,
- de conclusie van dupliek, met producties,
- de bij gelegenheid van het pleidooi op 17 juni 2005 door de raadslieden van partijen gehanteerde pleitnotities.

RECHTSOVERWEGINGEN

De feiten

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Svensson is houdster van het Europees octrooi nr. 0 696 884, waarvan de verlening is gepubliceerd op 16 juni 1999. Het octrooi, dat is gebaseerd op een aanvraag van 29 maart 1994 en prioriteit inroept vanaf 6 april 1993, heeft betrekking op een flame-retardant, long-time UV-stabilized drapeable screen.

b. De enige onafhankelijke conclusie van het octrooi (conclusie 1) luidt, in de originele Engelse taal, als volgt: A difficult to ignite, long-time UV-stabilized drapeable screen for shading and energy saving, particularly for greenhouses, and of the kind comprising flexible strips with a thickness less than 100 µm, which by means of a crochet or weave process and a yarn system form a continuous product, where the strips constitute at least a part of the surface of the product, and at which at least some of the strips constitute of light and/or heat reflecting foil strips, e.g. a low emitting metal foil, preferably an AL-foil, characterised in that the strips consist of a halogen op phosphorus bearing plastic film, and at least some of the light and/or heat reflecting foil strips are laminated with said strips, and that the yarn system, at least partly, consists of a flameretardant material, e.g. a modacrylic or polyester or a mixture of these.

c. De overgelegde Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt als volgt:

Moeilijk te ontsteken drapeerbaar scherm met een langdurige UV-stabilisatie voor het geven van schaduw en het besparen aan energie, in het bijzonder voor kassen, en van het type dat bestaat uit flexibele stroken met een dikte van minder dan 100 µm, die door middel van een haak- of weefproces en een garensysteem een continu product vormen, waarbij de stroken althans een deel van het oppervlak van het product vormen, en waarbij ten minste enkele van de stroken bestaan uit licht en/of warmte reflecterende foeliestroken, bijvoorbeeld een gering emitterende metaalfoelie, bij voorkeur een aluminiumfoelie, met het kenmerk, dat de stroken bestaan uit een kunststoffoelie die halogeen of fosfor bevat, en ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken zijn gelamineerd met genoemde stroken en dat het garensysteem, althans ten dele, bestaat uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan.

d. Het octrooi heeft betrekking op schermen, zoals die worden gebruikt bij de productie in kassen van sier- teeltgewassen, groente en dergelijke. Dergelijke schermen dienen er toe om, bij wisselende weersom-

standigheden, toch zo veel mogelijk de teeltomstandigheden optimaal te houden, en wel door (onder meer) het reguleren van de zonnestraling, het tegenhouden van overmatige hoeveelheden UV-straling en het vasthouden van warmte onder het scherm ter besparing van stookkosten. Daarnaast dienen deze schermen licht en flexibel te zijn opdat zij eenvoudig kunnen worden in- en uitgerold. Daartoe bestaan de schermen uit flexibele kunststof stroken, al dan niet in combinatie met licht en/of warmtereflecterende stroken, die door middel van een weefproces en een garensysteem een continu product vormen. Het octrooi verschaft een dergelijk scherm dat, door toepassing van de in het kenmerk van conclusie 1 opgenomen materialen, moeilijk ontvlambaar en daarmee brandvertragend is.

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Bonar vordert dat de rechtbank het Nederlands deel van het octrooi van Svensson zal vernietigen, met veroordeling van Svensson in de kosten van de procedure.

3. Bonar stelt daartoe (samengevat) dat het octrooi van Svensson nietig is, aangezien dit niet voldoet aan het vereiste van inventiviteit.

4. Svensson voert tegen de vordering gemotiveerd verweer.

Beoordeling van het geschil

5. Bonar heeft aangevoerd dat het octrooi nietig is wegens een gebrek aan inventiviteit. Bij de beoordeling van die stelling zal de rechtbank de probleemoplossingsmethode (problem-solution approach) hanteren.

6. Allereerst dient bij toepassing van voormelde methode de meest nabije stand van de techniek te worden geïdentificeerd. In de beschrijving van het octrooi wordt niet duidelijk van een bepaalde stand van de techniek afgebakend, of het zou moeten zijn het niet-kenmerkende deel van conclusie 1, waarin een voor kassen bestemd scherm met een bepaalde samenstelling wordt beschreven.

7. In deze procedure heeft Svensson uiteindelijk het standpunt betrokken dat als stand van de techniek heeft te gelden een tweetal (door haar als producties 4 en 5 bij de conclusie van dupliek overgelegde) publicaties, te weten een rapport getiteld “Verzekerd van een brandveilig bedrijf”, uitgebracht in opdracht van Hagelunie Agrarische Verzekeringen en een publicatie genaamd “Aanbevelingen Brandpreventie Glastuinbouw”, onder meer verzorgd door Svensson en Aegon verzekeringen. Bonar heeft daartegenover gesteld dat de stand van de techniek wordt gevormd door de Europese octrooiaanvraag nr. 0 109 951 ten name van Svensson, welke aanvraag betrekking heeft op een kasscherm en/of door een tweetal kasschermen, door Bonar geproduceerd onder de codes respectievelijk E-AL P55 en E-AL P 77. Omtrent dit geschilpunt van partijen wordt het volgend overwogen.

8. In de meest recente versie van de “Guidelines for Examination in the European patent Office” wordt het begrip meest nabije stand van de techniek als volgt omschreven: The closest prior art is that combination of features, disclosed in one single reference, which constitutes the most promising starting point for an obvious development leading to the invention. In selecting the

closest prior art, the first consideration is that it should be directed to a similar purpose or effect as the invention or at least belong to the same or a closely related technical field as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modification to arrive at the claimed invention.¹

9. Toepassing van voormeld criterium voert niet tot aanwijzing van de door Svensson genoemde publicaties als de meest nabije stand van de techniek. Die publicaties zien immers niet op kasschermen, en zelfs niet op kassen als zodanig, maar beogen in algemene zin het probleem van brandgevaar in kassen in kaart te brengen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Als zodanig liggen deze publicaties verder af van de uitvinding (die immers een kasschermerm verschaft) dan eerdere uitvoeringen van kasschermen die een aantal overeenkomsten met het kasschermerm volgens de uitvinding vertonen. Voorzover Svensson -met een verwijzing naar de door haar als stand van de techniek beschouwde producties- heeft bedoeld te stellen dat zij de eerste is geweest die heeft ontdekt dat het kasschermerm een factor is die een rol speelt bij het brandprobleem in kassen en dat gezocht diende te worden naar mogelijkheid om het probleem van de brandbaarheid van die schermen te beperken -zodat te dezen sprake is van een probleemuitvinding-, gaat die stelling niet op. Dat probleem was immers reeds bekend, zoals blijkt juist uit de door Svensson als stand van de techniek aangehaalde publicaties, waarin onder meer het volgende te lezen valt: Over schermdoeken kunnen wij kort zijn. Door hun samenstelling, veelal polyester of polyethyleen, al dan niet voorzien van een aluminium coating, vallen de thans in de handel zijnde kwaliteiten volgens NEN 3883 voor het leeuwedeel in klasse 4 of 5, dus nagenoeg alle schermdoeken zijn uiterst brandbaar. (...) Er wordt wel onderzoek verricht naar minder brandbare schermdoeken, maar zij zijn er helaas nog niet.² (...). De brandgevaarlijkheid van schermdoeken en kunststof materialen is ons allen bekend. Het is nog niet mogelijk gebleken om de bijdrage aan de brandvoortplanting door schermdoeken terug te dringen.³ Schermdoek is een kunststof materiaal. Als een schermdoek eenmaal vlam heeft gevat, dan plant brand zich met een verbazingwekkende snelheid voort. Het schermdoek heeft dan de functie gekregen van vlamverspreider.⁴

10. Conclusie 1 (de enige onafhankelijke conclusie) van de Europese octrooiaanvraag nr. 0 109 951 luidt als volgt: A green-house curtain or the like of the kind comprising strips of a flexible material, such as foil strips, which by means of textile threads engaging the strips are connected to each other, characterized in, that the strips (10), at least partly consist of a low emitting material or a material which reflects and/or absorbs heat radiation, that the width of the strips corresponds to the interval space between the connecting treads in

the longitudinal direction of the material paths, e.g. the wales so that the strips are located edge to edge close to each other with only the wales therebetween, forming an essentially unbroken, connected surface, that the connecting threads (13) to a considerable extent are located on one of the sides of the fabric, preferably the underside, that the textile threads consist of a material which by influence from heat is shrinkable and by capillary effect is damp keeping and that the strips are thermomechanically fixed to the yarn framework, formed by the textile treads.

11. Onbetwist is dat het kasschermerm volgens conclusie 1 van het octrooi van Svensson in wezen vrijwel alle elementen vertoont van het kasschermerm volgens voormelde Europese octrooiaanvraag, behalve die welke in het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi zijn genoemd, te weten:

(a) dat de stroken van flexibel materiaal bestaan uit een kunststofolie die halogeen of fosfor bevat;

(b) dat ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foelie stroken zijn gelamineerd met genoemde stroken;

(c) dat het garensysteem, althans ten dele, bestaat uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan.

12. Daarmee komt de Europese octrooiaanvraag 0 109 951 (veel) dichter bij de uitvinding volgens het octrooi dan de door Svensson aangehaalde publicaties.

13. De schermen welke Bonar voor de prioriteitsdatum heeft geproduceerd en verhandeld onder de codes respectievelijk E-AL P55 en E-AL P 77 komen evenwel nog dichter bij de uitvinding, aangezien bij deze schermen, behalve van alle in 0 109 951 voorkomende elementen, ook nog sprake is van laminering van de licht en/of warmte reflecterende stroken met de stroken van flexibel materiaal, zoals is gebleken uit waarneming van de monsters van die schermen welke door Bonar ter griffie van de rechtbank zijn gedeponereerd, terwijl dit technische aspect uiteindelijk ook niet door Svensson is weersproken.

14. Een en ander voert tot slotsom dat als meest nabije stand van de techniek wordt aangemerkt de door Bonar geproduceerde schermen.

15. De volgende stap in de probleemoplossingsmethode houdt in het vaststellen van het objectieve technische probleem dat diende te worden opgelost. De EOB-richtlijnen vermelden het volgende over de vraag hoe dat kan geschieden:

To do this one studies the application (or the patent), the closest prior art and the difference (also called "the distinguishing features(s)" of the invention) in terms of features (either structural or functional) between the invention and the closest prior art and then formulates the technical problem.⁵

16. Aan de hand van laatstgenoemd criterium kan het technische probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt als volgt worden geformuleerd: het moeilijk ontsteekbaar en daarmee brandwerend maken van het kasschermerm volgens de stand van de techniek onder in-

¹ Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.1.

² Verzekerd van een brandveilig bedrijf, blz. 9

³ Verzekerd van een brandveilig bedrijf, blz. 1

⁴ Aanbevelingen Brandpreventie Glastuinbouw, blz. 7

⁵ Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.2.

standhouding van de reeds bestaande positieve eigenschappen van dat scherm op (onder meer) het gebied van UV-stabilisatie, lichtdoorlatendheid/ lichtwerendheid, warmtevasthoudendheid en hanteerbaarheid.

17. De uitvinding volgens het octrooi lost dit probleem op door het verschaffen van een drietal maatregelen (de “distinguishing features” in de zin van het in r.o. 14 weergegeven criterium) in conclusie 1 welke, voor de goede orde, hieronder nogmaals worden vermeld:

(a) de stroken van flexibel materiaal bestaan uit een kunststofolie die halogeen of fosfor bevat;

(b) ten minste enkele van de licht en/of warmte reflecterende foeliestroken zijn gelamineerd met genoemde stroken;

(c) het garensysteem bestaat, althans ten dele, uit een vlamvertragend materiaal, bijvoorbeeld een modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan.

18. Als laatste stap in de probleem-oplossingsmethode resteert ter beantwoording de vraag of de als voormeld door het octrooi geboden oplossing voor het in r.o. 15 geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze uit de stand van de techniek voortvloeiende. De guidelines van het EOB vermelden hierover het volgende: The question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that would (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves.⁶

19. Bonar grondt haar vordering tot vernietiging van het (Nederlands deel van) het octrooi op haar stelling dat het toepassen van de maatregelen als weergegeven onder 17 sub (a) en (c) op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman, die geconfronteerd werd met het probleem van de brandbaarheid van kasschermen volgens de stand van de techniek, voor de hand lag. Voor wat betreft maatregel (a) -het toepassen van kunststofolie die halogeen of fosfor bevat- heeft Bonar daartoe gewezen op het feit dat op de prioriteitsdatum een product verkrijgbaar was, genaamd PVDF SOLEF. Uit de op de prioriteitsdatum via folders en brochures vrij toegankelijke informatie omtrent dat product, afkomstig van de fabrikant Solvay, volgt, aldus Bonar, dat het hier gaat om een materiaal waarvan folies met een dikte van 5 tot 150 µm konden worden gemaakt, dat het materiaal waaruit het product is vervaardigd 59% fluor -zijnde een halogeen- bevat en dat dit product als zonwering werd gebruikt omwille van zijn goede weerstand tegen UV-straling en zijn goede vuurbestendigheid. De gemiddelde vakman zou derhalve, zonder dat daarvoor inventieve arbeid nodig was, begrijpen dat dit product zeer geschikt was om te worden toegepast in een kasscherm teneinde dit brandveilig(er) te maken, aldus nog steeds Bonar.

20. Het toepassen van maatregel (c) -het garensysteem geheel of ten dele uitvoeren in vlamvertragend materi-

aal, bijvoorbeeld modacrylaat of polyester of een mengsel daarvan- kan volgens Bonar al evenmin als inventief gelden. Daartoe heeft Bonar documentatiemateriaal overgelegd waaruit volgens haar valt af te leiden dat op de prioriteitsdatum reeds brandvertragende garens op de markt waren, zoals het product Trevira CS van fabrikant Hoechst, dat werd verwerkt in gordijnen. Bovendien is dat garen, aldus Bonar, reeds in 1983 toegepast in een (geheel uit textiel bestaand) kasscherm. Het lag derhalve, zo stelt Bonar, voor de hand dat de gemiddelde vakman dat garen ook zou toepassen in een kasscherm volgens de stand der techniek teneinde dit minder ontvlambaar te maken.

21. De rechtbank stelt vast dat het bij de beantwoording van de inventiviteitsvraag inderdaad (slechts) gaat om de in r.o. 16 sub (a) en (c) vermelde maatregelen. Naar Bonar terecht heeft opgemerkt komt aan de maatregel sub (b) onvoldoende zelfstandige betekenis toe, nu deze in feite niet meer doet dan -via het reeds bekende lamineren- andermaal verwijzen naar het onder (a) reeds als kenmerk gegeven materiaal (toegepast in “genoemde stroken”).

22. Anders dan Bonar is de rechtbank van oordeel dat het toepassen van de in r.o. 16 sub (a) en (c) vermelde maatregelen in een kasscherm volgens de stand der techniek inventief moet worden geacht, ook als de toegepaste materialen ieder voor zich op de prioriteitsdatum bekend en voorhanden waren. Waar het immers om gaat is, dat geenszins is komen vast te staan dat voor de hand lag dat het toepassen van de combinatie van bedoelde materialen zou leiden tot het doel van de uitvinding, welk doel niet slechts inhield het brandveiliger maken van het scherm maar ook (en juist) het handhaven van de andere positieve eigenschappen daarvan. Illustratief in dat verband is, dat Bonar niet heeft weersproken dat het -eerder- toepassen van brandvertragende garens in kasschermen weliswaar leidde tot een brandwerend scherm, doch dat dit scherm overigens slecht bruikbaar was vanwege het (komen te) ontbreken van andere eigenschappen, zoals voldoende waterdampdoorlatendheid.

22. Het keuze van de materialen die de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi verschaft is dan ook geen juixtapositie van -casu quo een voor de hand liggende keuze uit- reeds bekende materialen, maar een keuze die berust op uitvinderswerkzaamheid en die daarmee inventief is. Voor de afhankelijke volconclusies geldt hetzelfde. Dat betekent dat aan de vordering van Bonar de grondslag komt te ontvallen zodat die vordering zal worden afgewezen.

23. Bonar zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

BESLISSING:

De rechtbank:

WIJST de vordering AF;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak

aan de zijde van gedaagde begroot op € 241,-- aan verschotten en € 1.808,-- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

⁶ Guidelines, versie juni 2005, Hoofdstuk IV, sub 9.8.3.

