

Rb Den Haag, 12 maart 2008, ECB v DSS

Vernietigd: [IEPT20101221, Hof Den Haag, ECB v DSS](#)



OCTROOIRECHT

Gemiddelde vakman

Partijen verschillen echter wezenlijk van mening waar het de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien van scanning type copiers betreft; Dat de vakman op de prioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aanzien van de werking van scanning type copiers, zoals ECB stelt en DSS betwist, is niet komen vast te staan

De rechtbank zal in navolging van partijen uitgaan van de volgende kwaliteiten. De gemiddelde vakman is deskundig op het gebied van beveiligingsdruktechnieken. Deze persoon heeft mogelijk een achtergrond in fysica, materiaalkunde, optiek of is afkomstig uit de industrie. Hij is bekend met bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokken zijn bij het testen en drukken van beveiligde documenten. Hij is verder bekend met alle bestaande reproductietechnieken, waaronder analoge en digitale beeldbewerking en zal voorts algemene kennis hebben van aanstaande reproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daarnaast kennis hebben van het toepassen van bestaande beveiligingskenmerken in het ontwerp. Partijen verschillen echter wezenlijk van mening waar het de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien van scanning type copiers betreft. Dat de vakman op de prioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aanzien van de werking van scanning type copiers, zoals ECB stelt en DSS betwist, is niet komen vast te staan. Het had op de weg van ECB gelegen om haar andersluidende stelling gelet op de gemotiveerde betwisting door DSS nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van relevante vakliteratuur waaruit de juistheid van haar stelling zou kunnen blijken. Nu ECB zulks heeft nagelaten, houdt de rechtbank het er dan ook voor dat de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum, nu deze tweede generatie scanning type copiers immers toen net op de markt kwam, slechts basale kennis van de scanning type copiers bezat, zoals bijvoorbeeld de resolutie van het apparaat.

Nietigheid: geen toegevoegde materie

- De deelkenmerken F en G (...) zijn *directly and unambiguously* geopenbaard; andersluidend oordeel Engelse en Franse rechter.

De hiervoor weergegeven passages in de beschrijving komen overeen met de inhoud van de in conclusie 13 geclaimde materie. De deelkenmerken F en G waarbij het rasterpatroon over het originele beeld wordt gelegd voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding omvattende de oorspronkelijke afbeelding met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroon normaal niet met het blote oog te onderscheiden is, zodanig dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken, zijn daarmee *directly and unambiguously* geopenbaard. De rechtbank is bekend met het op dit punt afwijkende oordeel van de Engelse rechter – en in diens voetspoor ook de Franse rechter. Dat oordeel maakt de beslissing van deze rechtbank evenwel niet anders.

- Geen mozaïek methode: De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen.

De stelling van ECB dat het teruggrijpen op bepaalde passages uit de beschrijving in combinatie met conclusie 13 een niet toegestane mozaïek-methode zou zijn om alsnog dekking voor de gewijzigde conclusie te vinden, wordt verworpen. De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies die zien op het op verschillende manieren vervaardigen van een niet betrouwbaar te reproduceren document, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen. Dat zou anders zijn indien de door het EOB hiervoor gegeven kaders (zie r.o. 4.27) te buiten zouden worden gegaan namelijk indien de positie van de octrooihouder op ongerechtvaardigde wijze wordt verbeterd of indien de rechtszekerheid van derden in het gedrang komt, maar daarvan is het onderhavige geval geen sprake. De voorkeur van de aanvrager voor een werkwijze met kenmerken F en G valt voldoende duidelijk en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag af te leiden, gelet op de neerlegging daarvan in een volgconclusie en de bevoordingen van de hierboven aangehaalde passages. Van een niet geopenbaarde en aldus ongeoorloofde selectie van kenmerken uit de aanvraag is dan ook geen sprake. Het beroep op de nietigheid van conclusie 1 wegens toegevoegde materie wordt derhalve verworpen.

Inventiviteit

GB 011 bevat geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden.

Zoals hiervoor reeds uiteengezet bestaat er een essentieel verschil tussen de uitvinding volgens het octrooi en de leer zoals deze naar voren komt in [GB 011](#). GB 011

gaat reproductie tegen met behulp van halftone screening waarbij van tevoren niet duidelijk is welke rasterafstand de namaker zal gebruiken, zodat het gebruik van verschillende screen traps met verschillende hoeken en lijnafstanden in de ontwerpfase ertoe moet lijden dat ten minste een deel van de gebruikte hoeken en lijnafstanden zal overeenkomen met het gekozen raster en aldus moiré teweeg zal brengen (hagelschotbenadering). De uitvinding volgens het octrooi daarentegen beoogt het scannen met de nieuwe generatie scan type copiers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Bij deze nieuwe reproductiemethode is geen sprake van onzekerheid over het te gebruiken rasterscherm omdat het scanraster van de scanning type copier voor het octrooi een vast gegeven is. Dat geeft ook het voordeel van vrijheid voor de ontwerper omdat in EP 750 gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande afbeeldingen waarover heen een superimposed grid wordt aangebracht dat minutely different is van dat van het scanning mechanisme in de scanning type copier ter vervaardiging van een eerste generatie kopie waarin moiré juist niet zichtbaar is. Eerst bij verdere reproductie van de eerste generatie kopie zal dan moiré ontstaan. Deze afzonderlijke stap wordt in GB 011 niet geopenbaard. Hierbij komt ook nog het kenmerk volgens het octrooi dat die bestaande afbeelding in de werkwijze niet zichtbaar veranderd wordt met alle voordelen van dien. GB 011 bevat dan ook geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 22, p. 86

Rb Den Haag, 12 maart 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 269923 / HA ZA 06-2495

Vonnis van 12 maart 2008

in de zaak van

het instituut met rechtspersoonlijkheid conform artikel 107 lid 2 van het Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag),

DE EUROPESE CENTRALE BANK,

gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland,

eiseres,

procureur: mr. A. Killan,

advocaten: mrs. A. Killan en M. Rieger-Jansen te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC.,

gevestigd te Rochester, New York, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagde,

procureur: mr. W. Heemskerk,

advocaten: mrs. J.J. Allen en A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ECB en DSS genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 23 maart 2006

- de akte houdende overlegging van producties zijdens ECB van 26 juli 2006 met tien producties

- de conclusie van antwoord van 18 oktober 2006 met vier producties

- de conclusie van repliek van 13 december 2006 met vijf producties

- de conclusie van dupliek van 14 februari 2007 met vier producties

- de akte houdende overlegging van producties zijdens ECB van 14 december 2007 met twintig producties

- de akte houdende overlegging van producties zijdens DSS van 14 december 2007 met twee producties

- de pleitnota van mrs. A. Killan en M. Rieger-Jansen, met in deze doorgehaald de paragrafen 54-55, 105, 133-145, 151-157 en 159-163, die niet zijn gepleit, en de pleitnota van mrs. J.J. Allen en A.M.E. Verschuur; tevens waren ter zitting aanwezig de octrooigemachtigden van ECB, ir. R. Wijnstra en ir. H.V. Mertens.

Ter zitting heeft ECB bezwaar gemaakt tegen drie door DSS kort voor het pleidooi (ter griffie ingekomen op 13 december 2007) toegestuurde aanvullende producties, welke volgens DSS een reactie vormen op de grote hoeveelheid producties die ECB bij akte tien dagen voor het pleidooi in het geding heeft gebracht. De rechtbank heeft ter zitting beslist dat de stukken worden geweigerd nu ECB heeft aangevoerd dat zij geen gelegenheid meer heeft gehad de inhoud van de producties met haar – in het buitenland verblijvende – deskundigen te kunnen bespreken en toelating daarvan aldus in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde. De rechtbank heeft bij haar beslissing meegewogen dat het gaat om stukken die vanwege de typografische techniek alleen in origineel kunnen worden verzonden, niet per fax of anderszins elektronisch.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. DSS is houdster van het [Europees octrooi met nummer 0 455 750 B1 \(hierna: het octrooi of EP 750\)](#), dat betrekking heeft op een 'Method of making a nonreplicable document' (in – niet geheel correcte, Rb.

– vertaling: 'Niet kopieerbaar document en werkwijze voor het maken daarvan'). De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 24 november 1999 naar aanleiding van een (PCT-) aanvraag daartoe van 16 januari 1990, onder inroeping van prioriteit van 18 januari 1989 op basis van US 298020. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.2. De in de oorspronkelijke (PCT-)aanvraag opgenomen conclusies luiden als volgt:

1. A method for making a nonreplicable image comprising placing on a suitable medium visible and distinct lineations formed into various patterns of lines, dots and swirls to create said image, said lineations having a predetermined lineation pitch which varies from a conventional copy machine scanning pitch by as little as the thickness of a scanning line of said machine and as much as 50% of the spacing between said machine's scanning lines, whereby when said image is copied by said machine, a moire-skewed copy of the

image results thus frustrating the photocopy replication of said nonreplicable image.

2. A method for making an image that appears on a document or a printing plate and is not replicable accurately by photographic or photocopier techniques, said method comprising: selecting a suitable substrate medium; and placing on said suitable substrate medium; by conventional methods, visible and distinct lineations comprising various patterns of lines, dots and swirls in a predetermined lineation pitch which is calculably out of registry with the scan pitch of conventional electro-optical scanning devices, said lineations further interlined by more than five times the thickness of said lineations with lighter, brighter hues, whereby when said image is copied by a scanning machine, a moire [bedoeld zal zijn: moire, Rb] -skewed copy of the image results because of the misregistration of said machine's scanning pitch and the lineation pitch of said image and noticeable omissions occur, when photographed as well, thus frustrating photographic reconstruction of said image and the photography thereof.

3. The method of Claim 1 wherein said placing step is accomplished by depositing said lineations on an environmentally mutable matte and further, said matte is dimensionally altered by subjecting it to variations in heat and moisture.

4. A method for detecting a copy machine counterfeit of an authentic species of noncopyprotected, commonly available, face-valued documents such as currency notes, banknotes, licenses and the like that have images formed thereon of myriad lineations, said method comprising: first viewing and recording the suspected counterfeit by means of a scanning and imaging device such as a copy machine, a television opticon and the like; and comparing an authentic species of said documents with the record of said suspected counterfeit made in the first step of viewing and recording so as to determine if said record reveals moire distortions and omissions relative to said authentic species and, if so, thereby confirming said suspect as counterfeit.

5. A method for making a nonreplicable image in a face-value document comprising the following steps: determining an image lineation pitch d that is dissonant from conventional copy machine scan line pitches by first determining a copy machine scanning pitch, that is not used in any conventional copy machine, by taking the scanning pitch p of any said copy machine and adding or subtracting therefrom an amount ranging from about one-half a scan line thickness to about one-half the spacing between said machine scan lines; and placing lineations, the pitch of which was determined in the step of determining onto a suitable medium while further shaping said lineations into various desired patterns.

6. The invention of Claim 5 wherein said placing of said image is printing onto said suitable medium.

7. The invention of Claim 5 wherein said image placing includes the creating of inclusions within the desired image medium and wherein said medium is a substrate comprising a paper-type matte.

8. A document image deposited on a suitable medium, said image comprising lineations of varying pitch and which are directionally dissonant from a scanning pitch of any conventional and known electro-optical scanning device that is used by video opticons and photocopy machines.

9. A method for making an image that will upon replication thereof by electro-optical and photographic copy means reveal numerous omissions and distortions so that a photo-replica produced therefrom is visibly distinguishable from said image, said method comprising the steps of: selecting a suitable medium for the positioning thereon of said image; and depositing said image onto said medium in the form of lineations, said lineations varying in azimuth and having therebetween a pitch distance d ranging from about p , which is the distance between any conventional electro-optical device's scan lines, plus or minus one-half the thickness of such a scan line to plus or minus one-half the spacing between said scan lines.

10. The method of making an original certificate that is capable only of electro-optically inaccurate replication, said method comprising the step of placing on a substrate a lineate pattern of visible image-defining lines, said lineate pattern being of predetermined omission-creating, moire-producing, mismatched pitch relative to the scanning pitch and pitch azimuth of an electro-optic copy device.

11. The method of Claim 10 including first determining the pitch of an electro-optical copying device scanner, said device being of the machine to be frustrated by the method of Claim 10, so that it will produce said inaccurate replication of said original certificate.

12. An electro-optically nonreplicable document comprising an image defined by a plurality of lineations which comprise lines, dots and swirls, said lineations of predetermined omission-creating, moire-producing pitch which is linearly mismatched in pitch and pitch azimuth relative to a scanner line pitch of a conventional electro-optic copy device, said moire-producing pitch d , in said document, further defined by the spacing between said lineations and which differs from the spacing between the scan lines of said scanner, said moire-producing pitch d differing from and therefore calculably in misregistration with p , the pitch of said scanner, by a difference which ranges from about one-half the thickness of one said scan line to about 50% of the spacing between said scan lines.

13. A method for making a replicant document that will only be subsequently replicated inaccurately and obviously bogus by photocopier or other electro-optical scanning devices relative to the image content, color and tone of said replicant document, said method comprising: obtaining a true and original face-value document that is not protected by the invention of Claim 9; and copying said true and original face-value document on a photocopying machine, whereby said copying produces a resultant replicant document which will be made of image lineations that are dissonant relative to the image lineation pitch of said true document and said replicant becomes, in effect, like unto a true

document but of nonreplicable form, whereby further attempts to subsequently copy said replicant document by photocopying machine or other electro-optical scanning devices will produce a copy that is visibly untrue having therein omissions, distortions and moire skewing of the images that appear in said replicant document.

2.3. Op 18 juli 1995 heeft de Examining Division van het Europees octrooibureau (hierna: EOB) de aanvraag geweigerd wegens gebrek aan inventiviteit.

2.4. Tegen de beslissing van de Examining Division is hoger beroep ingesteld. Tijdens de mondelinge behandeling heeft DSS haar conclusies geamendeerd. Op 5 februari 1999 heeft de Technical Board of Appeal van het EOB beslist dat de nieuwe conclusies voldeden aan alle vereisten voor de verlening van een octrooi en de zaak terugverwezen naar de eerste instantie met het verzoek het octrooi te verlenen op basis van de nieuwe – tijdens de mondelinge behandeling voorgestelde – set conclusies (T 0933/95).

2.5. De conclusies van het octrooi zoals verleend luiden in de oorspronkelijk Engelse tekst als volgt:

1. A method of making a document that is not faithfully replicable by scanning-type copying devices, the document using a visible original image (10, 40) comprising art, pictures and/or image forms made of curvilinear lines, dots and/or swirls, the method comprising the steps of determining the scanning pitch distance (p) and width of the scanning lines (36) of the copying devices; producing a grid pattern of parallel lines (32) having a pitch distance (d) minutely more or less than the scanning pitch distance (p), the difference between the pitch distance (d) of the parallel lines and the scanning pitch distance (p) being within a range from about one-half the width of the scanning lines to about one-half the scanning pitch distance (p); and overlaying the grid pattern on the original image to produce on the document a printed image which comprises the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern and in which the print pattern normally is not discernible by the naked eye, such that the original image and the printed image appear to the naked eye to be generally the same, the print pattern causing visibly discernable interference (e.g., moire) patterns and/or false tones, colors or omissions to be produced in the printed image in copies of the document made by the copying devices.

2. A method in accordance with claim 1 characterized by the parallel lines being uniformly spaced.

3. A method in accordance with claim 1 characterized by the pitch of the parallel lines being at an azimuth angle different from the main axis of the document.

4. A method in accordance with claim 1 characterized by the print pattern having parallel lines in more than one azimuth angle.

In de officiële Nederlandse vertaling luiden de conclusies zoals verleend als volgt:

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een document, dat niet betrouwbaar te kopiëren is door kopieerinrichtingen van het aftasttype waarbij het document gebruik

maakt van een zichtbaar origineel beeld (10, 40) voorzien van kunst, afbeeldingen en/of beeldvormen vervaardigd uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels waarbij de werkwijze de stappen omvat van bepalen van de aftaststeekafstand (p) en wijdte van de aftastlijnen (36) van de kopieerinrichtingen; voortbrengen van een rasterpatroon van evenwijdige lijnen (32) met een steekafstand (d) minitieuw meer of minder dan de aftaststeekafstand (p) waarbij het verschil tussen de steekafstand (d) van de evenwijdige lijnen en de aftaststeekafstand (p) binnen een gebied van ongeveer de helft van de breedte van de aftastlijnen tot ongeveer de helft van de aftaststeekafstand (p) is; en het rasterpatroon over het originele beeld leggen voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding welke de oorspronkelijke afbeelding omvat met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroon normaal niet door het blote oog te onderscheiden is, zodanig, dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken en het gedrukte beeld zichtbare te onderscheiden interferentie (bijvoorbeeld moire) patronen en/of valse tinten, kleuren of weglating veroorzaakt die worden geproduceerd in het gedrukte beeld in kopieën van het door de kopieerinrichtingen gemaakte document.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de evenwijdige lijnen op gelijke afstand van elkaar zijn aangebracht.

3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de steek van de evenwijdige lijnen onder een azimuth hoek is, die afwijkend is van de hoofdhartlijn van het document.

4. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het drukpatroon evenwijdige lijnen in meer dan een azimuth hoek heeft.

2.6. Conclusie 1 zoals verleend van EP 750 bestaat uit de volgende deelkenmerken:

A. Werkwijze voor het vervaardigen van een document, dat niet betrouwbaar te kopiëren is door kopieerinrichtingen van het aftasttype

B. waarbij het document gebruik maakt van een zichtbaar origineel beeld (10, 40) voorzien van kunst, afbeeldingen en/of beeldvormen vervaardigd uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels

C. waarbij de werkwijze de stappen omvat van bepalen van de aftaststeekafstand (p) en wijdte van de aftastlijnen (36) van de kopieerinrichtingen;

D. voortbrengen van een rasterpatroon van evenwijdige lijnen (32) met een steekafstand (d) minitieuw meer of minder dan de aftaststeekafstand (p)

E. waarbij het verschil tussen de steekafstand (d) van de evenwijdige lijnen en de aftaststeekafstand (p) binnen een gebied van ongeveer de helft van de breedte van de aftastlijnen tot ongeveer de helft van de aftaststeekafstand (p) is; en

F. het rasterpatroon over het originele beeld leggen voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding welke de oorspronkelijke afbeelding omvat met een daarboven geplaatst overgebracht of

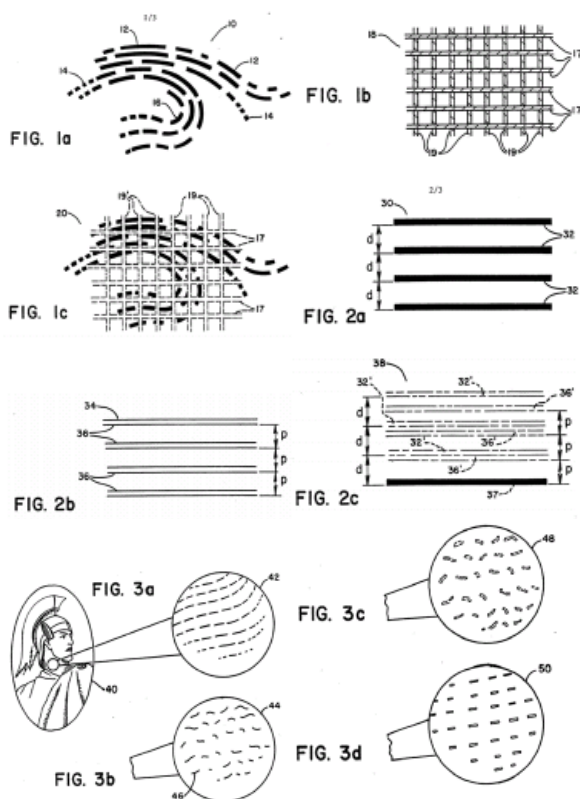
ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon

G. en waarin het drukpatroon normaal niet door het blote oog te onderscheiden is, zodanig, dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken

H. en het gedrukte beeld zichtbare te onderscheiden interferentie (bijvoorbeeld moire) patronen en/of valse tinten, kleuren of weglating veroorzaakt die worden geproduceerd in het gedrukte beeld in kopieën van het door de kopieerinrichtingen gemaakte document.

Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken F en G zijn toegevoegd aan de hoofdconclusie middels wijzigingsvoorstellen tijdens de mondelinge behandeling voor de Technical Board of Appeal van het EOB (zie r.o. 2.4.).

2.7. Bij het octrooi behoren de volgende figuren:



2.8. Tegen de verlening van EP 750 is geen oppositie ingesteld.

2.9. DSS maakt haar bedrijf van het ontwerpen van innovatieve beveiligingstechnologieën voor documenten die bescherming bieden tegen piraterij, ongeoorloofd en illegaal kopiëren, scannen en 'imaging' van met name waardepapieren, zoals bankbiljetten, traveller cheques, etc.

2.10. ECB heeft op grond van artikel 106 lid 1 EG-Verdrag het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Europese Gemeenschap.

2.11. DSS heeft ECB op 1 augustus 2005 gedagvaard voor het Gerecht van Eerste Aanleg daartoe aanvoerend dat ECB met de productie van Euro bankbiljetten inbreuk maakt op EP 750. Op 5 september 2007 heeft het

Gerecht van Eerste Aanleg DSS in haar vorderingen ter zake van octrooibreuk niet-ontvankelijk verklaard en de vorderingen voor het overige afgewezen. Kort gezegd overwoog het Gerecht van Eerste Aanleg dat slechts de nationale rechter bevoegd is van de octrooibreukvorderingen kennis te nemen.

2.12. ECB heeft in een negental landen nietigheidsprocedures tegen EP 750 geïnitieerd, te weten Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, België, Luxemburg en Nederland. EP 750 is voor Engeland nietig verklaard door Kitchin J in diens vonnis van 26 maart 2007, daartoe oordelend dat er sprake is van toegevoegde materie (de niet-nieuwheids- en niet-inventiviteitsargumenten werden verworpen). Eén dag later, op 27 maart 2007, heeft het Bundespatentgericht het Duitse deel van het octrooi in stand gehouden. Volgens het Bundespatentgericht is er geen sprake van toegevoegde materie en is de uitvinding voor het overige nieuw en inventief. Ambtshalve is het de rechtbank bekend dat Le Tribunal de grande instance de Paris (troisième chambre) EP 750 voor Frankrijk heeft vernietigd bij vonnis van 9 januari 2008 (zijnde een datum gelegen na het pleidooi in deze zaak) vanwege toegevoegde materie.

3. Het geschil

3.1. ECB vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, vernietiging van het octrooi voor Nederland, met veroordeling van DSS in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten van vertalingen.

3.2. Aan haar vordering legt ECB ten grondslag dat het octrooi nietig is omdat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag, de uitvinding niet nieuw is en bovendien uitvindingshoogte mist.

3.3. DSS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Inleiding in de techniek

4.1. De rechtbank zal een korte inleiding geven op de hier aan de orde zijnde techniek, welke is ontleend aan een toelichting door partijen (en aan de door Kitchin J gegeven instructieve samenvatting in voormeld vonnis).

4.2. De uitvinding als neergelegd in het octrooi heeft – kort gezegd – betrekking op een druktechniek voor het vervaardigen van een document waardoor het niet betrouwbaar kan worden nagemaakt met een kopieerinrichting van het aftastype (scanning type – hierna ook: scanning type copier). De geclaimde werkwijze omvat stappen die dienen om kopieën van het oorspronkelijke document gemaakt met een scanning type copier onmiddellijk te herkennen als een vervalsing. De werkwijze stappen maken gebruik van natuurkundige effecten, in het bijzonder die bekend op het gebied van de optica, met name het zogenaamde moiré effect dat hierna zal worden toegelicht.

4.3. Al vanaf het ontstaan van waardepapieren (zoals bankbiljetten, rijbewijzen, paspoorten etc.) wordt gepoogd deze te beschermen tegen namaak en vervalsing.

4.4. Op de prioriteitsdatum van het octrooi (i.e. 18 januari 1989) was een aantal technieken op het gebied van optische document beveiliging algemeen bekend. DSS heeft ter zake gesteld dat deze technieken onder meer omvatten:

- het gebruik van gespecialiseerde substraatmaterialen zoals papier van hoge kwaliteit, het gebruik van watermerken en het inbrengen van gekleurde beveiligingsvezels;
- het gebruik van gespecialiseerde inktsoorten, zoals magnetische en fluorescerende inkten, die zeer kostbaar of moeilijk te verkrijgen zijn;
- het gebruik van verfijnde en kostbare (plaat)druktechnieken zoals intaglio druk; met die technieken kon in zeer fijn detail worden gedrukt;
- het gebruik van iriserende en dunne laagstructuren, zoals bijvoorbeeld hologrammen, welke een kleur of beeldverandering laten zien wanneer zij worden bekeken vanuit verschillende hoeken;
- het gebruik van portretten en serienummers;
- het gebruik van zogenaamde 'screen traps' die in papiergeld en andere beveiligde documenten werden aangebracht om deze te beschermen tegen reproductie door middel van raster offset druktechnieken ('halftone screening').

Druktechnieken

4.5. **Boekdruk/hoogdruk.** Deze druktechniek wordt gebruikt sinds de dertiende eeuw. De letters of cijfers die gedrukt moeten worden, liggen enigszins verheven ten opzichte van het oppervlak van de drukplaat (er is bij deze druktechniek dus geen sprake van een insnijding/gravering in de drukplaat). De plaat wordt dan beïnktd en op een substraat geperst om de afbeelding te verkrijgen. Deze techniek wordt nog steeds gebruikt om serienummers op bankbiljetten aan te brengen.

4.6. **Intaglio.** Intaglio is een druktechniek waarbij de te bedrukken afbeelding in het oppervlak van een metaal (doorgaans gemaakt van koper of zink) plaat wordt ingesneden. De insnijdingen kunnen handmatig of met behulp van een laser worden ingebracht, óf worden getst door de plaat te laten reageren met een zuur. Om een intaglio plaat te drukken wordt het oppervlak ondergedompeld in inkt, waardoor de insnijdingen vollopen en waarna de overtollige inkt op het oppervlak van de plaat wordt weggehaald. Vervolgens wordt de plaat in contact gebracht met het substraat door middel van een drukpers onder zeer hoge druk. Intaglio druk wordt veel gebruikt bij het vervaardigen van bankbiljetten, vaak in combinatie met andere druktechnieken. Het creëert een unieke structuur op het substraat dat moeilijk is na te maken.

4.7. **Offset lithografie.** Lithografie is gebaseerd op het principe dat olie en water elkaar afstoten. Het gedeelte op de drukplaat waar een afbeelding dient te komen wordt op een zodanige wijze behandeld dat het inkt vasthoudt, terwijl de niet-afbeeldingsgebieden chemisch worden behandeld om water te accepteren en inkt af te stoten. In offset lithography wordt de beïnktd afbeelding overgebracht ('offset') van de drukplaat op een rubberen rol en dan op het te bedrukken substraat. Een aantal aparte platen met verschillende kleuren

kunnen over elkaar heen gelegd worden om zo de uiteindelijke afbeelding te creëren.

4.8. Bij het drukken van bankbiljetten wordt een droge variant van de offset lithografie toegepast. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een rubberen laag gebruikt om de afbeelding van de printplaat via die laag op het substraat over te brengen. De afbeeldingsgebieden op de drukplaat steken hier boven het oppervlak van de plaat uit (ongeveer zoals bij de hoogdruktechniek). De inkt wordt op de verheven gedeelten op de plaat aangebracht door een aantal inktrollers. De plaat brengt de afbeelding over op de rubberen laag, die de afbeelding vervolgens afdrukt op het substraat. In de bankbiljetten technologie, wordt de offset druk gebruikt om beveiligingsinkten te kunnen toepassen die niet snel emulgeren, zoals ultraviolet fluorescerende inkten.

4.9. **Inkjet printen.** Bij deze techniek worden kleine druppeltjes inkt onder hoge druk op het substraat gesproeid. Het probleem bij deze techniek is dat de inkt niet goed hecht aan het substraat. De meeste inktsoorten zijn waterig en vlekken daarom snel.

4.10. **Laser printen.** Laserprinten is een digitaal proces dat gebruik maakt van een chip in de printer die data ontvangt en omzet in stipjes ('dots'). Dit wordt ook wel een raster afbeelding genoemd. In de laserprinter bevindt zich naast de laser unit zelf, een draaiende elektrostatische drum waarvan de buitenzijde een positieve of negatieve elektrische lading kan dragen. Zodra de chip de ontvangen data heeft omgezet in een raster afbeelding, wordt de laser door de chip aangestuurd om de afbeelding te 'tekenen' op de geladen drum als een aantal lijnen of stippen, op dezelfde wijze als halftone screening welk proces hierna uiteengezet zal worden. Op die plaatsen welke de laserstraal aanstraalt, wordt het oppervlak van de drum ontladen. De toner welke in poedervorm op de drum wordt gebracht, zal alleen hechten aan de delen die niet ontladen zijn. De tonerdeeltjes worden op het substraat overgebracht door de drum daaroverheen te rollen. De overgebrachte toner wordt door twee hete rollers aan het substraat gehecht.

Halftone printen

4.11. Het gewoon drukken van bijvoorbeeld een foto op papier, levert problemen op omdat de printer niet in staat is de honderden grijstinten (bij zwart/wit-foto's) of de miljoenen verschillende kleurschakeringen (bij kleurenfoto's) weer te geven. Halftone printen lost dit probleem op. Bij deze reproductiemethode wordt een afbeelding (zoals een foto) omgezet in een zeer fijn patroon van punten of lijnen ('dots'). Door variatie in de grootte van de dots ontstaat een vrijwel oneindige variatie in kleurschakering in een bepaalde kleur. In geval van de kleur zwart kan door variatie in de grootte van de dots optisch een veelheid aan grijstinten worden verkregen. Deze techniek wordt hieronder geïllustreerd.



4.12. Het grote voordeel van halftone printen is de eigenschap die toelaat een oneindig aantal kleurschakeringen weer te geven uit een betrekkelijk gering aantal inkt kleuren.

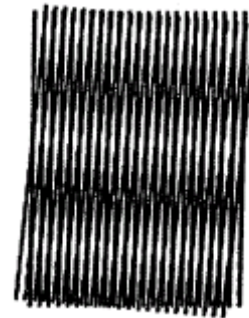
4.13. **Halftone screening.** Dit is het proces waarbij een afbeelding wordt omgezet in reeksen dots. Oorspronkelijk werd dit bereikt door gebruik te maken van een contact screen (rasterscherm) bestaande uit maasmateriaal dat over de fotografische film werd gelegd, vandaar de benaming photographic halftoning. Bij deze techniek wordt de oorspronkelijke afbeelding via het rasterscherm op de film geprojecteerd, waardoor het beeld uiteenvalt in reeksen dots, i.e. een halftone afbeelding. De hoeveelheid licht die al dan niet via het rasterscherm op de film terecht komt, komt overeen met de grootte van de dots op de film. Delen van de afbeelding raken bij deze methode verloren, maar als rasterschermen worden gebruikt die fijn genoeg zijn, is dit niet waarneembaar voor het menselijk oog. De kwaliteit van de uiteindelijke in dots geconverteerde afbeelding is dan ook afhankelijk van de keuze van het rasterscherm.

4.14. De screen frequentie wordt uitgedrukt in lines per inch ('lpi'). Hoe fijner het raster (i.e. hoe hoger de lpi) des te preciezer kan de afbeelding worden weergegeven. In 1989 was de gebruikelijke frequentie 100 lpi. Een frequentie van 65 lpi werd daarbij als inferieur beschouwd en 150 lpi als voortreffelijk.

4.15. Oorspronkelijk vond de conversie van bron-documenten naar dot patronen plaats door middel van fotografische technieken. De laatste decennia is dit proces gedigitaliseerd en worden in de reprografische industrie hoge kwaliteits 'dot generating' kleuren scanners gebruikt die het proces van scheiden van kleuren bij de conversie volledig automatiseren. Zij scannen met een hoge resolutie. Deze scanners, welke aan het begin van de zeventiger jaren voor het eerst op de markt kwamen, waren en zijn bijzonder kostbare en gecompliceerde apparaten die slechts kunnen worden bediend door speciaal daarvoor opgeleid personeel. Hoewel deze apparatuur de eerste stappen in het reproductieproces digitaliseerden, is de hiervoor beschreven methode voor de productie van drukplaten grotendeels hetzelfde gebleven. Of men de drukplaten nu op de traditionele wijze of met behulp van een hogekwaliteits dot generating kleuren scanner maakt, er wordt altijd een fysiek (of later: een door een laser gegenereerd) rasterscherm toegepast om het beeld op te splitsen in reeksen dots.

Moiré effect

4.16. Moiré is een optisch interferentie effect dat ontstaat als meerdere gelijksoortige patronen over elkaar worden heen gelegd worden onder een iets verschillende hoek, of als zij een iets verschillende lijnafstand hebben. Doordat de lijnen of punten van de twee rasters op sommige plaatsen naast elkaar staan, op andere plaatsen over elkaar heen vallen, ontstaat een patroon van lichte en donkere banden, die bovenop de onderliggende lijnen geprojecteerd lijken. Complexere moiré-patronen ontstaan als de lijnen gebogen zijn, of niet volledig parallel lopen. De hieronder afgebeelde figuur geeft een moiré patroon weer van twee sets parallelle lijnen, waarbij een set onder een hoek van 5 graden ten opzichte van de andere set is gelegd.



4.17. Een eigenschap van moiré is dat een relatief kleine (hoek)verandering in de overgelegde structuur, een relatief grote beeldverandering te zien geeft. Anders gezegd, moiré vergroot een oorspronkelijke tamelijk minuscule verandering en maakt deze met het blote oog waarneembaar.

4.18. In 1989 was bekend dat zichtbare moiré effecten konden optreden als het patroon van de oorspronkelijke afbeelding een lijnafstand had die vrijwel gelijk was aan de lijnafstand van het halftone raster. Ontwerpers van bankbiljetten en andere beveiligde documenten maakten hun voordeel van dit fenomeen. Zij gebruikten in de ontwerpen van bankbiljetten opzettelijk fijne lijnpatronen, zogenaamde screen traps, die bedoeld waren om zichtbare moiré interferentie te veroorzaken als het beveiligde document door middel van halftone screening werd gereproduceerd.

4.19. Een bekend nadeel bij het gebruik van screen traps was het feit dat in de screen trap gebruikte lijnafstand nabij de lijnafstand van het gebruikte raster moest liggen om een moiré effect te veroorzaken, maar dat het tevoren niet bekend was welk halftoonraster een namaker zou toepassen. Een professionele namaker zou meerdere rasterschermen met verschillende soorten rasters tot zijn beschikking hebben. Op meer moderne machines kan het raster worden ingesteld door de gebruiker. Om deze reden was het nut van een screen trap beperkt als deze slechts één bepaalde lijnafstand gebruikte en de lijnen slechts in één bepaalde oriëntatie op bijvoorbeeld een bankbiljet waren aanbracht. Een namaker zou dan in staat zijn het moiré effect te voorkomen door een bepaalde rasterinstelling of een andere oriëntatie van het raster te kiezen. Om deze mogelijkheid tegen te gaan moest het beveiligde document dan ook meerdere screen traps met verschillende lijnen, lijnafstanden en oriëntaties bevatten. Een namaker

werd aldus belast met het vinden van rasteren met lijnafstanden die geen of niet goed waarneembare moiré effecten zouden veroorzaken, terwijl aan de andere kant de ontwerpers van bankbiljetten dat zo moeilijk mogelijk probeerden te maken door screen traps te introduceren met steeds andere (en bovendien variabele) lijnafstanden en oriëntaties. Deze gevarieerde aanpak wordt ook wel 'hagelschot-benadering' genoemd omdat in de verschillende screen traps zo veel mogelijk instellingen en oriëntaties van de rasteren, in het raster offset proces 'geraakt' moeten worden.

4.20. Screen traps kennen nog meer nadelen. Zo is het noodzakelijk dat de screen traps een significant deel van het document in beslag nemen om het optredende moiré effect duidelijk zichtbaar voor het blote oog te maken. Daarnaast moeten de screen traps ook voldoende lijncontrast en lijndikte hebben om een significant (waarneembaar) moiré effect te kunnen bewerkstelligen. Tegelijkertijd is de ruimte op een document voor een screen trap, die idealiter ligt op gebieden waar minder dichte bedrukking voorkomt, veelal beperkt. Het gebruik van dergelijke screen traps beperkte de ontwerper in zijn vrijheid om het voor de screen traps gebruikte oppervlak van het biljet nog voor iets anders te gebruiken. Patronen met wisselende lijnafstanden en wisselende oriëntaties zullen alleen moiré veroorzaken bij een raster met de juiste lijnafstand en oriëntatie en dan nog alleen in het kleine deel van het document waar die specifieke screen trap 'geactiveerd' zal worden en het is dan ook belangrijk dat de hele screen trap in een 'rustig' deel van het document wordt geplaatst, waar ook een kleine moiré verstoring zichtbaar zal zijn. Zulke patronen zijn niet altijd goed te verenigen met de verlangde esthetische kwaliteiten van een bankbiljet, zeker niet als de screen traps ook nog eens voldoende lijncontrast en lijndikte nodig hebben om de gewenste moiré effecten te kunnen opwekken.

Scanning type copiers (CCD)

4.21. In de zeventiger en vroege tachtiger jaren kwamen de eerste generatie kleurenkopieerapparaten van Xerox en Canon op de markt. Deze apparaten waren analoog en projecteerden via lenzen en spiegels een beeld van het belichte origineel op een elektrostatisch geladen drukrol.

4.22. Vanaf 1987 kwamen er digitale scanning type copiers van het 'aftasttype' op de markt. Bij gebruik van de digitale scanning type copiers wordt het oorspronkelijke beeld afgetast door een 'CCD' (Charge Coupled Device) sensor die bestaat uit een rij van duizenden lichtgevoelige diodes. Met behulp van het licht dat op de fotodiodes van de CCD valt, wordt een origineel document lijn voor lijn afgetast en de daardoor gegenereerde informatie naar een processor gestuurd. De processor bewerkt de gegevens voor verder gebruik in het afdruckproces met een laser- of inktjetprinter. In de CLC series scanning type copiers werd bijvoorbeeld een laserprinter gebruikt.

4.23. Rond 1988 werd algemeen erkend dat digitale scanning type copiers een niet te onderschatten bedreiging zouden gaan vormen voor de documentbeveiligingsindustrie. Hoewel deze apparaten

toen nog te duur waren voor een gewone gebruiker (tenzij deze een professionele namaker was) en de kopieën die met dergelijke apparaten werden gemaakt nog niet van voldoende hoge kwaliteit waren om nauwkeurige inspectie te kunnen doorstaan, was het wel duidelijk dat naarmate de kwaliteit van de scanning type copiers zou verbeteren en de prijs zou dalen, deze apparaten snel een reële bedreiging zouden vormen. 'Amateurs' met toegang tot een scanning type copier zouden in staat zijn om gefotokopieerde biljetten als echte bankbiljetten te gebruiken. Er werd dan ook naarstig gezocht naar nieuwe manieren om deze specifieke bedreiging tegen te gaan.

De gemiddelde vakman

4.24. Beide partijen hebben in de processtukken uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteiten van de betrokken vakman op de prioriteitsdatum. Hun standpunten ten aanzien van die kwaliteiten komen in grote lijnen overeen.

4.25. De rechtbank zal in navolging van partijen uitgaan van de volgende kwaliteiten. De gemiddelde vakman is deskundig op het gebied van beveiligingsdruktechnieken. Deze persoon heeft mogelijk een achtergrond in fysica, materiaalkunde, optiek of is afkomstig uit de industrie. Hij is bekend met bestaande beveiligingsmaatregelen en zal betrokken zijn bij het testen en drukken van beveiligde documenten. Hij is verder bekend met alle bestaande reproductietechnieken, waaronder analoge en digitale beeldbewerking en zal voorts algemene kennis hebben van aanstaande reproductietechnieken. De gemiddelde vakman zal daarnaast kennis hebben van het toepassen van bestaande beveiligingskenmerken in het ontwerp.

4.26. Partijen verschillen echter wezenlijk van mening waar het de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien van scanning type copiers betreft. Dat de vakman op de prioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aanzien van de werking van scanning type copiers, zoals ECB stelt en DSS betwist, is niet komen vast te staan. Het had op de weg van ECB gelegen om haar andersluidende stelling gelet op de gemotiveerde betwisting door DSS nader te onderbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van relevante vakliteratuur waaruit de juistheid van haar stelling zou kunnen blijken. Nu ECB zulks heeft nagelaten, houdt de rechtbank het er dan ook voor dat de gemiddelde vakman ten tijde van de prioriteitsdatum, nu deze tweede generatie scanning type copiers immers toen net op de markt kwam, slechts basale kennis van de scanning type copiers bezat, zoals bijvoorbeeld de resolutie van het apparaat.

Nietigheidsgronden

a. toegevoegde materie – 123 lid 2 EOv jo. artikel 75 lid 1 onder c Rijksoctrooiwet 1995

4.27. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een octrooiaanvraag op grond van artikel 123 lid 2 Europees Octrooioverdrag (EOV) niet zodanig gewijzigd mag worden dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals ingediend. Hierbij dient naar vaste jurisprudentie te worden onderzocht (vgl. ook *Guidelines for Examination in the European Patent Office – December 2007, Part C, Chapter VI*,

no. 5.3.1.) of de inhoud van de aanvraag door een toevoeging, verandering of weglating in haar geheel zodanig verandert dat de vakman informatie krijgt die hij niet direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvraag expliciet en impliciet is geopenbaard. De ratio van artikel 123 lid 2 EOVB bestaat hierin dat het een aanvrager niet is toegestaan zijn positie te verbeteren door materie toe te voegen die niet is geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag omdat hem dat een ongerechtvaardigd voordeel zou geven en schadelijk kan zijn voor de rechtszekerheid van derden die vertrouwen op de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag (zie G1/93, OJ 8/1994, 541). De rechtbank zal dit criterium tot uitgangspunt nemen.

4.28. De gemiddelde vakman, met de kwalificaties als hiervoor in r.o. 4.24-4.26. beschreven, zal het octrooi als volgt begrijpen: De werkwijze volgens conclusie 1 heeft betrekking op het vervaardigen van een document via een print proces, conform de deelkenmerken F, G en H. Het kopiëren van een op een dergelijke wijze geprint document met een kopieerinrichting van het aftasttype (scanning type), zal zichtbare gebreken vertonen.

4.29. Voor het kunnen uitvoeren van de geclaimde werkwijze is volgens deelkenmerk B een zichtbaar origineel beeld vereist bestaande uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels. Eenvoudiger gezegd maakt de werkwijze gebruik van een reeds bestaand beeld. Anders dan in de stand van de techniek worden de moiré veroorzakende lijnpatronen niet in de afbeelding zelf verwerkt door toevoeging van screen traps (vgl. r.o. 4.18.), maar – en daarin schuilt het voordeel dat de uitvinding beoogt te bieden – kan een bestaande afbeelding worden gebruikt.

4.30. Deelkenmerk C beschrijft het vaststellen van de aftaststeekafstand (p) en de wijde van de aftastlijnen van potentiële kopieerinrichtingen van het aftasttype. Deze parameters bepalen in aanzienlijke mate de resolutie van de kopieerinrichting.

4.31. Volgens deelkenmerk D wordt een rasterpatroon van evenwijdige lijnen gecreëerd met een steekafstand die minutieus meer of minder is dan de aftaststeekafstand van de kopieerinrichting, welk rasterpatroon volgens kenmerk F over het originele beeld wordt gelegd voor het maken van een print van het document. De afbeelding in dat geprinte document omvat de oorspronkelijke (reeds bestaande) afbeelding volgens deelkenmerk B (i.e. bestaande uit kromlijnige lijnen, stippen en/of wervels) alsmede een daaroverheen gelegd print patroon volgens het rasterpatroon van evenwijdige lijnen, vervaardigd op de wijze van deelkenmerken D en F met inachtneming van de bepalingen van de deelkenmerken C en E.

4.32. De kromlijnige lijnen, stippen en/of wervelingen volgens deelkenmerk B zien op een onafhankelijk bestanddeel van de oorspronkelijke afbeelding. Zij zijn geheel onafhankelijk van het rasterpatroon vervaardigd volgens de werkwijze van deelkenmerk D welke over de oorspronkelijke afbeelding is gelegd volgens deelkenmerk F.

4.33. Het eerste gedeelte van deelkenmerk G claimt dat het op het document overgebrachte patroon, niet met het blote oog zichtbaar is. Het tweede gedeelte van deelkenmerk G claimt dat de oorspronkelijke afbeelding en de geprinte afbeelding (die met het daarop overgebrachte rasterpatroon) niet onderscheidbaar is, zodat met het blote oog geen afwijkingen tussen de gedrukte en de oorspronkelijke afbeelding kunnen worden waargenomen.

4.34. Deelkenmerk H claimt ten slotte dat bij reproductie van de (eerste generatie) kopie (i.e. het over de oorspronkelijke afbeelding gelegde rasterpatroon) zichtbare gebreken zullen ontstaan.

4.35. Voor het bepalen van de inhoud van de oorspronkelijke openbaring, dient de oorspronkelijke aanvraag, i.e. WO 90/08046 in zijn geheel te worden beschouwd. Bronnen van openbaring zijn de daarin opgenomen conclusies, de beschrijving (zowel het algemene deel als de bijzondere delen die in verband staan tot de beschreven uitvoeringsvormen) en/of de tekeningen.

4.36. Tussen partijen is niet in geschil dat de deelkenmerken A-E en H van de werkwijze volgens conclusie 1 in de oorspronkelijke aanvraag zijn geopenbaard. Wat hen verdeeld houdt is de vraag of dat ook het geval is voor deelkenmerken F en G, te weten een “*overlay of a grid pattern over an original image for creating a printed image on the document whereby the printed image contains the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern and in which the print pattern normally is not discernible by the naked eye*”. Ten aanzien daarvan wordt als volgt overwogen.

Deelkenmerk F

4.37. In de oorspronkelijke aanvraag wordt een aantal werkwijzen geopenbaard voor het vervaardigen een document dat niet kan worden vervalst. Al deze werkwijzen hebben het doel dat de vervaardigde documenten vervolgens duidelijke afwijkingen bevatten van het origineel als die zijn gekopieerd met een kopieerinrichting van het aftasttype.

4.38. In de werkwijzen als geclaimd in de conclusies 1-12 bestaan de afbeeldingen van het oorspronkelijke document (dus in de ontwerpfasen) uit lijn structuren (lineations, zie conclusies 1-5, 8-10 en 12) met een specifieke regelmatige afstand. De afbeeldingen zijn hier als rasterstructuur of rasterpatroon getekend. Het maakt gebruik van het gegeven dat in de kopieën van deze documenten gemaakt door een kopieerinrichting van het aftasttype, moiré patronen zullen verschijnen als de lijn structuren (in bepaalde gebieden) een bepaalde regelmatige afstand hebben.

4.39. De werkwijze van het leggen van een rasterpatroon over een oorspronkelijke afbeelding voor het vervaardigen van een document volgens deelkenmerk F is neergelegd in conclusie 13 van de oorspronkelijke aanvraag. Deze conclusie ziet op het vervaardigen van een niet betrouwbaar te kopiëren document door een kopieer proces. Het kopiëren van een oorspronkelijke document – dat niet wordt beschermd door de inhoud van conclusie 9, i.e. geen ‘depositing said image in the form of lineations’, onderstreping toegevoegd, Rb) –

met een kopieerinrichting resulteert in een kopie van het oorspronkelijke document (replicaat) met een rasterpatroon in de afbeelding (image lineations). Verdere kopieën van deze eerste generatie kopie blijken niet nauwkeurige vervalsingen aangezien in de afbeeldingsgebieden zichtbare gebreken, vervormingen en moiré effecten voorkomen. Een gemiddelde vakman zal het opzettelijk vervaardigen van lijnstructuren in het replicaat van de oorspronkelijke afbeelding via het kopieerproces begrijpen als het over het originele beeld leggen (vgl. deelkenmerk F, in de Engelse tekst luidend: *the original image having a superimposed transmitted or obstructed print pattern conforming to the grid pattern*) van een lijnpatroon.

4.40. De duidelijke en ondubbelzinnige openbaring van deelkenmerk F voor de geclaimde print werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi zoals verleend volgt voor de gemiddelde vakman, met gebruikmaking van zijn toenmalige vakkennis, voorts uit de oorspronkelijke beschrijving. Op pagina's 7 (regels 22-27) en 8 (regels 1-3) van PCT 90/08046 is beschreven hoe de uitvinder het basis fenomeen dat achter de uitvinding ligt heeft gevonden (en in conclusie 13 heeft neergelegd). Daar wordt immers beschreven dat: *"The instant inventor in the course of searching for a solution to this problem accidentally discovered that a color copier replication of an original travelers cheque cannot itself be used to produce a closely matching copy. Actually, it was found, surprisingly, that no matter how the color copier was adjusted to eliminate blemished or defects apparent to the casual observer, the copies made from the first copy always had such prominent tell-tales, in one form or another."*

4.41. De uitvinder beseftte dat hij met deze ontdekking de sleutel tot het oplossen van het tegengaan van vervalsingen in handen had. In de woorden van de beschrijving (pagina 8, regels 7-15): *"Thus, he conceived the idea of using the bane of the printer to the advantage of the counterfeit preventor. He would use the moiré effect to reveal the bogus color copy of a genuine banknote, for example, by producing the note image lineations in mismatch to the scanner of a color copier. The mismatch would be slight and not noticeable to the naked eye and thereby both basic requirements, which no one else was ever able to meet, could be totally satisfied."*

4.42. Op pagina 8 wordt in de regels 21-24 bovendien nog benadrukt dat de vervaardiging van het originele document in het algemeen, maar niet altijd, zal plaatsvinden bij wijze van een drukproces ('generally, but not always printed').

4.43. Een laatste aanwijzing vindt de gemiddelde vakman ten slotte op pagina 9 van de beschrijving (regels 3-19): *"The basic method of counterfeit protection teaches the inclusion of lines, dots and/or swirls embodied and integrally formed into art, pictures and other forms of images. The grid lines are made so as to differentiate minutely in vertical and/or horizontal pitch from the linear grids employed by the scanning mechanisms of the machines used to replicate these black – white or coloured documents. (...) After crea-*

tion of the authentic document, that is, one including the grid lines of predetermined pitch, the primary method of counterfeit protection, as well as the product thereof, have been realised."

4.44. Ook uit deze passage zal de gemiddelde vakman begrijpen dat het authentieke document dient te worden voorzien van een grid met een predetermined pitch, namelijk een pitch die minutely different is van de pitchafstand van de scanning type copier, die het document weer iets anders zou inlezen.

Deelkenmerk G

4.45. De stelling van ECB dat deelkenmerk G evenmin zou zijn geopenbaard, vermag de rechtbank niet in te zien. Zo wordt op pagina 7 beschreven dat: *"In particular, no one heretofore has found a way to provide an original banknote or important document which embodies the two often-sought features of a copy-proof instrument; for example, one which to the unaided eye is both indistinguishable from a prior (genuine) item and which is capable only of obviously bogus copier replication (onderstreping toegevoegd, Rb.)"* en *"Consequently, it is now possible, for the first time, to produce legal tender paper currency, genuine travelers cheques, original post stamps, government issued food stamps, important documents or certificates and the like, which to the naked eye are identical to prior items of the same kind but, in fact, have characteristics which reveal copier (especially color) replications to be obvious counterfeits (onderstreping toegevoegd, Rb.)"* 4.46.

Ook op pagina 8 wordt deelkenmerk G geopenbaard, namelijk in de regels 12-15: *"The mismatch would be slight and not noticeable to the naked eye and thereby both basic requirements, which no one was ever able to meet, could be totally satisfied. (onderstreping toegevoegd, Rb.)"*

Slotsom toegevoegde materie

4.47. De hiervoor weergegeven passages in de beschrijving komen overeen met de inhoud van de in conclusie 13 geclaimde materie. De deelkenmerken F en G waarbij het rasterpatroon over het originele beeld wordt gelegd voor het op het document voortbrengen van een gedrukte afbeelding omvattende de oorspronkelijke afbeelding met een daarboven geplaatst overgebracht of ondoorgankelijk gemaakt drukpatroon in overeenstemming met het rasterpatroon en waarin het drukpatroon normaal niet met het blote oog te onderscheiden is, zodanig dat het originele beeld en het gedrukte beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde lijken, zijn daarmee directly and unambiguously geopenbaard.

4.48. De rechtbank is bekend met het op dit punt afwijkende oordeel van de Engelse rechter – en in diens voetspoor ook de Franse rechter. Dat oordeel maakt de beslissing van deze rechtbank evenwel niet anders. Toegegeven kan worden dat de term 'overlay', zoals ook het Bundespatentgericht heeft vastgesteld, als zodanig niet in de oorspronkelijke conclusies is terug te vinden. Anders dan het Bundespatentgericht is deze rechtbank overigens van oordeel dat dat niet geldt voor de term 'grid', welke zich laat vertalen als 'tralie', dus een lijnpatroon. Conclusie 13 van de oorspronkelijke

aanvraag spreekt van een replica 'which will be made of image lineations', dus een lijnpatroon. De term 'grid' is derhalve ook als zodanig in de oorspronkelijke aanvraag geopenbaard. Dat de term 'overlay' daarin niet onmiddellijk is terug te vinden, betekent gelet op de te hanteren maatstaf (vgl. r.o. 4.27) evenwel nog niet dat deelkenmerk F niet in de oorspronkelijke aanvraag zou zijn geopenbaard. Anders dan de Engelse en Franse rechter is deze rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman, behept met de kwalificaties als weergegeven in r.o. 4.24.- 4.26. en indachtig het probleem dat het octrooi probeert op te lossen, de deelkenmerken F en G zonder meer zou begrijpen uit de op pagina's 7-9 van de oorspronkelijke aanvraag beschreven gevonden print methode voor het vervaardigen van een oorspronkelijk beveiligd document (replicant document) en de verdere kopieën gemaakt met een kopieerinrichting van het aftasttype in verbinding met conclusie 13. Uit de beslissing van de Engelse rechter, met name paragraaf 119, wordt niet inzichtelijk waarom hij deze combinatie kennelijk niet beschouwd als de openbaarmaking van het maken van een beveiligd document door het over een oorspronkelijk document leggen van een lijnpatroon als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi als verleend.

4.49. De stelling van ECB dat het teruggrijpen op bepaalde passages uit de beschrijving in combinatie met conclusie 13 een niet toegestane mozaïek-methode zou zijn om alsnog dekking voor de gewijzigde conclusie te vinden, wordt verworpen. De ruimer geformuleerde oorspronkelijke conclusies die zien op het op verschillende manieren vervaardigen van een niet betrouwbaar te reproduceren document, weerhouden de aanvrager er niet van tijdens de verleningsprocedure te verwijzen naar die delen van de beschrijving waarin kenmerken worden beschreven die de aanvrager naar de claim wenst over te brengen. Dat zou anders zijn indien de door het EOB hiervoor gegeven kaders (zie r.o. 4.27) te buiten zouden worden gegaan namelijk indien de positie van de octrooihouder op ongerechtvaardigde wijze wordt verbeterd of indien de rechtszekerheid van derden in het gedrang komt, maar daarvan is het onderhavige geval geen sprake. De voorkeur van de aanvrager voor een werkwijze met kenmerken F en G valt voldoende duidelijk en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag af te leiden, gelet op de neerlegging daarvan in een volconclusie en de bewoordingen van de hierboven aangehaalde passages. Van een niet geopenbaarde en aldus ongeoorloofde selectie van kenmerken uit de aanvraag is dan ook geen sprake.

4.50. Het beroep op de nietigheid van conclusie 1 wegens toegevoegde materie wordt derhalve verworpen.

b. gebrek aan nieuwigheid (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 jo. artikelen 52 en 54 EOV)

4.51. Ter onderbouwing van de nietigheid van EP 750 heeft ECB bij dagvaarding gesteld dat de uitvinding niet nieuw is omdat alle kenmerken al zijn geopenbaard in een Zwitsers 20 Franken bankbiljet series 1976. Bij conclusie van repliek heeft ECB zich daarnaast beroepen op [GB 1,138,011 \(hierna: GB 011\)](#). Eerst bij

pleidooi heeft zij zich bovendien beroepen op openbaarmaking van de uitvinding door middel van een Brits 10 pond biljet. De rechtbank overweegt als volgt.

Zwitserse en Britse bankbiljetten

4.52. Het beroep dat de uitvinding openbaar is gemaakt in het Zwitserse en Britse bankbiljet wordt verworpen. In feite heeft ECB dit beroep slechts onderbouwd door te stellen dat achteraf kan worden geconstateerd dat een kleurenkopie gemaakt met een laser kleurkopieermachine van het type Canon 700L (300 dpi) duidelijke wijzigingen in het originele beeld laat zien die zichtbaar zijn met het blote oog. Hierdoor kan het volgens ECB niet anders zijn dan dat in het beelddeel een niet zichtbaar rasterpatroon is opgenomen dat moiré teweeg brengt. Die stelling leidt evenwel geenszins tot de conclusie dat de in EP 750 geclaimde werkwijze door middel van de bankbiljetten is openbaar gemaakt: de werkwijze valt immers niet te herleiden uit de bankbiljetten als zodanig. Met juistheid heeft DSS voorts in dit verband aangevoerd dat het feit dat moiré effecten optreden, niet betekent dat de betreffende bankbiljetten zijn geproduceerd met gebruikmaking van de uitvinding als beschreven in het octrooi. De bankbiljetten zouden de gemiddelde vakman niets openbaren wat hij op dat moment niet al wist. Hij zou het lijnpatroon in het gebied van het portret van het gezicht van de koningin herkennen als een screen trap en hij zou zich realiseren dat die was ontworpen om te interfereren met halftone screens gebruikt in conventionele reproductieprocessen. De gemiddelde vakman zou evenwel geen reden hebben te veronderstellen dat een bepaling had plaatsgevonden van de steekafstand en wijdte van de aftastlijnen van een scanning type copier, noch zou hij veronderstellen dat een rasterpatroon van evenwijdige lijnen is vervaardigd met een steekafstand minutieus meer of minder dan de aftaststeekafstand van de scanning type copier en dat een dergelijke grid over de oorspronkelijke afbeelding is gelegd. Kort en goed leren de bankbiljetten, nu de uitvinding van EP 750 daarin eenvoudigweg niet clearly and unambiguously wordt geopenbaard, de vakman niets over het probleem waarvoor hij wordt gesteld door de nieuwe generatie scanning type copiers. Nu ECB ter zake van haar stelling dat de Zwitserse en Britse bankbiljetten met gebruikmaking van de geclaimde werkwijze zijn vervaardigd geen specifiek bewijs heeft aangeboden, wordt die stelling als zijnde gemotiveerd betwist verworpen. ECB heeft overigens ook niet gesteld dat de uitvinding op andere wijze openbaar toegankelijk is geweest, zodat daar niet op in behoeft te worden gesproken.

GB 011

4.53. Ter zake van het beroep op anticipatie door GB 011 wordt het volgende overwogen. GB 011 leert – kort gezegd – het gebruik van het in een afbeelding aanbrengen van een reeks patronen met verschillende hoeken en lijnafstanden (hagelschot benadering) om vervalsingen door middel van halftone screening reproductie tegen te gaan. Afhankelijk van de rasterafstand van het te gebruiken raster, zouden een of meer patro-

nen bij reproductie moiré veroorzaken. Het betreft hier derhalve het gebruik van traditonele screen traps.

4.54. Het in het oog springende verschil met EP 750 is dat GB 011 geen betrekking heeft op het vervaardigen van een beveiligd document dat in relatie staat tot het scanning mechanisme van een scanning type copier om op die manier te voorkomen dat het document betrouwbaar wordt gereproduceerd op dat apparaat. ECB heeft in dit verband erkend dat op de prioriteitsdatum van GB 011, te weten 6 juli 1965, geen scanning type copiers beschikbaar waren, zodat daarin ook geen relatie wordt gelegd met dit type copiers, laat staan de scanning pitch afstand daarvan. Alleen om die reden worden de deelkenmerken C en D in GB 011 bij gebreke van enige relatie met de scanning pitch afstand en het daarop gebaseerde rasterpatroon van een scanning type copier niet geopenbaard. Evenmin openbaart GB 011 de stap van het aanbrenge van een superimposed grid (deelkenmerk F). Indien de leer van GB 011 wordt toegepast om screen traps te gebruiken, zou dat bij reproductie leiden tot zichtbaar moiré, zodat ten slotte ook deelkenmerk G ('not discernible by the naked eye') in GB 011 niet wordt geopenbaard. Het document is dan ook niet nieuwheidsschadelijk voor EP 750.

c. gebrek aan inventiviteit (artikel 75 lid 1 onder a ROW 1995 jo. artikel 56 EOV)

GB 011

4.55. Zoals hiervoor reeds uiteengezet bestaat er een essentieel verschil tussen de uitvinding volgens het octrooi en de leer zoals deze naar voren komt in GB 011. GB 011 gaat reproductie tegen met behulp van halftone screening waarbij van tevoren niet duidelijk is welke rasterafstand de namaker zal gebruiken, zodat het gebruik van verschillende screen traps met verschillende hoeken en lijnafstanden in de ontwerpfase ertoe moet lijden dat ten minste een deel van de gebruikte hoeken en lijnafstanden zal overeenkomen met het gekozen raster en aldus moiré teweeg zal brengen (hagelshot-benadering). De uitvinding volgens het octrooi daarentegen beoogt het scannen met de nieuwe generatie scanning type copiers zoveel mogelijk te bemoeilijken. Bij deze nieuwe reproductiemethode is geen sprake van onzekerheid over het te gebruiken rasterscherm omdat het scanraster van de scanning type copier voor het octrooi een vast gegeven is. Dat geeft ook het voordeel van vrijheid voor de ontwerper omdat in EP 750 gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande afbeeldingen waarover heen een superimposed grid wordt aangebracht dat minutely different is van dat van het scanning mechanisme in de scanning type copier ter vervaardiging van een eerste generatie kopie waarin moiré juist niet zichtbaar is. Eerst bij verdere reproductie van de eerste generatie kopie zal dan moiré ontstaan. Deze afzonderlijke stap wordt in GB 011 niet geopenbaard. Hierbij komt ook nog het kenmerk volgens het octrooi dat die bestaande afbeelding in de werkwijze niet zichtbaar veranderd wordt met alle voordelen van dien. GB 011 bevat dan ook geen technical pointer die de gemiddelde vakman rechtstreeks naar de uitvinding zou leiden.

4.56. ECB heeft in dit verband nog betoogd dat de vakman, met zijn vakkennis op de prioriteitsdatum van

de in scanning type copiers gebruikte techniek, in GB 011 de term screening eenvoudigweg zou lezen als scannen, doch die benadering kan niet worden gevolgd. In de eerste plaats had de gemiddelde vakman, het zij herhaald, op de prioriteitsdatum geen diepgaande kennis van de werking van scanning type copiers. Verwezen wordt naar hetgeen daarover in r.o. 4.24-4.26 is overwogen. In de tweede plaats is onjuist dat scanning volgens dezelfde principes als screening zou werken. Zoals hiervoor aangegeven is bij halftone screening bijvoorbeeld niet bekend welke rasterafstand en oriëntatie door de namaker gebruikt zal worden, iets dat zich bij het scanproces nu juist niet voordoet. Het idee dat moiré ook zou kunnen ontstaan door het gebruik van scanning type copiers en het bepalen van de aftaststeekafstand en de breedte van de aftastlijnen daarvan en het over het oorspronkelijke document leggen van een superimposed grid om op die manier een beveiligde eerste generatie kopie te creëren, vloeit niet op voor de hand liggende wijze voort uit GB 011 in combinatie met de common general knowledge van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum.

Kurowski (DE 3602563 C1)

4.57. Kurowski betreft in feite een verbetering van de leer zoals deze in GB 011 al wordt beschreven. De verschillen tussen dit document en de uitvinding volgens het octrooi zijn dezelfde als die tussen GB 011 en het octrooi. Ook Kurowski bevat geen aanwijzing voor de vakman om te komen tot de uitvinding volgens het octrooi.

Stupp

4.58. Het artikel van Stupp beschrijft het ontstaan van moiré in de reproductietechniek en reikt oplossingen aan om dit te voorkomen. Dit document bevat dan ook geen aanwijzing voor de vakman om te komen tot de uitvinding volgens het octrooi, integendeel het leidt de vakman daarvan weg.

US 4,582,346

4.59. Het Amerikaanse octrooi beschrijft een nieuwe techniek (copier directional slur) voor het beveiligen van documenten. Het heeft in ieder geval geen betrekking op het ontstaan van moiré en is aldus niet schadelijk voor de inventiviteit van de uitvinding.

Steinbach en Wong

4.60. In het artikel van Steinbach en Wong wordt een analyse van moiré besproken zoals dat wordt waargenomen in gescande halftone afbeeldingen en spitst zich toe op het voorkomen daarvan. Het bevat geen aanwijzing voor de gemiddelde vakman om te komen tot de uitvinding als neergelegd in EP 750.

Combinaties

4.61. Ook de combinatie van een of meer van de bovenstaande documenten doet aan de uitvindingshoogte van EP 750 geen afbreuk.

Volgconclusies

4.62. ECB heeft ten slotte nog gesteld dat conclusie 2 nietig is wegens gebrek aan inventiviteit en de conclusies 3 en 4 nietig zijn wegens niet-nawerkbaarheid althans – zo heeft ECB eerst ten pleidooie gesteld – toegevoegde materie. Die stellingen worden gepas-

seerd. Ten aanzien van conclusie 2 geldt dat deze afhankelijk is van de inventieve conclusie, zodat de inventiviteit gegeven is. Wat betreft de bezwaren ten aanzien van de conclusies 3 en 4 geldt dat de daarvoor ontwikkelde argumentatie in het licht van het verweer van DSS onvoldoende is onderbouwd, zodat die bezwaren worden verworpen.

Slotsom

4.63. De slotsom luidt dat EP 750 geldig is zodat de door ECB gevorderde vernietiging daarvan moet worden afgewezen.

Proceskosten

4.64. ECB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu de vorderingen aanhangig zijn gemaakt voor de implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) zullen de proceskosten conform het liquidatietarief worden vastgesteld. De kosten aan de zijde van DSS worden begroot op: - vast recht €248,00 - salaris procureur €1.808,00 (4,0 punt × tarief €452,00) Totaal € 2.056,00

4.65. Nu DSS noch ten pleidooie, noch anderszins in- of expliciet aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventuele proceskostenveroordeling te haren voordele, kan deze kostenveroordeling niet ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt ECB in de proceskosten, aan de zijde van DSS tot op heden begroot op €2.056,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. E.F. Brinkman en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2008.
