



> Retouradres Postbus 10366 2501 HJ Den Haag

dr. mr. ir. M.W.D. van der Burg, voorzitter
dr. R.B. Boers
ir. J.C. Hordijk
ir. J.J. van Dijk, secretaris

**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**
Octrooien, Valorisatie en
Sectoren

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

Datum 28 november 2016

Betreft Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 inzake NL octrooi 1039817

ING Bank
IBAN: NL41INGB0705001296
BIC/Swift: INGBNL2A

Verzoekster: Sweepdig B.V. te Zwammerdam
Gemachtigde: geen

Onze referentie
ORE/1039817/L169

Octrooihouderster: Jean Heybroek B.V. te Houten
Gemachtigde: ir. A. Ferguson

Uw referentie
P284NL

1. Het geding

Sweepdig B.V. (hierna: verzoekster) heeft op 15 augustus 2016 een verzoekschrift met bijlagen ingediend, met het verzoek een advies volgens artikel 84 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) uit te brengen omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 Row 1995 genoemde nietigheidsgronden op het Nederlandse octrooi 1039817 (hierna: het octrooi).

Jean Heybroek B.V. (hierna: octrooihouderster) heeft op 3 oktober 2016 middels haar octrooigemachtigde, ir. A. Ferguson, een verweerschrift voorzien van drie bijlagen ingediend.

Octrooihouderster en haar gemachtigde hebben op 20 oktober 2016 laten weten dat zij niet ter zitting zullen verschijnen.

Tijdens de hoorzitting van Octrooicentrum Nederland op 25 oktober 2016 heeft verzoekster haar standpunt nader bepleit bij monde van de heer W.R. de Wit van Sweepdig B.V. Verzoekster heeft ter zitting exemplaren van haar pleitnota overgelegd, alsmede een afdruk van de folder 'The Zahn - Ditch Witch R300, R230, R150'.

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



2. De feiten

Jean Heybroek B.V. is rechthebbende op het Nederlandse octrooi 1039817 voor een "Inrichting voor het maken van sleuven", welk octrooi op 25 maart 2014 voor de duur van 20 jaren is verleend op een aanvraag ingediend op 24 september 2012.

Het octrooi omvat 18 conclusies. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

"Inrichting voor het in een bodem van grondmateriaal maken van sleuven, omvattend een van voortbewegingsmiddelen voorzien gestel, een werktuigarm, die bevestigd is aan het gestel en voorzien is van een omlopend aangedreven eindloze werktuigdrager, welke een grondverzettend werktuig draagt, en een aandrijving voor het in hoofdzaak in een verticaal vlak, volgens een omloopbaan laten omlopen van de werktuigdrager, waarbij het werktuig uitgevoerd is als borstel met elastisch buigbare borstelpennen en de eindloze werktuigdrager omloopt om tenminste twee in het verticale vlak op afstand van elkaar gelegen omloopassen, waarbij de omloopbaan tussen de twee omloopassen een schuin opwaarts lopend graaftraject voor de borstelpennen omvat."

De volgconclusies 2 tot en met 17 zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1. Conclusie 18 is een onafhankelijke conclusie maar deze voegt geen nieuwe maatregelen toe aan de voorgaande conclusies.

3. De nietigheidsbezwaren van verzoekster

3.1. Verzoekschrift

Verzoekster heeft de geldigheid van het octrooi gemotiveerd betwist. In haar verzoekschrift heeft zij hiertoe betoogd dat alle conclusies van het octrooi nietig zijn op grond van artikel 75 lid 1 sub a Row 1995 wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. Verzoekster heeft ter onderbouwing de volgende documenten aangevoerd:

- D1: de internationale octrooiaanvraag WO 88/03200 A1 gepubliceerd op 5 mei 1988;
- D2: de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2007/0220783 A1 gepubliceerd op 27 september 2007; en
- D3: het Nederlandse octrooi NL 2008919 C gepubliceerd op 22 juli 2013 vergezeld van meerdere publicaties die verzoekster gezamenlijk als D3 heeft gepresenteerd, te weten:
 - publicatie 1: "Eindelijk glasvezel"; Facebook Reggefiber d.d. 13 juni 2012;
 - publicatie 2: "Reggefiber introduceert nieuwe graafmethode met borstels"; Glasvezelinternetwinkel.nl d.d. 13 juni 2012;
 - publicatie 3: "Oasen bekijkt veegmachine in Didam", www.oasen.nl d.d. 31 augustus 2012;
 - publicatie 4: "Experimentele graaftechnieken", Glasmonitor 2013, pagina 40;
 - publicatie 5: film "sweepdig 1 23 8 2012", www.YouTube.nl d.d. 23 augustus 2012; en
 - publicatie 6: film "sweepdig 1 23 8 2012 R", www.YouTube.nl d.d. 11 september 2012.



Meer in het bijzonder stelt verzoekster dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van D1, D2 en/of D3. Verzoekster stelt dat D1 een werktuig beschrijft waarbij een grondverzettend werktuig bestaat uit borstels als omschreven in conclusie 1 van het octrooi waarmee deze conclusie niet nieuw is. D2 beschrijft volgens verzoekster exact hetzelfde werktuig als het werktuig volgens het octrooi met uitzondering van het grondverzettend werktuig, waarmee dus de conclusies 2-4, 6 en 8-10 van het octrooi niet nieuw zijn. Verzoekster stelt verder dat uit de publicaties welke tezamen als D3 zijn ingebracht, het openbaar gebruik wordt aangetoond van de inrichting volgens het Nederlandse octrooi NL2008919 op naam van verzoekster. Uit dit octrooi is een sleufgraafinrichting bekend waarbij het grondverzettend werktuig uit een roterende borstel bestaat.

3.2 Ter zitting

Daarnaast heeft verzoekster ter zitting in haar pleitnota aanvullende bezwaren aangevoerd. Verzoekster stelt dat zowel de inrichting als de werktuigdrager uit D2 bekend zijn en dat het graafgereedschap uit D1 en D3 bekend is. De inrichting volgens het octrooi is derhalve voor de hand liggend en daarmee niet inventief. Daarnaast stelt verzoekster dat hetgeen octrooihoudster onder conclusies 6 t/m 11 probeert te verwoorden, te onduidelijk is voor de gemiddelde vakman om te reproduceren. Voorst stelt verzoekster dat octrooihoudster de uitvinding van het octrooi heeft ontleend aan verzoekster. Verzoekster voert daartoe aan dat zij op 26 juni 2012 aan een directeur van VolkerWessels Telecom B.V. haar borstelmachine heeft getoond en besproken, alsmede de voor- en nadelen en mogelijke uitvoeringen. Octrooihoudster zou in diverse publicaties aangeven dat de borstelmachine volgens het octrooi in samenwerking met VolkerWessels Telecom B.V. tot stand is gekomen. Volgens verzoekster is overduidelijk dat het octrooi is afgeleid van hetgeen door verzoekster voor de indieningsdatum van het octrooi openbaar is gemaakt. Tot slot stelt verzoekster dat de inrichting volgens het octrooi geen verbeteringen bezit ten opzichte van haar reeds openbaar bekende borstelmachine, doch veeleer nadelen heeft die op een ernstige manier afbreuk zouden doen aan de oplossing van de probleemstelling van het octrooi. Verzoekster betoogt aan de hand van enkele foto's dat in de grond aanwezige kabels alsnog zouden kunnen worden beschadigd bij gebruik van de inrichting volgens het octrooi. De inrichting biedt dan ook niet een oplossing voor de in de beschrijvingsinleiding van het octrooi geschetste problemen, aldus verzoekster.

4. Het verweer van octrooihoudster

Octrooihoudster stelt in haar verweerschrift voorop dat conclusie 1 van het octrooi een inrichting beschrijft met een werktuig dat uitgevoerd is als een borstel met elastische borstelpennen, welke borstel gedragen wordt door een werktuigdrager die omloopt om ten minste twee in het verticale vlak op afstand van elkaar gelegen omloopassen. Volgens octrooihoudster toont zowel D1 als D3 dit niet. Voorts stelt octrooihoudster dat D2 geen borstelpennen toont noch een bijzondere opstelling van borstelpennen, waarmee conclusie 1 van het octrooi nieuw is en daarmee ook de afhankelijke volgconclusies. Ten aanzien van D3 voegt octrooihoudster toe dat NL 2008919 C pas op 22 juli 2013 openbaar is geworden, hetgeen na de indieningsdatum van het octrooi ligt.

In haar afmelding voor de zitting d.d. 20 oktober 2016 merkt octrooihoudster op dat het verzoekschrift enkel kenbare argumenten met betrekking tot een vermeend gebrek aan nieuwheid bevat en deze in het verweerschrift afdoende zijn weerlegd, reden waarom octrooihoudster de zitting niet zal bijwonen.



5. De overwegingen van Octrooicentrum Nederland

5.1 Nieuwheid

5.1.1 Document D1

Verzoekster heeft allereerst aangevoerd dat D1 bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. Octrooicentrum Nederland stelt met verzoekster vast dat uit D1 een graafinrichting ('stick 2', 'bucket 1', 'brush 7') bekend is voor het graven van een greppel ('ditch 6') in een grondoppervlak, bij voorkeur een zandoppervlak ('sand / sand material'), waarbij de graafinrichting omvat:

- een van voortbewegingsmiddelen voorzien gestel ('wheel-mounted or otherwise mobile machine');
- een werktuigarm ('stick 2'), die bevestigd is (via 'arm 4') aan het gestel;
- een eerste grondverzettend werktuig, omvattende een graafbak ('bucket 1');
- ten minste een tweede grondverzettend werktuig, omvattende een borstel ('brush 7'), die roteerbaar is rond een horizontale aandrijf-as ('hydraulic motor 17') om een horizontale rotatie-as ('shaft 14') die wordt gedefinieerd door de aandrijf-as.

Hoewel de omtrek van de borstel uit D1 gezien kan worden als eindloos en dat de borstelpennen rond deze omtrek zijn aangebracht op een werktuigdrager, de as van de borstel, kan naar oordeel van Octrooicentrum Nederland hierin geen eindloze werktuigdrager worden gezien welke omloopt om ten minste twee in het verticale vlak op afstand van elkaar gelegen omloopassen. De inrichting volgens D1 verschilt reeds in dit ene kenmerk van conclusie 1 het octrooi. Op grond hiervan is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 1 nieuw is ten opzichte van D1.

5.1.2 Document D2

Verzoekster heeft daarnaast nieuwheidsbezwaren gebaseerd op D2. Verzoekster stelt dat de inrichting exact hetzelfde is als de inrichting volgens het octrooi met uitzondering van het grondverzettend werktuig. Octrooicentrum Nederland deelt de mening van verzoekster dat onder meer uit de figuren van D2 en het octrooi blijkt dat veel kenmerken van beide inrichting overeenkomen, maar dat, zoals verzoekster ook zelf al aangeeft, uit D2 geen grondverzettend werktuig bekend is dat is uitgevoerd als een borstel met elastisch buigbare borstelpennen. Hierin onderscheidt conclusie 1 van het octrooi zich al van het bekende uit D2 en is naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland conclusie 1 van het octrooi nieuw ten opzichte van D2. Dientengevolge zijn de hiervan afhankelijke volgconclusies dat ook.

5.1.3 'Document D3'

Ten slotte heeft verzoekster nieuwheidsbezwaren aangevoerd gebaseerd op D3. Verzoekster stelt dat de verzameling publicaties aantonen dat reeds voor de indieningsdatum van het octrooi de inhoud van D3, het Nederlandse octrooi 2008919, openbaar bekend zou zijn. Aangezien voor de behandeling van een nietigheidsbezwaar gebaseerd op gebrek aan nieuwheid alle kenmerken van een conclusie bekend moeten zijn uit één publicatie, zal Octrooicentrum Nederland de publicaties genoemd onder D3 afzonderlijk bekijken. De publicatie met de meeste met conclusie 1 van het octrooi overeenkomende kenmerken zal als eerste worden besproken. Octrooicentrum Nederland acht publicatie 6, de YouTube-film "sweepdig 1 23 8 2012 R" d.d. 11 september 2012, de meest relevante stand van de techniek met betrekking tot D3. Octrooicentrum Nederland stelt met verzoekster vast dat uit de film een inrichting voor het in een bodem van



**Octrooicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
28 november 2016

Onze referentie
ORE/1039817/L169

grondmateriaal maken van sleuven bekend is, welke omvat:

- een van voortbewegingsmiddelen voorzien gestel;
- een werktuigarm, die bevestigd is aan het gestel en voorzien is van een werktuigdrager;
- welke een grondverzettend werktuig in de vorm van ronddraaiende borstels draagt.

Octrooicentrum Nederland is van oordeel dat hieruit (net als bij de inrichting uit D1) geen eindloze werktuigdrager bekend is die omloopt om ten minste twee in het verticale vlak op afstand van elkaar gelegen omloopassen waarbij de omloopbaan tussen de twee omloopassen een schuin opwaarts lopend graaftraject omvat. Ook uit de andere publicaties onder D3 is deze maatregel niet bekend. Op grond hiervan is Octrooicentrum Nederland van oordeel dat conclusie 1 eveneens nieuw is ten opzichte van de onder D3 genoemde publicaties.

Ten overvloede merkt Octrooicentrum Nederland op dat D3, het Nederlandse octrooi 2008919, gezien zijn indieningsdatum (1 juni 2012) en zijn publicatiedatum (31 juli 2013), op grond van artikel 4 lid 3 Row 1995 eveneens tot de stand van de techniek behoort voor wat betreft de beoordeling van de nieuwigheid van het onderhavige octrooi. Analoog aan de bovenstaande bespreking van publicatie 6 acht Octrooicentrum Nederland het Nederlandse octrooi 2008919 niet nieuwigheidschadelijk voor conclusie 1 van het octrooi.

5.2 Eerst ter zitting aangevoerde bezwaren

Verzoekster heeft diverse bezwaren tegen het octrooi pas ter zitting naar voren gebracht. Ten eerste heeft zij het vermeende gebrek aan inventiviteit onderbouwd door te stellen dat D2 ook met D1 of D3 kan worden gecombineerd om tot het octrooi te komen. Ten tweede heeft zij ter zitting een gebrek aan nawerkbaarheid aangevoerd (art. 75 lid 1 sub b Row 1995). En ten derde heeft verzoekster ter zitting betoogd dat octrooihoudster geen aanspraak op het octrooi heeft, omdat de uitvinding zou zijn ontleend aan verzoekster zelf (art. 75 lid 1 sub e Row 1995).

Octrooicentrum Nederland constateert dat verzoekster in haar verzoekschrift met betrekking tot inventiviteit alleen heeft gesteld dat het octrooi niet inventief zou zijn. In het verzoekschrift ontbreekt iedere motivering. Eerst ter zitting heeft verzoekster dit bezwaar onderbouwd. De andere twee nietigheidsbezwaren, niet-nawerkbaarheid en geen aanspraak op octrooi, zijn door verzoekster in het verzoekschrift niet aangevoerd. Het eerst ter zitting uitwerken of aanvoeren van nieuwe nietigheidsgronden acht Octrooicentrum Nederland niet in lijn met artikel 84 lid 2 Row 1995 en bovendien in strijd met een goede procesorde. Deze nietigheidsbezwaren zijn door verzoekster niet tijdig in de procedure gebracht en derhalve tardief. Octrooicentrum Nederland zal daarom deze nietigheidsbezwaren niet beoordelen.

6. Het advies van Octrooicentrum Nederland

Het advies van Octrooicentrum Nederland luidt op grond van het vorenstaande dat geen van de door verzoekster aangevoerde nieuwigheidsbezwaren van toepassing zijn op het octrooi.



Aldus gedaan op 28 november 2016 te Den Haag door M.W.D. van der Burg,
R.B. Boers en J.C. Hordijk.



M.W.D. van der Burg,
voorzitter



J.J. van Dijk,
secretaris

**Octroicentrum Nederland,
onderdeel van Rijksdienst
voor Ondernemend
Nederland**

Datum
28 november 2016

Onze referentie
ORE/1039817/L169