

De vereisten voor octrooieerbaarheid 2: Inventiviteit

Om een technische uitvinding door middel van een octrooi te kunnen monopoliseren, moet deze uitvinding inhoudelijk aan de volgende vereisten voldoen. De uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet inventief zijn en de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.

Maar wanneer is een uitvinding inventief? Een uitvinding is inventief als deze op uitvinderwerkzaamheid berust. Wettelijk is gesteld dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid wordt aangemerkt indien zij voor een deskundige op niet voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Dit vraagt om enige uitleg.

De deskundige

De deskundige is hierbij een fictieve persoon: Bij de beantwoording van de vraag wat onder de deskundige is te verstaan, gaat men uit van de vooronderstelling dat het de 'gemiddelde' deskundige betreft. Deze deskundige wordt geacht op de hoogte te zijn van alle publicaties en andere gegevens die openbaar toegankelijk waren op het tijdstip van indiening van de octrooiaanvraag, zowel op het gebied van de aanvraag als op verwante gebieden. De met al deze kennis gewapende deskundige voert slechts de in het betreffende vak gangbare handelingen en denkwijzen uit. Van geval tot geval moet worden beslist of van deze deskundige verwacht mag worden dat hij tegelijk aan alle factoren in verschillende verwante of niet verwante gebieden denkt, waarbij moet worden bedacht dat de uitvinding dikwijls ligt in het combineren.

Samengevat is de vakman iemand die alles van zijn specifieke vakgebied weet en perfect kan reproduceren, maar volstrekt niet over creatieve en conceptuele vermogens beschikt.

De stand van de techniek

De stand van de techniek is in mijn vorige column al uitvoerig aan bod gekomen en behelst al hetgeen voor de dag van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.

Niet voor de hand liggend

In de inleiding is gesteld dat een vereiste is dat uitvinding op niet

voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Wat hiervan te denken?

Hier biedt de in het Europese octrooi-systeem ontwikkelde probleemoplossing-benadering een gedegen houvast. Er moet een aantal vragen worden beantwoord.

Wat is het document dat het dichtst bij de combinatie van maatregelen komt die de uitvinding beschrijft?

Met nadere woorden: wat is de meest relevante stand van de techniek?

Wat is het verschil tussen dit document en de betreffende aanvraag? Ofwel, wat zijn de onderscheidingskenmerken?

Welk objectieve probleem lost dit verschil op?

Ligt de oplossing, uitgaande van de meest relevante stand van de techniek en het objectieve probleem voor de deskundige voor de hand?

Voorbeeld uit de praktijk

De firma Waddington North America Inc. is de houdster van een in Nederland van kracht zijnd Europees octrooi EP1427573. Dit octrooi is in licentie gegeven aan de Nederlandse firma Caterbrands BV.

Het octrooi heeft betrekking op een gemetalliseerd kunststof wegwerpbestek, waarbij een deklaag van roestvrij staal door middel van een vacuüm depositieproces op de kunststof wordt aangebracht en wel zodanig dat de dikte van de deklaag voldoende is om een metaaluitend aan het bestek te geven.

Nadat de Belgische firma Sabert Corporation Europe S.A. en de Nederlandse firma Depa Disposables BV wegens inbreuk op dit octrooi voor de rechtbank zijn gedagvaard, wordt door Sabert c.s. als verweer gesteld dat het octrooi niet inventief is.

Uit het vonnis in deze procedure blijkt dat de meest relevante stand van de techniek wordt gevormd door een onder de naam Spirit eerder op de markt verschenen bestek. Dit bestek is een gemetalliseerd, kunststof bestek met een dunne aluminium deklaag die op de kunststof is aangebracht door middel van een vacuüm depositieproces. Aangezien alumi-

nium toxisch is, is hierop een verdere transparante deklaag aangebracht om afgifte van aluminium in de mond van de gebruiker te verhinderen. Het antwoord op vraag 1 is hierbij dus gegeven.

Het antwoord op vraag 2 volgt hieruit: het verschil tussen dit bestek is dus het gebruik van slechts één deklaag uit een ander metaal, namelijk roestvrijstaal.

Het antwoord op vraag 3 luidt: hoe kan worden voorzien in kunststof bestek voor eenmalig gebruik dat het uiterlijk heeft van echt metalen bestek, zonder dat een additionele deklaag is vereist, waarbij de gebruiksfunctionaliteit wordt behouden. Door het achterwege laten van de beschermende deklaag kan immers een additionele productiestap worden vermeden en daarmee een kostenbesparing worden bereikt.

Rest ons het antwoord op vraag 4: in de procedure is een document geciteerd dat het aanbrengen van deklaag op kunststoffen van aluminium en roestvrij staal als alternatieven ziet. Dit document komt echter uit het vakgebied van de autotechniek.

Zal de gemiddelde vakman ook publicaties uit het vakgebied van de autotechniek raadplegen?

In mijn perceptie luidt het antwoord hierop nee, alhoewel de Rechtbank in haar vonnis (d.d. 18 augustus 2009) hierop bevestigend heeft geantwoord.

Had de octrooihoudster de vakman als specialist op het specifieke technische vakgebied van kunststof bestek gedefinieerd, dan was steekhoudend te beargumenteren dat hij geen kennis had van het ongerelateerde vakgebied van de autotechniek. Door de specialisatie van de vakman niet helder uit te lichten is hierdoor een kans verkeken en in mijn ogen onterecht vonnis geweest.

Hopelijk gaat de octrooihoudster in beroep en spitst zij haar definitie van de deskundige toe op het vakgebied waar hij thuis hoort. Zo kan zij misschien nog krijgen wat haar toekomst, een monopolie op haar uitvinding.

Ir. Hendrik de Lange,
Octrooigemachtigde,
Arnold + Siedsma, Enschede