

### Strijd om caloriearm snoepje

# Alleen inventieve ideeën

Op inventieve ideeën kan een octrooi worden aangevraagd. Daarbij is het belangrijk om het vernieuwende aspect goed te formuleren, zo blijkt uit de strijd tussen Roquette Frères en Cerestar Holding om een suikervrij snoepje. Na tien jaar staat Cerestar met lege handen.

Op 15 januari 1991 vroeg Cerestar Holding in Groot-Brittannië octrooi aan op het idee om een hard snoepje met een laag caloriegehalte te bereiden door toevoeging van suikeralcoholen met een hoog maltitolgehalte in plaats van suiker. De methode om snoep te maken van siroop met 73 tot 77% maltitol of van kristallen met 86 tot 90% maltitol was in die tijd al bekend. De ontdekking van Cerestar was dat de kwaliteit van dergelijke snoepjes veel beter werd bij een maltitolgehalte juist tussen 77 en 86%. Minder maltitol resulteerde in plakkerigheid, terwijl meer maltitol ten koste ging van de glans.

#### Recht van voorrang

Na die eerste Britse indiening had Cerestar een jaar lang een recht van voorrang. Dit wereldwijd toegepaste recht houdt in dat binnen een jaar na de eerste indie-

ning ook elders octrooi kan worden aangevraagd, terwijl het idee alleen op nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van publicaties van vóór de indieningsdatum van de eerste octrooiaanvraag, de zogenaamde prioriteitsdatum, wordt getoetst. Alles wat in de tijd tussen deze dag en latere indieningen plaatsvindt, blijft buiten beschouwing. Bedrijven besparen zo kosten voor het overal ter wereld tegelijkertijd octrooi aanvragen op een tijdstip waarop het idee nog niet is uitontwikkeld en de commerciële waarde nog niet is in te schatten. Bovendien helpt een eerste nieuwheidsrapport, waarin de octrooiverlenende instantie het idee op nieuwheid en inventiviteit toetst om te beoordelen of er überhaupt wel octrooi 'in zit'.

Op 4 augustus 1992, bijna een jaar na die eerste Britse indiening, diende Cerestar

een Europese octrooiaanvraag in. Er was toen al een Brits nieuwheidsrapport. Omdat door het prioriteitsrecht literatuur van na deze eerste indiening geen rol speelt, werd eind maart 1993, 18 maanden na de prioriteitsdatum, de uitvinding van Cerestar als Europese octrooiaanvraag EP-A-533.334 gepubliceerd met een Europees nieuwheidsrapport dat gelijk was aan het Britse. Volgens dit rap-

#### Een derde partij kan binnen negen maanden na octrooiverlening tegen het octrooi opposeren

port leek het idee om op deze manier caloriearm snoep te maken al bekend uit een tien jaar oudere Europese octrooiaanvraag EP-A-094.292 van het Franse Roquette Frères, en hiermee niet octrooieerbaar.

#### Overtuigen

Nu moest Cerestar een examiner van het Europees Octrooibureau (EOB) proberen te overtuigen van het bijzondere van het idee. De octrooigemachtigde wees de examiner er op dat Roquette weliswaar ook een hard snoepje met zelfs 80% maltitol beschreef, maar dat toch het liefst veel kleinere hoeveelheden maltitol werden gebruikt, tot minimaal 35%. Het resultaat: onaangenaam plakkerige snoepjes!

Met een tweetal brieven van weerskanten bereikten Cerestar en de Europese examiner overeenstemming over twee hoofdclaims. De een was gericht op het bereiden van een toffee door het verwarmen van suikeralcoholen met 82 tot hooguit 86% maltitol, de ander op het gebruik van een mengsel van suikeralcoholen met 82 tot 86% maltitol. Dit was nieuw ten opzichte van de snoepjes op basis van suikeralcoholen met hooguit 80%



De suikervrije snoepjes van Roquette Frères.

# leiden tot een octrooi

maltitol uit EP-A-094.292 bekend waren. Het idee was bovendien inventief omdat plakkerigheid in EP-A-094.292 werd opgelost met Arabische gom en carboxymethylcellulose (CMC). Daarin was geen enkele aanwijzing naar een hoger maltitolpercentage zonder toevoeging van gom of CMC.

Het idee, enigszins aangepast, was in september 1996 eindelijk beschermd in Europa met de verlening van octrooi EP-B-533.334. De letter 'B' onderscheidt het octrooi van de oorspronkelijke gepubliceerde octrooiaanvraag aangeduid met de letter 'A'.

## Opponeren

Nu kan in Europa een derde partij binnen negen maanden na octrooiverlening bij een driehoofdige oppositieafdeling van het Europees octrooibureau tegen het octrooi opposeren. Twee dagen voor het verstrijken van deze termijn maakte Roquette (hoe toevallig) van deze gelegenheid gebruik omdat het geoctrooierde idee, zelfs in gewijzigde vorm, niet nieuw en inventief zou zijn.

Een vijftal documenten werd als bewijs aangevoerd. Spectaculaire nieuwe stukken zaten daar niet bij. De twee belangrijkste waren al in de octrooiverlening aan de orde gekomen, namelijk de publicatie over maltitolbevattende siroop en kristallen en de eigen octrooiaanvraag EP-A-094.292. Bovendien was er volgens Roquette voor januari 1990 al een publiek voorgebruik. Op de Scandinavische markt waren calorierarme bonbons 'Pastirol Light' met minder dan 86% maltitol te krijgen. Oppositant Roquette probeerde aan te tonen dat die bonbons vóór de indiening werden verkocht en dat een deskundige zonder veel moeite kon bepalen dat de bonbons tussen 82 en 86% maltitol bevatten.

Cerestar kreeg vervolgens de mogelijkheid te reageren. Zij veegde het argument van publiek voorgebruik van tafel omdat niet duidelijk was of Pastirol Light wel op tijd op de markt was én omdat er volgens eigen metingen meer dan 86% maltitol in zat.

## Inventief of niet?

Hierna laste de oppositieafdeling begin 1999 een zitting in om de partijen de gelegenheid te geven hun standpunten toe te lichten. In een vooraf rondgestuurde voorlopige beoordeling gaf de oppositieafdeling te kennen niet erg overtuigd te zijn van argumenten en bewijsvoering van Roquette.

Op de zitting in het EOB-hoofdkantoor in München hield de afdeling het octrooi dan ook in stand, tot grote frustratie of, zoals uit de notulen bleek, zelfs woede van de opposant. Roquette beschouwde het in water oplossen en verwarmen van nota bene in het octrooi zelf besproken anhydrische maltitolkristallen niet inventief, terwijl de oppositieafdeling vond dat juist door het watervrije karakter van deze kristallen het toevoegen van water niet voor de hand lag. Daarmee had Cerestar eindelijk het felbegeerde octrooi binnen, tien jaar na indiening van die eerste Britse octrooiaanvraag.

## Kamer van Beroep

Roquette gaf zich nog niet gewonnen en ging in beroep. Nu moest een Kamer van Beroep, bestaande uit vijf leden die tot nu toe niet bij de procedure waren betrokken, oordelen: zou een vakman, die het octrooi van Roquette en het probleem van de aan de verpakking klevende snoep kende, gaan zoeken in literatuur over kristallen met een hoog maltitolgehalte en naar aanleiding hiervan deze anhydrische kristallen in water oplossen?

Alles kwam opnieuw aan op een zitting in München, inmiddels februari 2003. De Kamer besliste hierin dat de voorbeelden in het octrooi niet bewezen dat het maltitolgehalte van Cerestar zo bijzonder was. Het leek er eerder op dat de grenzen aan het maltitolgehalte waren gekozen om het idee nieuw te maken. Nieuw was het idee wel, maar daarmee nog niet inventief en dus ook niet octrooierbaar. Deze

## Tijdschema strijd Cerestar en Roquette Frères

Tijdstip	Handeling
15-08-1991	prioriteitsaanvraag GB-A-9,117,617
31-03-1992	nieuwheidsrapport
04-08-1992	Europese vervolgaanvraag
03-02-1993	Europees nieuwheidsrapport
24-03-1993	publicatie van EP-A-533.334
25-09-1996	publicatie verlening EP-B-533.334
23-06-1997	oppositie Roquette Frères
05-02-1999	oppositiezitting; octrooi in stand gehouden
02-07-1999	Roquette in beroep
19-02-2003	beroepszitting; octrooi nietig

beslissing, in de Europese jurisprudentie terug te lezen als T494/99, liet Cerestar ruim tien jaar na die eerste indiening toch nog met lege handen achter!

## Beperkttere claim

Deze zaak is interessant om te onthouden. Bij de behandeling van het beroep diende Cerestar namelijk heel laat – tijdens de zitting – verzoeken in tot nieuwe, beperkttere claims, mocht de Kamer de verleende claims toch niet inventief vinden. Waarschijnlijk voelde het bedrijf nattigheid. Toen dit bewaarheid werd,

## Het idee was niet inventief en dus ook niet octrooierbaar

weigerde de Kamer naar deze nieuwe claims te kijken omdat zij vond dat het hiervoor veel te laat was. Misschien had er voor Cerestar toch nog iets ingezet, bijvoorbeeld een claim waarin naast het maltitolgehalte een watergehalte van 10 tot 35 gewichtsprocent een proceskenmerk vormde?

Het is in ieder geval een goede les voor octrooihouders en hun gemachtigden om niet tot het laatste moment (oppositie of beroep) vast te houden aan te ruime claims met geringe octrooieringskansen, maar om op tijd te kiezen voor een beperkttere claim die ten minste de uitvinding beschermt.

## René van Duijvenbode

Dr. R.C. van Duijvenbode, Nederlandsch Octrooibureau, Den Haag, 070-3312657, vanduijvenbode@octrooibureau.nl.