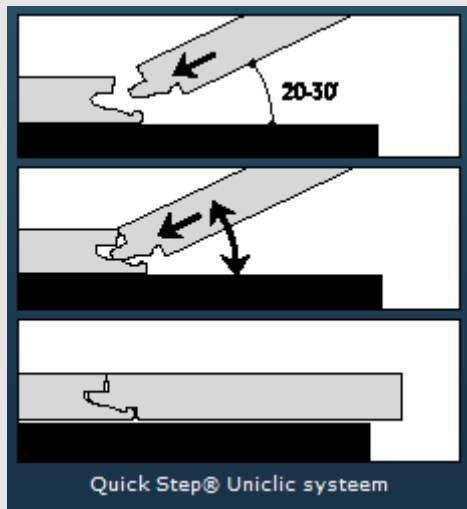
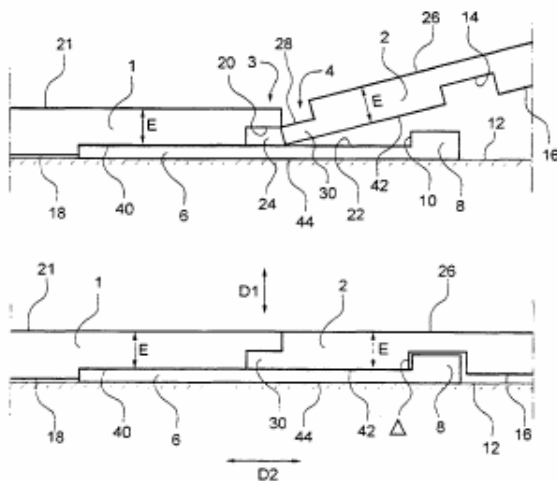


**Hof Den Haag, 27 september 2001, Vloerpanelen**

Tekeningen EP 0698162(moederoctrooi)

**OCTROOIRECHT****Uitleg conclusie****Uitleg 'speling' in de zin van octrooi wordt verstaan langs elkaar kunnen verschuiven zonder aanzienlijke kracht**

Naar het oordeel van het hof dient daarom onder speling in de zin van het octrooi verstaan te worden een zodanige (geringe) ruimte tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel (het opsluitoppervlak), dat daardoor de aan elkaar bevestigde panelen ten opzichte van elkaar kunnen worden verplaatst, dat wil zeggen langs elkaar "geschoven", waarbij voor dat verplaatsen of verschuiven geen aanzienlijke kracht vereist is.

**Geen inbreuk****bij aan elkaar bevestigde Uniclic-panelen niet mogelijk de panelen ten opzichte van elkaar te verschuiven**

Zoals het hof aan de hand van de overgelegde monsters heeft kunnen constateren, is het bij aan elkaar bevestigde Uniclic-panelen niet mogelijk de panelen ten opzichte van elkaar te verschuiven. Weliswaar kunnen, zoals door partijen wordt erkend, ook de panelen van het Uniclic-systeem ten opzichte van elkaar in de richting van de verbindingsranden worden bewogen, maar hiervoor is het uitoefenen van een aanzienlijke kracht, bijvoorbeeld door middel van een hamer en een speciaal stootblok, vereist. Dit wijst op een vrijwel klemvast verbonden zijn van de panelen. Bij het Uniclic systeem wordt in plaats van rechte contactvlakken gebruik gemaakt van schuin gerichte contactvlakken, waardoor deze tijdens het in en uit elkaar wentelen van de panelen langs elkaar kunnen bewegen zonder dat er noodzaak bestaat van een speling tussen die vlakken. Zo er tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel nog enige ruimte aanwezig is (hetgeen Unilin c.s. ontkennen en Välinge c.s. staande houden) is deze ruimte niet een speling in de zin van het octrooi. De conclusie is daarom, dat een dergelijke speling in de zin van het octrooi bij het Uniclic-systeem afwezig is en dat het Uniclic-systeem geen inbreuk maakt op het Välinge-octrooi. De grieven falen derhalve.

Vindplaatsen: BIE 2003, nr. 48

**Hof Den Haag, 27 september 2001**

(Fasseur-Van Santen, Kiers-Becking en Ottevangers)

(...)

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht VÄLINGE ALUMINIUM AB,

gevestigd te Viken, Zweden,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht NORSKE SKOG FLOORING A.S.,

gevestigd te Lyngdal, Noorwegen,

appellanten, incidenteel geïntimeerden,

procureur: Mr. H.C. Grootveld

advocaat: Mr. eh. Gielen te Amsterdam

te g en

1. UNILIN BEHEER B.V.,

gevestigd te Nieuwerkerk a/d IJssel,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht UNILIN DÉCOR N.V.,

gevestigd te Wielsbeke, België,

geïntimeerden, incidenteel appellanten,

procureur: Mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: Mr. P.A.M. Hendriek te Amsterdam

**Het geding**

Appellanten (Välinge en Norske Skog Flooring, deze laatste als rechtsopvolgster van de in eerste instantie procederende Norske Skog Flooring Holding A.S., hierna gezamenlijk Välinge c.s.) zijn in hoger beroep gekomen van een tussen partijen door de rechtbank te 's-Gravenhage in reconventie gewezen vonnis van 2 februari 2000. Zij hebben tegen dat vonnis drie grieven aangevoerd, welke geïntimeerden (Unilin c.s.) hebben bestreden bij memorie van antwoord. Zelf hebben Unilin c.s. één grief tegen het vonnis in reconventie

aangevoerd, welke grief door Välinge c.s. is bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun advocaten, waarbij door ieder der partijen een aantal producties in het geding is gebracht. Daarna hebben partijen onder overlegging van hun processtukken arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken. Op verzoek van het hof hebben zowel Välinge c.s. als Unilin c.s. na het pleidooi ieder een pak Quick-Step Uniclic-panelen aan het hof doen toekomen. Op het door Välinge c.s. aangeleverde pak is een sticker bevestigd, waarop als productiedatum 07/12/00 wordt vermeld. Het pak van Unilin c.s. is voorzien van een soortgelijke sticker met datum

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat uit van de volgende feiten.

a. Välinge is houdster van het Europees octrooi 0.698.162 BI, dat is verleend op een aanvraag d.d. 29 april 1994 met prioriteitsdatum 10 mei 1993, voor een System for joining building boards, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 16 september 1998. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:

*A system for providing a joint along adjacent joint edges (3,4) of two building panels (1,2), especially floor panels, in which joint: the adjacent joint edges (3,4) together form a first mechanical connection locking the joint edges (3,4) to each other in a first direction (D1) at right angles to the principal plane of the panels (1,2), and a locking device (6,8,14) arranged on the rearside (18,16) of the panels (1,2) forms a second mechanical connection locking the panels (1,2) to each other in a second direction (D2) parallel to the principal plane and at right angles to the joint edges (3,4), said locking device (6,8,14) comprising a locking groove (14) which extends parallel to and spaced from the joint edge (4) of one (2) of said panels, termed groove panel, and which is open at the rear side (16) of the groove panel (2), characterised in that the locking device (6,8,14) further comprises a strip (6) integrated with the other (1) of said panels, termed strip panel, said strip (6) extending throughout substantially the entire length of the joint edge (3) of the strip panel (1) and being provided with a locking element (8) projecting from the strip, such that when the panels are joined together, the strip (6) projects on the rear side of the groove panel (2) with its locking element (8) received in the locking groove (14) of the groove panel (2), that the panels, when joined together, can occupy a relative position in said second direction (D2) where a play (D1) exists between the locking groove (14) and a locking surface (10) on the locking element (8) that is facing the joint edges and is operative in said second mechanical connection, that the first and second mechanical connection both allow mutual displacement of the panels (1,2) in the direction of the joint edges (3,4), and that the second mechanical connection is so conceived as to allow the locking element (8) to leave the locking groove (14) if the groove panel (2) is turned about its joint edge (4) angularly away from the strip (6).*

b. Unilin Décor brengt onder de naam "Quick-Step Uniclic" vloerdelen in het verkeer. In 1999 zijn in de constructie van het Uniclic-systeem wijzigingen van ondergeschikte betekenis aangebracht.

2. Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiwetboek is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

3. De grieven 11 en 111 van Välinge c.s. betreffen de vraag of Unilin c.s. door het in het verkeer brengen van Quick-Step Uniclicvloerdelen inbreuk maken op het octrooi.

4. Ingevolge artikel 69, lid 1 Europees Octrooiwetboek wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

5. Het octrooi van Välinge betreft een systeem voor het verbinden van bouwpanelen, bijvoorbeeld vloerpanelen, met behulp waarvan de aan elkaar grenzende randen (de verbindingsranden) van twee panelen bijeen worden gehouden, zowel in, vanuit in een horizontaal vlak liggende panelen gezien, verticale richting (de eerste opsluitrichting) als in horizontale richting loodrecht op de desbetreffende randen (de tweede opsluitrichting).

6. Daartoe is één van de panelen ter plaatse van de verbinding voorzien van een met het paneel geïntegreerde strook (strip), die zich uitstrekt over vrijwel de lengte van de verbindingsrand van dat paneel aan de onderzijde van het paneel en zich in de richting van het tweede paneel uitstrekt voorbij die verbindingsrand. De strook is voorzien van een opstaande rand of rug (het opsluitlement) evenwijdig aan de verbindingsrand, welke rand of rug ligt voorbij de verbindingsrand en onder het tweede paneel. Het tweede paneel is aan de onderzijde voorzien van een groef (de opsluitgroef), waarin de opstaande rand van de strook wordt opgenomen. De verbindingsrand en de strook van het eerste paneel vormen een groef, waarin de rand van het tweede paneel past. De Nederlandse vertaling van het octrooi spreekt in dit verband van een tong-en-groefverbinding. Deze tong-en-groefverbinding is de in conclusie 1 genoemde eerste mechanische verbinding, die zorgt voor opsluiting in de eerste opsluitrichting. Bij aldus verbonden panelen grijpt de opsluitgroef van het tweede paneel om de opstaande rand van de strook van het eerste paneel. Dit wordt in conclusie 1 de tweede mechanische verbinding genoemd.

7. Volgens het octrooi dienen de panelen, wanneer aan elkaar verbonden, een zodanige relatieve positie in de tweede richting (loodrecht op de verbindingsranden) te kunnen innemen, dat er speling bestaat tussen de opsluitgroef in de onderzijde van het tweede paneel en de opstaande rand of rug op de strook van het eerste pa-

neel. Daarbij zijn de verbindingen (de eerste en de tweede mechanische verbinding) voorts zodanig, dat de panelen ten opzichte van elkaar verplaatst kunnen worden in de richting van de verbindingsranden. Voorts is de tweede mechanische verbinding (de groef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel) zodanig dat de rand uit de groef beweegt, indien het tweede paneel rond de verbindingsrand wordt weggedraaid (ten opzichte van het eerste paneel).

8. De Quick-Step Uniclic vloerdelen van Unilin Décor zijn, zoals uit eigen waarneming van het hof van de door partijen overgelegde monsters blijkt, eveneens voorzien van een systeem voor het bijeenhouden van aan elkaar grenzende verbindingsranden van twee panelen in een eerste opsluitrichting en een tweede opsluitrichting. Eén paneel is ter plaatse van de verbinding voorzien van een overeenkomstige strook als omschreven in conclusie 1 van het octrooi van Välinge, welke strook is voorzien van een opstaande rand, welke rand grijpt in een groef in de onderzijde van het aangrenzende deel van het tweede paneel (de tweede mechanische verbinding volgens het octrooi). Evenals bij het geotrooieerde verbindingssysteem is voorts sprake van een tong-en-groefverbinding, die een eerste mechanische verbinding vormt, die zorgt voor opsluiting in de eerste opsluitrichting.

9. Door Unilin c.s. is weliswaar betoogd, dat bij het Uniclic-systeem geen gebruik wordt gemaakt van een vergrendelingselement (het opsluitelement volgens conclusie 1), dat uit de strip (strook) steekt, maar het hof vermag Unilin c.s. hierin niet te volgen. Het door Unilin c.s. met onderste lip betitelde, uitstekende deel aan de onderzijde van het eerste paneel zal naar het oordeel van het hof door de gemiddelde vakman worden gezien als gelijk aan, dan wel equivalent aan de strip (strook) volgens conclusie 1 van het Välinge-octrooi. De door Unilin c.s. genoemde "uitsparing" in de onderste lip resulteert in een hoger deel of rug aan het uiteinde van die lip, terwijl het "uitsteeksel" aan de onderzijde van de "tand" aan het tweede paneel tot gevolg heeft, dat een groef aan de onderzijde van dat paneel bestaat, welke groef zo niet gelijk is aan, dan toch equivalent aan de opsluitgroef van het octrooi. Met equivalent is hier bedoeld dat telkens met de desbetreffende maatregel, die eenzelfde functie heeft als de overeenkomstige maatregel volgens conclusie 1 van het octrooi, op eenzelfde wijze hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de desbetreffende maatregel volgens het octrooi.

10. Partijen verschillen van mening over de vraag of de panelen van het Uniclic-systeem, wanneer aan elkaar verbonden, een zodanige relatieve positie in de richting loodrecht op de verbindingsranden kunnen innemen, dat er speling bestaat tussen de opsluit groef in de onderzijde van het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel en voorts of de eerste en de tweede mechanische verbinding zodanig zijn, dat de panelen ten opzichte van elkaar verplaatst kunnen worden in de richting van de verbindingsranden. Partijen zijn het er wel over eens, dat bij het Uniclic-systeem

een losmaken door wegdraaien van het tweede paneel rond de verbindingsrand mogelijk is.

11. Met betrekking tot het begrip speling overweegt het hof dat "speling" in technisch opzicht niet een ondubbelzinnig begrip is. Voorzover met speling een geringe ruimte wordt bedoeld, die enige vrijheid van beweging tussen aaneensluitende zaken laat, hangt het van de context van het gebruikte woord af, wanneer wel en wanneer niet van een dergelijke spelingkan worden gesproken. Volgens conclusie 1 van het Välinge-octrooi brengt het aanwezig zijn van speling mee, dat een verplaatsing van de panelen ten opzichte van elkaar in de richting van de verbindingsranden mogelijk is en ook dat het tweedepaneel betrekkelijk eenvoudig van het eerste kan worden weggedraaid. De beschrijving, ter uitleg geraadpleegd, bevestigt deze zienswijze. In kolom 9, regels 1- 8 wordt hierover vermeld:

*"When the panels 1 and 2 are joined together, they can however occupy such a relative position in the direction D2 that there is a small play A (bedoeld zal zijn:  $\Delta$  -hof) between the locking surface 10 and the locking groove 14. This mechanical connection in the direction D2 allows mutual displacement of the panels 1, 2 in the direction of the joint, which considerably facilitates the laying and enables joining together the short sides by snap action."* In kolom 7, regels 10- 17 wordt over het verschuiven gesproken: *"For example, the long sides can be joined together by using the first laying technique with downward angling of the groove panel, while the short sides are subsequently joined together by displacing the groove panel in its longitudinal direction (onderstreping hof) until its short side is pressed on and locked to the short side of an adjacent panel in the same row."* Hierdoor is het voor de vakman niet aan twijfel onderhevig, dat de "speling" in conclusie 1 een essentieel element van de geotrooieerde uitvinding is. Ten overvloede kan nog worden gewezen op het verleningsdossier, zoals bij pleidooi geciteerd door de advocaat van Välinge (pleitnota onder 31). In correspondentie met de Examiner geeft de octrooigemachtigde van Välinge aan, dat een verschil met de stand van de techniek is "het enkele feit dat de panelen in vergrendelde positie kunnen schuiven", hetgeen mogelijk is omdat tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel nog enige ruimte aanwezig is. Voorts kan noch uit de conclusie, noch uit de beschrijving worden opgemaakt, dat voor het verplaatsen of "verschuiven" van de panelen meer nodig zou zijn dan het uitoefenen van enige kracht, bijvoorbeeld met de hand.

12. Naar het oordeel van het hof dient daarom onder speling in de zin van het octrooi verstaan te worden een zodanige (geringe) ruimte tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel (het opsluitoppervlak), dat daardoor de aan elkaar bevestigde panelen ten opzichte van elkaar kunnen worden verplaatst, dat wil zeggen langs elkaar "geschoven", waarbij voor dat verplaatsen of verschuiven geen aanzienlijke kracht vereist is.

13. Zoals het hof aan de hand van de overgelegde monsters heeft kunnen constateren, is het bij aan elkaar

bevestigde Uniclic-panelen niet mogelijk de panelen ten opzichte van elkaar te verschuiven. Weliswaar kunnen, zoals door partijen wordt erkend, ook de panelen van het Uniclic-systeem ten opzichte van elkaar in de richting van de verbindingsranden worden bewogen, maar hiervoor is het uitoefenen van een aanzienlijke kracht, bijvoorbeeld door middel van een hamer en een speciaal stootblok, vereist. Dit wijst op een vrijwel klemvast verbonden zijn van de panelen. Bij het Uniclic systeem wordt in plaats van rechte contactvlakken gebruik gemaakt van schuin gerichte contactvlakken, waardoor deze tijdens het in en uit elkaar wentelen van de panelen langs elkaar kunnen bewegen zonder dat er noodzaak bestaat van een speling tussen die vlakken. Zo er tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel nog enige ruimte aanwezig is (hetgeen Unilin c.s. ontkennen en Välinge c.s. staande houden) is deze ruimte niet een speling in de zin van het octrooi. De conclusie is daarom, dat een dergelijke speling in de zin van het octrooi bij het Uniclic-systeem afwezig is en dat het Uniclic-systeem geen inbreuk maakt op het Välinge-octrooi. De grieven falen derhalve.

14. Gezien het vorenstaande is het niet relevant vast te stellen of er wellicht tussen de opsluitgroef in het tweede paneel en de opstaande rand op de strook van het eerste paneel van het Uniclic-systeem nog ruimte aanwezig is, zoals Välinge c.s. met onder meer een beroep op enige foto's stellen en is evenmin relevant welke afmetingen die eventuele ruimte heeft. Aan het terzake gedane bewijsaanbod van Välinge c.s. gaat het hof daarom voorbij.

15. Met de eerste grief stellen Välinge c.s., voor zover zij deze grief bij pleidooi niet hebben ingetrokken, de vraag aan de orde of de rechtbank bevoegd was een grensoverschrijdend verbod van octrooiinbreuk tegen Unilin Décor uit te spreken. Aangezien het hof oordeelt, dat van octrooiinbreuk geen sprake is, hebben Välinge c.s. geen belang meer bij het behandelen van de eerste grief, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank. De grief kan niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

16. In het incidenteel appèl maken Unilin c.s. bezwaar tegen de overweging van de rechtbank "dat er geen sprake is van speling in de zin van het octrooi, ook indien in het Uniclic-systeem de tussenruimte tussen de opsluitgroef en het opsluitoppervlak van het opsluitelement, al dan niet opgevuld met was, 0,07mmbedraagt". Unilin c.s. stellen dat deze overweging onjuist is, in die zin dat de conclusie had moeten luiden dat er eenvoudigweg geen speling aanwezig is.

17. Het hof kan zich verenigen met de overweging van de rechtbank. Uit het vorenstaande volgt, dat het hof van oordeel is, dat er bij het Uniclic-systeem geen sprake is van speling in de zin van het octrooi, zelfs al zou er, zoals Välinge c.s. hebben gesteld en aangeboden te bewijzen, een tussenruimte van 0,07 mm bestaan tussen de opsluitgroef en het opsluitoppervlak van het opsluitelement. Dat er "eenvoudigweg" geen speling aanwezig is, kan uit de voorhanden zijnde stukken en monsters niet worden afgeleid, doch wordt slechts ge-

steld door Unilin c.s. (en bestreden door Välinge c.s.). De grief faalt derhalve.

18. Het hof acht, gelet op het voorgaande, geen termen aanwezig om een deskundigenonderzoek te bevelen en gaat voorbij aan de bewijsaanboden, als zijnde niet terzake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd of gespecificeerd.

19. Nu alle grieven falen, zal het vonnis worden bekrachtigd. Välinge c.s. zullen daarbij als de in het principaal hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de daarin gevallen kosten, en Unilin c.s. zullen op dezelfde grond worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel hoger beroep.

#### **Beslissing**

Het Gerechtshof

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, verwijst Välinge c.s. in de kosten van het (principaal) hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Unilin c.s, begroot op f 5.575,--, verwijst Unilin c.s. in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Välinge c.s. begroot op f 2.550,-- en verklaart deze laatste kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.