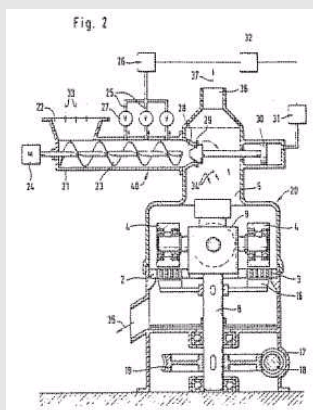


Hof Den Haag, 7 juli 2005, Almex v Kahl**OCTROOIRECHT****Hoofdconclusie niet nieuw**

- Het voorgaande betekent, dat naar het oordeel van het hof de materie van de hoofdconclusie van het octrooi van Kahl bekend is te achten uit het Amerikaanse octrooischrift 4.001.452, zodat die materie nieuwheid ontbeert.

Het hof blijft mitsdien bij het in zijn arrest van 23 januari 2003 in het kort geding tussen partijen uitgesproken (destijds: voorlopige) oordeel en kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank in het vonnis, waarvan beroep, dat in conclusie 1 van het octrooi de passage "*wobei das Material im Reaktionsbehälter durch die Wirkung eines Förderelementes komprimiert wird, so dasz sich am Austragsende des Reaktionsbehälters ein auf das Material oder Materialgemisch wirkender Arbeitsdruck einstellt*" in die zin uitgelegd dient te worden, dat de bedrijfsdruk, die op het materiaal wordt uitgeoefend uitsluitend door de werking van het transportelement moet worden opgebouwd. De conclusie van het octrooi is wat dit aspect betreft zonder enige nadere uitleg reeds duidelijk: het materiaal wordt door het transportelement samengedrukt, zodat zich nabij het uiteinde een materiaalprop vormt, waarin een bepaalde druk heerst.

Beperking – partiële nietigheid

- Naar het oordeel van het hof is de voorgestelde beperking van conclusie 1 tot het toepassen van de omschreven werkwijze met een zogenaamde expander als reactievat toelaatbaar.

Door aanvulling van conclusie 1 met de voorwaarde dat een expander als reactievat wordt toegepast worden de grenzen van de bescherming, die door het octrooi wordt geboden, met voldoende duidelijkheid getrokken.

Indirecte inbreuk - algemeen in de handel verkrijgbare producten

- Uit deze toelichting kan niet afgeleid worden dat "algemeen in de handel verkrijgbare producten" beperkt dient te worden uitgelegd en dat mitsdien spijkers en moeren wel en meer gecompliceerde producten niet daaronder zouden vallen.

Naar het oordeel van het hof is de laatste stelling van Kahl niet juist. De Memorie van Toelichting bij de Wijzigingswet, waarbij het met artikel 73 ROW 1995 overeenkomende artikel 44A in de Rijksoctrooiwet (1910) werd ingevoegd, zegt over het tweede lid: "*Verder is in het belang van het handelsverkeer op de regeling van het eerste lid een uitzondering gemaakt voor "algemeen in de handel verkrijgbare producten". Het aanbieden of leveren hiervan vormt in het algemeen geen indirecte octrooi-inbreuk. Doch de octrooihouder kan wel optreden tegen leveranciers van middelen, die tot deze categorie behoren indien de leverancier degenen aan wie hij levert aanzet tot het plegen van handelingen, die tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren.*"

Indirecte inbreuk – aanzetten tot plegen inbreuk niet aannemelijk

- dat een expander een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Dit betekent dat Almex, indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat een expander een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding van Kahl is, terecht een beroep doet op het tweede lid van artikel 73 ROW 1995. Dit zou slechts uitzondering leiden in het geval dat Almex degene aan wie zij levert aanzet tot het plegen van inbreuk op het octrooi van Kahl.

Dat laatste is evenwel niet aannemelijk gemaakt,

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 7 juli 2005

(Fasseur-van Santen, Ottevangers en Eskes)

Uitspraak: 7 juli 2005

Rolnummer. 03/1254

Rolnummer rechtbank: 02/3063

HET GERECHTSHOF TE 'S-GRAVENHAGE, vijfde civiele kamer, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

ALMEXB.V., gevestigd te Zutphen, appellante, geïntimeerde in het incidenteel beroep, hierna te noemen: Almex,

procureur: mr. M.A.A. van Wijngaarden, tegen

de vennootschap naar Duits recht AMANDUS KAHL NACHF. GmbH & CO., gevestigd te Reinbek, Duitsland, geïntimeerde, appellante in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Kahl,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt,

advocaat: mr. M.G.R. van Gardingen te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 28 juli 2003 is Almex in hoger beroep gekomen van het vonnis van 25 juni 2003 door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven heeft Almex de grondslag van haar eis vermeerderd en voorts negenendertig grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door Kahl bij memorie van antwoord zijn bestreden. Van haar kant heeft

Kahl haar reconventionele eis gewijzigd en onder aanvoering van drie grieven incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Almex heeft die grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten voor het hof doen bepleiten, Almex door haar procureur en Kahl door haar advocaat, waarbij door beide partijen een aantal producties in het geding is gebracht. Daarna hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als voorshands vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1a en 1c - 19 van het vonnis waarvan beroep, nu bedoelde feiten door partijen niet zijn weersproken. Hierbij zij nog aangetekend, dat Almex (in grief 1) heeft aangevoerd, dat de rechtbank geen volledig beeld heeft gegeven van de vaststaande feiten en omstandigheden. Voor zover deze niet zijn betwisten relevant zijn, zal het hof met de stellingen van Almex terzake rekening houden. Grief 1 kan op zichzelf niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

2. In dit geding staat de vraag centraal of het (Nederlandse deel van het) [Europees octrooi 0.331.207](#) van Kahl wegens gebrek aan nieuwheid (daaronder begrepen openbaar voorgebruik), althans gebrek aan inventiviteit, dan wel wegens gebrek aan nawerkbaarheid dient te worden vernietigd, zoals door Almex wordt gevorderd, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Almex indirect inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Kahl wordt gesteld.

3. Het hof overweegt ambtshalve, dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het op 15 maart 2003 in werking getreden (herziene) artikel 103, lid 1, Rijsoctrooiwet 1995 uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.

4. Ingevolge artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en wel- in overeenstemming met het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 - zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

5. Het Europees octrooi 0.331.207B2 met als titel "Verfahren zum Pelletieren" heeft betrekking op een werkwijze voor het pelleteren van voedermiddelen. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:

1. Verfahren zum Pelletieren von Futtermitteln, bei dem das zu pelletierende Material oder Materialgemisch vordem Pelletieren in einem Reaktionsbehälter bei erhöhter Temperatur konditioniert wird, wobei das Material im Reaktionsbehälter durch die Wirkung eines Förderelementes komprimiert wird, so dass sich am Austragsende des Reaktionsbehälters ein auf das Material oder Materialgemisch wirkender Arbeitsdruck einstellt, und wobei dieser auf diese Materialmenge wirkende Druck anschliessend durch Entspannung auf einen verminderten, unterhalb dieses Drucks liegenden

Entspannungsdruck, abgesenkt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Konditionieren bei Temperaturen von bis zu 170°C, insbesondere 150° C durchgeführt wird, und dass das Pelletieren nach Entspannen auf Atmosphärendruck in einer Pelletpresse erfolgt.

6 Blijkens de beschrijving bij het octrooi is een werkwijze voor het bij verhoogde temperatuur conditioneren en vervolgens pelleteren van diervoer bekend uit het IFF-rapport "Das Pelletieren von Mischfutter". Een exemplaar van dat rapport is door Almex in het geding gebracht (productie 8 bij conclusie van eis in prima). Het bekende conditioneren bestaat, aldus de octrooiomschrijving, gewoonlijk uit verwarming van het materiaal onder toevoeging van vocht. Daarbij kan gekozen worden voor kortdurende conditionering (minder dan één minuut) of langdurende conditionering (meer dan tien minuten). De kortdurende conditionering geschiedt bijvoorbeeld in een mengtransporteur. Vgl. het octrooi (productie 6 van Almex), blz. 2, regels 26 e. v. "*Die entsprechende Konditionierung, die auch bei anderen Materialien als Futtermitteln durchgeführt wird, besteht meistens in einer Erwärmung und einer Zugabe von Feuchtigkeit. Bei der sogenannten Kurzzeitkonditionierung liegt die Durchlaufzeit des Materials durch die Konditioniereinrichtung normalerweise unter einer Minute; die Konditionierung erfolgt dabei zB. in einer Mischschnecke. Bei der Langzeitkonditionierung erfolgt die Mischung vorher, die Konditionierung erfolgt dann in einem grösseren Behälter, in dem das Material relativ wenig bewegt wird. Die Verweilzeit bei der Langzeitkonditionierung beträgt mindestens 10 Minuten, kann aber auch ein Vielfaches davon ausmachen*". Bij dit bekende conditioneren is de druk, aldus nogmaals het octrooi (blz. 2, regels 34 - 37), in wezen gelijk aan de atmosferische druk, zelfs als het materiaal door de mengtransporteur (Mischschnecke) wordt samengedrukt.

7 Blijkens de beschrijving bij het octrooi is uit het Franse octrooi 651.699 (productie 9 van Almex) en uit het Amerikaanse octrooi 4.696.634 (productie 10 van Almex) een werkwijze bekend voor het bij verhoogde temperatuur en druk conditioneren en vervolgens pelleteren van diervoer, waarbij na het in de gewenste vorm brengen van het materiaal de druk door ontspannen wordt verlaagd. Een nadeel van deze bekende werkwijzen is, aldus het octrooi, dat de vorm van de eindproducten door het pas na het vormen verlagen van de druk, zich kan wijzigen. Van een goed gedefinieerde vorm is aldus geen sprake.

8 Uit de in het octrooi geciteerde publicaties is gezien het voorgaande een werkwijze voor het pelleteren van voedermiddelen bekend, waarbij

- het te pelleteren materiaal eerst in een reactievat bij verhoogde temperatuur wordt geconditioneerd, door
- het met behulp van een transportelement samendrukken van het materiaal in het reactievat, zodat
- aan het afvoerende een "bedrijfsdruk" wordt ingesteld, waarna uiteindelijk
- door ontspannen de druk wordt verlaagd.

9 Het octrooi beoogt deze bekende werkwijze te verbeteren, zodat de werkwijze eenvoudiger kan worden

uitgevoerd en het eindproduct qua afmetingen beter gedefinieerd is. Dit bereikt het octrooi met een werkwijze, waarbij

e. het conditioneren plaatsvindt bij temperaturen tot 170° C, in het bijzonder 150° C, en

f. het ontspannen een ontspannen tot atmosferische druk is, terwijl

g. het pelletteren na het ontspannen geschiedt in een pelletterpers.

10 De hiervoor genoemde maatregelen a tot en met d zijn vermeld in de aanhef van conclusie 1 van het octrooi en de maatregelen e, f en g zijn opgenomen in het deel van conclusie 1 na de woorden "dadurch gekennzeichnet" (met het kenmerk). Het hof tekent hierbij aan dat maatregel f op zichzelf bekend is uit het hoger genoemd Amerikaans octrooi 4.696.634 (vgl. kolom 4, regels 11 e.v. "*These conditions are substantially maintained until after the product has passed (. . .) into the atmosphere, where the pressure on the product drops to atmospheric pressure . . .*")

11 Door Almex is aangevoerd, dat de werkwijze volgens het octrooi niet nieuw is, omdat deze werkwijze reeds bekend zou zijn uit het Amerikaanse octrooi-schrift 4.001.452 (productie 11 in eerste aanleg van Almex), dat in de verleningsprocedure voor het Europees Octrooibureau niet is genoemd en derhalve niet in de beoordeling betrokken is geweest. Hierover oordeelt het hof als volgt.

12 Het Amerikaanse octrooi-schrift 4.001.452 betreft "*A method of preparing animal food pellets wherein cooked mash under atmospheric pressure is forced through a die wherein the mash has been cooked under superatmospheric pressure*". Figuur 1 van het octrooi-schrift toont een in het algemeen met 14 aangeduide "conditioner" gekoppeld met een door 21 aangeduide "pellet mill". Blijkens de figuurbeschrijving is de werking van deze inrichting de volgende. Het uitgangsmateriaal wordt in de conditioner 14 gebracht en daarin door transportschroeven 11, resp. 16, bewogen tegen conische afdichtpluggen 12, resp. 15. De druk wordt verhoogd door inbreng van stoom in het reactievat (de conditioner) en deze druk wordt op een bovenatmosferische waarde gehouden door de werking van de afdichting (kolom 2, regels 30 e.v.: "*During this phase of the conditioning, the super atmospheric pressure is maintained through the provision of a second seal 15, this being at the end of another variable screw feeder 16*"). De conische afdichtpluggen bewerken de vorming van een prop van het materiaal, dat door de transportschroeven wordt aangevoerd en tegen de respectieve afdichtpluggen wordt gedrukt (kolom 4, regels 7 - 9 "*These conical (bedoeld zal zijn: conical- hof) seals serve to arrest the flow of mash so as 10 develop a plug of discrete length*"). Naar het oordeel van het hof is het onvermijdelijk dat het materiaal, doordat het wordt tegengehouden door de afdichtpluggen, enigermate wordt samengedrukt. Bij het verlaten van het reactievat (de conditioner 14) vindt ontspannen plaats tot atmosferische druk (kolom 4, regels 18 - 20: "*As the pressure cooked conditioned mass issues from the seal 15 into the atmospheric pressure down spout 19*"),

waarna vervolgens de massa in de pellet mill 21 wordt gepelletteerd (vgl. kolom 4, regels 21-32).

13 Naar het oordeel van het hof beschrijft het Amerikaanse octrooi-schrift niets anders dan het in een reactievat bij verhoogde druk conditioneren van uitgangsmateriaal door

a. het met behulp van een transportelement samendrukken van het materiaal in het reactievat, zodat (mede daardoor)

b. (ook) aan het afvoereinde (de plug 15) een (bovenatmosferische) bedrijfsdruk wordt ingesteld, waarna

c. door ontspannen de druk wordt verlaagd tot

e. atmosferische druk, en

f. het pelletteren na het ontspannen plaats vindt in een pelletterpers.

14. De temperatuur, waarbij de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi wordt bedreven, wordt in het geschrift niet genoemd. Claim 2 spreekt evenwel van het bij voorkeur toepassen van stoom onder een druk van ongeveer 1 psi tot ongeveer 14 psi. Door Dr. Niebuhr, de Duitse octrooigemachtigde van Kahl, is in zijn verweer tegen de bij het Bundespatentgericht ingediende Nichtigheidsklage (verweer overgelegd door Kahl als productie XI in prima) aangegeven, dat een druk van 14 psi wijst op een temperatuur van ca. 121 °C. Een temperatuur van 121 °C wijkt niet of nauwelijks af van de in het octrooi van Kahl als voorkeur genoemde waarde van ongeveer 120 °C (vgl. het octrooi, blz. 3, regels 18-19: "*Es können dabei ohne weiteres Temperaturen von 170°C, insbesondere bis zu 150°C erreicht werden. Vorteilhafterweise wird das Konditionieren bei Temperaturen von ca. 120° C durchgeführt*"). Uit deze voorkeur volgens het octrooi blijkt, dat de voor het conditioneren genoemde temperatuur van 170° C als bovengrens beschouwd dient te worden en dat de in de praktijk toe te passen temperatuur beduidend lager is (doch hoger dan 100° C - vgl. het octrooi blz. 3, regel 15 "*die wesentlich höher ist als 100 °C*"). Daarom is naar het oordeel van het hof bij het bedrijven van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi ook volstaan aan:

d. het conditioneren vindt plaats bij temperaturen tot 170°C.

15. Het voorgaande betekent, dat naar het oordeel van het hof de materie van de hoofdconclusie van het octrooi van Kahl bekend is te achten uit het Amerikaanse octrooi-schrift 4.001.452, zodat die materie nieuwheid ontbeert. Het hof blijft mitsdien bij het in zijn arrest van 23 januari 2003 in het kort geding tussen partijen uitgesproken (destijds: voorlopige) oordeel en kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank in het vonnis, waarvan beroep, dat in conclusie 1 van het octrooi de passage "*wobei das Material im Reaktionsbehälter durch die Wirkung eines Förderelementes komprimiert wird, so dass sich am Austragsende des Reaktionsbehälters ein auf das Material oder Materialgemisch wirkender Arbeitsdruck einstellt*" in die zin uitgelegd dient te worden, dat de bedrijfsdruk, die op het materiaal wordt uitgeoefend uitsluitend door de werking van het transportelement moet worden opgebouwd. De conclusie van het octrooi

is wat dit aspect betreft zonder enige nadere uitleg reeds duidelijk: het materiaal wordt door het transportelement samengedrukt, zodat zich nabij het uiteinde een materiaalprop vormt, waarin een bepaalde druk heerst. De bewoording van de conclusie geeft de deskundige lezer geen aanleiding te vermoeden, dat de bedrijfsdruk uitsluitend moet worden ingesteld door de comprimerende werking van het transportelement. Uit de beschrijving blijkt een dergelijke beperking naar het oordeel van het hof evenmin. (Vgl. bijvoorbeeld het octrooi blz. 3, regels 11 -14: „Aus diesem Materialpropfen kann eingeschlossener Dampf, der entweder von Außen zugeführt wird oder aufgrund der eingeschlossenen Feuchtigkeit durch Erhitzung entsteht, nicht oder nur schwer entweichen. Auf diese Weise kann dieser Dampfdruck Werte annehmen, die unter Umständen beträchtlich höher als der Atmosphärendruck sind.“)

16. Door Kahl is (in de memorie van antwoord) nog aangevoerd, dat de druk in de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift uitsluitend wordt ingesteld (opgebouwd) door de inbreng van hete stoom, waarmee het materiaal wordt gekookt. De roterende kegel 15 aan het afvoereinde, waarlangs het materiaal uit de conditoner stroomt, dient in dat verband tot het op druk houden door afsluiting, aldus Kahl, en "samen met de materiaalophoping voorkomt het aldus dat met het wegstromen van het materiaal ook de stoom waarmee het materiaal wordt gekookt kan wegblazen". Dit moge zo zijn, maar naar het oordeel van het hof blijft het feit dat de materiaalplug, die door opeenhoping (samen drukken) aan het uiteinde ontstaat, meewerkt aan het aan dat uiteinde tot stand brengen (instellen) en in stand houden van een hogere druk dan de atmosferische.

17. Slotsom van het vorenstaande is dat conclusie 1 van het octrooi van Kahl wegens het ontbreken van nieuwheid vernietigd dient te worden, nu die conclusie zodanig ruim is geformuleerd, dat de materie van het Amerikaanse octrooi 4.001.452 daarin kan worden gelezen. Dat betekent dat de door Almex tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank aangevoerde grieven 4 - 9, 17 en 19 - 20 in zoverre slagen. Dat betekent voorts dat het door Kahl bij akte van 9 mei 2003 in eerste aanleg gedane "hulpverzoek" aan de orde dient te komen. Dit hulpverzoek houdt kort gezegd in dat conclusie 1 wordt beperkt door het vervangen van het woord "Reaktionsbehälter" door het woord "Expander".

18. Naar het oordeel van het hof is de voorgestelde beperking van conclusie 1 tot het toepassen van de omschreven werkwijze met een zogenaamde expander als reactievat toelaatbaar.

Uit [HR 9 februari 1996, BIE 1996, p.334 \(Spiro Research/Flamco\)](#) blijkt dat partiële nietigverklaring alleen toelaatbaar is wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met

voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. In casu is aan deze voorwaarden voldaan. Door aanvulling van conclusie 1 met de voorwaarde dat een expander als reactievat wordt toegepast worden de grenzen van de bescherming, die door het octrooi wordt geboden, met voldoende duidelijkheid getrokken. De deskundige, die de inhoud van het octrooi in samenhang met de door het Amerikaanse octrooischrift 4.001.452 gevormde stand van de techniek beziet, zal, naar het oordeel van het hof, zelfstandig tot de slotsom komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in de aanvulling met expander als reactievat gelegen beperking. Dat ook Almex die mening is toegedaan blijkt uit de brief van 25 februari 2000 van haar octrooigemachtigde Ir. E. Bartelds aan Kahl's octrooigemachtigde Dr. Niebuhr (overgelegd als onderdeel van productie X van Kahl in eerste aanleg). In die brief schrijft Ir. Bartelds immers "Uit is true that your client's patent only covers the use of pellet press in combination with an expander".

19. Door Almex is met betrekking tot het hulpverzoek van Kahl aangevoerd (bij pleidooi), dat in het geheel niet duidelijk is wat een expander is en is gesteld, dat ook de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi 4.001.452 als expander kan worden beschouwd. Naar het oordeel van het hof verliest Almex hierbij uit het oog, dat in het octrooi van Kahl uitdrukkelijk wordt verwezen naar twee publicaties, waarin expanders worden beschreven en dat bijvoorbeeld uit het in het octrooi geciteerde Duitse Offenlegungsschrift 35.44.298 (productie 29 van Almex) blijkt dat een expander zodanig dient te zijn geconstrueerd, dat in bedrijf het materiaal in de expander gedurende een zeer korte tijd aan een hoge temperatuur en druk kan worden onderworpen, waardoor bij het expanderen bij atmosferische druk het zogenaamde uflasheffect" optreedt. (Vgl. het Offenlegungsschrift, kolom 2, regel 65 - kolom 3, regel 6: "Im Ansehluss an die relativ kurze Behandlung bei hoher Temperatur in Dampfatmosfera erfolgt am Ausgang des kontinuierlich operierenden Systems - eines Expanders - eine spontane Entspannung des Materials auf niedrigen Druck, insbesondere auf Atmosphärendruck, begleitet mit einer Flashverdampfung des im Material enthaltenden Wasserdampfkondensats und gleichzeitiger Abkühlung des Materials auf Temperaturen um oder auch unter 100 °C"). Het Offenlegungsschrift leert dat het beoogde flash-effect bij zeer vochtige, waterhoudende materia-

len niet zonder meer bereikt kan worden, maar dat zulks wel mogelijk is met een afsluitkop voor de expander, die aan zeer bepaalde eisen voldoet, te weten die eisen, die ook in conclusie 8 van het onderhavige octrooi worden gesteld. Hieruit blijkt, dat niet iedere inrichting, waaruit materiaal kan worden geëxtrudeerd een expander in de zin van het octrooi is. Uit het Amerikaanse octrooischrift 4.001.452 blijkt in het geheel niet, dat de afsluitkop voldoet aan de eisen, die meebrengen dat het flash-effect kan worden verwezenlijkt. Van een expander in de zin van het octrooi lijkt daarom geen sprake te zijn.

20. Almex heeft voorts nog opgemerkt, dat een conclusie conform het hulpverzoek van Kahl niet nieuw is ten opzichte van ieder van de publicaties NL 66.17758 (productie 13 van Almex) en Pratique de la Compression et Techniques Nouvelles (productie 14 zijdens Almex). Naar het oordeel van het hof beschrijft geen van die twee publicaties een werkwijze conform de herziene conclusie 1 van het octrooi met toepassing van een expander in de hiervoor bedoelde zin. Ook het argument van Almex dat, zo de werkwijze wel als nieuw moet worden beschouwd, deze toch als niet inventief heeft te gelden, wordt door het hof verworpen. Naar het oordeel van het hof komt een deskundige die kennis neemt van de door Almex genoemde literatuur niet zonder inventieve arbeid tot de in de thans aanvaarde conclusie omschreven werkwijze.

21. Almex heeft zich nog op het standpunt gesteld dat de vinding van Kahl in het octrooi niet nawerkbaar is beschreven. Zij baseert deze stelling blijkens de toelichting op haar grief 16 op de tegenspraak, die zij in het octrooi leest in de beschrijving van de stand van de techniek en de beschrijving van de werkwijze volgens de voorgestelde uitvinding. Het hof kan Almex hierin niet volgen. De voorgestelde werkwijze is duidelijk omschreven. Dat een deskundige wellicht vraagt tekens zet bij de eerdere omschrijving van de stand der techniek doet daaraan niet af. Door Almex is niet gesteld, noch aannemelijk gemaakt, dat de als uitvinding voorgestelde werkwijze niet door de deskundige, die de omschrijving leest, kan worden uitgevoerd. De desbetreffende grief faalt.

22. Door Almex is bij memorie van grieven de grondslag van haar eis nog vermeerderd onder verwijzing naar een schriftelijke verklaring (zogenaamd affidavit) van 15 december 2003 van de heer LaVon Wenger. Deze Wenger verklaart dat hij de uitvinder is van de "first commercial extrusion cooker", die door hem in 1958 werd geöctrooieerd, welke extrusie-inrichting geheel zou hebben gefunctioneerd volgens de werkwijze van conclusie 1 van het octrooi van Kahl. Die conclusie 1 zou mitsdien niet nieuw zijn wegens openbaar voor gebruik. Subsidiair, aldus Almex, zou de inventiviteit ontbreken. Almex biedt voorts bewijs aan van deze stellingen en de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden.

23. Naar het oordeel van het hof is de verklaring van de heer Wenger zeer summier en erg vaag. Uit de verklaring blijkt op geen enkele wijze dat, waar en aan wie de door Wenger uitgevonden machine is verkocht en/of

openbaar voorgebruikt, terwijl door Wenger, noch door Almex de verklaring wordt ondersteund door aanvullende documentatie. Zelfs het octrooi, dat aan Wenger zou zijn verleend, wordt niet bijgevoegd of zelfs maar geïdentificeerd. Mitsdien acht het hof de aan de vermeerderde grondslag van eis van Almex ten grondslag liggende feiten en omstandigheden onvoldoende geconcretiseerd, zodat het bewijsaanbod van Almex terzake als onvoldoende gespecificeerd en gesubstantieerd dient te worden gepasseerd.

24. Met betrekking tot de conclusies 2 - 8 van het octrooi van Kahl heeft Almex (bij de inleidende dagvaarding in prima) aangevoerd, dat deze conclusies dienen te worden vernietigd, hetzij wegens gebrek aan nieuwheid, hetzij wegens ontbreken van inventiviteit. Nu echter de hoofdconclusie in beperkte vorm aanvaardbaar wordt geacht, zijn de volgconclusies, die ieder voor zich een geschikte uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de geamendeerde hoofdconclusie beschrijven, eveneens aanvaardbaar. De eis van nieuwheid en/of inventiviteit behoeft aan de additionele maatregelen van de volgconclusies niet gesteld te worden.

25. Slotsom van het voorgaande is dat naar het oordeel van het hof het Nederlandse deel van het octrooi van Kahl moet worden vernietigd voor zover de beschermingsomvang van conclusie 1 uitgaat boven die welke toekomt aan:

1. Verfahren zum Pelletieren von Futtermitteln, bei dem das zu pelletierende Material oder Materialgemisch vor dem Pelletieren in einem Expander bei erhöhter Temperatur konditioniert wird, wobei das Material im Expander durch die Wirkung eines Förderelementes komprimiert wird, so dass sich am Austragsende des Expanders ein auf das Material oder Materialgemisch wirkender Arbeitsdruck einstellt, und wobei dieser auf diese Materialmenge wirkende Druck anschließend durch Entspannung auf einen verminderten, unterhalb dieses Drucks liegenden Entspannungsdruck, abgesenkt wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Konditionieren bei Temperaturen von bis zu 170°C, insbesondere 150°C durchgeführt wird, und dass das Pelletieren nach Entspannen auf Atmosphärendruck in einer Pelletpresse erfolgt.

26. Nu het octrooi beperkt geldig is te achten komt het hof toe aan de vraag of door Almex indirect inbreuk op het octrooi wordt gemaakt (door de rechtbank is geoordeeld dat van directe inbreuk geen sprake is - tegen dit oordeel is door Kahl niet geappelleerd). Hieromtrent overweegt het hof het volgende.

27. Artikel 73 ROW 1995 houdt in dat de octrooihouder de vorderingen ter handhaving van zijn octrooi ook kan instellen tegen eenieder die in Nederland (in geval van een Europees octrooi) in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan niet tot toepassing van de uitvinding bevoegden aanbiedt of levert voor de toepassing van de geöctrooieerde uitvinding in Nederland. Deze bepaling geldt niet (artikel 73, lid 2) als de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare

producten zijn, tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het plegen van inbreuk.

28. Door Kahl wordt gesteld dat een expander, bijvoorbeeld van de soort zoals door Almex in de handel gebracht, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Almex bestrijdt dit, maar heeft voorts aangevoerd, dat zo dit juist mocht zijn, de uitzondering van het tweede lid van artikel 73 van toepassing is, aangezien een expander een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Kahl heeft opgemerkt dat het bij "algemeen in de handel verkrijgbare producten" gaat om spijkers, moeren, chemicaliën, transistors en weerstanden en dergelijke en dat een expander daarmee niet op één lijn kan worden gesteld.

29. Naar het oordeel van het hof is de laatste stelling van Kahl niet juist. De Memorie van Toelichting bij de Wijzigingswet, waarbij het met artikel 73 ROW 1995 overeenkomende artikel 44A in de Rijsoctrooiwet (1910) werd ingevoegd, zegt over het tweede lid: "Verder is in het belang van het handelsverkeer op de regeling van het eerste lid een uitzondering gemaakt voor "algemeen in de handel verkrijgbare producten". Het aanbieden of leveren hiervan vormt in het algemeen geen indirecte octrooi-inbreuk. Doch de octrooihouder kan wel optreden tegen leveranciers van middelen, die tot deze categorie behoren indien de leverancier degene aan wie hij levert aanzet tot het plegen van handelingen, die tot het uitsluitend recht van de octrooihouder behoren." Uit deze toelichting kan niet afgeleid worden dat "algemeen in de handel verkrijgbare producten" beperkt dient te worden uitgelegd en dat mitsdien spijkers en moeren wel en meer gecompliceerde producten niet daaronder zouden vallen.

30. Niet bestreden is dat Almex sinds jaar en dag expanders op de markt brengt. Uit een aantal door partijen in het geding gebrachte producties blijkt ook dat een expander een in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt apparaat is. (Vgl. bijvoorbeeld *Pratique de la Compression et Techniques Nouvelles*, productie 14 van Almex). Hieruit leidt het hof af dat een expander een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Dit betekent dat Almex, indien veronderstellenderwijs wordt aangenomen dat een expander een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding van Kahl is, terecht een beroep doet op het tweede lid van artikel 73 ROW 1995. Dit zou slechts uitzondering leiden in het geval dat Almex degene aan wie zij levert aanzet tot het plegen van inbreuk op het octrooi van Kahl. Dat laatste is evenwel niet aannemelijk gemaakt, hetgeen als volgt wordt toegelicht.

31. Bij conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie in prima is door Kahl gesteld dat Almex in november 2001 tijdens de VICTAM-beurs in Utrecht op haar beursstand een expander heeft tentoongesteld in rechtstreekse combinatie met een pelletepers. Voorts heeft Kahl gewezen op de website van Almex (productie V-G bij antwoord/eis in reconventie in prima) en gesteld dat ook daaruit blijkt dat zij in en voor het buitenland aanbiedt en de bereidheid uitspreekt tot het leveren van expanders "om deze te gebruiken in

combinatie met een pelleteermachine ten behoeve van voedingsmiddelen". Het hof kan Kahl daarin niet volgen. Uit de overgelegde bladzijden van de website van Almex blijkt dat Almex expanders aanbiedt. Enig verband tussen een expander en een pelleteerpers wordt op de website niet gelegd, laat staan dat de specifieke maatregelen, die volgens het octrooi van Kahl zijn vereist bij het toepassen van de geoctrooideerde werkwijze (toepassen van bepaalde temperaturen en een bovenatmosferische druk bij het conditioneren en een voorafgaand aan het pelleteren ontspannen tot atmosferische druk), worden vermeld.

32. Blijft het gebeuren op de VICTAM-beurs. Door Almex is gesteld dat niet alleen de op haar stand aanwezige pelleteerpers niet van haar afkomstig was en niet door haar werd aangeboden, maar dat bovendien bij de tentoongestelde apparatuur een standaard waarschuwingbordje was opgesteld met vermelding "*Use of an expander prior to a pelletmill can be a proprietary process and may require a license (...)*". Een foto van deze waarschuwing is overgelegd als productie 17 bij antwoord in reconventie. Kahl weerspreekt niet dat een dergelijke waarschuwing op de stand op de VICTAM-beurs aanwezig was, doch noemt de waarschuwing een "onooglijk kaartje" en onvoldoende om de indirecte inbreuk weg te nemen. Wat hier ook van zij, naar het oordeel van het hof blijkt uit een en ander niet dat Almex degene aan wie zij een expander heeft geleverd heeft aanzet tot het plegen van inbreuk (in Nederland). Ook anderszins zijn door Kahl geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit dat zou blijken.

33. Uit het door Kahl aangevoerde blijkt evenmin dat Almex in enig ander land waar het Europees octrooi van Kahl of een corresponderend octrooi gelding heeft, de afnemer van haar expander heeft aanzet tot het plegen van inbreuk (in het desbetreffende land). Van indirecte octrooi-inbreuk in die andere landen is mitsdien niet gebleken.

34. Nu de vorderingen van Kahl niet kunnen worden toegewezen op basis van de gestelde indirecte inbreuk op het octrooi van Kahl en de grieven 21 - 25 van Almex deels slagen, dient bezien te worden of de door Kahl gestelde wanprestatie grond kan zijn voor toewijzing van de vorderingen. Kahl beroept zich op een tussen partijen gemaakte afspraak, die zou blijken uit de correspondentie tussen de octrooiadviseur van Kahl en de octrooigemachtigde van Almex. Bij pleidooi heeft de advocaat van Kahl dit toegelicht door op te merken dat ir. E. Bartelds in mei 1995 ongeclausuleerd heeft toegezegd dat Almex de exclusieve rechten van Kahl zou respecteren, dat zij geen expandeermachines meer zou aanbieden voor gebruik in combinatie met pelleteermachines en dat zij bij verhandeling van haar expanders steeds op het bestaan van Kahl's octrooirechten zou wijzen. De brief van ir. Bartelds van 4 mei 1995 is als onderdeel van productie VIII in prima door Kahl overgelegd. Het hof leest de gememoreerde toezeggingen niet in de brief. Wel merkt ir. Bartelds op dat zijn cliënte geen pelleteerpersen in haar leveringsprogramma heeft, doch expanders vervaardigt en

verhandelt en dat zij in al haar uitingen naar afnemers wijst op de uitsluitende rechten van Kahl.

35. In de bij productie IX in prima door Kahl overgelegde brief van ir. Bartelds van 13 mei 1998 merkt deze op "waar zijn cliënte zich voorbeeldig houdt aan haar toezeggingen om geen expanders aan te bieden in combinatie met pelleteerpersen, niet slechts in landen waar het octrooi van kracht is, maar ook daarbuiten, en verder al haar afnemers nadrukkelijk wijst op het bestaan van het octrooi van uw cliënte". In een voetnoot schrijft ir. Bartelds nog: "*daar cliënte ook in Spanje geen expander geleverd heeft in combinatie met een pelleteerpers (... l". Hieruit leidt het hof af dat de "toezegging" van Almex verstaan dient te worden als een toezegging om niet een expander en een pelleteerpers gezamenlijk aan te bieden en/of te verkopen. Niet gebleken is dat Almex zich niet aan deze toezegging heeft gehouden. De op de VICTAMbeurs aanwezige pelleteermachine was niet een pelleteermachine van Almex. Door Almex is gesteld dat die machine afkomstig was van een derde partij, te weten UMT. Weliswaar heeft Kahl die stelling "ongeloofwaardig" genoemd, maar uit niets blijkt en door Kahl is ook niet aannemelijk gemaakt, dat de desbetreffende pelleteermachine wel tot het leveringsprogramma van Almex behoorde. Aan een en ander doet niet af de overgelegde verklaring van Dr. Sitzman (productie Vonder A van Kahl) dat de machines met elkaar verbonden waren. Immers ook uit de foto's bij de verklaring van Dr. Sitzman blijkt dat de "Pelleting Press" een machine van UMT is en niet van Almex. De vordering voorzover gegrond op wanprestatie kan derhalve niet worden toegewezen. Grief 26 van Almex slaagt in zoverre.*

36. Aan het algemene bewijsaanbod van Almex gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het vorenstaande niet ter zake dienende en/of onvoldoende gesubstantieerd is.

37. De grieven van Kahl in het incidenteel appèl falen, gezien het vorenstaande.

38. Uit het voorgaande vloeit voort dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, dat het octrooi van Kahl partieel zal worden vernietigd en dat de reconventionele vorderingen van Kahl zullen worden afgewezen. Derhalve slagen de grieven 27 en 29 - 39 van Almex. Bij de overige (principale) grieven heeft Almex gelet op het voorgaande geen belang meer, zodat behandeling daarvan achterwege kan blijven. De kosten in eerste aanleg zullen voor wat betreft de conventie worden gecompenseerd. Kahl zal worden veroordeeld in de kosten in reconventie in eerste aanleg. Als in beroep voor het merendeel in het ongelijk gestelde partij zal Kahl voorts worden veroordeeld in de kosten van het principaal en het incidenteel appèl.

Beslissing

Het hof:

in het principaal appèl:

-vernietigt het vonnis waarvan beroep, en opnieuw rechtdoende:

in conventie:

-verklaart nietig het Europees octrooi 0.331.207 voor zover verleend voor Nederland, voor zover de be-

schermingsomvang van conclusie 1 daarvan uitgaat boven die welke toekomt aan de hierboven in rechts-overweging 25 omschreven conclusie;

-wijst af het meer of anders gevorderde;

-compenseert de kosten van het geding in conventie in eerste aanleg des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

in reconventie:

-wijst af de vorderingen van Kahl;

-verwijst Kahl in de kosten van het geding in reconventie in eerste aanleg en begroot deze tot op heden aan de zijde van Almex op €1.170,-;

verwijst Kahl in de kosten van het principaal appèl en begroot deze tot op heden aan de zijde van Almex op €2.682,-;

verklaart deze uitspraak tot hiertoe voor wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

in het incidenteel appèl:

-verwerpt het beroep,

-verwijst Kahl in de kosten van het incidenteel appèl en begroot deze tot op heden aan de zijde van Almex op €1.341,-.

Dit arrest is gewezen door mrs. Fasseur-van Santen, Ottevangers en Eskes en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2005 in aanwezigheid van de griffier.