

Rb Den Haag, 4 januari 2006, Darome v Orogel

OCTROOIRECHT

Uitleg conclusie

wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is

Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics)

Geen inbreuk

dat Orogel de hierboven geformuleerde uitvindingsgedachte van het octrooi niet toepast. Integendeel, de zonnebloemolie als door Orogel gebruikt zal op de momenten waar het volgens Darome erop aankomt, namelijk bij opwarming buiten de vriezer, vloeibaar zijn, zodat moet worden aangenomen dat Orogel het probleem van de samenklontering bij opvolgend invriezen juist op een andere manier heeft opgelost: zij probeert de omhulling niet zozeer in vaste vorm maar juist vloeibaar te houden.

Vervolgens is het van belang vast te stellen dat Darome de onderbouwde stelling van Orogel, dat de door haar, Orogel, gebruikte zonnebloemolie eerst vast wordt bij – 17° C en in elk geval nog vloeibaar is bij ongeveer 0° C, onvoldoende heeft weersproken. Dit betekent dat die vetstof, anders dan volgens de uitvinding van het octrooi, niet alleen geen smeltemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur vertoont, waardoor deze in het productieproces niet hoeft te worden opgewarmd om te kunnen worden versproeid, maar ook dat deze niet vast is noch blijft bij onderbreking van de koudeketen. Daarmee is duidelijk dat Orogel de hierboven geformuleerde uitvindingsgedachte van het octrooi niet toepast. Integendeel, de zonnebloemolie als door Orogel gebruikt zal op de momenten waar het volgens Darome erop aankomt, namelijk bij opwar-

ming buiten de vriezer, vloeibaar zijn, zodat moet worden aangenomen dat Orogel het probleem van de samenklontering bij opvolgend invriezen juist op een andere manier heeft opgelost: zij probeert de omhulling niet zozeer in vaste vorm maar juist vloeibaar te houden. Die oplossing ligt dicht bij tegen de oplossing van US '496 (waar ook wordt gestreefd naar zoveel mogelijk vloeibaar houden van de omhulling), of althans tegen de daarin beschreven stand van de techniek, dan tegen de oplossing van het octrooi.

PROCESRECHT - internationale bevoegdheid

Grensoverschrijdende verklaring van geen inbreuk De vorderingen in conventie betreffen slechts een verwijt van inbreuk in Nederland, zodat deze betrekking hebben op een ander rechtsfeit dan de vordering in reconventie, voorzover deze op inbreukmakende handelingen in het buitenland ziet. Mitsdien komt de rechtbank in reconventie geen grensoverschrijdende bevoegdheid toe.

De onvoorwaardelijke reconventionele vordering ziet op het verkrijgen van een grensoverschrijdende verklaring voor recht dat de werkwijze van Orogel geen inbreuk maakt op het octrooi. Darome heeft in de eerste plaats de internationale bevoegdheid van de rechtbank betwist, waaromtrent als volgt wordt overwogen.

13. Darome, verweerster in reconventie, is in Frankrijk gevestigd zodat er geen bevoegdheid bestaat op basis van artikel 2 EEX-verordening. Orogel doet (dan ook) een beroep op artikel 6 lid 3 EEX-verordening. De rechtbank overweegt evenwel dat de vorderingen in conventie slechts een verwijt van vermeende inbreuk in Nederland betreffen, zodat deze betrekking hebben op een ander rechtsfeit dan de vordering in reconventie, voorzover deze op inbreukmakende handelingen in het buitenland ziet. Mitsdien is de conclusie dat de rechtbank in reconventie geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt. Voor Nederland is zij wel bevoegd.

Vindplaatsen: BIE 2006, nr. 64; NIPR 2007, nr. 47, p. 77

Rechtbank Den Haag, 4 januari 2006

(Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij)

(...)

Zaaknummer 219947

Vonnis in de zaak met bovenstaand zaak- en rolnummer van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

DAROME S.P.A.S.,

gevestigd te Milly-la-Forêt, Frankrijk,

eiseres in conventie,

verweerster in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie,

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

advocaat: mrs. P.L. Reeskamp en M.J. Odink (Amsterdam),

tegen:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
OROGEL SURGELATI S.P.A.,
gevestigd te Cesena, Italië,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
OROGEL SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.,
gevestigd te Cesena, Italië,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PLUS WAARDENBURG B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GRASMEIJER EN ZON HANDELSMAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie,
procureur: mr. W. Taekema,
advocaat: mr. R. Hermans (Amsterdam).
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als “Darome” en “Orogel c.s.”.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het exploit van dagvaarding van 21 januari 2004,
- de producties behorende bij de dagvaarding,
- de conclusie van antwoord, tevens onvoorwaardelijke en voorwaardelijke eis in reconventie,
- de conclusie van repliek/conclusie van antwoord in reconventie,
- de conclusie van dupliek tevens conclusie van repliek in reconventie,
- de conclusie van dupliek in reconventie.

Ter zitting van 28 oktober 2005 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door mrs. Odink en Hermans voornoemd. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie

DE FEITEN

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Darome is houdster van [Europees octrooi nr. 0 472 450 B1](#) (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een ‘werkwijze en installatie voor de verwerking van diepvriesproducten’. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 27 december 1995, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd 30 juli 1991, onder inroeping van prioriteit van 8 augustus 1990. Het octrooi heeft gelding in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.

Conclusie 1 van het octrooi luidt (in de Nederlandse vertaling, waarnaar in het vervolg zal worden verwezen) als volgt:

1. Werkwijze voor de verwerking van diepgevroren voedingsgewassen, te weten aromatische kruiden of groenten in de vorm van stukken, die de volgende opeenvolgende stappen omvat:

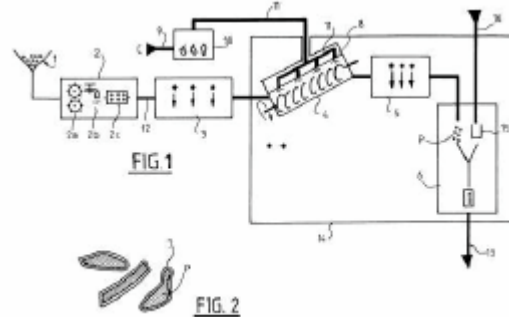
= afzonderlijke snelle voorbereiding en diepvriezing van gewassen; handhaving van de diepvriestoestand zonder onderbreking van de koudeketen;

= omhulling van de stukken van gewassen met een omhullingsamenstelling van voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie, die vrij is van water en die in hoofdzaak bestaat uit één vetstof of een mengsel van verscheidene plantaardige vetstoffen, die (dat) van tevoren door verwarming in vloeibare toestand is gebracht en zodanig is gekozen, dat de omhullingsamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0°C in vaste toestand is, een smelttemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur heeft en de organoleptische eigenschappen van de verwerkte gewassen niet merkbaar aantast;

= koeling van de op deze wijze omhulde stukken van gewassen om de omhullingsamenstelling hard te laten worden;

= verpakking en opslag van de op deze wijze omhulde en diepgevroren stukken van gewassen.

Bij het octrooi horen de volgende twee figuren:



b. Gedaagde sub 1 brengt via gedaagden sub 3 en 4 in Nederland diepgevroren kruiden op de markt die zijn voorzien van een omhulling met zonnebloemolie.

c. Gedaagde sub 2 heeft op 13 februari 2002 in Italië een octrooiaanvraag ingediend voor een ‘procédé en middelen voor het aromatiseren van bevroren voedingsproducten en/of het bewaren van hun organoleptische eigenschappen met behandelingen die de koelketen niet doorbreken’.

DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Darome vordert – kort gezegd – dat de rechtbank Orogel c.s. verbiedt inbreuk te maken op het octrooi door producten die met behulp van de inbreukmakende werkwijze zijn vervaardigd op de markt te brengen, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen (waaronder opgaaf van de behaalde winst en afnemers, een recallbrief alsmede vernietiging inbreukmakende producten) en Orogel c.s. veroordeelt de door Darome geleden schade te vergoeden nader op te maken bij staat en/of de winst af te dragen, met veroordeling van Orogel c.s. in de proceskosten en onder uitvoerbaar-bij-voorraadverklaring. Darome stelt daartoe dat Orogel c.s. door vervaardiging en verhandeling van diepgevroren kruiden omhuld met zonnebloemolie inbreuk maken op het octrooi.

3. Hiertegen voeren Orogel c.s. gemotiveerd verweer, stellende (samengevat) dat het octrooi nietig is (en zodoende van inbreuk geen sprake kan zijn) omdat het de

vereiste inventiviteit mist gelet op de door hen aangevoerde stand van de techniek en voorts dat zij een andere werkwijze toepassen dan als neergelegd in het octrooi.

4. Voor het geval de rechtbank van oordeel zou zijn dat van inbreuk sprake is, vorderen Orogel c.s. in reconventie vernietiging van het octrooi voor Nederland. Onvoorwaardelijk vorderen zij in reconventie een (grensoverschrijdende) verklaring voor recht van niet-inbreuk. Darome voert hiertegen op haar beurt gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende – voor zover van belang – in zal worden gegaan.

BEOORDELING VAN HET GESCHIL

In conventie voorts:

5. Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die zin dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics).

6. De rechtbank overweegt dat (ook volgens Darome) de achter de conclusies van het octrooi liggende uitvindingsgedachte is het voorkomen van samenklontering door bevriezing van het aanwezige water in/aan de kruiden/groenten met name bij onderbreking van de zogenaamde koudeketen, dat wil zeggen wanneer het product uit de vriezer wordt gehaald, enige tijd daarbuiten verblijft zodat het opwarmt en vervolgens weer wordt ingevroren. Zie p. 2, r. 22-24 van het octrooi:

De uitvinding heeft tevens diepgevroren voedingsproducten in stukken tot doel, die zelfs in het geval van het onderbreken van de koudeketen afzonderlijke stukken blijven.

Dit wordt in het octrooi bereikt door de kruiden/groenten te omhullen met een vetstof die zodanig gekozen is dat deze “in vaste toestand en voldoende hard kan zijn bij elke temperatuur lager dan ongeveer 0° C, derhalve gedurende het verpakken, en een smeltemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur kan hebben” (p.3, r. 5-8 en p. 5, r. 19-22).

Dat de omhulling van het octrooi bij kamertemperatuur (omgevingstemperatuur) dient te smelten heeft kenne-

lijk ermee te maken dat, zoals beide partijen hebben aangevoerd, de omhulling niet alleen dient te smelten in een warm gerecht of saus, maar ook in bijvoorbeeld een salade (op kamertemperatuur). Tegelijkertijd is belangrijk dat als de kruiden/groenten uit de vriezer worden gehaald de omhulling zo lang mogelijk in vaste vorm blijft bij de onvermijdelijke opwarming die dan zal optreden (dus van –17° C tot net onder kamertemperatuur). De rechtbank begrijpt dat daarmee zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de vetomhulling buiten de vriezer zal smelten en aldus zal vervloeien zodat alsnog, bij invriezing daarna, klontvorming zou optreden.

7. Op vetstoffen met die eigenschappen is dan ook de in de werkwijzeconclusie voorkomende maatregel gericht dat de vetstof “zodanig is gekozen, dat de omhullingsamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand is, een smeltpunttemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur heeft”. Zoals beide partijen hebben aangegeven is het voor vetstoffen die eerst bij kamertemperatuur smelten nodig om deze op te warmen, willen deze kunnen worden versproeid en goed om de kruiden/groenten heen kunnen vloeien teneinde deze bij stollen goed te omhullen. Dit geldt te sterker als in ogenschouw wordt genomen dat het versproeien volgens het octrooi in een koude kamer dient plaats te vinden. Op die wijze zal de gemiddelde vakman ook de maatregel van “verwarming [van de vetstof] in vloeibare toestand” opvatten. Verder is bij dit alles van belang dat de omhulling organoleptisch neutraal is, dat wil zeggen op de geur/smaak van de kruiden/groenten geen invloed uitoefent.

8. Vervolgens is het van belang vast te stellen dat Darome de onderbouwde stelling van Orogel, dat de door haar, Orogel, gebruikte zonnebloemolie eerst vast wordt bij –17° C en in elk geval nog vloeibaar is bij ongeveer 0° C, onvoldoende heeft weersproken. Dit betekent dat die vetstof, anders dan volgens de uitvinding van het octrooi, niet alleen geen smeltemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur vertoont, waardoor deze in het productieproces niet behoeft te worden opgewarmd om te kunnen worden versproeid, maar ook dat deze niet vast is noch blijft bij onderbreking van de koudeketen. Daarmee is duidelijk dat Orogel de hierboven geformuleerde uitvindingsgedachte van het octrooi niet toepast. Integendeel, de zonnebloemolie als door Orogel gebruikt zal op de momenten waar het volgens Darome erop aankomt, namelijk bij opwarming buiten de vriezer, vloeibaar zijn, zodat moet worden aangenomen dat Orogel het probleem van de samenklontering bij opvolgend invriezen juist op een andere manier heeft opgelost: zij probeert de omhulling niet zozeer in vaste vorm maar juist vloeibaar te houden. Die oplossing ligt dicht bij de oplossing van US ‘496 (waar ook wordt gestreefd naar zoveel mogelijk vloeibaar houden van de omhulling), of althans tegen de daarin beschreven stand van de techniek, dan tegen de oplossing van het octrooi.

9. Uit het voorgaande volgt dat de uitvindingsgedachte niet wordt toegepast bij het product en de werkwijze van Orogel omdat niet is voldaan aan de maatregelen uit de conclusie dat de omhulling “zodanig is gekozen, dat de omhullingsamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand is, een smeltemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur heeft” en dat deze evenmin “door verwarming in vloeibare toestand is gebracht” voor het versproeien. Gelet op voormelde uitvindingsgedachte, kan dit een en ander niet worden gerepareerd met een beroep op weginterpretieren, zoals door Darome nog bepleit. Die maatregelen zijn immers daarmee wezenlijk voor de uitvinding van het octrooi.

10. Voorzover in het licht van het voorgaande ook het beroep op equivalentie niet reeds heeft te stranden, wordt overwogen dat Orogel terecht heeft aangevoerd dat niet valt in te zien welke maatregel zij zou verrichten die equivalent is te achten aan de volgens de geöctrooieerde werkwijze vereiste verwarming van de vetstof voorafgaand aan het besprenkelen. De zonnebloemolie die Orogel voor omhulling gebruikt is reeds vloeibaar bij de temperatuur van het versproeien zodat verwarming in het geheel niet nodig is. Evenmin is zonnebloemolie equivalent te achten aan de vetstof als bedoeld in het octrooi zoals volgt uit rechtsoverweging 8. Hierbij komt nog dat ook uit het octrooi blijkt dat zonnebloemolie niet zozeer sec als wel in een mengsel met andere vetstoffen dient te worden toegepast. Zie pagina 5, regels 23-28:

Derhalve wordt in de in aanmerking genomen uitvoeringsvorm als omhullingsamenstelling een mengsel van vetstoffen gebruikt, dat voornamelijk bestaat uit zonnebloemolie met een gewichtsaandeel van ten minste 50%; of een mengsel van zonnebloemolie en palmolie, met name van 70% tot 90% in gewicht aan zonnebloemolie en van 10% tot 30% in gewicht aan palmolie.

Van belang is dat palmolie een smeltemperatuur van 35° C kent, zodat door deze olie te mengen met zonnebloemolie (smeltemperatuur -17° C, zie hiervoor) de smeltemperatuur van het mengsel als geheel omhoog gaat totdat deze kennelijk in de orde van het octrooi komt te liggen (omgevingstemperatuur). Zo zal de vakman dit een en ander opvatten en derhalve concluderen dat juist niet zonnebloemolie in zuivere vorm dient te worden toegepast. Het betoog van Darome dat zonnebloemolie en een mengsel van palmolie met zonnebloemolie voor de vakman technisch equivalent zijn, kan wellicht in zijn algemeenheid opgeld doen, maar derhalve nu juist niet binnen het kader van het octrooi.

11. Van inbreuk is derhalve geen sprake. Daarmee moet het in conventie gevorderde worden afgewezen, met veroordeling van Darome als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

In (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie voorts:

12. De onvoorwaardelijke reconventionele vordering ziet op het verkrijgen van een grensoverschrijdende verklaring voor recht dat de werkwijze van Orogel geen inbreuk maakt op het octrooi. Darome heeft in de eerste

plaats de internationale bevoegdheid van de rechtbank betwist, waaromtrent als volgt wordt overwogen.

13. Darome, verweerster in reconventie, is in Frankrijk gevestigd zodat er geen bevoegdheid bestaat op basis van artikel 2 EEX-verordening. Orogel doet (dan ook) een beroep op artikel 6 lid 3 EEX-verordening. De rechtbank overweegt evenwel dat de vorderingen in conventie slechts een verwijt van vermeende inbreuk in Nederland betreffen, zodat deze betrekking hebben op een ander rechtsfeit dan de vordering in reconventie, voorzover deze op inbreukmakende handelingen in het buitenland ziet. Mitsdien is de conclusie dat de rechtbank in reconventie geen grensoverschrijdende bevoegdheid toekomt. Voor Nederland is zij wel bevoegd.

14. Voorzover de verklaring van niet-inbreuk op Nederland ziet, overweegt de rechtbank dat zij niet vermag in te zien, terwijl nadere toelichting ontbreekt, welk belang Orogel bij die vordering zou hebben, gegeven de afwijzing van het inbreukverbod (met nevenvorderingen)

in conventie.

15. Aan de voorwaardelijk ingestelde eis in reconventie komt de rechtbank niet toe, nu de voorwaarde waaronder deze is ingesteld (dat de rechtbank in conventie zou oordelen dat van inbreuk sprake is) niet is vervuld.

16. Het in reconventie gevorderde zal zodoende in zijn geheel worden afgewezen, met veroordeling van Orogel als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

BESLISSING:

De rechtbank:

In conventie:

WIJST het in conventie gevorderde AF;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagden begroot op EUR 241,- aan verschotten en EUR 1808,- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis in conventie, voorzover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie:

WIJST het in reconventie onvoorwaardelijk gevorderde AF;

VERSTAAT dat de voorwaarde waaronder de voorwaardelijke vordering in reconventie is ingesteld, niet is vervuld;

VEROORDEELT eiseressen in de op deze procedure in reconventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en EUR 904,- aan procureurssalaris;

VERKLAART dit vonnis in reconventie, voorzover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.