

Rb Den Haag, 11 januari 2006, Grodan v Isover Saint-Gobain**OCTROOIRECHT****Nieuwheid**

- [Door proefopstellingen bij tuinders is vinding niet openbaar toegankelijk gemaakt, mede nu precieze samenstelling en opbouw van de mat niet was vast te stellen](#)

De rechtbank overweegt dat de matten van Grodan als gebruikt in de proefopstellingen bij tuinders Van der Wilt en Van der Lans – zo deze matten al conform het octrooi zouden zijn, hetgeen Isover heeft betwist – evenwel de uitvinding niet openbaar toegankelijk hebben gemaakt. Vaststaat dat de matten zich bij deze proeven hebben bevonden op de privé terreinen van voornoemde kwekers, zodat niet is aan te nemen dat de vakman daarvan voldoende vrijelijk kennis heeft kunnen nemen om hem de uitvinding te openbaren. Zelfs als moet worden aangenomen dat geen geheimhoudingsplicht rustte op beide kwekers en dat op zich de kassen open waren voor het publiek, dan nog brengt dat niet met zich dat derden ook de precieze samenstelling en opbouw van de mat, die in plastic was gewikkeld, hadden kunnen vaststellen. Een derde-bezoeker zou in feite hebben moeten gesneden in de matten, die eigendom waren van een ander, teneinde bedoelde samenstelling en opbouw, die essentieel zijn voor de uitvinding, te kunnen achterhalen. Dat is een duidelijk andere situatie dan wanneer bijvoorbeeld de matten te koop waren geweest en een vakman zich daarvan een exemplaar had kunnen aanschaffen om daarop vervolgens de nodige onderzoeken te verrichten. Niet gesteld is verder dat één van beide kwekers de samenstelling en opbouw van de matten wist, laat staan openbaar heeft gemaakt.

Geen voorgebruiksrecht

- [Voorgebruik vereist begin van uitvoering van voornemen tot toepassing. Daarvan is geen sprake nu proefneming geen vervolg heeft gekregen door reële commerciële exploitatie](#)

Terecht heeft Isover in dit kader erop gewezen dat aan Grodan eerst een recht op voorgebruik toekomt indien zij aantoonbaar dat zij met de zogenaamde F-mat, waarvan zij het voorgebruik claimt, minst genomen een begin van uitvoering heeft gegeven aan haar voornemen die mat in of voor haar bedrijf te vervaardigen of toe te passen. Op zich genomen zouden de proefneming respectievelijk de concrete plannen voor de F-mat, zoals Grodan onderbouwd heeft aangevoerd, als “een begin van uitvoering” kunnen worden beschouwd. Om evenwel daadwerkelijk een recht op voorgebruik te doen ontstaan is het noodzakelijk dat dit begin van uitvoering ook een vervolg heeft gekregen. Met andere woorden, er dient binnen een redelijke termijn een zekere commercialisering van de ten tijde van de prioriteitsdatum nog in een ontwikkelingsstadium verkerende F-mat plaats te hebben gevonden, wil van een

recht van voorgebruik sprake zijn. Het voorgebruik mag niet louter in een proefstadium zijn gebleven; in een redelijke periode daarna dient een reële vervaardiging en/of toepassing van het voorgebruikte plaats te vinden (vgl. Pres. Rb Den Haag 27 juni 1989, BIE 1991, 22, met name r.o. 5.4.2). Vastgesteld wordt dat Grodan onvoldoende gesustantieerd heeft gesteld dat, hoe en in welke mate bedoelde F-mat ook daadwerkelijk tot een reële commerciële exploitatie heeft geleid. Weliswaar heeft zij gesteld dat deze mat op 5 november 1987 in productie is genomen, maar Isover heeft terecht erop gewezen dat dan voor de hand had gelegen dat hiervan enige documentatie beschikbaar zou zijn. Te denken valt aan reclamefolders, winstcijfers, jaarrekeningen en dergelijke. Nu dergelijke ondersteunende stukken ontbreken, zonder dat daarvoor een deugdelijke verklaring is gegeven, kan niet als vaststaand worden aangenomen dat bedoelde F-mat ook daadwerkelijk (binnen een redelijke termijn) vervolgens is vervaardigd en/of toegepast. Te minder nu duidelijk is geworden dat Grodan in 1993 met een andere mat dan de geteste F-mat op de markt is gekomen, te weten de zogenaamde Grodan Master, die uit twee verschillende lagen bestaat (waarover hierna). Aan die laatste mat kan mitsdien in geen geval een recht van voorgebruik worden ontleend

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 1, p. 22.

Rb Den Haag, 11 januari 2006

(J.W. du Pon, E.F. Brinkman en J.L. Driessen)

Vonnis in de zaak (...) van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRODAN B.V.,

gevestigd te Roermond,

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

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

advocaten: mrs. P.A.M. Hendrick en [B.J. Berghuis van Woortman](#) te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

ISOVER SAINT-GOBAIN,

gevestigd te Courbevoie, Frankrijk,

gedaagde,

procureur: mr. W. Taekema,

advocaat: mr. W. Hoyng te Amsterdam.

Partijen worden hierna ook aangeduid als “Grodan” en “Isover”.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

– de dagvaarding van 5 februari 2003,

– de produkties bij eis, tevens akte houdende uitbreiding van de grondslag voor de eis,

– de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie,

– de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie,

– de conclusie van dupliek in conventie/repliek in reconventie,

– de conclusie van dupliek in reconventie,

– de skeleton arguments, tevens houdende akte overlegging produkties, tevens aanvulling

grondslag van eis,

- de akte houdende overlegging producties zijdens Isover,
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Grodan,
- de akte houdende overlegging productie zijdens Isover.

Nadat de aanvankelijk geplande zittingsdatum van 3 december 2004 op verzoek van Grodan was uitgesteld, hebben partijen ter zitting van 4 november 2005 hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door respectievelijk enerzijds mrs. Hendrick en [Berghuis van Woortman](#) (bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. J.A.M. Grootsholten) en anderzijds mr. Hoyng. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken.

In conventie en in reconventie

DE FEITEN

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

a. Isover is houdster van Europees octrooi nr. 0 310 501 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op ‘Substrat pour culture hors-sol à teneur en eau contrôlée dans son épaisseur.’ (‘Substraat voor aardevrije cultuur met over zijn dikte geregeld watergehalte’). De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 1 april 1992, naar aanleiding van een aanvraag van 28 september 1988 met prioriteit van 2 oktober 1987. Het octrooi heeft gelding in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. De conclusies van het octrooi luiden (in de officiële Nederlandse vertaling, waarnaar in het hiernavolgende zal worden verwezen tenzij anders vermeld) als volgt:

1. Substraat voor aardevrije cultuur, gevormd uit een vilt van minerale vezels, dat geschikt is voor voeding van planten met water of een waterige voedingsoplossing, met het kenmerk, dat het een structuur heeft met hetzij een gradiënt van de fijnheid van de vezels, hetzij een dichtheidsgradiënt, hetzij een combinatie van deze gradiënten over de dikte van het vilt van minerale vezels, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt¹ in de richting van de zwaartekracht.

2. Substraat met een gradiënt van de fijnheid van de vezels over de dikte van het vilt volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de middellijn van de vezels toeneemt in de richting van de zwaartekracht.

3. Substraat volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de gemiddelde middellijn van de vezels 2-12 µm bedraagt.

4. Substraat met een dichtheidsgradiënt over dikte van het vilt volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat de dichtheid afneemt in de richting van de zwaartekracht.

5. Substraat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de dichtheid 15-16 kg/m³ bedraagt.

6. Substraat volgens conclusie 3 met het kenmerk, dat, dat het in zijn bovenste stuk vezels bevat met een gemiddelde middellijn van 2-5 µm.

7. Substraat volgens conclusie 5 met het kenmerk, dat het in zijn bovenste deel een dichtheid van 30-60 kg/m³ heeft.

8.. Substraat volgens één der conclusies 1-7 met het kenmerk, dat het meerdere vezellagen bevat.

9. Substraat volgens één der conclusies 1-8 met het kenmerk, dat het glasvezels bevat.

In de (originele) Franse tekst luiden de conclusies als volgt:

1. Substrat pour culture hors-sol formé d'un feutre de fibres minérales, utile pour l'alimentation de plantes en eau ou en solution aqueuse nutritive, caractérisé en ce qu'il a une structure présentant soit un gradient de finesse des fibres, soit un gradient de densité, soit la combinaison de ces deux gradients, suivant l'épaisseur du feutre de fibres minérales, de telle sorte que sa structure fibreuse présente un gradient d'hydrorétentivité tel que cette dernière décroisse suivant le sens de la gravité.

2. Substrat présentant un gradient de finesse des fibres suivant l'épaisseur du feutre selon la revendication 1, caractérisé en ce que le diamètre des fibres croît dans le sens de la gravité. 3. Substrat conforme à la revendication 2, caractérisé en ce que le diamètre moyen des fibres est compris entre 2 et 12 µm.

4. Substrat présentant un gradient de densité suivant l'épaisseur du feutre conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que la densité diminue suivant le sens de la gravité.

5. Substrat conforme à la revendication 4, caractérisé en ce que la densité est comprise entre 15 et 60 kg/m³.

6. Substrat conforme à la revendication 3, caractérisé en ce qu'il contient, dans sa partie supérieure, des fibres de diamètre moyen compris entre 2 µm et 5 µm.

7. Substrat conforme à la revendication 5, caractérisé en ce qu'il présente, dans sa partie supérieure, une densité comprise entre 30 et 60 kg/m³.

8. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs couches de fibres.

9. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend des fibres de verre.

b. Het octrooi beschrijft, kort gezegd, matten die in plaats van aarde worden gebruikt voor het opkweken van planten. Deze matten zijn gemaakt van mineraal vezelmateriaal, zoals glas- of steenwol. De matten zijn tijdens het kweken bevochtigd met een waterige oplossing die voedingsstoffen bevat. Het nadeel van bekende substraten was dat zij onderin de substraatlaag veelal te nat zijn, en bovenin te droog. Dat leidt ertoe dat onderin de substraatlaag wortelrot kan optreden en dat bovenin de laag geen wortels kunnen groeien. Het doel van het octrooi is nu het watervasthoudend vermogen bovenin de substraatlaag te vergroten en onderin de substraatlaag te verlagen. Volgens de conclusies 1, 2 en 3 van het octrooi wordt dit bereikt door in het substraat over de gehele hoogte van de mat een gradiënt in de

¹ Partijen zijn het erover eens dat dit een schrijffout is. Bedoeld is “afneemt”.

dichtheid en/of de vezeldiameter aan te leggen, zodanig dat de dichtheid en/of vezeldiameter bovenin het substraat hoger respectievelijk kleiner is dan onderin het substraat. De dichtere vezelstructuur bovenin de mat zorgt voor een sterkere capillaire werking, ofwel een toegenomen vermogen van het substraatmateriaal om water aan te trekken. Bij een gelijkblijvende vezeldiameter geldt dat een grotere dichtheid in de vezelstructuur resulteert in een sterkere capillaire werking, als gevolg waarvan het water in beginsel gelijkmatiger over de dikte van de mat verdeeld zal zijn. Ditzelfde effect wordt bereikt door het verkleinen van de vezeldiameter boven in de mat.

c. Tegen het octrooi is door Grodan oppositie ingesteld. Het octrooi is door de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) in gewijzigde vorm in stand gelaten, welk oordeel door de Technische Kamer van Beroep (behoudens enkele aanpassingen in de beschrijving van het octrooi) bij beslissingen van T 988/95 (11 februari 1997) en T 664/99 (5 maart 2003) is bevestigd. De gewijzigde conclusies luiden (in de Nederlandse vertaling) als volgt:

1. Substraat voor aardevrije cultuur, gevormd uit een vilt van minerale vezels, dat geschikt is voor voeding van planten met water of een waterige voedingsoplossing, met het kenmerk, dat het is gevormd van een vilt van minerale vezels met dezelfde gemiddelde diameter maar waarvan de dichtheid afneemt in de richting van de zwaartekracht, waarbij de structuur ervan een dichtheidsgradiënt over de dikte van het vilt van minerale vezels heeft, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt² in de richting van de zwaartekracht.
2. Substraat voor aardevrije cultuur, gevormd uit een vilt van minerale vezels, dat geschikt is voor voeding van planten met water of een waterige voedingsoplossing, met het kenmerk, dat het een structuur heeft met hetzij een gradiënt van de fijnheid van de vezels, hetzij een dichtheidsgradiënt, hetzij een combinatie van deze gradiënten over de dikte van het vilt van minerale vezels, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt² in de richting van de zwaartekracht en dat de dichtheid van de vezelstructuur 15 tot 60 kg/m³ is.
3. Substraat voor aardevrije cultuur, gevormd uit een vilt van minerale vezels, dat geschikt is voor voeding van planten met water of een waterige voedingsoplossing, met het kenmerk, dat het een structuur heeft met een gradiënt van de fijnheid van de vezels, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt in de richting van de zwaartekracht.
4. Substraat volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het een structuur heeft met een dichtheidsgradiënt over de dikte van het vilt van minerale vezels in combinatie met de gradiënt van de fijnheid van de vezels, zodat zijn vezelstructuur een hydroretentiegradiënt vertoont, zodanig, dat deze laatste toeneemt in de richting van de zwaartekracht.

5. Substraat met een gradiënt van de fijnheid van de vezels over de dikte van het vilt volgens één van de conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat de diameter van de vezels toeneemt in de richting van de zwaartekracht.

6. Substraat volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de gemiddelde diameter van de vezels tussen 2 en 12 µm ligt.

7. Substraat met een dichtheidsgradiënt over de dikte van het vilt volgens één van de conclusies 2 tot 4, met het kenmerk, dat de dichtheid afneemt in de richting van de zwaartekracht.

8. Substraat volgens één van de conclusies 1, 3 of 4, met het kenmerk, dat de dichtheid tussen 15 en 60 kg/m³ ligt.

9. Substraat volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat, dat het in zijn bovenste deel vezels bevat met een gemiddelde diameter tussen 2 en 5 µm.

10. Substraat volgens één van de conclusies 2 of 8, met het kenmerk, dat het in zijn bovenste deel een dichtheid tussen 30 en 60 kg/m³ heeft.

11. Substraat volgens één van de conclusies 1 tot 10, met het kenmerk, dat het meerdere vezellagen bevat.

12. Substraat volgens één van de conclusies 1 tot 11, met het kenmerk, dat het glasvezels bevat.

En in de Franse tekst:

1. Substrat pour culture hors-sol formé d'un feutre de fibres minérales, utile pour l'alimentation de plantes en eau ou en solution aqueuse nutritive, caractérisé en ce qu'il est formé d'un feutre de fibres minérales de même diamètre moyen mais dont la densité diminue dans le sens de la gravité, sa structure présentant un gradient de densité suivant l'épaisseur du feutre de fibres minérales, de telle sorte que sa structure fibreuse présente un gradient d'hydrorétentivité tel que cette dernière décroisse suivant le sens de la gravité.

2. Substrat pour culture hors-sol formé d'un feutre de fibres minérales, utile pour l'alimentation de plantes en eau ou en solution aqueuse nutritive, caractérisé en ce qu'il a une structure présentant soit un gradient de finesse des fibres, soit un gradient de densité, soit la combinaison de ces deux gradients, suivant l'épaisseur du feutre de fibres minérales, de telle sorte que sa structure fibreuse présente un gradient d'hydrorétentivité tel que cette dernière décroisse suivant le sens de la gravité et en ce que la densité de la structure fibreuse est de 15 à 60 kg/m³.

3. Substrat pour culture hors-sol formé d'un feutre de fibres minérales, utile pour l'alimentation de plantes en eau ou en solution aqueuse nutritive, caractérisé en ce qu'il a une structure présentant un gradient de finesse des fibres suivant l'épaisseur du feutre de fibres minérales, de telle sorte que sa structure fibreuse présente un gradient d'hydrorétentivité tel que cette dernière décroisse suivant le sens de la gravité.

4. Substrat conforme à la revendication 3, caractérisé en ce qu'il a une structure présentant un gradient de densité suivant l'épaisseur du feutre de fibres minérales en combinaison avec le gradient de finesse des fibres, de telle sorte que sa structure fibreuse présente un gra-

² Zie voetnoot 1

dient d'hydrorétentivité tel que cette dernière décroisse suivant le sens de la gravité.

5. Substrat présentant un gradient de finesse des fibres suivant l'épaisseur du feutre selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le diamètre des fibres croît dans le sens de la gravité.

6. Substrat conforme à la revendication 5, caractérisé en ce que le diamètre moyen des fibres est compris entre 2 et 12 µm.

7. Substrat présentant un gradient de densité suivant l'épaisseur du feutre conforme à l'une quelconque des revendications 2 ou 4, caractérisé en ce que la densité diminue suivant le sens de la gravité.

8. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 1, 3 ou 4, caractérisé en ce que la densité est comprise entre 15 et 60 kg/m³.

9. Substrat conforme à la revendication 6, caractérisé en ce qu'il contient, dans sa partie supérieure, des fibres de diamètre moyen compris entre 2 et 5 µm.

10. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 2 ou 8, caractérisé en ce qu'il présente, dans sa partie supérieure, une densité comprise entre 30 et 60 kg/m³.

11. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comprend plusieurs couches de fibres.

12. Substrat conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend des fibres de verre.

d. Cultilène B.V. (hierna: Cultilène) is exclusieve licentienemer van Isover.

e. Grodan verhandelt een steenwolmat ten behoeve van de kweek van planten onder de naam Grodan Master die volgens de productomschrijving (productie 2 bij akte van 3 december zijdens Isover) onder meer de volgende voordelen voor de tuinder biedt: "Optimale verdeling van water over de hoogte van de mat ("droogste mat onderin")" en "Volledige doorworteling tot bovenin, wortels minder kwetsbaar".

DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Grodan vordert dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. het Nederlandse deel van het octrooi zal vernietigen;
2. zal verklaren voor recht dat Grodan een recht van voorgebruik heeft en dat het aan Grodan mitsdien is toegestaan alle aan de octrooihouder voorbehouden handelingen te verrichten;

3. Isover zal veroordelen in de kosten van het geding.

Grodan stelt daartoe – kort gezegd – dat het octrooi nieuwheid en/of inventiviteit ontbeert in het licht van een aantal voorpublicaties en voorts dat zij de uitvinding van het octrooi (openbaar) heeft voorgebruikt alsmede dat het octrooi niet nawerkbaar is. Hiertegen voert Isover gemotiveerd verweer, waarop – voor zover van belang – in het navolgende zal worden ingegaan.

3. In reconventie vordert Isover dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a) Grodan zal verbieden om in de in het octrooi gedesigneerde landen op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuk op het Europees

octrooi 0 310 501, meer in het bijzonder door Grodan te verbieden om in de gedesigneerde landen de Grodan Master en/of elk ander inbreuk makend product, in of voor het bedrijf te (doen) vervaardigen, te (doen) gebruiken, in het verkeer te (doen) brengen of verder te (doen) verkopen, te (doen) verhuren, af te (doen) leveren of anderszins te (doen) verhandelen, dan wel voor een of ander aan te (doen) bieden, in te (doen) voeren of in voorraad te (doen) hebben, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 100.000 per overtreding van dit verbod;

b) Grodan zal bevelen binnen 60 dagen na het vonnis aan Isover te doen toekomen een door een onafhankelijke registeraccountant opgesteld rapport waaruit blijkt de aantallen sinds 1993 tot de datum van de betekening van het verbod bedoeld onder a) door Grodan geproduceerde en verkochte inbreukmakende producten, een en ander gespecificeerd per gedesigneerd land en per jaar en met vermelding van de daarmee behaalde omzet en brutowinst, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 10.000 voor iedere dag dat Grodan met een volledige en/of juiste opgave in gebreke blijft;

c) Grodan zal veroordelen naar keuze van Isover:

(i) tot betaling van de onder b) bedoelde bruto winst een en ander voor zover Isover binnen twee weken na ontvangst van het onder b) bedoelde rapport daarop schriftelijk aanspraak maakt of;

(ii) (alleen voor het geval Isover niet binnen twee weken te kennen geeft de hierboven onder (i) bedoelde aanspraak te maken) tot afdracht van de door Grodan genoten winst of - naar keuze van Isover - schadevergoeding (bestaande uit de schade door Isover en Cultilène geleden), een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

4. Isover stelt hiertoe dat de Grodan Master inbreuk maakt op het octrooi. Grodan voert in reconventie gemotiveerd verweer.

BEOORDELING VAN HET GESCHIL

In conventie

Nieuwheid

5. Grodan heeft zich in de eerste plaats erop beroepen dat zij de uitvinding openbaar zou hebben voorgebruikt. De rechtbank overweegt dat de matten van Grodan als gebruikt in de proefopstellingen bij tuinders Van der Wilt en Van der Lans – zo deze matten al conform het octrooi zouden zijn, hetgeen Isover heeft betwist – evenwel de uitvinding niet openbaar toegankelijk hebben gemaakt. Vaststaat dat de matten zich bij deze proeven hebben bevonden op de privé terreinen van voornoemde kwekers, zodat niet is aan te nemen dat de vakman daarvan voldoende vrijelijk kennis heeft kunnen nemen om hem de uitvinding te openbaren. Zelfs als moet worden aangenomen dat geen geheimhoudingsplicht rustte op beide kwekers en dat op zich de kassen open waren voor het publiek, dan nog brengt dat niet met zich dat derden ook de precieze samenstelling en opbouw van de mat, die in plastic was gewikkeld, hadden kunnen vaststellen. Een derdebezoeker zou in feite hebben moeten gesneden in de matten, die eigendom waren van een ander, teneinde bedoelde samenstelling en opbouw, die essentieel zijn

voor de uitvinding, te kunnen achterhalen. Dat is een duidelijk andere situatie dan wanneer bijvoorbeeld de matten te koop waren geweest en een vakman zich daarvan een exemplaar had kunnen aanschaffen om daarop vervolgens de nodige onderzoeken te verrichten. Niet gesteld is verder dat één van beide kwekers de samenstelling en opbouw van de matten wist, laat staan openbaar heeft gemaakt. Van openbaar voorgebruik is om die reden geen sprake.

6. Vervolgens beroept Grodan zich erop dat EP-A.0.280.338 (EP 338), welke aanvraag behoort tot de zogenaamde fictieve stand van de techniek, de nieuwheid van het octrooi zou wegnemen. Ook die grond is ongenoegzaam, waartoe als volgt wordt overwogen. Met de Technische Kamer van beroep van het EOB (T 988/95) is de rechtbank van oordeel dat die aanvraag niet voldoende duidelijk en ondubbelzinnig het kenmerk uit conclusie 1 van het octrooi openbaart dat sprake moet zijn van “vezels met dezelfde gemiddelde diameter”. In die aanvraag wordt immers in het geheel niet over de diameter van de vezels gesproken. De rechtbank kan Grodan niet volgen in haar (niet onderbouwde) betoog dat een gemiddelde vakman dit met zijn algemene vakkennis in EP 338 zal meelesen.

7. Voorts heeft Grodan zich erop beroepen dat de keuze om de gemiddelde diameter gelijk te houden maar de dichtheid te laten afnemen in de richting van de zwaartekracht geen “purposive selection” zou zijn. De rechtbank kan de vraag daar laten of de rechtspraak door de technische kamers van beroep van het EOB ontwikkeld in het kader van de nieuwheid bij zogenaamde “ranges” ook in de hier aan de orde zijnde situatie toepassing kan vinden. Van een willekeurige keuze is immers geen sprake; Isover heeft een eenvoudig te fabriceren mat gekozen (Grodan heeft aangevoerd dat de structuur van de geotrooieerde mat zelfs inherent zou zijn aan het gebruikelijke productieproces, zij het onder toevoeging van de maatregel om de mat doormidden te zagen, waarover hierna) die bovendien uit één minerale vezel kan worden gemaakt zonder toevoeging van andere materialen, zoals aangeraden in bijvoorbeeld EP 338 (“plastic, more particularly foam plastic, and suitable inorganic materials”, k. 2, r 22-25).

8. Tevens acht Grodan het octrooi niet nieuw met het oog op NL 8502065. In die terinzagelegging kan echter net zomin als in EP 338 een verwijzing naar “vezels met dezelfde gemiddelde diameter” worden gevonden. Ook dit nieuwheidsbezwaar wordt derhalve gepasseerd.

9. Grodan voert vervolgens aan dat de opbouw van de matten van het octrooi inherent is aan de manier waarop deze worden gefabriceerd, kennelijk ten betoge dat ook om die reden van nieuwheid geen sprake kan zijn. Gebleken is dat tijdens het gebruikelijke productieproces van matten als de onderhavige een mat wordt verkregen, die aan de onder- en bovenkant een grotere dichtheid vertoont dan in het midden van de mat. Dit heeft er kennelijk mee te maken dat de glas- of steenwol aan het einde van het productieproces via een tweetal rolbanden aan de onder- en bovenkant wordt samengedrukt, zodat logischerwijs de dichtheid van de

wol daar waar de band drukt groter zal zijn dan verder weg van de band. Zodoende zal er in het midden van de wollaag een lagere dichtheid van de vezels bestaan dan aan de beide buitenkanten. Grodan gaat er echter aan voorbij dat om vervolgens de matten van het octrooi te verkrijgen die aldus geproduceerde mat nog in het midden over de lengte moet worden doorgesneden of -gezaagd. Bovendien zal de onderste mat verkregen na het zagen (met aldus bovenin de mat een lagere vezeldichtheid dan onderin) nog omgekeerd moet worden teneinde de mat volgens het octrooi te verkrijgen. Die extra stap(pen) maakt (maken) dat van een inherente opbouw van de mat als gevolg van het productieproces geen sprake kan zijn.

Inventiviteit

10. Indien er met Grodan vanuit wordt gegaan dat EP-A-0.201.426 (EP 426, overeenkomend met US 4,679,277) de meest nabije stand van de techniek vormt voor de mat volgens het octrooi is deze laatste nog altijd inventief te achten. Na lezing van EP 426 zal een vakman er immers niet toe worden gebracht om een dichtheidsgradiënt toe te passen (en daarbij de gemiddelde diameter van de vezels gelijk te houden). Alle matten die in EP 426 worden beschreven hebben immers over de gehele hoogte dezelfde dichtheid respectievelijk diameter van de vezels. Dat in dit document tevens wordt aangegeven dat een grotere dichtheid respectievelijk kleinere diameter van de vezels in de mat kan leiden tot een grotere waterretentie en dat het wenselijk is om “a good water/air equilibrium, which promotes growth” (US 277, k. 11, r. 11-13) te behalen, maakt nog niet dat een vakman dan zonder inventieve denkbeeld ertoe zal worden gebracht om, anders dan bij de in dat document aangeraden matten, de dichtheid respectievelijk diameter van de vezels te variëren als bedoeld in het octrooi. Hierbij is van belang dat de vakman nu kennelijk ook juist andere oplossingen heeft gevonden om de waterretentie in het bovenste deel van de mat te verbeteren, te weten door de mat te voorzien van een laag met zuurstofcapsules zoals in EP 0.209.958 (EP 958, zie nader hierna) of van absorberende vlokken zoals in EP 338. De Russische octrooiaanvraag SU-A- 1.161.426 leert ten slotte juist het tegengestelde van het octrooi te doen: een laag van lagere dichtheid (60-90 kg/m³) onderin en grotere dichtheid (100-130 kg/m³) onderin.

11. Ook uitgaande van EP 958 als meest nabije stand van de techniek zal de vakman niet zonder inventieve denkbeeld tot de mat van het octrooi komen. EP 958 suggereert immers het gebruik van lagen met zuurstofcapsules van een ander materiaal (“oxygen-storing water-repellant elements form one or more layers between two layers of water-absorbing mineral wool”, k. 2, r. 7-11). Volgens de uitvinding van het octrooi wordt de waterretentie echter nu juist beïnvloed door variatie in de diameter en/of dichtheid van de vezels en niet door het gebruik van een ander materiaal. Dat is een wezenlijk andere oplossing. Ongetwijfeld ook om die reden valt in EP 958 niets te vinden over de diameter noch de dichtheid van de vezels. Hoogstens zal een vakman uit EP 958 afleiden dat de dichtheid van de ve-

zels ter plaatse van de laag met zuurstofcapsules wel verminderd zal zijn, omdat daar nu eenmaal ruimte wordt ingenomen door die capsules van een ander materiaal, maar dit is niet vergelijkbaar te achten met de dichtheidsgradiënt in de vezels als bedoeld in het octrooi. Zoals uit het voorgaande blijkt, zal de vakman die suggestie evenmin uit EP 426 halen. De rechtbank laat dan nog daar dat ook hier van belang is dat een aantal andere oplossingen voor het laten toenemen van de waterretentie in het bovenste deel van de mat is voorgesteld.

Nawerkbaarheid

12. De rechtbank acht voorts het betoog van Grodan dat een vakman na lezing van het octrooi niet een mat zou kunnen maken die de gewenste dichtheids- of diametergradiënt vertoont onvoldoende onderbouwd. Grodan heeft geen verklaringen van deskundigen overgelegd die haar standpunt zouden kunnen ondersteunen. Evenmin is zulks anderszins gebleken, in aanmerking genomen hetgeen Grodan in het kader van de inherente opbouw van de mat heeft betoogd, waaruit valt af te leiden dat het (integendeel) kennelijk eenvoudig is om een dergelijke mat te maken.

Slotsom geldigheid octrooi

13. Uit het voorgaande volgt dat de nietigheidsgronden geen hout snijden, zodat de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi dient te worden afgewezen. Daarmee komt de rechtbank toe aan de vraag of Grodan terecht een beroep op voorgebruik doet.

Niet openbaar voorgebruik

14. Terecht heeft Isover in dit kader erop gewezen dat aan Grodan eerst een recht op voorgebruik toekomt indien zij aantoont dat zij met de zogenaamde F-mat, waarvan zij het voorgebruik claimt, minst genomen een begin van uitvoering heeft gegeven aan haar voorwerpen die mat in of voor haar bedrijf te vervaardigen of toe te passen. Op zich genomen zouden de proefnemingen respectievelijk de concrete plannen voor de F-mat, zoals Grodan onderbouwd heeft aangevoerd, als “een begin van uitvoering” kunnen worden beschouwd. Om evenwel daadwerkelijk een recht op voorgebruik te doen ontstaan is het noodzakelijk dat dit begin van uitvoering ook een vervolg heeft gekregen. Met andere woorden, er dient binnen een redelijke termijn een zekere commercialisering van de ten tijde van de prioriteitsdatum nog in een ontwikkelingsstadium verkerende F-mat plaats te hebben gevonden, wil van een recht van voorgebruik sprake zijn. Het voorgebruik mag niet louter in een proefstadium zijn gebleven; in een redelijke periode daarna dient een reële vervaardiging en/of toepassing van het voorgebruikte plaats te vinden (vgl. Pres. Rb Den Haag 27 juni 1989, BIE 1991, 22, met name r.o. 5.4.2).

15. Vastgesteld wordt dat Grodan onvoldoende gestantieerd heeft gesteld dat, hoe en in welke mate bedoelde F-mat ook daadwerkelijk tot een reële commerciële exploitatie heeft geleid. Weliswaar heeft zij gesteld dat deze mat op 5 november 1987 in productie is genomen, maar Isover heeft terecht erop gewezen dat dan voor de hand had gelegen dat hiervan enige docu-

mentatie beschikbaar zou zijn. Te denken valt aan reclamefolders, winstcijfers, jaarrekeningen en dergelijke. Nu dergelijke ondersteunende stukken ontbreken, zonder dat daarvoor een deugdelijke verklaring is gegeven, kan niet als vaststaand worden aangenomen dat bedoelde F-mat ook daadwerkelijk (binnen een redelijke termijn) vervolgens is vervaardigd en/of toegepast. Te minder nu duidelijk is geworden dat Grodan in 1993 met een andere mat dan de geteste F-mat op de markt is gekomen, te weten de zogenaamde Grodan Master, die uit twee verschillende lagen bestaat (waarover hierna). Aan die laatste mat kan mitsdien in geen geval een recht van voorgebruik worden ontleend.

16. De slotsom van het voorgaande luidt dat ook de gevorderde verklaring voor recht van voorgebruik niet toewijsbaar is, zodat de gehele vordering in conventie zal worden afgewezen.

In reconventie

17. In reconventie vordert Isover een inbreukverbod. Voor wat betreft de grensoverschrijdende vordering wordt overwogen dat naar vaste jurisprudentie van deze rechtbank het oordeel over de internationale bevoegdheid van deze rechtbank zal worden aangehouden hangende de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak GAT/LuK, nu het hier niet slechts een “pure inbreukzaak” betreft. Met betrekking tot de vorderingen voor zover die zien op Nederland wordt als volgt overwogen.

18. In de eerste plaats heeft Grodan aangegeven dat de Grodan Master geen dichtheidsgradiënt vertoont als bedoeld in het octrooi. Zij heeft daartoe een e-mail overgelegd (als productie 45), waaruit zou zijn af te leiden dat haar product uit twee lagen bestaat, waarvan de bovenste laag een hogere dichtheid heeft dan de onderste laag. Volgens Grodan is derhalve geen sprake van een “gradiënt” in de dichtheid van de vezels maar van een (plotselinge) overgang. Isover heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld dat ook een product met twee lagen van afwijkende dichtheid een dichtheidsgradiënt vertoont. De rechtbank kan de juistheid van dit standpunt van Isover in het midden laten, omdat Grodan desgevraagd (zulks in verband met de hierboven genoemde argumentatie terzake de inherente openbaring) heeft aangegeven dat ook binnen die lagen een geleidelijke afname van de dichtheid van de vezels richting de zwaartekracht kan worden waargenomen. Bij deze stand van zaken dient te worden aangenomen dat van een dichtheidsgradiënt in de zin van het octrooi sprake is (in ieder geval bij elke afzonderlijke laag), zodat dit kenmerk van conclusie 1 vervuld is te achten.

19. De rechtbank overweegt voorts dat Grodan weliswaar heeft betoogd dat Isover niet heeft aangetoond dat de vezels in de Grodan Master dezelfde gemiddelde diameter hebben en de mat een waterretentiegradiënt vertoont die afneemt in de richting van de zwaartekracht, maar niet gesteld dat deze kenmerken in haar product niet zouden voorkomen. Integendeel, desgevraagd is ter zitting namens Grodan toegegeven dat de (relatief geringe) spreiding in de vezeldiameter van de Grodan Master over de gehele hoogte van de mat dezelfde is, zodat moet worden aangenomen dat dit

tevens geldt voor de gemiddelde diameter als bedoeld in het octrooi. Voorts heeft Grodan niet duidelijk gemaakt waarom bij vervulling van alle overige kenmerken van de conclusie de waterretentie onderin de mat niet kleiner zal zijn dan bovenin. Integendeel, zij heeft bij pleidooi zelfs aangegeven dat “aan het laatste kenmerk van conclusie 1 [afname waterretentie richting de zwaartekracht, rechtbank] géén zelfstandige betekenis kan worden toegekend aangezien het slechts een effect van de getroffen maatregelen betreft.” (pleitnota nr. 8). Zodoende ontbreekt een gemotiveerde betwisting van de aanwezigheid van die kenmerken, zodat de rechtbank niet toekomt aan de beoordeling of Isover daarvoor voldoende bewijs heeft bijgebracht.

20. Daarmee staat de inbreuk vast en kan het verbod daartoe voor wat betreft Nederland als na te melden worden toegewezen (met matiging van de gevorderde dwangsom tot EUR 10.000,- per overtreding). Voor hetzelfde territoire is ook de gevorderde schade nader op te maken bij staat toewijsbaar, nu aannemelijk is dat Isover mogelijk enige schade heeft geleden.

BESLISSING:

De rechtbank:

In conventie:

WIJST het gevorderde AF;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak

aan de zijde van gedaagde begroot op EUR 205,- aan verschotten en EUR 1.356,- aan

procureurssalaris;

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

In reconventie:

a) VERBIEDT Grodan om in Nederland directe dan wel indirecte inbreuk op het Europees octrooi 0 310 501 te maken, meer in het bijzonder VERBIEDT Grodan om in Nederland de Grodan Master en/of elk ander inbreuk makend product, in of voor het bedrijf te (doen) vervaardigen, te (doen) gebruiken, in het verkeer te (doen) brengen of verder te (doen) verkopen, te (doen) verhuren, af te (doen) leveren of anderszins te (doen) verhandelen, dan wel voor een of ander aan te (doen) bieden, in te (doen) voeren of in voorraad te (doen) hebben, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- per overtreding van dit verbod;

b) BEVEELT Grodan binnen 60 dagen na dit vonnis aan Isover te doen toekomen een door een onafhankelijke registeraccountant opgesteld rapport waaruit de aantallen blijken van de door Grodan sinds 1993 tot de datum van de betekening geproduceerde en verkochte inbreukmakende producten, een en ander gespecificeerd per jaar en met vermelding van de daarmee behaalde omzet en bruto winst, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag dat Grodan met een volledige en/of juiste opgave in gebreke blijft;

c) VEROORDEELT Grodan naar keuze van Isover:

(i) tot betaling van de onder b) bedoelde bruto winst een en ander voor zover Isover binnen twee weken na

ontvangst van het onder b) bedoelde rapport daarop schriftelijk aanspraak maakt of;

(ii) (alleen voor het geval Isover niet binnen twee weken te kennen geeft de hierboven onder (i) bedoelde aanspraak te maken) tot afdracht van de door Grodan genoten winst of - naar keuze van Isover - schadevergoeding (bestaande uit de schade door Isover en Cultilène geleden), een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

VERKLAART dit vonnis, tot zover in reconventie ge-
wezen, uitvoerbaar bij voorraad;

SCHORST het geding in reconventie voorzover de vorderingen zien op de overige gedesigneerde landen totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen);

VERSTAAT dat de meest gereede partij de zaak nadien weer op de rol kan plaatsen voor voortprocederen;

HOUDT iedere verdere beslissing aan.