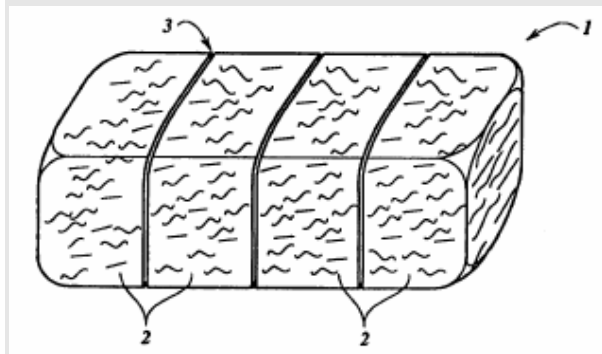


Hof Den Haag, 17 augustus 2006, Ceres v Ruvo

Europees octrooi 0.958.133

diervoedingsmiddel voor huisdieren dat onder meer bestaat uit plantaardige materialen, zoals hooi of stro, gedroogd en samengeperst en verpakt door een wikkel tot een pak, waarbij het materiaal in het pak voorzien is van snijvlakken teneinde het scheiden van het materiaal uit het pak te verbeteren



OCTROOIRECHT

Geen inventiviteit

Conclusie 1 mist inventiviteit omdat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt om de keuze voor middel om afzonderlijke delen te verpakken te laten vallen op andere, voor samengeperste balen reeds gebruikte middelen, zoals bandgarens (banden) of kunststoffolie

Partiële nietigheid

Inventiviteit nieuwe conclusie

Kortom, er waren vele (op zichzelf wellicht kleine) stappen nodig om tot de uitvinding te komen, die bij elkaar het diervoedingsmiddel volgens de gecombineerde materie van de conclusies 1 en 2 inventief maken.

Bescherming "product-by-process"-conclusie

Voortbrengselconclusie en "product-by-process"-conclusie bieden bescherming voor voortbrengsel als zodanig op welke wijze dan ook vervaardigd

Vooropgesteld wordt dat een op een voortbrengsel gerichte conclusie bescherming biedt voor het voortbrengsel als zodanig en dat het er niet toe doet hoe dit voortbrengsel is vervaardigd. Dit geldt ook voor conclusie 1 van het octrooi (gepreciseerd als onder 15. aangegeven) welke gedeeltelijk een "product-by-process"-conclusie is. Met andere woorden, conclusie 1 geeft bescherming voor het in conclusie 1 geclaimde diervoedingsmiddel op welke wijze vervaardigd dan ook, mits voldaan is aan in zijwaartse richting persen evenwijdig aan de snijvlakken. (Vgl. ook de EPO Guidelines for Examination, chapter C, part 111-9, par. 4.7b:.... A claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such. (...) and confers absolute protection upon the product. ").

Letterlijke inbreuk op nieuw geredigeerde hoofdconclusie

Uit hetgeen onder 22. en 23. is vermeld blijkt naar het oordeel van het hof, dat aan de maatregelen in de nieuw geredigeerde hoofdconclusie is voldaan, namelijk dat een persslag evenwijdig aan de snijvlakken heeft plaats gevonden en in het gereede pak de vezels veerkrachtig tegen de gesloten kunststoffolie drukken. De Ceresdiervoeding maakt dus letterlijk inbreuk op deze hoofdconclusie.

Inbreuk op moment van in de handel brengen van de baal

Indien Ceres c.s. daarmee willen zeggen dat ook in radiale richting de veerkracht verdwijnt en na verloop van tijd de vezels niet meer tegen de gesloten wikkelfolie zijn geëxpandeerd en derhalve niet meer is voldaan aan dit laatste kenmerk uit de gepreciseerde conclusie 1, dan verliezen Ceres c.s. uit het oog dat op het moment van het in de handel brengen van de baal wel aan dit kenmerk werd voldaan, zodat er op dat moment sprake is van letterlijke inbreuk.

Aansprakelijkheid voor handhaven achteraf onjuist gebleken octrooiopretentie

Voor aansprakelijkheid voor het zich beroepen op een achteraf onjuist blijkende octrooiopretentie is vereist dat de octrooihouder daarvan verwijt kan worden gemaakt of anderszins aan octrooihouder kan worden toegerekend

Voorzover Ceres c.s. stellen, dat Ruvo na de octrooi-verlening onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld, door zich op haar octrooi te beroepen geldt dat het zich beroepen op een door het Europees Octrooi-bureau verleend octrooi op zichzelf niet onrechtmatig is. Voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad wegens het zich beroepen op een verleend octrooi is niet voldoende, dat de uit dat beroep blijkende pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn (i.c. doordat conclusie 11 wordt vernietigd), maar daarvoor is tevens vereist, dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt, hetzij dat deze anderszins aan de octrooihouder kan worden toegerekend. (vgl. ook Hoge Raad 6 april 1962, NJ 1965, 116). Dat aan Ruvo een verwijt kan worden gemaakt, dan wel dat deze gedraging als onrechtmatige daad Ruvo kan worden toegerekend, is door Ceres c.s. niet, althans onvoldoende onderbouwd.

Grensoverschrijdend verbod

Buitenlandse inbreuken niet onderbouwd, en wel weersproken, zodat grensoverschrijdend verbod voor die landen wordt afgewezen

Weliswaar heeft zij in de inleidende dagvaarding gesteld, dat Ceres c.s. in alle gedesigneerde landen inbreuk maakt of dreigt te maken, maar zij heeft deze stelling noch in eerste aanleg, noch in beroep onderbouwd, terwijl Ceres c.s. hebben weersproken, dat zij in andere gedesigneerde landen actief zijn. Voor een toewijzing van de vorderingen voor andere landen is mitsdien geen plaats.

Informatie ter zake van ‘redelijke vergoeding’ ex artikel 72 Row**I.v.m. redelijke vergoeding voor handelingen na publicatie van de aanvraag wel inzicht in vervaardigde en verkochte aantallen vereist, maar niet in de daarmee behaalde winst**

De houder van een Europees octrooi kan op grond van artikel 72 ROW 1995 een redelijke vergoeding vorderen van hem, die na publicatie van de aanvraag en vóór octrooiverlening, handelingen verricht, die na de octrooiverlening inbreukmakend worden geoordeeld. De vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen, die zijn verricht na verloop van dertig dagen, nadat de betrokkene bij deurwaardersexploit is gewezen op het aan de (dan nog toekomstige) octrooihouder toekomende recht(...). De redelijke vergoeding, waarop de octrooihouder wellicht recht heeft, zal gerelateerd zijn aan het aantal vervaardigde en verkochte producten. Om zijn aanspraak te kunnen effectueren dient de octrooihouder daarom inzicht te hebben in het aantal in de vergoedingsperiode vervaardigde en verkochte producten, doch niet in de winst, die daarmee is behaald. Dit betekent, dat een gedeelte van het door Ruvo onder 7 in de oorspronkelijke dagvaarding gevorderde, toewijsbaar is.

Schadestaat-procedure**Schadestaat-procedure mogelijk voor vaststelling redelijke vergoeding ex art 72 Row**

Met grief VII in het incidentele appèl stelt Ruvo de vraag aan de orde of de schadestaat-procedure kan worden toegepast in geval een verplichting bestaat tot het betalen van een redelijke (nog nader vast te stellen) vergoeding ex artikel 72 ROW 1995. De artikelen 612 e.v. RV kunnen uitsluitend toepassing vinden bij wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, zoals die uit wanprestatie en onrechtmatige daad, en niet indien uit een rechtshandeling, zoals een overeenkomst van schadeverzekering, een -primaire -verplichting tot schadevergoeding voortvloeit en deze verplichting niet wordt nagekomen (Hoge Raad 9 december 1988, NJ 1989,397). De verplichting tot het betalen van een redelijke vergoeding ex artikel 72 ROW 1995 is, naar het oordeel van het hof, een wettelijke verplichting tot vergoeding van (een gedeelte van) de schade, die de octrooihouder heeft geleden, doordat zijn uitvinding voorafgaand aan de octrooiverlening door een derde is nagevolgd. De schadestaat-procedure kan mitsdien worden toegepast.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 17 augustus 2006

(J.C. Fasseur-Van Santen, S.U. Ottevangers en R.A. Grootoank)

1. [A], handelende onder de naam CERES DIERVOEDING, wonende te Batenburg (gemeente Wijchen),
2. de vennootschap onder firma [APPELLANTEN 2-4] TRADING INTERNATIONAL, gevestigd te Liempde (gemeente Boxtel),
3. [B], wonende te Liempde (gemeente Boxtel),
4. [C], wonende te Liempde (gemeente Boxtel),

appellanten,
geïntimeerden in het incidenteel appel,
hierna te noemen: [appellant 1] (appellant 1), respectievelijk [appellanten 2-4] (appellanten 2 -4), dan wel gezamenlijk Ceres c.s.,

procureur: mr H.C. Grootveld,
advocaat: mr F.G.M.M. Alsters te Nijmegen
tegen

de vennootschap onder firma HANDELSONDERNEMING RUVO,

gevestigd te Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer),
geïntimeerde,

appellante in het incidenteel appel,

hierna te noemen: Ruvo,

procureur: mr H.JA Knijff,

advocaat: mr B.J. van den Broek te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 6 augustus 2003 zijn Ceres c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis van 7 mei 2003 door de rechtbank te 's-Gravenhage gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven (met producties) hebben Ceres c.s. veertien grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door Ruvo bij memorie van antwoord (met productie) zijn bestreden. Van haar kant heeft Ruvo onder aanvoering van zeven grieven incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Tevens heeft zij haar eis vermeerderd. Ceres c.s. hebben die grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun respectievelijke advocaten, waarbij ieder producties in het geding heeft gebracht. Daarna hebben Ceres c.s. de stukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken. Bij het pleidooi heeft het hof aan Ruvo verzocht om toezending van de publicatie DE-A-4036211. Aan dit verzoek heeft Ruvo voldaan.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat uit van de volgende feiten.

a. Ruvo is houdster van het **Europees octrooi 0.958.133** B1, dat is verleend op een aanvraag d.d. 25 september 1996 met prioriteitsdatum 28 september 1995, voor een Feed as well as an apparatus and a method for producing feed, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 30 mei 2001. Een afschrift van het octrooi en een vertaling in het Nederlands is door Ruvo als productie 1 bij eis in prima in het geding gebracht. De conclusies van het octrooi luiden in de authentieke, Engelse taal als volgt:

"1. Feed for domestic animals consisting among others of vegetable materials such as hay or straw, dried and compressed and packaged by a wrapping into a bale (1) which material in the bale is provided with cutting faces (3) to improve separation of the material from the bale (1), characterised in that the bale (1) is divided in portions (2) by cutting faces (3) perpendicular to the longitudinal direction and the fibers are compressed parallel to the cutting faces (3).

2. Feed according to claim 1, characterised in that the wrapping is a closed plastic foil against which the fibers are resiliently expanded.

3. Feed according to claim 1 or 2, characterised in that the distance between the cutting faces (3) is substantially 10 cm.

4. Feed according to claim 2 or 3, characterised in that the vegetable material is stripped of small broken and/or crushed fiber material and other pollutions.

5. Feed according to one of the preceding claims, characterised in that the fibers are compressed to a density which is higher than 150 kg/m³.

6. Method of packaging a feed for domestic animals in accordance with one of the claims 1-5, characterised in that the fibers of loose material are transported into the pressing chamber (23) and compressed in the pressing chamber (23) from two directions (D,E) perpendicular to the transport direction (C) whereby the pressing in both perpendicular directions (D,E) is done one after the other and during the pressing in one of the directions the material in the pressing chamber (23) is cut into portions (2).

7. Method according to claim 6, characterised in that after pressing the material is wrapped in plastic foil (33) against which it can be resiliently expand, the pre-compacted fibers are compressed by moving pressing walls towards each other, perpendicular to the longitudinal direction of the compacting channel.

8. Method according to claim 6, characterised in that during the pressing operation the distance between opposing sides of the compression chamber (23) perpendicular to the feed direction (C) is reduced to less than half

9. Method to one of claims 6-8, characterised in that the fibers are pre-compacted and transported by pressing means (10) in a compacting channel (6) while during pre-compacting, the fibers are being moved with respect to each other while they are displaced over a plate (12) having slots (21).

10. Method according to one of claims 6-8, characterised in that a discharge opening (7) between the compacting channel (6) and the compression chamber (23) is enlarged or reduced by a control (16,17) connected to a weighing device such that the weight of the packaged fibers as measured after the compression chamber (23) remains constant.

11. Apparatus for packaging feed for domestic animals in accordance with one of the claims 1-5, comprising transport means (8,9,10) for transporting loose material into a pressing chamber (23) and packaging means (29,33,35) connected to the pressing chamber (23) for wrapping the compressed material into a bale, characterised in that the pressing chamber (23) comprises two pressing means (24,26) for compacting the material in the pressing chamber each working in a direction (D,E) perpendicular to each other and knives (25) working with one of the pressing means (24,26) for cutting the compressed material in portions.

b. [appellant 1] houdt zich bezig met de fabricage van en groothandel in, onder meer, diervoeding. [appellanten 2-4] houden zich bezig met de groothandel in, onder meer, huisdierenvoeding.

2. In dit geding staat de vraag centraal of het (Nederlandse deel van het) octrooi van Ruvo wegens gebrek

aan nieuwigheid, althans gebrek aan inventiviteit dient te worden vernietigd, zoals door Ceres c.s. wordt gevorderd, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Ceres c.s. inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Ruvo wordt gesteld.

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

4. Ingevolge Artikel 69 van het Europees Octrooioverdrag 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. Met betrekking tot de eventuele vernietigbaarheid van het octrooi overweegt het hof het volgende.

6. Een diervoedingsmiddel voor huisdieren dat onder meer bestaat uit plantaardige materialen, zoals hooi of stro, gedroogd en samengeperst en verpakt door een wikkel tot een pak, waarbij het materiaal in het pak voorzien is van snijvlakken teneinde het scheiden van het materiaal uit het pak te verbeteren, is blijkens de

beschrijvingsinleiding van het octrooi (zie alinea [0001] en [0002]) bekend uit de Duitse octrooiaanvraag DE 40 36 211 Ai (hierna ook D1). Uit D1 blijkt dat het bekende diervoedingsmiddel (baal) is opgebouwd uit zich dwars op de langsrichting van de baal (B) uitstrekende lagen door afzonderlijke porties vezelmateriaal via een zijkanaal (D) aan een perskanaal toe te voeren en telkens door middel van een longitudinaal heen en weer bewegende plunjer (A) laagsgewijs tegen de baal (B) in het perskanaal te persen. Op de perszijde van de plunjer (A) zijn een aantal korte messen (C) aangebracht die tijdens het persen van een laag die laag in axiale richting doorsnijden, waarbij de snijvlakken op een afstand (a) van de boven- en onderzijde en op een afstand (b) van de zijkanten van de baal blijven (zie figuur 4 van D1). De baal van axiaal tegen elkaar geperste, ingesneden lagen, wordt bijeen gehouden (verpakt) door evenwijdig aan de longitudinale richting om de baal gewikkelde bindgarens (banden) (2). Van een gesloten kunststoffolie als verpakking, zoals Ceres c.s. kennelijk menen (zie pleitnotities in hoger beroep van mr Alsters, onder 7), is geen sprake.

7. Ceres c.s. hebben als bezwarend voor de octrooieerbaarheid van het octrooi de tijdig voor de voorrangsdatum van het octrooi gepubliceerde Japanse octrooiaanvraag 59-191596 (hierna: D2; een exemplaar is samen met een Engelse vertaling overgelegd bij productie 5 bij antwoord in prima) naar voren gebracht. Deze publicatie heeft betrekking op een "Method and Apparatus for Compacting a Vegetable Fiber Material". Niet gebleken is dat het Europees Octrooibureau (EOB) tijdens de verlening van het octrooi van het bestaan van deze Japanse octrooiaanvraag op de hoogte is geweest.

8. Door Ruvo is een enge uitleg van D2 bepleit: kort gezegd, bij toepassing van de daaruit bekende werkwijze en inrichting voor het verdichten van plantaardige vezels, zoals hooi, worden, gezien de leer van D2, (zwaar) geperste blokken verkregen met een dichtheid van een "eiken balk", die gebruikt kunnen worden als brandstof in een energiecentrale (pleitnotities in eerste aanleg van mr Van den Broek, pag. 9, onder 30 en noot 5). Deze briketten, waarin de veerkracht van de vezels is verdwenen, hebben niets te maken met de onderhavige balen hooi, waarin de vezels veerkrachtig tegen de wikkel zijn geëxpandeerd en die in dierenwinkels worden verkocht als voer of bodembedekking voor konijnen en cavia's. Kortom, de deskundige die op zoek is naar een handzaam product voor huisdieren zal de Japanse octrooiaanvraag niet raadplegen aldus Ruvo (zie ook de memorie van antwoord, onder 72). Het hof vermag Ruvo hierin niet te volgen en wel op grond van het volgende.

9. De gemiddelde vakman zal bij lezing van de tekst van D2 de indruk krijgen, dat die publicatie ook handelt over een diervoedingsmiddel, doordat in D2 (pag. 1 Engelse vertaling, laatste regel) sprake is van: "A material of vegetable fibers such as hay used as forage (...)". Dientengevolge zou D2 ook voor het geclaimde diervoedingsmiddel volgens het octrooi wel eens belangrijk kunnen zijn. Bovendien is op het onderhavige octrooi als hoofdklasse (Internationale Classificatie) vermeld: B30B 9/30. Het valt op dat D2 (zie pag. 525 en 533, Japanse tekst) in dezelfde hoofdklasse B30B 9/30 is ingedeeld. Op grond van de indeling in dezelfde hoofdklasse zal de gemiddelde vakman menen dat de Japanse octrooiaanvraag relevant zou kunnen zijn voor de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de in het octrooi geclaimde werkwijze en inrichting. Met andere woorden, voor een definitief oordeel over nietigheid zal de vakman, naar het oordeel van het hof, ook de Japanse octrooiaanvraag 59-191596 raadplegen.

10. Bij analyse van D2 blijkt dat dit geschrift, evenals het octrooi, betrekking heeft op een diervoedingsmiddel dat onder meer bestaat uit plantaardig materiaal, zoals hooi, gedroogd en samengeperst tot een product, waarbij het materiaal in het product in delen d1-1, d2-1 en d3-1 is verdeeld door snijvlakken d., d2 en d3 loodrecht op de lengterichting en waarbij de vezels evenwijdig aan de snijvlakken zijn samengeperst (vgl. de Engels vertaling pag. 1, laatste regel – pag. 2, regel 4; pag. 5, regels 22-26; de figuren 9A en 9B, alsmede de figuren 4, 5 en 6). Daarmee voldoet het bekende diervoedingsmiddel aan alle wezenlijke kenmerken van conclusie 1 (behoudens dat het samengeperste materiaal niet "verpakt is door een wikkel"), waardoor noodzakelijkerwijs wordt bereikt, dat bij dit bekende diervoedingsmiddel, evenals bij het diervoedingsmiddel volgens het octrooi, een deel van de vezels op eenvoudige wijze van het samengeperste materiaal gescheiden kan worden – ook bij het materiaal volgens D2 lopen er geen vezels van het ene deel van het materiaal naar het andere – en houdt, door de samenpersing evenwijdig aan het snijvlak (zeker als dit een "zware" samenpersing is), ook het afgesneden deel van het ma-

teriaal volgens D2 langs dit vlak zijn vorm en ontstaat een vormvast deel van het samengeperste materiaal dat makkelijk af te zonderen en te gebruiken is (vgl. de Nederlandse vertaling van het octrooi alinea [0004]), waarbij nog opmerking verdient dat conclusie 1 een derde persslag overeenkomstig D2 niet uitsluit). Derhalve staat D2 naar het oordeel van het hof het onderwerp van de geoctrooieerde uitvinding meer nabij dan de in het octrooi als uitgangspunt gekozen Duitse octrooiaanvraag DE 40 36 211, zodat D2 geschikt als uitgangspunt kan dienen. Bij afbakening van conclusie 1 van D2 resteert als nieuwe maatregel, dat het samengeperste materiaal van het bekende diervoedingsmiddel is "verpakt door een wikkel" (u .. packaged by a wrapping ..U), zoals thans in de aanhef van conclusie 1 is aangegeven. Het diervoedingsmiddel volgens conclusie 1 is derhalve nieuw.

11. De in conclusie 1 gebruikte term "verpakt door een wikkel" dient, gezien de beschrijving van het octrooi, ruim te worden uitgelegd: daaronder is bijvoorbeeld te verstaan het verpakken of bijeenhouden van het geperste materiaal door, in langsrichting om het materiaal gewikkelde bindgarens of banden. Immers, deze wijze van bijeenhouden is als enige wijze van bijeenhouden bekend bij het thans in de aanhef van conclusie 1 vermelde diervoedingsmiddel volgens de Duitse octrooiaanvraag DE 4036211 (zie hierboven onder 6). Ook het verpakken (bijeenhouden) van (de delen van) het geperste materiaal door een gesloten kunststoffolie (vgl. conclusie 2, "a closed plastic foil") wordt door deze term omvat.

12. In de Japanse octrooiaanvraag 59-191596 is in figuur 9A een samengeperst materiaal H getoond met snijvlakken d., d2 en d3 die zich niet geheel door het vezel materiaal van materiaal H heen uitstrekken, zodat ongesneden eindgedeelten zijn overgebleven die de delen d1-1, d2-1 en d3-1 van het samengeperste diervoedingsmiddel bijeenhouden en die "are rather convenient in some cases (mainly in view of loading and unloading)." (zie D2, Engelse vertaling, pag. 7, regels 9-13). Hieruit zal de vakman afleiden dat niet de afzonderlijke delen d1-1, d2-1 en d3-1, maar de in de figuren 9A en 9B getoonde en uit de afzonderlijke delen bestaande samengeperste materialen het beoogde eindproduct zijn van de in D2 beschreven perswerkwijze; noodzakelijkerwijze dient er dan ook bij het product volgens figuur 9A waarin de ongesneden einddelen ontbreken, een middel te zijn om deze afzonderlijke delen bijeen te houden (te verpakken). Het ligt, naar het oordeel van het hof, voor de gemiddelde vakman nu voor de hand de keuze te laten vallen op andere, voor samengeperste balen reeds gebruikelijke middelen voor het bijeenhouden daarvan, zoals de bindgarens (banden) volgens DE 40 36211, waarvan het effect bij voorbaat vast staat (zie hiervoor onder 6). Ook kan de vakman kunststoffolie, bijvoorbeeld in gesloten vorm, gebruiken daar zulk materiaal voor het genoemde doel ook reeds algemeen bekend is (zie het door Ceres c.s. bij memorie van grieven als productie 5a overgelegde US 5.433.058, o.a. kol. 3, regels 16-24 en kol. 4, regels 38-41 en het eveneens door Ceres c.s. aangehaalde US

5.088.271 (productie 4 bij memorie van grieven), fig. 1 en kol. 5, regels 17-54). Gezien dit alles mist conclusie 1 de vereiste inventiviteit. Conclusie 1 zal dan ook worden vernietigd.

13. Door Ruvo is er nog de nadruk op gelegd, dat de vezels in het geotrooieerde diervoedingsmiddel volgens conclusie 1 de neiging hebben evenwijdig aan de snijvlakken in buitenwaartse richting terug te veren, zodat het vezelmateriaal zich als het ware vastzet tegen de wikkel, waardoor een vormvaste baal wordt verkregen (zie o.m. de memorie van antwoord, onder 10 tot en met de eerste zin onder 13 en laatstelijk de pleitnotities in hoger beroep van mr Van den Broek, onder 13 en 46). Echter, in conclusie 1 is nergens vermeld, dat de vezels evenwijdig aan de snijvlakken, in buitenwaartse richting zijn teruggeveerd en zich hebben vastgezet tegen de wikkel. Deze maatregel is ook niet impliciet te lezen in de wel in conclusie 1 vermelde maatregel "dat de vezels evenwijdig aan de snijvlakken zijn samengeperst". Immers, volgens Ruvo (zie de memorie van antwoord, onder 10) hebben de in die richting samengeperste vezels alleen de neiging om terug te veren in het geval de structuur van de vezels behouden blijft. Dit houdt in dat als de structuur niet behouden is (er sprake is van "zwaar" geperste vezels) de vezels niet zullen terugveren. Nu is in conclusie 1 (en overigens in de gehele beschrijving van het octrooi) al evenmin iets te vinden over het al dan niet behouden van de structuur, hetgeen inhoudt dat conclusie 1 niet beperkt is tot tegen de wikkel teruggeveerde vezels. Deze maatregel van het zich vastzetten van de vezels tegen de wikkel betreft een voorkeur die eerst in conclusie 2 is vermeld. Conclusie 2 voegt aan conclusie 1 toe, dat de wikkel een gesloten kunststoffolie is waartegen de vezels veerkrachtig zijn geëxpandeerd. Kennelijk is Ruvo van oordeel dat het wezen van de geotrooieerde uitvinding gelegen is in de materie van conclusie 1 aangevuld met die van conclusie 2.

14. Partijen verschillen van mening over de vraag of het veerkrachtig expanderen van de vezels dwars op de lengterichting van het samengeperste materiaal reeds in D2 is geopenbaard en of deze maatregel al dan niet in de aanhef van een nieuw te redigeren, van D2 afgebakende hoofdconclusie zou moeten worden opgenomen. Volgens Ruvo is dit niet het geval: de leer van D2 is zodanig beperkt dat de toepassing van de daarin geopenbaarde werkwijze of inrichting onvermijdelijk leidt tot geheel andere producten dan de onderhavige, namelijk tot "zwaar" geperste producten waarin alle veerkracht van de vezels van het hooi is verdwenen. Ter onderbouwing van deze opvatting heeft Ruvo op grond van de, in de figuren van D2 getoonde inrichting en uitgaande van een dichtheid van een baal hooi van 100 kg/m³ (figuur 3 van D2) een berekening gemaakt die leidt tot geperste producten met een dichtheid van ongeveer 1000 kg/m³, waaruit volgens Ruvo alle veerkracht is verdwenen, zodat ook een verpakking in de vorm van een gesloten kunststofwikkel achterwege kan blijven (zie de pleitnotities in hoger beroep van mr Van den Broek, o.a. onder 28, 36 en 40). Ceres c.s. hebben deze opvatting bestreden door er op te wijzen dat in de

beschrijving van D2 ten aanzien van de figuren is vermeld dat "the respective elements are not drawn on the same scale" en aldus vraagtekens geplaatst bij de berekening van Ruvo. In aanvulling daarop heeft Ceres eveneens een berekening gemaakt op basis van gegevens uit US 5.433.058. Deze berekening van Ceres leidt tot hooibalen met een dichtheid van 1347 kg/m³ waarin de vezels nog wel een veerkracht in zijwaartse richting hebben en worden toegepast als diervoeding. Kortom, Ceres meent dat de werkwijze of het gebruik van de inrichting volgens D2 leidt tot samengeperste producten waarin de veerkracht van de vezels nog steeds aanwezig is en ook zal worden verpakt (zie de pleitnotities in hoger beroep van mr Alsters, o.m. onder 36, 38 en 46), zodat, zo begrijpt het hof de opvatting van Ceres c.s., ook in D2 bij keuze van een gesloten kunststofwikkel de vezels veerkrachtig zijn geëxpandeerd tegen de wikkel. In D2 is echter over een eventuele re-expansie van het hooi niets vermeld, niet in de conclusies en evenmin in de beschrijving, zodat niet kan worden gezegd dat deze materie "derivable (is) directly and unambiguously from that document (D2), including any features implicit to a person skilled in the art, in what is explicit/y mentioned in the document (D2)" (vgl. EPa Guidelines for Examination, chapter C, part IV-18, par. 7.2).

15. Het voorgaande houdt in dat een nieuwe hoofdconclusie waarin de materie van de geotrooieerde conclusies 1 en 2 is gecombineerd als volgt zou kunnen luiden, afgebakend van D2: "Feed for domestic animals consisting among others of vegetable materials such as hay or straw, dried and compressed into a bale (1) which material in the bale is provided with cutting faces (3) perpendicular to the longitudinal direction of the bale and the fibres are compressed parallel to the cutting faces (3), characterised in that the bale (1) of compressed materials is packaged in a wrapping comprising a closed plastic foil against which the fibres are resiliently expanded." De vraag is dan of zulk een diervoedingsmiddel ten opzichte van de (gehele) stand der techniek inventief is.

16. Volgens de beschrijving van de aanvraag (zie de Nederlandse vertaling onder [0016]) berust de uitvinding op het inzicht dat wanneer de vezels (van, zoals op zichzelf bekend is, alle door dwarse snijvlakken van elkaar gescheiden delen van het samengeperste pak) veerkrachtig tegen de gesloten kunststoffolie zijn geëxpandeerd, de folie strak komt te staan, hetgeen niet alleen de (gehele) baal de benodigde stabiliteit (vormvastheid) geeft, maar ook, zo zal de vakman begrijpen, na het doorsnijden van de wikkel ter plaatse van een dwars snijvlak en het daarlangs scheiden van twee, door de wikkel nog omwikkelde delen, een bijdrage levert aan de vormvastheid van het te gebruiken afgesneden deel en het te bewaren overblijvende deel van de baal (vgl. ook [0008]). Dit inzicht ontbreekt geheel in D2 en is daaruit ook niet af te leiden. Binnen het scala van "wikkels" die kunnen worden gebruikt om de afzonderlijke delen van het bekende samengeperste materiaal volgens D2 bijeen te houden (te verpakken) is gekozen voor een gesloten kunststoffolie in plaats van

een daarvoor kennelijk meer gebruikelijke "tape" (zie de verklaring van de Japanse machinebouwer Kencho, overgelegd als productie 2b bij de memorie van grieven van Ceres c.s., die spreekt van het aanbrengen van "tape" (band) met een andere machine). Weliswaar hebben Ceres c.s. erop gewezen dat in dierenwinkels geen diervoeding te vinden is die niet is verpakt in een gesloten kunststoffolie, maar in deze stelling ligt besloten dat de keuze van Ruvo voor een gesloten wikkel samenhangt met een enigszins ander vakgebied, namelijk voer voor kleine huisdieren in plaats van voer voor vee waarop D2 in het bijzonder betrekking heeft (zie de pleitnotities in hoger beroep van mr Alsters, onder 39), waarbij opmerking verdient dat D2 meer dan 10 jaar voor de prioriteitsdatum van het octrooi is gepubliceerd. Bovendien, zelfs als er met Ceres c.s. van wordt uitgegaan dat de vezels in het bekende samengeperste materiaal volgens D2 hun veerkracht hebben behouden, dan nog leidt dit er niet vanzelf toe dat de vezels zich vastzetten tegen de gesloten wikkel: immers niet is uitgesloten dat het samengeperste materiaal in een dermate ruime gesloten wikkel wordt verpakt dat het materiaal in dwarsrichting expandeert tot een nieuwe evenwichtsvorm kleiner dan vóór de compressie, in welke vorm de vezels niet tegen de gesloten wikkel zijn geëxpandeerd. Kortom, er waren vele (op zichzelf wellicht kleine) stappen nodig om tot de uitvinding te komen, die bij elkaar het diervoedingsmiddel volgens de gecombineerde materie van de conclusies 1 en 2 inventief maken.

17. Ook de overige door Ceres c.s. genoemde documenten maken het onderhavige voortbrengsel zoals hiervoor onder 15. geformuleerd niet voor de hand liggend. Ceres c.s. hebben in de eerste plaats gewezen op de Amerikaanse octrooischriften US-A-5.088.271 en US-A-5.433.058 (producties 4 en 5a bij memorie van grieven). Deze geschriften betreffen evenals D2 samengeperste balen diervoeding, in het bijzonder voor vee, die zijn verpakt in een gesloten kunststoffolie, doch welke balen niet zijn voorzien van in dwarsrichting zich uitstreckende, doorgaande snijvlakken en derhalve elk uit één geheel bestaan. Dit houdt in dat het onderhavige voorstel nieuw is. Bovendien, omdat in die octrooischriften het samengeperste materiaal van een baal uit één geheel bestaat en de verpakking bij gebruik van het materiaal van de hele baal wordt verwijderd, ontbreekt in deze documenten ook iedere aanwijzing voor afzonderlijke, van de baal te scheiden delen, zodat er in deze literatuur ook geen enkel aanknopingspunt is voor het inzicht dat, na scheiding van de afzonderlijke delen, de veerkrachtige expansie van de vezels tegen de, deze delen nog omhullende foliegedeelten een bijdrage levert aan de vormvastheid van elk van die delen hetgeen de handzaamheid ten goede komt. Daaraan doet niet af dat in de, uit één geheel bestaande balen volgens het Amerikaanse octrooischrift US-A-5.433.058 op zichzelf bekend is dat de vezels zich veerkrachtig tegen de gesloten kunststoffolie hebben vastgezet. De door Ceres c.s. eveneens nog aangehaalde Amerikaanse octrooischriften US-A-4.676.153 en US-A-4.763.574 (producties 5b en 5c bij memorie van

grievan) staan verder van het onderwerp van het octrooi af dan de reeds genoemde, omdat uit elk document een baal diervoeding bekend is welke bijeen wordt gehouden door banden of garens en niet door een gesloten wikkelfolie van kunststof, zodat op die documenten afzonderlijk niet meer behoeft te worden ingegaan. Hetzelfde geldt voor de publicaties PCT/GB87/00758 en FR-A-2.448.866, gecombineerd met .IP-A-58.063.696

18. Wat betreft het argument van Ceres c.s. dat de combinatie van het US-A-5.433.058 in samenhang met US-A-4.763.574 bezwarend is voor het onderhavige diervoedingsmiddel is het hof van oordeel dat bij gebruik van de pers volgens US-A-4.763.574 als pers (30) in US-A 5.433.058 (zie fig.1-2) het in strijd is met de leer van het octrooi 4.763.574 om de verkregen afzonderlijke balen weer bij elkaar tot een enkele baal te verpakken in de wikkelmachine (40) van het octrooi 5.433.058, omdat daarmee weer één grote zware baal wordt verkregen, hetgeen het octrooi 4.763.574 nu juist wenste te voorkomen; dit verweer van Ceres c.s. wordt een, op "hindsight" gebaseerde "mozaïek"-redenering geacht, welke niet kan worden aanvaard om de nieuwigheid en/of inventiviteit van het onderhavige diervoedingsmiddel aan te tasten.

19. Wat betreft de overige conclusies overweegt het hof het volgende. De conclusies 3-5 voegen aan de materie van de hoofdconclusie, zoals gepreciseerd in boven aangegeven zin, maatregelen toe die voor het beoogde voortbrengsel van nut zijn (zie het octrooischrift, par. [0008], [0010] en [0012]). Daarom zijn ook deze conclusies die afhankelijk zijn van de nieuwe, beperkte hoofdconclusie, octrooieerbaar. Hierbij wordt ten overvloede nog overwogen, dat de verschillende maatregelen van de volconclusies 2-5 zoals geoctrooieerd, gecombineerd met de materie van de huidige conclusie 1 ieder een ander onderwerp van uitvinding opleveren, doch naar het oordeel van het hof is het in het onderhavige geval duidelijk dat de maatregel volgens de huidige conclusie 2 de aanvulling is, 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 der techniek op de voorrangsdatum, 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 octrooi derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen van de beschermingsomvang geldig was (vgl. HR 9 februari 1996, BIE 1996, p.334 -Spiro Research/Flamco).

20. De huidige werkwijzeconclusies 6 -10 zijn niet aan de inbreuk ten grondslag gelegd. Ceres c.s. hebben in hun grief IX weliswaar gesteld, dat al hun argumenten voor vernietiging ook zien op de conclusies 6-10, maar zij hebben geen specifieke nietigheidsargumenten tegen de werkwijzeconclusies naar voren gebracht. De grief faalt mitsdien.

21. In het incidentele appèl heeft Ruvo in grief II aangevoerd dat conclusie 11 voldoet aan de vereisten van nieuwigheid en inventiviteit en dus geldig is. De inrichting volgens conclusie 11 biedt niet meer dan de (op

zichzelf algemeen bekende) constructieve onderdelen (en in een volgorde) die logischerwijze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 7, welke inrichting dus in feite niets meer aan deze werkwijze toevoegt. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de inrichting volgens conclusie 11 inventiviteit ontbeert en derhalve vernietigd dient te worden. Dit houdt tevens in dat van inbreuk op conclusie 11 geen sprake kan zijn.

22. Met betrekking tot de beweerdelijke inbreuk door Ceres c.s. overweegt het hof het volgende. In de memorie van grieven gaan Ceres c.s. uitvoerig in op de werkwijze van [appellant 1], die volgens Ceres c.s. overeenkomt met de werkwijze volgens de Japanse octrooiaanvraag (D2) en derhalve wezenlijk verschilt van de werkwijze volgens het octrooi. Vooropgesteld wordt dat een op een voortbrengsel gerichte conclusie bescherming biedt voor het voortbrengsel als zodanig en dat het er niet toe doet hoe dit voortbrengsel is vervaardigd. Dit geldt ook voor conclusie 1 van het octrooi (gepreciseerd als onder 15. aangegeven) welke gedeeltelijk een "product-by-process"-conclusie is. Met andere woorden, conclusie 1 geeft bescherming voor het in conclusie 1 geclaimde diervoedingsmiddel op welke wijze vervaardigd dan ook, mits voldaan is aan in zijwaartse richting persen evenwijdig aan de snijvlakken. (Vgl. ook de EPa Guidelines for Examination, chapter C, part 111-9, par. 4.7b:.... uA claim defining a product in terms of a process is to be construed as a claim to the product as such. (...) and confers absolute protection upon the product. "). Meer specifiek hebben Ceres c.s. in de memorie van grieven onder 43 uiteengezet dat in de vervaardigingswerkwijze van [appellant 1] evenals in D2 naast een persslag evenwijdig aan de snijvlakken een laatste persslag wordt toegepast, loodrecht op de snijvlakken en dat deze laatste persslag ervoor zorgt dat de lengte van het pakket van 35 cm. wordt gereduceerd tot ongeveer 30 cm. en dat in de gesloten verpakking het materiaal vervolgens expandeert in de lengte tot ongeveer 37 cm. In de memorie van grieven onder 44 sommen Ceres c.s. drie redenen op waarom deze persslag noodzakelijk is. Dit verweer gaat langs de zaak heen omdat in de op het voortbrengsel gerichte conclusie 1 in het midden wordt gelaten welke lengte het voortbrengsel dient te hebben en er derhalve ook niets is vermeld over een persslag in de lengterichting. Doch een derde persslag in de lengterichting, om wat voor reden dan ook, is niet uitgesloten. Volgens de voortbrengselconclusie 1 is slechts vereist dat de vezels evenwijdig aan de snijvlakken zijn samengeperst en dat in de verpakte baal de vezels veerkrachtig tegen de gesloten kunststoffolie zijn geëxpandeerd.

23. In de memorie van grieven onder 44 sub 6. is vermeld: "Het materiaal (van Ceres, hof) zet vervolgens zowel in de richting, evenwijdig aan de snijvlakken, als in de richting loodrecht op de snijvlakken uit. (. ..). In de richting, evenwijdig aan de snijvlakken wordt het materiaal al snel tegengehouden door de verpakking." En (onder 46): "Indien de verpakking ook van de zijkant wordt opengemaakt, expandeert het materiaal wel in de richting evenwijdig

aan de snijvlakken, omdat het -vanwege de strakke verpakking-nog niet volledig in die richting had kunnen expanderen."

24. Uit hetgeen onder 22. en 23. is vermeld blijkt naar het oordeel van het hof, dat aan de maatregelen in de nieuw geredigeerde hoofdconclusie is voldaan, namelijk dat een persslag evenwijdig aan de snijvlakken heeft plaats gevonden en in het gereede pak de vezels veerkrachtig tegen de gesloten kunststoffolie drukken. De Ceres-diervoeding maakt dus letterlijk inbreuk op deze hoofdconclusie.

25. Bij het pleidooi heeft de advocaat van Ruvo het hof een door Ceres c.s. op de markt gebracht, vormvast pak hooi getoond. Vervolgens is een demonstratie gegeven, waarbij de wikkel van het pak, bestaande uit een gesloten kunststoffolie, ter plaatse van een dwars snijvlak is doorgesneden, waarna het afgesneden deel gemakkelijk van het overblijvende deel van het pak kon worden afgezonderd met behoud van zijn vorm. Ook het overblijvende deel behield zijn vorm. Daarna werd de, zich nog rond het afgesneden deel bevindende, intact gebleven kunststoffolie in de langsrichting van het pak doorgesneden, waarbij het afgesneden deel van het pak onmiddellijk in dwarsrichting begon op te bollen (uit te zetten) ten bewijze van de veerkrachtige expansie van de vezels tegen de kunststoffolie (tegengesteld aan de persslag evenwijdig aan de snijvlakken). Hieruit concludeert het hof, dat deze baal inbreuk op het octrooi maakt.

26. Door Ceres c.s. is tijdens de procedure bij de griffie een baal diervoedingsmiddel gedeponneerd. Met betrekking tot deze baal hebben Ceres c.s. uitvoerig de gang van zaken bij de vervaardiging uitgelegd, in het bijzonder in verband met de derde persslag loodrecht op de snijvlakken. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is deze persslag en het gedrag van de vezels in de langsrichting van de baal niet relevant voor de inbreukvraag. Waar het op aankomt is de verklaring van Ceres c.s. onder 46 van de memorie van grieven: "Indien de verpakking ook van de zijkant wordt opengemaakt, expandeert het materiaal wel in de richting, evenwijdig aan de snijvlakken, omdat het -vanwege de strakke verpakking-nog niet volledig in die richting had kunnen expanderen." Hieruit volgt dat de vezels veerkrachtig tegen de gesloten wikke/folie zijn geëxpandeerd, hetgeen tevens impliceert dat een persslag heeft plaats gevonden evenwijdig aan de snijvlakken. Ook deze baal maakt letterlijk inbreuk op de gepreciseerde hoofdconclusie. Tenslotte, wat betreft de opmerking van Ceres c.s. over het verlies van veerkracht met de tijd (memorie van grieven onder 46, laatste alinea): "Wanneer een verpakking enkele weken in een winkel heeft gelegen, zal het materiaal echter steeds minder expanderen. Het materiaal past zich als het ware aan zijn omgeving aan en verliest zijn veerkracht". Indien Ceres c.s. daarmee willen zeggen dat ook in radiale richting de veerkracht verdwijnt en na verloop van tijd de vezels niet meer tegen de gesloten wikkelfolie zijn geëxpandeerd en derhalve niet meer is voldaan aan dit laatste kenmerk uit de gepreciseerde conclusie 1, dan verliezen Ceres c.s. uit het oog dat op het moment van het in de handel

brengen van de baal wel aan dit kenmerk werd voldaan, zodat er op dat moment sprake is van letterlijke inbreuk.

27. Slotsom van het vorenstaande is dat de grieven II tot en met XI van Ceres c.s., voorzover gericht tegen het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de geldigheid van het octrooi in zoverre slagen, dat het octrooi zal worden beperkt als omschreven onder 15. hiervoor, en dat de grieven, voorzover gericht tegen het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de inbreuk op het octrooi, falen. Grief I van Ceres c.s. heeft naast het voorgaande geen zelfstandige betekenis meer.

28. Grief XII van Ceres c.s. is gericht tegen de toewijzing van de schadevordering van Ruvo. De grief faalt. Het octrooi is verleend op 30 mei 2001 en zoals Ceres c.s. zelf meedelen hebben zij de vervaardiging en verkoop van inbreukmakende producten vanaf 1 januari 2002 gestaakt. Dit betekent, dat geruime tijd inbreuk is gemaakt, zodat alleszins aannemelijk is dat Ruvo schade heeft geleden. Met grief XIII keren Ceres c.s. zich tegen de opgelegde dwangsommen en de hoogte daarvan. Nu er sprake is (geweest) van inbreuk en Ceres c.s. nog immer de stelling verdedigen, dat er van inbreuk geen sprake is, is er reden tot het opleggen van een verbod, versterkt met dwangsommen. Dat er voor matiging én/of maximering van de dwangsommen aanleiding is, is door Ceres c.s. niet nader onderbouwd. De grief faalt mitsdien.

29. Grief XIV is gericht tegen afwijzing door de rechtbank van de schadevordering van Ceres c.s. In de toelichting stellen zij, dat door het beroep door Ruvo op (ook) conclusie 11 van het octrooi, zij schade hebben geleden. Het hof vermag Ceres c.s. hierin niet te volgen. Namens Ruvo is een waarschuwingsexploït ex artikel 72, lid 3 ROW 1995 uitgebracht. Blijkens bedoeld artikel 72 is een dergelijk exploït voorwaarde voor het door de octrooihouder na de octrooiverlening verkrijgen van een redelijke vergoeding voor door derden voorafgaand aan de octrooiverlening verrichte handelingen, die na de verlening door het octrooi worden bestreken. Het doen uitbrengen van een dergelijk exploït is niet onrechtmatig jegens de geëxploïteerde. Het dient slechts om hem op de hoogte te stellen van het bestaan van de octrooiaanvraag en de mogelijkheid, dat hij (achteraf) een vergoeding zal dienen te betalen. Voorzover Ceres c.s. stellen, dat Ruvo na de octrooiverlening onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld, door zich op haar octrooi te beroepen geldt dat het zich beroepen op een door het Europees Octrooibureau verleend octrooi op zichzelf niet onrechtmatig is. Voor aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad wegens het zich beroepen op een verleend octrooi is niet voldoende, dat de uit dat beroep blijkende pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn (i.c. doordat conclusie 11 wordt vernietigd), maar daarvoor is tevens vereist, dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt, hetzij dat deze anderszins aan de octrooihouder kan worden toegerekend. (vgl. ook Hoge Raad 6 april 1962, NJ 1965, 116). Dat aan Ruvo een verwijt kan worden gemaakt, dan wel dat deze gedraging als onrechtmatige daad Ruvo kan worden

toegerekend, is door Ceres c.s. niet, althans onvoldoende onderbouwd. De grief faalt.

30. Aan het bewijsaanbod van Ceres c.s. gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het vorenstaande niet ter zake dienende is.

31. In het incidenteel appèl overweegt het hof als volgt. Onder 22. heeft het hof reeds overwogen, dat in conclusie 1 naast een samenpersing evenwijdig aan de snijvlakken samenpersingen in andere richtingen niet uitgesloten zijn. Voorwaardelijke grief I in het incidenteel appèl behoeft mitsdien geen behandeling. De incidentele grief II faalt, zoals blijkt uit hetgeen onder 21. werd overwogen. Met de incidentele grief III klaagt Ruvo over afwijzingen van haar vorderingen voor andere landen dan Nederland en België. Weliswaar heeft zij in de inleidende dagvaarding gesteld, dat Ceres c.s. in alle gedesignde landen inbreuk maakt of dreigt te maken, maar zij heeft deze stelling noch in eerste aanleg, noch in beroep onderbouwd, terwijl Ceres c.s. hebben weersproken, dat zij in andere gedesignde landen actief zijn. Voor een toewijzing van de vorderingen voor andere landen is mitsdien geen plaats. De grief faalt.

32. Incidentele grief IV faalt evenzeer. Van indirecte inbreuk als door Ruvo nader toegelicht is geen sprake, nu conclusie 11 van het octrooi vernietigd blijft. Van onrechtmatig handelen door Ceres c.s. anders dan octrooi-inbreuk is niet gebleken.

33. De houder van een Europees octrooi kan op grond van artikel 72 ROW 1995 een redelijke vergoeding vorderen van hem, die na publicatie van de aanvraag en vóór octrooiverlening, handelingen verricht, die na de octrooiverlening inbreukmakend worden geoordeeld. De vergoeding is alleen verschuldigd voor handelingen, die zijn verricht na verloop van dertig dagen, nadat de betrokkene bij deurwaardersexploït is gewezen op het aan de (dan nog toekomstige) octrooihouder toekomende recht. In het onderhavige geval betwisten [appellant 1] en [appellanten 2-4] niet, dat aan ieder van hen een exploït is betekend. De redelijke vergoeding, waarop de octrooihouder wellicht recht heeft, zal gerelateerd zijn aan het aantal vervaardigde en verkochte producten. Om zijn aanspraak te kunnen effectueren dient de octrooihouder daarom inzicht te hebben in het aantal in de vergoedingsperiode vervaardigde en verkochte producten, doch niet in de winst, die daarmee is behaald. Dit betekent, dat een gedeelte van het door Ruvo onder 7 in de oorspronkelijke dagvaarding gevorderde, toewijsbaar is. Incidentele grief V slaagt in zoverre.

34. Incidentele grief VI faalt. In de inleidende dagvaarding vordert Ruvo wettelijke rente met ingang van de door de waarschuwingsexploïten bepaalde data (te weten dertig dagen na uitbrengen van de respectievelijke exploïten), althans de dag der dagvaarding. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank, dat wettelijke rente niet verschuldigd is vanaf de data door de exploïten bepaald, omdat immers de redelijke vergoeding pas verschuldigd is na het verlenen van het octrooi en de schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk vanaf het tijdstip van het schadebrengende feit. Nu de ingangsdatum van de wet-

telijke rente niet kon worden gesteld op de door Ruvo genoemde eerste data heeft de rechtbank terecht de wel toelaatbare subsidiaire, door Ruvo zelf als alternatief voorgestelde, datum als ingangsdatum voor de wettelijke rente bepaald.

35. Met grief VII in het incidentele appèl stelt Ruvo de vraag aan de orde of de schadestaat-procedure kan worden toegepast in geval een verplichting bestaat tot het betalen van een redelijke (nog nader vast te stellen) vergoeding ex artikel 72 ROW 1995. De artikelen 612 e.v. RV kunnen uitsluitend toepassing vinden bij wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, zoals die uit wanprestatie en onrechtmatige daad, en niet indien uit een rechtshandeling, zoals een overeenkomst van schadeverzekering, een -primaire -verplichting tot schadevergoeding voortvloeit en deze verplichting niet wordt nagekomen (Hoge Raad 9 december 1988, NJ 1989,397). De verplichting tot het betalen van een redelijke vergoeding ex artikel 72 ROW 1995 is, naar het oordeel van het hof, een wettelijke verplichting tot vergoeding van (een gedeelte van) de schade, die de octrooihouder heeft geleden, doordat zijn uitvinding voorafgaand aan de octrooiverlening door een derde is nagevolgd. De schadestaat-procedure kan mitsdien worden toegepast. De grief slaagt.

36. Aan het bewijsaanbod van Ruvo gaat het hof voorbij, nu dit in het licht van het vorenstaande niet ter zake dienende is.

37. Met betrekking tot de vermeerdering van eis van Ruvo overweegt het hof het volgende. Voor de ingangsdatum van de wettelijke rente voor wat betreft de (eventuele) redelijke vergoeding geldt hetgeen het hof onder 34. heeft overwogen. Schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk is verschuldigd vanaf het moment van de inbreuk. De wettelijke rente loopt voor ieder geval van inbreuk vanaf het desbetreffende tijdstip en niet vanaf de datum van octrooiverlening. De gevorderde wettelijke rente kan mitsdien in beide gevallen slechts toegewezen worden vanaf de (door Ruvo subsidiair voorgestelde) dag der dagvaarding.

38. Nu het hof van oordeel is dat de redelijke vergoeding in de schadestaat-procedure aan de orde kan komen behoeft de gevorderde verklaring voor recht niet behandeld wegens gebrek aan belang. Ter vaststelling van het mogelijk verschuldigd zijn van een redelijke vergoeding en de hoogte daarvan heeft Ruvo belang bij het verkrijgen van inzicht in de omvang van het handelen van Ceres c.s. vóór de octrooiverlening (en vanaf dertig dagen na betekening van het waarschuwingsexploit). De desbetreffende vordering zal worden toegewezen in voege als na te melden.

39. Op het principaal beroep zal het hof het octrooi beperken als hiervoor onder

15. omschreven. Aangezien Ceres c.s. grotendeels in het ongelijk is gesteld zullen zij als na te melden worden verwezen in de kosten van het beroep aan de zijde van Ruvo gevallen. In het incidenteel beroep en naar aanleiding van de vermeerdering van eis zullen de hiervoor besproken vorderingen van Ruvo als na te melden worden toegewezen. Aangezien het incidenteel beroep voor slechts een klein gedeelte slaagt, zullen de proces-

kosten in het incidenteel beroep worden gecompenseerd.

Beslissing

Het hof:

In het principaal appèl:

-vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover daarbij in reconventie het Nederlands deel van Europees octrooi 0 958 133 gedeeltelijk is vernietigd, en opnieuw rechtdoende:

-vernietigt het Europees octrooi 0 958 133 voor zover verleend voor Nederland, voor zover de beschermingsomvang van conclusie 1 daarvan uitgaat boven die welke toekomt aan de hierboven in rechtsoverweging 15 omschreven conclusie en vernietigt het Nederlandse deel van het genoemde octrooi voor zover verleend voor conclusie 11;

-bekrachtigt het vonnis voor het overige;

-verwijst Ceres c.s in de kosten van het principaal appèl en begroot deze tot op heden aan de zijde van Ruvo op €13.740, waarvan door Ceres en (ieder van) [appellanten 2-4] hoofdelijk te voldoen €2.682 en door Ceres te voldoen €11.058;

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

In het incidenteel appèl:

vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover daarbij in conventie het meer of anders gevorderde is afgewezen, en

opnieuw rechtdoende:

-veroordeelt Ceres en (ieder van) [appellanten 2-4], ieder afzonderlijk om aan Ruvo de redelijke vergoeding ex artikel 72 ROW 1995 te voldoen, waarop Ruvo op grond van de waarschuwingsexploiten van 27 december 1999, respectievelijk 10

januari 2000, mogelijkerwijze aanspraak kan maken, met wettelijke rente vanaf

de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele vol-

doening, op te maken bij

staat en te vereffenen volgens de wet;

-beveelt Ceres en (ieder van) [appellanten 2-4], ieder afzonderlijk om, binnen vier weken na betekening van dit arrest, rekening en verantwoording af te leggen van de door

hogergenoemde waarschuwingsexploiten bestreken handelingen door aan de procureur van Ruvo een door een registeraccountant opgestelde en ondertekende verklaring te verschaffen waaruit de aard, omvang en inhoud blijken van de handelingen waarover mogelijkerwijze een redelijke vergoeding verschuldigd is, welke verklaring vergezeld dient te zijn van een volledige opgave van:

(a) de hoeveelheid vervaardigde producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

(b) de hoeveelheid en inkoop prijs van de gekochte producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden;

(c) de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte producten, gestaafd met alle daarop betrekking hebbende bescheiden; en veroordeelt Ceres en (ieder van) [appellanten 2-4], ieder afzonderlijk om aan Ruvo te betalen een dwangsom van € 2.000,-- voor iedere niet-naleving van dit bevel, dan wel, ter keuze van Ruvo, een dwangsom van € 1.000,-- voor iedere dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) dat dit bevel niet geheel en deugdelijk wordt nageleefd;

- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- bekrachtigt het vonnis voor het overige;
- compenseert de kosten van het incidenteel appèl des dat ieder der partijen de eigen draagt.
