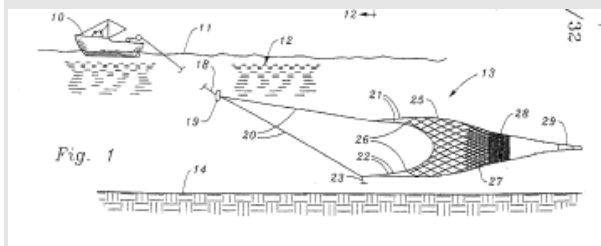


Rb Den Haag, 14 februari 2007, Otter v Van Beelen

Bekrachtigd: IEPT20100330, Hof Den Haag, Van Beelen v Otter



OCTROOIRECHT

Vorderingsrecht licentienemer

- [Licentienemer ontvankelijk naast octrooihouder, mede omdat uit gezamenlijk dagvaarden met octrooihouder van bedongen bevoegdheid blijkt en ondanks dat licentie pas na dagvaarding op schrift is gesteld](#)

Hampidjan HF is als licentienemster naast Otter als octrooihouder ontvankelijk in haar vorderingen ex art. 70 lid 5 ROW 1995. De door Hampidjan gestelde licentie wordt onderbouwd met een verklaring van de voormalig president-directeur van Otter, Schreiber (prod. XL). De licentieverhouding is in de maand na die van dagvaarding (ten overvloede) alsnog op schrift gesteld (prod. XXIV). Deze stukken zijn niet voldoende inhoudelijk weersproken door Van Beelen. Hieruit, alsmede uit het feit dat Otter en Hampidjan HF gezamenlijk dagvaarden, is genoegzaam op te maken dat Hampidjan HF krachtens deze aldus gestaafde licentieverhouding gerechtigd is tot het mede instellen van de vorderingen in conventie jegens Van Beelen. Door de inmiddels geëffectueerde overname van Otter door Hampidjan heeft deze kwestie ook een hoog academisch gehalte gekregen.

Uitleg conclusie

- [De achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte](#)

De achter de bewoordingen van de hoofdinhoudsconclusie liggende uitvindingsgedachte is dat een touw met een schroefvorm aan de buitenzijde – bijvoorbeeld een geslagen touw of een plat, gevlochten touw dat is gedraaid (getordeerd) – zijdelings uitwaaiert bij het schuin door het water bewegen van dit touw.

INDIRECTE INBREUK

wezenlijk bestanddeel

- [Wil het touw als ‘wezenlijk bestanddeel’ kunnen worden gezien dan dient het touw een element te zijn van datgene waarmee de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand van de techniek](#)

Wil een geslagen, niet gevlochten touw als de Stealth Rope als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kunnen worden gezien, dan dient in ieder geval daarmee bedoeld hydrofoil-effect te worden bewerkstelligd. Het touw dient een element te zijn

van datgene waarmee de leer van het octrooi zich van de stand der techniek onderscheidt. Anders en kort gezegd moet dan voldaan zijn aan de in de beschrijving gegeven definitie voor strap ("bandje").

Geen wezenlijk bestanddeel nu onderscheidend effect ontbreekt

- [Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net](#)

Essentieel uit de definitie voor strap is dat in operation, the strap acts as a hydrofoil. Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net. Dit is weliswaar als voorkeursuitvoering beschreven, maar zonder nader bewijs – dat ontbreekt – valt niet in te zien hoe meerbedoeld hydrofoil-effect met een plat touw anders dan door draaiing (in tegen-gestelde richtingen van tegenover elkaar liggen mazen) kan worden verkregen. De uit de definitie uit het octrooi volgende andere wijze – naast torderen – die een hydrofoil "bandje" oplevert, te weten the long sides can be shaped relative to each other to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects heeft een flat braided kernloos touw als dat van Van Beelen namelijk zonder nadere hulpmiddelen (zoals de klemmetjes uit figuur 46 uit het octrooi, waarmee een soort vliegtuigvleugelvorm wordt vervaardigd, vgl. figuren 47 en 48, allemaal weergegeven in 2.1.) per definitie niet.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 14 februari 2007

(G.R.B. van Peurseem, Chr.A.J.F.M. Hensen en L. Beijen)

(...)

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

OTTER ULTRALOW DRAG LIMITED,

gevestigd te Georgetown, Grand Cayman, Kaaiman Eilanden,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht HAMPIDJAN H.F.,

gevestigd te Reykjavik, IJsland

eiseressen in conventie,

verweersters in (voorwaardelijke) reconventie,

procureur mr. W. Heemskerk,

advocaat mr. H. Mars te Rosmalen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN BEELEN INDUSTRIE EN HANDEL B.V.,

gevestigd te IJmuiden,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

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

advocaat (thans) [mr. M. Herschdorfer](#) te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Hampidjan (voor eisers in conventie/verweersters in reconventie gezamenlijk) en Van Beelen worden genoemd, eisers in conven-

tie/verweersters in reconventie afzonderlijk tevens Hampidjan HF en Otter.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 14 juni 2006 en de daarin genoemde stukken (waarbij in deze octrooizaak volgens het versneld regime (die is aangevangen bij dagvaarding van 3 januari 2006) door Hampidjan prods. I t/m XIII zijn ingebracht bij dagvaarding en door Van Beelen bij antwoord in conventie/eis in reconventie prods. 1 t/m 32);
- de akte van depot nr. 06.20 van 8 mei 2006 zijdens Van Beelen (stuk gebruikt touw);
- de akte in conventie, tevens houdende inbreng producties, alsmede conclusie van antwoord in reconventie van 16 augustus 2006 met prods. XXIV t/m XXXIX (prods. XIV t/m XXIII bestaan niet);
- de akte van depot nr. 06/47 van 22 november 2006 zijdens Hampidjan (11 stukken touw, 2 kaarten met touwtjesmonsters met omschrijving en foto's daarvan);
- de bij gelegenheid van pleidooi op 15 december 2006 ingebrachte producties, zijdens Hampidjan prods. XL t/m LVIII, zijdens Van Beelen prods. 33 t/m 37;
- de pleitnota van mr. Mars en de pleitaantekeningen van [mr. Herschdorfer](#) (abusievelijk in dit stuk aangeduid als mr. N.W. Mulder) voor het pleidooi van 15 december 2006.

1.2. Ten pleidooie is de eis in reconventie slechts in voorwaardelijke vorm gehandhaafd, namelijk voor het geval enige vordering in conventie toewijsbaar is.

1.3. Voorts is ter zitting van 15 december 2006 de zijdens Van Beelen verzochte aanhouding van de onderhavige uitspraak tot na die op het appel van het incidenteel vonnis van 14 juni 2006 in deze zaak verworpen, aangezien volgens bestendige rechtspraak geen aanspraak op een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt gehonoreerd in procedures die zijn aangevangen voor het verstrijken van de implementatietermijn van die richtlijn, zoals ook het geval is met de onderhavige procedure.

1.4. Vonnis is bepaald op 14 februari 2007.

2. De feiten

2.1. Otter is houdster van Europees octrooi EP 0 859 546 (hierna: het octrooi), haar op aanvraag van 11 oktober 1996 onder het inroepen van prioriteit van respectievelijk 13 oktober 1995, 15 maart 1996 en 21 mei 1996 op 12 december 2001 verleend voor: Trawl system cell design and methods. Het octrooi, dat ziet op componenten voor een trawlnetsysteem dat wordt gebruikt in de zeevisserij, is verleend voor 9 landen, waaronder Nederland. Het bevat 55 inrichtingconclusies en 11 werkwijzeconclusies. In deze zaak is alleen de eerste hoofdrichtingsconclusie van belang die als volgt luidt:

A trawl-system component selected from a group consisting of a trawl (13), trawl panel wings (25), bridle lines (377, 378), towlines (18), frontropes (271), riblines and mesh cells (30) adapted for use in a trawl system for bettering a performance characteristic of the trawl system, characterised in that the trawl system component includes at least one mesh cell (30) includ-

ing a mesh bar constructed to fan out from a knot or coupler (34) and in which the mesh bar is constructed to define a hydrofoil like member adapted to generate hydrodynamic lift when the trawl system component is moved through the water as part of the trawl system, the hydrodynamic lift bettering a performance characteristic of the trawl system.

In de (niet bestreden) Nederlandse vertaling luidt deze hoofdconclusie zo:

Sleepnetsysteemcomponent gekozen uit een groep bestaande uit een sleepnet (13), sleepnetpaneelvleugels (25), toomlijnen (377, 378), sleeplijnen (18), fronttouw (271), riblijnen en maascellen (30) ingericht voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het verbeteren van de prestatie van het sleepnetsysteem, met het kenmerk, dat de sleepnetsysteemcomponent althans één maascel (30) heeft met een maasstaaf geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar (34) te waaieren en welke maasstaaf geconstrueerd is voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan ingericht om hydrodynamisch draagkracht te genereren wanneer de sleepnetsysteemcomponent door het water bewogen wordt als onderdeel van het sleepnetsysteem, waarbij de hydrodynamische draagkracht een prestatie van het sleepnetsysteem verbetert.

In de beschrijving worden onder meer de volgende definities verschaft (kolommen 4-7):

MESH is one of the openings between threads, ropes or cords of a net; MESH CELL means the sides of a mesh and includes at least three sides and associated knots or equivalent couplers oriented in space (...);

MESH BAR means the sides of a mesh cell; CELL means a construction unit of a trawl, net or the like and includes both a mesh cell relating to enclosable sides of the mesh of the trawl or net itself, as well as to bridle, breast and tow lines used in transport of the trawl or net through a water column to gather marine life;

(...) STRAP is a flexible element of synthetic or natural fibers that forms a mesh bar, the strap having a cross section that is generally rectangular or can be quasi-rectangular with rounded short sides and elongated long sides with or without camber. In operation, the strap acts as a hydrofoil, preferably twisted along its longitudinal axis, wherein the short sides form interchanging leading and trailing edges. Or where the strap is not twisted, the long sides can be shaped relative to each to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects.

In de Nederlandse vertaling worden deze definities als volgt weergegeven:

MAAS is één van de openingen tussen draden, touwen of koorden van een net;

MAASCEL betekent de zijden van een maas en bezit althans drie zijden en bijbehorende knopen of equivalente koppelaars in de ruimte(...);

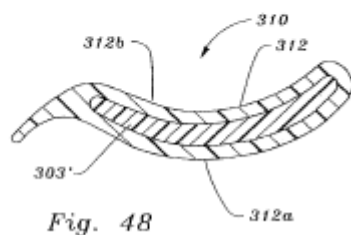
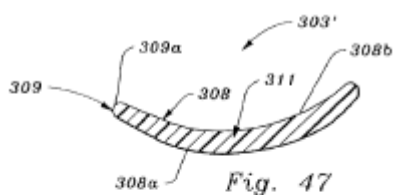
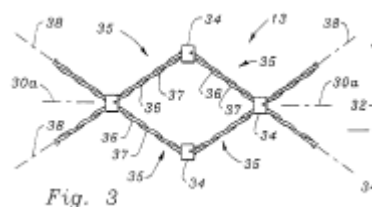
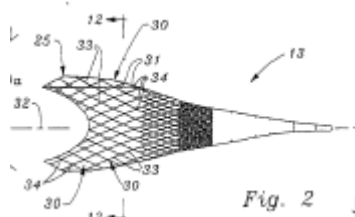
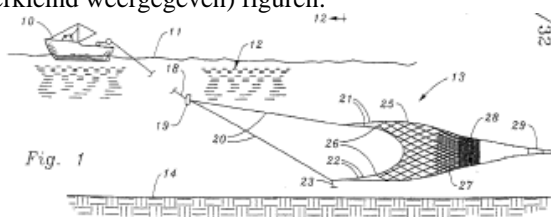
MAASSTAAF betekent de zijde van een maasce(l, Rb.); CEL betekent een constructie-eenheid van een sleepnet, net of dergelijke en betreft zowel een maascel met betrekking tot onsluitbare zijden van de maas van het sleepnet of net zelf, evenals de toom-, borst- en sleeplijnen die gebruikt worden tijdens het transport van het

sleepnet of net door een waterkolom om waterdieren te vangen.

(...)

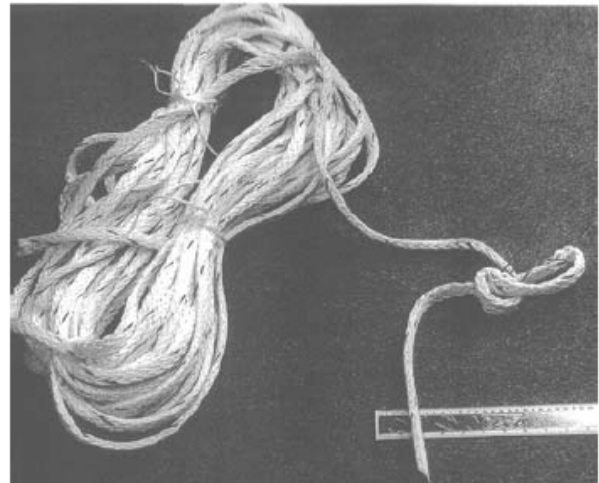
BANDJE is een flexibel element van synthetische of natuurlijke vezels dat een maasstaaf vormt, waarbij het bandje een dwarsdoorsnede heeft die in hoofdzaak rechthoekig of quasi rechthoekig is met afgeronde korte zijden en langwerpige lange zijden met of zonder welving. Tijdens bedrijf dient het bandje als een draagvleugel, bij voorkeur langs zijn langsas getwist waarbij de korte zijden kruisende voor- en achterranden vormen. Of wanneer het bandje ongetwist is, kunnen de lange zijden gevormd zijn om elk te voorzien in een drukverschil zodat het draagvleugelachtige effect ontstaat.

Bij het octrooi behoren onder meer de volgende (hier verkleind weergegeven) figuren:



2.2. Hampidjan is licentienemster onder het octrooi. Inmiddels heeft Hampidjan Otter overgenomen.

2.3. Van Beelen brengt onder meer gevlochten, niet geslagen kernloos touw op de markt onder de aanduiding Stealth Rope. Dat ziet er als volgt uit:



2.4. Otter heeft Van Beelen aangeschreven uit hoofde van indirecte octrooibrek en op 11 maart 2005 is aan Van Beelen door Otter een desbewustheidsexploït uitgebracht.

3. Het geschil

3.1. Met als uitsluitende grondslag dat Van Beelen door het voeren van haar Stealth Rope indirecte octrooibrek zou plegen, vordert Hampidjan in conventie – samengevat

– een verbod voor Van Beelen om haar Stealth Rope of een daarmee in essentie overeenkomend product aan te bieden of af te leveren in Nederland, met opgave van afnemers, alles op straffe van een dwangsom, en voorts schadevergoeding en afdracht van winst, vermeerderd met wettelijke rente, kosten rechtens.

3.2. Van Beelen vordert in reconventie – samengevat – vernietiging van het octrooi voor zover voor Nederland verleend met een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

4.1. Hampidjan HF is als licentienemster naast Otter als octrooihouder ontvankelijk in haar vorderingen ex art. 70 lid 5 ROW 1995. De door Hampidjan gestelde licentie wordt onderbouwd met een verklaring van de voormalig president-directeur van Otter, Schreiber (prod. XL). De licentieverhouding is in de maand na die van dagvaarding (ten overvloede) alsnog op schrift gesteld (prod. XXIV). Deze stukken zijn niet voldoende inhoudelijk weersproken door Van Beelen. Hieruit, alsmede uit het feit dat Otter en Hampidjan HF gezamenlijk dagvaardden, is genoegzaam op te maken dat Hampidjan HF krachtens deze aldus gestaafde licentieverhouding gerechtigd is tot het mede instellen van de vorderingen in conventie jegens Van Beelen. Door de inmiddels geëffectueerde overname van Otter door Hampidjan heeft deze kwestie ook een hoog academisch gehalte gekregen.

4.2. Nu de reconventionele nietigheidsvordering afhankelijk is gemaakt van de vraag of sprake is van indirecte octrooiinbreuk, wordt die laatste vraag eerst beoordeeld. Op grond van het navolgende kan geen indirecte octrooiinbreuk worden vastgesteld.

4.3. Hampidjan verwijt Van Beelen dat zij door het voeren van een – op zichzelf plat – "braided" (gevlochten) touw zonder kern, de Stealth Rope indirect inbreuk maakt op het octrooi. Van Beelen betwist dit en voert in dat kader met name ook als verweer dat er geen bewijs is geleverd door Hampidjan dat dit touw door derden inbreukmakend gebruikt wordt.

4.4. De achter de bewoordingen van de hoofdinzittingsconclusie liggende uitvindingsgedachte is dat een touw met een schroefvorm aan de buitenzijde – bijvoorbeeld een geslagen touw of een plat, gevlochten touw dat is gedraaid (getordeerd) – zijdelings uitwaaiert bij het schuin door het water bewegen van dit touw. Door een dergelijk touw in tegenovergelegen zijden van een maas in een sleepnet in tegenovergestelde richting toe te passen, is het idee dat een soort "zelf-openend-effect" van het sleepnet ontstaat. Een dergelijk effect kan volgens de beschrijving ook optreden bij niet gevlochten touw, maar dan moet het "bij voorkeur" getordeerd, gedraaid zijn. Men vindt deze uitvindingsgedachte, die ziet op het verkrijgen van een draagvleugelachtig of hydrofoil-effect, terug in de beschrijving bij toepassing van een "bandje" in een maascel van een (sleep)net. Wil een geslagen, niet gevlochten touw als de Stealth Rope als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kunnen worden gezien, dan dient in ieder geval daarmee bedoeld hydrofoil-effect te worden bewerkstelligd. Het touw dient een element te zijn van datgene waarmee de leer van het octrooi zich van de stand der techniek onderscheidt. Anders en kort gezegd moet dan voldaan zijn aan de in de beschrijving gegeven definitie voor strap ("bandje"). Volgens Hampidjan is dat ook zo, maar dat wordt verworpen. Essentieel uit de definitie voor strap is dat in operation, the strap acts as a hydrofoil. Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net. Dit is weliswaar als voorkeursuitvoering beschreven, maar zonder nader bewijs – dat ontbreekt – valt niet in te zien hoe meerbedoeld hydrofoil-effect met een plat touw anders dan door draaiing (in tegengestelde richtingen van tegenover elkaar liggen mazen) kan worden verkregen. De uit de definitie uit het octrooi volgende andere wijze – naast torderen – die een hydrofoil "bandje" oplevert, te weten the long sides can be shaped relative to each other to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects heeft een flat braided kernloos touw als dat van Van Beelen namelijk zonder nadere hulpmiddelen (zoals de klemmetjes uit figuur 46 uit het octrooi, waarmee een soort vliegtuigvleugelvorm wordt vervaardigd, vgl. figuren 47 en 48, allemaal weergegeven in 2.1.) per definitie niet.

Zulks in weerwil van de andersluidende, maar niet voldoende steekhoudend gesubstantieerde stelling van

Hampidjan (onder meer bij dagvaarding sub 11). Althans is in deze procedure – gelet op de gemotiveerde betwisting door Van Beelen – door Hampidjan op geen enkele wijze bewezen dat zonder tordering bedoeld voor het octrooi wezenlijk hydrofoil-effect optreedt.

4.5. Des uitdrukkelijk gevraagd ter zitting is zijdens Hampidjan aangegeven dat zij inderdaad geen concreet nader bewijs heeft aangedragen dat het door Van Beelen gevoerde touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawl-netten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd. Zij heeft slechts gesteld dat de Nederlandse nettenbouwers Maritiem en Van Duijn dit zouden doen, onder enkele verwijzing naar haar productie VI en producties 7 en 9 van Van Beelen. Prod. VI is een artikel in een vaktijdschrift, dat is weersproken door Van Beelen. Prods. 7 en 9 betreffen een aantal verklaringen en uitingen zijdens respectievelijk Maritiem en Van Duijn waaruit geenszins de stellingen van Hampidjan volgen, maar eerder het tegendeel. Zo wordt zijdens Maritiem aangegeven dat getracht wordt te voorkomen, dat het touw bij de verwerking tot netten wordt getordeerd. Gelet op de betwisting door Van Beelen (bij antwoord sub 21 en andermaal bij pleidooi) volstaat dat een en ander bepaald niet. Zodoende ontbreekt ieder bewijs dat het door Van Beelen gevoerde touw – dat, zoals door Van Beelen desgevraagd en onvoldoende steekhoudend weersproken is gesteld, voor tal van andere toepassingen buiten de sleepnetvisserij wordt gebruikt – een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding. Indirecte octrooiinbreuk kan daarmee niet worden vastgesteld in deze procedure. Daarop stranden alle vorderingen in conventie.

4.6. Nu de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld, wordt aan deze reconventie niet toegekomen. Vanwege de verwevenheid van de in conventie en in reconventie aan de orde gebrachte materie worden geen termen gezien voor een afzonderlijke kostenveroordeling in reconventie. In conventie zal Hampidjan als de in het ongelijk gestelde zijde worden veroordeeld in de proceskosten. Voor een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, nu deze procedure is aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatiedatum van deze richtlijn en wel op overeenkomstige gronden als weergegeven in 3.3. van het incidenteel vonnis, zodat deze kosten worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

5. De beslissing

De rechtbank:

- wijst de vorderingen in conventie af,
- veroordeelt Hampidjan in de proceskosten, aan de zijde van Van Beelen tot op heden begroot op €248,- aan verschotten en €1.356,- aan salaris procureur;
- verstaat dat aan de voorwaardelijke eis in reconventie niet wordt toegekomen, vanwege het niet vervuld zijn van de voorwaarde waaronder deze uiteindelijk is gehandhaafd;
- verklaart dit vonnis voor wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

