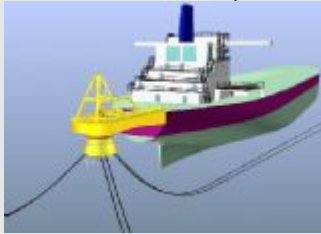


**Rb Den Haag, 11 april 2007, SBM v Bluewater***Bluewater Turret System***GRENSOVERSCHRIJDENDE BEVOEGDHEID - IPR****Longa manu-inbreuk op NL octrooi**

- [Indien Bluewater c.s. werknemers leveren die buiten Nederland meewerken aan de inbouw van een door Bluewater c.s. geleverde turret is de Nederlandse rechter bevoegd](#)

Voor alle duidelijkheid zij overwogen dat in zover het verwijt uiteindelijk een vorm van 'longa manu' inbreuk betreft op het Nederlandse octrooi, doordat Bluewater c.s. werknemers leveren die buiten Nederland meewerken aan de inbouw van een door Bluewater c.s. geleverde turret, de Nederlandse rechter wel bevoegd is.

**Invloed nietigheidsverweer bij indirecte grensoverschrijdende inbreuk**

- [Nederlandse rechter bevoegd omdat strikte toepassing van GAT/LuK zou betekenen dat geen enkele rechter bevoegd is. Zodra buitenlandse nietigheidsprocedure aanhangig is NL rechter dient zich te onthouden van oordeel over geldigheid buitenlands octrooi en zaak aan te houden](#)

SBM neemt tot slot nog de stelling in dat Bluewater c.s. onrechtmatig handelen door middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel in Nederland te fabriceren en/of aan te bieden (de turrets), terwijl Bluewater c.s. weten dat deze turrets vervolgens in een ander land, waar eveneens octrooibescherming bestaat (zoals Noorwegen of Engeland) door een derde in een schip worden gemonteerd dan wel waar het schip met turret wordt gebruikt. Dit komt neer op een verwijt van een bijzondere vorm van grensoverschrijdende indirecte inbreuk, waarbij het bestanddeel in het ene land wordt aangeboden maar de daadwerkelijke toepassing van de uitvinding door een derde in een ander land plaatsvindt. Aangaande de bevoegdheid met betrekking tot een vordering gebaseerd op die stelling, overweegt de rechtbank als volgt. Een strikte toepassing van de exclusieve bevoegdheidsregel zoals neergelegd in artikel 16 lid 4 EEX/EVEX respectievelijk artikel 22 lid 4 EEX-Verordening (Vo. 44/2001) zou, gelet op de uitleg van dat artikel door het HvJ EG inzake GAT/LuK (zie hierboven), bij een gedaagde die een relevant te achten nietigheidsverweer voert, ertoe leiden dat geen enkele rechter voor kennisneming van die vordering bevoegd is. Alvorens die vordering toe te kunnen wijzen, zal een rechter immers de geldigheid van zowel het Nederland-

se als het desbetreffende buitenlandse deel van het Europese octrooi moeten beoordelen, waartoe evenwel telkens een andere rechter exclusief bevoegd is. De rechtbank acht die situatie niet alleen ongewenst maar bovendien in strijd met artikel 6 EVRM. Het is duidelijk dat het EEX/EVEX of de EEX-Verordening gezamenlijk de strekking kunnen hebben dat geen enkele gewone nationale rechter bevoegd zou zijn. In zoverre is deze situatie dan ook niet langer vergelijkbaar met de aan het HvJ EG voorgelegde zaak GAT/LuK, die immers een verklaring van niet-inbreuk op een Europees octrooi in verscheidene landen betrof (en in zoverre op te delen is in een verklaring per land). Thans wordt een vordering voorgelegd waarvoor beoordeling van de geldigheid van het Europese octrooi in twee territoria aan de orde is, welke vordering evenwel anders dan in de GAT/LuK-zaak niet per territorium te splitsen valt. De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van artikel 16 EEX/EVEX respectievelijk artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, gelezen in de geest van het arrest GAT/LuK, in dit zeer speciale geval zodoende niet met zich brengt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is, maar noopt de Nederlandse rechter wel tot het zich zoveel mogelijk onthouden van een oordeel omtrent de geldigheid van het buitenlandse octrooi. Dat laatste brengt met zich dat zodra een nietigheidsprocedure in het betreffende buitenland aanhangig zou worden gemaakt, de behandeling door de Nederlandse rechter voor zover het de geldigheidsvraag van het buitenlandse octrooi betreft dient te worden aangehouden, ongeacht in welk stadium de Nederlandse procedure zich dan bevindt.

**OCTROOIRECHT****Maatstaf (letterlijke) inbreuk**

- [Wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is](#)

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

2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics).

#### Geen letterlijke inbreuk

- [Er wordt met de P-37 niet voldaan aan het kenmerk dat de bovenste uiteinden van een groep buizen “at least about as high as said bearing” liggen, welk kenmerk tijdens de oppositie in conclusie 1 is opgenomen.](#)

De buisuiteinden van de risers bij de P-37 zijn namelijk op aanzienlijke afstand onder het lager gelegen (circa 8 meter, terwijl de gehele turret ongeveer 60 meter hoog is). De gemiddelde vakman die de conclusies van het octrooi leest, in samenhang met de beschrijving en tekeningen, zal niet anders kunnen concluderen dan dat een dergelijke plaats gelegen op aanzienlijke afstand onder het lager niet als “at least about as high as the bearing” is te kwalificeren. Dat volgt reeds uit de gebruikelijke betekenis van deze woorden, volgens welke immers de buizen ofwel ongeveer op gelijke hoogte als het lager ofwel daarboven moeten eindigen, maar zeker niet meer dan enigszins daaronder, laat staan aanzienlijk daaronder zoals bij de P-37.

- [Bluewater c.s. voeren voorts terecht aan dat het probleem waar het octrooi een oplossing voor poogt te bieden zich bij P-37 niet voordoet.](#)

Doordat de stijgbuizen aanzienlijk onder het niveau van het lager eindigen, vormt de diameter van dat lager geen beperkende factor voor de onderlinge afstand tussen de stijgbuizen aan de bovenzijde noch voor het aantal daarvan

#### Geen equivalentie

- [Als de functie-wijze-resultaat-toets of “insubstantial differences” toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalente turret sprake is.](#)

Voor zover gelet op het voorgaande niet evenzeer het doek is gevallen voor het betoog van SBM dat van inbreuk in equivalente zin sprake is, overweegt de rechtbank als volgt. Als de functie-wijze-resultaat-toets of “insubstantial differences” toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalente turret sprake is. Zoals hiervoor reeds is aangegeven doet het probleem van het octrooi zich bij de P-37 niet voor. Het accommoderen van meer risers, zonder dat het lager in diameter moet worden vergroot, wordt bovendien bij de P-37 op wezenlijk andere wijze opgelost. In plaats van de buizen door het lager met een kleinere diameter heen te laten steken (of daarin te laten eindigen) en deze vervolgens schuin weg te laten lopen, eindigen deze bij de P-37 aanzienlijk onder het lager. De diameter van het lager vormt zo geen begrenzing meer voor het aantal van de stijgbuizen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle andere stijgbuizen van de P-37 in een diameter eindigen die in ieder geval groter is dan die van het lager, waardoor deze ook om die reden niet aan conclusie 1 voldoen. Dit oordeel wordt versterkt doordat, zoals hiervoor is overwogen, sprake is van een amper vernieuwend octrooi, zodat weinig

ruimte voor het aannemen van equivalente inbreuk overblijft.

Vindplaatsen: IER 2007, nr. 58, p. 209; NIPR 2007, nr. 317, p. 433

#### Rb Den Haag, 11 april 2007

(E.F. Brinkman, Chr.A.J.F.M. Hensen en H. Beijen)

(...)  
zaaknummer / rolnummer: 259706 / HA ZA 06-544  
Vonnis van 11 april 2007

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
SINGLE BUOY MOORINGS INC.,  
gevestigd te Marly, Zwitserland,  
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
SBM-IMODCO INC,  
gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van  
Amerika,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,  
advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam,  
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
BLUEWATER ENERGY SERVICES B.V.,  
gevestigd te Hoofddorp,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
BLUEWATER  
TERMINAL SYSTEMS N.V.,  
gevestigd te Hoofddorp,  
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
MERCON STEEL STRUCTURES B.V.,  
gevestigd te Gorinchem,  
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
MERCON MONTAGE B.V.,  
gevestigd te Gorinchem,  
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
MERCON HOLDING B.V.,  
gevestigd te Gorinchem,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
procureur mr. H.J.A. Knijff,  
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam.  
Partijen zullen hierna SBM en Bluewater c.s. genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de akte houdende overlegging producties van SBM,
- de conclusie van antwoord in conventie houdende exceptie van onbevoegdheid tevens conclusie van eis in reconventie tevens akte houdende producties,
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident,
- de conclusie van antwoord in reconventie,

- de akte houdende overlegging aanvullende producties van SBM,
- de akte houdende aanvullende producties van Bluewater c.s.,
- de pleidooien van 23 februari 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. SBM is houdster van het [Europees octrooi nr. 0808270](#), welk octrooi betrekking heeft op een 'Offshore turret system'. De verlening van het octrooi, waarin Frankrijk, Engeland en Nederland zijn aangewezen, is gepubliceerd op 3 juli 2002 naar aanleiding van een aanvraag op 28 februari 1996 met inroeping van prioriteit van 3 maart 1995 (hierna ook te noemen: het octrooi).

2.2. Dit octrooi heeft net als EP 0 338 605<sup>1</sup> betrekking op (een onderdeel van) de zogenaamde "Floating Production, Storage and Offloading systems" (FPSO's). Een FPSO is een drijvend systeem voor de winning van olie op zee. In feite is een FPSO een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd "turret mooring system" te installeren. Een turret mooring system omvat een verticale ronde koker (moonpool) welke vast is verbonden aan de structuur van het schip. Deze koker is aan de onder- en bovenzijde open. In de ronde doorgaande koker wordt een zogenaamde "turret" (toren), een hoofdzakelijk ronde buisstructuur, draaibaar geplaatst. De "turret" is aan de onderzijde voorzien van zogenaamde "mooring means" (kabels of ankerkettingen). Hiermee wordt de "turret" boven een vooraf bepaalde locatie in het olieveld aan de zeebodem verankerd. Aan deze turret hangen niet alleen de kabels of ankerkettingen maar ook (tonnenzware) stijgleidingen voor de van grote diepte op te pompen olie. Het schip zelf is -anders dan de "turret"- niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als het ware als een windvaan om de verankerde "turret" heendraaien onder invloed van de omstandigheden op zee (wind, golven en stroming). Het schip fungeert als drijvende opslagplaats voor de ruwe olie die door de in het schip geïnstalleerde en aan de zeebodem verankerde "turret" omhoog wordt gepompt.

2.3. De conclusies van het octrooi luiden, in de originele Engelse taal, als volgt:

*1. A hydrocarbon production system (10) which includes a vessel (12) for floating in a sea, a turret (24) having lower and upper portions lying respectively above and below the sea surface, a bearing structure (60) which supports said turret on said vessel in relative rotation about a substantially vertical axis (22), a fluid swivel (104) coupled to said vessel, and a plurality of tubes (72) extending primarily vertically between said turret lower and upper portions for surrounding upper portions of each of a plurality of risers (40 and 40A-40L) extending up from the sea floor, and a plurality of pipes (100) for coupling upper ends of at least*

*some of said risers to said fluid swivel, characterized by:*

*said bearing structure has a predetermined bearing inside diameter A;*

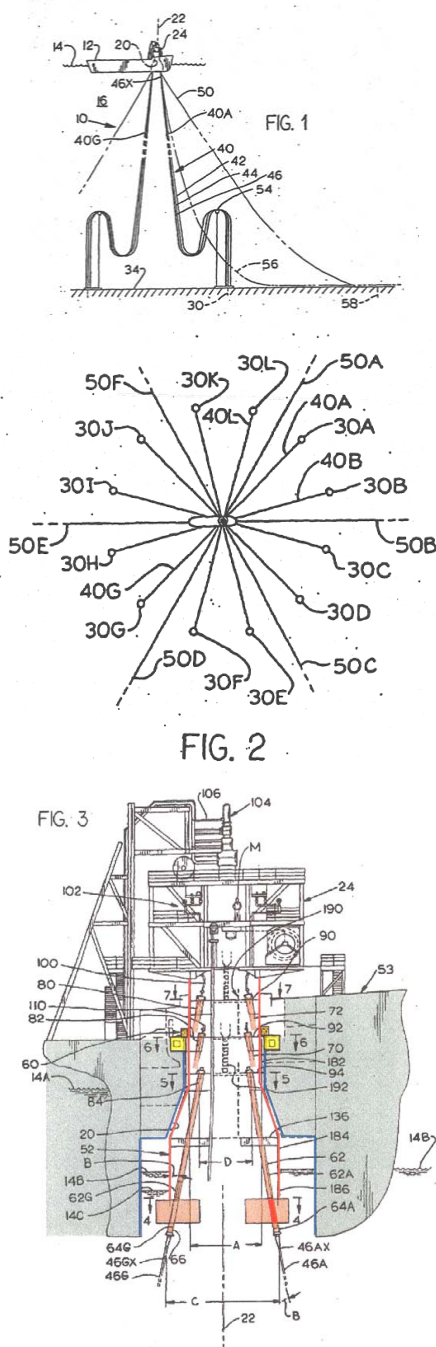
*a group of said tubes (72) each extends at an incline (F) of a plurality of degrees from said axis so higher locations along said tubes lie closer to said axis, and with said group of tubes having lower ends lying under water on an imaginary lower circle (122) which is of a diameter (C) that is greater than said bearing inside diameter (A), and with said group of tubes having upper ends (80) lying above the sea surface and lying on an imaginary upper circle which is of a diameter (D) that is smaller than said imaginary lower circle diameter C.*

In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:

*1. Productiesysteem (10) voor koolwaterstof bestaande uit een schip (12) dat op een zee drijft, een kolom (24) met onder en bovendelen die liggen boven respectievelijk onder het zeeoppervlak, een lagerconstructie (60) die genoemde kolom draaibaar ondersteund [sic] ten opzichte van het genoemde schip om een praktisch verticale hartlijn (22), een draaibare koppeling (104) die met genoemd schip is gekoppeld, en een veelvoud van buizen (72) die zich in hoofdzaak verticaal uitstrekken tussen de genoemde onder en bovendelen van de kolom om de bovenste delen van elk van een veelvoud van stijgbuizen (40 en 40A-40L) te omgeven die zich vanaf de bodem van de zee uitstrekken en een veelvoud van buizen (100) om boveninden van ten minste enkele van de genoemde stijgbuizen te koppelen met genoemde draaibare koppeling, **met het kenmerk**, dat dat genoemde lagerconstructie een van tevoren bepaalde binnendiameter (A) van het lager heeft; bij een groep van de genoemde buizen (72) elk verloopt onder een helling (F) van meerdere graden ten opzichte van genoemde hartlijn zodat hoger gelegen plaatsen van genoemde buizen dichterbij genoemde hartlijn liggen, en waarbij genoemde groep van buizen ondereinden heeft die onder water liggen op een denkbare lagere cirkel (122) die een diameter (C) heeft die groter is dan de genoemde binnendiameter (A) van het lager, en waarbij genoemde groep van buizen boveninden (80) heeft die boven het zeeoppervlak liggen en liggen op een denkbeeldige bovenste cirkel die een diameter (D) heeft die kleiner is dan genoemde denkbeeldige diameter (C) van de onderste cirkel.*

2.4. Bij het octrooi behoren onder meer de volgende figuren (figuur 3 betreft een enigszins aangepaste versie zoals door SBM is gepresenteerd):

<sup>1</sup> EP 0 338 605 van SBM vormde onderwerp van de [procedure tussen in hoofdzaak dezelfde partijen met rolnummer 236552 / HA ZA 05-436, in welke zaak deze rechtbank op 25 oktober 2006 uitspraak](#) heeft gedaan



Het lager (60) met binnendiameter A is in figuur 3 geel gemarkeerd. Het lager is aan de ene kant bevestigd aan de met een blauwe lijn gemarkeerde 'moonpool' door het schip en aan de andere kant aan de draaibare turret, op die plaats met een rode lijn getekend. De rood gemarkeerde buizen (62, 70 en 72) waar de stijgleidingen ('risers') doorheen worden geleid, bestaan volgens het octrooi in drie varianten: respectievelijk 'umbilical tubes' (62) voor 'risers' waardoorheen elektrische kabels, leidingen of hydraulische leidingen worden gevoerd, 'annular tubes (70) voor vloeistoffen die in het boorgat worden geïnjecteerd en 'production tubes' (72) voor het transport van olie of gas.

2.5. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld, aanvan-

kelijk door alleen gedaagde sub 1, maar nadien heeft gedaagde sub 3 geïntervenieerd. Bij mondelinge beslissing van 6 oktober 2005, op schrift gesteld op 25 oktober 2005, hield de Oppositieafdeling het octrooi in stand op basis van het tweede door SBM ingediende hulpverzoek, waarvan conclusie 1 als volgt luidt (wijzigingen zijn onderstreept):

1. A hydrocarbon production system (10) which includes a vessel (12) for floating in a sea, a turret (24) having lower and upper portions lying respectively below and above the sea surface, a bearing structure (60) which supports said turret on said vessel in relative rotation about a substantially vertical axis (22), a fluid swivel (104) coupled to said vessel, and a plurality of tubes (72) extending primarily vertically between said turret lower and upper portions for surrounding upper portions of each of a plurality of risers (40 and 40A-40L) extending up from the sea floor, and a plurality of pipes (100) for coupling upper ends of at least some of said risers to said fluid swivel, **characterized by:**

said bearing structure has a predetermined bearing inside diameter A;

a group of said tubes (72) each extends at an incline (F) of a plurality of degrees from said axis so higher locations along said tubes lie closer to said axis, and with said groups of tubes having lower ends lying under water on an imaginary lower circle (122) which is of a diameter (C) that is at least 10% greater than said bearing inside diameter (A), and with said group of tubes having upper ends (80) lying above the sea surface and at least about as high as said bearing and lying on an imaginary upper circle which is of a diameter (D) that is no greater than said bearing inside diameter.

2.6. Tegen deze beslissing hebben zowel de opposanten als de octrooihouder beroep ingesteld. Bij mondelinge beslissing van 16 februari 2007 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB aangegeven dat het octrooi in stand wordt gelaten zoals door de Oppositieafdeling was beslist. De schriftelijke beslissing was op het moment van het pleidooi in deze zaak nog niet beschikbaar.

2.7. Bluewater c.s. hebben omstreeks het jaar 1999 een turret geleverd ten behoeve van een FPSO van de Braziliaanse maatschappij Petrobras. Deze FPSO zal, in navolging van partijen, hierna worden aangeduid als de P-37.

2.8. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2004 geoordeeld dat op het octrooi geen inbreuk wordt gemaakt door Bluewater c.s., welk oordeel is bevestigd door het hof alhier op 18 mei 2006.

### 3. Het geschil

3.1. SBM vordert – samengevat en na haar vordering ten pleidooie te hebben beperkt zoals hierna in 4.1 is te verwoorden – een verbod tot verdere (directe of indirecte) inbreuk op het octrooi of tot anderszins onrechtmatig handelen, met diverse nevenvorderingen, schadevergoeding nader op te maken bij staat en/of winstafdracht, en met kosten.

3.2. Bluewater c.s. vorderen in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van het Europese octrooi.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. In conventie hebben Bluewater c.s. voorts zich bij wege van incident beroepen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter voor zover de vorderingen een grensoverschrijdend karakter dragen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling in het bevoegdheidsincident**

4.1. SBM heeft haar vorderingen ten pleidooie als volgt beperkt. Voor zover deze directe inbreuk op het octrooi betreffen beperkt zij deze tot het Nederlandse territorium, zodat in zoverre het incident geen verdere beslissing behoeft. Zij heeft evenwel haar grensoverschrijdende vordering gehandhaafd waar het betreft het verwijt dat Bluewater c.s. indirecte inbreuk plegen dan wel anderszins onrechtmatig handelen door in Nederland een turret aan te bieden die vervolgens buiten Nederland in een schip wordt ingebouwd, zodat het geheel zou voldoen aan conclusie 1 van het octrooi. Ook in dat geval beroepen Bluewater c.s. zich op de uitsluitende bevoegdheid van de buitenlandse rechter tot beoordeling van het door hen opgeworpen nietigheidsverweer aangaande het desbetreffende buitenlandse octrooi (in Engeland en Noorwegen).

4.2. Die stelling treft doel voor zover de vordering is gebaseerd op, enigszins anders geformuleerd, een verwijt aan Bluewater c.s. betrokken te zijn bij, respectievelijk een wezenlijk bestanddeel/bijdrage te leveren aan, directe of indirecte inbreuk op (uitsluitend) een buitenlands octrooi. Bij de beoordeling van die vordering zou de Nederlandse rechter, nu de nietigheid van het betreffende buitenlandse octrooi is ingeroepen, zich een oordeel moeten vormen over de geldigheid daarvan, waartoe hij evenwel geen bevoegdheid bezit ([HvJ EG GAT/LuK 13 juli 2006, C-4/03](#)). Voor alle duidelijkheid zij overwogen dat in zoverre het verwijt uiteindelijk een vorm van 'longa manu' inbreuk betreft op het Nederlandse octrooi, doordat Bluewater c.s. werknemers leveren die buiten Nederland meewerken aan de inbouw van een door Bluewater c.s. geleverde turret, de Nederlandse rechter wel bevoegd is.

4.3. SBM neemt tot slot nog de stelling in dat Bluewater c.s. onrechtmatig handelen door middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel in Nederland te fabriceren en/of aan te bieden (de turrets), terwijl Bluewater c.s. weten dat deze turrets vervolgens in een ander land, waar eveneens octrooibeschermt bestaat (zoals Noorwegen of Engeland) door een derde in een schip worden gemonteerd dan wel waar het schip met turret wordt gebruikt. Dit komt neer op een verwijt van een bijzondere vorm van grensoverschrijdende indirecte inbreuk, waarbij het bestanddeel in het ene land wordt aangeboden maar de daadwerkelijke toepassing van de uitvinding door een derde in een ander land plaatsvindt. Aangaande de bevoegdheid met betrekking tot een vordering gebaseerd op die stelling, overweegt de rechtbank als volgt.

4.4. Een strikte toepassing van de exclusieve bevoegdheidsregel zoals neergelegd in artikel 16 lid 4

EEX/EVEX respectievelijk artikel 22 lid 4 EEX-Verordening (Vo. 44/2001) zou, gelet op de uitleg van dat artikel door het [HvJ EG inzake GAT/LuK](#) (zie hierboven), bij een gedaagde die een relevant te achten nietigheidsverweer voert, ertoe leiden dat geen enkele rechter voor kennisneming van die vordering bevoegd is. Alvorens die vordering toe te kunnen wijzen, zal een rechter immers de geldigheid van zowel het Nederlandse als het desbetreffende buitenlandse deel van het Europese octrooi moeten beoordelen, waartoe evenwel telkens een andere rechter exclusief bevoegd is. De rechtbank acht die situatie niet alleen ongewenst maar bovendien in strijd met artikel 6 EVRM. Het is duidelijk dat het EEX/EVEX of de EEX-Verordening geenszins de strekking kunnen hebben dat geen enkele gewone nationale rechter bevoegd zou zijn. In zoverre is deze situatie dan ook niet langer vergelijkbaar met de aan het HvJ EG voorgelegde zaak GAT/LuK, die immers een verklaring van niet-inbreuk op een Europees octrooi in verscheidene landen betrof (en in zoverre op te delen is in een verklaring per land). Thans wordt een vordering voorgelegd waarvoor beoordeling van de geldigheid van het Europese octrooi in twee territoria aan de orde is, welke vordering evenwel anders dan in de [GAT/LuK-zaak](#) niet per territorium te splitsen valt.

4.5. De rechtbank is van oordeel dat een redelijke uitleg van artikel 16 EEX/EVEX respectievelijk artikel 22 lid 4 EEX-Verordening, gelezen in de geest van het arrest GAT/LuK, in dit zeer speciale geval zodoende niet met zich brengt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is, maar noopt de Nederlandse rechter wel tot het zich zoveel mogelijk onthouden van een oordeel omtrent de geldigheid van het buitenlandse octrooi. Dat laatste brengt met zich dat zodra een nietigheidsprocedure in het betreffende buitenland aanhangig zou worden gemaakt, de behandeling door de Nederlandse rechter voor zover het de geldigheidsvraag van het buitenlandse octrooi betreft dient te worden aangehouden, ongeacht in welk stadium de Nederlandse procedure zich dan bevindt.

#### **5. De beoordeling in de hoofdzaak In reconventie**

5.1. De beslissing van de Technische Kamer van Beroep van het EOB was ten pleidooie weliswaar mondeling maar nog niet schriftelijk beschikbaar. Partijen twisten over de precieze inhoud van die beslissing, en met name of er nog iets is gezegd over hoe bepaalde kenmerken van de conclusies van het octrooi moeten worden geïnterpreteerd. Buiten twijfel is dat de TKB het octrooi in stand heeft gelaten, maar op welke gronden dat is gebeurd, en in hoeverre deze afwijken van die van de Oppositieafdeling, is nog niet duidelijk. In dit een en ander ziet de rechtbank aanleiding de beslissing aangaande de geldigheid van het octrooi aan te houden totdat de schriftelijke beslissing, die bovendien binnen zeer afzienbare tijd te verwachten is, zal zijn afgegeven, waartoe de zaak naar de parkeerrol wordt verwezen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Het is aangewezen dat Bluewater c.s. de zaak na ontvangst van de beslissing weer op de rol zullen brengen bij akte, waarbij zij zich tevens zullen uitlaten over

de inhoud van de beslissing, waarop SBM zal kunnen reageren binnen 4 weken, eveneens bij akte. Mochten Bluewater c.s. de zaak evenwel niet opbrengen binnen 4 weken na ontvangst van meerbedoelde schriftelijke beslissing, dan is SBM daartoe gerechtigd.

### In conventie

#### Inbreuk

5.2. De rechtbank zal in het kader van de inbreuk ten eerste de vraag beantwoorden of een schip met een turrettur zoals door Bluewater c.s. als P-37 is ontworpen, valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die zin dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. [HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko](#) en [HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics](#)).

5.3. Deze maatstaf toepassend, is de rechtbank van oordeel dat de P-37 turrettur niet voldoet aan de conclusies van het octrooi, waartoe als volgt wordt overwogen. Er wordt met de P-37 niet voldaan aan het kenmerk dat de bovenste uiteinden van een groep buizen “at least about as high as said bearing” liggen, welk kenmerk tijdens de oppositie in conclusie 1 is opgenomen<sup>2</sup>. De buisuiteinden van de risers bij de P-37 zijn namelijk op aanzienlijke afstand onder het lager gelegen (circa 8 meter, terwijl de gehele turrettur ongeveer 60 meter hoog is). De gemiddelde vakman die de conclusies van het octrooi leest, in samenhang met de beschrijving en tekeningen, zal niet anders kunnen concluderen dan dat een dergelijke plaats gelegen op aanzienlijke afstand onder het lager niet als “at least about as high as the bearing” is te kwalificeren. Dat volgt reeds uit de gebruikelijke betekenis van deze woorden, volgens welke immers de buizen ofwel ongeveer op gelijke hoogte als het lager ofwel daarboven moeten eindigen, maar zeker niet meer dan enigszins

<sup>2</sup> Dit kenmerk was ook reeds opgenomen in conclusie 1 van de aanvraag, maar tijdens de verlening daaruit verwijderd. Naar het oordeel van de Oppositieafdeling vormde die verwijdering evenwel ongeoorloofde toegevoegde materie, zodat het in conclusie 1 is teruggekeerd.

daaronder, laat staan aanzienlijk daaronder zoals bij de P-37.

5.4. De rechtbank vindt steun voor deze opvatting in het oordeel van de Oppositieafdeling, die onder 4.2 nadrukkelijk het volgende overweegt: “It is considered that the group of tubes 62 do not fall under this wording.”. De uiteinden van de tubes bij de P-37 liggen zelfs nog lager dan de tubes 62 in de tekeningen van het octrooi. Weliswaar is het aan de nationale rechter en niet aan het EOB overgelaten om de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen in het kader van een inbreukprocedure, maar dat betekent niet dat de deskundige mening van de Oppositieafdeling niet kan worden meegewogen bij de vraag hoe een bepaalde term in het octrooi door de gemiddelde vakman zal worden geïnterpreteerd. Overigens overwoog de oppositieafdeling dit een en ander in het kader van het door Bluewater c.s. opgeworpen argument dat deze bewoording niet duidelijk zou zijn (‘clarity’, artikel 84 EOV). Zodoende is te verwachten dat, in het geval de ruime lezing zou worden gevolgd als thans door de octrooihouder wordt voorgestaan, zulks aan instandhouding van het octrooi in de weg zou hebben gestaan.

5.5. Verder strookt dit oordeel met de uitlatingen van de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure. In zijn observations (p. 2, nr. 13) als gevoegd bij de brief van 6 september 2005, stelt de octrooihouder weliswaar dat “a group of tubes (the umbilical group of tubes 62) are arranged in accordance with the invention”, maar ook dat die tubes “do not possess the “at least about as high as said bearing” feature.”. De octrooihouder schrijft dit overigens in een poging aan te tonen dat het kenmerk niet essentieel is, althans dat het niet noodzakelijk is dat alle groepen buizen voldoen aan dit kenmerk, maar dat maakt de analyse niet anders. Dit argument van de octrooihouder wordt trouwens in zoverre geaccepteerd door de Oppositieafdeling, dat inderdaad niet alle buizen in de turrettur aan het kenmerk behoeven te voldoen, maar slechts één groep. Zelfs aan dit laatste wordt echter in P-37 niet voldaan.

5.6. Bluewater c.s. voeren voorts terecht aan dat het probleem waar het octrooi een oplossing voor poogt te bieden zich bij P-37 niet voordoet. Doordat de stijgbuizen aanzienlijk onder het niveau van het lager eindigen, vormt de diameter van dat lager geen beperkende factor voor de onderlinge afstand tussen de stijgbuizen aan de bovenzijde noch voor het aantal daarvan.

5.7. De rechtbank is daarom van oordeel dat een uitleg van het octrooi die ertoe zou leiden dat de P-37 van Bluewater c.s. onder de beschermingsomvang daarvan zou vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi. Hierbij is van belang dat onduidelijkheid over de uitleg van een kenmerk in beginsel voor rekening van de octrooihouder dienen te komen.

5.8. Tot slot weegt mee dat het octrooi naar het oordeel van de rechtbank maar weinig (zo al enige) vernieuwing heeft gebracht. Sterk gelijkende turrets waren immers reeds bekend (uit vooral de in de oppositieprocedure besproken octrooien D1 en D2), waarbij de turrettur van het octrooi in feite als niet meer dan een

(wellicht dan niet voor de hand liggende) variant is te kenschetsen. Bluewater c.s. brengen vervolgens in feite weer een verdere, maar voldoende afwijkende, variant op de markt. Zodoende eist ook een billijke bescherming van de octrooihouder geen ander oordeel.

5.9. Aldus beschouwd valt de P-37 (al dan niet met schip) van Bluewater c.s. niet in letterlijke zin onder het octrooi. **Voor zover gelet op het voorgaande niet evenzeer het doek is gevallen voor het betoog van SBM dat van inbreuk in equivalente zin sprake is, overweegt de rechtbank als volgt.**

#### **Equivalentie**

5.10. Als de functie-wijze-resultaat-toets of “insubstantial differences” toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalente turrett sprake is. Zoals hiervoor reeds is aangegeven doet het probleem van het octrooi zich bij de P-37 niet voor. Het accommoderen van meer risers, zonder dat het lager in diameter moet worden vergroot, wordt bovendien bij de P-37 op wezenlijk andere wijze opgelost. In plaats van de buizen door het lager met een kleinere diameter heen te laten steken (of daarin te laten eindigen) en deze vervolgens schuin weg te laten lopen, eindigen deze bij de P-37 aanzienlijk onder het lager. De diameter van het lager vormt zo geen begrenzing meer voor het aantal van de stijgbuizen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle andere stijgbuizen van de P-37 in een diameter eindigen die in ieder geval groter is dan die van het lager, waardoor deze ook om die reden niet aan conclusie 1 voldoen. Dit oordeel wordt versterkt doordat, zoals hiervoor is overwogen, sprake is van een amper vernieuwend octrooi, zodat weinig ruimte voor het aannemen van equivalente inbreuk overblijft.

#### **Slotsom in conventie alsmede de proceskosten**

5.11. De P-37, zelfs als deze in een schip is ingebouwd<sup>3</sup>, valt niet onder de conclusies van het octrooi. De vorderingen in conventie dienen op die grond te worden afgewezen. SBM heeft nog wel op het pleidooi bij repliek genoemd dat “zij informatie heeft dat” de stijgbuizen bij de turrett van P-47 dicht tegen het lager aan zouden eindigen, maar zonder enige indicatie hoeveel dat dan zou zijn, terwijl SBM voordien haar inbreukverwijt slechts had gebaseerd op het ontwerp van de turrett van P-37, is aan deze kale en bovendien tardief opgeworpen stelling voorbij te gaan.

5.12. SBM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Bluewater c.s., inclusief het incident, worden begroot op:

- vast recht EUR 248,00

- salaris procureur 1.356,00 (3,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.604,00

De rechtbank ziet geen aanleiding in deze procedure, die is aangevangen voordat de implementatietermijn was verstreken van de Handhavingsrichtlijn

2004/45/EG een hogere (danwel evenredige) proceskostenveroordeling uit te spreken.

#### **6. De beslissing**

De rechtbank

in conventie

in het incident

6.1. verstaat dat de vorderingen voor zover gericht op directe inbreuk op de octrooirechten van SBM buiten Nederland, zijn ingetrokken;

6.2. verklaart zich onbevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen, voor zover deze is gebaseerd op onrechtmatig handelen door Bluewater c.s. waarbij uitsluitend inbreuk op het buitenlandse maar niet tevens het Nederlandse deel van het Europese octrooi wordt verweten;

6.3. compenseert de kosten van dit incident aldus, dat ieder der partijen zijn eigen kosten draagt; in de hoofdzaak

6.4. wijst de vorderingen af;

6.5. veroordeelt SBM in de proceskosten, aan de zijde van Bluewater c.s. tot op heden begroot op EUR 1.604,00;

6.6. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in reconventie

6.7. bepaalt dat de zaak weer op de parkeerrol zal komen van 1 oktober 2008, of zoveel eerder als enige partij goedgeeft, voor het nemen van een akte door Bluewater c.s. over hetgeen is vermeld onder 5.1 hier-voor;

6.8. houdt iedere verdere beslissing aan.

<sup>3</sup> Een ander niet-inbreuk argument van Bluewater c.s. hield namelijk in dat zij geen aan de octrooihouder voorbehouden handelingen verrichten met een schip waarin de P-37 werd of reeds was ingebouwd, en dat om die reden niet aan de aanhef van conclusie 1 is voldaan.