

Rb Den Haag, 25 april 2007, 3M v Avery

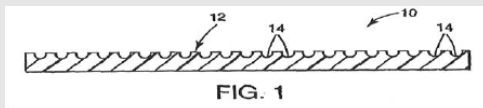


FIG. 1

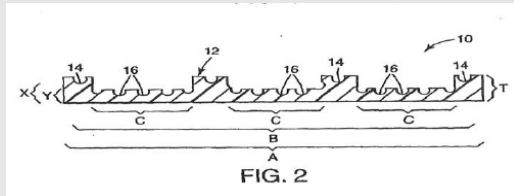


FIG. 2

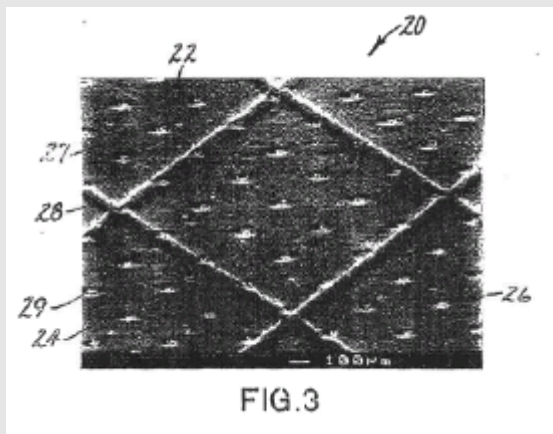


FIG. 3

OCTROOIRECHT

Wezenlijk voor de uitvindingsgedachte

Toepassing twee of meer arbeidsgangen wezenlijk voor uitvindingsgedachte

Het octrooi onderkent dat in een enkele stap een schutfolie van zowel putjes als randen zou kunnen worden voorzien. De door het octrooi geboden oplossing voorziet evenwel in twee of meer (multiple) arbeidsgangen om het reliëf in het schutfolie aan te brengen. Het voordeel daarvan is dat per arbeidsgang andere materialen kunnen worden toegepast. (...). Zoals hierboven vermeld is de toepassing van afzonderlijke bewerkingen wezenlijk voor de uitvindingsgedachte.

Nawerkbaarheid

De rechtbank begrijpt dat dientengevolge voor de vakman eenvoudige trial and error volstaat om de sequentiële werkwijze na te werken met behoud van het eerste patroon.

3M erkent dat geen bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn om het eerste patroon te behouden. De rechtbank begrijpt dat dientengevolge voor de vakman eenvoudige trial and error volstaat om de sequentiële werkwijze na te werken met behoud van het eerste patroon. Naar oordeel van de rechtbank kan conclusie 4 dan nog steeds een uitvinding betreffen; zoals hierboven al is overwogen is de inventiviteit met name gelegen in de verrassende ontdekking dat het eerste patroon behouden blijft, dit in weerwil van een vooroordeel dat is af te leiden uit bijvoorbeeld D2.

Geen inbreuk werkwijze

De werkwijze wordt gekenmerkt door een meervoudige bosseleergang. Nu Avery een enkelvoudige bosseleergang toepast is er reeds om die reden geen sprake van inbreuk op conclusie 1.

De rechtbank verwijst (...) naar haar oordeel dat het octrooi – ook wat betreft conclusie 1 – een werkwijze betreft om te komen tot een dragend weefsel. De werkwijze wordt gekenmerkt door een meervoudige bosseleergang. Nu Avery een enkelvoudige bosseleergang toepast is er reeds om die reden geen sprake van inbreuk op conclusie 1.

De conclusies 2 en 3 bouwen voort op conclusie 1 waarvan de rechtbank heeft geoordeeld dat deze een product by process openbaart dat niet wordt toegepast door Avery. De conclusies 4 tot en met 7 betreffen expliciet een meervoudige bosseleerstep, terwijl Avery eenmalig bosseleert. Conclusie 8 (en de door 3M niet specifiek ingeroepen conclusie 9) bouwen voort op conclusies 1 tot en met 4. Avery maakt gezien het voorgaande evenmin inbreuk op de verdere conclusies van het octrooi.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 25 april 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen, P.G.J. de Heij en L. Beijen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 253070 / HA ZA 05-3435

Vonnis van 25 april 2007

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

3M COMPANY,

gevestigd te St. Paul, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

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

advocaten mrs. J.J. Brinkhof en M.A.R. Vermunt te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap

AVERY DENNISON MATERIALS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Leiden,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. drs. W.P. den Hertog,

advocaten mr. Chr.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam en mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht.

Partijen zullen hierna 3M en Avery genoemd worden.

1. De procedure

1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 27 september 2005;
- het exploit van dagvaarding van 4 oktober 2005;
- de akte overlegging producties 1 t/m 8 van 3M;
- de akte houdende aanvullende productie 9 van 3M;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties (1 t/m 23);

- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 10 t/m 16;
- de akten houdende overlegging aanvullende producties nr 24 t/m 34.

1.2. Ter zitting van 13 november 2006 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door enerzijds mrs Brinkhof en Vermunt bijgestaan door de octrooigemachtigde dr. G. Voortmans en anderzijds mr. Van Engelen, bijgestaan door de octrooigemachtigde prof. dr. ir. H.R. Brouwer. De pleitnotities, waaronder ook een pleitnotitie van prof. dr. ir. Brouwer, bevinden zich bij de stukken.

2. De feiten

2.1. 3M is houdster van het [Europees octrooi EP 1 011 955 B1](#), (hierna: het octrooi) voor multiple embossed webs (in het Nederlands vertaald als weefsels met meervoudig reliëf). Het octrooi is op 2 april 2003 verleend op basis van een op 3 juni 1997 ingediende aanvraag, waarbij prioriteit is ingeroepen van een Amerikaanse octrooiaanvraag van 31 december 1996 (US 775736). Het octrooi is verleend voor, en geldig in, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Nederland en Zweden.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de authentieke, Engelse taal als volgt:

1. *A carrier web (20), comprising:*

at least one surface (22) that is a multiple embossed pattern, having a first embossed pattern (26) and a second embossed pattern (24), wherein the first embossed pattern forms an array of depressions (29), wherein the depressions of the first embossed pattern are in the second embossed pattern, wherein the second embossed pattern comprises lands (27) and ridges (28) between the lands, and wherein the height of the ridges over the lands ranges from about 3 to about 45 μm .

2. *The web of Claim 1, wherein the surface (22) can be embossed with any pattern ranging from a minor fraction of an area of the surface to the entire area of the surface.*

3. *The web of Claim 1 or Claim 2, wherein a shape of embossings for any pattern (26,24) can range from a constant radius of curvature to a polygonal shape of at least 2 surfaces and wherein a width of embossings in any pattern can range from about 1 μm to about 10,000 μm .*

4. *A method of embossing, comprising the steps of: (a) embossing a carrier web having at least one surface (22) with a first pattern (26), to create a first pattern of depression (29). (b) embossing the surface with a second pattern (24) to create a second pattern of depressions comprising lands (27) and ridges (28), wherein the depressions created from the first embossing step are substantially preserved during the second embossing step even though the second embossing step superimposes the second pattern on the depressions created from the first embossing step, and wherein the height of the ridges over the lands ranges from about 3 to about 45 μm .*

5. *The method of Claim 4, wherein depressions (29) created from the first embossing step can be used for*

one purpose while depressions created from the second embossing step can be used for a different purpose.

6. *The method of Claim 4 or Claim 5, further comprising the step of filling depressions (29) created by the first embossing step with a material before performing the second embossing step.*

7. *The method of any of Claims 4-6, further comprising the step of filling depressions created by the second embossing step.*

8. *A method of using a web of any of Claims 1-4 as a release liner for a pressure sensitive adhesive.*

9. *A method of using a web of any of Claims 1-4 as a final article for storage of another material.*

2.3. In door 3M overgelegde Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. *Een dragend weefsel (20) dat bestaat uit: ten minste één oppervlak (22) dat een meervoudig reliëfpatroon bevat met een eerste reliëfpatroon (26) en een tweede reliëfpatroon (24), waarbij het eerste reliëfpatroon een reeks indrukken (29) vormt en waarbij de indrukken van het eerste reliëfpatroon zich in het tweede reliëfpatroon bevinden, waarbij het tweede reliëfpatroon bestaat uit laaggelegen delen (27) en randen (28) tussen die laagten, waarbij de hoogte van de randen boven de laagten uiteenloopt van ca. 3 tot ca. 45 μm .*

2. *Het weefsel overeenkomstig conclusie 1, waarbij het oppervlak (22) van reliëf kan worden voorzien volgens alle mogelijke patronen, variërend van een kleine fractie van het oppervlak tot het gehele oppervlak.*

3. *Het weefsel overeenkomstig conclusie 1 of 2, waarbij de vorm van de reliëfs voor elk patroon (26, 24) kan variëren van een constante krommingsstraal tot een polygonale vorm van ten minste 2 oppervlakken en waarbij de breedte van de reliëfs in elk patroon kan variëren van ca. 1 μm tot ca. 10.000 μm .*

4. *Een methode van reliëfvorming die bestaat uit de volgende stappen: (a) het aanbrengen van een reliëf op een dragend weefsel met ten minste één oppervlak (22) met een eerste patroon (26) voor het creëren van een eerste patroon van indrukken (29); (b) het aanbrengen van een reliëf met een tweede patroon (24) voor het creëren van een tweede patroon van indrukken dat bestaat uit laaggelegen gebieden (27) en randen (28); waarbij de door de eerste stappen van reliëfvorming gecreëerde indrukken in hoge mate bewaard blijven bij de tweede stap van reliëfvorming, hoewel deze tweede stap van reliëfvorming het tweede patroon over de bij de eerste stap van reliëfvorming gecreëerde indrukken heen aanbrengt. en waarbij de hoogte van de randen boven de laaggelegen delen varieert van ca. 3 tot ca. 45 μm .*

5. *De methode overeenkomstig conclusie 4, waarbij de door de eerste stap van reliëfvorming gecreëerde indrukken (29) gebruikt kunnen worden voor het ene doel terwijl de indrukken gemaakt door de tweede stap van reliëfvorming voor een ander doel kunnen worden gebruikt.*

6. *De methode overeenkomstig conclusie 4 of 5 die verder nog bestaat uit de stap van het met een materiaal vullen van indrukken (29) die door de eerste stap van*

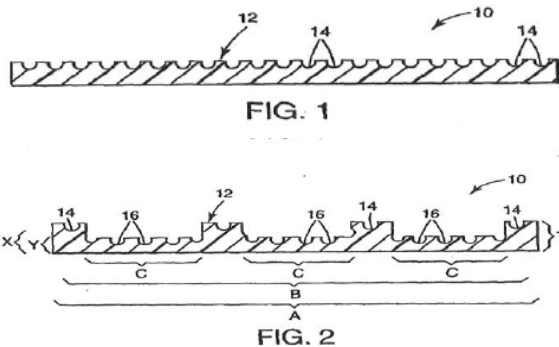
reliefforming zijn gecreëerd voordat de tweede stap van reliefforming wordt uitgevoerd.

7. De methode van één van de conclusies 4-6 die verder nog bestaat uit de stap van het vullen van de indrukken die bij de tweede stap van reliefforming zijn gemaakt.

8. Een methode voor het gebruik van een weefsel overeenkomstig één van de conclusies 1-4 als bescherm laag voor een drukgevoelig kleefmiddel.

9. Een methode voor het gebruik van een weefsel overeenkomstig één van de conclusies 1-4 als een eindproduct voor de opslag van een ander materiaal.

2.4. Bij het octrooi horen onder meer de volgende figuren:



2.5. 3M maakt onderdeel uit van de wereldwijd opererende 3M-groep. Zij verhandelt onder meer folieproducten, waaronder de folieproducten waar het octrooi op ziet. Hierbij gaat het om zelfklevende folieproducten voor het beplakken van bijvoorbeeld de buitenwanden van vrachtauto's en bussen. Deze folies zijn veelal bedrukt met bijvoorbeeld reclame-uitingen.

2.6. Avery brengt ook zelfklevende folie producten op de markt. Avery verhandelt onder andere folie producten onder de volgende aanduidingen (al dan niet in combinatie met de woorden Easy Apply):

- MPI 1005;
- MPI 1007 en
- MPI 2005.

Deze producten worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Easy Apply producten. Avery treedt onder andere onder de naam Avery Dennison Graphics Division Europe met de Easy Apply producten naar buiten en is actief in alle gedesigneerde landen van het octrooi.

3. Het geschil in conventie

3.1. 3M heeft bij dagvaarding gevorderd - samengevat - dat de rechtbank:

A. Avery zal verbieden, met onmiddellijke ingang, inbreuk te maken op het octrooi in alle in dat octrooi aangewezen landen, in het bijzonder door onder de beschermingsomvang van dat octrooi vallende producten zoals MPI 1005, MPI 1007 en MPI 2005 Easy Apply producten, alsmede daaraan wezenlijk gelijke producten onder andere aanduidingen, in deze landen te vervaardigen, te gebruiken of te verhandelen dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000 voor ieder vierkante meter product waarmee, dan wel, zulks

ter keuze van eiseres, voor ieder dag of gedeelte van een dag dat Avery dit verbod zal overtreden;

B. Avery zal bevelen om binnen vier weken (28 dagen) na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, bepaalde opgaven aan 3M te doen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

C. Avery zal bevelen tot een recall, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

D. Avery zal bevelen om haar voorraad van inbreukmakende producten en de door haar terugontvangen producten te vernietigen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

E. Avery zal veroordelen tot vergoeding aan 3M van de door 3M ten gevolge van de inbreuk geleden of nog te lijden schade of, ter keuze van 3M, tot het afdragen aan 3M van de ten gevolge van de inbreuk in alle door het Europese octrooi 1 011 955 81 aangewezen landen, genoten en nog te genieten winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, vanaf de datum dat Avery op de hoogte is van de inbreuk althans vanaf de datum van de dagvaarding tot aan die der algehele voldoening, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

F. Avery zal veroordelen in de kosten van deze procedure; en G. deze maatregelen uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren.

3.2. 3M stelt daartoe dat de Easy Apply producten van Avery onder de beschermingsomvang van het octrooi, in het bijzonder van de conclusies 1 en 8 vallen. Avery verhandelt en biedt de Easy Apply producten te koop aan in alle landen waar het octrooi van kracht is. Voorts is volgens 3M aannemelijk dat Avery zich in één of meer van de gedesigneerde landen bezighoudt met het vervaardigen van deze producten. Door het verrichten van die handelingen maakt Avery inbreuk op de rechten die 3M aan het octrooi ontleent.

3.3. Avery voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Avery vordert de vernietiging van Nederlandse deel van het octrooi, met veroordeling van 3M in de volledige kosten van de procedure.

3.5. 3M voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

rechtsmacht

4.1. 3M heeft ter zitting verklaard haar vorderingen, voor zover deze grensoverschrijdende maatregelen betreffen, niet langer te handhaven. Wat betreft de resterende vorderingen is de Haagse rechtbank bevoegd, gelet op de plaats van vestiging van Avery in Nederland alsmede artikel 80 ROW 1995.

in conventie en reconventie

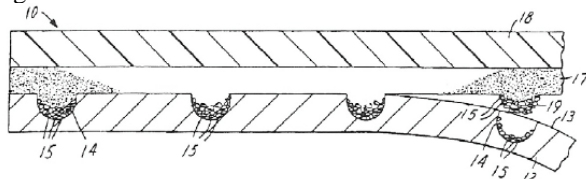
het kennisgebied van het octrooi

4.2. Volgens Avery is de door 3M overgelegde vertaling van conclusie 1 van het octrooi niet geheel juist. De rechtbank gaat om die reden uit van de in het Engels gestelde conclusies.

4.3. De uitvinding betreft het technisch gebied van het aanbrengen van klevend materiaal op een oppervlak. In

het octrooischrift (kol.1, r.22 -33) wordt in dat verband gewezen op de problemen die zich kunnen voordoen bij het behangen van een muur, waarbij moet worden vermeden dat zich plooiën in het behang vormen en dat onder het behang luchtinsluitingen resterend. Aldus kent het vakgebied twee problemen. Op de eerste plaats wil men het folie kunnen repositioneren en op de tweede plaats moet eventueel ingesloten lucht kunnen ontsnappen. Een specifieke toepassing van de uitvinding blijkt uit conclusie 8 en ziet op het vakgebied van het aanbrengen van folies welke zijn voorzien van een zelfklevende laag (pressure sensitive adhesive). Dit soort folies zijn vóór het aanbrengen aan de kleefzijde veelal voorzien van een schutlaag (release liner). Indien deze schutlaag aan de kleefzijde is voorzien van enig profiel, dan zal datzelfde profiel zich aftekenen, in negatief vormbeeld, in de lijmlaag. Het octrooi wordt toegepast onder meer voor de vervaardiging van schutfolies welke weer worden toegepast bij groot formaat zelfklevende folies welke na bedrukking met reclame kunnen worden aangebracht op bijvoorbeeld vrachtwagens.

4.4. Het eerste probleem wordt opgelost door bijvoorbeeld het octrooi US 5,141,790 van 3M van 1989 (D3, productie 5 Avery). Bij dat octrooi behoort de volgende figuur.



De schutlaag (12) is voorzien van putjes waardoor in de kleefmassa (17) corresponderende verhevenheden (19) worden geformeerd. Vóór het aanbrengen van de kleefmassa wordt een ander materiaal, glaspareltjes, in de putjes aangebracht. De glaspareltjes verkleven met de bovenzijde van de verhevenheden en blijven deel uitmaken van de kleeflaag na verwijdering van de schutlaag. De aan te brengen folie (18) zal een initieel contact maken met het oppervlak waarop het dient te worden aangebracht via de toppen van de verhevenheden. Het beperkte contactoppervlak en bovendien de op die plaats door de glasparels verminderde kleefkracht maken het repositioneren mogelijk.

4.5. Het tweede probleem kan bijvoorbeeld worden opgelost op de wijze voorzien in het octrooi UK 1 511 060 van 1974 (D7, productie 9 Avery). De in dat octrooi aangeboden oplossing bestaat in het toepassen van een lijmlaag met daarin langwerpige groeven (microkanalen). Deze groeven kunnen naar blijkt uit conclusie 4 ook in een rastervormig patroon worden aangebracht. De ingesloten lucht kan door de langwerpige groeven ontsnappen.

4.6. Beide problemen zouden gelijktijdig kunnen worden opgelost door te voorzien in een schutfolie met zowel kleine putjes als langwerpige opstaande randen, waarmee vervolgens een kleeflaag zal corresponderen met kleine verhevenheden en met groeven die fungeren als microkanalen. In het licht van de onder 4.4 en 4.5

genoemde documenten zou een dergelijke oplossing naar het oordeel van de rechtbank niet inventief zijn.

het octrooi

4.7. Het octrooi onderkent dat in een enkele stap een schutfolie van zowel putjes als randen zou kunnen worden voorzien. De door het octrooi geboden oplossing voorziet evenwel in twee of meer (multiple) arbeidsgangen om het reliëf in het schutfolie aan te brengen. Het voordeel daarvan is dat per arbeidsgang andere materialen kunnen worden toegepast. Een en ander blijkt uit de beschrijving (kol.2, #0014):

Although the multiple embossing steps could be combined into a single step with the design of a suitable tool or mold, the advantage of multiple steps is that the depressions formed by the prior step(s) can be filled with material prior to the subsequent embossing step(s). The number of same or different materials can be as many as the number of sequential step(s) or can be any subset of them. Once the number of same or different materials reside in the multiple embossed web, they can be removed from their multiple depth depressions for use or for further manufacturing or assembly.

4.8. Deze uitvindingsgedachte wordt nog eens onder woorden gebracht in de beschrijving kolom 8, # 0059, waarna onder # 0060 wordt gewezen op het verrassende effect dat bij de tweede bewerking het eerder aangebrachte reliëfpatroon behouden blijft:

[0059] A multiple embossed web of the present invention can be used for the formation of materials that utilize the complex topography of the surface of the web. Because the multiple embossings of the web occur sequentially, material can be placed in the depressions caused by first pattern being formed before the second embossing pattern is applied.

[0060] Unexpectedly, the later embossing pattern(s) does not appreciably disrupt the earlier embossing pattern(s) in order to provide a controlled complex topography to the surface of a web.

De uitvindingsgedachte is in conclusie 1 aldus verwoord, dat sprake is van een 'first' embossed pattern en een 'second' embossed pattern.

de geldigheid van het octrooi

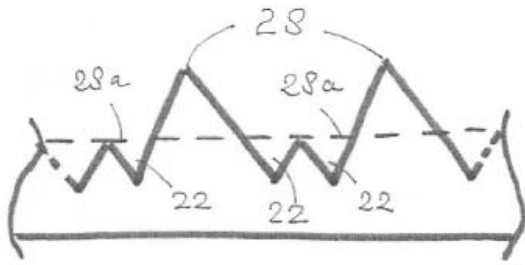
4.9. Avery stelt dat US 4,986,496 (D1, productie 3 Avery) iets bevat dat direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van het geotrooieerde beschrijft en dat daarom het geotrooieerde niet nieuw is.

4.10. Bij D1 behoort onder meer de volgende figuur:



FIG. 5

Het detail 28 zou er volgens Avery uitzien als volgt:



4.11. D1 betreft een folie met een reliëf dat, eventueel met een zelfklevende laag, op de huid van een vliegtuig kan worden aangebracht. Het ruwe microreliëf zou moeten bijdragen aan een verminderde luchtweerstand van het vliegtuig. De rechtbank gaat er aan voorbij dat het detail 28 geen eerlijke weergave is van het reliëf dat D1 openbaart. Echter ook als het zo zou zijn dat in het reliëf enerzijds hoge toppen en anderzijds significant lagere toppen voorkomen, dan openbaart D1 nog geenszins dat het lage reliëf in een afzonderlijke arbeidsgang is aangebracht na of voor het aanbrengen van het hogere reliëf. **Zoals hierboven vermeld is de toepassing van afzonderlijke bewerkingen wezenlijk voor de uitvindingsgedachte.**

4.12. Dit wezen van de uitvinding is evenmin terug te vinden in US 5,405,675 (D2, productie 4 van Avery). Dit octrooi betreft een Embossed Multilayer Film, welke kan worden toegepast als bijvoorbeeld de decoratieve afwerklaag van een voetbal. In dit octrooi wordt ook een uitvoeringsvorm beschreven waarbij de embossed multilayer film opnieuw kan worden gebosseleerd, vergelijk kolom 4, regels 23-33:

base layer 12 may be provided with a first embossed pattern (for example, a pebbled appearance) over virtually its entire surface, followed by the application (such as by hot-stamping or the like) of a second embossed pattern, (for example, a particular design, logo or legend) which selectively replaces the pebbled pattern in the area of the hot-stamping. Even more generally, base layer 12 is re-embossable in the sense that the base layer may be heated to remove a previously applied embossed pattern so that it can be replaced with an alternative pattern.

4.13. D2 beschrijft weliswaar de mogelijkheid om een folie meermalen, in afzonderlijke bewerkingen te bosseleren maar leert niet dat bij de opvolgende bewerking het eerder aangebrachte reliëfpatroon behouden blijft. Feitelijk leert D2 dat bij de tweede bewerking het eerder aangebrachte patroon wordt vervangen, terwijl voor de uitvinding van het octrooi wezenlijk is het verrassende effect dat het eerder aangebrachte reliëfpatroon behouden blijft.

4.14. Avery betwist ook dat het octrooi inventief zou zijn. In dat kader verwijst zij onder meer naar een combinatie van D3 en D7, welke documenten hierboven zijn besproken onder 4.4 en 4.5. Avery stelt dat die combinatie een voor de hand liggende oplossing biedt voor de vakman die een folie wil ontwikkelen welke enerzijds repositioneerbaar is en welke anderzijds luchtinluitsels voorkomt.

4.15. Naar oordeel van de rechtbank formuleert Avery aldus het objectieve probleem te beperkt. De probleem-

stelling betreft immers ook het behoud van het eerder aangebrachte patroon gedurende een tweede bosselerbewerking en daarnaast de wens het meervoudige patroon in meervoudige bewerkingen aan te brengen om aldus meerdere materialen te kunnen gebruiken.

4.16. De uitvinding van 3M is juist inventief te achten omdat wordt onderkend dat enkel met meervoudige bewerking meerdere materialen kunnen worden toegepast en omdat de uitvinding het vooroordeel (vergelijk D2, supra 4.13) overwint dat de tweede bewerking het eerder aangebrachte reliëfpatroon uitwist. De gemiddelde vakman, geconfronteerd met het probleem van het repositioneren en het probleem van de luchtinluitsels, zou de oplossing wellicht kunnen vinden in een combinatie van bijvoorbeeld D3 en D7, maar hij zou het vereiste meervoudige patroon aanbrengen in één enkele bewerking omdat dat de meest voor de hand liggende oplossing is. Noch deze combinatie van documenten, noch de door Avery genoemde overige combinaties van documenten brengen de vakman zonder inventieve arbeid tot de maatregelen van het octrooi.

4.17. Voorts stelt Avery dat het octrooi nietig is omdat sprake is van uitbreiding van materie. Zij wijst erop dat het octrooi de voortzetting is van de PCT aanvraag met publicatienummer WO 98/29231. Deze aanvraag was gericht op een dragend weefsel met een reliëfpatroon dat in twee stappen was verkregen, waarbij de eerst gebosseleerde holtes behouden bleven bij het vervolgens bosseleren van de ridges. De eerste conclusie van die aanvraag luidt als volgt;

A carrier web, comprising at least one surface that is multiple, sequentially embossed with a pattern, wherein depressions created from the prior embossing pattern(s) are substantially preserved during the subsequent embossing pattern(s) even though the subsequent embossing pattern(s) are superimposed on the depressions from the prior embossing pattern(s).

Volgens Avery bevat het octrooi zoals verleend niet meer de beperking dat het eerst gebosseleerd patroon in stand blijft bij het bosseleren van het volgende patroon.

4.18. Naar oordeel van de rechtbank is de bedoelde beperking nog steeds in de conclusies van het octrooi te lezen. Aan Avery kan worden toegegeven dat de formulering in conclusie 1 van het octrooi zoals verleend niet zeer helder is. Beslissend is evenwel dat in de conclusie is opgenomen dat *the depressions of the first embossed pattern are in the second embossed pattern*. Hieruit volgt – in elk geval na lezing van de conclusie in samenhang met de beschrijving – dat het eerste patroon eerst wordt gebosseleerd en vervolgens het tweede. Het octrooi claimt dan ook geen dragende weefsels die op een andere wijze zijn verkregen dan met een sequentiële werkwijze. Er is naar oordeel van de rechtbank nog steeds sprake van de beperking die te lezen is in de oorspronkelijke aanvraag. De eerste conclusie dient dan ook te worden verstaan als een *product by process claim*.

4.19. Tenslotte stelt Avery dat conclusie 4 niet nawerkbaar is omdat uit die conclusie en ook niet uit de beschrijving valt op te maken welke maatregelen ge-

nomen moeten worden om het eerste patroon bij de tweede bosseleergang te behouden.

4.20. 3M erkent dat geen bijzondere maatregelen noodzakelijk zijn om het eerste patroon te behouden. De rechtbank begrijpt dat dientengevolge voor de vakman eenvoudige trial and error volstaat om de sequentiële werkwijze na te werken met behoud van het eerste patroon. Naar oordeel van de rechtbank kan conclusie 4 dan nog steeds een uitvinding betreffen; zoals hierboven al is overwogen is de inventiviteit met name gelegen in de verrassende ontdekking dat het eerste patroon behouden blijft, dit in weerwil van een vooroordeel dat is af te leiden uit bijvoorbeeld D2 (supra 4.13).

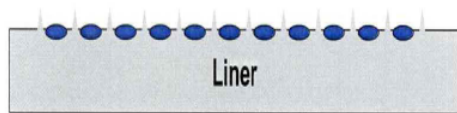
inbreuk

4.21. Om haar werkwijze aanschouwelijk te maken heeft Avery ten pleidooie de volgende figuur gebruikt:

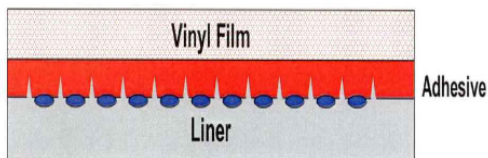
UV-cured ink flexo printed on surface of liner



Printed liner embossed / ink embedded



Adhesive coated + facestock laminated



4.22. Volgens de door Avery ten pleidooie gegeven toelichting, die door 3M niet is weersproken, produceert Avery zijn schutfolie als volgt. Uitgegaan wordt van een liner (dragend weefsel) met een siliconen deklaag. Deze liner wordt bedrukt met vloeibare druppels polyurethaan (blauw in de figuur). Het polyurethaan wordt uitgehard (cured) onder invloed van UV licht. Het uitgeharde polyurethaan ligt als kleine partikels verspreid op de siliconen toplaag van de liner. Vervolgens wordt één maal gebosseleerd met een wals met een hexagonaal patroon van microkanalen. In deze bosseleergang worden in de toplaag randen gevormd en tevens wordt het polyurethaan materiaal in de toplaag van de liner gedrukt. Het product ziet er dan uit zoals weergegeven in de tweede figuur. De rechtbank begrijpt dat de polyurethaandeeltjes relatief te groot en ook te klein in aantal zijn weergegeven.

4.23. De schutfolie is hiermee voltooid en omvat verspreid over de toplaag polyurethaan deeltjes die in de onderlaag zijn gedrukt. Overigens bestaat het oppervlakte uit de siliconen toplaag met daarin gebosseleerd de randen als negatieve vorm van de microkanalen op de wals. Deze schutfolie wordt voorzien van een lijmlaag (Adhesive, rood in de figuur) en de uiteindelijk

aan te brengen folie (Vinyl Film). De lijmlaag hecht slechts beperkt aan de siliconen maar wel aan de polyurethaan deeltjes. Dit heeft tot gevolg dat bij het losrekken van de folie van de schutfolie de polyurethaandeeltjes met de lijm worden losgetrokken uit de schutfolie. De deeltjes vormen de verhevenheden die bijdragen aan de mogelijkheid de folie te repositioneren. Ontluchting vindt plaats mede door de microkanalen als positieve vorm van de randen in de schutfolie. Het schutfolie, als afvalmateriaal, is hierdoor een ander product dan de schutfolie zoals ontstaan in het productieproces. De polyurethaandeeltjes vormen dan immers geen deel meer van de schutfolie, maar de plaatsen waar die deeltjes oorspronkelijk zaten tekenen zich af als kleine putjes.

4.24. In het kader van de inbreuk moet de rechtbank de vraag beantwoorden of het product dan wel de werkwijze van Avery, 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 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).

4.25. Bij de bespreking van de nieuwe bezwaren is de rechtbank al uitvoerig ingegaan op de vraag wat de achter de conclusies liggende uitvindingsgedachte van het octrooi is. De rechtbank verwijst daarnaar en ook naar haar oordeel dat het octrooi – ook wat betreft conclusie 1 – een werkwijze betreft om te komen tot een dragend weefsel. De werkwijze wordt gekenmerkt door een meervoudige bosseleergang. Nu Avery een eenvoudige bosseleergang toepast is er reeds om die reden geen sprake van inbreuk op conclusie 1.

4.26. 3M stelt dat uit haar onderzoek aan de schutfolie van Avery blijkt dat er sprake is van inbreuk. Uit haar onderzoek blijkt dat de schutfolie randen en kleine putjes omvat zoals haar eigen product.

4.27. Deze overeenkomst kan 3M niet baten. Uit het onderzoek door 3M blijkt immers niet met welke werkwijze het product is vervaardigd. Daarnaast is de

gestelde overeenkomst met het eigen dragend weefsel van 3M misleidend. 3M heeft immers in haar onderzoek betrokken schutfolie van Avery zoals dat vrijkwam ná applicatie. Deze schutfolie als afvalproduct heeft andere eigenschappen dan de schutfolie zoals door Avery geproduceerd. Na gebruik heeft de schutfolie van Avery weliswaar putjes zoals het dragend weefsel van 3M, maar die putjes zijn eerst ontstaan bij de applicatie doordat de polyurethaandeeltjes werden weggetrokken uit de toplaag van de schutfolie.

4.28. De rechtbank is daarom van oordeel dat een uitleg van het octrooi die ertoe zou leiden dat de werkwijze van Avery onder de beschermingsomvang daarvan zou vallen, onvoldoende recht zou doen aan de redelijke rechtszekerheid voor derden die kennisnemen van het octrooi.

4.29. De conclusies 2 en 3 bouwen voort op conclusie 1 waarvan de rechtbank heeft geoordeeld dat deze een product by process openbaart dat niet wordt toegepast door Avery. De conclusies 4 tot en met 7 betreffen expliciet een meervoudige bosseleerstep, terwijl Avery eenmalig bosseleert. Conclusie 8 (en de door 3M niet specifiek ingeroepen conclusie 9) bouwen voort op conclusies 1 tot en met 4. Avery maakt gezien het voorgaande evenmin inbreuk op de verdere conclusies van het octrooi.

in conventie

4.30. De Easy Apply producten van Avery vallen niet onder de conclusies van het octrooi. De vorderingen in conventie dienen op die grond te worden afgewezen.

4.31. 3M zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Avery worden begroot op €1.600, waarvan € 244 voor vast recht en €1.356 (3,0 punten × tarief € 452) voor salaris procureur.

4.32. De rechtbank ziet geen aanleiding in deze procedure, die is aangevangen voordat de implementatietermijn was verstreken van de Handhavingsrichtlijn 2004/45/EG een hogere (dan wel evenredige) proceskostenveroordeling uit te spreken, zoals door Avery is gevorderd. De proceskosten zullen op de gebruikelijke wijze worden begroot.

in reconventie

4.33. Er is geen grond voor (gedeeltelijke) vernietiging van het octrooi. De vorderingen in reconventie zullen daarom worden dienen op die grond te worden afgewezen.

4.34. Avery zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van 3M worden begroot op €678 voor salaris procureur.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt 3M in de proceskosten, aan de zijde van Avery tot op heden begroot op €1.600;
- verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kosten veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- wijst de vorderingen af;
 - veroordeelt Avery in de proceskosten, aan de zijde van 3M tot op heden begroot op €678;
 - verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
-