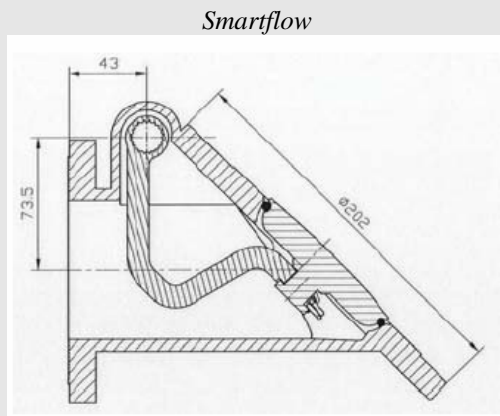
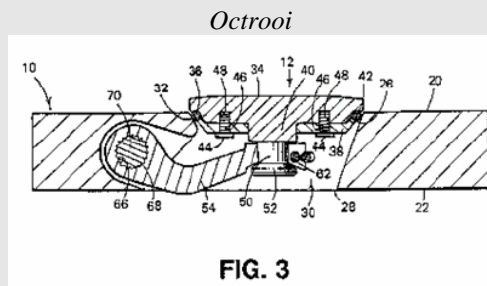


Vzgr Rb Den Haag, 30 mei 2007, Fort Vale v Pelican



OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

Geen inbreuk

- [de Smartflow maakt geen inbreuk op het Octrooi omdat de arm zich niet uitstrekt door een opening in de wand van de stromingsdoorgang](#)

In een afsluiter volgens het Octrooi is eenduidig een plaats voor een ventielinlaat en een ventieluitlaat aan te wijzen. Het Octrooi openbaart immers een ventiel-samenstelsel zonder de verdere appendages. Daarnaast voorziet het Octrooi in een afsluiter waarbij de as en de veer zijn opgenomen in de flens. De flens moet daarom een zekere dikte hebben. De vlakken waarin ventielinlaat en ventieluitlaat zijn gelegen corresponderen dan ook met voor- en achtervlak van de flens. Voorshands neemt de voorzieningenrechter aan dat ook bij de Smartflow de ventielinlaat en ventieluitlaat moeten worden gedacht aan weerszijden van de flens die aansluit op de tank en waar het sluitelement op afdicht. De ruimte daartussen correspondeert dan met de stromingsdoorgang. De consequentie daarvan is dat de arm die het sluitelement draag niet wordt gevoerd door een opening in de wand van de stromingsdoorgang, maar door een opening in de wand van het deel daarna, dat de overgang vormt naar de flens waarmee op de afsluiter een slang of leidingsysteem kan worden gemonteerd. Bij deze uitleg welke de voorzieningrechter voorshands voor de juiste houdt past de conclusie dat de Smartflow geen inbreuk maakt op het Octrooi omdat de arm zich niet uitstrekt door een opening in de wand van de stromingsdoorgang.

- [De restrictieve uitleg welke de voorzieningrechter hanteert is gerechtvaardigd in het licht van de onduidelijkheid van het Octrooi op dit punt.](#)

Uit het Octrooi blijkt immers niet hoe de plaats van ventielinlaat en ventieluitlaat moet worden bepaald indien voor een geheel andere constructie is gekozen dan bij de afsluiter welke het Octrooi openbaart. Conclusie 1 specificeert weliswaar geen uitvoering waarbij as en veer in het lichaam van de flens zijn opgenomen, maar wel blijkt uit alle tekeningen en uitvoeringsvoorbeelden dat het Octrooi uitsluitend op die uitvoeringsvorm ziet. Ook enkel in die uitvoeringsvorm heeft de flens voldoende dikte om een stromingsdoorgang te bieden die een opening en bewegingsruimte biedt voor de arm.

Succesvol Gillette-verweer: niet-inventieve toepassing van de stand van techniek

[De beschreven aanpassingen om van de BP afsluiter tot de Smartflow te komen zijn niet inventief.](#)

Pelican heeft voorts een zogenoemd Gillette verweer gevoerd door te stellen dat zij met de Smartflow in feite op niet-inventieve wijze de stand van de techniek toepast. Zij heeft in dat verband gewezen op het [Britse octrooi nr 282.842](#) van BP verleend in 1928 met de titel Improvements in or relating to Valves and the like (Hierna: de BP afsluiter). Bij dat octrooi behoort onder meer figuur 2. Om de vergelijking met de Smartflow (de figuur opgenomen bij 4.13) en de octrooiaanvraag van Pelican (de figuren bij 2.7) te vergemakkelijken is figuur 2 hieronder tweemaal afgebeeld, eenmaal gespiegeld en in beide gevallen over een hoek van 45° gedraaid. Pelican stelt dat de Smartflow slechts afwijkt van de afsluiter van BP getoond in de figuren 2 wat betreft de aansluitingen aan inlaat en uitlaatzijde. Bij figuur 2 is aan de inlaatzijde voorzien in een nippel met binnen-draad voor aansluiting van bijvoorbeeld een Brandstofslang. De Smartflow moet aan de inlaatzijde niet worden aangesloten op een slang maar op een tank. Daarom is voorzien in een flens. De flens heeft bij de Smartflow ook geen andere functie dan de aansluiting aan de inlaatzijde. Aan de uitlaatzijde is de afsluiter van BP voorzien van een nippel met buitendraad voor de aansluiting van een slang of de tuit van het vulpistool. Deze aansluiting bestaat bij de Smartflow wederom uit een flens waarbij de stroomrichting aan de afvoerszijde naar horizontale richting is gedraaid. Naar voorlopig oordeel slaagt ook het Gillette verweer. De beschreven aanpassingen om van de BP afsluiter tot de Smartflow te komen zijn niet inventief. Daarnaast is van belang dat het Octrooi en ook de BP afsluiter zien op het ventiel-samenstelsel, niet op de middelen om het samenstelsel op een tank dan wel leiding of slang aan te sluiten.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 30 mei 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 283263 / KG ZA 07-252

Vonnis in kort geding van 30 mei 2007

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

FORT VALE ENGINEERING LIMITED,

gevestigd te Nelson, Lancashire, Verenigd Koninkrijk, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. O.P. Swens en H.J. Koenraad te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap, PELICAN WORLDWIDE B.V., gevestigd te Heinenoord, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. W.A. Hoyng te Amsterdam. Partijen zullen hierna Fort Vale en Pelican genoemd worden.

1. Het procesverloop

1.1. Bij exploit van 9 maart 2007 heeft Fort Vale Pelican gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 16 mei 2007 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Fort Vale heeft voorafgaand aan de behandeling 22 producties overgelegd. Pelican heeft 25 producties overgelegd en op voorhand aangekondigd ter zitting een eis in reconventie te nemen. Bij wijze van toelichting op het door haar te voeren verweer en haar eis in reconventie heeft Pelican overgelegd de dagvaarding waarmee zij voornemens is Fort Vale op te roepen in een bodemprocedure bij deze rechtbank en welke dagvaarding de strekking heeft, kort gezegd, na te noemen octrooi te vernietigen.

1.2. Fort Vale heeft vervolgens op voorhand een akte wijziging eis ingezonden alsmede een aanvullende productie 23. Pelican heeft haar productie 24 ingetrokken.

1.3. Ter terechtzitting hebben de raadslieden van Fort Vale, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. L. Jessen, de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties (nader) toegelicht. Pelican heeft de conclusie van eis in reconventie genomen. De advocaat van Pelican bijgestaan door de octrooigemachtigde dr. Nele D'Halleweyn te Antwerpen, heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, de eis toegelicht en verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Fort Vale heeft haar vorderingen op reclamerechtelijke althans andere dan octrooirechtelijke grondslag ingetrokken. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities, en opgaven van gemaakte kosten voor de procedure.

1.4. Het vonnis is bepaald op heden.

1.5. In overleg met en met toestemming van haar wederpartij en de voorzieningenrechter is Pelican in de gelegenheid gesteld na de behandeling tekeningen van haar product over te leggen. Fort Vale heeft een foto van het product van Pelican overgelegd.

2. De feiten

2.1. Fort Vale is houdster van het [Europees octrooi 0 430 664](#), hierna "het Octrooi". Het Octrooi heeft betrekking op een "Valve Assembly" en is verleend op 10 januari 1996 op een aanvraag van 28 november 1990. Prioriteit is ingeroepen op basis van de Britse aanvraag van 30 november 1989. Het Octrooi is geldend voor

Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg en Zweden.

2.2. De 20 conclusies van het Octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt:

1. *A valve assembly comprising a valve body (12) having a valve inlet (26), a valve outlet (28), a valve closure member (12) movable between a first closed position in which it sealingly abuts a valve seat and a second, open position in which it is displaced from the valve seat in the upstream direction of the valve, a flow passage (30) extending between the valve inlet (26) and the valve outlet (28) for the passage of material through the valve when the valve closure member is displaced from its valve seat, a shaft (76) pivotally mounted externally of the flow passage, actuating means (14) located externally of the valve body and connected to the shaft for pivoting the latter, and an arm (54) connected to the shaft and connected to the valve closure member only on its downstream side, characterised in that the arm (54) extends through an aperture (55) in the wall of the flow passage located down stream of the valve seat.*

2. *A valve assembly as claimed in claim 1, further comprising a bore (74) in the material forming the valve body, within which said shaft (76) is pivotally located.*

3. *A valve assembly as claimed in claim 1 or claim 2, further comprising a spring (120) acting upon the shaft (76) to urge the valve closure member (12) towards the closed position.*

4. *A valve assembly as claimed in claim 3, wherein the spring comprises a torsion spring.*

5. *A valve assembly as claimed in claim 4, wherein the torsion spring is located around the shaft (76).*

6. *A valve assembly as claimed in any of claims 3 to 5, wherein the spring is located in a bore within the material forming the valve body.*

7. *A valve assembly as claimed in claim 6, comprising sealing means (102,106,110) for isolating the spring from the material being discharged through the valve.*

8. *A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, further comprising means (140,142) for retaining the valve closure member in the open position.*

9. *A valve assembly as claimed in claim 8, wherein the means for retaining the valve closure member in the open position comprises a detent mechanism associated with the actuating member (14).*

10. *A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the actuating means (14) comprises a handle connected to the shaft.*

11. *A valve assembly as claimed in any of claims 1 to 9, wherein the actuating means is operable remotely.*

12. *A valve assembly as claimed in claim 11, wherein the actuating means is operable hydraulically or pneumatically.*

13. *A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve closure member (12) is generally circular in shape.*

14. *A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve inlet (26) is circular.*

15. A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve outlet (28) is elliptical

16. A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve closure member (12) is releasably securable to the arm (54).

17. A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve body (10) is provided with a planar face (20) for abutment with a fluid container.

18. A valve assembly as claimed in claim 17, wherein the valve body comprises two parallel planar faces (20, 22).

19. A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve seat is located between the valve inlet (26) and the valve outlet (28).

20. A valve assembly as claimed in any of the preceding claims, wherein the valve closure member is moved out of the flow passage of the valve when it is moved to the second, open position.

2.3. In Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Een ventiel-samenstelsel, omvattende een ventiellichaam (12) met een ventielinlaat (26), een ventieluitlaat (28), een sluitelement (12) voor het ventiel, dat beweegbaar is tussen een eerste gesloten stand, waarin het op afdichtende wijze aan ligt tegen een ventielzitting, en een tweede open stand, waarin het van de ventielzitting af verplaatst wordt in stroomopwaartse richting van het ventiel, een stromingsdoorgang (30), die zich uitstrekt tussen de ventielinlaat (26) en de ventieluitlaat (28) voor de doorgang van materiaal door het ventiel, als het sluitelement van het ventiel van de ventielzitting ervan af verplaatst wordt, een as (76), die scharnierend gemonteerd is en zich bevindt buiten de stromingsdoorgang, een bedieningsmiddel (14), dat zich buiten het ventiellichaam bevindt en verbonden is met de as voor het laten scharnieren van deze laatste, en een arm (54), die verbonden is met de as, en die, alleen aan de stroomafwaartse zijde ervan, verbonden is met het sluitelement van het ventiel, met het kenmerk, dat de arm zich uitstrekt door een opening (55) in de wand van de stromingsdoorgang, die zich stroomafwaarts van de ventielzitting bevindt.

2. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 1, dat voorts een boring (74) omvat in het materiaal dat het ventiellichaam vormt, waarbinnen zich de as (76), scharnierend, bevindt.

3. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 1 of conclusie 2, dat voorts een veer (120) omvat, die inwerkt op de as (76), om het sluitelement (12) van het ventiel naar de gesloten stand te drukken.

4. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 3, waarbij de veer een torsieveer omvat.

5. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 4, waarbij de torsieveer zich rond de as (76) bevindt.

6. Een ventiel-samenstelsel volgens één der conclusies 3 tot 5, waarbij de veer zich bevindt in een boring binnen het materiaal dat het ventiellichaam vormt.

7. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 6, dat afdichtingsmiddelen (102, 106, 110) omvat voor het

isoleren van de veer ten 5 opzichte van het materiaal dat door het ventiel wordt afgevoerd.

8. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, dat voorts middelen (140, 142) omvat voor het in de open stand houden van het sluitelement van het ventiel.

9. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 8, waarbij het middel voor het in de open stand houden van het sluitelement van het ventiel een arrêteermechanisme omvat, dat gekoppeld is aan het bedieningselement (14).

10. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het bedieningsmiddel (14) een handgreep omvat, die verbonden is met de as.

11. Een ventiel-samenstelsel volgens één der conclusies 1 tot 9, waarbij het bedieningsmiddel op afstand te bedienen is.

12. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 11, waarbij het bedieningsmiddel hydraulisch of pneumatisch te bedienen is.

13. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het sluitelement (12) van het ventiel in het algemeen cirkelvormig is.

14. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ventielinlaat (26) cirkelvormig is.

15. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de ventieluitlaat (28) elliptisch is.

16. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het sluitelement (12) van het ventiel losmaakbaar te bevestigen is aan de arm (54).

17. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het ventiellichaam (10) wordt voorzien van een plat vlak (20) om aan te liggen tegen een fluïdumhouder.

18. Een ventiel-samenstelsel volgens conclusie 17, waarbij het ventiellichaam twee evenwijdige, platte vlakken (20, 22) omvat.

19. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, 10 waarbij de ventielzitting zich bevindt tussen de ventielinlaat (26) en de ventieluitlaat (28).

20. Een ventiel-samenstelsel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het sluitelement van het ventiel uit de stromingsdoorgang van het ventiel wordt bewogen, wanneer het wordt bewogen naar de tweede, open stand.

2.4. Bij het Octrooi behoren de figuren afgebeeld op bladzijde 5 van dit vonnis.

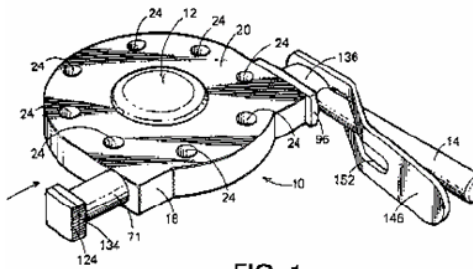


FIG. 1

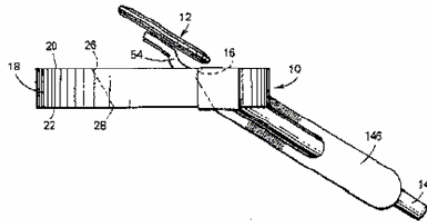


FIG. 2

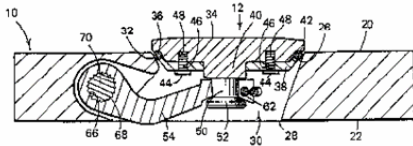


FIG. 3

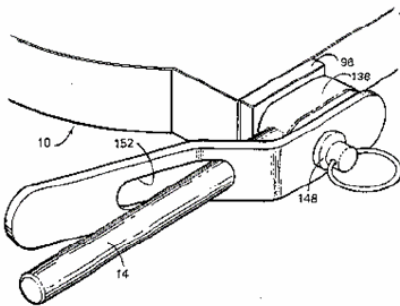


FIG. 4

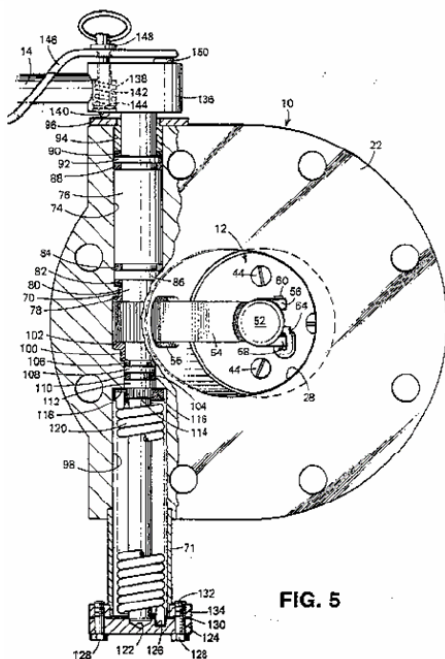
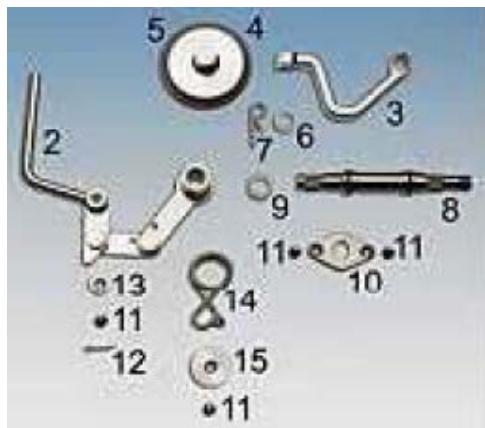


FIG. 5

2.5. Op 5 juli 1996 heeft Gestra AG te Bremen, Duitsland oppositie ingesteld tegen het Octrooi. De Oppositie Afdeling heeft bij beslissing van 27 januari 1998 deze oppositie afgewezen en het Octrooi ongewijzigd in stand gelaten. Er is geen beroep ingesteld.

2.6. Pelican brengt foot valves op de markt, onder meer onder de model- en typeaanduiding SmartFlow 3" 45°. In haar on-line catalogus zijn daarvan de volgende afbeeldingen opgenomen.



2.7. Pelican, althans Pelican Worlwide Inc, heeft een PCT aanvraag ingediend met betrekking tot een bodemklep. Bij deze nog niet gepubliceerde aanvraag behoren onder meer de volgende figuren.

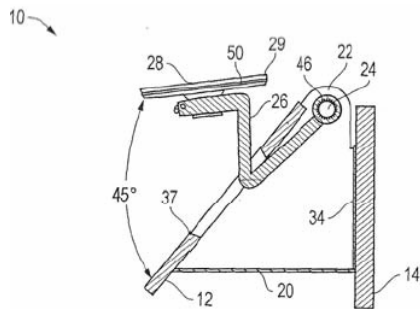


FIG. 4

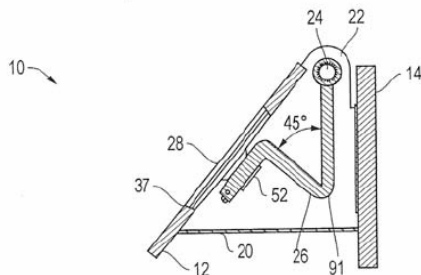


FIG. 5

2.8. Op 25 januari 2007 heeft Fort Vale beslag gelegd op diverse Smartflow producten en onderdelen daarvan.

3. Het geschil

3.1. Fort Vale vordert, na wijzing en met weglating van die delen die de (ingetrokken) niet-octrooirechtelijke vorderingen betreffen – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad: A. Pelican verbiedt inbreuk te maken op het Europees octrooi met nummer EP 0 430 664 voor alle landen waar het van kracht is, op straffe van een dwangsom;

B. ingetrokken;

C. Pelican gebiedt de inbreukmakende producten terug te roepen ter vernietiging;

D. ingetrokken;

E. Pelican gebiedt een rectificatie te plaatsen op haar website www.pelican-worldwide.com;

F. Pelican gebiedt de inbreukmakende producten terug te roepen;

G. Pelican gebiedt door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde opgaven te doen;

H. dwangsommen bepaalt;

I. Pelican veroordeelt tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van €25.000;

J. Pelican veroordeelt in de volledige kosten van de procedure;

K. Pelican veroordeelt tot vergoeding aan Fort Vale van nasalaris.

3.2. Pelican voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

3.3. In reconventie vordert Pelican – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de gelegde beslagen opheft;

2. Fort Vale verbiedt gedurende de looptijd van de bodemprocedure verder beslag tot afgifte in de zin van

artikel 70 lid 6 Row 1995 en/of conservatoir beslag te leggen onder Pelican en/of enige andere derde op basis van het Octrooi;

3. Fort Vale gebiedt tot verspreiding van een persbericht;

4. Fort Vale verbiedt aan potentiële afnemers van de Smartflow mee te delen dat deze inbreuk maakt op EP 0 430 664, zulks onder bepaling van een dwangsom;

5. Fort Vale veroordeelt tot betaling van de volledige kosten van de procedure.

3.4. Fort Vale voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

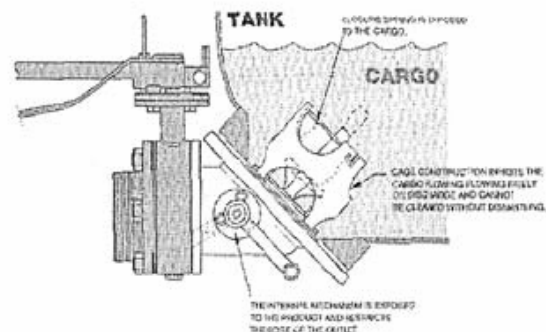
4. De beoordeling van het geschil

In conventie en in reconventie

Het technisch gebied van het octrooi

4.1. Het octrooi heeft betrekking op afsluiters die kunnen worden gebruikt bij opslagtanks voor chemische vloeistoffen of gassen. De afsluiter wordt geplaatst aan de onderzijde van de tank, dit type afsluiter wordt daarom wel aangeduid als foot valve of bodemklep. De opslagtanks zijn eventueel ingebouwd in een rechthoekig frame op het formaat van een standaard container, de tanks kunnen ook deel uit maken van een vervoermiddel zoals een tankvrachtwagen of spoorwagon. Een bodemklep wordt veelal met een flens onder een hoek van bijvoorbeeld 45° aan de onderzijde van een tank gemonteerd. Vergelijk de afbeelding hiernaast van een traditionele bodemklep (afbeelding ontleend aan de pleitnotitie van Fort Vale).

TRADITIONAL FOOTVALVE



4.2. Een bodemklep omvat in elk geval een sluitelement dat in de gesloten stand ingrijpt in de klepzitting. In de regel wordt voorzien in een veer die de klep in de gesloten stand houdt. Daarnaast dient de afsluiter te zijn voorzien van een bedieningsmechanisme voor de opening van de klep tegen de veerdruk in. Het is wenselijk dat de veer en/of het bedieningsmechanisme zich niet bevinden in de opslagruimte van de tank of in de stromingsbaan van de vloeistof naar of uit de bodemklep. Dit kan immers problemen veroorzaken als chemisch agressieve stoffen opgeslagen of afgevoerd worden, of indien het gaat om pasteuze of stroperige vloeistoffen, die de veer of het bedieningsmechanisme zouden kunnen blokkeren. Voorts is het wenselijk om een zo groot mogelijke tank toe te kunnen passen. Om dat te bereiken is van belang dat de omvang van de bodemklep zich slechts weinig uitstrekt in benedenwaartse richting. inbreuk

4.3. Fort Vale stelt dat Pelican met haar Smartflow inbreuk maakt op het Octrooi. Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooi-schrift, 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 octrooi-schrift 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 dier 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).

4.4. Fort Vale stelt dat de uitvinding volgens het octrooi alle onder 4.2 beschreven problemen oplost. De rechtbank begrijpt verder dat de uitvindingsgedachte volgens Fort Vale met name blijkt uit conclusie 1 en conclusie 20.

4.5. Pelican heeft het verlengingsdossier overgelegd. Daaruit blijkt dat de oorspronkelijke Europese aanvraag 19 conclusies telde. Conclusie 20 (waarbij het sluitelement van het ventiel uit de stromingsdoorgang van het ventiel wordt bewogen, wanneer het wordt bewogen naar de tweede, open stand) is in de loop van de verlening toegevoegd en voorts is conclusie 1 gewijzigd in die zin dat de woorden met het kenmerk, welke aanvankelijk halverwege conclusie 1 waren opgenomen voorafgaande aan de maatregel een as (76), die scharnierend gemonteerd is en zich bevindt buiten de stromingsdoorgang, thans geheel aan het einde voorafgaande aan de maatregel dat de arm zich uitstrekt door een opening (55) in de wand van de stromingsdoorgang, die zich stroomafwaarts van de ventielzitting bevindt.

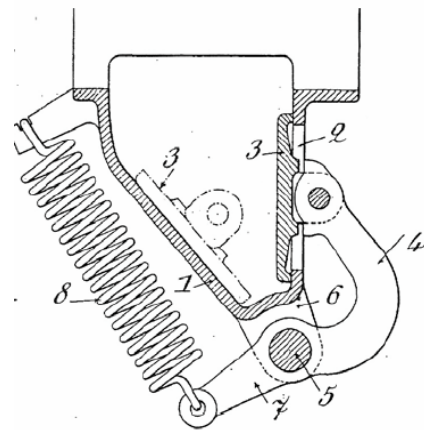
4.6. Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen nadat in de examination was geoordeeld dat de conclusies 1, 8-10, 13 en 16-19 niet nieuw, en de conclusies 2-5, 11-12 en 14-15 niet inventief waren. Zijdens Fort Vale is hierop gereageerd met een brief van 26 januari 1994 waarin wordt gesteld:

It will be noted that claim 1 of the present application calls for "an arm (54) connected to the shaft, extending through an aperture (55) in the wall of the flow passage and connected to the valve closure member only on its downstream side". Such an arrangement ensures that as few components as possible are exposed to the material whose flow is to be regulated by the valve.

This is particularly important if the material being discharged is chemically aggressive and also if the nature of the material is such that it is likely to congeal and block a valve and thereby make operation of the valve difficult. The construction as specified in claim 1 thus ensures minimum disruption of the flow of material out of the valve. (...) In contrast, by providing an aperture in the wall of the flow passage, as in the present invention, it is possible to form a valve which not only has a minimum number of components exposed to the material being discharged, but which also is extremely thin when compared with prior art valves.

Na verdere consultaties heeft de examiner zich verenigd met de conclusies zoals deze thans luiden.

4.7. In de oppositieprocedure stelde de opposant de nieuwheid aan de orde onder verwijzing naar het document E3 ([FR-A-420988](#), productie 16 zijdens Pelican). Bij E3 behoort onder meer de volgende figuur hiernaast.



4.8. De oppositieafdeling verwierp het nieuwheidsbezwaar onder de volgende overweging:

The subject-matter of claim 1 is distinguished over E3 in that the arm 54 extends through an aperture 55 in the wall of the flow passage (between the valve inlet 26 and the valve outlet 28). There is no such aperture in the wall of the flow passage in E3.

4.9. Uitgaande van de conclusies mede in het licht van de beschrijving en de tekeningen, concludeert de voorzieningenrechter voorshands dat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte niet is de oplossing van alle onder 4.2 omschreven problematiek. Dat was misschien wel wat de uitvinder voor ogen stond ten tijde van de aanvraag, maar mede in het licht van de aanzienlijke mindere vernieuwing die thans in conclusie 1 ligt besloten, moet voorshands worden geoordeeld dat de uitvindingsgedachte zich beperkt tot het voeren van de arm welke het sluitelement draagt door een opening in de wand van het stroomafwaartse gedeelte van de stromingsdoorgang zoals opgenomen in het kenmerkende gedeelte.

4.10. De geclaimde opening is nader gespecificeerd in conclusie 1. Het begrip stromingsdoorgang is in conclusie 1 nader omschreven als de ruimte tussen ventieluitlaat en ventielinlaat.

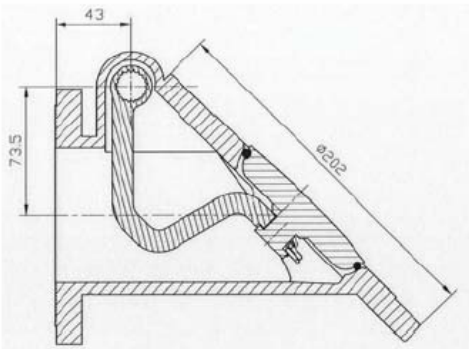
4.11. De bij het Octrooi behorende tekeningen tonen bij wijze van voorbeeld een specifieke uitvoering van de

uitvinding. Hieruit kan worden begrepen hoe volgens het Octrooi in- en uitlaat kunnen worden gelokaliseerd en de stromingsdoorgang kan worden bepaald. In het voorbeeld wordt een afsluiter geopenbaard welke in hoofdzaak bestaat uit een flens die zo dik is dat daarin, althans in de boringen daarin, ruimte is voor in elk geval de as (76) en de (torsie)veer bedoeld in de conclusies 2 en 3. De voorzieningenrechter verwijst naar figuur 5 behorende bij het Octrooi, waar een afsluiter is afgebeeld met in de richting van de waarnemer de zijde van de flens waar de ventieluitlaat (28) deel van uitmaakt. In de flens is een stromingsdoorgang opgenomen waarvan de inlaat samenvalt met het voorvlak en de uitlaat samenvalt met het achtervlak (22). In dit voorbeeld is de stromingsdoorgang onder een hoek met de flens aangebracht de uitlaatzijde naar de waarnemer. Door de schuine plaatsing is ook de opening (55) in de wand van de stromingsdoorgang waardoor de arm zich beweegt zichtbaar.

4.12. Deze opening is ook zichtbaar in de afbeelding hiernaast van een Smartflow. De voorzieningenrechter wijst erop dat dit een opname betreft van de zijde van het voorvlak van de flens waardoor de ventielinlaat zichtbaar wordt. De afsluiter is daarom in geopende stand opgenomen, het sluitelement is op deze foto niet zichtbaar.



4.13. De vraag is nu of het wand gedeelte waarin de opening voor de arm zich bevindt is aan te merken als de wand van de stromingsdoorgang tussen de ventielinlaat en de ventieluitlaat. De voorzieningenrechter verwijst daartoe naar de tekening hiernaast. De afsluiter is in gesloten stand afgebeeld. De tekening betreft een Smartflow 3" 45°.



4.14. Partijen zijn het erover eens dat als ventielinlaat is aan te merken de doorgang in de flens waarmee de afsluiter aan de tank wordt gemonteerd. Op de tekening is

deze afgesloten door het sluitelement. Fort Vale heeft desgevraagd gesteld dat als ventieluitlaat is aan te merken de doorgang in het uiterste linkervlak. Dit is in feite de flens waarmee de afsluiter in stroomafwaartse richting kan worden gekoppeld aan een slang of leidingsysteem. Deze uitleg wordt door Pelican betwist.

4.15. In een afsluiter volgens het Octrooi is eenduidig een plaats voor een ventielinlaat en een ventieluitlaat aan te wijzen. Het Octrooi openbaart immers een ventiel-samenstelsel zonder de verdere appendages. Daarnaast voorziet het Octrooi in een afsluiter waarbij de as en de veer zijn opgenomen in de flens. De flens moet daarom een zekere dikte hebben. De vlakken waarin ventielinlaat en ventieluitlaat zijn gelegen corresponderen dan ook met voor- en achtervlak van de flens.

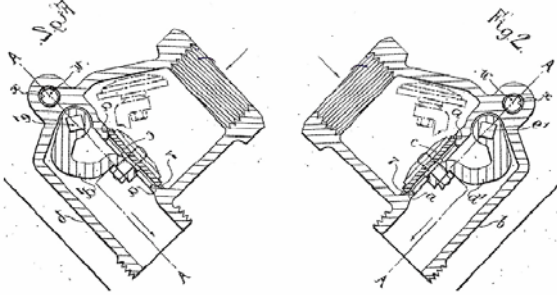
4.16. Voorshands neemt de voorzieningenrechter aan dat ook bij de Smartflow de ventielinlaat en ventieluitlaat moeten worden gedacht aan weerszijden van de flens die aansluit op de tank en waar het sluitelement op afdicht. De ruimte daartussen correspondeert dan met de stromingsdoorgang. De consequentie daarvan is dat de arm die het sluitelement draag niet wordt gevoerd door een opening in de wand van de stromingsdoorgang, maar door een opening in de wand van het deel daarna, dat de overgang vormt naar de flens waarmee op de afsluiter een slang of leidingsysteem kan worden gemonteerd. Bij deze uitleg welke de voorzieningenrechter voorshands voor de juiste houdt past de conclusie dat de Smartflow geen inbreuk maakt op het Octrooi omdat de arm zich niet uitstrekt door een opening in de wand van de stromingsdoorgang.

4.17. De restrictieve uitleg welke de voorzieningenrechter hanteert is gerechtvaardigd in het licht van de onduidelijkheid van het Octrooi op dit punt. Uit het Octrooi blijkt immers niet hoe de plaats van ventielinlaat en ventieluitlaat moet worden bepaald indien voor een geheel andere constructie is gekozen dan bij de afsluiter welke het Octrooi openbaart. Conclusie 1 specificeert weliswaar geen uitvoering waarbij as en veer in het lichaam van de flens zijn opgenomen, maar wel blijkt uit alle tekeningen en uitvoeringsvoorbeelden dat het Octrooi uitsluitend op die uitvoeringsvorm ziet. Ook enkel in die uitvoeringsvorm heeft de flens voldoende dikte om een stromingsdoorgang te bieden die een opening en bewegingsruimte biedt voor de arm.

4.18. De conclusies 2 tot en met 20 zien alle op afsluiters met een arm die zich uitstrekt door een opening in de wand van de stromingsdoorgang. Ook op deze conclusies maakt de Smartflow dan ook geen inbreuk.

4.19. Pelican heeft voorts een zogenoemd Gillette verweer gevoerd door te stellen dat zij met de Smartflow in feite op niet-inventieve wijze de stand van de techniek toepast. Zij heeft in dat verband gewezen op het [Britse octrooi nr 282.842](#) van BP verleend in 1928 met de titel Improvements in or relating to Valves and the like (Hierna: de BP afsluiter). Bij dat octrooi behoort onder meer figuur 2. Om de vergelijking met de Smartflow (de figuur opgenomen bij 4.13) en de octrooiaanvraag van Pelican (de figuren bij 2.7) te vergemakkelijken is figuur 2 hieronder tweemaal

afgebeeld, eenmaal gespiegeld en in beide gevallen over een hoek van 45° gedraaid.



4.20. Pelican stelt dat de Smartflow slechts afwijkt van de afsluiter van BP getoond in de figuren 2 wat betreft de aansluitingen aan inlaat en uitlaatzijde. Bij figuur 2 is aan de inlaatzijde voorzien in een nippel met binnendraad voor aansluiting van bijvoorbeeld een Brandstofslang. De Smartflow moet aan de inlaatzijde niet worden aangesloten op een slang maar op een tank. Daarom is voorzien in een flens. De flens heeft bij de Smartflow ook geen andere functie dan de aansluiting aan de inlaatzijde. Aan de uitlaatzijde is de afsluiter van BP voorzien van een nippel met buitendraad voor de aansluiting van een slang of de tuit van het vulpistool. Deze aansluiting bestaat bij de Smartflow wederom uit een flens waarbij de stroomrichting aan de afvoerzijde naar horizontale richting is gedraaid.

4.21. Naar voorlopig oordeel slaagt ook het Gillette verweer. De beschreven aanpassingen om van de BP afsluiter tot de Smartflow te komen zijn niet inventief. Daarnaast is van belang dat het Octrooi en ook de BP afsluiter zien op het ventielsamenstelsel, niet op de middelen om het samenstelsel op een tank dan wel leiding of slang aan te sluiten.

Slotsom in conventie

4.22. Bij deze stand van zaken moet worden verwacht dat op deze gronden in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat van inbreuk op het Octrooi geen sprake is, daargelaten nog dat Pelican ook op ander gronden de inbreuk heeft betwist en gemotiveerd de geldigheid van het Octrooi betwist. Onder die omstandigheid dienen de vorderingen in conventie te worden afgewezen.

In reconventie

4.23. Nu naar voorlopig oordeel geen sprake is van inbreuk dienen de gelegde beslagen te worden opgeheven. Fort Vale zal tevens worden verboden op basis van het Octrooi beslagen te leggen.

4.24. De vordering in reconventie onder 3 hangt samen met de nietoctrooirechtelijke ingetrokken vorderingen in conventie. Omdat partijen uitdrukkelijk het debat hebben willen beperken tot het octrooirecht zal deze vorderingen worden afgewezen.

4.25. Met betrekking tot het gevorderde onder vier overweegt de voorzieningenrechter dat voorshands onvoldoende dreiging is gebleken dat Fort Vale na dit vonnis aan potentiële afnemers van de Smartflow zal meedelen dat deze inbreuk maakt op het Octrooi.

proceskosten in conventie en in reconventie

4.26. Als in het ongelijk gesteld zal Fort Vale worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie

en in reconventie. In deze zaak is de dagvaarding uitgebracht op 9 maart 2007. De proceskosten zullen daarom conform de Handhavingsrichtlijn worden vastgesteld.

4.27. Pelican heeft als haar proceskosten inclusief kosten van de octrooigemachtigde opgegeven het totaalbedrag van €73.108,80. Desgevraagd heeft zij ter zitting gesteld dat van dat bedrag €10.000 is toe te rekenen aan de nietoctrooirechtelijke vorderingen welke door partijen buiten het debat zijn gesteld. Overigens zijn de opgevoerde proceskosten niet betwist.

4.28. Fort Vale zal daarom worden veroordeeld tot betaling van proceskosten ten bedrage van €63.108,80.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

wijst de vorderingen af;

in reconventie:

- heft op de beslagen gelegd onder Pelican;
- verbiedt Fort Vale gedurende de looptijd van de bodemprocedure verder beslag tot afgifte in de zin van artikel 70 lid 6 Row 1995 en/of conservatoir beslag te leggen onder Pelican en/of enige andere derde op basis van het Octrooi ter zake de Smartflow als bedoeld in dit vonnis;
- verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af wat meer of anders gevorderd is;

in conventie en in reconventie:

- veroordeelt Fort Vale in de kosten van de procedure ten bedrage van €63.108,80;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.