

Hof Den Haag, 27 september 2007, Zilka v Rüegg

EP 0.974.035

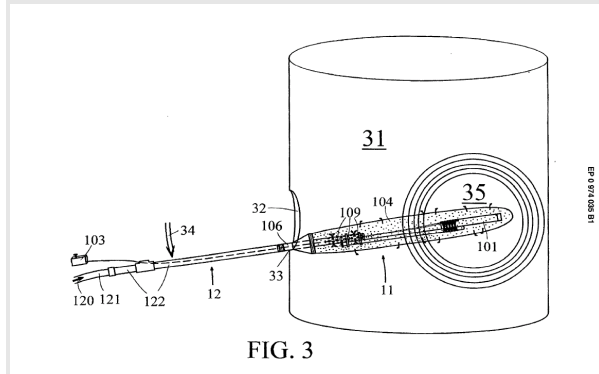
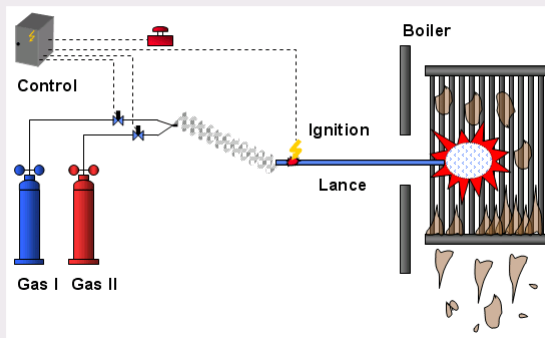


FIG. 3



BANG & CLEAN

Cleaning with dosed gas explosions



OCTROOIRECHT – PROCESRECHT

Uitlating n.a.v. arrest Hoge Raad

ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen verwijst het Hof de zaak naar de rol opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het genoemde arrest en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen

Zilka meent in hoger beroep dat het systeem en de werkwijze van Rüegg letterlijk of op grond van equivalentie inbreuk maken op het octrooi. Volgens Zilka is duidelijk dat het systeem en de werkwijze van Rüegg inbreuk maken op het octrooi, als het “wezen van de geöctrooieerde uitvinding” in beschouwing wordt genomen (zie onder meer memorie van grieven onder 38). Omtrent ‘het wezen’ in verband met de uitleg van het octrooi heeft de [Hoge Raad in zijn arrest van 7 september 2007 \(LJN BA3522\)](#), in rechtsoverweging 3.3, het volgende overwogen:

In zijn arrest van [27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506](#), heeft de Hoge Raad als uitgangspunt geformuleerd dat de vóór de implementatie van het EO in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting omtrent de uitleg van een octrooi - kort gezegd: het komt

aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat - ook nadien tot uitgangspunt kan worden genomen. In zijn [arrest van 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391](#), heeft de Hoge Raad overwogen dat dit aldus moet worden begrepen dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat achter de woorden van die conclusie 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. Voorts, dat dit gezichtspunt evenwel nog geen aanwijzingen geeft voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt, aldus het arrest, zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die mate 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. Voorts moet bij dit alles rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geöctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. In het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol). De feitenrechter die zich gesteld ziet voor de taak de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen door uitleg van de octrooi-conclusies, dient bovenstaande maatstaf (met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen) te hantieren. Die uitleg is in de regel overigens zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat deze in casu slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht (vgl. [HR 31 oktober 2003, nr. C02/227, NJ 2006, 600 inzake Sara Lee/Interagro c.s.](#), toevoeging hof).

Gelet hierop zal het hof - ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen - de zaak naar de rol verwijzen opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het genoemde arrest en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen.

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 27 september 2007

(J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en R.A. Grootonk)

Uitspraak: 27 september 2007

Rolnr. 04/1486

Rolnr.rb. 03/1234

Het Gerechtshof 's-Gravenhage, kamer MC-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak

van:

1. [...] ZILKA, wonende te Saratoga, New York, Verenigde Staten,

2. [...] ZILKA, wonende te Saratoga, New York, Verenigde Staten,

appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden,

hierna ook te noemen Zilka (in het enkelvoud),

procureur: mr H.J.A. Knijff,

advocaten: mrs P. Burgers en F.W. Gerritsen (Amsterdam),

t e g e n:

de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht

KESSELREINIGUNG RÜEGG GMBH,

gevestigd te Wohlen, kanton Argau, Zwitserland,

geïntimeerde, tevens incidenteel appellante,

hierna ook te noemen Rüegg,

procureur: mr W. Heemskerck,

advocaat: mr F.I.S.A.L. van Velsen (Amsterdam).

Het geding

Zilka is bij exploit van 19 mei 2004 in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen Zilka als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Rüegg als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie gewezen vonnis van 25 februari 2004. Zilka heeft, onder overlegging van een productie, vier grieven tegen het vonnis aangevoerd. Rüegg heeft, onder overlegging van producties, de grieven bestreden en incidenteel appellerend zes grieven tegen het vonnis ontwikkeld. Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun voornoemde advocaten doen bepleiten aan de hand van pleitnotities. Daarbij heeft Zilka bij akte producties (genummerd 9 en 10) overgelegd; Rüegg heeft bij akte producties 2-6 in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd en hun processtukken overgelegd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven in het vonnis onder 1 sub a, b en d, zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

2. In dit geding heeft Zilka in conventie, naast nevenvorderingen, gevorderd zowel in de hoofdzaak als bij wege van provisionele maatregel, Rüegg te verbieden inbreuk te maken op het [Europees octrooi EP 1.067.349 B1 \(hierna ook: het octrooi\)](#). Rüegg heeft in reconventie vernietiging van het octrooi gevorderd, een verklaring voor recht dat Zilka onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door handhaving van het octrooi, en heeft voorts gevorderd Zilka te veroordelen tot vergoeding van de door haar als gevolg daarvan geleden schade, nader op te maken bij staat, met een voorschot van € 15.000,-, opheffing van het gelegde beslag en

een verbod om verdere conservatoire maatregelen te treffen. Zij heeft in eerste aanleg aangevoerd dat het octrooi wegens gebrek aan duidelijkheid en/of nieuwigheid, althans inventiviteit vernietigd dient te worden en, mocht het octrooi (partieel) geldig zijn, dat het systeem van Rüegg geen inbreuk op het octrooi maakt (niet op letterlijke en ook niet op equivalente wijze)

De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis het octrooi ongewijzigd in stand gelaten en geoordeeld dat er geen sprake was van inbreuk zij heeft in conventie de vorderingen van Zilka afgewezen en in reconventie beslist als in het vonnis is vermeld.

In hoger beroep heeft Rüegg om haar moverende redenen ervan afgezien de vernietiging van het octrooi te vorderen, zij handhaaft evenwel haar nietigheidsargumenten om de niet-inbreuk te bepleiten.

3. [...] Zilka en [...] Zilka (hierna "Zilka") zijn houders van het [Europese octrooi EP 0.974.035 B1 \(hierna ook "het octrooi"\)](#) dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor "Device, system and method for on-line explosive deslagging". De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 14 januari 1998, met een beroep op voorrang van 17 januari 1997 berustend op de Amerikaanse octrooiaanvraag US 786096. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 13 februari 2002. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (hierna ook: EOB).

4. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

"1. An explosives-based system for deslagging a hot, online heat-exchange device (31), comprising: an explosive device (101); a cooling envelope (104,104') enveloping said explosive device (101); coolant-delivery means (12,106) delivering a flow of coolant into said cooling envelope (104,104') such that said explosive device (101) is thereby surrounded and cooled by said coolant; explosive positioning means (12,106,112) enabling at least one person holding and moving a first of two ends of said explosive positioning means (12,106,112), to move the cooled explosive (101) affixed proximate a second of said two ends of said explosive positioning means (12,106,112) into and within said hot, online heat exchange device (31) into a proper position for deslagging the heat exchange device (31) by detonation of said explosive device (101), while said coolant is so-delivered into the envelope (104,104') and thereby prevents the heat of said heat exchange device (31) from detonating said explosive device (101), and while said at least one person remains outside said hot, online heat exchange device (31); and detonating means for detonating said explosive device (101) at will; wherein said cooling envelope (104,104') is semipermeable (105); whereby coolant entering the envelope (104,104') through a coolant entry opening of the envelope (104,104') exits the envelope (104,104') through the permeations (105) in the envelope (104,104'), resulting in a steady flow of coolant to and past said explosive device (101) prior to and during its introduction into said heat exchange de-

vice (31), and prior to and when said explosive device (101) is so-detonated.”

De conclusies 2-10 zijn (in)direct afhankelijke conclusies, die gericht zijn op voorkeursuitvoeringsvormen van het onderhavige systeem volgens conclusie 1. De onafhankelijke conclusie 11 van het octrooi luidt als volgt:

“11. A method for deslagging a hot, online heat-exchange device (31), comprising the steps of: delivering a flow of coolant into a cooling envelope (104,104') enveloping an explosive device (101), via coolant-delivery means (12,106), such that said explosive device (101), via coolant-delivery means (12,106), such that said explosive device (101) is thereby surrounded and cooled by said coolant; holding and moving a first of two ends of an explosive positioning means (12,106,112), and thereby moving the cooled explosive (101) affixed proximate a second of said two ends of said explosive positioning means (12,106,112) into and within said hot, online heat exchange device (31) into a proper position for deslagging the heat exchange device (31) by detonation of said explosive device (101), while sodelivering said coolant into the envelope (104,104') and thereby preventing the heat of said heat exchange device (31) from detonating said explosive (101), and while remaining outside said hot, online heat exchange device (31); and detonating said explosive device (101) at will, once said cooled explosive (101) has been moved into said proper position for deslagging detonation; said method characterized in that said cooling envelope (104,104') is semipermeable (105), and wherein the step of delivering the coolant flow thereby further comprises enabling said coolant to enter the envelope (104,104') through a coolant entry opening of the envelope (104,104') and exit the envelope (104,104') through the permeations (105) in said envelope (104,104') resulting in a steady flow of coolant to and past said explosive device (101) prior to and during its introduction into said heat exchange device (31), and prior to and when said explosive device (101) is so-detonated.”

De (in)direct afhankelijke conclusies 12-18 betreffen voorkeursuitvoeringsvormen van de werkwijze volgens conclusie 11.

5. Het octrooi betreft een Europees octrooi, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag (hierna ook: EO) is gepubliceerd na 1 april 1995. Ingevolge artikel 103, lid 2 van de Rijsoctrooiwet 1995 is uitsluitend het bij en krachtens de Rijsoctrooiwet 1995 bepaalde van toepassing.

6. Volgens Zilka brengt Rüegg een op explosieven gebaseerd systeem in Nederland in de handel voor het ontslakken van een hete, in werking zijnde warmtewisselingsinrichting, welk systeem Zilka in een als productie 3 bij akte van 7 mei 2003 overgelegde tekening heeft weergegeven. Nadien heeft Zilka een als productie 7 bij akte van 9 januari 2004 overgelegde, aangepaste schematische tekening van het systeem van Rüegg ingediend. Rüegg heeft bestreden, dat een systeem, beantwoordend aan productie 3 van Zilka, door

haar in het verkeer wordt gebracht (zie conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie (en de akte van rectificatie), onder 33). Wel heeft Rüegg meegedeeld een systeem van de onderhavige soort in de handel te brengen, voor welk systeem octrooi is aangevraagd onder nr. PCT/CH02/00174, waarop inmiddels octrooi is verleend (pleitnotities in hoger beroep van Rüegg, onder 38 en voormelde akte van rectificatie, onder 32), hetgeen niet door Zilka is betwist, en wel volgens figuur 3 van deze PCT-aanvraag (vgl. productie 20 in prima van Rüegg). Volgens Zilka kan er weinig geschil meer bestaan over de daadwerkelijk door Rüegg in het verkeer gebrachte inrichting (zie pleitnota in eerste instantie onder 'Inbreuk', tweede alinea). De rechtbank is uitgegaan van het systeem volgens figuur 3 van genoemde aanvraag. Zilka heeft daar geen grieven tegen gericht; kennelijk stemt figuur 3 van genoemd document overeen met de aangepaste tekening volgens productie 7 van Zilka (vgl. ook memorie van antwoord onder 4.3), zodat ook het hof van figuur 3 van genoemde aanvraag zal uitgaan.

7. De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies (artikel 69 EO). Volgens het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 mag die bepaling niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

8. Zilka meent in hoger beroep dat het systeem en de werkwijze van Rüegg letterlijk of op grond van equivalentie inbreuk maken op het octrooi. Volgens Zilka is duidelijk dat het systeem en de werkwijze van Rüegg inbreuk maken op het octrooi, als het “wezen van de geoctrooieerde uitvinding” in beschouwing wordt genomen (zie onder meer memorie van grieven onder 38).

9. Omtrent 'het wezen' in verband met de uitleg van het octrooi heeft de [Hoge Raad in zijn arrest van 7 september 2007 \(LJN BA3522\)](#) in rechtsoverweging 3.3, het volgende overwogen:

In zijn arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, heeft de Hoge Raad als uitgangspunt geformuleerd dat de vóór de implementatie van het EO in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting omtrent de uitleg van een octrooi - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - ook

nadien tot uitgangspunt kan worden genomen. In zijn [arrest van 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391](#), heeft de Hoge Raad overwogen dat dit aldus moet worden begrepen dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat achter de woorden van die conclusie 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. Voorts, dat dit gezichtspunt evenwel nog geen aanwijzingen geeft voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt, aldus het arrest, zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in die mate 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. Voorts moet bij dit alles rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. In het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol). De feitenrechter die zich gesteld ziet voor de taak de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen door uitleg van de octrooiconclusies, dient bovenstaande maatstaf (met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen) te hanteren. Die uitleg is in de regel overigens zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat deze in cassatie slechts in beperkte mate op juistheid kan worden onderzocht (vgl. [HR 31 oktober 2003, nr. C02/227, NJ 2006, 600 inzake Sara Lee/Intergro c.s., toevoeging hof](#)).

10. Gelet hierop zal het hof - ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen - de zaak naar de rol verwijzen opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het genoemde arrest en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen.

Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 8 november 2007 ter fine als hierboven onder 10 is vermeld;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en R.A. Grootonk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 september 2007, in tegenwoordigheid van de griffier.
