

**Rb Den Haag, 14 november 2007, Exodus v Joyincare**



## OCTROOIRECHT

### Geldigheid octrooi

#### Nieuwheid

- dat een maatregel niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.

Toetsend aan dat criterium, is de rechtbank van oordeel dat D1 niet nieuwheidsschadelijk is voor NL 487. Met name openbaart D1 niet de maatregel dat het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat én nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel. (...). Daarbij laat de rechtbank nog daar of er voor de gemiddelde vakman wel aanleiding zou bestaan te kijken naar de Belt clip-techniek voor een mobiele telefoon. De bevestigingsinrichting volgens conclusie 18 van het octrooi is bestemd voor het bevestigen van een hijsband aan een hijsarm. De Belt clip van D1 moet daar op zijn minst geschikt voor zijn. Dat is deze echter niet. Aangenomen moet dan ook worden dat de gemiddelde vakman geen acht zou slaan op de Belt clip-techniek voor mobiele telefoons als zijnde een te ver verwijderd veld. Maar zelfs als dat anders zou zijn, zou de vakman de Belt clip uit D1 niet zonder majeure aanpassingen, anders gezegd zonder ‘undue burden’, geschikt kunnen maken voor een bevestigingsinrichting in gebruik met een hijsinrichting voor invalide personen, zodat ook om die reden in D1 geen anticipatie van NL 487 kan worden gezien.

#### Context-gebonden uitleg conclusies

‘de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte’ dient niet langer als uitgangspunt, maar als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het protocol).

Nadat in [HR 12 november 2004 \(Impro/Liko\), NJ 2004, 674 / LJN AP 9663](#) vervolgens is aangegeven dat bij – kort gezegd – octrooiuitleg “onder ogen dient te worden gezien” wat voor de vakman wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte is, is de aldus in Impro/Liko kennelijk bestendigde “gezichtspunt”-leer

die uit PCT/Dieseko naar voren komt, bevestigd in [HR 7 september 2007 \(Lely/Delaval\), NJ 2007, 466 / LJN BA 3522](#). In dit laatste arrest heeft de Hoge Raad immers overwogen dat hij in het genoemde arrest van 1995 tot uitdrukking heeft gebracht dat ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk (bedoeld zal zijn: oftewel) ‘de achter de woorden van de 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 rechtbank zal bovenstaande maatstaf, met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen – kort gezegd: de tot uitleg van de conclusies van het octrooi schriftelijk geroepen rechter zal ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen – hanteren bij de beoordeling van de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi. Dit komt derhalve neer op de door artikel 69 EOV en het daarbij behorende protocol voorgeschreven ‘context-gebonden uitleg’ van de conclusies, in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

#### Geen letterlijke inbreuk

Er wordt met de Careclip evenwel niet voldaan aan het kenmerk dat het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat.

Hoewel het bedieningsgedeelte nabij een tweede uiteinde van het sluitelement in de Careclip aanwezig is, namelijk daar waar het element uit het plaatvormige deel buitenwaarts steekt, is er geen sprake van een sluitdeel nabij een eerste uiteinde. Dat blijkt goed wanneer gekeken wordt naar de door Exodus ter gelegenheid van het pleidooi overgelegde tekeningen uit de eigen PCTaanvraag van Joyincare (WO 2007/035098 A2), waarvan zij desgevraagd heeft aangegeven dat die lezen op de Careclip.

#### Inbreuk equivalentie: functie-wijze-resultaat

Vervult in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze met in wezen hetzelfde resultaat

De gemiddelde vakman zal begrijpen dat de functie van het nabij een eerste uiteinde gelegen zijn van een sluitdeel en aan een tweede uiteinde gelegen zijn van een bedieningsdeel hierin bestaat dat de beide delen op functionele afstand van elkaar moeten liggen ter voorkoming van het beknellen van vingers. (...). Diezelfde functie wordt verwezenlijkt in de Careclip, alleen bevindt het sluitdeel zich niet nabij het andere uiteinde van het uiteinde waar het bedieningsdeel is gelegen, doch aan een (gedeeltelijk) bovenliggende zijde van het sluitelement. De rechtbank is van oordeel dat het sluitdeel in de Careclip, hoewel dus niet nabij het andere uiteinde gelegen, in wezen dezelfde functie vervult als het sluitdeel in het octrooi en dat zij dat op in wezen dezelfde wijze doet, namelijk door het sluitdeel op een ander gedeelte van het sluitelement te situeren dan het bedieningsdeel van het sluitelement, met in wezen het-

zelfde resultaat, te weten het verschaffen van een gemakkelijk bedienbare bevestigingsinrichting, zodat de kans op het bekneld raken van vingers wordt verkleind.

## PROCESRECHT

### Recall

#### Toewijzing recall-brief

Naast opgave van de behaalde winst, is eveneens gerechtvaardigd een bevel tot verzending van een recall-brief aan de afnemers. Voor zover in het verweer van Joyincare tegen toewijzing van deze vordering een beroep op de volksgezondheid moet worden gelezen, wordt dat beroep verworpen, alleen al omdat zij dat onvoldoende heeft onderbouwd. Ter controle op de naleving van het doen uitgaan van de recall-brief heeft Exodus voorts voldoende belang bij haar vordering tot opgave van namen en adressen van de afnemers. Het bezwaar van eventueel onnodig prijsgeven van commercieel gevoelige informatie is reeds ondervangen nu Exodus vordert bedoelde opgave te doen aan de raadsman van Exodus, en niet aan Exodus zelf.

### Winstafdracht

#### Afgifte netto-winst

De vordering tot afgifte van de brutowinst dient volgens vaste rechtspraak te worden beperkt tot afgifte van de nettowinst

### Reconventionele nietigheid niet-ontvankelijk

#### Verzuimd om conform artikel 84 Row advies van Octrooi Centrum Nederland te vragen over geldigheid octrooi

In haar reconventionele vordering zal Joyincare niet-ontvankelijk worden verklaard. Hoewel zij – gelet op het feit dat Exodus haar vorderingen in het kader van een VRO-procedure aanhangig heeft gemaakt – daartoe ruimschoots gelegenheid heeft gehad (de dagvaarding dateert van 29 november 2006), heeft Joyincare verzuimd op de voet van artikel 84 ROW 1995 een advies aan het Octrooi Centrum Nederland te vragen ter zake van de (on)geldigheid van NL 487. Nu artikel 76 lid 1 ROW 1995 bepaalt dat de eiser in een nietigheidsprocedure bedoeld advies op straffe van niet-ontvankelijkheid onmiddellijk bij conclusie van eis in het geding dient te brengen, welke bepaling ook geldt ingeval een gedaagde in een inbreuk procedure bij wege van reconventie een nietigheidseis instelt, en Joyincare ook overigens in het geheel niet heeft aangegeven waarom deze eis in de onderhavige procedure niet onverkort zou moeten worden gehandhaafd, betekent zulks dat Joyincare in haar vordering niet kan worden ontvangen.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 13, p. 39

## Rb Den Haag, 14 november 2007

(G.R.B. van Peurseem, J.Th. van Walderveen en J.H.F. de Vries)  
vonniss

## RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht – Meervoudige kamer  
zaaknummer / rolnummer: 280179 / HA ZA 07-216  
Vonniss van 14 november 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXODUS HOLDING B.V.,

gevestigd te Nunspeet,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

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

advocaat: mr. A.J. van der Kolk te Zwolle,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOYINCARE B.V.,

gevestigd te Nunspeet,

gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaat: mr. A.J. Kronenberg te Arnhem.

Partijen zullen hierna Exodus en Joyincare genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 november 2006

- de dagvaarding van 29 november 2006 met producties 1 t/m 4

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in voorwaardelijke reconventie van 18 april 2007 met producties 1 t/m 6

- de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van 4 juli 2007

- de akte houdende overlegging van productie zijdens Exodus van 28 september 2007 met een ongenummerde productie (akte van gedeeltelijke afstand)

- de akte houdende overlegging van productie zijdens Exodus van 28 september 2007 met een andermaal ongenummerde productie (WO 2007/035098 A2)

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Joyincare van 28 september 2007 met producties 7 en 8

- de pleitnota's van mr. Van der Kolk en mr. Kronenberg voor de zitting van 28 september 2007, met in deze laatste doorgehaald de paragrafen 79 en 80 (omtrent de ter zitting ingetrokken bezwaren ter zake van ongeoorloofde uitbreiding van het onderwerp) en paragraaf 83 die niet zijn gepleit althans ter zitting zijn ingetrokken; tevens waren ter zitting aanwezig de octrooigemachtigden van partijen, ir. B. Peters voor Exodus en ir. B.W.H. Langenhuijsen voor Joyincare.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

### 2. De feiten

2.1. Exodus is houdster van Nederlands octrooi [NL 1022487](#) (hierna: het octrooi of NL 487), na nieuwheidsonderzoek op een aanvraag van 24 januari 2003 verleend op 22 september 2004 voor een Hijsinrichting. Het octrooi heeft in het bijzonder betrekking op een hijsinrichting voor personen, ook wel tillift genoemd.

2.2. De conclusies van het octrooi in de oorspronkelijk verleende vorm luiden als volgt:

1. *Hijsinrichting voor personen omvattende een hijsarm waaraan een van een kop voorziene pin bevestigd is voor het vastmaken van een hijsband aan de hijsarm, waarbij de kop een grotere doorsnede heeft dan de pin, en waarbij de hijsband een bevestigingsinrichting omvat voor het bevestigen van de hijsband aan de hijsarm, omvattende een plaatvormig deel omvattende:*
  - een in een vlak van het plaatvormig deel gelegen doorgaande sleuf omvattende een eerste gedeelte waardoor de pin en zijn kop past, een tweede gedeelte waardoor de pin wel maar de kop van de pin niet past, en een verbindingsgedeelte tussen het eerste en tweede gedeelte, en
  - een aan het plaatvormig deel aangebracht en parallel aan het vlak van het plaatvormig deel verplaatsbaar sluitelement dat nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat dat bedienbaar is voor het overbrengen van het sluitelement van een eerste positie waarbij het sluitdeel het verbindingsgedeelte tenminste ten dele afsluit, naar een tweede positie waarbij het sluitdeel uit het verbindingsgedeelte geschoven is voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede naar het eerste gedeelte in de sleuf.
2. *Hijsinrichting volgens conclusie 1, waarbij het sluitelement draaibaar aan het plaatvormig deel bevestigd is.*
3. *Hijsinrichting volgens conclusie 2, waarbij het draaipunt tussen het eerste en tweede uiteinde van het sluitelement geplaatst is.*
4. *Hijsinrichting volgens conclusies 1, 2 of 3, waarbij het bedieningsdeel nabij een zijkant van het plaatvormig deel gelegen is.*
5. *Hijsinrichting volgens conclusie 4, waarbij het bedieningsdeel vanaf de zijkant van het plaatvormig deel bedienbaar is.*
6. *Hijsinrichting volgens conclusies 4 of 5, waarbij de zijkant in een lengterichting van de sleuf en opzij van de sleuf gelegen is.*
7. *Hijsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting middelen omvat voor het voorspannen van het sluitelement naar de eerste positie.*
8. *Hijsinrichting volgens conclusie 7, waarbij de middelen voor het voorspannen een veer omvatten.*
9. *Hijsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het sluitelement is ingericht om vanuit de eerste positie te wijken voor een pin die in de sleuf van het eerste naar het tweede gedeelte beweegt.*
10. *Hijsinrichting volgens conclusie 9, waarbij het sluitdeel aan een naar het eerste gedeelte van de sleuf gekeerde zijde voorzien is van een in de richting van het tweede gedeelte aflopende schuine rand.*
11. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting is ingericht voor een zelfborgende afsluiting van het verbindingdeel door het sluitelement.*
12. *Hijsinrichting volgens conclusie 11, waarbij het sluitelement verplaatsbaar is bevestigd voor een van het eerste gedeelte af gerichte verplaatsing van het sluitelement vanuit de eerste positie en waarbij de be-*

*vestigings-inrichting een aanslag omvat voor het tegengaan van een naar het eerste gedeelte toe gerichte verplaatsing van het sluitelement vanuit de eerste positie.*

13. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het aangrijpvlak in hoofdzaak loodrecht op het vlak van het plaatvormig deel staat.*

14. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting een aanslag omvat voor het stoppen van de verplaatsing van het sluitelement als het sluitdeel buiten het verbindingsgedeelte geplaatst is.*

15. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting twee sluitelementen omvat die aan weerszijden van het verbindingsgedeelte van de sleuf geplaatst zijn.*

16. *Hijsinrichting volgens conclusie 15, waarbij het bedieningsdeel van beide sluitelementen een aangrijpvlak omvat die in hoofdzaak loodrecht op het vlak van het plaatvormig deel en nabij tegenover elkaar gelegen zijkanten van het plaatvormig deel gelegen zijn.*

17. *Bevestigingsinrichting kennelijk geschikt en bestemd voor een hijsinrichting volgens een der conclusies 1-16.*

18. *Hijsband voorzien van een bevestigingsinrichting volgens conclusie 17.*

19. *Bevestigingsinrichting voor een hijsband, waarmee de hijsband aan de hijsinrichting vastgemaakt kan worden, omvattende:*

- een plaatvormig deel voorzien van een doorgaande sleuf welke een eerste gedeelte bevat waardoor een pin voorzien van een kop past, waarbij de kop een grotere diameter heeft dan de pin, een tweede gedeelte waardoor de pin wel maar de kop niet past, en een verbindingsgedeelte tussen het eerste en tweede gedeelte,

- een sluitelement dat parallel aan een vlak van het plaatvormig deel waarin de sleuf gelegen is beweegbaar aan het plaatvormig deel bevestigd is, waarbij het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat dat bedienbaar is voor het schuiven van het sluitelement van een eerste positie waarbij het sluitdeel het verbindingsgedeelte tenminste ten dele afsluit, naar een tweede positie waarbij het sluitdeel uit het verbindingsgedeelte geschoven is voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede naar het eerste gedeelte in de sleuf.

20. *Hijsinrichting voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen.*

21. *Bevestigingsinrichting voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerken maatregelen.*

22. *Hijsband voorzien van een of meer van de in de bijgevoegde beschrijving omschreven en/of in de bijgevoegde tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen.*

2.3. Na inschrijving in het octrooiregister op 19 juli 2007 van een akte van gedeeltelijke afstand luiden de conclusies van NL 487 als volgt:

1. *Hijsinrichting voor personen omvattende een hijsarm waaraan een van een kop voorziene pin bevestigd is voor het vastmaken van een hijsband aan de hijsarm, waarbij de kop een grotere doorsnede heeft dan de pin, en waarbij de hijsband een bevestigingsinrichting omvat voor het bevestigen van de hijsband aan de hijsarm, omvattende een plaatvormig deel omvattende:*

- een in een vlak van het plaatvormig deel gelegen doorgaande sleuf omvattende een eerste gedeelte waardoor de pin en zijn kop past, een tweede gedeelte waardoor de pin wel maar de kop van de pin niet past, en een verbindingsgedeelte tussen het eerste en tweede gedeelte, en - een aan het plaatvormig deel aangebracht en parallel aan het vlak van het plaatvormig deel verplaatsbaar sluitelement dat nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat dat bedienbaar is voor het overbrengen van het sluitelement van een eerste positie waarbij het sluitdeel het verbindingsgedeelte tenminste ten dele afsluit, naar een tweede positie waarbij het sluitdeel uit het verbindingsgedeelte geschoven is voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede naar het eerste gedeelte in de sleuf.

2. *Hijsinrichting volgens conclusie 1, waarbij het sluitelement draaibaar aan het plaatvormig deel bevestigd is.*

3. *Hijsinrichting volgens conclusie 2, waarbij het draaipunt tussen het eerste en tweede uiteinde van het sluitelement geplaatst is.* 4. *Hijsinrichting volgens conclusies 1, 2 of 3, waarbij het bedieningsdeel nabij een zijkant van het plaatvormig deel gelegen is.*

5. *Hijsinrichting volgens conclusie 4, waarbij het bedieningsdeel vanaf de zijkant van het plaatvormig deel bedienbaar is.*

6. *Hijsinrichting volgens conclusies 4 of 5, waarbij de zijkant in een lengterichting van de sleuf en opzij van de sleuf gelegen is.*

7. *Hijsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting middelen omvat voor het voorspannen van het sluitelement naar de eerste positie.*

8. *Hijsinrichting volgens conclusie 7, waarbij de middelen voor het voorspannen een veer omvatten.*

9. *Hijsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het sluitelement is ingericht om vanuit de eerste positie te wijken voor een pin die in de sleuf van het eerste naar het tweede gedeelte beweegt.*

10. *Hijsinrichting volgens conclusie 9, waarbij het sluitdeel aan een naar het eerste gedeelte van de sleuf gekeerde zijde voorzien is van een in de richting van het tweede gedeelte aflopende schuine rand.*

11. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting is ingericht voor een zelfborgende afsluiting van het verbindingsgedeelte door het sluitelement.*

12. *Hijsinrichting volgens conclusie 11, waarbij het sluitelement verplaatsbaar is bevestigd voor een van*

*het eerste gedeelte af gerichte verplaatsing van het sluitelement vanuit de eerste positie en waarbij de bevestigingsinrichting een aanslag omvat voor het tegengaan van een naar het eerste gedeelte toe gerichte verplaatsing van het sluitelement vanuit de eerste positie.*

13. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het aangrijpvlak nagenoeg loodrecht op het vlak van het plaatvormig deel staat.*

14. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting een aanslag omvat voor het stoppen van de verplaatsing van het sluitelement als het sluitdeel buiten het verbindingsgedeelte geplaatst is.*

15. *Hijsinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsinrichting twee sluitelementen omvat die aan weerszijden van het verbindingsgedeelte van de sleuf geplaatst zijn.*

16. *Bevestigingsinrichting kennelijk geschikt en bestemd voor een hijsinrichting volgens een der conclusies 1-15.*

17. *Hijsband voorzien van een bevestigingsinrichting volgens conclusie 16.*

18. *Bevestigingsinrichting voor een hijsband, waarmee de hijsband aan de hijsinrichting vastgemaakt kan worden, omvattende:*

- een plaatvormig deel voorzien van een doorgaande sleuf welke een eerste gedeelte bevat waardoor een pin voorzien van een kop past, waarbij de kop een grotere diameter heeft dan de pin, een tweede gedeelte waardoor de pin wel maar de kop niet past, en een verbindingsgedeelte tussen het eerste en tweede gedeelte,

- een sluitelement dat parallel aan een vlak van het plaatvormig deel waarin de sleuf gelegen is beweegbaar aan het plaatvormig deel bevestigd is, waarbij het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat dat bedienbaar is voor het schuiven van het sluitelement van een eerste positie waarbij het sluitdeel het verbindingsgedeelte tenminste ten dele afsluit, naar een tweede positie waarbij het sluitdeel uit het verbindingsgedeelte geschoven is voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede naar het eerste gedeelte in de sleuf.

2.4. Bij het octrooi behoren de volgende (hier verkleind weergegeven) figuren:

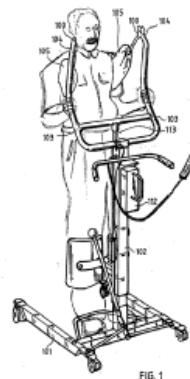


FIG. 1

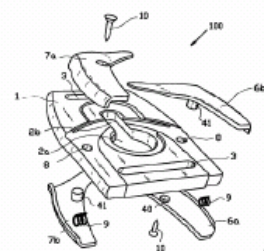


FIG. 2

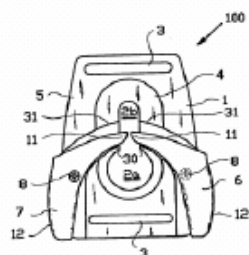


FIG. 3

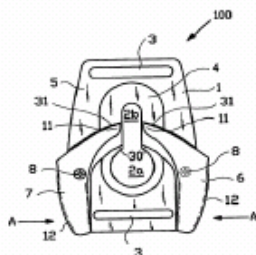


FIG. 4

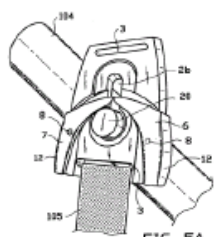


FIG. 5A

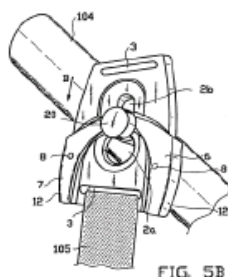


FIG. 5B

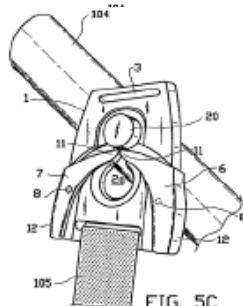


FIG. 5C

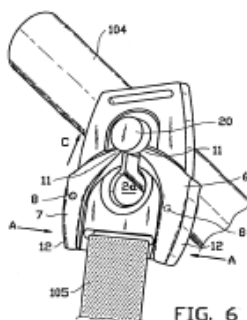


FIG. 6

2.5. In het hiernavolgende zal worden uitgegaan van de conclusies en de beschrijving zoals deze luiden na de inschrijving van de akte van gedeeltelijke afstand in het octrooiregister.

2.6. Joyincare brengt in Nederland veiligheidsclips bestemd voor hijsinrichtingen op de markt onder de naam 'Careclip'. De Careclip ziet er als volgt uit:



2.7. Exodus heeft Joyincare bij brief van 18 mei 2006 gesommeerd ter zake van octrooibrek met als bijlage NL 487.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Exodus vordert – kort samengevat – dat het Joyincare bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden inbreuk te maken op NL 487 met diverse nevenvorderingen (afgifte van gegevens m.b.t. afnemers, recall, accountantsverklaring ter zake van genoten winst) alles op straffe van een dwangsom en betaling van een schadevergoeding en afdracht van winst, met veroordeling van Joyincare in de kosten van de procedure.

3.2. Exodus legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Joyincare inbreuk maakt op de conclusies 1, 4, 6, 7 en 18 van het octrooi en dat Joyincare misleidende mededelingen doet in de zin van artikel 6:194 BW door in strijd met de waarheid te vermelden dat haar Careclip geöctrooieerd zou zijn.

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

#### in voorwaardelijke reconventie

3.4. Joyincare vordert in voorwaardelijke reconventie vernietiging van het octrooi wegens gebrek aan nieuwigheid, gebrek aan inventiviteit (artikelen 2 en 6 jo. artikel 75 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet 1995 – hierna: ROW 1995) en gebrek aan voldoende duidelijkheid (artikel 25 lid 1 jo. artikel 75 lid 1 sub b ROW 1995), met veroordeling van Exodus in de daadwerkelijke kosten van de procedure. Deze vordering stelt zij in onder de voorwaarde dat haar verweer in conventie dat zij geen inbreuk

maakt op NL 487, niet (volledig) slaagt. De aanvankelijk ontwikkelde argumentatie dat sprake zou zijn van verboden toegevoegde materie, is niet langer aan de orde, omdat deze ten pleidooie uitdrukkelijk is ingetrokken.

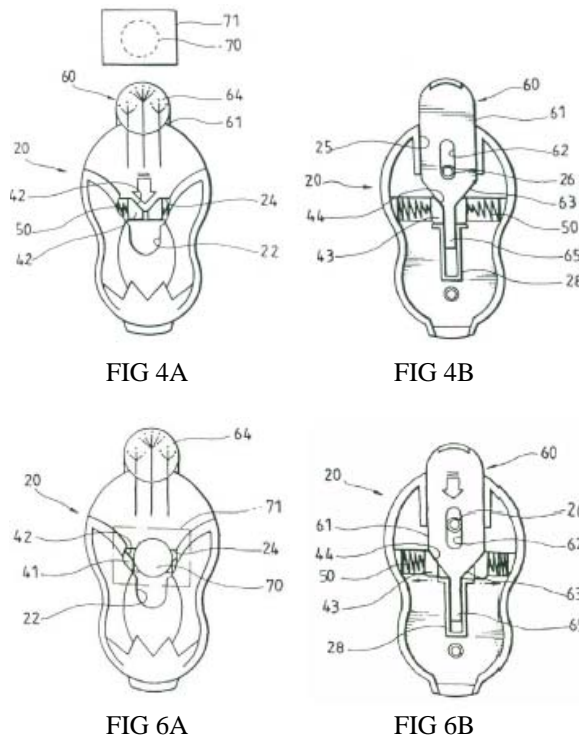
3.5. Exodus voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling in conventie

4.1. De rechtbank zal als meest verstrekkende verweer tegen de vordering van Exodus eerst de (subsidiar) gestelde nietigheid van het octrooi vanwege gebrek aan nieuwigheid, gebrek aan inventiviteit dan wel gebrek aan voldoende duidelijkheid beoordelen, aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. Bij pleidooi heeft Joyincare ook aangegeven dat zij zich een dergelijke volgorde van behandeling kan voorstellen, nu die voor de hand ligt (pleitnota mr. Kronenberg sub 76). Daarbij zal de rechtbank zich beperken tot een beoordeling van conclusie 18, aangezien de door Joyincare verhandelde Careclip – zoals hierna nog zal blijken – geen inbreuk maakt op de door Exodus ingeroepen conclusies 1, 4, 6 en 7 van het octrooi, welke conclusies zien op een hijsinrichting.

#### Niet-nieuwigheid

4.2. Joyincare heeft aangevoerd dat het octrooi wordt geanticipeerd door [US 6,006,969](#). Dit Amerikaanse octrooi (hierna: D1), dat betrekking heeft op een 'Belt holder for portable phones', is gepubliceerd vóór de aanvraagdatum van NL 487 (verleningsdatum 28 december 1999) en vormt aldus stand van de techniek voor NL 487. D1 wordt in het nieuwigheidsrapport met betrekking tot NL 487 niet genoemd. De relevante figuren bij D1 zien er als volgt uit:



4.3. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat een maatregel niet nieuw is indien alle relevante kenmerken daarvan expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.

4.4. Toetsend aan dat criterium, is de rechtbank van oordeel dat D1 niet nieuwheidsschadelijk is voor NL 487. Met name openbaart D1 niet de maatregel dat het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat én nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel. Het sluitelement 40 van D1, de locking pieces, heeft nabij een eerste uiteinde een sluitdeel, namelijk de first slope surfaces 42. Joyincare heeft gesteld dat nabij het tweede uiteinde zich een eerste bedieningsdeel bevindt dat wordt gevormd door de restoring parts 43. Dat eerste bedieningsdeel 43 zou, aldus Joyincare, dan samenwerken met een tweede bedieningsdeel, de locker 60, met behulp waarvan de sluitdelen 42 kunnen worden geschoven uit het verbindingsgedeelte 22, in D1 vertical slot genoemd, voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het eerste naar het tweede gedeelte. Exodus heeft echter terecht opgemerkt dat in die benadering niet gesproken kan worden van een sluitelement dat nabij een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel, aangezien het bedieningsdeel in de benadering van Joyincare op zichzelf weer uit twee delen bestaat. Voor zover de argumentatie van Joyincare aldus moet worden begrepen dat de restoring parts 43 zelfstandig als bedieningsdeel moet worden aangemerkt, geldt dat – zoals Exodus eveneens met juistheid heeft betoogd – in dat geval het sluitdeel en het bedieningsdeel zich nabij hetzelfde uiteinde van het sluitelement bevinden. Aldus kan het sluitelement 40 van D1 ook om die reden niet worden aangemerkt als

een sluitelement in de zin van het octrooi. Dit betekent dat de conclusie nieuw is ten opzichte van D1.

4.5. Daarbij laat de rechtbank nog daar of er voor de gemiddelde vakman wel aanleiding zou bestaan te kijken naar de Belt clip-techniek voor een mobiele telefoon. De bevestigingsinrichting volgens conclusie 18 van het octrooi is bestemd voor het bevestigen van een hijsband aan een hijsarm. De Belt clip van D1 moet daar op zijn minst geschikt voor zijn. Dat is deze echter niet. Aangenomen moet dan ook worden dat de gemiddelde vakman geen acht zou slaan op de Belt clip-techniek voor mobiele telefoons als zijnde een te verwijderd veld. Maar zelfs als dat anders zou zijn, zou de vakman de Belt clip uit D1 niet zonder majeure aanpassingen, anders gezegd zonder ‘undue burdens’, geschikt kunnen maken voor een bevestigingsinrichting in gebruik met een hijsinrichting voor invalide personen, zodat ook om die reden in D1 geen anticipatie van NL 487 kan worden gezien.

#### Gebrek aan inventiviteit

4.6. Joyincare heeft in positum 60 van de conclusie van antwoord/eis in reconventie en paragraaf 90 van haar pleitnota ten aanzien van de inventiviteit slechts aangevoerd dat het octrooi op dezelfde gronden (“of althans inventiviteit”) als gevoerd in het kader van de niet-nieuwheidsbezwaren, uitvindingshoogte mist, zonder daaromtrent verder ook maar enige argumentatie te ontwikkelen. Nu een beweerdelijk gebrek aan uitvindingshoogte aldus op geen enkele wijze steekhoudend is onderbouwd, zal dit verweer worden verworpen.

#### Niet-nawerkbaarheid

4.7. De stelling van Joyincare dat het octrooi niet nawerkbaar is, wordt verworpen. Joyincare heeft ter zake uitsluitend aangevoerd dat het element verbindingsgedeelte in het octrooi niet wordt gedefinieerd, geen cijferaanwijzing bevat en ook in de in figuren 3 t/m 7 van het octrooi afgebeelde uitvoeringsvoorbeelden, niet is terug te vinden. Zonder nadere duiding van het element verbindingsgedeelte, aldus Joyincare, kan de gemiddelde vakman de in de conclusies beschreven vinding niet toepassen. Joyincare verliest daarbij evenwel uit het oog dat de gemiddelde vakman uit de beschrijving van het octrooi (met name blz. 8, regels 34-37 doorlopend op blz. 9, regels 1-2 en blz. 10, regels 23-29) alsmede uit figuur 5 (plaats 11) zal afleiden dat met verbindingsgedeelte is bedoeld het gedeelte “tussen”, dat wil zeggen (ergens) halverwege, het eerste gedeelte, waarin een pin voorzien van een kop past, en het tweede gedeelte, waardoor een pin wel maar de kop niet past, ongeveer ter hoogte van plaats 11, het sluitgedeelte van sluitelementen 6 en 7. Anders gezegd: de vakman begrijpt dit onmiddellijk als het middengebied tussen de twee uiteinden.

4.8. Daarbij valt op te merken dat het betoog van Joyincare ter zake overigens niet goed valt te rijmen met haar eigen stellingen in het kader van het niet-nieuwheidsverweer, waar zij zonder enige moeite in D1 het verbindingsgedeelte weet aan te wijzen als het midden van vertical slot 22, ergens ter hoogte van locking pieces 40, slope surfaces 42 en restoring parts 43 (zie pleitnota mr. Kronenberg sub 89). Kennelijk is het ook

voor Joyincare duidelijk dat de vakman zeer wel in staat zal zijn te begrijpen wat met verbindingsgedeelte wordt bedoeld.

4.9. Het ontbreken van een specificatie van deze maatregel in conclusie 18 kan zodoende geen beletsel vormen voor de vakman om de uitvinding toe te passen.

#### **Slotsom geldigheid**

4.10. De slotsom luidt dat de nietigheidsverweren niet slagen. De rechtbank gaat er in deze procedure dan ook vanuit dat conclusie 18 van het octrooi geldig is te achten.

#### **'Letterlijke' inbreuk**

4.11. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de door Exodus gestelde ('letterlijke') inbreuk. Daarbij stelt de rechtbank voorop dat de beschermingsomvang van een Nederlands (deel van een Europees) octrooi volgens artikel 53 lid 2 ROW 1995, overeenkomstig artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV), wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Ingevolge het bij artikel 69 EOV behorende (uitleg)protocol dient zulks zodanig te geschieden dat zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Deze wijze van contextuele uitleg is ook richtinggevend voor die van Nederlandse octrooien.

4.12. In zijn [arrest van 13 januari 1995 \(Ciba Geigy/Oté Optics c.s.\), NJ 1995, 391 / LJN ZC 1609](#) heeft de Hoge Raad overwogen dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van de beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat 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. In [HR 12 maart 2004 \(PCT/Dieseko\), LJN AO 0969](#), is uitgemaakt dat in het Ciba Geigy arrest is beslist dat de achter de bewoordingen van de conclusies gelegen uitvindingsgedachte “een gezichtspunt” is dat, ingevolge artikel 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol, bij de uitleg van een octrooi dient te worden betrokken, evenals, anderzijds, de redelijke rechtszekerheid voor derden. Nadat in [HR 12 november 2004 \(Impro/Liko\), NJ 2004, 674 / LJN AP 9663](#) vervolgens is aangegeven dat bij – kort gezegd – octrooiuitleg “onder ogen dient te worden gezien” wat voor de vakman wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte is, is de aldus in Impro/Liko kennelijk bestendigde “gezichtspunt”-leer die uit PCT/Dieseko naar voren komt, bevestigd in [HR 7 september 2007 \(Lely/Delaval\), NJ 2007, 466 / LJN BA 3522](#). In dit laatste arrest heeft de Hoge Raad immers overwogen dat hij in het genoemde arrest van 1995 tot uitdrukking heeft gebracht dat ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan

de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk (bedoeld zal zijn: oftewel) ‘de achter de woorden van de 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 rechtbank zal bovenstaande maatstaf, met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen – kort gezegd: de tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen – hanteren bij de beoordeling van de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi. Dit komt derhalve neer op de door artikel 69 EOV en het daarbij behorende protocol voorgeschreven ‘context-gebonden uitleg’ van de conclusies, in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

4.13. Joyincare heeft terecht aangevoerd dat zij met de Careclip geen inbreuk maakt op de conclusies 1, 4, 6 en 7, nu die conclusies zien op een hijsinrichting, omvattende een hijsarm en Joyincare onweersproken heeft gesteld dat zij geen hijsinrichtingen verhandelt doch slechts veiligheidsclips die daarvoor kunnen worden gebruikt.

4.14. Aldus dient te worden gezien of de Careclip inbreuk maakt op de tevens door Exodus ingeroepen onafhankelijke conclusie 18, waarin een bevestigingsinrichting wordt geclaimd. Ten aanzien daarvan wordt het volgende overwogen.

4.15. De Careclip bestaat, gelijk conclusie 18 van het octrooi claimt, uit een plaatvormig deel voorzien van een doorgaande sleuf. Anders dan Joyincare heeft toegevoegd, is die sleuf in het octrooi niet beperkt tot de in de figuren afgebeelde uitvoeringsvoorbeelden waarin de sleuf de vorm van een sleutelgat heeft. De niet-nawerkbaarheidsbezwaren van Joyincare waarop deze gedachte kennelijk is gestoeld, zijn hiervoor immers verworpen, zodat de beschermingsomvang van het octrooi niet is beperkt tot portretconclusies volgens de in de figuren afgebeelde uitvoeringsvoorbeelden. De afgeronde driehoeksvorm van de sleuf in de Careclip voldoet dan ook aan het kenmerk van een doorgaande sleuf. Daarin is als het ware het smallere deel van de sleutelgatvorm uit de uitvoeringsvoorbeelden van NL 487 enigszins ‘uitgeboord’ tot een vloeiender vorm die lijkt op een driehoek met afgeronde hoeken. Dit kan als volgt schetsmatig worden weergegeven:



4.16. Die sleuf in de Careclip, in een tweede – ingedrukte – positie van het sluitelement, bestaat evenals in

het octrooi uit enerzijds een eerste gedeelte waardoor een pin voorzien van een (in diameter groter dan de pin zijnde) kop past, anderzijds een tweede gedeelte waardoor de pin wel maar de kop niet past en een verbindingsgedeelte tussen het eerste en tweede gedeelte. Immers, ook in de afgeronde driehoeksvorm is het mogelijk om de pin voorzien van een kop in het onderste, meest brede gedeelte van de afgeronde driehoek, te plaatsen, terwijl in het bovenste gedeelte van de afgeronde driehoek de pin wel maar de kop niet zal passen. Het verbindingsgedeelte zal zich daarbij tussen, dat wil zeggen halverwege, het eerste en het tweede gedeelte bevinden. Daarmee wordt ook aan het tweede kenmerk van conclusie 18 voldaan.

4.17. De Careclip voldoet verder ook aan het kenmerk dat het een sluitelement bevat dat parallel aan een vlak van het plaatvormige deel waarin de sleuf gelegen is beweegbaar is bevestigd. Het sluitelement bestaat in de Careclip immers in een rechthoekig deel, door Joyincare aangeduid als verkleiningsdeel, dat parallel aan, namelijk in, het plaatvormige deel beweegbaar is aangebracht. Anders dan Joyincare meent, vereist conclusie 18 van het octrooi niet dat het sluitelement aan de buitenzijde van het plaatvormig deel is aangebracht. Evenmin vereist conclusie 18 dat het sluitelement draaibaar aan het plaatvormige deel is aangebracht: geclaimd wordt dat dat beweegbaar moet zijn. Daar wordt bij de Careclip aan voldaan. De raadsman van Joyincare heeft ter zitting desgevraagd ook niet kunnen aangegeven waaruit dit draaibaarheidsvereiste zou blijken.

4.18. Ook aan het functioneel beschreven kenmerk dat het sluitelement geschoven kan worden van een eerste positie waarbij het sluitdeel het verbindingsgedeelte tenminste ten dele afsluit, naar een tweede positie waarbij het sluitdeel uit het verbindingsgedeelte geschoven is voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede naar het eerste gedeelte in de sleuf, wordt in de Careclip voldaan. Immers, indien het bedieningsdeel van het verkleiningsdeel van de Careclip wordt ingedrukt, schuift dat element uit het verbindingsgedeelte voor het vrijmaken van het verbindingsgedeelte voor een beweging van de pin van het tweede (bovenste) naar het eerste (onderste) gedeelte van de sleuf.

4.19. Er wordt met de Careclip evenwel niet voldaan aan het kenmerk dat het sluitelement nabij een eerste uiteinde een sluitdeel en nabij een tweede uiteinde een bedieningsdeel omvat. Hoewel het bedieningsdeel nabij een tweede uiteinde van het sluitelement in de Careclip aanwezig is, namelijk daar waar het element uit het plaatvormige deel buitenwaarts steekt, is er geen sprake van een sluitdeel nabij een eerste uiteinde. Dat blijkt goed wanneer gekeken wordt naar de door Exodus ter gelegenheid van het pleidooi overgelegde tekeningen uit de eigen PCTaanvraag van Joyincare (WO 2007/035098 A2), waarvan zij desgevraagd heeft aangegeven dat die lezen op de Careclip. De figuren 12a, 12b en 12c zijn hieronder afgebeeld.

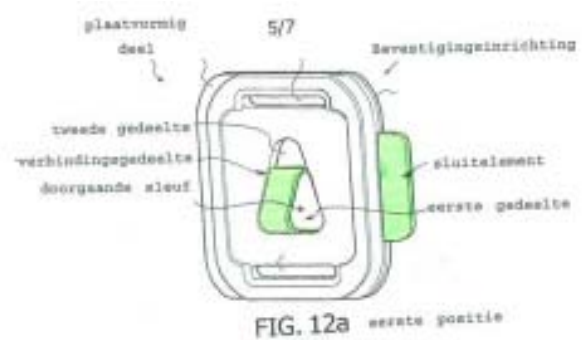


FIG. 12a eerste positie

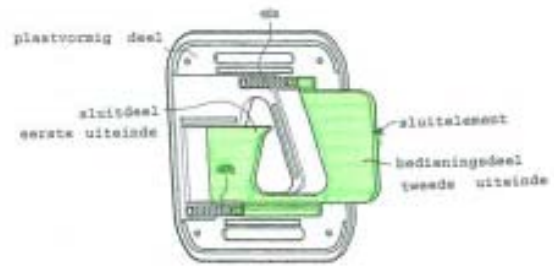


FIG. 12b

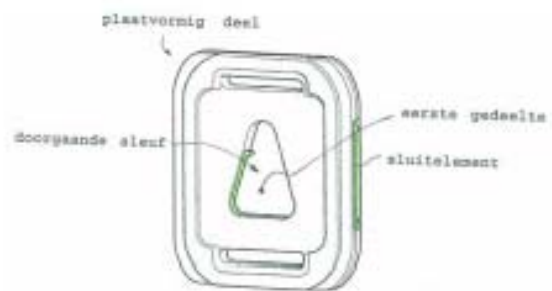


FIG. 12c tweede positie

Exodus heeft betoogd dat het sluitelement in de Careclip in feite 'U-vormig' is. Het buiten het plaatvormige deel gelegen uitstekende deel zou in die optiek als een tweede uiteinde met het bedieningsdeel zijn aan te merken. Het andere – eerste – uiteinde zou dan niet aan de linkerzijde van de 'U' zijn gelegen, maar – in een eerste (niet ingedrukte) positie – aan de bovenzijde van de linkerpoot van de 'U'. De rechtbank kan Exodus in dit standpunt niet volgen. De gemiddelde vakman zal het kenmerk in conclusie 18 dat het sluitelement aan een eerste uiteinde een sluitdeel omvat en aan een tweede uiteinde een bedieningsdeel niet anders begrijpen dan één zijde waar een sluitelement is gelegen en een andere – tegenoverliggende – zijde waar een bedieningsdeel is gelegen. De bewoording "uiteinde" zal hem niet doen denken dat de aanvrager van het octrooi daarmee ook een – gedeelte van een – andere zijde, in de Careclip een gedeelte van de bovenste zijde, van het sluitelement heeft bedoeld.

4.20. Nu aldus niet aan dit kenmerk wordt voldaan, maakt de Careclip niet 'letterlijk' inbreuk op conclusie 18 van het octrooi.

**Inbreuk in het equivalentiebereik**

4.21. Met inachtneming van de in r.o. 4.11. en 4.12. geformuleerde maatstaf is er naar het oordeel van de rechtbank echter wel sprake van inbreuk in het equivalentiebereik, waartoe het volgende wordt overwogen.

4.22. De gemiddelde vakman die de conclusies van het octrooi leest, in samenhang met de beschrijving en de tekeningen, zal begrijpen dat het probleem waarvoor het octrooi een oplossing aanreikt, is gelegen in het verbeteren van de tot de stand van de techniek behorende sluiting, die als nadeel heeft dat deze niet gebruikersvriendelijk is, in een noodgeval niet gemakkelijk en snel te ontgrendelen is en dat bovendien de vingers van de persoon die de bekende sluiting tracht te openen bekneld kunnen raken (zie blz. 2, regels 5-17 van de beschrijving). De gemiddelde vakman zal – verder lezend – begrijpen dat de functie van het nabij een eerste uiteinde gelegen zijn van een sluitdeel en aan een tweede uiteinde gelegen zijn van een bedieningsdeel hierin bestaat dat de beide delen op functionele afstand van elkaar moeten liggen ter voorkoming van het beknellen van vingers. Dit volgt uit de beschrijving op blz. 3, regels 16-22:

*“In de inrichting volgens de uitvinding omvat het sluit-element een sluitdeel nabij een eerste uiteinde, en een bedieningsdeel nabij een tweede uiteinde. Hierdoor kan het bedieningsdeel verder weg van het sluitdeel geplaatst worden, waardoor de bediening van het bedieningsdeel niet interfereert met de opening van de bevestigingsinrichting, waardoor de bevestigingsinrichting volgens de uitvinding gemakkelijk te bedienen is en de kans op bekneld raken van vingers verkleind is.”*

4.23. Diezelfde functie wordt verwezenlijkt in de Careclip, alleen bevindt het sluitdeel zich niet nabij het andere uiteinde van het uiteinde waar het bedieningsdeel is gelegen, doch aan een (gedeeltelijk) bovenliggende zijde van het sluitelement. De rechtbank is van oordeel dat het sluitdeel in de Careclip, hoewel dus niet nabij het andere uiteinde gelegen, in wezen dezelfde functie vervult als het sluitdeel in het octrooi en dat zij dat op in wezen dezelfde wijze doet, namelijk door het sluitdeel op een ander gedeelte van het sluitelement te situeren dan het bedieningsdeel van het sluitelement, met in wezen hetzelfde resultaat, te weten het verschaffen van een gemakkelijk bedienbare bevestigingsinrichting, zodat de kans op het bekneld raken van vingers wordt verkleind. Daarbij is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman zich bij lezing van het octrooischrift zal realiseren dat het situeren van het sluitelement aan het andere uiteinde van het sluitelement dan het uiteinde waar het bedieningsdeel is gelegen, geen essentieel kenmerk is van het octrooi, maar als het ware een functionele definitie behelst en dat hetzelfde resultaat op voor de hand liggende wijze kan worden verkregen door het situeren van een sluitdeel op een andere plaats van het sluitelement, dusdanig dat het bedieningsdeel voldoende ver is verwijderd van de plaats van het sluitdeel om het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt te kunnen realiseren.

4.24. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de Careclip valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Daarmee maakt Joyincare inbreuk op conclusie 18 van het octrooi.

#### **Misleidende mededelingen**

4.25. Aan de stellingen van Exodus dat Joyincare misleidende mededelingen doet in de zin van artikel 6:194 BW, hetgeen Joyincare overigens gemotiveerd heeft betwist, wordt voorbijgegaan, nu Exodus heeft nagelaten hieraan een vordering te verbinden.

#### **Slotsom in conventie**

4.26. In het kader van deze procedure dient er van te worden uitgegaan dat NL 487 geldig is. Nu hiervoor is komen vast te staan dat Joyincare op het octrooi inbreuk maakt, is de verbodsvordering toewijsbaar als in het dictum verwoord. Exodus heeft geen voldoende afzonderlijk belang gesteld bij een beoordeling van de (overigens pas voor het eerst bij conclusie van antwoord in reconventie gestelde) indirecte inbreuk, waarvoor afzonderlijke vereisten gelden, die onvoldoende steekhoudend zijn gesubstantieerd, zodat die vordering dient te worden afgewezen.

4.27. Naast opgave van de behaalde winst, is eveneens gerechtvaardigd een bevel tot verzending van een recall-brief aan de afnemers. Voor zover in het verweer van Joyincare tegen toewijzing van deze vordering een beroep op de volksgezondheid moet worden gelezen, wordt dat beroep verworpen, alleen al omdat zij dat onvoldoende heeft onderbouwd. Ter controle op de naleving van het doen uitgaan van de recall-brief heeft Exodus voorts voldoende belang bij haar vordering tot opgave van namen en adressen van de afnemers. Het bezwaar van eventueel onnodig prijsgeven van commercieel gevoelige informatie is reeds ondervangen nu Exodus vordert bedoelde opgave te doen aan de raadsman van Exodus, en niet aan Exodus zelf.

4.28. De vordering tot afgifte van de brutowinst dient volgens vaste rechtspraak te worden beperkt tot afgifte van de nettowinst. Joyincare dient van deze winst gespecificeerde opgave te doen, gecertificeerd door een registeraccountant. Hiervoor zal een termijn van twee maanden worden aangehouden. Voldoende aannemelijk is verder geworden dat de mogelijkheid bestaat dat Exodus door de vastgestelde octrooiinbreuk enige schade heeft geleden. Een en ander zal in een (eventuele) schadestaatprocedure aan de orde dienen te komen. De vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve voor toewijzing vatbaar. Ten aanzien daarvan wordt nog opgemerkt dat schadevergoeding en/of winstafdracht eerst verschuldigd is vanaf 18 mei 2006, zijnde de datum waarop Joyincare door Exodus ter zake van octrooiinbreuk is aangesproken en op grond waarvan Joyincare wist of redelijke gronden had om te weten dat zij met de Careclip inbreuk maakte op NL 487.

4.29. De op te leggen dwangsommen zullen voor matiging door de rechter vatbaar zijn, een en ander als in het dictum verwoord.

4.30. Joyincare heeft bij wege van verweer verzocht om het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Daarbij heeft zij gewezen op het belang van de gebrui-

kers om de “intrinsiek veilige” Careclip te kunnen blijven gebruiken. Dat verzoek wordt afgewezen. Nog daargelaten dat niet is komen vast te staan dat inrichtingen volgens het octrooi van Exodus niet veilig zouden zijn, geldt dat het belang van Exodus bij een voor onmiddellijk ten uitvoerlegging vatbaar verbod zwaarder weegt dan het onvoldoende onderbouwde gestelde belang van gebruikers van de Careclip bij het kunnen voortzetten van dat gebruik tot eventueel in hoger beroep ter zake zal zijn beslist.

#### **Proceskosten**

4.31. Joyincare zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu zulks niet is gevorderd, bestaat voor een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling geen aanleiding. De kosten aan de zijde van Exodus worden conform het liquidatietarief begroot op:

- dagvaarding €71,32
- betaald vast recht 248,00
- salaris procureur 1.356,00 (3,0 punten × tarief € 452,00)

Totaal €1.675,32

#### **in voorwaardelijke reconventie**

4.32. Nu de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld, is vervuld, zal de rechtbank thans aan de bespreking daarvan toekomen.

4.33. In haar reconventionele vordering zal Joyincare niet-ontvankelijk worden verklaard. Hoewel zij – gelet op het feit dat Exodus haar vorderingen in het kader van een VRO-procedure aanhangig heeft gemaakt – daartoe ruimschoots gelegenheid heeft gehad (de dagvaarding dateert van 29 november 2006), heeft Joyincare verzuimd op de voet van artikel 84 ROW 1995 een advies aan het Octrooiencentrum Nederland te vragen ter zake van de (on)geldigheid van NL 487. Nu artikel 76 lid 1 ROW 1995 bepaalt dat de eiser in een nietigheidsprocedure bedoeld advies op straffe van niet-ontvankelijkheid onmiddellijk bij conclusie van eis in het geding dient te brengen, welke bepaling ook geldt ingeval een gedaagde in een inbreuk procedure bij wege van reconventie een nietigheidseis instelt, en Joyincare ook overigens in het geheel niet heeft aangegeven waarom deze eis in de onderhavige procedure niet onverkort zou moeten worden gehandhaafd, betekent zulks dat Joyincare in haar vordering niet kan worden ontvangen.

4.34. Het verzoek van Joyincare aan de rechtbank om gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid uit hoofde van artikel 83 lid 3 ROW 1995 om de procedure te schorsen, zal de rechtbank niet honoreren. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in r.o. 4.33. is overwogen, acht de rechtbank schorsing van de procedure in deze omstandigheden in strijd met de eisen van een goede procesorde. Dat Exodus inmiddels een akte van gedeeltelijke afstand in het octrooiregister heeft doen inschrijven, maakt dit oordeel niet anders. De wijzigingen in de beschrijving en de conclusies zijn – anders dan Joyincare betoogt – niet substantieel. Bovendien zijn zij voor de in deze zaak aan de orde zijnde beslispunten niet relevant.

#### **Proceskosten**

4.35. Joyincare zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Hoewel Exodus bij conclusie van antwoord in reconventie een volledige proceskostenveroordeling heeft gevorderd, wordt aangenomen dat Exodus daarmee het oog heeft op een vergoeding conform het liquidatietarief nu zij heeft verzuimd een specificatie in het geding te brengen van mogelijk daarboven bestede kosten aan advocaat en octrooigemachtigde.

4.36. De kosten aan de zijde van Exodus worden begroot op:

- salaris procureur €226,00 (1,0 punten × 0,5 x tarief € 452,00)

Totaal €226,00

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

##### **in conventie**

5.1. verbiedt Joyincare onmiddellijk na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op Nederlands octrooi 1022487, in het bijzonder door de Careclip (hierna: inbreukmakend product) in of voor haar bedrijf te vervaardigen, verder te verkopen, af te leveren, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

5.2. gebiedt Joyincare om binnen vier weken na betekening van dit vonnis hun afnemers (niet zijnde consumenten) van de al dan niet reeds geleverde inbreukmakende producten schriftelijk te verzoeken deze producten aan Joyincare te retourneren, dan wel schriftelijk de betrokken order te annuleren, tegen terugbetaling van de koopprijs en vergoeding van de terugzendkosten;

5.3. gebiedt Joyincare om binnen vijf weken na betekening van dit vonnis de raadsman van Exodus ter controle op de nakoming van het in r.o. 5.2. gegeven gebod, een lijst te verschaffen met de namen en adressen van de betrokken afnemers;

5.4. gebiedt Joyincare om binnen twee maanden na de betekening van dit vonnis aan Exodus rekening en verantwoording af te leggen omtrent de nettowinst die zij ten gevolge van de octrooiinbreuk heeft genoten, vergezeld van een verklaring van een onafhankelijke registeraccountant die ertoe strekt dat hij/zij aan de hand van de boeken van Joyincare heeft vastgesteld dat deze opgave juist is;

5.5. veroordeelt Joyincare tot betaling aan Exodus van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €5.000,00 per gehele of gedeeltelijke overtreding van de bovenvermelde ver- en geboden sub 5.1., 5.2., 5.3. en/of 5.4. en per dag dat een overtreding zal hebben voortgeduurd of, zulks ter keuze van Exodus, €1.000,00 voor ieder inbreukmakend product waarmee Joyincare het verbod heeft overtreden;

5.6. veroordeelt Joyincare tot vergoeding aan Exodus van de door Exodus ten gevolge van de octrooiinbreuk geleden schade of tot het afdragen aan Exodus van de door Joyincare gemaakte winst, in beide gevallen vanaf 18 mei 2006, zijnde de datum waarop Joyincare wist of redelijke gronden had om te weten dat zij met de Careclip inbreuk maakte op NL 487, alles op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.7. veroordeelt Joyincare in de kosten van de procedure, aan de zijde van Exodus tot op heden begroot op € 1.675,32;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.9. bepaalt dat voornoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde.

**in reconventie**

5.11. verklaart Joyincare niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.12. veroordeelt Joyincare in de kosten van de procedure, aan de zijde van Exodus tot op heden begroot op €226,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. J.Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 14 november 2007.