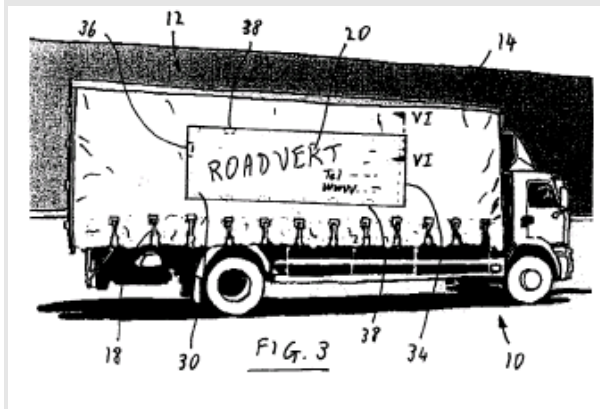


Rb Den Haag, 12 december 2007, Agripa v Roland



## OCTROOIRECHT

### Nietigheid

#### Geen aanhouding in afwachting van oppositie

Voor aanhouding van de procedure in conventie en reconventie in afwachting van de uitkomst van de door Roland bij de Oppositieafdeling van het EOB ingestelde oppositie bestaat geen aanleiding. In dat verband is mede van belang dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht de oppositie niet af te wachten.

### Probleem dat uitvinding beoogt op te lossen

#### betreft het op alternatieve wijze voorkomen van 'wapperen' van het flexibele materiaal tegen de zijkant van de vrachtauto, zonder dat daarvoor een gecompliceerde bevestiging moet worden gebruikt

De rechtbank is van oordeel dat het objectief technische probleem waarvoor de uitvinding beoogt een oplossing te bieden betreft het op alternatieve wijze voorkomen van 'wapperen' van het flexibele materiaal tegen de zijkant van de vrachtauto, zonder dat daarvoor een gecompliceerde bevestiging moet worden gebruikt. In EP 478 wordt dit 'wapper'- en scheurprobleem opgelost door het strak opspannen van het (niet open geweven) doek ('flexible display sheet') met de reclametekst. In het octrooi wordt het probleem opgelost door gebruik te maken van maasmateriaal-doek met luchtpermeabele openingen. Dit zorgt ervoor dat de drukverschillen aan beide kanten van het paneel gelijk blijven, zodat het paneel vlak tegen de zijkant van de vrachtauto blijft zitten en niet gaat 'wapperen'.

### Geen inventieve combinatie-oplossing

#### Deze door Masao aangedragen oplossing zou de gemiddelde vakman naar het oordeel van de rechtbank zeker ('would' en niet 'could') hebben toegepast

De gemiddelde vakman, uitgaande van EP 478 als meest nabije stand van de techniek, en gesteld voor het probleem dat het octrooi oplost, zou uit de hiervoor in r.o. 4.6 t/m 4.8. weergegeven passages van Masao zonder inventieve denkwerkzaamheid begrijpen dat, om het 'wapperen' van het reclamepaneel tegen te gaan, zonder dat gecompliceerde bevestigingsmiddelen moeten worden gebruikt, hij een materiaal moet gebruiken dat

een 'net-like structure' heeft, anders gezegd een doek van maasmateriaal, een mesh-doek. Deze door Masao aangedragen oplossing zou de gemiddelde vakman naar het oordeel van de rechtbank zeker ('would' en niet 'could') hebben toegepast in de veronderstelling het probleem van het 'wapperen' van het reclamepaneel volgens EP 478 op te lossen, althans in de verwachting dat het enige verbetering/voordeel zou opleveren.

#### Dat de gemiddelde vakman bekend was met het hanteren van mesh-materiaal op vrachtauto's ter voorkoming van het flapperen ervan door rijwind volgt overigens uit US 4,162,100 (Musillo).

Dit octrooi ziet op mesh afdekzeilmateriaal voor open containerbakken met bijvoorbeeld gravel of versnipperd papier. Dat zit weliswaar niet aan de zijkant, maar aan de bovenkant van deze bakken, en het betreft geen reclamepanelen, maar de problematiek van het tegengaan van opbollen door rijwind is (minstgenomen) verwant. In de beschrijving vindt de vakman in kolom 2, regels 46-55 immers de voordelen van mesh-materiaal ter voorkoming van flapperen uiteengezet. Aangegeven wordt dat het dekmateriaal onder meer kan zijn van "mesh material of suitable construction. Especially where the cover material is a net or mesh material, the mesh size is sufficiently small – as set out by regulation – to preclude passage therethrough of material from the load, but not so as to preclude passage therethrough of air. Thus, there is much less likelihood of the cover tending to billow or balloon as the vehicle is moving at high speed and as air may tend to permeate beneath the cover material."

### Technische maatregelen maatgevend

#### Technische maatregelen maatgevend voor beoordeling nietigheid conclusie

Resteert onafhankelijke conclusie 22. Agripa heeft aangevoerd dat conclusie 22 tenminste ten dele technisch van karakter is zodat het niet wordt gedekt door de bepaling van artikel 52 lid 2 Europees Octrooiverdrag. Hoewel Agripa daar op zichzelf genomen gelijk in heeft (...) kan dit Agripa toch niet baten nu de technische maatregelen 2 en 4 van conclusie 22 (...)', zoals hiervoor in r.o. 4.15. reeds is overwogen, niet verder gaan dan het aanpassen van een voertuig om deze in overeenstemming te brengen met conclusie 12 of conclusie 15. Deze conclusies, evenals conclusie 19, worden echter nietig geacht. Nu op grond van voornoemde TBA-rechtspraak de nieuwheid en inventiviteit slechts kan worden gebaseerd op technische maatregelen (...), dienen de niet-technische maatregelen bij het beoordelen van de inventiviteit van conclusie 22 buiten beschouwing te worden gelaten.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 12 december 2007

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

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht – Meervoudige kamer  
zaaknummer / rolnummer: 265121 / HA ZA 06-1570  
Vonnis van 12 december 2007  
in de zaak van  
de rechtspersoon naar vreemd recht AGRIPA HOLDINGS LIMITED,  
gevestigd te Glasgow, Schotland,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
procureur: voorheen mr. C.J.J.C. van Nispen, thans S.C. Dack, barrister, ingeschreven op grond van artikel 16h Advocatenwet,  
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ROLAND INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te Tegelen, gemeente Venlo,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht ROLAND TILTS U.K. LTD, gevestigd te Bradford, Verenigd Koninkrijk,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht ROLAND PLANEN GmbH, gevestigd te Werlte, Duitsland,
4. de rechtspersoon naar vreemd recht ROLTRANS GROUP POLSKA SP.Z.O.O., gevestigd te Kronin, Polen,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht SIOEN INDUSTRIES N.V., gevestigd te Ardoioie, België,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,  
advocaten: mrs. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman, beiden te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Agripa en Roland genoemd worden. Roland International B.V. zal waar nodig afzonderlijk Roland International genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 april 2006
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Agripa van 10 mei 2006 met de producties 1 t/m 19
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie tevens akte houdende overlegging van producties van 21 juni 2006 met de producties 1 t/m 7
- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie tevens akte houdende overlegging van producties van 13 september 2006 met de producties 20 t/m 22
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie tevens akte houdende overlegging van producties van 6 december 2006 met de producties 8 en 9
- de conclusie van dupliek in reconventie van 17 januari 2007
- de akte houdende wijziging van eis tevens akte houdende overlegging van producties zijdens Agripa van 26 oktober 2007 met de producties 23 en 24
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Roland van 26 oktober 2007 met de producties 10 t/m 12

Ter zitting van 26 oktober 2007 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door de heer Dack en mrs. Hendrick en Berghuis van Woortman voornoemd, met als octrooigemachtigde voor Agripa de heer G. Murnane en voor Roland ir. P. Dorna. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken. Ter zitting heeft Agripa bezwaar gemaakt tegen de door Roland bij conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in reconventie tevens akte houdende overlegging van producties van 6 december 2006 als productie 9 overgelegde Engelse vertaling van de Japanse octrooiaanvraag JP 8190355 (hierna ook: Masao), nu daaruit niet blijkt wie die, niet ondertekende, vertaling heeft opgesteld en of dat een accurate vertaling is van genoemde aanvraag. Na aanvankelijk nader bewijs te hebben aangeboden van haar stelling dat de vertaling door een Japans octrooigemachtigde is opgesteld, heeft Roland ter zitting alsnog een verklaring van de heer Fumiaki Ohtsuka, Japans octrooigemachtigde, gedateerd 20 februari 2007, in het geding gebracht, dat de Engelse vertaling van JP 8190355 van hem afkomstig is en naar zijn beste inzicht een juiste vertaling van genoemde octrooiaanvraag is. Daarmee neemt Agripa genoegen. Zij wenst daar desgevraagd niet langer commentaar op te leveren.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Agripa is houdster van het [Europees octrooi EP 1 399 908 B1 \(hierna: het octrooi of EP 908\)](#), dat betrekking heeft op een 'Method and apparatus for displaying advertisements on a vehicle' (in vertaling: 'werkwijze en inrichting voor het afbeelden van reclame op een voertuig'). De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 5 januari 2005 op een aanvraag daartoe van 14 juni 2002, onder inroeping van prioriteit van 23 juni 2001 op basis van GB 0115449. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. *An advertising panel (20) externally mounted on the side of a vehicle (10), the panel comprising a sheet (22) and fasteners (34, 36, 38), the sheet having an image applied to a first side of the sheet, characterised in that the sheet (22) is a sheet of woven plastic mesh material provided with apertures allowing air passage there-through.*

2. *An advertising panel according to Claim 1, wherein the fasteners (34, 36, 38) comprise reclosable interlocking fasteners adapted to engage with corresponding interlocking fasteners (44, 46, 48) provided on the vehicle.*

3. *An advertising panel according to Claim 2, wherein the fasteners (34, 36, 38) are 3M™ Dual Lock™ fasteners.*

4. *An advertising panel according to any preceding Claim, wherein the sheet (22) is flexible.*

5. *An advertising panel according to any preceding Claim, wherein the sheet (22) is of PVC, polyester or a combination thereof.*

6. An advertising panel according to any preceding Claim, wherein the sheet of woven mesh material has an air permeability of at least 1000 litres per second per square metre at 100 pascal.

7. An advertising panel according to any preceding Claim, wherein the panel is provided with a reinforcing strip (24, 26, 28) along at least one edge of the sheet.

8. An advertising panel according to Claim 7, wherein the reinforcing strip (24) is provided on the leading edge of the sheet (22), the leading edge being the edge nearest the front of the vehicle (10) when the panel (20) is mounted on a vehicle.

9. An advertising panel according to Claim 8, wherein the leading edge of the sheet is provided with a fastener (34) which extends over the entire length of the leading edge.

10. An advertising panel according to Claim 7, wherein a reinforcing strip (24, 26, 28) is provided on all the edges of the sheet.

11. An advertising panel according to Claim 10, wherein fasteners (34, 36, 38) are provided at spaced intervals along all the edges of the sheet.

12. A vehicle (10) having at least one side wall (16) provided with reclosable fasteners (44, 46, 48) on the exterior surface thereof, the vehicle having an advertising panel (20) according to any of Claims 1 to 11 mounted on said side wall (16), the reclosable fasteners (34, 36, 38) of the panel being releasably attachable to the fasteners (44, 46, 48) provided on the side wall (16).

13. A vehicle according to Claim 12, wherein the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the side wall are bonded to the side wall (16) by adhesive.

14. A vehicle according to Claim 12, wherein the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the side wall are secured to the side wall (16) by fixing means.

15. A vehicle (10) having a load bearing volume at least partially enclosed by a curtain (14), said curtain being provided with reclosable fasteners (44, 46, 48) on its surface, the vehicle having an advertising panel (20) according to any of Claims 1 to 11 mounted on said curtain (14), the reclosable fasteners (34, 36, 38) of the panel being releasably attachable to the fasteners (44, 46, 48) provided on the curtain (14).

16. A vehicle according to Claim 15, wherein the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the curtain are bonded to the curtain (14) by adhesive.

17. A vehicle according to Claim 15, wherein the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the curtain are secured to the curtain (14) by fixing means.

18. A vehicle according to Claim 15, wherein the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the curtain are secured to the curtain (14) by a securing means selected from thermal bonding, ultrasonic bonding, stitching and moulding.

19. A method of modifying a vehicle (10) to display at least one advertising panel (20) on at least one side of the vehicle, said method comprising the steps of: securing reclosable fasteners (44, 46, 48) in a predetermined pattern on a surface of a side wall (16) or curtain (14) of the vehicle (10), and releasably attaching an adver-

tising panel (20) to the reclosable fasteners (44, 46, 48), the panel comprising a sheet (22) of plastic mesh material having an image applied to a first side of the sheet and reclosable fasteners (34, 36, 38) provided in a pattern corresponding to the predetermined pattern of the reclosable fasteners (44, 46, 48) on the surface of the side wall or curtain of the vehicle.

20. A method according to Claim 19, further including the steps of: removing the advertising panel (20) by separating the reclosable fasteners (34, 36, 38) provided on the advertising panel from the reclosable fasteners (44, 46, 48) provided on the surface of the side wall (16) or curtain (14) of the vehicle (10), and releasably attaching a second advertising panel (20) to the reclosable fasteners (44, 46, 48), the second panel (20) comprising a sheet (22) of plastic mesh material having an image applied to a first side of the sheet and reclosable fasteners (34, 36, 38) provided in a pattern corresponding to the predetermined pattern of the reclosable fasteners (44, 46, 48) on the surface of the side wall or curtain of the vehicle.

21. A method according to Claim 19 or 20, wherein the or each advertising panel (20) is an advertising panel according to any one of Claims 1 to 11.

22. A method for procuring and exploiting mobile advertisements, said method comprising the steps of: agreeing with the owner or with the agent or representative of the owner of a vehicle to the modification and use of at least one vehicle (10) owned by said owner for the mounting and display of advertisements in return for the payment of money or moneys worth to the owner or to the agent or representative of the owner, modifying said at least one vehicle (10) by the securing of reclosable fasteners (44, 46, 48) in a predetermined pattern on the side (16) of the vehicle (10) or on a curtain (14) adapted to be mounted on the side of the vehicle (10), vending use of the vehicle (10) for the mounting and display of at least one advertisement on an advertising panel in return for money or moneys worth, and attaching at least one advertising panel (20) according to any of Claims 1 to 11 to said reclosable fasteners (44, 46, 48) in a manner that permits the advertising panel to cover at least part of one side of the vehicle (10) to be visible to at least one spectator.

2.3. In de officiële Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Reclamepaneel (20) dat aan de buitenzijde op de zijde van een voertuig (10) is aangebracht, waarbij het paneel omvat: een vel (22) en bevestigorganen (34, 36, 38), terwijl het vel een beeld heeft dat aan een eerste zijde van het vel is aangebracht, met het kenmerk, dat het vel (22) een vel van geweven kunststof maasmateriaal is dat van openingen is voorzien die luchtdoorgang daardoorheen toelaten.

2. Reclamepaneel volgens conclusie 1, waarbij de bevestigorganen (34, 36, 38) hersluitbare vergrendelende bevestigorganen omvatten die in overeenkomende vergrendelende bevestigorganen (44, 46, 48) kunnen grijpen die op het voertuig zijn verschaft.

3. Reclamepaneel volgens conclusie 2, waarbij de bevestigorganen (34, 36, 38), 3M™ Dual Lock™-bevestigorganen zijn.
4. Reclamepaneel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het vel (22) flexibel is.
5. Reclamepaneel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het vel (22) van PVC, polyester of een combinatie daarvan is.
6. Reclamepaneel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het vel van geweven maasmateriaal een luchtdoorlaatbaarheid van ten minste 1000 liter per seconde per vierkante meter bij 100 Pa heeft.
7. Reclamepaneel volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het paneel met een versterkende strook (24, 26, 28) is verschaft langs ten minste een velrand.
8. Reclamepaneel volgens conclusie 7, waarbij de versterkende strook (24) op de voorrand van het vel (22) is verschaft, waarbij de voorrand de rand is het dichtst bij de voorzijde van het voertuig (10) wanneer het paneel (20) op een voertuig is aangebracht.
9. Reclamepaneel volgens conclusie 8, waarbij de voorrand van het vel met een bevestigorgaan (34) is verschaft dat zich over de gehele lengte van de voorrand uitstrekt.
10. Reclamepaneel volgens conclusie 7, waarbij de versterkende strook (24, 26, 28) op alle randen van het vel is verschaft.
11. Reclamepaneel volgens conclusie 10, waarbij de bevestigorganen (34, 36, 38) op op afstand gelegen intervallen langs alle randen van het vel zijn verschaft.
12. Voertuig (10) met ten minste een zijwand (16) die met hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) is verschaft op het buitenoppervlak, waarbij het voertuig een reclamepaneel (20) volgens één der conclusies 1-11 heeft dat op de zijwand (16) is aangebracht, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (34, 36, 38) van het paneel losmaakbaar zijn te bevestigen aan de bevestigorganen (44, 46, 48) die op de zijwand (16) zijn verschaft.
13. Voertuig volgens conclusie 12, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op de zijwand zijn verschaft, door kleefstof met de zijwand (16) zijn verbonden.
14. Voertuig volgens conclusie 12, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op de zijwand zijn verschaft, aan de zijwand (16) door vastzetorganen zijn verschaft.
15. Voertuig (10) met een ladingtransportvolume dat ten minste gedeeltelijk is omgeven door een gordijn (14), waarbij het gordijn met hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) is verschaft op het oppervlak hiervan, waarbij het voertuig een reclamepaneel (20) volgens één der conclusies 1-11 bezit dat is aangebracht op het gordijn (14), waarbij de hersluitbare bevestigorganen (34, 36, 38) van het paneel losmaakbaar aan de bevestigorganen (44, 46, 48) zijn te bevestigen die op het gordijn (14) zijn verschaft.
16. Voertuig volgens conclusie 15, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op het gordijn zijn verschaft, door kleefstof met het gordijn (14) zijn verbonden.
17. Voertuig volgens conclusie 15, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op het gordijn zijn verschaft, door vastzetorganen aan het gordijn (14) zijn vastgezet.
18. Voertuig volgens conclusie 15, waarbij de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op het gordijn zijn verschaft, aan het gordijn (14) door een vastzetorgaan zijn vastgezet dat is gekozen uit warmteverbinden, ultrasoonverbinden, naaien en in een vorm vervaardigen.
19. Werkwijze voor het aanpassen van een voertuig (10) teneinde ten minste een reclamepaneel (20) af te beelden op ten minste een zijde van het voertuig, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het vastzetten van hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) in een voorafbepaald patroon op een oppervlak van een zijwand (16) of gordijn (14) van het voertuig (10) en het losmaakbaar bevestigen van een reclamepaneel (20) aan de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) waarbij het paneel een vel (22) van kunststof maasmateriaal omvat met een beeld dat aan een eerste zijde van het vel wordt aangebracht en hersluitbare bevestigorganen (34, 36, 38) die in een patroon worden verschaft volgens het voorafbepaalde patroon van de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) op het oppervlak van de zijwand of het gordijn van het voertuig.
20. Werkwijze volgens conclusie 19, verder voorzien van de stappen van: het verwijderen van het reclamepaneel (20) door het scheiden van de hersluitbare bevestigorganen (34, 38, 36) die op het reclamepaneel worden verschaft vanaf de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) die op het oppervlak van de zijwand (16) of het gordijn (14) van het voertuig (10) worden verschaft, en het losmaakbaar bevestigen van een tweede reclamepaneel (20) aan de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48), waarbij het tweede paneel (20) een vel (22) omvat van kunststof maasmateriaal met een beeld dat aan een eerste zijde van het vel wordt aangebracht en hersluitbare bevestigorganen (34, 36, 38) die in een patroon volgens het voorafbepaalde patroon van de hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) wordt verschaft op het oppervlak van de zijwand of het gordijn van het voertuig.
21. Werkwijze volgens conclusie 19 of 20, waarbij het of elk reclamepaneel (20) een reclamepaneel is volgens één der conclusies 1-11.
22. Werkwijze voor het verkrijgen en exploiteren van mobiele reclames, waarbij de werkwijze de stappen omvat van: het in overeenstemming komen met de eigenaar of met de agent of de vertegenwoordiger van de eigenaar van een voertuig voor het aanpassen en het gebruiken van tenminste een voertuig (10) dat door de eigenaar wordt bezeten voor het aanbrengen en het afbeelden van reclames in ruil voor het betalen aan de gebruiker of aan de agent of de vertegenwoordiger van de eigenaar, het aanpassen van het ten minste ene voertuig (10) door het vastzetten van hersluitbare bevestigorganen (44, 46, 48) in een voorafbepaald patroon op de zijde (16) van het voertuig (10) of op een gordijn (14) dat kan worden aangebracht op de zijde van het voertuig (10), het verkopen van het gebruik van het voertuig (10) voor het aan-

brengen en het afbeelden van ten minste een reclame op een reclamepaneel in ruil voor betalingen, en het bevestigen van ten minste een reclamepaneel (20) volgens één der conclusies 1-11 aan de hersluitbare bevestigingsorganen (44, 46, 48) op een wijze die toelaat het reclamepaneel ten minste een deel van de ene zijde van het voertuig (10) bedekt teneinde voor een waarnemer zichtbaar te worden.

2.4. Bij het octrooi behoren de volgende figuren:

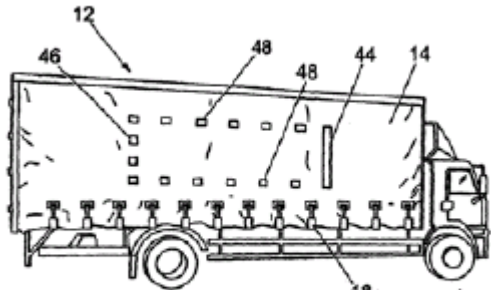


Fig. 1

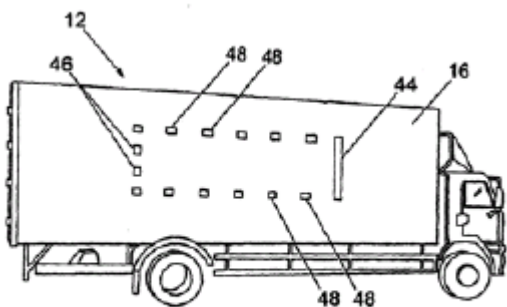


Fig. 2

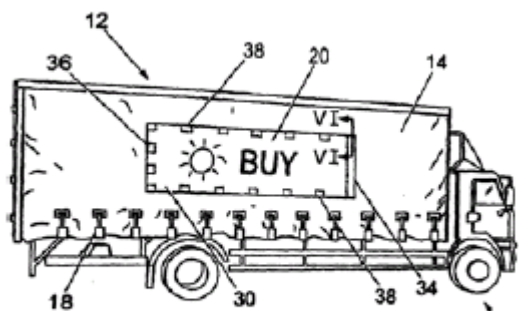


Fig. 3

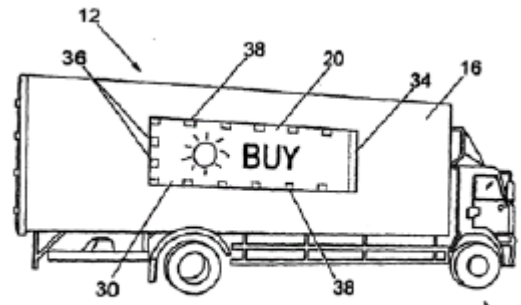


Fig. 4

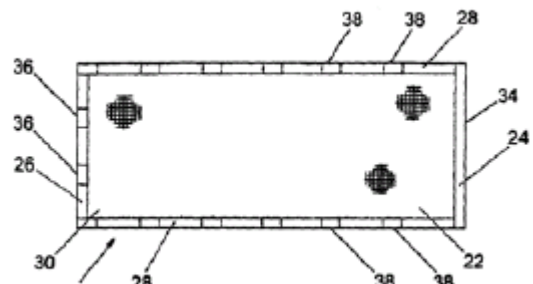


Fig. 5

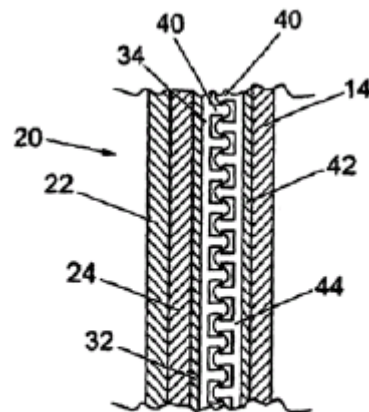


Fig. 6

2.5. Roland International is een internationaal opererende producent in dekzeilen en schuifzeilen voor het internationaal goederentransport. Roland International heeft Nederlandse vestigingen in Tegelen en Oudembosch en dochtervennootschappen in Engeland (gedaagde sub 2 in conventie), Duitsland (gedaagde sub 3 in conventie) en Polen (gedaagde sub 4 in conventie). Roland International maakt deel uit van de Sioen groep. Het hoofdkantoor van de Sioen groep is gevestigd in Ardoie, België (gedaagde sub 5 in conventie).

2.6. Voorafgaand aan deze procedure heeft Agripa een kort geding procedure gevoerd tegen Roland International. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 28 september 2005 is een (grensoverschrijdend) inbreukverbod uitgesproken. Van dit vonnis is Roland International in hoger beroep gekomen, welk

beroep ten tijde van het pleidooi in deze procedure nog aanhangig was.

2.7. Roland International heeft, ook na voornoemd vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, zich niet bereid verklaard vrijwillig en onvoorwaardelijk af te zien van verdere inbreuk. Ter zitting is in dit verband overigens gebleken dat Agripa na voornoemd tussenvonnissen heeft verzuimd tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor in (toen nog) artikel 260 Rv genoemde periode, een eis in de hoofdzaak in te stellen, waardoor de voorlopige voorziening haar kracht heeft verloren.

2.8. Tegen de verlening van het octrooi heeft Roland International oppositie ingesteld bij de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB). De Notice of Opposition dateert van 4 oktober 2005.

### 3. Het geschil

#### in conventie en in reconventie

3.1. Na wijzing van eis, waarbij zij onder meer heeft aangegeven geen grensoverschrijdend verbod meer te vorderen voor alle naast Nederland gedesigneerde landen én ook niet langer een verbod voor het Verenigd Koninkrijk op basis van het Britse octrooi GB 2 376 789 B1, vordert Agripa – samengevat – Roland te verbieden middellijk of onmiddellijk, zelf of door middel van één van de (andere) dochtervennootschappen, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 1 399 908, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen, en Roland te veroordelen tot betaling aan Agripa van de met de octrooiinbreuk genoten winst, overeenkomstig de gecertificeerde opgave van een onafhankelijk registeraccountant, vermeerderd met de wettelijke rente, dan wel tot afdracht van de door Roland genoten winst of, zulks ter keuze van Agripa, tot vergoeding van geleden schade, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Roland in de kosten van de procedure en onder uitvoerbaar bij voorraad verklaring. Agripa legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Roland door het in Nederland gebruiken van een voertuig met een reclamepaneel althans door het leveren dan wel aanbieden van dat reclamepaneel aan derden voor toepassing van de uitvinding volgens het octrooi inbreuk maakt op de conclusies 1, 12 en 15 van EP 908.

3.2. Hiertegen voert Roland gemotiveerd verweer, stellende – samengevat – dat het octrooi nietig is (en zodoende van inbreuk geen sprake kan zijn) omdat het de vereiste nieuwheid mist, mede gelet op eerder openbaar voorgebruik, en inventiviteit mist gelet op de (overige) stand van de techniek. Ook overigens betwist Roland dat zij inbreuk maakt op het octrooi.

3.3. In reconventie vordert Roland vernietiging van het octrooi voor Nederland. Agripa voert hiertegen op haar beurt gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### in conventie en reconventie

4.1. Zowel in conventie als in reconventie heeft Roland zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken

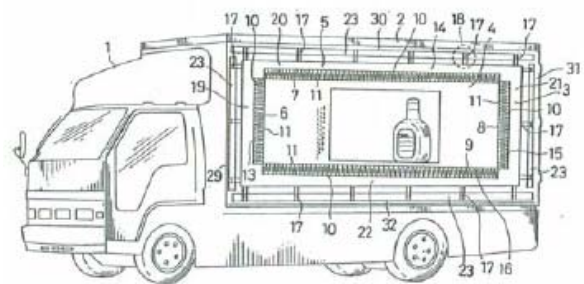
aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. Voor aanhouding van de procedure in conventie en reconventie in afwachting van de uitkomst van de door Roland bij de Oppositieafdeling van het EOB ingestelde oppositie bestaat geen aanleiding. In dat verband is mede van belang dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht de oppositie niet af te wachten.

#### in conventie

##### Conclusie 1

4.2. Aanvankelijk verschilden partijen van mening over de vraag welke publicatie dient te worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek waarvan EP 908 is afgebakend. Ter zitting heeft Roland aangegeven dat ook zij thans ter zake zal uitgaan van [EP 0 382 478 A2 \(hierna: EP 478\)](#). Bij EP 478 (de aanvraag is ingediend op 6 februari 1990 en claimt prioriteit op basis van JP 13271/89 U met prioriteitsdatum 7 februari 1989, JP 278290/89 met prioriteitsdatum 25 oktober 1989 en JP 278290/89 met prioriteitsdatum 26 december 1989) behoort onder meer de volgende figuur:

Fig. 1



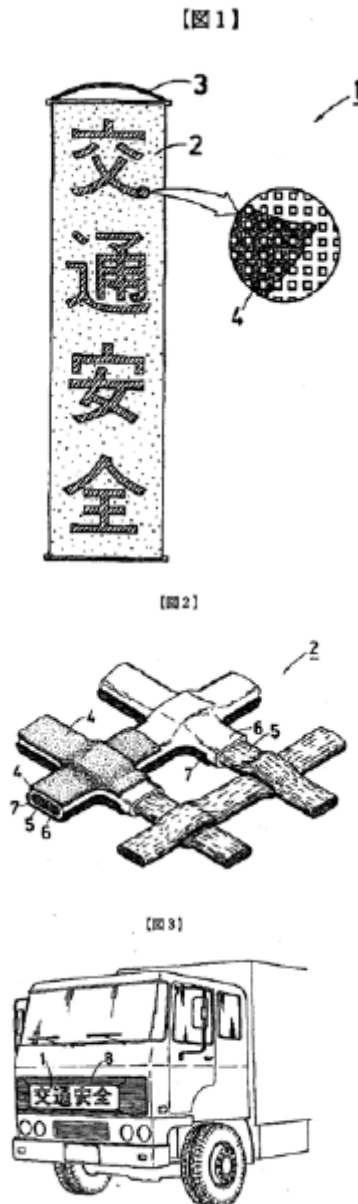
Tussen partijen is niet in geschil dat EP 478 een 'advertising device for detachably attaching a flexible bill sheet' openbaart, die volledig voldoet aan hetgeen in conclusie 1 van EP 908 voor het kenmerkende deel is opgenomen. Evenals in EP 908 beschrijft ook EP 478 het gebruik van de zijkant van de vrachtauto voor reclamedoeleinden, echter met behulp van 'a flexible display sheet' en 'a flexible sheet member on which said display sheet is disposed'. Volgens de beschrijving van EP 478 is 'the flexible display sheet' of 'poster' 'preferably made from a vinyl film, especially a soft vinyl film' (kolom 4, regels 54-55) en 'may be made from any material which is strong enough to have the elements 11 attached on the sides thereof' (kolom 4, regels 56-58). 'The flexible sheet member on which said display is disposed' 'may be made from any appropriate flexible material such as canvas, a vinyl sheet and a rubber sheet etc.' (kolom 5, regels 9-11).

4.3. Agripa heeft betoogd dat het gebruik van kunststof maasmateriaal in EP 478 niet wordt geopenbaard en dat het gebruik in EP 478 van niet luchtdoorlatend materiaal, zoals vinyl of canvas, als probleem heeft dat het gaat 'wapperen' zodra de vrachtauto gaat rijden. Ook Roland gaat daarvan in feite uit, zij het dat zij daarbij het vermijden van de oplossing van EP 478 (kort gezegd: het gebruik van gecompliceerde bevestigingsmiddelen) betreft. De rechtbank is van oordeel dat het objectief technische probleem waarvoor

de uitvinding beoogt een oplossing te bieden betreft het op alternatieve wijze voorkomen van 'wapperen' van het flexibele materiaal tegen de zijkant van de vrachtauto, zonder dat daarvoor een gecompliceerde bevestiging moet worden gebruikt. In EP 478 wordt dit 'wapper'- en scheurprobleem opgelost door het strak opspannen van het (niet open geweven) doek ('flexible display sheet') met de reclametekst. In het octrooi wordt het probleem opgelost door gebruik te maken van maasmateriaal-doek met luchtpermeabele openingen. Dit zorgt ervoor dat de drukverschillen aan beide kanten van het paneel gelijk blijven, zodat het paneel vlak tegen de zijkant van de vrachtauto blijft zitten en niet gaat 'wapperen'.

4.4. Roland heeft ter zitting gesteld dat de gemiddelde vakman, gesteld voor het hiervoor in r.o. 4.3. beschreven probleem, te rade zou gaan bij de [Japanse octrooiaanvraag JP 8190355 \(Masao\)](#). Hoewel Roland deze tijdige publicatie (aanvraagdatum 11 januari 1995) in de processtukken slechts in het kader van niet-nieuwheid heeft behandeld, heeft Agripa zich niet verzet tegen het door Roland ter zitting in het kader van haar niet-inventiviteitsargument combineren van Masao met de meest nabije stand van de techniek EP 478.<sup>1</sup>

4.5. Masao beschrijft het gebruik van een 'banner for advertisement having an entire surface configured to provide a net-like structure'. Bij de octrooiaanvraag behorende de volgende figuren:



4.6. Anders dan Agripa heeft betoogd, wordt in Masao wel degelijk gesproken over het 'wapperprobleem' zoals dat zich openbaart bij toepassing van de stand van de techniek volgens EP 478, derhalve met dicht doek, zoals vinyl. Onder het kopje 'Problems to be Solved by the Invention' (pagina 2 van de Engelse vertaling van de beschrijving) wordt beschreven dat een advertisement banner 'is apt to be affected by wind'. 'In a case of a hanging banner', zo beschrijft Masao, 'it is often blown up or become twisted even under a weak wind unless it is provided at the lower end with a weight or the like, and further, it may happen under a strong wind that the banner fastening rope may be dislodged or broken'. Om dergelijke problemen op te lossen, zo vervolgt de beschrijving, 'an increased number of fastening members such as ropes may be used or the banner may be contained in a frame such as the case of a display board'. Maar een dergelijke gecompliceerde oplossing 'is not preferable for a banner which is char-

<sup>1</sup> Overigens had Agripa hierop kennelijk al geanticipeerd, nu zij de inventiviteit van het octrooi in het licht van de combinatie EP 478 - Masao reeds kort heeft besproken bij conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie tevens akte houdende overlegging van producties van 13 september 2006 (posita 55 en 56).

acterized by the fact that installation and removal can simply be accomplished’.

4.7. De hiervoor genoemde problemen worden in Masao daarom op alternatieve wijze opgelost door een banner met een ‘entire surface’ ‘configured to provide a net-like structure’ (zie pagina 2 van de Engelse vertaling van de beschrijving, onder het kopje ‘Means for Solving the Problems’). Onder ‘net-like’ wordt verstaan, zo beschrijft Masao, ‘a sheet configuration having a lot of gaps and does not necessarily mean only a narrow sense ‘net’ which comprises a structure provided by knitting threads or wires.’ De beschrijving vervolgt dan: “Thus, the term may include an integrally formed plastic product, however, according to the experiments the inventor has made, most preferable result has been obtained with a plane woven structure of synthetic fibers having an entire net surface coated with waterproof material of a thickness sufficient to maintain apertures in the mesh portions of the plain weave, in that when it is used as an advertisement banner, characters can readily be printed thereon and it has an appropriate ‘stiffness’ so that it will not easily be twisted under wind even with a banner of a long dimension. It should further be noted that the invention is not limited to a specific mesh size and the material of the banner, but in view of the fact that the banner is for advertisement, it is required that the visibility of the characters on the banner surface is not interrupted and the banner has excellent air permeability so that it can keep pressure from wind as little as possible”.

4.8. Op pagina 5 van de Engelse vertaling van de beschrijving wordt dan samenvattend beschreven dat de banner volgens de uitvinding, gekenmerkt door een ‘net-like structure’, de volgende verdienstelijke effecten heeft: “(1) Since it is of a net-like structure, even if it is subjected to wind, it can pass the wind through, so that it will not be likely to be turned over under the influence of wind. (2) Since it is not likely to be affected by wind, it may not necessarily be firmly secured to a fixed object such as a fixture on the top of the building, so that the attachment and removal can be readily conducted.”

4.9. De gemiddelde vakman, uitgaande van EP 478 als meest nabije stand van de techniek, en gesteld voor het probleem dat het octrooi oplost, zou uit de hiervoor in r.o. 4.6 t/m 4.8. weergegeven passages van Masao zonder inventieve denkarbeid begrijpen dat, om het ‘wapperen’ van het reclamepaneel tegen te gaan, zonder dat gecompliceerde bevestigingsmiddelen moeten worden gebruikt, hij een materiaal moet gebruiken dat een ‘net-like structure’ heeft, anders gezegd een doek van maasmateriaal, een mesh-doek. Deze door Masao aangedragen oplossing zou de gemiddelde vakman naar het oordeel van de rechtbank zeker (‘would’ en niet ‘could’) hebben toegepast in de veronderstelling het probleem van het ‘wapperen’ van het reclamepaneel volgens EP 478 op te lossen, althans in de verwachting dat het enige verbetering/voordeel zou opleveren.

4.10. Dat, zoals Agripa heeft aangevoerd, Masao gaat over het ‘billowen’ op gebouwen, en dit fenomeen niet openbaart voor auto’s, vermag de rechtbank niet in te

zien. Met juistheid heeft Roland betoogd dat Masao de gemiddelde vakman leert dat een reclamepaneel van mesh-doek niet alleen aan gebouwen kan worden bevestigd, maar ook aan voertuigen. In de beschrijving wordt, onder verwijzing naar figuur 3 (zie r.o. 4.5.), het voorbeeld gegeven van de bevestiging van een reclamepaneel van mesh-doek tegen de ‘front grill of a large scale motor vehicle’. Daarnaast wordt in de beschrijving uitgelegd dat met ‘entire surface’ wordt bedoeld op het oppervlak van de ‘banner portion of an advertisement banner cloth’ en niet op die gedeelten van de banner (de randen/uiteinden) die verstevigd kunnen zijn voor ‘securing the banner to a fixed object (such as (...) a motor vehicle)’. Ook hierin zal de gemiddelde vakman een duidelijke aanwijzing zien voor het toepassen van de banner voor bevestiging aan een motorvoertuig.

4.11. Voor zover de stellingen van Agripa op dit punt zo moeten worden begrepen dat het ‘wapperprobleem’ zich bij bevestiging van een reclamepaneel van luchtdoorlatend materiaal aan de voorzijde van de vrachtauto niet voordoet, welke stelling Roland overigens gemotiveerd heeft betwist, geldt dat, indien zulks al juist zou zijn, de gemiddelde vakman, die zich gesteld ziet voor het zoeken van een alternatieve oplossing voor het ‘wapperprobleem’ bij toepassing van de uitvinding volgens EP 478, zonder meer de denkstap zal maken dat de banner in de configuratie van bevestiging aan de front grill, ook kan worden toegepast indien de banner aan de zijkant van de vrachtauto wordt bevestigd. Daarbij is van belang dat de toepassing van een banner in de configuratie van bevestiging aan de front grill van een vrachtauto, in Masao slechts als uitvoeringsvoorbeeld wordt genoemd, naast het gebruik van een banner tegen de gevel van een gebouw. Masao leert de gemiddelde vakman het toepassen van een mesh-doek om ‘wapperen’ van het reclamepaneel bij bevestiging aan een substraat te voorkomen. Dat, zoals Agripa in dit verband nog heeft betoogd, ‘billowing’ iets anders zou zijn dan ‘wapperen’, kan de rechtbank niet volgen. Vooropgesteld zij dat de term ‘billowing’ in Masao in het geheel niet wordt gebezigd, zodat het argument niet aanstonds begrijpelijk is. Daarbij komt dat Roland, die de term ‘billowing’ vertaalt als ‘opblazen, opbollen’, daaraan de terechte conclusie heeft verbonden dat iets wat opbult de neiging heeft terug te keren naar de oorspronkelijke positie zodat het dan ‘flap-pert’/‘wappert’.

4.12. De stelling ten slotte dat een gebouw waaraan een doek wordt bevestigd anders dan een rijdende vrachtauto niet beweegt en dit in Masao (ook) genoemde voorbeeld daarom anders zou zijn dan het probleem waarvoor het octrooi een oplossing beoogt te bieden, wordt verworpen. Roland heeft terecht opgemerkt dat de rijwind niet relevant is, althans dat het erom gaat of er op het doek een externe invloed van wind wordt uitgeoefend. Dat is zowel bij het gebruik van het reclamepaneel aan de gevel van een gebouw als bij het gebruik bij een (rijdende) vrachtauto het geval. In beide gevallen immers is het doek bevestigd aan een substraat, en zal het – ingeval het niet van luchtdoorlatend

materiaal is – ‘wapperen’, zowel onder invloed van ‘gewone’ wind als ‘rijwind’.

4.13. Dat de gemiddelde vakman bekend was met het hanteren van mesh-materiaal op vrachtauto's ter voorkoming van het flapperen ervan door rijwind volgt overigens uit [US 4,162,100 \(Muscillo\)](#). Dit octrooi ziet op mesh afdekzeilmateriaal voor open containerbakken met bijvoorbeeld gravel of versnipperd papier. Dat zit weliswaar niet aan de zijkant, maar aan de bovenkant van deze bakken, en het betreft geen reclamepanelen, maar de problematiek van het tegengaan van opbollen door rijwind is (minstgenomen) verwant. In de beschrijving vindt de vakman in kolom 2, regels 46-55 immers de voordelen van mesh-materiaal ter voorkoming van flapperen uiteengezet. Aangegeven wordt dat het dek materiaal onder meer kan zijn van “mesh material of suitable construction. Especially where the cover material is a net or mesh material, the mesh size is sufficiently small – as set out by regulation – to preclude passage therethrough of material from the load, but not so as to preclude passage therethrough of air. Thus, there is much less likelihood of the cover tending to billow or balloon as the vehicle is moving at high speed and as air may tend to permeate beneath the cover material.”

4.14. Gelet op het vorenstaande behoeven de overige documenten waarop Roland zich in dit verband nog heeft beroepen geen verdere bespreking meer. Dat geldt evenzeer voor de overige nietigheidsargumenten. Conclusie 1 is nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

#### **Conclusies 12 en 15; 2 t/m 11, 13-14, 16 t/m 18, 19 en 20-21**

4.15. Agripa heeft ter zitting gesteld dat de conclusies 12 en 15 afhankelijk zijn van conclusie 1, waarvan Roland vervolgens akte heeft gevraagd. Agripa heeft geen specifiek verweer gevoerd tegen de gemotiveerde stellingen van Roland dat deze conclusies evenals de afhankelijke conclusies 2 t/m 11, 13 t/m 14 en 16 t/m 18 niet inventief zijn, zodat ook deze conclusies voor nietig moeten worden gehouden. Ten aanzien van de onafhankelijke conclusie 19 heeft Roland niet, althans onvoldoende, weersproken gesteld dat de werkwijze volgens deze conclusie niet verder gaat dan het aanpassen van een voertuig om deze in overeenstemming te brengen met conclusie 12 of conclusie 15. Aangezien deze beide conclusies nietig worden geacht, geldt dit evenzeer voor onafhankelijke conclusie 19 en de daarvan weer afhankelijke conclusies 20 en 21.

#### **Conclusie 22**

4.16. Resteert onafhankelijke conclusie 22. Agripa heeft aangevoerd dat conclusie 22 tenminste ten dele technisch van karakter is zodat het niet wordt gedekt door de bepaling van artikel 52 lid 2 Europees Octrooi-verdrag. Hoewel Agripa daar op zichzelf genomen gelijk in heeft (zie T 0258/03 van 21 april 2004 (Hitachi) en T 0154/04 van 15 november 2006 (Duns Licensing): ‘it is legitimate to have a mix of technical and “non-technical” features appearing in a claim, in which the nontechnical features may even form a dominating part of the claimed subject matter’), kan dit Agripa toch niet baten nu de technische maatregelen 2

en 4 van conclusie 22 (‘modifying said at least one vehicle (...) by the securing of reclosable fasteners (...) in a predetermined pattern on the side (...) of the vehicle (...)’ respectievelijk ‘attaching at least one advertising panel (...) according to any of the claims 1 to 11 to said reclosable fasteners (...)’, zoals hiervoor in r.o. 4.15. reeds is overwogen, niet verder gaan dan het aanpassen van een voertuig om deze in overeenstemming te brengen met conclusie 12 of conclusie 15. Deze conclusies, evenals conclusie 19, worden echter nietig geacht. Nu op grond van voornoemde TBA-rechtspraak de nieuwheid en inventiviteit slechts kan worden gebaseerd op technische maatregelen (‘non-technical features “as such”, do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step’), dienen de niet-technische maatregelen bij het beoordelen van de inventiviteit van conclusie 22 buiten beschouwing te worden gelaten. Uit een en ander volgt dat conclusie 22 nietig is bij gebreke van inventiviteit.

#### **Slotsom in conventie**

4.17. De conclusie luidt dat het octrooi in zijn geheel voor nietig moet worden gehouden. Van inbreuk kan zodoende geen sprake zijn, waarmee het in conventie gevorderde moet worden afgewezen.

4.18. Agripa zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Roland worden begroot op:

- betaald vast recht €248,00  
- salaris procureur 1.808,00 (4,0 punt × tarief €452,00)  
Totaal €2.056,00

in reconventie

4.19. Nu hiervoor in conventie is komen vast te staan dat het octrooi nietig is, kan ook de in reconventie gevorderde vernietiging daarvan worden toegewezen.

4.20. Agripa zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Roland worden begroot op:

- salaris procureur €904,00 (4,0 punt × factor 0,5 × tarief €452,00)  
Totaal €904,00

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

De rechtbank

#### **in conventie**

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Agripa in de kosten van de procedure, aan de zijde van Roland tot op heden begroot op € 2.056,00.

#### **in reconventie**

5.3. vernietigt het Nederlandse deel van Europees octrooi 1 399 908;

5.4. veroordeelt Agripa in de proceskosten, aan de zijde van Roland tot op heden begroot op €904,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurse, mr. J.Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2007.