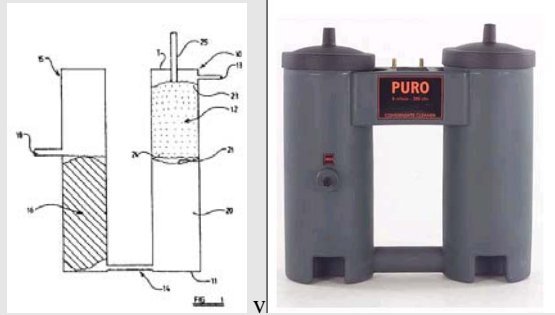


Hof Den Haag, 10 april 2008, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial**OCTROOIRECHT****Geen nietigheid octrooi**

- [Hof verenigt zich met standpunt Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau inzake inventiviteit](#)

Het hof is van oordeel dat ook een deskundige dit aldus zal begrijpen, dat het oliebindmiddel in hoofdzaak de olie bindt, die op het verontreinigde water drijft en dat het oliebindmiddel nog niet naar het wateroppervlak gestegen olie pas kan opnemen als reeds zoveel olie is gebonden, dat de houder met oliebindmiddel tot beneden het wateroppervlak is gezakt. Het hof verenigt zich daarom met het standpunt van de TKB, dat het scheidingsprincipe bij Rossbach gravitatie scheiding is. (...) In het licht van het hiervoor (onder 7-9) overwogene verenigt het hof zich met het oordeel van de TKB als uiteengezet in de beslissing van 2 augustus 2006 en acht het octrooi op juiste gronden verleend en in stand gehouden. Op de vele in deze procedure, al dan niet in combinatie met G 90 04 019.8 (Rossbach) genoemde "topdown" constructies, zoals beschreven in 03, 04, 05, 06, 08, 013 en 014 (vermeld in de beslissing van de TKB, productie 56 van Atlas Copco), behoeft gezien het voorgaande niet meer te worden ingegaan.

- [Geen ontoelaatbare uitbreiding materie](#)

Het hof vermag Jorc niet te volgen in haar stelling dat door deze redactie van conclusie 1 een ontoelaatbare uitbreiding van de materie heeft plaatsgevonden. Juist is dat de plaats van de inlaat in de huidige conclusie 1 niet expliciet is aangeduid, maar dit betekent niet dat het voor de deskundige, die de conclusie leest, niet aanstonds duidelijk is, waar die inlaat zich dient te bevinden. In de conclusie immers wordt, nadat is aangegeven dat de inlaat zich boven de uitlaat dient te bevinden ("the inlet is positioned above the outlet") en dat de uitlaat zich nabij de bodem dient te bevinden ("the outlet is positioned towards a bottom of the vessel"), beschreven wat de gevolgen van deze opbouw zijn: zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen ("so that the mixture passes down through the adsorbing separating member and is constrained to contact the separating member, as it flows from the inlet to the outlet"). Dit nu is slechts mogelijk indien de inlaat zich

niet alleen boven de uitlaat, maar ook boven het scheidingsorgaan bevindt. Alleen dan kan het van de inlaat naar de uitlaat stromende mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden (onderstreping hof) bewegen. Aan het vorenstaande doet niet af dat Atlas Copco, naar Jorc heeft aangevoerd, zich in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep, ter ondersteuning van het in conclusie 1 niet noemen van de plaats van de inlaat, heeft beroepen op figuur 4 van de aanvraag en de daarbij behorende passage in de beschrijving, die luidt: "In this example, the inlet 13 for the liquid mixture of oil and water, is provided between the top surface T and bottom 11 of the vessel". Naar het oordeel van het hof valt de uitvoeringsvorm van figuur 4 juist niet onder de omschrijving, gegeven in conclusie 1. Na de geciteerde passage volgt in de beschrijving: "Thus introduced mixture does not pass downwardly through the bag 12 (...)". (Vgl. het octrooi, B2versie, kolom 6, regels 27-28). Gezien het vorenstaande is van een ontoelaatbare uitbreiding van de materie geen sprake.

Inbreuk

- [Oude PURO niet inbreukmakend omdat de inlaat van de inrichting zich op een niveau bevindt dat beduidend lager is dan de bovenkant van de houder, zodat niet voldaan wordt aan het voorschrift uit conclusie 1 van het octrooi "zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen"](#).

- [Nieuwe PURO evenmin inbreukmakend: Het filterelement van de "nieuwe" PURO is aldus geen drijvend element, dat tijdens het gebruik langzaam zakt door opname van olie, maar een stationair, op de bodem van de houder rustend filterelement. Er is dus niet voldaan aan de omschrijving in conclusie I "welk scheidingsorgaan geschikt is om in respons op een toename van het gewicht ervan, wanneer vloeibare tweede component wordt geadsorbeerd, in het vat neerwaarts te bewegen"](#).

RECLAMERECHT

- [Geen misleidende vergelijkende reclame geadresseerde van reclame-uitingen zal begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude" PURO.](#)

oor Atlas Copco is voorts nog gevorderd Jorc te verbieden om, kort gezegd, misleidende vergelijkende reclame te maken. Deze vordering baseert Atlas Copco op door Jorc in reclame-uitingen gedane mededelingen betreffende de "nieuwe" PURO. In deze reclame-uitingen (producties 34, 35 en 36 van Atlas Copco) deelt Jorc mee een nieuwe olie/waterafscheider te hebben ontwikkeld met in plaats van een drijvend filterelement een groter, "statisch" filterelement. Naar het oordeel van het hof zal de geadresseerde van deze reclame-uitingen begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude"

PURO. Van vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6:194a BW is geen sprake. De desbetreffende vorderingen zijn daarom niet toewijsbaar en de tegen de afwijzing van die vorderingen en gerichte grief XIII faalt, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank.

PROCESRECHT

Rectificatie afgewezen

[Gelet op tijdsverloop sinds 2005 acht het hof toewijzing van de vordering niet langer opportuun](#)

Door Jorc is ook gevorderd, dat Atlas Copco wordt veroordeeld een grensoverschrijdende rectificatiebrief aan relaties te zenden aan wie zij eerder had bericht dat de PURO inbreuk maakt op het Atlas Copco-octrooi. Ter ondersteuning van die vordering heeft Jorc kopieën overgelegd van twee brieven van Atlas Copco, waarin een dergelijke inbreukmededeling is gedaan (vide productie 8 van Jorc). Die brieven dateren van april, respectievelijk mei 2005. Gesteld, noch gebleken is dat Atlas Copco nadien nog dergelijke brieven heeft verzonden. Gelet op genoemd tijdsverloop acht het hof toewijzing van de vordering niet langer opportuun.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 56, p. 245

Hof Den Haag, 10 april 2008

(J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers)

Arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 10 april 2008

rolnummer 05/1627

Rolnummer Rechtbank: 04/4030

inzake

de vennootschap naar vreemd recht ATLAS COPCO AIRPOWER N.V.,

gevestigd te Wilrijk, België,

appellante, tevens incidenteel geïntimeerde,

hierna te noemen: Atlas Copco,

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

advocaat: mr P.L. Reeskamp te Amsterdam,

tegen

JORC INDUSTRIAL B.V.,

gevestigd te Heerlen,

geïntimeerde, tevens incidenteel appellante,

hierna te noemen: Jorc,

procureur: mr H.J.A. Knijff

advocaten: mr M.G.R. van Gardingen en mr M.A.R.

Vermunt te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 24 oktober 2005 is Atlas Copco in hoger beroep gekomen van het vonnis van 7 september 2005 door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven (met productie) heeft Atlas Copco vijftien grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door Jorc bij memorie van antwoord (met productie) zijn bestreden. Van haar kant heeft Jorc onder aanvoering van vier grieven incidenteel

geappelleerd tegen het vonnis. Atlas Copco heeft die grieven onder overlegging van producties bestreden. Partijen hebben hun standpunten vervolgens doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitnotities. Voor Atlas Copco heeft daarbij ook de octrooigemachtigde Ir. HA. Witmans het woord gevoerd. Daarna heeft Atlas Copco haar processtukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitnotities maken deel uit van de processtukken. Na het pleidooi heeft Atlas Copco aan het hof en aan de raadsman van Jorc een exemplaar van de B2-versie van het octrooi van Atlas Copco en de Nederlandse vertaling daarvan doen toekomen, een en ander zoals door het hof ten pleidooi verzocht.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis waarvan beroep, nu bedoelde feiten door partijen niet zijn weersproken. Het hof neemt voorts in aanmerking dat de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) op 2 augustus 2006 het door Jorc ingestelde beroep tegen de beslissing van 25 april 2005 van de Oppositieafdeling van het EOB heeft verworpen en het octrooi van Atlas Copco in de door genoemde Oppositieafdeling gewijzigde vorm in stand heeft gehouden. (De beslissing van de Technische Kamer van Beroep is door Atlas Copco als productie 56 in het geding gebracht.)

2. In dit geding staat de vraag centraal of het (Nederlandse deel van het) Europees octrooi 1.185.347 van Atlas Copco wegens gebrek aan inventiviteit dient te worden vernietigd, zoals door Jorc wordt gevorderd, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Jorc inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Atlas Copco wordt gesteld. De grieven I-XI en XV in het principale beroep zijn gericht tegen het oordeel in reconventie van de rechtbank, dat het Nederlandse deel van het Europese octrooi 1.185.347 nietig is, alsmede tegen de motivering daarvan. Grief XIV strekt ten betoog dat de rechtbank ten onrechte (in conventie) de inbreukvorderingen van Atlas Copco heeft afgewezen en Atlas Copco in de kosten van het geding in conventie heeft veroordeeld.

3. Ingevolge Artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en wel - in overeenstemming met het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 - zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

4. Het [Europees octrooi 1.185.347 \(hierna ook: het octrooi\)](#) heeft betrekking op een apparaat en een werkwijze voor het uit een vloeibaar mengsel scheiden van eerste en tweede vloeibare componenten, in het bijzonder ook het scheiden van olie en water uit een mengsel daarvan. De op het apparaat gerichte conclusie 1 en de op de werkwijze gerichte conclusie 10 luiden respectievelijk als volgt:

1. An apparatus for separating from a liquid mixture, first and second liquid components, wherein the first liquid component has a greater density than the second liquid component, the apparatus including a vessel (10) having an inlet (13) through which the mixture is introduced into the vessel (10), and an outlet (14) through which separated first liquid is in use discharged, and there being a separating member (12) within the vessel (10), the separating member (12) including a material which adsorbs the second liquid component the separating member (12) being adapted to move in the vessel (10) downwardly in response to an increase in the weight thereof as second liquid component is adsorbed, **characterised in that** the inlet (13) is positioned above the outlet (14), and the outlet (14) is positioned towards a bottom of the vessel (10), so that the mixture passes down through the adsorbing separating member (12) and is constrained to contact the separating member (12), as it flows from the inlet (13) to the outlet (14).

10. A method of separating from a liquid mixture, first and second liquid components, wherein the first liquid component has a greater density than the second liquid component, the method including introducing the mixture into a vessel (10) through an inlet (13) which is positioned above an outlet (14) from the vessel, so that the mixture is constrained to pass downwardly through and into contact with a separating member (12) in the vessel (10), which member (12) includes a material which adsorbs the second liquid component, the method further including discharging from the vessel (10) through the outlet (14) thereof separated first liquid component, the separating member (12) being adapted to move in the vessel (10) downwardly in response to an increase in the weight thereof as second liquid component is adsorbed thereby, mixture being introduced into the vessel (10) until the separating member (12) has moved to a low position in the vessel (10).

5. Het scheidingsapparaat volgens het octrooi omvat aldus een vat met een beweegbaar scheidingsorgaan. Het scheidingsorgaan beweegt neerwaarts in het vat naarmate het gewicht ervan toeneemt door binding of hechting (adsorptie) van de tweede vloeibare component (olie) uit het te bewerken mengsel. Het vloeibare mengsel wordt via de inlaat in het vat ingebracht en die inlaat, die boven de uitlaat is geplaatst, bevindt zich op een zodanige plaats, dat het mengsel door het scheidingsorgaan naar beneden beweegt en al stromende van inlaat naar uitlaat, wordt gedwongen met het scheidingsorgaan in aanraking te komen. De werkwijze volgens het octrooi omvat, naar het oordeel van het hof, niet meer dan het normale gebruik van het scheidingsapparaat volgens conclusie 1.

6. Door Jorc wordt aangevoerd dat het octrooi vernietigd dient te worden, omdat de materie van conclusie 1 niet inventief is, gezien het Duitse Gebruiksmodel G 90 04 019.8 (Rossbach) en de vele voorbekende, zogenaamde "top-down" constructies.

Deze argumenten van Jorc heeft zij ook aangevoerd in de door haar bij het EOB ingestelde oppositie.

Door de Oppositie-afdeling van het EOB zijn deze argumenten verworpen (zie de beslissing van 25 april 2005, productie 5 van Jorc).

Zoals hiervoor vermeld, is het beroep van Jorc tegen deze beslissing, in welk beroep zij dezelfde argumenten uitvoerig heeft verdedigd, door de Technische Kamer van Beroep van het EOB verworpen (zie de beslissing van 2 augustus 2006, productie 56 van Atlas Copco). Jorc betoogt thans dat de Technische Kamer van Beroep het bij het verkeerde eind heeft gehad. Met name het feit dat de TKB heeft geoordeeld dat het scheidingsprincipe bij Rossbach gravitatiescheiding is en dat het octrooi daarentegen betrekking heeft op filterscheiding, acht Jorc een misverstand. Het hof volgt Jorc daarin niet en wel hierom.

7. Jorc vestigt de aandacht op de tekst van het Gebruiksmodel (Nederlandse vertaling, productie 55 van Atlas Copco), blz. 4, regel 7 e.v., waar staat vermeld: "De lichte vloeistoffen die in de afscheidingskamer terecht komen, worden door het oliebindmiddel meteen uit het water geabsorbeerd en blijven gebonden aan het oliebindmiddel. Het oliebindmiddel neemt de lichte vloeistoffen al op, voordat deze naar het wateroppervlak zijn gestegen". Hiertegenover evenwel staan de passages op blz. 5, regel 8 e.v.: "Naarmate het oliebindmiddel meer lichte vloeistof opneemt, zakt de houder steeds dieper via de geleiding, waardoor het zich aanvankelijk boven het vloeistofniveau bevindende onverzadigde oliebindmiddel geleidelijk aan met de lichte vloeistoffen in contact wordt gebracht" en blz. 8, regel 2 e.v.: "In de behuizing 1 wordt het afvalwater dat met lichte vloeistoffen is verontreinigd, naar de afscheidingskamer 2 geleid, waar de lichte vloeistofdeeltjes naar boven stijgen en op het afvalwater een laag vormen. Zolang het oliebindmiddel 8 in de houder 7 nog niet geheel verzadigd is, zakt de houder 7 maar weinig in de laag lichte vloeistof in de afscheidingskamer 2. De lichte vloeistof dringt door in de houder 7 en de zak 9 die gevuld is met het oliebindmiddel 8, en wordt door het oliebindmiddel 8 geabsorbeerd. (...) Naarmate het oliebindmiddel verder met lichte vloeistof verzadigd raakt, neemt het gewicht daarvan toe, zodat de houder bij toenemende mate van verzadiging van het oliebindmiddel naar beneden zakt."

Het hof is van oordeel dat ook een deskundige dit aldus zal begrijpen, dat het oliebindmiddel in hoofdzaak de olie bindt, die op het verontreinigde water drijft en dat het oliebindmiddel nog niet naar het wateroppervlak gestegen olie pas kan opnemen als reeds zoveel olie is gebonden, dat de houder met oliebindmiddel tot beneden het wateroppervlak is gezakt. Het hof verenigt zich daarom met het standpunt van de TKB, dat het scheidingsprincipe bij Rossbach gravitatiescheiding is.

8. Jorc heeft voorts betoogd, dat ook het octrooi gebruik maakt van het principe van gravitatiescheiding en wijst op de passage in het octrooi in paragraaf [0009]:

"Because the separating member moves downwardly in the vessel as the adsorbing material adsorbs second liquid component, material which is unsaturated with second liquid component may continuously be pre-

sented at the surface of the liquid in the vessel, where the lighter second liquid component tends to settle".

Dit is naar het oordeel van het hof slechts een bijkomend effect. Het hoofdbeginsel is filterscheiding, zoals ook blijkt uit de passage in paragraaf [0026]: *"Any oil, emulsified or not which enters the vessel 10 through inlet 13, which is not initially removed by contact with the oleophilic material in the bag 12, will fall into the liquid 20 contained by the vessel 11 in which the bag 12 is floating. The lower density of oil in any form will tend to cause the oil to float at or near the surface 21 of the liquid where it can again make contact with the oleophilic material of the bag 12 and thus be adsorbed".*

9. Het hof merkt nog op, dat gedurende de verleningsprocedure van het octrooi de conclusies zijn herschreven, terwijl de beschrijving, afgezien van het inpassen van de gewijzigde conclusies, niet is aangepast.

De paragraaf [0009], waarop Jorc zich beroept, volgde in de aanvraag als ingediend (vgl. WO 00/74809 A1, productie 27 van Atlas Copco, blz. 2, alinea 2 en 3) op een geheel andere omschrijving van de uitvinding, dan thans in paragraaf [0008] is gegeven, zodat met recht de vraag kan worden gesteld of de inhoud van paragraaf [0009] nog wel relevant is.

10. In het licht van het hiervoor (onder 7-9) overwogene verenigt het hof zich met het oordeel van de TKB als uiteengezet in de beslissing van 2 augustus 2006 en acht het octrooi op juiste gronden verleend en in stand gehouden. Op de vele in deze procedure, al dan niet in combinatie met G 90 04 019.8 (Rossbach) genoemde "topdown" constructies, zoals beschreven in 03, 04, 05, 06, 08, 013 en 014 (vermeld in de beslissing van de TKB, productie 56 van Atlas Copco), behoeft gezien het voorgaande niet meer te worden ingegaan.

11. Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door de "Expert Opinion" van Ralf Lachmann (productie 7 van Jorc), die stelt van 1990 tot 1999 werkzaam te zijn geweest bij Beko Technologies, een "grote" speler op het terrein van scheidingsapparaten voor olie/water. Beko is actief op dit terrein sinds 1980, aldus Lachmann. Hij verklaart dat het voor een deskundige zeer voor de hand lag om, uitgaande van de bekende "top-down" constructies en kennis nemende van het Rossbach-filter, te komen tot het scheidingsapparaat volgens het octrooi van Atlas Copco. Waarom, als dit zo voor de hand liggend was, het sinds de publicatie van het Rossbach-filter (in juli 1990) tot 1999 heeft geduurd alvorens de uitvinders van het Atlas Copco-octrooi hun aanvraag indienden, verklaart Lachmann niet. Het hof ziet in dit lange tijdsverloop een aanwijzing dat een scheidingsapparaat als omschreven in het octrooi niet voor de hand lag.

12. Door Jorc is ook aangevoerd dat het octrooi dient te worden vernietigd omdat tijdens de verlening een ontoelaatbare uitbreiding van de materie zou hebben plaatsgevonden. Daardoor wordt het onderwerp van het octrooi niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag (nietigheidsgrond van artikel 75, lid 1 onder c

ROW 1995). Jorc wijst er in dit verband op dat de definitief verleende conclusie 1 een combinatie is van de oorspronkelijke conclusies 1,2 en (gedeeltelijk) 3. Uit de oorspronkelijke conclusie 3 is wel overgenomen *"the outlet is positioned towards a bottom of the vessel"*, maar niet het kenmerk *"the inlet is positioned above the separating member"*. Daarnaast is uit de oorspronkelijke beschrijving overgenomen *"so that the mixture passes down through the adsorbing separating member"*, aldus Jorc.

13. Het hof vermag Jorc niet te volgen in haar stelling dat door deze redactie van conclusie 1 een ontoelaatbare uitbreiding van de materie heeft plaatsgevonden. Juist is dat de plaats van de inlaat in de huidige conclusie 1 niet expliciet is aangeduid, maar dit betekent niet dat het voor de deskundige, die de conclusie leest, niet aanstonds duidelijk is, waar die inlaat zich dient te bevinden. In de conclusie immers wordt, nadat is aangegeven dat de inlaat zich boven de uitlaat dient te bevinden (*"the inlet is positioned above the outlet"*) en dat de uitlaat zich nabij de bodem dient te bevinden (*"the outlet is positioned towards a bottom of the vessel"*), beschreven wat de gevolgen van deze opbouw zijn: zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen (*"so that the mixture passes down through the adsorbing separating member and is constrained to contact the separating member, as it flows from the inlet to the outlet"*). Dit nu is slechts mogelijk indien de inlaat zich niet alleen boven de uitlaat, maar ook boven het scheidingsorgaan bevindt. Alleen dan kan het van de inlaat naar de uitlaat stromende mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden (onderstropping hof) bewegen.

14. Aan het vorenstaande doet niet af dat Atlas Copco, naar Jorc heeft aangevoerd, zich in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep, ter ondersteuning van het in conclusie 1 niet noemen van de plaats van de inlaat, heeft beroepen op figuur 4 van de aanvraag en de daarbij behorende passage in de beschrijving, die luidt: *"In this example, the inlet 13 for the liquid mixture of oil and water, is provided between the top surface T and bottom 11 of the vessel"*. Naar het oordeel van het hof valt de uitvoeringsvorm van figuur 4 juist niet onder de omschrijving, gegeven in conclusie 1. Na de geciteerde passage immers volgt in de beschrijving: *"Thus introduced mixture does not pass downwardly through the bag 12 (...)"*. (Vgl. het octrooi, B2versie, kolom 6, regels 27-28).

15. Gezien het vorenstaande is van een ontoelaatbare uitbreiding van de materie geen sprake.

16. Door Jorc is tenslotte nog aangevoerd dat na verlening een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang heeft plaatsgevonden, doordat in de definitief verleende conclusie 1 de woorden "absorbing separating member" zijn gewijzigd in "adsorbing separating member" (nietigheidsgrond van artikel 75, lid 1 onder d ROW 1995). Zowel de Oppositieafdeling van het EOS (Interlocutory Decision van 24 mei 2005,

productie 33 van Atlas Copco) als de Technische Kamer van Beroep (Decision van 2 augustus 2006, productie 56 van Atlas Copco) hebben zich uitvoerig over bedoelde wijziging uitgelaten en deze toelaatbaar geacht. Het hof verenigt zich met de door die instanties gebezigde argumentatie en is met hen van oordeel dat de wijziging toelaatbaar is. Mitsdien is van uitbreiding van de beschermingsomvang geen sprake.

17. Slotsom van het voorgaande is, dat de stelling van Jorc, dat het octrooi vernietigd dient te worden, moet worden verworpen. De rechtbank heeft de reconventionele vordering van Jorc tot vernietiging van het octrooi toegewezen. Hiertegen zijn de grieven I-XI en grief XV gericht. Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van Jorc niet toewijsbaar is en dat het vonnis in reconventie vernietigd moet worden. De grieven I-XI en XV zijn dus gegrond.

18. Nu het octrooi naar het oordeel van het hof geldig is, dient de vraag te worden beantwoord of door Jorc inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. Door Jorc wordt niet bestreden dat zij, totdat de oppositieafdeling van het EOB op 25 april 2005 het octrooi (in gewijzigde vorm) in stand hield, olie/waterscheiders verhandelde met een drijvend filterelement, dat tijdens het gebruikte door opname van olie in de houder naar beneden zakte. Bij deze zogenaamde "oude" PURO (zie de door Atlas Copco overgelegde documentatie, productie 8) wordt bij aanvang van het gebruik het drijvende filterelement in de houder aangebracht op zodanige wijze, dat de bovenkant van het filterelement ongeveer gelijk is met de bovenkant van de houder (vide Installatie-instructies in genoemde productie 8). De inlaat van de inrichting bevindt zich op een niveau dat beduidend lager is dan de bovenkant van de houder. Daardoor kan, naar het oordeel van het hof, niet voldaan zijn aan het voorschrift uit conclusie 1 van het octrooi "zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen".

Voorzover het hof ziet is de constructie van de "oude" PURO zodanig dat deze vrijwel overeenkomt met de constructie volgens figuur 4 van het octrooi van Atlas Copco. Zoals hiervoor onder 14 reeds uiteengezet is het hof van oordeel, dat de uitvoeringsvorm volgens figuur 4 niet onder de omschrijving van conclusie 1 valt.

De slotsom is mitsdien dat met de "oude" PURO geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt.

19. Wat betreft de "nieuwe" PURO is het hof van oordeel, dat ook die geen inbreuk maakt. Zoals door Jorc onweersproken is gesteld is het filterelement van de "nieuwe" PURO een element, dat is omwikkeld met hydrofiel (water-absorberend) materiaal, dat bij gebruik zorgt voor verzwaring van het element (vide productie 12 van Jorc). Voorts is het element in het onderste gedeelte uitgerust met actieve kool, hetgeen eveneens voor verzwaring zorgt. Het filterelement dient in bedrijf op de bodem van de houder (het vat) te rusten. In de gebruikershandleiding (productie 9 van Jorc) wordt aangegeven dat het filterelement op de bodem van de houder dient te rusten ("the poly-element should rest on

the bottom of vessel 1") en dat het filterelement voorafgaand aan het gebruik "doorweekt" dient te worden ("Pre-soak both elements for 24 hrs before installing them in the units"). Het filterelement van de "nieuwe" PURO is aldus geen drijvend element, dat tijdens het gebruik langzaam zakt door opname van olie, maar een stationair, op de bodem van de houder rustend filterelement. Er is dus niet voldaan aan de omschrijving in conclusie I "welk scheidingsorgaan geschikt is om in respons op een toename van het gewicht ervan, wanneer vloeibare tweede component wordt geadsorbeerd, in het vat neerwaarts te bewegen". Door Atlas Copco is weliswaar aangevoerd, dat bij proefnemingen met de "nieuwe" PURO is gebleken dat het filterelement aanvankelijk drijft en na absorptie met water nog enkele decimeters in het vat kon zakken, maar dit overtuigt niet, nu volgens de gebruikershandleiding voorafgaand aan plaatsing absorptie met water dient te geschieden en Atlas Copco niet duidelijk heeft gemaakt dat bij het uitgevoerde onderzoek aan deze instructie is voldaan. Daarbij komt nog, dat, indien inderdaad bij de "nieuwe" PURO het filterelement drijft, zodat de bovenkant tot dicht onder de bovenrand van de houder reikt (rapport van Atlas Copco, productie 40), het filterelement zich voor een belangrijk deel boven de inlaat bevindt, zodat, evenals bij de "oude" PURO niet voldaan is aan het voorschrift "zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen". Ook daarom kan in dat geval van inbreuk geen sprake zijn.

20. Door het in de handel brengen van onderdelen van de "oude" en/of de "nieuwe" PURO wordt geen indirecte inbreuk gemaakt, omdat niet gebleken is van wezenlijke bestanddelen van de geoctrooieerde uitvinding, die in Nederland door Jorc worden aangeboden of geleverd.

21. Het vorenstaande brengt mee dat de inbreukvorderingen van Atlas Copco niet toewijsbaar zijn en dat de afwijzing door de rechtbank van die vorderingen bekrachtigd dient te worden. Grief XIV van Atlas Copco faalt mitsdien in zoverre.

22. Door Atlas Copco is voorts nog gevorderd Jorc te verbieden om, kort gezegd, misleidende vergelijkende reclame te maken. Deze vordering baseert Atlas Copco op door Jorc in reclame-uitingen gedane mededelingen betreffende de "nieuwe" PURO.

In deze reclame-uitingen (producties 34, 35 en 36 van Atlas Copco) deelt Jorc mee een nieuwe olie/waterafscheider te hebben ontwikkeld met in plaats van een drijvend filterelement een groter, "statisch" filterelement. Naar het oordeel van het hof zal de geadresseerde van deze reclame-uitingen begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude" PURO. Van vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6:194a BW is geen sprake. De desbetreffende vorderingen zijn daarom niet toewijsbaar en de tegen de afwijzing van die vorderingen en gerichte grief XIII faalt, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank.

23. De gevorderde verklaring voor recht dat Jorc geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi van Atlas Copco zal alsnog worden toegewezen als na te melden. Jorc heeft op generlei wijze aangetoond, dat zij een bijzonder belang heeft bij een verklaring voor recht voor andere landen dan Nederland, terwijl zij evenmin heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijke verklaring naar het recht van ieder van de desbetreffende landen toewijsbaar is. De verklaring zal mitsdien beperkt worden tot Nederland. De (incidentele) grief 2 faalt.

24. Door Jorc is ook gevorderd, dat Atlas Copco wordt veroordeeld een grensoverschrijdende rectificatiebrief aan relaties te zenden aan wie zij eerder had bericht dat de PURO inbreuk maakt op het Atlas Copco-octrooi. Ter ondersteuning van die vordering heeft Jorc kopieën overgelegd van twee brieven van Atlas Copco, waarin een dergelijke inbreukmededeling is gedaan (vide productie 8 van Jorc). Die brieven dateren van april, respectievelijk mei 2005. Gesteld, noch gebleken is dat Atlas Copco nadien nog dergelijke brieven heeft verzonden. Gelet op genoemd tijdsverloop acht het hof toewijzing van de vordering niet langer opportuun. De vordering zal worden afgewezen. Derhalve slaagt de (principale) grief XII en faalt de (incidentele) grief 1.

25. De door partijen over en weer ingestelde provisionele vorderingen zullen worden afgewezen, nu dit arrest een eindarrest is. De (incidentele) grief 3 faalt. Aangezien partijen zowel in het principale als in het incidentele beroep over en weer slechts gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, zullen de kosten van het beroep, zowel in principaal als in incidenteel appèl worden gecompenseerd. Dit geldt ook voor de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. De (principale) grief XIV faalt voor het overige en de (incidentele) grief 4 slaagt.

Beslissing

Het hof:

in het principale en het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voorzover in reconventie geweest, en

opnieuw rechtdoende:

- verklaart voor recht, dat door Jorc met de olie/waterafscheiders van het type PURO (zowel "oud" als "nieuw") geen inbreuk wordt gemaakt op het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 1.185.347 B2;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- bekrachtigt het vonnis, voorzover in conventie geweest;
- compenseert de kosten van het principale en het incidentele beroep, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 april 2008 in aanwezigheid van de griffier.