

**Rb Den Haag, 16 april 2008, Schlumberger v EMGS**

EP 1256019

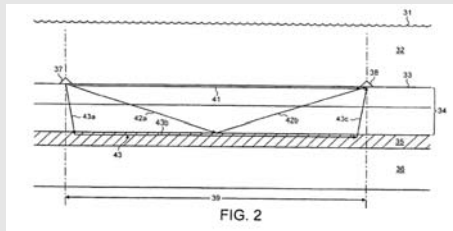
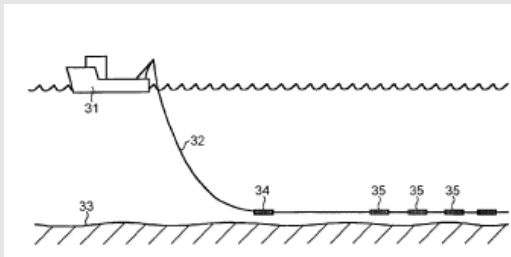


FIG. 2

EP 1309887

**OCTROOIRECHT****Schorsing nietigheidsprocedure in afwachting oppositie EOB**

- [De rechtbank maakt gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 \(het ook blijktens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in de aangevallen trits\) in kracht van gewijsde is beslist omtrent de geldigheid daarvan.](#)

Voorop wordt gesteld dat in deze procedure in de hoofdzaak uitdrukkelijk geen (reconventionele) inbreukvordering voorligt, terwijl in de hoofdzaak de nietigheid van de drie octrooien aan de orde wordt gesteld langs hoofdzakelijk dezelfde lijnen en op basis van dezelfde stukken en argumenten als in de drie ahangige opposities. EMGS heeft Schlumberger ook niet gesommeerd terzake inbreuk op de octrooien.

Dat geeft de rechtbank aanleiding gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 (het ook blijktens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in de aangevallen trits) in kracht van gewijsde is beslist omtrent de geldigheid daarvan. Nu geen inbreukvraag speelt en voor EP 019 inmiddels hulpverzoeken zijn ingediend, zodat thans minstgenomen in enige mate onzeker is hoe de verlenende instantie in Munchen de conclusies uiteindelijk zal vaststellen, acht de rechtbank het opportuun om de uitkomst van de oppositie tegen het voornaamste octrooi af te wachten. Daartoe is mede redengevend dat het wenselijk voorkomt waar mogelijk (en dat is hier vanwege de afwezigheid van een inbreukzaak zonder meer het geval) het risico van (materieel/inhoudelijk) tegenstrijdige uitspraken te vermijden. Aan de tegen schorsing gerichte bezwaren van Schlumberger wordt voorbij gegaan. Daaraan kan deels tegemoet worden gekomen, doordat de rechtbank het EOB zal verzoeken de oppositie tegen EP 019 in

eerste en eventuele tweede aanleg met voorrang te behandelen, zodat daarin zo spoedig als daar mogelijk is kan worden beslist. In de praktijk plegen dergelijke verzoeken van nationale rechtbanken door het EOB te worden gehonoreerd. Dat de parallelle procedure in Engeland niet geschorst zal worden, zoals Schlumberger aanvoert - daargelaten of dat juist is - maakt de afweging niet anders. Overigens acht de rechtbank het in dit verband gevoerde argument dat Schlumberger de markt moet kunnen betreden, in het licht van haar eigen uitdrukkelijke stellingen bij dagvaarding dat zij geen inbreuk maakt op de octrooien (vgl. dagvaarding 199 t/m 205 en het voorwaardelijk gevorderde negatief declaratoir), tenslotte evenmin van dusdanig gewicht, dat niet geschorst zou moeten worden in dit geval.

**PROCESRECHT****Geen ‘wapper’-verbod**

- [Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooiopretentie bedoeld in deze “wapper”-rechtspraak is in dat licht geen sprake.](#)

Voor zover het een verbod betreft met betrekking tot de door Schlumberger aangevallen drie octrooien ((5)(iii) na ‘althans’), moet dit alleen al - nog afgezien van de vraag of terzake wel bevoegdheid bestaat voor de rechtbank - worden afgewezen, omdat aan de daarvoor in de Nederlandse rechtspraak gestelde eisen niet is voldaan. Gelet op de laatstelijk in het [arrest Stork/Bakels](#) bevestigde leer heeft als hoofdregel te gelden dat een (vooronderzocht) octrooi geldig is, totdat dit wordt herroepen of vernietigd of anderszins vervallen raakt en dat het gedurende de geldigheids termijn aan de octrooihouder vrij staat zich daar jegens derden op te beroepen. Dit is slechts anders, indien de octrooihouder een verwijt te maken valt, bijvoorbeeld dat deze tegen beter weten (van nietigheid) in octrooiopretenties handhaaft. Anders dan Schlumberger bepleit, is aan die verzwaarde toets niet voldaan naar het oordeel van de rechtbank. Alleen al het gegeven dat vooraanstaande deskundigen als Constable, MacGregor en Sinha, zeer goed ingevoerd in de CSEM techniek en (mede) auteurs van verscheidene publicaties die Schlumberger in haar nietigheidsargumentatie hanteert, er naar eigen zeggen niet aan gedacht hebben dat deze techniek ook bruikbaar was voor bepaling van de inhoud van reservoirs in plaats van voor enkele duiding van de grenzen van die reservoirs, maakt dat EMGS mocht en kon menen dat de thans aangevallen drie octrooien geldig zijn. Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooiopretentie bedoeld in deze “wapper”-rechtspraak is in dat licht geen sprake. Aan de orde is een legitiem geldigheidsgeschil, waarbij EMGS op basis van valide argumenten (en niet tegen beter weten in) verdedigt dat sprake is van (eventueel in gewijzigde vorm) geldige octrooien, waartegenover Schlumberger ongeldigheidsmateriaal inbrengt dat thans ten toets voorligt in Munchen. Zodoende staat het EMGS vrij zich gedurende het onderhavige geldigheidsgeschil jegens derden op haar octrooirechten te beroepen. Dat staat haar vrij, zolang dat geschil niet in

voor haar negatieve zin is afgerond, of anderszins bijvoorbeeld zonneklare ongeldigheidsbewijzen boven tafel komen, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat EMGS voortgaand exclusieve rechten pretendeert, terwijl zij weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden dat die ongeldig zijn.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 66, p. 307

### Rb Den Haag, 16 april 2008

(G.R.B. van Peurseem, P.W. van Straalen en D. van Oostveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 291750 / HA ZA 07-2285

Vonnis van 16 april 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SCHLUMBERGER HOLDINGS LIMITED,

gevestigd te Road Town/Tortola, Britse Maagdeneilanden,

eiseres in conventie,

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

advocaten mr. P.A.M. Hendrick, mr. R.M. Kleemans

en mr. [A.F. Kupecz](#) te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES A.S.,

gevestigd te Trondheim, Noorwegen,

gedaagde in conventie,

procureur mr. W. Heemskerk,

advocaten mr. K.A.J. Bisschop en mr. R.M. van der Velden te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Schlumberger en EMGS genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 5 juni 2007;

- de dagvaarding van 6 juni 2007;

- de akte overlegging producties (prods. 1 t/m 31) zijdens Schlumberger van 25 juli 2007;

- de akte houdende rectificatie van de akte overlegging producties zijdens Schlumberger (vervanging van prod. 31);

- de conclusie van antwoord, tevens akte houdende incidenteel verzoek tot schorsing ex artikel 83 (4) ROW 1995, tevens akte houdende incidenteel verzoek tot het geven van een bevel ex artikel 22 Rv (met de producties) van 10 oktober 2007 (prods. 1 t/m 23);

- de conclusie van antwoord in het 'incident' tot schorsing en het 'incident' tot het geven van een bevel ex art. 22 Rv zijdens Schlumberger van 24 oktober 2007 (prods. 32 t/m 34), waarbij tevens is verzocht om pleidooi in de incidenten;

- de beslissing van de rolrechter bij vonnis van 7 november 2007, waarbij is aangegeven dat op de verzoeken om schorsing ex art. 83 (4) ROW 1995 en ex art. 22 Rv na het pleidooi in de hoofdzaak zal worden

beslist en het verzoek om pleidooi in de incidenten is afgewezen;

- de akte houdende overlegging aanvullende producties zijdens EMGS van 18 januari 2008 (prods. 24 t/m 42);

- de akte houdende vermeerdering van eis tevens overlegging van de producties van 1 februari 2008 zijdens Schlumberger (prods. 35 t/m 60);

- de akte houdende overlegging van producties van 1 februari 2008 zijdens Schlumberger (prods. 61 t/m 65);

- de ter gelegenheid van het op 1 februari 2008 gehouden pleidooi overgelegde pleitnotities van mrs. Hendrick en Kleemans enerzijds en van mrs. Bisschop en Van der Velden anderzijds. In de pleitnotities van mrs. Hendrick en Kleemans zijn de nrs. 138 t/m 142 en 190 t/m 194 doorgehaald als zijnde niet gepleit. In de pleitnotities van mrs. Bisschop en Van der Velden geldt dat voor nr. 6.16. en nrs. 9.1. t/m 9.9.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

#### 2. De feiten

2.1. EMGS levert aan de olie-exploratie industrie diensten op het gebied van het detecteren van reservoirs onder de zeebodem. Zij is marktleider op het gebied van de zogenoemde sea bed logging technologie. Dat behelst een specifieke toepassing van controlled source electromagnetic surveying (CSEM), een technologie die effectief is gebleken voor de exploratie van koolwaterstoffen (olie en gas), die zich in lagen onder de zeebodem bevinden, waarbij het kostbare en tijdrovende proefgatboren, teneinde te bezien of een via seismische methoden opgespoord reservoir in een laag olie of gas bevat, danwel slechts water, achterwege kan blijven. EMGS is, voor zover in deze zaak van belang, houdster van drie octrooien die zien op toepassing van CSEM voor directe detectie van koolwaterstofhoudende reservoirs.

2.2. Het eerste octrooi [EP 1 256 019 \(hierna: EP 019\)](#) heeft de breedste strekking, de twee andere octrooien betreffen (relatief geringe) verbeteringen daarvan. EP 019 is op 9 juni 2004 verleend op een aanvraag van 1 februari 2001 onder het inroepen van prioriteit vanaf 2 februari 2000 voor: *Method for determining the nature of subterranean reservoirs* (in de niet bestreden Nederlandse vertaling: Werkwijze voor het bepalen van de aard van onderaardse reservoirs). Het heeft onder meer gelding voor Nederland. Tegen deze verlening is tijdig oppositie ingesteld door OHM (23 december 2004) en ExxonMobil Research Company (8 maart 2005). Schlumberger heeft via de weg van art. 105 EOv geïntervenieerd in deze oppositieprocedure. Naar stelling van EMGS is de onderhavige procedure uitsluitend geëntameerd om op de voet van dit artikel in de oppositieprocedure in Munchen te kunnen interveniëren, hetgeen Schlumberger heeft gedaan op dezelfde dag als het uitbrengen van de dagvaarding in de onderhavige zaak. Deze oppositie is thans aanhangig voor de oppositie afdeling. Hoofdconclusie 1 van EP 019 luidt in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

*1. A method of performing a survey of subterranean strata in order to search for a hydrocarbon containing subterranean reservoir (35), or to determining the nature of a submarine or subterranean reservoir (35)*

whose approximate geometry and location are known, which comprises: applying a time varying electromagnetic field to the subterranean strata; detecting the electromagnetic wave field response; seeking, in the wave field response, a component representing a refracted wave (43, 43C); and determining the presence and/or nature of any reservoir (35) identified based on the presence or absence of a refracted wave component (43, 43C); in which the transmitted field is in the form of a wave, and in which the distance between the transmitter (37) and a receiver (38) is given by formula  $0.5\lambda \leq l \leq 10\lambda$  where  $\lambda$  is the wavelength of the transmission through the overburden (34) and  $l$  is the distance between the transmitter (37) and the receiver (38).

Dat is in de (onbestreden) Nederlandse vertaling:

1. *Werkwijze voor het uitvoeren van een onderzoek van onderaardse lagen teneinde te zoeken naar een koolwaterstof bevattend onderaards reservoir (35) of de aard te bepalen van een onderzees of onderaards reservoir (35) waarvan de geometrie en de locatie bij benadering bekend zijn, welke omvat: het toevoeren van een in de tijd variërend elektromagnetisch veld aan de onderaardse lagen; het detecteren van de elektromagnetische-golfveldresponsie; het in de golfveldresponsie zoeken van een component welke een gerefracteerde golf (43, 43C) representeert; en het bepalen van de aanwezigheid en/of de aard van willekeurig welk reservoir (35) dat is geïdentificeerd op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van een gerefracteerde-golfcomponent (43, 43C); waarbij het uitgezonden veld de vorm heeft van een golf, en waarbij de afstand tussen de zender (37) en een ontvanger (38) volgt uit de formule  $0.5\lambda \leq l \leq 10\lambda$  waarin  $\lambda$  de golflengte is van de transmissie door de bovenliggende laag (34) en  $l$  de afstand is tussen de zender (37) en de ontvanger (38).*

Subsidiar verdedigt EMGS (de in de vorm van een hulpverzoek bij antwoord ingediende) conclusie 1 van EP 019 in deze vorm:

1. *A method of performing a survey of subterranean strata in order to determine whether a submarine or subterranean reservoir (35), whose approximate geometry and location are known, contains hydrocarbons or water, which method comprises: applying a time varying electromagnetic field to the subterranean strata; detecting the electromagnetic wave field response; seeking, in the wave field response, a component representing a refracted wave (43, 43C), and determining whether the reservoir (35) contains hydrocarbons or water based on the presence or absence of a refracted wave component (43, 43C); in which the transmitted field is in the form of a wave, and in which the distance between the transmitter (37) and a receiver (38) is given by the formula  $0.5\lambda \leq l \leq 10\lambda$  where  $\lambda$  is the wavelength of the transmission through the overburden (34) and  $l$  is the distance between the transmitter (37) and the receiver (38).*

2.3. In de stand van de techniek was bekend dat seismische technieken gebruikt kunnen worden om met een zekere mate van nauwkeurigheid de structuur te bepa-

len van onderaardse en onderzeese lagen (strata). Waar een seismische opname de locatie en vorm van een potentieel reservoir kan openbaren, kan deze opname normaal gesproken echter niet de aard van de inhoud van het reservoir openbaren. Daartoe is volgens de stand der techniek proefboring noodzakelijk. De kosten daarvan zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en andere condities ter plaatse, maar liggen in de orde van grootte van tientallen miljoenen euro's per proefboring, terwijl de mate van succes in het algemeen ongeveer 1 op 10 bedraagt.

2.4. De octrooien zijn gebaseerd op het inzicht dat, ofschoon de seismische eigenschappen van met koolwaterstof gevulde strata en met water gevulde strata niet op significante wijze verschillen, hun elektromagnetische weerstanden wel verschillen. Door gebruik te maken van een methode voor elektromagnetische opname, kan gebruik worden gemaakt van bedoelde verschillen en kan de mate van succes bij het voorspellen van de aard van een reservoir zo op significante wijze worden verhoogd.

2.5. Zo is EP 019 gebaseerd op het nuttig gebruik van het feit dat wanneer een elektromagnetisch (EM-)veld wordt toegevoerd aan onderaardse lagen welke een reservoir omvatten, de gedetecteerde golfveldresponsie, naast een directe-golfcomponent en een gereflecteerde-golfcomponent afkomstig uit het reservoir, een "gerefracteerde"-golfcomponent vanuit het reservoir zal omvatten. Het reservoir dat koolwaterstof bevat werkt op de een of andere manier als een golfgeleider.<sup>1</sup> Dit laat onverlet dat een gerefracteerde golf zich anders gedraagt, afhankelijk van de aard van de laag waarin hij wordt voortgeplant. In het bijzonder zijn de voortplantingsverliezen in koolwaterstoflagen veel geringer dan in waterdragende lagen terwijl de snelheid van voortplanting veel hoger is. Gelet daarop kan, wanneer een olie- of gasdragend reservoir aanwezig is en een EM-veld wordt aangelegd, een sterke en zich snel voortplantende gerefracteerde golf worden gedetecteerd. Dit kan een aanduiding zijn van de aanwezigheid van het reservoir of van zijn aard indien zijn aanwezigheid reeds bekend is.

2.6. Het tweede octrooi, [EP 1 309 887 \(hierna: EP 887\)](#), is verleend op 31 maart 2004 op een aanvraag van 2 augustus 2001 voor: *Method and apparatus for determining the nature of subterranean reservoirs* (in de onbestreden vertaling: *Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de aard van ondergrondse reservoirs*) en claimt prioriteit vanaf 14 augustus 2000 en 29 september 2000. Ook dit octrooi is onder meer geldig in Nederland en ook hier voert EMGS subsidiar hulpverzoeken voor de conclusies aan. In verband met de middels dit vonnis te nemen schorsingsbeslissing wordt weergave van de (hoofd)conclusie(s) thans achterwege gelaten. Schlumberger heeft op 6 juni 2007 oppositie ingesteld tegen dit octrooi, eveneens aanhangig bij de oppositie afdeling.

<sup>1</sup> In de octrooiomschrijving wordt de golf aangeduid als een "gerefracteerde golf", ongeacht het specifieke mechanisme dat daarvoor feitelijk verantwoordelijk is.

2.7. EP 887 is gebaseerd op hetzelfde hiervoor bedoelde nuttig gebruik van golfcomponenten bij het opwekken van een EM-veld in een laag. In EP 887 wordt evenwel gebruik gemaakt van een elektrische dipoolzender- en ontvangerantenne die met elkaar in lijn liggen en waarbij geleide golfreacties van een eerste (een transversale elektrische) en een tweede mode (een transversale magnetische) met elkaar worden vergeleken.

2.8. Het derde octrooi betreft [EP 1 613 982 \(hierna: EP 982\)](#), verleend op 17 januari 2007 op een aanvraag van 17 maart 2004 onder het invoeren van prioriteit vanaf 17 maart 2003 voor: *Method and apparatus for determining the nature of submarine reservoirs* (Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de aard van onderzeese reservoirs), eveneens met gelding voor onder meer Nederland. Ook hiertegen is door Schlumberger oppositie ingesteld, op 6 juni 2007, die aanhangig is bij de oppositie afdeling in Munchen. EMGS verdedigt hier niet langer de conclusies zoals verleend, maar (primair en subsidiair) een tweetal sets conclusies die in de vorm van hulpverzoeken zijn opgevoerd. Ook hiervan blijft weergave vanwege de te nemen schorsingsbeslissing thans achterwege.

2.9. EP 982 betreft een werkwijze voor het bepalen van de aard van een onderaards reservoir, waarvan de geschatte geometrie en locatie bij benadering bekend zijn. De werkwijze voorziet in het toepassen van een in tijd variërend EM-veld op de strata, die het reservoir bevatten, het detecteren van de elektromagnetische golfveldresponsie, het zoeken in de golfveldresponsie naar een component die een gerefracteerde golf representeert vanaf de koolwaterstof laag en het bepalen van het gehalte van het reservoir, gebaseerd op de aanwezigheid van een golfcomponent na refractie en/of na breking door de koolwaterstof laag. Deze werkwijze wordt in het octrooi gecombineerd met seismische opnamen, waarbij de seismische bron en ontvanger op nagenoeg dezelfde plek staan als de EM veldtransmitter respectievelijk de EM veldontvanger. Aan de hand van een vergelijking van de analyse van de EM golf veld responsie en de seismische responsie wordt een rapport opgemaakt over de aanwezigheid en de aard van de strata.

2.10. Schlumberger houdt zich bezig met exploratie- en productiediensten, alsmede met producten voor olie- en gasbedrijven. Het is 's werelds grootste dienstverlener in de olieindustrie.

### 3. Het geschil

3.1. Stellende dat de genoemde octrooien om verscheidene redenen nietig zijn en dat EMGS zich schuldig maakt aan misleidende mededelingen in de zin van artt. 6:162 jo. 6:194 BW, vordert Schlumberger in conventie . samengevat en na vermeerdering van eis . (1) bij wijze van provisioneel vonnis, uitsluitend voor zover de procedure in de hoofdzaak zou worden aangehouden hetgeen zij in de hoofdzaak onder (5) vordert (zie hierna), in de hoofdzaak (2) vernietiging van de Nederlandse delen van EP 019, EP 887 en EP 982, (3) een voorwaardelijke verklaring voor recht van niet-inbreuk indien de rechtbank zou oordelen dat EP 019,

EP 887 en/of EP 982 (in gewijzigde vorm) geldig zou(den) zijn, (4) plaatsing van een boodschap omtrent nietigheid en non-inbreuk gedurende 8 weken op de website van EMGS (zonder dwangsom) en (5) een verbod tot het doen van mededelingen aan (potentiele) klanten van Schlumberger met de strekking dat (i) EMGS in 1997 Seabed Logging zou hebben uitgevonden, althans dat zij in 1997 zou hebben uitgevonden dat CSEM gebruikt kan worden voor de detectie van koolwaterstoffen, (ii) EMGS in 1998 haar eerste octrooiaanvraag op het gebied van CSEM voor koolwaterstofdetectie zou hebben ingediend zonder daarbij te vermelden dat zij deze aanvraag inmiddels heeft ingetrokken, (iii) Schlumberger inbreuk zou maken op de octrooiportefeuille van EMGS op het gebied van CSEM voor koolwaterstofdetectie, althans de Nederlandse delen van EP 019, EP 887 en EP 982, op straffe van dwangsommen, (6) kosten rechtens conform art. 1019h Rv.

3.2. Schlumberger voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. Voorop wordt gesteld dat in deze procedure in de hoofdzaak uitdrukkelijk geen (reconventionele) inbreukvordering voorligt, terwijl in de hoofdzaak de nietigheid van de drie octrooien aan de orde wordt gesteld langs hoofdzakelijk dezelfde lijnen en op basis van dezelfde stukken en argumenten als in de drie aanhangige opposities. EMGS heeft Schlumberger ook niet gesommeerd terzake inbreuk op de octrooien.

4.2. Dat geeft de rechtbank aanleiding gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 (het ook blijkens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in de aangevallen trits) in kracht van gewijsde is beslist omtrent de geldigheid daarvan. Nu geen inbreukvraag speelt en voor EP 019 inmiddels hulpverzoeken zijn ingediend, zodat thans minstgenomen in enige mate onzeker is hoe de verlenende instantie in Munchen de conclusies uiteindelijk zal vaststellen, acht de rechtbank het opportuun om de uitkomst van de oppositie tegen het voornaamste octrooi af te wachten. Daartoe is mede redengevend dat het wenselijk voorkomt waar mogelijk (en dat is hier vanwege de afwezigheid van een inbreukzaak zonder meer het geval) het risico van (materieel/inhoudelijk) tegenstrijdige uitspraken te vermijden. Aan de tegen schorsing gerichte bezwaren van Schlumberger wordt voorbij gegaan. Daaraan kan deels tegemoet worden gekomen, doordat de rechtbank het EOB zal verzoeken de oppositie tegen EP 019 in eerste en eventuele tweede aanleg met voorrang te behandelen, zodat daarin zo spoedig als daar mogelijk is kan worden beslist. In de praktijk plegen dergelijke verzoeken van nationale rechtbanken door het EOB te worden gehonoreerd. Dat de parallelle procedure in Engeland niet geschorst zal worden, zoals Schlumberger aanvoert - daargelaten of dat juist is - maakt de afweging niet anders. Overigens acht de rechtbank het in dit verband gevoerde argument dat Schlumberger de

markt moet kunnen betreden, in het licht van haar eigen uitdrukkelijke stellingen bij dagvaarding dat zij geen inbreuk maakt op de octrooien (vgl. dagvaarding 199 t/m 205 en het voorwaardelijk gevorderde negatief declaratoir), tenslotte evenmin van dusdanig gewicht, dat niet geschorst zou moeten worden in dit geval.

4.3. Vanwege deze schorsingsbeslissing zal elke beslissing op grond van hetgeen door Schlumberger onder (2), (3), (4) en (5) wordt gevorderd worden aangehouden.

4.4. De bij wege van eisvermeerdering ingestelde en met vordering (5) uit de hoofdzaak congruerende provisionele vordering, inhoudende wat Schlumberger noemt: 'wapper'-verboden, zal moeten worden afgewezen. Daartoe is het navolgende redengevend.

4.5. Voor zover de betreffende vordering zich richt tegen de als EP 226 doorgezette PCT-aanvraag, die inmiddels vervallen is (vgl. vordering (5)(ii)), moet dit worden afgewezen omdat, naar EMGS onbestreden heeft gesteld (pleitnota mrs. Bisschop en Van der Velden nr. 10.7), op basis van deze aanvraag elders in de wereld octrooien zijn verleend<sup>2</sup>. Het is mitsdien juist dat EMGS op basis van deze uit 1998 daterende aanvraag octrooirechten voor haar seabed logging techniek heeft verkregen (alleen niet in Europa). Nog daargelaten of de rechtbank terzake van deze vordering in de hoofdzaak wel bevoegdheid toekomt, kan deze vordering alleen al daarom niet worden toegewezen.

4.6. Voor zover het gevorderde verbod zich richt tegen de gehele CSEM octrooiportefeuille ((5)(iii) voor 'althans'), is dit alleen al niet toewijsbaar, omdat dit veel te onbepaald en te ruim is. Bovendien voert EMGS terecht aan dat zij Schlumberger (en al helemaal niet de hier bedoelde procespartij, een holdingmaatschappij) niet heeft beticht van octrooiinbreuk, zodat ook daarom dit verbod moet worden afgewezen. Hooguit is sprake van een beschuldiging van octrooiinbreuk aan het adres van een andere tot de Schlumbergergroep behorende vennootschap (Western Geco) en met betrekking tot Brazilië, terzake waarvan deze rechtbank niet bevoegd is.

4.7. Voor zover het een verbod betreft met betrekking tot de door Schlumberger aangevallen drie octrooien ((5)(iii) na 'althans'), moet dit alleen al - nog afgezien van de vraag of terzake wel bevoegdheid bestaat voor de rechtbank - worden afgewezen, omdat aan de daarvoor in de Nederlandse rechtspraak gestelde eisen niet is voldaan. Gelet op de laatstelijk in het [arrest Stork/Bakels](#) bevestigde leer heeft als hoofdregel te gelden dat een (vooronderzocht) octrooi geldig is, totdat dit wordt herroepen of vernietigd of anderszins vervallen raakt en dat het gedurende de geldigheids termijn aan de octrooihouder vrij staat zich daar jegens derden op te beroepen. Dit is slechts anders, indien de octrooihouder een verwijt te maken valt, bijvoorbeeld dat deze tegen beter weten (van nietigheid) in octrooi-pretenties handhaaft. Anders dan Schlumberger bepleit, is aan die verzwaarde toets niet voldaan naar het oordeel van de rechtbank. Alleen al het gegeven dat

vooraanstaande deskundigen als Constable<sup>3</sup>, MacGregor<sup>4</sup> en Sinha<sup>5</sup>, zeer goed ingevoerd in de CSEM techniek en (mede) auteurs van verscheidene publicaties die Schlumberger in haar nietigheidsargumentatie hanteert, er naar eigen zeggen niet aan gedacht hebben dat deze techniek ook bruikbaar was voor bepaling van de inhoud van reservoirs in plaats van voor enkele duiding van de grenzen van die reservoirs, maakt dat EMGS mocht en kon menen dat de thans aangevallen drie octrooien geldig zijn. Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooi-pretentie bedoeld in deze "wapper"-rechtspraak is in dat licht geen sprake. Aan de orde is een legitiem geldigheidsgeschil, waarbij EMGS op basis van valide argumenten (en niet tegen beter weten in) verdedigt dat sprake is van (eventueel in gewijzigde vorm) geldige octrooien, waartegenover Schlumberger ongeldigheidsmateriaal inbrengt dat thans ten toets voorligt in Munchen. Zodoende staat het EMGS vrij zich gedurende het onderhavige geldigheidsgeschil jegens derden op haar octrooirechten te beroepen. Dat staat haar vrij, zolang dat geschil niet in voor haar negatieve zin is afgerond, of anderszins bijvoorbeeld zonneklare ongeldigheidsbewijzen boven tafel komen, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat EMGS voortgaand exclusieve rechten pretendeert, terwijl zij weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden dat die ongeldig zijn.

4.8. Ook acht de rechtbank de suggestie dat EMGS seabed logging heeft uitgevonden niet onrechtmatig, zodat daarop (5)(i) moet stranden. Bedoeld is dat seabed logging opgevat als een specifieke CSEM toepassing voor het rechtstreeks detecteren van olie en gas door EMGS voor het eerst is toegepast, hetgeen juist voorkomt.

<sup>3</sup> Prod 13 EMGS: In deze peer review van een proefopstelling van seabed logging in Trondheim begin november 1999 geeft Constable van het Sripps Institute van UC at San Diego, een van de toonaangevende instanties in het academisch-geologische veld, aan dat CSEM op zichzelf niet nieuw is en dat hij er zelf al 16 jaar mee werkt. Maar: The proposed application to direct detection of hydrocarbons is, to the best of my knowledge, novel. Hij zegt hierin tevens: In conclusion, it is my opinion that the proposed method has a reasonable chance of success for sufficiently large targets en hij sluit af met: I wish Statoil (waar de uitvinders thans leidinggevend van EMGS destijds werkzaam waren, Rb.) every success in its endeavour; it is pleasing to see innovative research coming out of the industry sector.

<sup>4</sup> Prod. 18 EMGS nr. 100: In de opeisingszaak voor de Engelse Comptroller verklaarde zij onder cross-examination dat het gebruik van CSEM voor het rechtstreeks detecteren van olie en gas door seabed logging voor de oudste prioriteitsdatum niet bij haar was opgekomen.

<sup>5</sup> In dezelfde zaak voor de Comptroller, nr. 95, waarin Sinha onder cross-examination heeft toegegeven aanvankelijk zelfs na openbaring van de uitvinding te hebben getwijfeld: This concession was reinforced by Professor Sinha's acknowledgement that Dr Ellingsrud and Dr Eidesmo (de in de vorige noot bedoelde uitvinders, Rb.) had shown him a slide at the meeting which included the line 'the proposed parallel/inline antenna configuration is diagnostic for buried layers.' Indeed, he also said that they had discussed the split (bij aanwezigheid van koolwaterstoffen in een laag wordt een grotere 'split' verkregen dan bij afwezigheid daarvan in de laag, Rb.) at some length at the meeting because he wasn't initially convinced there would be one. Uit nr. 99 blijkt dat Sinha heeft verklaard dat hij in 1998 aan een oliemaatschappij, waarvoor hij consultancy werk deed, verklaarde dat EM niet gebruikt kon worden voor directe koolwaterstofdetectie.

<sup>2</sup> Australië, China, Mexico, Rusland en de VS.

4.9. Voor een separate kostenveroordeling van de provisionele vordering . zo die al kenbaar is gevorderd door Schlumberger . ziet de rechtbank vanwege de volledige verwevenheid van die vordering met hetgeen in de hoofdzaak sub (5) wordt gevorderd, geen aanleiding.

4.10. Op hetgeen bij wijze van 'incident' op de voet van art. 22 Rv door EMGS naar voren is gebracht behoeft hangende de schorsing niet te worden beslist.

4.11. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

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

De rechtbank

##### **in de hoofdzaak**

5.1. schorst de zaak totdat in de oppositie tegen EP 1 256 019 in hoogste instantie zal zijn beslist, danwel deze oppositie op andere wijze zal zijn geëindigd;

5.2. verstaat dat zij de bevoegde instanties van het Europees Octrooibureau zal verzoeken de oppositie tegen EP 1 256 019 vanwege deze schorsing in zowel de procedure voor de oppositie afdeling, als in voorkomend geval voor de technische kamer van beroep met voorrang te willen behandelen;

5.3. verwijst de zaak hangende deze schorsing naar de parkeerrol;

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan;

##### **in de provisionele eis**

5.5. wijst de gevorderde provisionele voorzieningen af. Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. P.W. van Straalen en mr. D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2008.

---