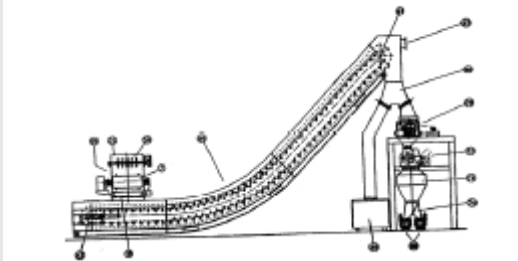


Rb Den Haag, 29 september 2008, Bergemann v X

Vernietigd: [IEPT20100713, Hof Den Haag, Bergemann](#)



Figuur 3:



OCTROOIRECHT - NIETIGHEID

Geen toegevoegde materie: redelijkerwijs te concluderen

Hoewel Bergemann kan worden nagegeven dat de letterlijke tekst van bedoeld deelkenmerk niet is terug te vinden in de ingediende conclusies en/of beschrijving, leidt dat onder de gegeven omstandigheden niet tot het oordeel dat sprake is van toegevoegde materie in de zin van artikel 75 lid 1 onder c ROW 1995. Naar het oordeel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman, die de ter inzage gelegde octrooiaanvraag zou hebben geraadpleegd, uit de toenmalige conclusies, beschrijving en tekeningen redelijkerwijs hebben moeten concluderen dat de luchtstroom door de onderkant van de ketel wordt ingevoerd. Dit oordeel is gebaseerd op de navolgende overwegingen.

Nieuwheid

- Uitgangspunt : wat de gemiddelde vakman ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag redelijkerwijs uit de Brochure zou hebben begrepen en of dat de vakman in staat zou hebben gesteld de uitvinding toe te passen.

De rechtbank stelt voorop dat het er bij de beoordeling van de nieuweheidschadelijkheid van de Brochure om gaat vast te stellen wat de gemiddelde vakman ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag redelijkerwijs uit de Brochure zou hebben begrepen en of dat de vakman in staat zou hebben gesteld de uitvinding toe te passen. Daarbij moet – naast de inhoud van de Brochu-

re zelf – mede in aanmerking worden genomen de normale vakkennis van de gemiddelde vakman.

- WO 231 kan niet worden gerekend tot de algemene vakkennis die de gemiddelde vakman geacht moet worden werkelijk tot zijn beschikking te hebben gehad ten tijde van de octrooiaanvraag: hetgeen in WO 231 is geopenbaard betreft gespecialiseerde, niet algemeen gangbare vakkennis die buiten beschouwing dient te blijven

Anders dan Bergemann - overigens zonder nadere motivering - stelt (pleitnota § 2.8), kan WO 231 naar het oordeel van de rechtbank niet worden gerekend tot de algemene vakkennis die de gemiddelde vakman geacht moet worden werkelijk tot zijn beschikking te hebben gehad ten tijde van de octrooiaanvraag. Naar het oordeel van de rechtbank betreft hetgeen in WO 231 is geopenbaard gespecialiseerde, niet algemeen gangbare vakkennis die buiten beschouwing dient te blijven. Ware dat anders, dan zou dat feitelijk ook neerkomen op het combineren van twee afzonderlijke documenten, waarvan ook Bergemann erkent dat dit bij de beoordeling van de nieuweheidschadelijkheid van een voorpublicatie niet is toegestaan.

- De slotsom luidt dat de Brochure niet alle kenmerken van Conclusie 1 openbaart, zodat de gevorderde nietigheid van deze conclusie niet kan worden gebaseerd op niet-nieuwheid. Datzelfde heeft dan te gelden voor de gevorderde nietigheid van afhankelijke conclusies 2 tot en met 9.

- De slotsom luidt dat alle kenmerken van conclusies 10, 11, 12, 14 en 15 direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard in de Brochure, zodat deze conclusies wegens gebrek aan nieuwheid nietig zullen worden verklaard. De overige conclusies 1 tot en met 9, alsmede conclusie 13 zijn ten opzichte van de Brochure nieuw te achten, zodat niet tot nietigverklaring van deze conclusies wegens gebrek aan nieuwheid kan worden gekomen

Partiële nietigheid

- Te voldoen aan de eisen die voor ieder octrooi gelden, zoals die met betrekking tot inventiviteit.

Naar het oordeel van de rechtbank is de leer uit het arrest Spiro/Flamco sinds de inwerkingtreding van het Europees Octrooiverdrag 2000 niet langer van toepassing op Europese octrooien. Ter beoordeling ligt derhalve voor de vraag of de door X voorgestelde wijziging van conclusie 10 voldoet aan de eisen die voor ieder octrooi gelden, zoals die met betrekking tot inventiviteit.

Inventiviteit

- Conclusie 10: De slotsom luidt dat onvoldoende is onderbouwd dat met de toepassing van meerdere openingen een vooroordeel of zelfs meerdere vooroordelen zou(den) zijn overwonnen.

- Conclusie 13: WO 231 - JP 319: De vakman die, uitgaande van WO 231, een oplossing zoekt voor het probleem dat onvoldoende koeling plaatsvindt, zal dat niet in JP 319 zoeken, omdat deze immers nog suggereert dat het nodig is de koellucht via een

apart buizenstelsel af te voeren en pas na verdere verwarming in een voorverwarmingskamer met behulp van een ventilator toe te voeren aan de ketel. Bovendien, al zou de gemiddelde vakman dat wel doen, dan zou dat hem nog niet naar de oplossing volgens het Octrooi leiden.

PROCESRECHT

Nieuwe nietigheidgrond bij pleidooi – versneld regime
dit argument dient als in strijd met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime buiten beschouwing te blijven.

Eerst bij pleidooi heeft Bergemann aan haar nietigheidsvordering een nieuwe grondslag toegevoegd, te weten dat het Octrooi niet inventief zou zijn in het licht van de Brochure in combinatie met WO 231. De rechtbank is met X van oordeel dat dit argument, als in strijd met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime, buiten beschouwing dient te blijven. Niet valt in te zien waarom Bergemann niet veel eerder, zo nodig bij akte buiten de rol om, kenbaar had kunnen maken dat en onder aanvoering van inhoudelijke argumenten op grond waarvan, zij zich ook op deze aanvullende rechtsgrond wenste te beroepen. Nu zij dat evenwel heeft nagelaten, heeft X er geen rekening mee hoeven houden dat Bergemann eerst ter zitting met dit niet-inventiviteitsargument zou komen en heeft zij onvoldoende gelegenheid gehad zich op dit verweer voor te bereiden. Anders dan Bergemann stelt maakt het enkele feit dat de stukken waarop Bergemann zich in dat verband wenste te beroepen reeds onderdeel uitmaakten van het geding, dat niet anders. Zo is bijvoorbeeld discussie mogelijk over de niet onbelangrijke vraag welk document bij die inventiviteitsaanval zou moeten worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek en hoe het objectieve probleem dan zou luiden. Op deze vragen heeft X zich niet kunnen en hoeven voorbereiden.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 29 september 2008

(G.R.B. van Peurseem, R. Kalden en D. van Oostveen)

Vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 306113 / HA ZA 08-752

Vonnis van 29 oktober 2008

in de zaak van:

de rechtspersoon naar Duits recht

CLYDE BERGEMANN GmbH,

gevestigd te Wesel, Duitsland,

eiseres,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te ,s-

Gravenhage, behandeld door: mrs. K.A.J. Bisschop en

A.L. Kwaspen, advocaten te Amsterdam,

tegen

X, wonende te Y,

gedaagde,

advocaat mr. W. den Hertog te 's-Gravenhage, behandeld door: mr. J.J. Allen, advocaat te Amsterdam.

Partijen zullen hierna respectievelijk Bergemann en X genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage d.d. 28 december 2007;

- de dagvaarding d.d. 3 januari 2008;

- de akte houdende producties d.d. 5 maart 2008;

- de conclusie van antwoord met producties d.d. 7 mei 2008;

- de stukken en pleitnotities overgelegd ter gelegenheid van de op 12 september 2008 gehouden pleidooien.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 Bergemann houdt zich bezig met de ontwikkeling, vervaardiging en exploitatie van (industriële) ketelreinigingssystemen. De X groep, waaraan X is verbonden, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en exploitatie van systemen voor de opslag en bewerking van bodemas.

2.2 X is houder van het Europese Octrooi EP 0 471 055 dat betrekking heeft op een stoomgeneratorsysteem en werkwijze voor de afvoer van as (hierna: 'het Octrooi' of 'EP 055'). Het Octrooi is op 26 juli 1995 verleend op een aanvraag van 4 maart 1991, waarbij de prioriteit is ingeroepen van de Italiaanse aanvraag IT- 1955490 van 2 maart 1990. Het Octrooi is onder meer geldig in Nederland.

2.3 EP 055 bevat 2 hoofdconclusies, te weten de inrichtingsconclusie 1 en de werkwijze conclusie 10. Conclusies 1 t/m 9 betreffen volconclusies op conclusie 1 en conclusies 11 t/m 15 betreffen volconclusies op conclusie 10 dan wel 11.

2.4 Conclusies 1 en 10 tot en met 15 van EP 055 luiden, in de originele Engelse taal, als volgt:

1. Steam generating boiler (30) with a bottom ash dry discharge modular system, the system comprising:

(a) an extractor (20) including a conveyor belt (1,2) resistant to high temperatures, constructed so as to allow expansion in any direction, the conveyor belt having two separate but joined elements for performing the functions of load support and driving;

(b) a tight sealed box (15) containing the extractor,

(c) a transition hopper (40) attached to the bottom of the boiler and united to the extractor;

characterised in that the system is provided with

(d) an apparatus (50,70,72) for crushing the ash;

(e) a second conveyor (60) having the function of a post-cooler of the ash, also contained in a tight sealed box and

(f) one or more openings in the containing box of the extractor and/or the post-cooler to introduce air, said air being sucked by the negative pressure existing in the boiler, passing in countercurrent to the ash path, thus exchanging heat with said ash and the conveyor belts and feeding the combustion of the unburnt matter and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler.

10. Method for dry discharge of bottom ash from a steam-generating boiler (30) comprising the steps of: discharging dry bottom ash from the boiler; guiding the dry bottom ash through a transition hopper (40); receiving, from the transition hopper (40), the dry bottom ash onto an extractor (20) including a conveyor belt (1,2) and contained in a tight sealed box; discharging the dry bottom ash from the extractor (20) onto a second conveyor belt (60), also contained in a tight sealed box, and having the function of a post-cooler of the ash; crushing, cooling, and transporting the dry bottom ash discharged from the second conveyor belt (60); and drawing outside air through one or more openings in the tight sealed boxes of the extractor (20) and/or the postcooler (60), passing the outside air in countercurrent to the ash path, thus exchanging heat with the said ash and the conveyor belts, and feeding the combustion of the unburnt matter, and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler.

11. Method of claim 10, further comprising the step of re-irradiating thermal flow in the boiler (30) by facing the transition hopper (40) and the conveyor belt (20) onto a flame in the boiler.

12. Method of claim 10, wherein the step of crushing, cooling and transporting the dry bottom ash includes precrushing the ash in a precrusher (50) for reducing incrustations of exceptional dimensions in order to increase thermal exchange surfaces with cooling fluid in the postcooler (60).

13. Method of claim 10, further comprising the step of lowering the temperature of the dry bottom ash to below its melting point using a boosted cooling system.

14. Method of claim 11, wherein the step of crushing, cooling and transporting the dry bottom ash includes the step of dry grinding the dry bottom ash for obtaining pieces of various size according to subsequent industrial uses.

15. Method of claim 11, wherein the step of crushing, cooling and transporting includes the step of dry crushing the dry bottom ash to a fineness that enables the dry-crushed ash to be mixed with fly ash.

In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Stoomgeneratorketel (30) met een droog modulair as-afvoersysteem, welk systeem omvat:

(a) een extractor (20) omvattende een transportband (1,2) bestand tegen hoge temperaturen zodanig geconstrueerd dat expansie in alle richtingen mogelijk is, welke transportband twee separate maar onderling verbonden elementen omvat voor het uitvoeren van de functies van ondersteunen van belasting en aandrijving;

(b) een hermetisch afgedichte doos (15), welke de extractor omvat,

(c) een toevoerhopper (40) bevestigd aan de onderkant van de ketel en verbonden met de extractor, met het kenmerk, dat het systeem is voorzien van

(d) een apparaat (50,70,72) voor het vergruizen van de as,

(e) een tweede transportband (60) met de functie van nakoeler van de as, ook aangebracht binnen een hermetisch gesloten doos en

(f) één of meer openingen in de omsluitende doos van de extractor en/of de nakoeler voor het inbrengen van lucht, welke lucht wordt aangezogen door de negatieve druk die in de ketel heerst, waarbij deze zich in tegenstrooming beweegt ten opzichte van het pad van de as, waarbij aldus warmte wordt overgedragen aanwezig in de genoemde as en in de transportbanden en de verbranding van onverbrand materiaal wordt gevoed waarbij de verwarmde luchtstroom uiteindelijk door de onderkant van de ketel wordt ingevoerd.

10. Werkwijze voor het droog uitstorten van bodem-as van een stoomgeneratorketel (30) welke de stappen omvat van het: uitstorten van droge bodem-as uit de ketel, geleiden van de droge bodem-as door een toevoerhopper (40), ontvangen uit de toevoerhopper (40) van de droge bodem-as op een extractor (20), welke een transportband (1,2) omvat aangebracht in een hermetisch gesloten doos, uitstorten van de droge bodem-as uit de extractor (20) op een tweede transportband (60) ook aanwezig in een hermetisch gesloten doos en met de functie van een nakoeler van de as, vergruizen, afkoelen en transporteren van de droge bodem-as uitgestort vanaf de tweede transportband (60) en het aanzuigen van buitenlucht door één of meer openingen in de hermetisch afgesloten dozen van de extractor (20) en/of de nakoeler (60), het voeren van de buitenlucht in tegenstroom over het aspad, het aldus overdragen van warmte aanwezig in de genoemde as en de transportbanden, en het voeden van de verbranding van het onverbrande materiaal en waarbij de verwarmde luchtstroom uiteindelijk door de bodem van de ketel wordt geïntroduceerd.

11. Werkwijze volgens conclusie 10, verder omvattende de stappen van terugkaatsen van thermische stroom in de boiler (30) door plaatsing van de toevoerhopper (40) en de transportband (20) tegenover een vlam in de ketel.

12. Werkwijze volgens conclusie 10, waarin de stap van het vergruizen, koelen en transporteren van de droge bodem-as het voorvergruizen omvat van de as in een voorvergruizer (50) voor het verkleinen van aanzettingen van buitengewone afmetingen teneinde de thermische overdracht oppervlakken te vergroten voor koelfluidum in de nakoeler (60).

13. Werkwijze volgens conclusie 10, welke verder de stap omvat van het verlagen van de temperatuur van de droge bodem-as tot beneden de smeltemperatuur ervan onder gebruikmaking van een aangejaagd koelsysteem.

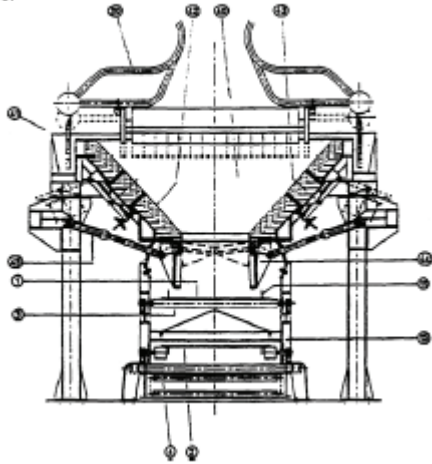
14. Werkwijze volgens conclusie 11, waarin de stap van het vergruizen, koelen en transporteren van de droge bodem-as de stap omvat van het droog vermalen van de droge bodem-as voor het verkrijgen van brokken van verschillende grootte overeenkomstig het toekomstige industriële gebruik.

15. Werkwijze volgens conclusie 11, waarbij het vergruizen, koelen en transporteren de stap omvat van het droog vergruizen van de droge bodemas tot een graad

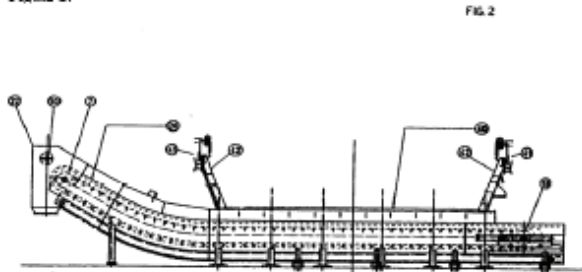
van fijnheid die het mogelijk maakt de droog vergruisde as te mengen met vlieg-as.

2.5 Bij het Octrooi horen de 3 navolgende figuren:

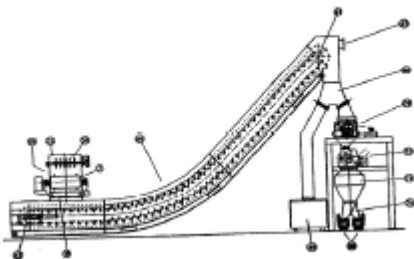
Figuur 1:



Figuur 2:



Figuur 3:



2.6 In de oorspronkelijke aanvraag luiden conclusies 1 en 6 van het Octrooi als volgt:

1. Bottom ash discharge system from steam generating boilers, comprising a modular system constituted by: (a) an extractor made up of a conveyor belt resistant to high temperatures, constructed so as to allow expansion in any direction, and consisting of two separate but joined elements which carry out the functions of load support and driving; (b) a tight sealed steel box; (c) a transition hopper applied to the bottom of the boiler and united to the extractor; and (d) a system of crushing, cooling and transport of ash discharged from the extractor.

6. System according to claim 1, characterised in that it consents the entering, by one or more openings, into the containing box of the extractor and/or the post-cooler of outside air which, resucked by the negative pressure existing in the boiler, is made to pass in countercurrent to the ash and the belt, thus exchanging heat with the system and the ashes and feeding the combustion of the unburnt matter, this heat being reintroduced

in the boiler contributing to increase its efficiency and/or reduce the consumption of combustible matter.

2.7 Op pagina 3, regels 10 t/m 18 van de oorspronkelijke beschrijving is de volgende passage opgenomen:

In the system of the present invention however a predetermined quantity of outside air is used which, resucked by the negative pressure existing in the boiler, is passed in countercurrent to the ash and the belt, in this way the cold air exchanges heat with the system and the ash and feeds the combustion of the unburnt matter. This heat is reintroduced in the boiler contributing to increase the efficiency of the boiler and/or reduce the consumption of the combustible matter.

Pagina 8, regels 5-10 van de oorspronkelijke beschrijving bevat de volgende passage:

In figure 1 the fully open position of said valves 44 is illustrated in whole lines and the completely closed position in broken lines. However, their normal working position is the intermediate semi-open position, more or less as a continuation of the inclination of the lateral walls 42 of the hopper...

2.8 X is eveneens houder van [EP 0 252 967 \(internationaal gepubliceerd onder nummer WO 87/04231, hierna: 'EP 967' of 'WO 231'\)](#), waarvan de aanvraag is gepubliceerd op 16 juli 1987. Dit octrooi ziet op een inrichting en werkwijze voor het continu droog verwijderen van as.

2.9 Het Octrooi is afgebakend van EP 967. In de beschrijving van het Octrooi is daarover het volgende opgenomen:

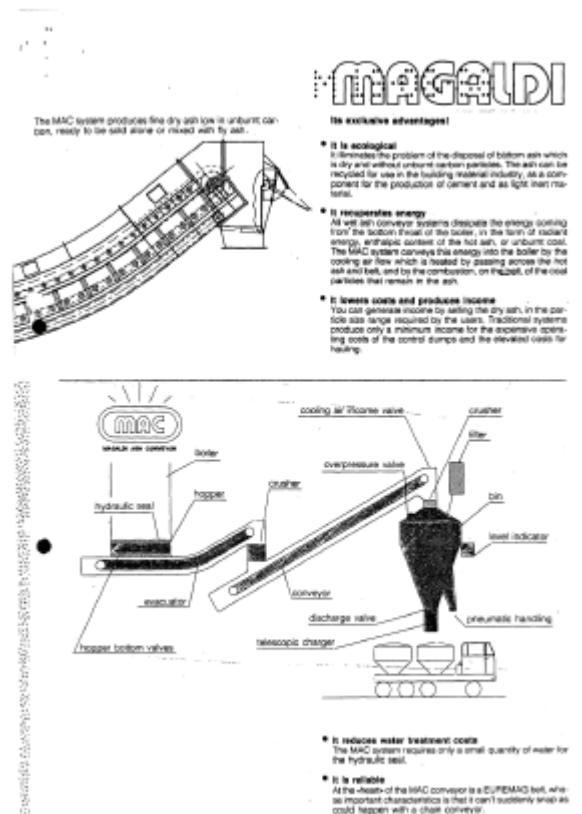
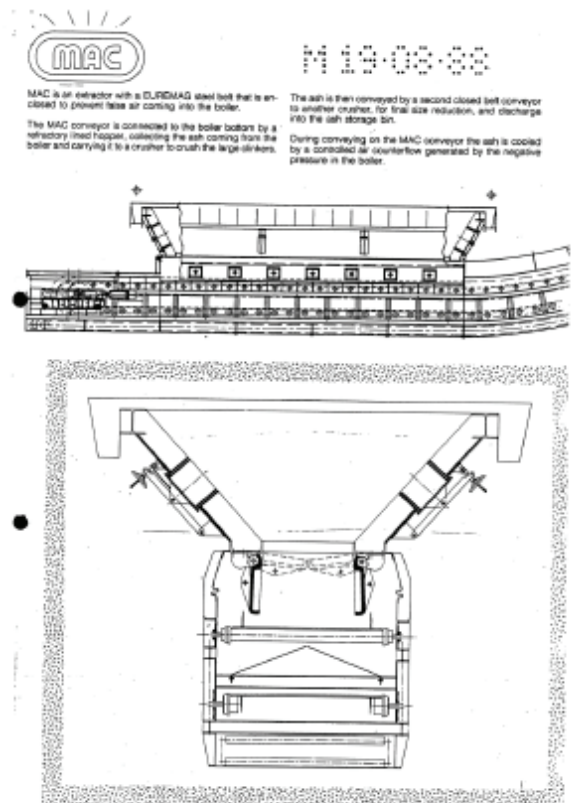
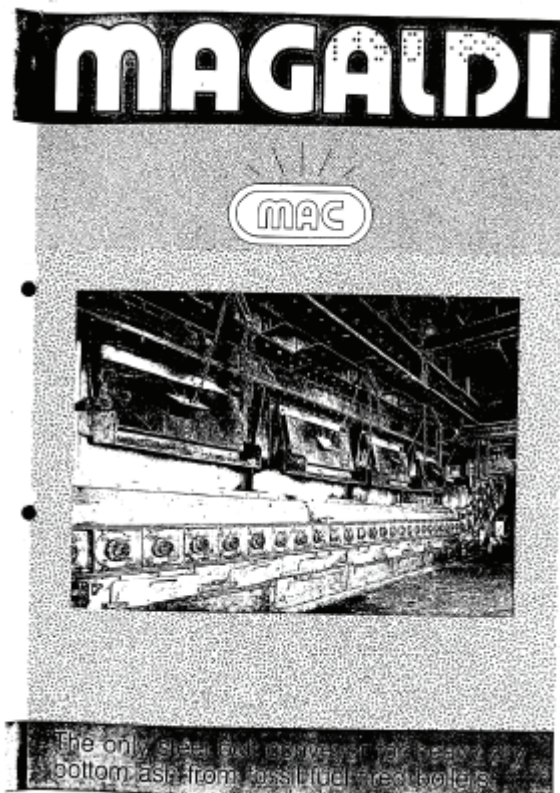
The present invention refers to a steam generating boiler according to the first portion of claim 1 as described in EP-A- no 0 252 967 of the same applicant, corresponding to patent US-A-4 887 539. In this European patent an apparatus is described based on a conveyor belt able to withstand high temperatures and constructed so as to allow expansion in any direction, and consisting of two separate but joined elements which carry out separate functions of load support and of driving. This belt is enclosed in a tight sealed steel box applied to the boiler bottom, in such a way that the belt receives and discharges the ash continuously. Since this apparatus functions excellently and already constitutes an optimum solution to the problem of dry extraction of bottom ash from boilers, it is considered that an ash interception system between the bottom of the boiler and the conveyor belt would be useful, in order to permit brief stoppings of the belt for maintenance, avoiding the direct falling of large lumps of collected ash on to the belt and eliminate the useless radiation of the belt when a polycombustible boiler is oil or gas fed. Document US-A-4 887 539 describes that heat is reintroduced into the boiler to increase its efficiency. Further a tight sealed box supporting the extractor including a conveyor belt, is also known by this prior art.

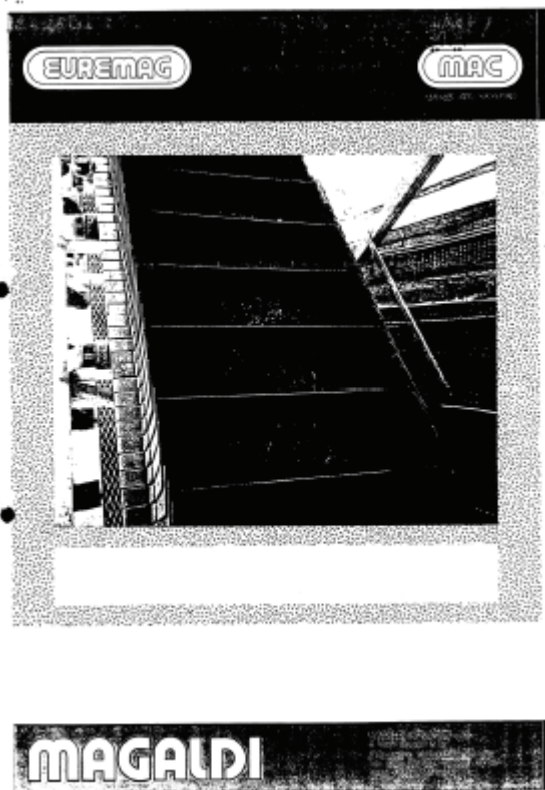
2.10 In het verleningsdossier van EP 967 is een brief van de octrooigemachtigde van X gericht aan het Europees Octrooibureau opgenomen, gedateerd 8 augustus 1988, hierna aangeduid als 'de Brief'. In de Brief zijn onder meer de navolgende passages opgenomen:

This improved steel conveyor belt is actually a conveyor belt, as its driving element is a steel wire belt adapted to be wound around a cylindrical drum, that is tensioned by a tension drum and is supported by a number of idle rollers. The plates fixed to the net-like belt are partially overlapping so as to constitute a continuous load bearing plane, and they protect the steel belt from the mechanical and thermal stress due to the conveyed heavy ash, as the connection between driving part and load bearing part is very little and greatly reduces heat and stress transmission. As the motion transmission between driving drum and net-like wire belt is obtained only by friction and not through a positive mating between chain and sprocket, and as the connection between plates and wire belt is obtained through rivets and bolts free to move inside the wire belt, it is clear that the extensions due to heat do not find resistance points and therefore do not cause permanent deformations or distortions. [...] The structure and the considerable advantages of the system of the present invention can also be better understood from the enclosed brochure.

2.11 De Brief en de daarin bedoelde brochure (hierna aangeduid als 'de Brochure') zijn openbaar toegankelijk vanaf 15 augustus 1988 ingevolge artikel 128 lid 4 EOV.

2.12 De Brochure telt 4 pagina's die er als volgt uit zien:





2.13 In WO 231 is op pagina 3, regels 1-6 de volgende passage opgenomen:

A cyclically operated valve limiting or preventing entrance of cool air, may be applied downstream the area of ash discharge from the apparatus. In vacuum operated boilers a quantity of air controlled by the above system may be delivered countercurrently to the direction of the ash discharge. In this way the heat yielded to air by ash and by the combustion of the unburnt matter on the belt, is brought again into the boiler so as to increase its efficiency.

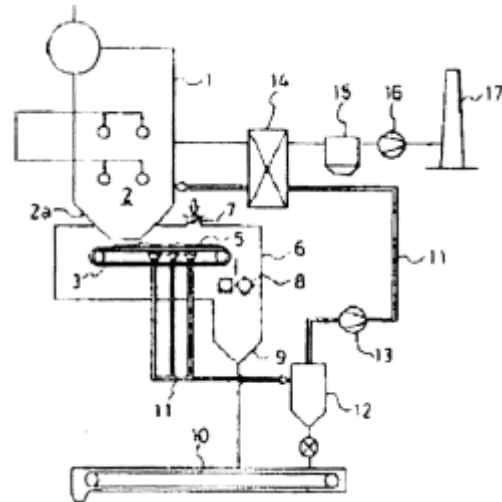
2.14 De [Japanse octrooiaanvraag met nummer JP-A-63006319 \(hierna: 'JP 319'\)](#) betrekking hebbend op een 'fine powder coal boiler' is gepubliceerd op 12 januari 1988. De abstract en bijbehorende tekening van JP 319 zien er als volgt uit:

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve efficiency of combustion and facilitate processing of clinker ashes by a method wherein a pallet conveyor is arranged below a combustion chamber, a conveyor hood covering the pallet conveyor is arranged, one end of a duct for absorbing air from a suction port of the conveyor hood via clinker ash layer is inserted into the conveyor hood and the other end of the duct is connected to a combustion chamber through an air preheater.

CONSTITUTION: Clinker ashes 5 dropped onto a pallet conveyor 3 from a combustion chamber 2 are transported by a pallet conveyor 3, air from a suction port 7 passes through an accumulated layer and then the ashes are cooled in the midway of transportation. The cooled clinker ashes 5 are dropped from an end part of transportation of the pallet conveyor 3 and

crushed by a crusher 8, thereafter supplied onto a chain conveyor 10 from a hopper part of the conveyor hood 6 and then discharged out of the system. In turn, the air of which temperature is increased by giving or taking heat with the clinker ashes 5 is applied to remove powder dusts by a separator 12 and transported to an air preheater 14 by a forced draft fan 13. Its temperature is further increased, the air is supplied to the combustion chamber 2 of the fine powder coal boiler 1 and applied for the combustion of fine powder coal.



3. Het geschil

3.1 Bergemann vordert vernietiging van het Octrooi en veroordeling van X in de kosten van de procedure in en buiten rechte overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2 Bergemann legt aan haar vorderingen ten grondslag dat het Octrooi nietig is omdat tijdens de verlening ongeoorloofde uitbreiding van materie heeft plaatsgevonden, omdat het Octrooi niet nieuw is, alsmede wegens gebrek aan inventiviteit.

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

4. De beoordeling

Toegevoegde materie

4.1 Bergemann stelt zich op het standpunt dat het deelkenmerk *and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler* in conclusies 1 en 10 niet wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvraag (internationaal publicatienummer WO91/13293). Conclusie 1 van het Octrooi zoals verleend is een samenvoeging van de oorspronkelijk ingediende conclusies 1 en 6 en daarin is dit deelkenmerk niet opgenomen. Ook uit de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag, in het bijzonder regels 10 t/m 18 op pagina 3, is dit deelkenmerk niet op te maken, aldus Bergemann. X bestrijdt dit, stellende dat de oorspronkelijke aanvraag uitgaat van terugvoer van een door onderdruk van de boiler gegenereerde luchtstroom via de bodem van de boiler, zoals blijkt uit de hiervoor in r.o. 2.7 geciteerde passages in onderlinge samenhang gelezen.

4.2 De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Hoewel Bergemann kan worden nagegeven dat de letterlijke tekst van bedoeld deelkenmerk niet is terug te vinden in de ingediende conclusies en/of beschrijving,

leidt dat onder de gegeven omstandigheden niet tot het oordeel dat sprake is van toegevoegde materie in de zin van artikel 75 lid 1 onder c ROW 1995. Naar het oordeel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman, die de ter inzage gelegde octrooiaanvraag zou hebben geraadpleegd, uit de toenmalige conclusies, beschrijving en tekeningen redelijkerwijs hebben moeten concluderen dat de luchtstroom door de onderkant van de ketel wordt ingevoerd. Dit oordeel is gebaseerd op de navolgende overwegingen.

4.3 Uit de oorspronkelijke conclusie 1 volgt dat er sprake is van een transportband, een gesloten doos, een toevoerhopper die aan de bodem van de boiler is bevestigd en verbonden met de extractor, alsmede een systeem voor het vergruizen, afkoelen en afvoeren van de as afkomstig van de extractor. In de oorspronkelijke volgconclusie 6 wordt daaraan toegevoegd dat het systeem volgens conclusie 1 toelaat dat er door één of meer openingen lucht van buitenaf wordt toegevoerd aan de gesloten doos van de extractor en/of de nakoeleer. Deze lucht wordt aangezogen door de onderdruk in de boiler, gaat in tegenovergestelde richting langs de as die zich op de transportband bevindt en wordt vervolgens toegevoerd aan de boiler. In conclusie 10 en de beschrijving van de ingediende aanvraag wordt de werking van het systeem uiteengezet. Op pagina 8, regels 7-10 is uiteengezet dat de kleppen aan de onderzijde van de extractor bij normaal gebruik half open zullen staan om de as door te laten en tegelijkertijd te grote blokken tegen te houden. (Dit is overigens ook opgenomen in oorspronkelijke conclusie 4). Aangezien de extractor is verbonden aan de onderzijde van de boiler voor de opvang van as, zal de vakman direct inzien dat aldus bij normaal gebruik een continue opening bestaat tussen de onderzijde van de boiler, de extractor en het daaraan verbonden afvoersysteem. In de figuren 1, 2 en 3 van de oorspronkelijke aanvraag (gelijk aan figuren 1,2 en 3 in het Octrooi zoals verleend) is te zien dat het systeem van de extractor, 1e en 2e transportband is opgesloten in een omsluitende doos. In figuur 3 is met nummer 63 de toegang voor lucht weergegeven aan de afvoerzijde van de 2e transportband. Uit de conclusies 1 en 6, gelezen in samenhang met de tekeningen en regels 10 t/m 18 op pagina 3 van de oorspronkelijke beschrijving, in het bijzonder dat de lucht wordt aangezogen door onderdruk in de boiler, zal de gemiddelde vakman direct begrijpen dat die lucht in de boiler terecht zal komen via de – in normale operationele stand – aanwezige opening tussen de extractor en de boiler, derhalve ter hoogte van de onderzijde - de bodem - van de boiler.

Nieuwheid

Conclusie 1

4.4 Bergemann heeft tijdens het pleidooi nadrukkelijk het standpunt ingenomen dat alle elementen van conclusies 1 en 10 direct en ondubbelzinnig worden geopenbaard in de Brochure. X heeft dat bestreden en gesteld dat de Brochure (onder meer) niet duidelijk en ondubbelzinnig openbaart dat het systeem omvat een transportband (deelkenmerk b1:) *resistant to high temperatures*, (deelkenmerk b2:) *constructed so as to allow*

expansion in any direction en (deelkenmerk b3:) the conveyorbelt having two separate but joined elements for performing the functions of load support and driving.

4.5 De rechtbank stelt voorop dat het er bij de beoordeling van de nieuweidenschadelijkheid van de Brochure om gaat vast te stellen wat de gemiddelde vakman ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag redelijkerwijs uit de Brochure zou hebben begrepen en of dat de vakman in staat zou hebben gesteld de uitvinding toe te passen. Daarbij moet – naast de inhoud van de Brochure zelf – mede in aanmerking worden genomen de normale vakkennis van de gemiddelde vakman. Anders dan Bergemann - overigens zonder nadere motivering - stelt (pleitnota § 2.8), kan WO 231 naar het oordeel van de rechtbank niet worden gerekend tot de algemene vakkennis die de gemiddelde vakman geacht moet worden werkelijk tot zijn beschikking te hebben gehad ten tijde van de octrooiaanvraag. Naar het oordeel van de rechtbank betreft hetgeen in WO 231 is geopenbaard gespecialiseerde, niet algemeen gangbare vakkennis die buiten beschouwing dient te blijven. Ware dat anders, dan zou dat feitelijk ook neerkomen op het combineren van twee afzonderlijke documenten, waarvan ook Bergemann erkent dat dit bij de beoordeling van de nieuweidenschadelijkheid van een voorpublicatie niet is toegestaan.

4.6 Het bovenstaande uitgangspunt in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat in elk geval het deelkenmerk *constructed so as to allow expansion in any direction* niet duidelijk en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in de Brochure. Uit de Brochure valt af te leiden dat de daarin geopenbaarde transportband een zogenaamde EUREMAG transportband betreft waarvan een belangrijk kenmerk is dat deze niet plotseling kan breken, hetgeen met een kettingtransportband wel zou kunnen gebeuren. Wat de precieze kenmerken van een EUREMAG transportband zouden zijn is niet gesteld, evenmin dat dit ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag tot de normale vakkennis van de gemiddelde vakman zou behoren. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman uit de enkele omstandigheid dat in de Brochure is vermeld dat de EUREMAG transportband niet zal breken, zal begrijpen dat deze in alle richtingen vrij kan expanderen. Die technische maatregel is immers juist onderdeel van de oplossing die in WO 231 is gevonden voor de afvoer van hete as door middel van een transportband en behoorde, zoals hiervoor is overwogen, niet tot de in aanmerking te nemen algemene vakkennis. Evenmin volgt rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de afbeelding op pagina 4 van de brochure, waarop is te zien dat de transportband is samengesteld uit afzonderlijke deels over elkaar liggende platen, dat deze platen expansie in elke richting toestaan.

4.7 Tijdens het pleidooi heeft Bergemann gesteld dat de Brief en Brochure tezamen als één enkel document dienen te worden beschouwd, waarbij de Brief kan dienen tot uitleg van de Brochure. De rechtbank overweegt daaromtrent dat, zelfs als dat al zou zijn toegelaten, hetgeen X heeft betwist, zulks Bergemann niet zou ba-

ten. Uit de door Bergemann in dit verband aangehaalde passage

The plates fixed to the net-like belt are partially overlapping so as to constitute a continuous load bearing plane, and they protect the steel belt from the mechanical and thermal stress due to the conveyed heavy ash, as the connection between driving part and load bearing part is very little and greatly reduces heat and stress transmission

uit de Brief is uitsluitend af te leiden dat de platen de onderliggende stalen band beschermen tegen de thermische invloed van de zware as, doordat de verbinding tussen het aandrijvende deel en het last dragende deel van de transportband zeer klein is en hitte en druk overdracht belangrijk beperkt. De maatregel dat de platen in alle richtingen vrij kunnen expanderen is daaruit niet direct en ondubbelzinnig af te leiden.

4.8 Ook het deelkenmerk de conveyor belt having two separate but joined elements for performing the functions of load support and driving wordt naar het oordeel van de rechtbank niet geopenbaard door de Brochure. Op de laatste bladzijde van de Brochure is een foto opgenomen met een schuin-bovenaanzicht van de transportband. Daarbij zijn de elkaar deels overlappende platen zichtbaar en een opstaande rand aan weerszijden. Aan de buitenkant zijn langs zij twee andere elementen zichtbaar. Hoewel Bergemann nagegeven wordt dat de vakman zal aannemen dat deze elementen onderdeel zullen uitmaken van de transportband, zal de gemiddelde vakman uit de foto naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer hebben kunnen afleiden dat de transportband twee afzonderlijke maar met elkaar verbonden elementen heeft voor respectievelijk het dragen van de lading en het transport ervan. Bergemann heeft nog naar voren gebracht dat de foto moet worden bezien in samenhang met de onderste tekening van pagina 2 van de brochure. Naar het oordeel van de rechtbank maakt dat de beoordeling echter niet anders, nu deze tekening slechts een zeer schematische weergave betreft, zonder enige verdere aanduiding van de verschillende onderdelen van de transportband. Daarbij merkt de rechtbank op dat het Bergemann zelfs met kennis van het Octrooi achteraf niet is gelukt de deelkenmerken op inzichtelijke wijze in de tekening aan te wijzen. Aldus valt niet in te zien hoe de gemiddelde vakman zonder die kennis het betreffende deelkenmerk uit die tekening had kunnen afleiden.

4.9 De slotsom luidt dat de Brochure niet alle kenmerken van Conclusie 1 openbaart, zodat de gevorderde nietigheid van deze conclusie niet kan worden gebaseerd op niet-nieuwheid. Datzelfde heeft dan te gelden voor de gevorderde nietigheid van afhankelijke conclusies 2 tot en met 9.

Conclusie 10

4.10 X erkent dat alle deelkenmerken van conclusie 10 worden geopenbaard door de Brochure, met uitzondering van het deelkenmerk *'and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler'*. X bestrijdt dat dit kenmerk voor de gemiddelde vakman op duidelijke en ondubbelzinnige wijze ken-

baar is uit de Brochure. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

4.11 Uit de tekening onderaan de tweede pagina van de Brochure, in combinatie met de erboven staande tekst *The MAC conveyer is connected to the boiler bottom by a refractory lined hopper, collecting the ash coming from the boiler, is het voor de gemiddelde vakman duidelijk dat er een open verbinding bestaat tussen de boiler en de toevoerhopper. De tekst 'MAC is an extractor with a EUREMAG steel belt that is enclosed to prevent false air coming into the boiler' en de tekening onderaan pagina 3 van de Brochure, maken de gemiddelde vakman duidelijk dat de hopper en twee transportbanden zijn opgenomen in een gesloten systeem. De tekst 'During conveying on the MAC conveyor the ash is cooled by a controlled air counterflow generated by the negative pressure in the boiler' en de tekst 'The Mac system conveys this energy into the boiler by the cooling air flow which is heated by passing across the hot ash and belt, and by the combustion, on the belt, of the coal particles that remain in the ash' in combinatie met de tekening onderaan pagina 3 van de Brochure, maakt de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk dat de lucht wordt ingevoerd aan de afvoerzijde van de 2e transportband via de cooling air income valve en door de aanzuigende werking van de onderdruk in de boiler in tegengestelde richting langs de transportband gaat en via de opening in de toevoerhopper aan de onderzijde (de bodem) de boiler zal instromen. Anders dan X heeft gesteld, bieden tekst noch tekeningen enig aanknopingspunt op grond waarvan de vakman daaraan zou twifelen en zou kunnen vermoeden dat de lucht wellicht op andere wijze aan de boiler zou worden toegevoerd. Aldus is ook het kenmerk *'and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler'* direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de Brochure. Daarmee is conclusie 10 in zijn huidige vorm nietig wegens gebrek aan nieuwheid.*

Conclusies 11-15

4.12 Conclusie 11 voegt aan de maatregelen van conclusie 10 toe de stappen van terugkaatsen van thermische stroom in de boiler door plaatsing van de toevoerhopper en de transportband tegenover een vlam in de ketel. Naar het oordeel van de rechtbank vloeit dit evenwel rechtstreeks voort uit bevestiging van de toevoerhopper aan de bodem van de boiler en de continue opening daartussen tijdens normaal gebruik, hetgeen ook direct en ondubbelzinnig in de Brochure is geopenbaard. Ook conclusie 11 is daarom niet nieuw.

4.13 Conclusie 12 ziet op het voorvergruizen van de as voordat deze aan de tweede transportband (de postcooler) wordt toegevoerd. Blijkens de tekening onderaan pagina 3 van de Brochure, waar tussen het uiteinde van de eerste transportband en het begin van de tweede transportband een crusher is geplaatst, alsmede de tekst *'collecting the ash coming from the boiler and carrying it to a crusher to crush the large clinkers. The ash is then conveyed by a second closed belt conveyer...'* is ook deze stap reeds direct en ondubbelzinnig in de

Brochure geopenbaard. Conclusie 12 is dus evenmin nieuw.

4.14 Conclusie 13 omvat naast de in conclusie 10 genoemde maatregelen de stap van het verlagen van de temperatuur van de droge bodem-as tot beneden de smelttemperatuur ervan onder gebruikmaking van een aangejaagd koelsysteem. Deze maatregel is niet direct en ondubbelzinnig kenbaar uit de Brochure, zodat deze volgcconclusie nieuw is te achten.

4.15 Conclusie 14 omvat naast de in conclusie 11 genoemde maatregelen de stap van het droog vermalen van de droge bodem-as voor het verkrijgen van brokken van verschillende grootte overeenkomstig het toekomstige industriële gebruik. Blijkens de Brochure is de daarin geopenbaarde inrichting voorzien van een crusher aan het uiteinde van de tweede transportband. Verder is de volgende tekst opgenomen: The ash can be recycled for use in the building material industry, as a component for the production of cement and as light inert material en verder You can generate income by selling the dry ash, in the particle size range required by the users. Ook de maatregel van conclusie 14 is daarmee direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de Brochure.

4.16 Conclusie 15 voegt aan conclusie 11 toe het droog vergruizen van de bodem- as tot een graad van fijnheid die het mogelijk maakt de droog vergruisde as te mengen met vlieg-as. De zinsnede uit de Brochure 'The Mac system produces fine dry ash low in unburnt carbon, ready to be sold alone or mixed with fly ash' maakt duidelijk dat met de inrichting zoals geopenbaard in de Brochure ook deeltjes kunnen worden verkregen die kunnen worden gemengd met vlieg-as. Voorts is de hiervoor geciteerde passage 'You can generate income by selling the dry ash, in the particle size range required by the users' op geen enkele wijze geclausuleerd wat betreft de te verkrijgen deeltjesgrootte van de vergruisde as, zodat ook de deeltjesgrootte gelijk aan die van vlieg-as binnen het bereik daarvan ligt. Ook conclusie 15 is daarom niet nieuw.

Slotsom ten aanzien van nieuwigheid

4.17 De slotsom luidt dat alle kenmerken van conclusies 10, 11, 12, 14 en 15 direct en ondubbelzinnig zijn geopenbaard in de Brochure, zodat deze conclusies wegens gebrek aan nieuwigheid nietig zullen worden verklaard. De overige conclusies 1 tot en met 9, alsmede conclusie 13 zijn ten opzichte van de Brochure nieuw te achten, zodat niet tot nietigverklaring van deze conclusies wegens gebrek aan nieuwigheid kan worden gekomen.

Inventiviteit

Gewijzigde conclusies 10-15

4.18 Subsidiar heeft X zich op het standpunt gesteld dat conclusie 10 geldig is indien het kenmerk 'een of meer openingen in de omsluitende doos' wordt beperkt tot 'meer openingen in de omsluitende doos'. Volgens X is een aldus herziene conclusie niet alleen een optimalisatie van hetgeen in de stand van de techniek wordt geopenbaard, maar ook een verrassende oplossing met additionele voordelen. Hij stelt daartoe dat het ook mogelijk blijkt met meerdere openingen een continue

luchtstroom te handhaven, terwijl de vakman zou verwachten dat de onderdruk in de boiler onvoldoende zou zijn om lucht uit meer dan één opening aan te zuigen. Ook zou de vakman verwachten dat as en stofdeeltjes kunnen weglekken, hetgeen zich in de praktijk ook met meerdere openingen niet zou voordoen. X stelt dat de door hem voorgestelde aangepaste conclusie is toegelaten op grond van het ten deze toepasselijke artikel 138 lid 3 EO 2000, maar ook voldoet aan de eisen volgens [het Spiro/ Flamco-arrest](#), mocht de rechtbank deze criteria nog toepasselijk achten.

4.19 Bergemann heeft aangevoerd dat voor de aangepaste conclusie zoals door X voorgesteld de noodzakelijke steun in de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag van het Octrooi ontbreekt nu het voordeel van meer openingen ten opzichte van een enkele opening niet in het Octrooi staat beschreven, terwijl bovendien de toepassing van meerdere openingen een voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende oplossing is voor het probleem van onvoldoende koeling.

4.20 De rechtbank overweegt als volgt. Naar het oordeel van de rechtbank is de leer uit het [arrest Spiro/Flamco](#) sinds de inwerkingtreding van het Europees Octrooioverdrag 2000 niet langer van toepassing op Europese octrooien¹. Ter beoordeling ligt derhalve voor de vraag of de door X voorgestelde wijziging van conclusie 10 voldoet aan de eisen die voor ieder octrooi gelden, zoals die met betrekking tot inventiviteit.

4.21 Bij de beantwoording van de vraag of een uitvinding volgens de voorgestelde conclusie 10 een voldoende inventieve bijdrage levert aan de bekende stand van de techniek, heeft X zich niet eenduidig uitgesproken over de vraag wat zou moeten worden beschouwd als meest nabije stand van de techniek. Enerzijds wordt WO 231 genoemd (paragraaf 67 van de pleitnota), maar anderzijds wordt de MAC volgens de Brochure genoemd als prior art (paragraaf 70 van de pleitnota). Bergemann gaat uit van de Brochure als meest nabije stand van de techniek. De rechtbank acht het standpunt van Bergemann juist, nu met uitzondering van de maatregel van het aanbrengen van meer openingen in de omsluitende doos, alle maatregelen van de gewijzigde conclusie 10 reeds in de Brochure worden geopenbaard.

4.22 De door X voorgestelde conclusie 10 voegt aldus aan de stand van de techniek zoals geopenbaard in de Brochure toe het gebruik van meer openingen voor de toevoer van lucht in plaats van een enkele opening. Daarvan uitgaande ligt aan de uitvinding volgens het Octrooi derhalve het objectieve technische probleem ten grondslag dat er -ten behoeve van het koelen van de as op de transportband- onvoldoende lucht werd aange-

¹ Zie voor een uitvoerige motivering daaromtrent: rechtsoverwegingen 4.4. – 4.17 van het vonnis van deze rechtbank d.d. 8 oktober 2008 in de zaak Boston Scientific / Expandable Grafts Partnership, gepubliceerd op de website [IEPT.nl](http://www.iept.nl) onder nr [IEPT20081008](#) en op de website boek9.nl onder [B9 7149](#).

voerd. Dan dient de vraag te worden beantwoord of de toepassing van meer openingen om dat probleem op te lossen, uitgaande van de Brochure, voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.

4.23 De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend op grond van de navolgende overwegingen. In aanmerking genomen dat nergens in de Brochure een aanwijzing is te vinden voor de mate van de in de boiler aanwezige onderdruk en de hoeveelheid lucht die door een opening wordt toegelaten, valt zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom de gemiddelde vakman er vanuit zal gaan dat de in de boiler aanwezige onderdruk onvoldoende zou zijn voor aanzuiging van lucht uit meerdere openingen, zoals X heeft gesteld. Hoeveel lucht er effectief door de onderdruk kan worden aangezogen zal immers afhangen van de mate van de aanwezige onderdruk enerzijds en de hoeveelheid lucht die door een luchtopening wordt toegevoerd anderzijds. X heeft verder gesteld 'dat de vakman zou verwachten dat as en stofdeeltjes kunnen weglekken, hetgeen zich ook met meerdere openingen in de praktijk niet voordoet'. Ook voor die stelling ontbreekt iedere onderbouwing, terwijl ook niet aanstonds valt in te zien waarom de vakman bij toepassing van meerdere openingen een probleem zou verwachten met het weglekken van as en stofdeeltjes, terwijl dit probleem zich bij gebruik van een enkele opening kennelijk (gelet op het gebruik van 'ook') niet voordoet. De slotsom luidt dat onvoldoende is onderbouwd dat met de toepassing van meerdere openingen een vooroordeel of zelfs meerdere vooroordelen zou(den) zijn overwonnen. Aldus zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de stelling dat toepassing van meer luchtopeningen inventief zou zijn ten opzichte van de stand van de techniek zoals geopenbaard in de Brochure. Om die reden kan de door X voorgestelde aanpassing van conclusie 10 niet leiden tot een ander oordeel omtrent de geldigheid van die conclusie. De gewijzigde conclusie 10 is nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

Conclusie 13

4.24 Bergemann heeft ten aanzien van conclusie 13 nog naar voren gebracht dat in het octrooischrift geen enkele aanwijzing is te vinden dat een aangejaagd koelsysteem iets anders zou zijn dan de door de onderdruk aangezogen lucht en dat het verder voor de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vak-kennis voor de hand ligt dat de as tot beneden het smeltpunt moet worden afgekoeld – dat wil zeggen in een vaste toestand moeten worden gebracht – alvorens deze aan de vergruizer toe te kunnen voeren. X heeft dit niet gemotiveerd bestreden. Aldus kan ook conclusie 13 niet in stand blijven wegens gebrek aan inventiviteit. WO 231 met JP 319

4.25 Bergemann heeft aan haar vordering verder nog ten grondslag gelegd dat het Octrooi niet inventief zou zijn gelet op WO 231, die, in deze voorgestelde benadering, is aan te merken als de meest nabije stand van de techniek, in samenhang met JP 319. Het Octrooi is afgebakend van EP 967, waarin de extractor als omschreven in de aanhef van conclusie 1 (onder (a) en (b))

van het Octrooi onder bescherming is gesteld. Verder zijn volgens Bergemann ook deelkenmerken (c) en (f) van conclusie 1 geopenbaard in WO 231 en worden de kenmerken (c), (d), (e) van conclusie 1 (ook) geopenbaard in JP319 en is daarom van uitvindingswerkzaamheid geen sprake. 4.26 De rechtbank wijst dat standpunt van de hand en overweegt daartoe het navolgende. Beide partijen gaan bij de beoordeling van deze inventiviteitsaanval uit van WO 231 als meest nabije stand van de techniek. De rechtbank zal daar eveneens vanuit gaan. Anders dan Bergemann heeft gesteld, is deelkenmerk (c), te weten een a transition hopper attached to the bottom of the boiler and united to the extractor, niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in WO 231, noch is daarvoor een aanwijzing in WO 231 te vinden. De rechtbank is, gelet op de in r.o. 2.13 geciteerde passage uit WO 231, wel met Bergemann van oordeel dat een koelsysteem gebruik makend van negatieve druk in de ketel voor het aanzuigen van buitenlucht via een opening in de omsluitende doos, waarbij de verwarmde luchtstroom, nadat deze in tegenstroom langs de as is gevoerd, wordt toegevoegd aan de onderkant van de ketel, reeds is beschreven in WO 231.

4.27 Aldus voegt het Octrooi aan WO 231 toe: een toevoerhopper die aan de onderkant van de boiler is bevestigd en is verbonden met de extractor, een vergruizer en een 2e transportband die mede de functie heeft van nakoeler en (daartoe) in het gesloten systeem is opgenomen. Op grond daarvan stelt de rechtbank vast dat, uitgaande van WO 231, aan de uitvinding volgens het Octrooi het objectieve technische probleem ten grondslag ligt dat er te grote brokken as op de transportband terecht kwamen en dat onvoldoende koeling van de as op de eerste transportband plaatsvond.

4.28 Dan dient de vraag te worden beantwoord of de maatregelen volgens conclusie 1 van het Octrooi, uitgaande van WO 231 en het hiervoor geformuleerde objectieve technische probleem, voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. JP 319 heeft blijkens het abstract betrekking op een 'fine powder coal boiler'. Het doel van die uitvinding is het verbeteren van de efficiëntie van de verbranding en het treffen van een voorziening voor het verwerken van brokken as. Daartoe voorziet JP 319 in de plaatsing van een transportband onder de verbrandingskamer. Uit de figuur is op te maken dat deze transportband is geplaatst in een gesloten doos. Deze is aan de bovenzijde voorzien van een inlaatopening voor lucht, waarmee de as wordt afgekoeld. De as wordt dan toegevoerd aan een vergruizer en vervolgens aan een tweede transportband. Uit de tekst van de abstract noch de figuur is af te leiden dat de tweede transportband eveneens in een gesloten doos zou zijn geplaatst, zoals door Bergemann is gesteld, maar onvoldoende steekhoudend is onderbouwd. De lucht die is gebruikt voor het koelen van de as wordt via een verdeler en voorverwarmingskamer door middel van een ventilator toegevoerd aan de zijkant van de ketel.

4.27 Aangezien JP 319 mede betrekking heeft op de afvoer van as uit een verbrandingsketel, zal de gemid-

delde vakman die een oplossing zoekt voor het hiervoor geformuleerde objectieve probleem, van JP 319 kennis nemen. JP 319 leert hem dat hij bij de afvoer van de as gebruik kan maken van een vergruizer en een tweede transportband voor afvoer ervan. Anders dan Bergemann heeft gesteld, zal JP 319 de gemiddelde vakman evenwel niet zonder inventieve denkwerk brengen tot de uitvinding volgens het Octrooi.

4.28 JP 319 verschilt ten aanzien van de wijze waarop koeling van de as plaatsvindt wezenlijk van WO 231. In JP 319 wordt de koellucht aangezogen door een ventilator en van bovenaf aan de eerste transportband toegevoerd om vervolgens, alvorens aan de zijkant van de boiler te worden toegevoerd, langs een voorverwarmer te worden geleid. In WO 231 wordt de lucht aangezogen door de negatieve druk in de boiler en in tegenstroom ten opzichte van de asafvoerrichting langs de transportband geleid, waarna deze lucht ten gevolge van die onderdruk direct – zonder mechanisch hulpmiddel – aan de onderzijde van de ketel binnenstroomt. De vakman die, uitgaande van WO 231, een oplossing zoekt voor het probleem dat onvoldoende koeling plaatsvindt, zal dat niet in JP 319 zoeken, omdat deze immers nog suggereert dat het nodig is de koellucht via een apart buizenstelsel af te voeren en pas na verdere verwarming in een voorverwarmingskamer met behulp van een ventilator toe te voeren aan de ketel.

4.29 Bovendien, al zou de gemiddelde vakman dat wel doen, dan zou dat hem nog niet naar de oplossing volgens het Octrooi leiden. In JP 319 is weliswaar een tweede transportband geopenbaard, maar die tweede transportband heeft uitsluitend de functie van het opvangen en afvoeren van de op de eerste transportband afgekoelde en vervolgende vergruisde as. Voor het opsluiten van de tweede transportband in een gesloten doos bestaat daarom geen enkele noodzaak. Naar het oordeel van de rechtbank is in JP 319, gelet op de totaal andere wijze waarop koeling wordt bewerkstelligd en de omstandigheid dat de 2e transportband bij die koeling geen functie vervult, geen aanwijzing te vinden om een tweede transportband te betrekken in het koelsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van aanzuiging door negatieve druk in de boiler.

4.30 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat JP 319 er niet aan in de weg staat dat het toepassen van een tweede, in een gesloten doos geplaatste, transportband in het uit WO 231 als zodanig bekende koelsysteem, om daarmee een verbeterde koeling te bewerkstelligen, wordt aangemerkt als een inventieve maatregel. De vraag of het toevoegen van deelkenmerk (c) (te weten een a transition hopper attached to the bottom of the boiler and united to the extractor) aan de bekende stand van de techniek kan worden aangemerkt als inventieve maatregel in het licht van JP 319 behoeft bij die stand van zaken geen bespreking.

Brochure met WO 231

4.31 Eerst bij pleidooi heeft Bergemann aan haar nietigheidsvordering een nieuwe grondslag toegevoegd, te weten dat het Octrooi niet inventief zou zijn in het licht van de Brochure in combinatie met WO 231. De rechtbank is met X van oordeel dat dit argument, als in strijd

met de goede procesorde in een octrooiprocedure volgens het verkorte regime, buiten beschouwing dient te blijven. Niet valt in te zien waarom Bergemann niet veel eerder, zo nodig bij akte buiten de rol om, kenbaar had kunnen maken dat en onder aanvoering van inhoudelijke argumenten op grond waarvan, zij zich ook op deze aanvullende rechtsgrond wenste te beroepen. Nu zij dat evenwel heeft nagelaten, heeft X er geen rekening mee hoeven houden dat Bergemann eerst ter zitting met dit niet-inventiviteitsargument zou komen en heeft zij onvoldoende gelegenheid gehad zich op dit verweer voor te bereiden. Anders dan Bergemann stelt maakt het enkele feit dat de stukken waarop Bergemann zich in dat verband wenste te beroepen reeds onderdeel uitmaakten van het geding, dat niet anders. Zo is bijvoorbeeld discussie mogelijk over de niet onbelangrijke vraag welk document bij die inventiviteitsaanval zou moeten worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek en hoe het objectieve probleem dan zou luiden. Op deze vragen heeft X zich niet kunnen en hoeven voorbereiden.

4.32 Bergemann heeft verder aangevoerd dat het niet-inventiviteitsargument gebaseerd op een combinatie van de Brochure en WO 231 als impliciet subsidiair standpunt besloten ligt in de dagvaarding omdat iedereen weet dat je bij een aanval op de nieuwheid je maar op één document mag beroepen. De rechtbank passeert die stelling omdat Bergemann, inderdaad in weerwil van vaste jurisprudentie op dit punt, expliciet heeft gesteld dat de Brochure in samenhang met EP 967 dient te worden gelezen als één enkele publicatie (dagvaarding, pagina 12, voorlaatste alinea, nader uitgewerkt met verwijzingen naar WO 231 in de tabel in paragraaf 5.5).

4.33 De stelling van Bergemann ten slotte dat het niet-inventiviteitsargument op grond van de combinatie van de Brochure met WO 231 reeds vervat is in haar dagvaarding en in de beoordeling zou moeten worden betrokken op grond van artikel 25 Rv (aanvulling van rechtsgronden) wordt verworpen. Een voldoende feitelijke onderbouwing voor dat niet-inventiviteitsargument ontbreekt in de dagvaarding. Daarbij wijst de rechtbank erop dat Bergemann in de dagvaarding uitsluitend WO 231 heeft genoemd als meest nabije stand van de techniek, terwijl zij bij het niet-inventiviteitsargument op grond van de combinatie van de Brochure met WO 231 bij pleidooi heeft aangevoerd dat de Brochure heeft te gelden als meest nabije stand van de techniek.

4.34 Op grond van al het voorgaande komt de rechtbank tot de slotsom dat de door Bergemann aangevoerde niet-inventiviteitsargumenten niet slagen. De vordering tot vernietiging van de conclusies 1 tot en met 9 zal worden afgewezen.

5. De proceskosten

5.1 Nu enerzijds alle voortbrengselconclusies in stand zullen blijven, maar anderzijds alle werkwijzeconclusies van het Octrooi zullen worden vernietigd, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren, zodanig dat iedere partij zijn eigen kosten dient te dragen.

6. De beslissing

De rechtbank

6.1 vernietigt conclusies 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het Nederlandse deel van EP 471 055 en laat het voor het overige in stand;

6.2 bepaalt dat iedere partij zijn eigen kosten heeft te dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. R. Kalden en mr. D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2008.
