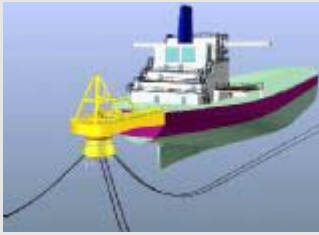


Rb Den Haag, 17 juni 2009, SBM v Bluewater**OCTROOI****Beoordeling geldigheid****• Volledige toetsing door rechtbank na eerder oordeel Technische Kamer van Beroep EOB**

De rechtbank stelt voorop dat zij bij de beoordeling van de geldigheid niet aan het oordeel van de TKB is gebonden. Zij kan ook niet volstaan met een marginale beoordeling van die beslissing. Als de inventiviteit of nawerkbaarheid ter discussie staat zal de rechter deze vragen in volle omvang hebben te beoordelen. In een andere benadering kan immers geen recht worden gedaan aan het beginsel dat de toetsing van de geldigheid door de nationale rechterlijke instanties mede de strekking heeft het werk van de verlenende instantie te controleren en zo nodig beoordelingsfouten te herstellen. De omstandigheid dat de nationale rechter de geldigheid in beginsel toetst aan dezelfde maatstaven als de TKB doet daar niet aan af en maakt de toetsing niet overbodig.

Niet-inventief**• inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers ligt zonder inventieve arbeid volledig binnen het bereik van de vakman met algemene vakkennis**

4.11. Naar de kern raakt de uitvinding dan ook het inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van het gegeven dat bij toepassing van een plurality of risers onder een natuurlijke hoek (α) de bundel van risers aan de bovenzijde een kleinere diameter heeft dan aan de onderzijde waardoor een conische turret met kleinere diameter aan de bovenzijde kan worden toegepast.

4.10. Bluewater heeft gesteld dat dit inzicht zonder inventieve arbeid volledig binnen het bereik van de vakman met algemene vakkennis ligt.

4.11. De stelling van Bluewater slaagt. Het is inzichtelijk dat de cilindrische turret van D1 bovenin ruimschoots plaats biedt voor een veelheid van risers. Ook de niet-inventieve vakman zal inzien dat daardoor de mogelijkheid voorhanden is de turret aan de bovenzijde te vernauwen, zover, dat er nog wel ruimte is voor het doorvoeren van de risers, maar dat toepassing van het gewenste lager van een kleinere diameter binnen

het bereik ligt. Hij zou daar ook toe overgaan gegeven de voorkeur voor een kleine, lichte en goedkope turret (zie hiervoor r.o. 4.8).

4.12. Deze stand van zaken voert tot het oordeel dat de aangevallen conclusie 1 niet inventief is.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 17 juni 2009

(Chr.A.J.F.M. Hensen, P.H. Blok, L. Beijen)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 259706 / HA ZA 06-544

Vonnis van 17 juni 2009

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht SINGLE BUOY MOORINGS INC., gevestigd te Marly, Zwitserland,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht SBM-IMODCO INC, gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BLUEWATER ENERGY SERVICES B.V., gevestigd te Hoofddorp,

2. de naamloze vennootschap, BLUEWATER TERMINAL SYSTEMS N.V., gevestigd te Hoofddorp,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MERCON STEEL STRUCTURES B.V., gevestigd te Gorinchem,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MERCON MONTAGE B.V., gevestigd te Gorinchem,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, MERCON HOLDING B.V., gevestigd te Gorinchem,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat **mr G. Kuipers** te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SBM en Bluewater genoemd worden. Voor SBM is de zaak behandeld door mr L. Oosting, advocaat te Amsterdam, vergezeld van de octrooigemachtigde ir J.J. Bottema. Voor Bluewater is de zaak behandeld door mr Kuipers voornoemd, vergezeld van de octrooigemachtigde ir J.H. de Vries.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het **tussenvonnis van 11 april 2007**;

- de akte uitlating beslissing Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van Bluewater met de producties 12 en 13;

- de antwoord akte uitlating beslissing Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau van SBM;

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. SBM is houdster van het [Europees octrooi nr. 0 808 270](#), welk octrooi betrekking heeft op een ‘Offshore turret system’. De verlening van het octrooi, waarin Frankrijk, Engeland en Nederland zijn aangewezen, is gepubliceerd op 3 juli 2002 naar aanleiding van een aanvraag op 28 februari 1996 met inroeping van prioriteit van 3 maart 1995 (hierna ook te noemen: het octrooi).

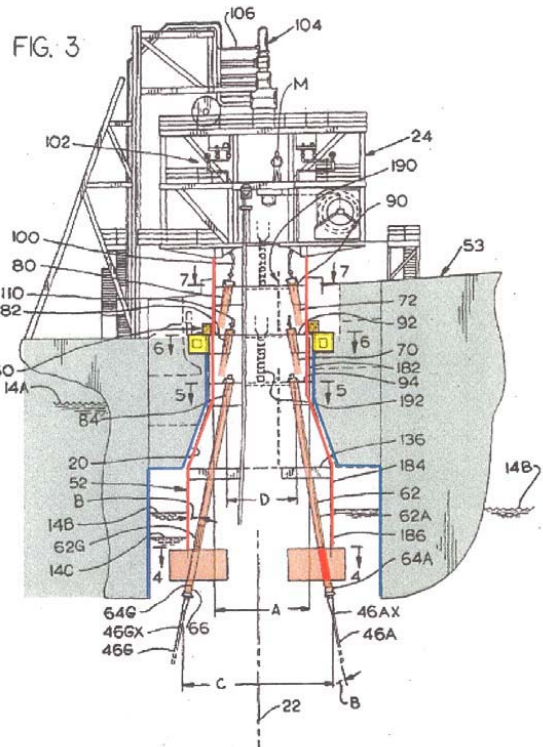
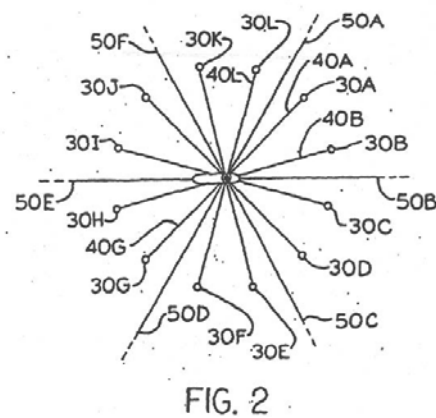
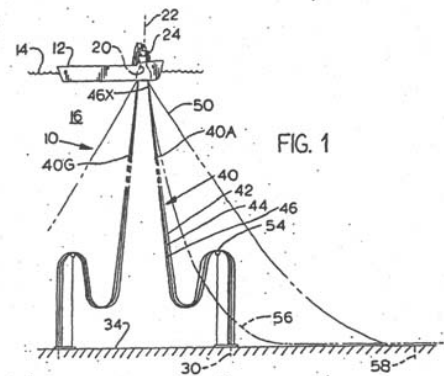
2.2. Het octrooi heeft betrekking op (een onderdeel van) de zogenaamde ‘Floating Production, Storage and Offloading systems’ (FPSO’s). Een FPSO is een drijvend systeem voor de winning van olie op zee. In feite is een FPSO een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd ‘turret mooring system’ te installeren. Een turret mooring system omvat een verticale ronde koker (moonpool) welke vast is verbonden aan de structuur van het schip. Deze koker is aan de onder- en bovenzijde open. In de ronde doorgaande koker wordt een zogenaamde ‘turret’ (toren), een hoofdzakelijk ronde buisstructuur, draaibaar geplaatst. De turret is aan de onderzijde voorzien van zogenaamde ‘mooring means’ (kabels of ankerkettingen). Hiermee wordt de turret boven een vooraf bepaalde locatie in het olieveld aan de zeebodem verankerd. Aan deze turret hangen niet alleen de kabels of ankerkettingen maar ook (zware) stijgleidingen voor de van grote diepte op te pompen olie. Het schip zelf is – anders dan de turret – niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als een windvaan om de verankerde turret draaien onder invloed van de omstandigheden op zee (wind, golven en stroming). Het schip fungeert als drijvende opslagplaats voor de ruwe olie die door de in het schip geïnstalleerde en aan de zeebodem verankerde turret omhoog wordt gepompt.

2.3. De eerste conclusie van het octrooi – zoals verleend – luidt, in de originele Engelse taal, als volgt:

1. A hydrocarbon production system (10) which includes a vessel (12) for floating in a sea, a turret (24) having lower and upper portions lying respectively above and below the sea surface, a bearing structure (60) which supports said turret on said vessel in relative rotation about a substantially vertical axis (22), a fluid swivel (104) coupled to said vessel, and a plurality of tubes (72) extending primarily vertically between said turret lower and upper portions for surrounding upper portions of each of a plurality of risers (40 and 40A-40L) extending up from the sea floor, and a plurality of pipes (100) for coupling upper ends of at least some of said risers to said fluid swivel, characterized by: said bearing structure has a predetermined bearing inside diameter A; a group of said tubes (72) each extends at an incline (F) of a plurality of degrees from said axis so higher locations along said tubes lie closer to said axis, and with said group of tubes having lower ends lying under water on an imaginary lower circle (122) which is of a diameter (C) that is greater than said bearing inside diameter (A), and with said group of tubes having upper ends (80) lying above the sea surface and lying on an imaginary upper circle which

is of a diameter (D) that is smaller than said imaginary lower circle diameter C.

2.4. Bij het octrooi behoren onder meer de volgende figuren (figuur 3 betreft een enigszins aangepaste versie zoals door SBM is gepresenteerd):



Het lager (60) met binnendiameter A is in figuur 3 geel

gemarkeerd. Het lager is aan de ene kant bevestigd aan de met een blauwe lijn gemarkeerde 'moonpool' door het schip en aan de andere kant aan de draaibare turret, op die plaats met een rode lijn getekend. De rood gemarkeerde buizen (62, 70 en 72) waar de stijgleidingen ('risers') doorheen worden geleid, bestaan volgens het octrooi in drie varianten: respectievelijk 'umbilical tubes' (62) voor risers waardoor elektrische kabels, leidingen of hydraulische leidingen worden gevoerd, 'annular tubes' (70) voor vloeistoffen die in het boorgat worden geïnjecteerd en 'production tubes' (72) voor het transport van olie of gas.

2.5. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld, aanvankelijk door alleen gedaagde sub 1, maar nadien heeft gedaagde sub 3 geïntervenieerd. Bij mondelinge beslissing van 6 oktober 2005, op schrift gesteld op 25 oktober 2005, hield de Oppositieafdeling het octrooi in stand op basis van het tweede door SBM ingediende hulpverzoek. Conclusie 1 luidt hierdoor thans als volgt (wijzigingen zijn onderstreept):

1. A hydrocarbon production system (10) which includes a vessel (12) for floating in a sea, a turret (24) having lower and upper portions lying respectively below and above the sea surface, a bearing structure (60) which supports said turret on said vessel in relative rotation about a substantially vertical axis (22), a fluid swivel (104) coupled to said vessel, and a plurality of tubes (72) extending primarily vertically between said turret lower and upper portions for surrounding upper portions of each of a plurality of risers (40 and 40A-40L) extending up from the sea floor, and a plurality of pipes (100) for coupling upper ends of at least some of said risers to said fluid swivel, characterized by: said bearing structure has a predetermined bearing inside diameter A; a group of said tubes (72) each extends at an incline (F) of a plurality of degrees from said axis so higher locations along said tubes lie closer to said axis, and with said groups of tubes having lower ends lying under water on an imaginary lower circle (122) which is of a diameter (C) that is at least 10% greater than said bearing inside diameter (A), and with said group of tubes having upper ends (80) lying above the sea surface and at least about as high as said bearing and lying on an imaginary upper circle which is of a diameter (D) that is no greater than said bearing inside diameter.

2.6. Tegen deze beslissing hebben zowel de opposanten als de octrooihouder beroep ingesteld. Bij mondelinge beslissing van 16 februari 2007 heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB aangegeven dat het octrooi in stand wordt gelaten zoals door de Oppositieafdeling was beslist.

2.7. Bluewater c.s. hebben omstreeks het jaar 1999 een turret geleverd ten behoeve van een FPSO van de Braziliaanse maatschappij Petrobras. Deze FPSO zal, in navolging van partijen, hierna worden aangeduid als de P-37.

2.8. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 11 april 2007 geoordeeld dat Bluewater met de P-37 geen inbreuk maakt op het octrooi. Met betrekking tot de geldigheid

van het octrooi heeft de rechtbank in reconventie overwogen;

5.1. De beslissing van de Technische Kamer van Beroep van het EOB was ten pleidooie weliswaar mondeling maar nog niet schriftelijk beschikbaar. Partijen twisten over de precieze inhoud van die beslissing, en met name of er nog iets is gezegd over hoe bepaalde kenmerken van de conclusies van het octrooi moeten worden geïnterpreteerd. Buiten twijfel is dat de TKB het octrooi in stand heeft gelaten, maar op welke gronden dat is gebeurd, en in hoeverre deze afwijken van die van de Oppositieafdeling, is nog niet duidelijk. In dit een en ander ziet de rechtbank aanleiding de beslissing aangaande de geldigheid van het octrooi aan te houden totdat de schriftelijke beslissing, die bovendien binnen zeer afzienbare tijd te verwachten is, zal zijn afgegeven, waartoe de zaak naar de parkeerrol wordt verwezen. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. Het is aangewezen dat Bluewater c.s. de zaak na ontvangst van de beslissing weer op de rol zullen brengen bij akte, waarbij zij zich tevens zullen uitlaten over de inhoud van de beslissing, waarop SBM zal kunnen reageren binnen 4 weken, eveneens bij akte. Mochten Bluewater c.s. de zaak evenwel niet opbrengen binnen 4 weken na ontvangst van meerbedoelde schriftelijke beslissing, dan is SBM daartoe gerechtigd.

2.9. In conventie heeft de rechtbank bij vonnis van 11 april 2007 de zaak afgedaan.

3. Het geschil

3.1. In geschil ziet thans uitsluitend op de geldigheid van het octrooi. Bluewater heeft in reconventie de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi gevorderd. SBM handhaaft haar verweer. De stellingen van partijen, voorzover van belang, worden hierna besproken.

4. De beoordeling

In reconventie

4.1. De rechtbank stelt voorop dat zij bij de beoordeling van de geldigheid niet aan het oordeel van de TKB is gebonden. Zij kan ook niet volstaan met een marginale beoordeling van die beslissing. Als de inventiviteit of nawerkbaarheid ter discussie staat zal de rechter deze vragen in volle omvang hebben te beoordelen. In een andere benadering kan immers geen recht worden gedaan aan het beginsel dat de toetsing van de geldigheid door de nationale rechterlijke instanties mede de strekking heeft het werk van de verlenende instantie te controleren en zo nodig beoordelingsfouten te herstellen. De omstandigheid dat de nationale rechter de geldigheid in beginsel toetst aan dezelfde maatstaven als de TKB doet daar niet aan af en maakt de toetsing niet overbodig.

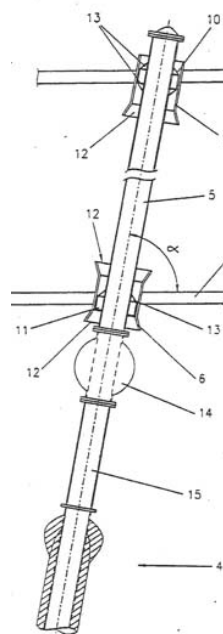
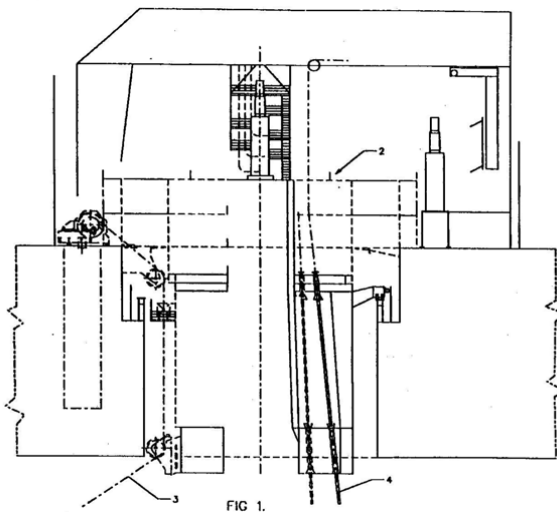
4.2. Bluewater grondt haar geldigheidsbezwaren op niet-nawerkbaarheid en gebrek aan inventiviteit. De rechtbank zal de beoordeling beperken tot de inventiviteit, omdat op die grond het Nederlands deel van het octrooi ongeldig zal worden bevonden. Daartoe is het volgend redengevend.

4.3. Partijen en ook de TKB hebben het document D1 aangemerkt als de closest prior art. De rechtbank zal hen hierin volgen. D1 betreft de PCT aanvraag

WO93/07048 met de titel Device associated with flexible riser. D1 is ingediend op 30 september 1992 met prioriteitsdatum 30 september 1991. Het abstract van D1 luidt als volgt:

Device associated with flexible riser for floating structures such as drilling or production vessels for recovery of oil and gas. The flexible riser (4) extends from a wellhead on the sea-bed to a pipe system on a turret (2) on the floating structure through a guide pipe in the turret. The riser (4) is connected with a rigid pipe (5) which extends from the lower edge of the turret (2) through the guide pipe in the turret and to the pipe system on the deck. The rigid pipe is fitted an angle (α) to the vertical, which essentially corresponds to the natural angle of the riser.

4.4. Bij D1 behoren de volgende figuren. Figuur 1 toont de turret met meerdere risers, de figuur 2 betreft een afzonderlijke riser onder een natuurlijke hoek (α).



4.5. D1 leert als stand van de techniek de toepassing onder meer een riser onder een natuurlijke hoek (α). Dit komt blijkens de beschrijving van D1 met name aan

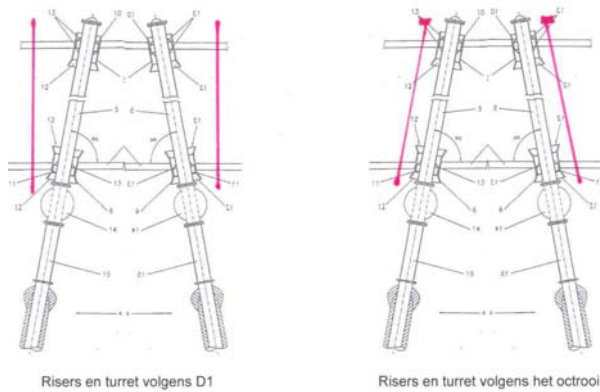
de orde indien voorzien moet worden in een plurality van risers waarbij men wil voorkomen dat de risers door beweging van het schip elkaar kunnen raken en waarbij ook voorzien moet worden in een bereik dat niet recht onder het schip is gelegen (vergelijk de figuren 1 en 2 bij het octrooi).

4.6. Het octrooi ziet op een vergelijkbare problematiek. In de beschrijving is dit onder woorden gebracht als volgt (§ 14):

It is desirable that the lower ends or the tubes are ideally spaced apart, preferably by a distance such as one meter. Such spacing avoids the risers from rubbing on one another, and provides room for divers who must supervise the installation and provide inspections at intervals such as every several months to a few years. It is desirable that the lower ends of the tubes lie substantially on one circle so they do not lie one directly within the other, which would hamper the view and access of the divers.

De rechtbank ziet hierin aanleiding om bij de beoordeling van de inventiviteit, met partijen en de TKB, D1 tot uitgangspunt te nemen.

4.7. Het enige verschil tussen conclusie 1 van het octrooi en D1 is het element dat de diameter (C) van de denkbeeldige cirkel waarop de onderzides van tubes liggen ten minste 10% groter is dan diameter van de binnenkant van het lager. D1 voorziet namelijk in een cilindrische turret, welke derhalve aan de bovenzijde (bij het lager) en aan de onderzijde (bij de onderzides van de tubes) dezelfde diameter heeft. De rechtbank verwijst naar de figuur 1 behorende bij D1 welke laat zien dat de diameter van de bovenlagering zelfs nog groter is door de toepassing van zijwaarts uitstekende jukken. D1 voorziet dan ook niet in een ophanging in een lager in eigenlijke zin, maar de turret volgens D1 wordt gedragen door een veelheid van wielstellen verbonden aan het genoemde jukken. Het gebruik van een cilindrische turret voert dan ook tot een relatief groot bovenlager. De grootte daarvan wordt immers bepaald door de diameter van de denkbeeldige cirkel waarop de onderzijde van de risers uitkomen. De afbeelding hieronder links, die is ontleend aan een ter zitting door de octrooigemachtigde van Bluewater gemaakte schets, toont een tweetal risers volgens D1 onder een natuurlijke hoek (α) met in rood schematisch aangegeven de cilindrische turret volgens D1 (vergelijk figuur 1 opgenomen onder 4.4). Ter vergelijking is hieronder rechts afgebeeld een tweetal risers waarbij met twee rode lijnen ook weer schetsmatig in beeld is gebracht een buitencontour van een conische (dat wil zeggen aan de bovenzijde vernauwde) turret dat overeenkomstig het octrooi een lager met een relatief kleine diameter heeft.



4.8. Gegeven het hiervoor genoemde verschil ziet het technisch probleem dat de uitvinding beoogt op te lossen op de vraag hoe bij een groter aantal risers de diameter van de omtrekcirkel van de turrets aan de bovenzijde zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Bluewater heeft terecht – en als zodanig onweersproken – aangevoerd dat de vakman die bovenzijde zo beperkt mogelijk zal willen houden omdat de turret anders groot, zwaar en duur wordt. Dat blijkt ook uit de beschrijving van het octrooi waarin in paragraaf 2 erop wordt gewezen dat een turret met een grote diameter “would be heavy and costly and take up an appreciable portion of the vessel hull [...]”. Voornoemde formulering van het probleem sluit bovendien aan bij de formulering van het probleem door TKB in haar beslissing in de oppositieprocedure (overwegingen 2.1 en 6.1) en de door de rechtbank gehanteerde formulering in het kader van de bepaling van de beschermingsomvang (r.o. 5.1).

4.9. Naar de kern raakt de uitvinding dan ook het inzicht dat de plurality of risers van D1 het gebruik van een bovenlager veroorlooft dat kleiner is dan de diameter van de omtreklijn van de onderste einden van de risers. Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van het gegeven dat bij toepassing van een plurality of risers onder een natuurlijke hoek (α) de bundel van risers aan de bovenzijde een kleinere diameter heeft dan aan de onderzijde waardoor een conische turret met kleinere diameter aan de bovenzijde kan worden toegepast.

4.10. Bluewater heeft gesteld dat dit inzicht zonder inventieve arbeid volledig binnen het bereik van de vakman met algemene vakkennis ligt.

4.11. De stelling van Bluewater slaagt. Het is inzichtelijk dat de cilindrische turret van D1 bovenin ruimschoots plaats biedt voor een veelheid van risers. Ook de niet-inventieve vakman zal inzien dat daardoor de mogelijkheid voorhanden is de turret aan de bovenzijde te vernauwen, zover, dat er nog wel ruimte is voor het doorvoeren van de risers, maar dat toepassing van het gewenste lager van een kleinere diameter binnen het bereik ligt. Hij zou daar ook toe overgaan gegeven de voorkeur voor een kleine, lichte en goedkope turret (zie hiervoor r.o. 4.8).

4.12. Deze stand van zaken voert tot het oordeel dat de aangevallen conclusie 1 niet inventief is. De afhankelijke en tevens aangevallen conclusies 2 en 4 voegen

hier niets inventiefs aan toe. De conclusies 3, 5, 6, 7 en 8 zijn niet aangevallen. Een en ander leidt tot de slotsom dat het octrooi gedeeltelijk – de conclusies 1, 2 en 4 – nietig is voor Nederland.

4.13. SBM zal als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief. De rechtbank ziet geen aanleiding in deze procedure, die is aangevangen voordat de implementatietermijn was verstreken van de Handhavingsrichtlijn 2004/45/EG, een hogere (dan wel evenredige) proceskostenveroordeling uit te spreken.

De rechtbank

In reconventie:

vernietigt de conclusies 1, 2 en 4 van EP 0 808 270 voor zover verleend voor Nederland; veroordeelt SBM in de proceskosten, aan de zijde van Bluewater tot op heden begroot op € 1.808,00; verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.H. Blok en mr. L. Beijen en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2009, in het bijzijn van de griffier.