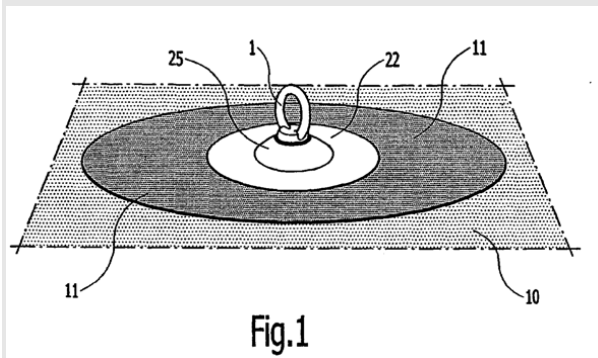


Rb Den Haag, 10 maart 2010, Safeway v Kedge**OCTROOIRECHT**

Geen inbreuk: lezing kenmerken tegen achtergrond van verleningsdossier

- De slotsom is dat de gemiddelde vakman, gelet op de Communication van de Examiner en de eerdere mededelingen van de octrooigemachtigde van Kedge, waaruit blijkt dat de uitvinding van het octrooi zich juist onderscheidt van D2 doordat het bevestigingspunt zich in het midden bevindt, de aan conclusie 1 toegevoegde zinsnede ‘in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap’ zo zou begrijpen dat het bevestigingspunt zich in het midden op de flap dient te bevinden. De gemiddelde vakman zou daarom uit deelkenmerken (d) en (e) in samenhang gelezen afleiden dat de flexibele flap zich aan alle zijden – dus rondom – het verankeringsorgaan dient uit te strekken, zodanig dat het verankeringsorgaan zich in hoofdzaak in het midden van de flap bevindt.

4.13 De gemiddelde vakman zou niet komen tot de door Kedge voorgestane uitleg van ‘substantially centrally with respect to said flap’, te weten dat het ankerpunt dient te worden geplaatst op (of nabij) de middellijn vanuit de valrichting, waarbij het ankerroep ook aan de rand van of zelfs buiten de flap kan zijn geplaatst. Die uitleg zou immers mede een uitvoeringsvorm zoals geopenbaard in D2 omvatten en is niet verenigbaar met de verleningsgeschiedenis en zou het octrooi niet-nieuw doen zijn.

- De omstandigheid dat na de communicatie van de Examiner d.d. 15 februari 2007 het woord ‘laterally’ weer aan conclusie 1 is toegevoegd maakt dat niet anders. De gemiddelde vakman zou daaruit naar het oordeel van de rechtbank niet begrijpen dat de ‘oude situatie’ is hersteld, te weten dat conclusie 1 niet beperkt is tot uitvoeringen waar het ankerroep aan alle kanten door de flap is omgeven, zoals door Kedge is aangevoerd.

Uit de verleningsgeschiedenis blijkt immers dat niet alleen het aanvankelijk door Kedge voorgestelde ‘radially’ weer werd geschrapt, maar dat tegelijkertijd de zinsnede ‘in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap’ (accentuering toegevoegd – rb) werd toegevoegd, juist omdat – zo zou de gemiddelde vakman begrijpen – de

Examiner vond dat met de eerdere voorgestelde wijziging van ‘laterally’ in ‘radially’ onvoldoende afstand werd genomen tot D2. Daaruit volgt dat met die zinsnede méér afstand tot D2 werd genomen. Daarmee verdraagt zich niet dat het later opnieuw toevoegen van ‘laterally’ – onder behoud van de toegevoegde zinsnede – zou worden uitgelegd als herstel van de oude situatie, waarbij conclusie 1 opnieuw een inrichting volgens D2 mede zou omvatten

Geen inbreuk bij wege van equivalentie

- Inbreuk in het equivalentiebereik – zoals (meer) subsidiair door Kedge betoogd – kan evenmin worden aangenomen aangezien, anders dan Kedge stelt, met de Horb en de HorbTwin niet met in wezen dezelfde middelen, op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de inrichting volgens het octrooi.

PROCESRECHT - IPR

Geen grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk wegens verschillen in nationaal octrooirecht

- Voorts heeft Safeway de rechtbank niet ingelicht omtrent de toepassing van het recht in die landen, in het bijzonder ten aanzien van de leerstukken equivalentie en de mogelijkheid om het verleningsdossier te betrekken bij de uitleg van een octrooi. Het is algemeen bekend dat daarmee in diverse Europese landen – ondanks materiële harmonisatie van octrooiwetgeving – verschillend wordt omgegaan

De door Safeway gevorderde verklaring van niet-inbreuk in andere landen dan Nederland waar EP 991 gelding heeft, komt reeds niet voor toewijzing in aanmerking vanwege de omstandigheid dat geen bewijs is overgelegd waaruit blijkt dat EP 991 in andere landen dan Nederland van kracht is.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 10 maart 2010

(G.R.B. van Peurse, R. Kalden en J.H.F. de Vries)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 10 maart 2010

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 337089 / 09-1591 van

de rechtspersoon naar vreemd recht SAFEWAY GmbH gevestigd te Engelberg, Zwitserland, eiseres in conventie, verweerster in voorwaardelijke reconventie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KEDGE HOLDING B.V., gevestigd te Gorinchem, gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. L.J. baron van Utenhove,

Eiseres in conventie, gedaagde in voorwaardelijke reconventie zal hierna Safeway genoemd worden. Gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie zal hierna worden aangeduid als Kedge. De zaak is voor Safeway behandeld door mrs. M.G.R. van Gardingen en D.F. de Lange, advocaten te Amsterdam. Voor Kedge is de zaak behandeld door mrs. W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels, eveneens advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank d.d. 2 april 2009 houdende verloop om te dagvaarden volgens het versneld regime in octroozaken;
- de dagvaarding d.d. 8 april 2009;
- de akte houdende overlegging producties zijdens Safeway d.d. 6 mei 2009 met producties 1 t/m 12;
- de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijke eis in reconventie d.d. 15 juli 2009 met producties 1 t/m 7;
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens wijziging / vermindering van eis d.d. 21 oktober 2009 met producties 13 t/m 16;
- de akte houdende overlegging producties voor pleidooi d.d. 4 december 2009 zijdens Safeway, met producties 17 t/m 21;
- de akte houdende overlegging productie zijdens Kedge d.d. 19 november 2009, met productie 8;
- de op 4 december 2009 gehouden pleidooizitting;
- de gezamenlijke pleitnotities van mrs. Hoyng en Eijsvogels;
- de gezamenlijke pleitnotities van mrs. Van Gardingen en De Lange.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. Feiten

2.1 Safeway houdt zich bezig met de ontwikkeling van veiligheidssystemen en – producten. De producten die door Safeway worden aangeduid als ‘Horb’ en ‘HorbTwin’ zijn inrichtingen om een verankering op een dak te maken waaraan een persoon die op dat dak werkzaamheden moet uitvoeren zich kan bevestigen, ook wel ‘valbeveiligingen’ genoemd. Safeway is houdster van de octrooiaanvraag WO2009/022910, ingediend op 15 augustus 2008, voor dergelijke valbeveiligingen.

2.2 Kedge is houdster van Europees octrooi EP 1 699 991 (hierna: ‘EP 991’ of ‘het octrooi’) voor a safety device for a fall restraint (zekeringsinrichting voor een valbeveiliging) ingediend op 14 december 2004, onder inroeping van de prioriteit van NL 1025127 (indieningsdatum 24 december 2003, hierna: NL 127)) en NL 1025821 (indieningsdatum 26 maart 2004).

2.3 Het octrooi heeft één onafhankelijke conclusie en 15 afhankelijke conclusies. Onafhankelijke conclusie 1 en daarvan afhankelijke conclusies 4 en 5 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. Safety device for a personal fall protection, comprising an anchoring member for securing a person by means of a fall protection and fastening means for a firm and reliable connection of said anchoring member to an object characterized in that the fastening means

comprise a flexible floppy flap which extends laterally from said anchoring member, in that said anchoring member is located at least substantially centrally with respect to said flap, and in that said flap, during use, is glued welded or otherwise adhered to a surface of said object to bring about a firm and reliable connection which does not puncture said surface.

4. Safety device as claimed in one or more of the preceding claims, characterized in that the flexible floppy flap extends laterally on either side of, and in particular around, the anchoring member.

5. Safety device as claimed in one or more of the preceding claims, characterized in that the flexible floppy flap extends at least substantially all around from an at least substantially rigid, at least substantially flange-like body which comprises the anchoring member, and in that said flap is firmly connected to said body.

2.4 Opgedeeld in deelkenmerken luidt conclusie 1 van het octrooi in de Engelse tekst als volgt:

(a) Safety device for a personal fall protection,

(b) comprising an anchoring member for securing a person by means of a fall protection and

(c) fastening means for a firm and reliable connection of said anchoring member to an object characterized in that

(d) the fastening means comprise a flexible floppy flap which extends laterally from said anchoring member,

(e) in that said anchoring member is located at least substantially centrally with respect to said flap, and

(f) in that said flap, during use, is glued welded or otherwise adhered to a surface of said object to bring about a firm and reliable connection which does not puncture said surface.

en in de (onbestreden) Nederlandse vertaling als volgt:

(a) zekeringsinrichting voor een valbeveiliging,

(b) omvattende een verankeringsorgaan om daaraan iemand door middel van een valbeveiliging te zekeren en

(c) omvattende bevestigingsmiddelen voor een hechte en duurzame verbinding van genoemd verankeringsorgaan met een object met het kenmerk dat

(d) de bevestigingsmiddelen een slappe buigzame flap omvatten die zich zijdelings ten opzichte van het verankeringsorgaan uitstrekt,

(e) dat het verankeringsorgaan in hoofdzaak centraal ten opzichte van de flap is aangebracht en

(f) dat de flap, gedurende gebruik, is gelijkmd, gelast of anderszins gehecht aan een oppervlak van het object om een hechte en betrouwbare verbinding tot stand te brengen die het oppervlak niet perforceert.

2.5 Het octrooi bevat 15 figuren. Figuren 1 en 12 zien er als volgt uit:

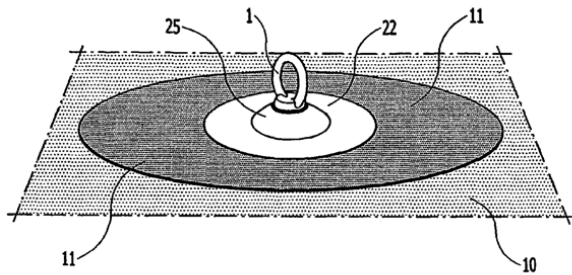


Fig.1

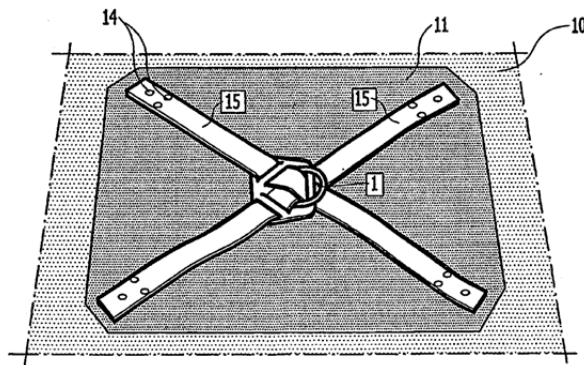


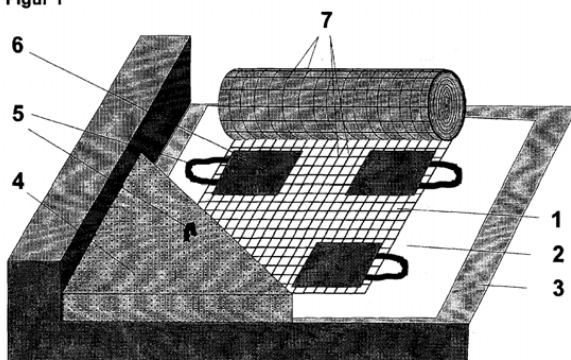
Fig.12

2.6 In NL 127 is op pagina 2, regel 6-8, de navolgende passage opgenomen:

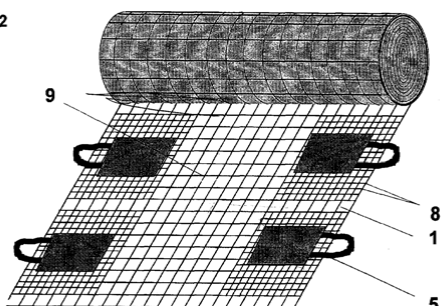
Onder een rozet bedekking wordt in deze aanvraag verstaan een plat stuk elastisch, flexibel materiaal, bij voorkeur van kunststof of bitumen.

2.7 Gebrauchsmuster DE 201 09 056 U1 (hierna: DE 056 of D2), openbaar gemaakt op 15 november 2001, heeft betrekking op een valbeveiliging, waarbij de ankerpunten zijn aangebracht nabij de zijkanten van en op een afrolbare mat die op een dak kan worden bevestigd. Bij DE 056 behoren de navolgende figuren 1 en 2:

Figur 1



Figur 2



2.8 In het International Preliminary Search Report met betrekking tot het octrooi is gewezen op DE 056 (daarin aangeduid als D2) en opgemerkt:

D2 seems to disclose the features of claim 1-4 and 16 [anchoring member (1) or (5), flap (6)].

2.9 Tijdens de verleningsprocedure heeft de gemachtigde van Kedge een gewijzigde conclusie 1 voorgesteld om tegemoet te komen aan de in het Search Report genoemde nieuweheids- en inventiviteitsbezwaren, waarbij oorspronkelijke conclusie 1:

Safety device (...) characterised in that the fastening means consist of a flexible fastening flap which extends laterally from the device and which, during use, is glued, welded or otherwise adhered to a surface of said object to bring about a firm and reliable connection without puncturing said surface.

werd gewijzigd in

Safety device (...) characterised in that the fastening means comprise a flexible flap which extends radially from said anchoring member and in that flap, during use, is glued, welded or otherwise adhered to a surface of said object to bring about a firm and reliable connection.

(accentueringen toegevoegd -rb)

2.10 In zijn brief van 1 februari 2007 aan de Examinator van het Europees Octrooibureau heeft hij ten aanzien van D2 onder meer het navolgende geschreven:

D2 discloses a (...) mesh structure which is rolled on a horizontal roof (...). Straps extend from the mesh structure and act as an anchoring member (...). the mesh structure (...) does not extend radially from an anchoring member in a sense that the anchoring member is positioned more or less in the middle. Accordingly, amended claim 1, more explicitly stating that the flexible flap extends radially from said anchoring member, is novel over D2. (...) D2 does not reveal or even suggest (...) to center an anchoring member in a relatively small individual piece of flexible material. D2 accordingly does not deprive the safety device according to amended claim 1 from its inventive step.

2.11 In de Communication van de Examinator d.d. 15 februari 2007 is onder meer het volgende opgenomen:

Novelty of this "Amended claim 1" was discussed with reference to D2 (...). According to the applicant, D2 would differ from the subject-matter of claim 1 in that the flap extends radially from the anchoring member. According to the examining division, if the anchoring means is considered as being (5,6), the flap (9) extends from it radially, ie in all directions. (...)

(toevoeging rb: hier wordt kennelijk verwezen naar figuren 1 en 2 van D2, vgl. hiervoor in 2.7)

During the interview following amendments to claim [1] were worked out.

Safety device (...) characterised in that the fastening means comprise a flexible floppy flap which extends radially from said anchoring member, in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap and in that flap, during use, is glued, welded or otherwise adhered to a surface of said object to bring about a firm and reliable connection without said safety device puncturing said surface.

The skilled person would have no hint to modify D2 such that the connection of the anchor means on the flap would be located substantially centrally, in both interpretations flap (6) resp. flap (9).

2.12 De valbeveiliging die door Safeway wordt aangeduid als 'Horb' ziet er als volgt uit:



2.13 De valbeveiliging van Safeway die door haar 'HorbTwin' wordt genoemd is hierna afgebeeld:



2.14 De Horb en de HorbTwin worden beide zowel in bitumen uitvoering als in PVC uitvoering geleverd, voor bevestiging (door middel van lijmen of smelten) op een bitumen respectievelijk kunststof dak. In het midden van het metalen profiel is een sleuf aangebracht met daarin een oog, waaraan een persoon zich met een veiligheidslijn kan bevestigen. Het oog is bevestigd aan een pin, die is omgenomen in de metalen behuizing. Het oog wordt bij een val horizontaal getrokken.

3. De vorderingen en standpunten van partijen in conventie en in reconventie:

3.1 Safeway vordert in conventie – na eïswijziging – voorwaardelijk, indien de rechtbank oordeelt dat de Horb en HorbTwin onder de beschermingsomvang van EP 991 vallen, de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 991, (onvoorwaardelijk) een verklaring voor recht dat de Horb en HorbTwin in Nederland niet onder de beschermingsomvang daarvan vallen en dat Kedge zich in Nederland niet tegen die producten kan verzetten. Voorts vordert Safeway voorwaardelijk – indien de rechtbank oordeelt dat uit het instellen van een vordering tot het verkrijgen van een grensoverschrijdende verklaring voor recht van niet-inbreuk niet voortvloeit dat de rechtbank in reconventie bevoegd is een grensoverschrijdend inbreukverbod jegens Safeway toe te wijzen – een verklaring voor recht dat de Horb en HorbTwin in alle andere landen dan Nederland waar EP 991 van kracht is niet onder de beschermingsomvang daarvan vallen en Safeway in die landen geen inbreuk kan maken op EP 991. Provisioneel, voor het geval de hoofdzaak vertraging zou oplopen, vordert Safeway een aan Kedge op te leggen verbod zich op basis van EP 991 te verzetten tegen de Horb en HorbTwin, onvoorwaardelijk voor Nederland en voorwaardelijk,

onder dezelfde voorwaarde als ten aanzien van de grensoverschrijdende verklaring voor recht, voor alle andere landen waarin EP 991 van kracht is, zulks op straffe van een dwangsom. Ten slotte vordert Safeway zowel in de provisie als in de hoofdzaak veroordeling van Kedge in de proceskosten conform 1019h Rv. en uitvoerbaar bij voorraad verklaring voor zover mogelijk.

3.2 Safeway legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de Horb en HorbTwin niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 991 en dat dit octrooi bovendien nietig is wegens niet-nawerkbaarheid en gebrek aan nieuwigheid en/of inventiviteit.

3.3 Kedge vordert in voorwaardelijke reconventie – indien de rechtbank in conventie het octrooi niet nietig acht en de producten van Safeway op dat octrooi inbreuk maken – een provisioneel verbod voor alle gedesignde landen behalve Nederland, alsmede in de hoofdzaak een verbod voor Nederland en een bevel tot verstrekking van diverse gegevens, alles op straffe van een dwangsom. Verder vordert Kedge veroordeling van Safeway tot vergoeding van schade dan wel winstafdracht en vergoeding van de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.4 Kedge stelt daartoe dat de Horb en HorbTwin vallen binnen de beschermingsomvang van haar geldige octrooi.

3.5 Op de standpunten van partijen zal hierna, voor zover relevant, hierna nader worden ingegaan.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie:

Inleiding

4.1 Gelet op de voorwaarden waaronder verscheidene vorderingen in conventie en in reconventie zijn ingesteld, ziet de rechtbank aanleiding eerst de inbreukvraag te beoordelen.

4.2 Uit de door partijen overgelegde stukken en de ter zitting getoonde producten kan worden afgeleid dat het hiervoor in 2.12 afgebeelde product, dat door Safeway wordt aangeduid met de naam Horb, hetzelfde product betreft dat door Kedge is aangeduid als product A (met een flap van PVC) en als product B (met een flap uit bitumen). Het in 2.13 weergegeven product dat door Safeway is aangeduid met de naam HorbTwin betreft hetzelfde product als het door Kedge in de stukken genoemde product C. De rechtbank zal hierna de aanduidingen Horb en HorbTwin gebruiken.

Inbreuk?

Horb

4.3 De vraag die partijen verdeeld houdt is of de Horb en HorbTwin voldoen aan deelkenmerken (d) en (e) van conclusie 1 van het octrooi. Daaraan ten grondslag ligt een verschil van mening over de uitleg van deze deelkenmerken, in het bijzonder de betekenis van de termen 'extending laterally' en 'substantially centrally with respect to said flap'. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van inbreuk op grond van het navolgende.

4.4 Het standpunt van Safeway is dat deelkenmerk (d) gelezen in samenhang met deelkenmerk (e) vereist dat de slappe flexibele flap zich aan alle kanten zijdelings

ten opzichte van het verankeringsorgaan moet uitstrekken, zodanig dat het verankeringsorgaan zich ongeveer in het centrum van de slappe flexibele flap bevindt.

4.5 Safeway vindt steun voor die uitleg in de figuren die in het octrooischrift zijn opgenomen, waarin het bevestigingsorgaan zich steeds in het centrum van de flap bevindt. Safeway beroept zich voorts op NL 127 waarin wordt gesproken van een 'rozetbedekking', waaronder de gemiddelde vakman volgens Safeway zou verstaan een tweedimensionale vorm die dezelfde vorm houdt wanneer deze om zijn as wordt gedraaid. Safeway ziet voor haar uitleg van conclusie 1 tevens bevestiging in de brief van de gemachtigde van Kedge tijdens de verleningsprocedure d.d. 1 februari 2007 en de communicatie van de Examiner d.d. 15 februari 2007.

4.6 Kedge daarentegen stelt dat conclusie 1 niet vereist dat de flap zich aan weerszijden zijdelings ten opzichte van het verankeringsorgaan uitstrekt en dat de vakman dat ook niet zo zou begrijpen omdat die specifieke materie afzonderlijk is geclaimd in conclusie 4. Verder staat in conclusie 1 niet : centrally in the flap, maar centrally with respect to the flap. Niet vereist is dus, aldus Kedge, dat het ankerpunt in het hart van de flap zit, maar uitsluitend dat het ankerpunt centraal ten opzichte van de flap wordt geplaatst, dat wil zeggen op of nabij een middellijn bezien vanuit de valrichting, waarbij het ankerpunt in de flap, aan de rand van de flap of buiten de flap kan zijn geplaatst. Een uitleg waarbij het ankerpunt zich centraal in de flap zou moeten bevinden zou betekenen dat de flap zich niet slechts aan één zijde van het ankerpunt kan bevinden, terwijl conclusie 1 die mogelijkheid uitdrukkelijk open houdt, aldus Kedge.

4.7 Naar het oordeel van de rechtbank zal de gemiddelde vakman naar normaal spraakgebruik de zinsnede 'in that said anchoring member is located at least substantially centrally with respect to said flap' uit conclusie 1 (deelkenmerk (e)), aldus verstaan, dat het ankerpunt zich centraal op, dus in het midden van, de flap bevindt. Alle bij het octrooi behorende figuren tonen het ankerpunt ook steeds midden in de flexibele flap en in de beschrijving is geen duidelijke aanwijzing te vinden dat met deze zinsnede iets anders bedoeld zou zijn dan hetgeen uit het normale spraakgebruik voortvloeit. Gelet op de betekenis van 'centrally' is voor de gemiddelde vakman echter niet direct duidelijk wat wordt bedoeld met de zinsnede 'a flexible floppy flap which extends laterally from said anchoring member' (deelkenmerk (d), onderstreping toegevoegd - rb). In het bijzonder de betekenis van laterally in het normale spraakgebruik - te weten: zijdelings - lijkt niet direct in overeenstemming te brengen met het gebruik van 'centrally', zodat dit niet aanstonds duidelijk is voor de gemiddelde vakman.

4.8 Teneinde over de beschermingsomvang van conclusie 1 meer duidelijkheid te verkrijgen zal de gemiddelde vakman het verleningsdossier (mogen raadplegen). Uit het verleningsdossier met betrekking tot het octrooi blijkt het navolgende.

4.9 Om tegemoet te komen aan nieuwheids- en inventiviteitsbezwaren op grond van D2, heeft Kedge de

zinsnede 'in that the fastening means consist of a flexible fastening flap which extends laterally from the device' uit oorspronkelijke conclusie 1 willen wijzigen in 'in that the fastening means comprise a flexible flap which extends radially from said anchoring member' (accentueringen toegevoegd - rb). Blijkens mededelingen van de octrooigemachtigde van Kedge in de brief van 1 februari 2007 werd daarmee beoogd duidelijk te maken dat - anders dan bij D2 - bij de inrichting volgens conclusie 1 het ankerpunt zich (min of meer) in het midden van de flexibele flap dient te bevinden.

4.10 Met deze voorgestelde wijziging werd volgens de Examiner echter onvoldoende duidelijk afstand genomen tot D2, omdat daarin, uitgaande van bevestigingsmiddelen (5,6), de flap (9) (van D2, vgl. hiervoor in 2.7) zich in alle richtingen uitstrekt. Om aan dat bezwaar tegemoet te komen is beoogd conclusie 1 - blijkens de communicatie van 15 februari 2007: met instemming van de Examiner - te wijzigen in: 'in that the fastening means comprise a flexible floppy flap which extends from said anchoring member, in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap'. Nadien is evenwel kennelijk ook het woord 'laterally' opnieuw in conclusie 1 opgenomen (vgl. deelkenmerk (d) uit 2.4).

4.11 Uit de opmerking van de Examiner in diezelfde communicatie, direct volgend op de nieuwe gewijzigde conclusietekst, 'The skilled person would have no hint to modify D2 such that the connection of the anchor means on the flap would be located substantially centrally, in both interpretations flap (6) resp. flap (9)' (onderstreping toegevoegd - rb), zou de gemiddelde vakman begrijpen dat de Examiner akkoord is met de voorgestelde wijziging, omdat met die wijziging niet alleen het nieuwheidsbezwaar op grond van D2 adequaat wordt weggewomen, maar daarmee ook duidelijk is dat er wegens het ontbreken van een aanwijzing in D2 om het ankerpunt centraal op de flap te plaatsen - waarmee tot de uitvinding volgens het octrooi zou worden gekomen - geen inventiviteitsbezwaar op grond van D2 bestaat.

4.12 De slotsom is dat de gemiddelde vakman, gelet op de Communication van de Examiner en de eerdere mededelingen van de octrooigemachtigde van Kedge, waaruit blijkt dat de uitvinding van het octrooi zich juist onderscheidt van D2 doordat het bevestigingspunt zich in het midden bevindt, de aan conclusie 1 toegevoegde zinsnede 'in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap' zo zou begrijpen dat het bevestigingspunt zich in het midden op de flap dient te bevinden. De gemiddelde vakman zou daarom uit deelkenmerken (d) en (e) in samenhang gelezen afleiden dat de flexibele flap zich aan alle zijden - dus rondom - het verankeringsorgaan dient uit te strekken, zodanig dat het verankeringsorgaan zich in hoofdzaak in het midden van de flap bevindt.

4.13 De gemiddelde vakman zou niet komen tot de door Kedge voorgestane uitleg van 'substantially centrally with respect to said flap', te weten dat het ankerpunt dient te worden geplaatst op (of nabij) de

middellijn vanuit de valrichting, waarbij het ankerroog ook aan de rand van of zelfs buiten de flap kan zijn geplaatst. Die uitleg zou immers mede een uitvoeringsvorm zoals geopenbaard in D2 omvatten en is niet verenigbaar met de verleningsgeschiedenis en zou het octrooi niet-nieuw doen zijn. Daar komt bij dat de door Kedge bedoelde middellijn niet wordt genoemd en ook niet kenbaar is uit het octrooischrift zodat voor deze uitleg – in afwijking van het normale spraakgebruik – geen (laat staan duidelijke en ondubbelzinnige) aanwijzing bestaat en ook daarom niet in de rede ligt.

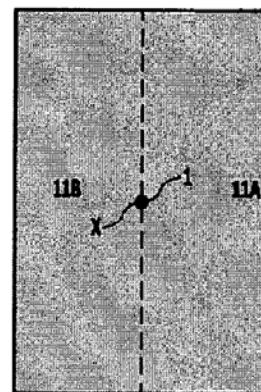
4.14 De omstandigheid dat na de communicatie van de Examiner d.d. 15 februari 2007 het woord 'laterally' weer aan conclusie 1 is toegevoegd maakt dat niet anders. De gemiddelde vakman zou daaruit naar het oordeel van de rechtbank niet begrijpen dat de 'oude situatie' is hersteld, te weten dat conclusie 1 niet beperkt is tot uitvoeringen waar het ankerroog aan alle kanten door de flap is omgeven, zoals door Kedge is aangevoerd. Uit de verleningsgeschiedenis blijkt immers dat niet alleen het aanvankelijk door Kedge voorgestelde 'radially' weer werd geschrapt, maar dat tegelijkertijd de zinsnede 'in that the anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap' (accentuering toegevoegd – rb) werd toegevoegd, juist omdat – zo zou de gemiddelde vakman begrijpen – de Examiner vond dat met de eerdere voorgestelde wijziging van 'laterally' in 'radially' onvoldoende afstand werd genomen tot D2. Daaruit volgt dat met die zinsnede méér afstand tot D2 werd genomen. Daarmee verdraagt zich niet dat het later opnieuw toevoegen van 'laterally' – onder behoud van de toegevoegde zinsnede – zou worden uitgelegd als herstel van de oude situatie, waarbij conclusie 1 opnieuw een inrichting volgens D2 mede zou omvatten.

4.15 Hoewel dit niet in die vorm is bepleit door Safeway, zou de gemiddelde vakman naar het oordeel van de rechtbank aan de omstandigheid dat het woord radially niet meer in conclusie 1 voorkomt (anders dan aanvankelijk door Kedge voorgesteld) en opnieuw is vervangen door laterally, een andere conclusie verbinden. Gelet op de gebruikelijke betekenis van 'radiaal', te weten: in de richting van de stralen van een cirkel – zou hij uit het opnieuw invoegen van 'laterally' afleiden dat is beoogd tot uitdrukking te brengen dat niet uitsluitend cirkelvormige flexibele flappen, maar ook bijvoorbeeld vierkante of langwerpige (zoals getoond in figuur 12 van het octrooi) onder de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen. In zoverre wordt dus niet het standpunt van Safeway aanvaard dat uit het gebruik van het woord 'rozet' in NL 127 volgt dat de flexibele flap min of meer rond zou moeten zijn. Eenzelfde figuur als figuur 12 van het octrooi maakt immers ook deel uit van NL 127.

4.16 Uit het vorenoverwogene volgt dat het standpunt van Kedge, dat de Horb inbreuk maakt op het octrooi omdat onder de beschermingsomvang daarvan ook uitvoeringsvormen vallen waarbij het ankerpunt zich niet midden in de flexibele flap bevindt, wordt verworpen.

4.17 Het subsidiaire standpunt van Kedge is dat ook uitgaande van de door Safeway voorgestane – en naar

het oordeel van de rechtbank juiste – uitleg van conclusie 1 van het octrooi de Horb voldoet aan deelkenmerken (d) en (e) van conclusie 1. Dat zou blijken uit de door Kedge vervaardigde dwarsdoorsnede van de Horb en tekening van de bevestigingsflap (11) daarvan in 'uitgeslagen' toestand (hierna afgebeeld). Daarop is te zien dat de bevestigingsflap (11) om het starre profiel (22) is heengeslagen en aldus twee nagenoeg even grote delen kent, waarvan een onderste deel (11A) aan het dak wordt gehecht en een bovenste deel (11B) met het onderste deel is verkleefd onder insluiting van het profiel (welk bovenste deel (11B) bij de Horb in bitumen uitvoering overigens korter is dan het onderste deel (11A)). Het bevestigingsorgaan (1) bevindt zich halverwege de bevestigingsflap op de denkbeeldige overgang van het ene naar het andere deel daarvan, terwijl het oog (1) zich in de daar dwars op staande richting eveneens in het midden van de bevestigingsflap (11) bevindt. Aldus is volgens Kedge voldaan aan deelkenmerk (e) dat het verankeringsorgaan in beide richtingen in hoofdzaak centraal ten opzichte van de bevestigingsflap is aangebracht.



4.18 Dit standpunt van Kedge wordt verworpen. Zoals hiervoor uiteengezet zou de gemiddelde vakman conclusie 1 aldus begrijpen dat de flexibele flap zich aan alle kanten rondom het ankerpunt uitstrekt, zodanig dat het ankerpunt zich (nagenoeg) in het midden van de flexibele flap bevindt. Bij de Horb is daarvan geen sprake. Daarbij bevindt het ankerpunt zich juist aan de (buiten)rand van het starre profiel dat zich over de hele breedte van de flap uitstrekt en waarvan de flexibele flap zich slechts aan één zijde uitstrekt. Het deel van de flap dat om het profiel heen is gevouwen kan niet worden aangemerkt als flexibele flap die zich van het ankerpunt uitstrekt. Bovendien dient bij de beantwoording van de vraag of een product voldoet aan de kenmerken van een octrooi-conclusie het product zoals dat wordt verhandeld en bestemd is om te worden gebruikt, te worden beoordeeld en niet een (deels) gedemonteerd exemplaar.

4.19 Ook kan niet bij de inrichting volgens het octrooi de helft van de flexibele flap (namelijk de onderste

helpt gezien vanuit de valrichting) worden weggeredeneerd met het argument dat dit niet functioneel is voor het opvangen van de valbelasting omdat de krachten uitsluitend worden opgevangen door dat deel van de flap dat zich (vanuit de valrichting gezien) achter het ankerpunt bevindt. Dat zou immers leiden tot een uitleg waarbij het ankerpunt niet meer nagenoeg in het midden van de flexibele flap bevindt, maar aan de zijkant van de (functionele) flexibele flap. Daarmee zou het octrooi opnieuw binnen het bereik van D2 komen en nieuwheid ontberen.

HorbTwin

4.20 Met betrekking tot de HorbTwin is het standpunt van Kedge als volgt. Bij de HorbTwin is de bevestigingsflap niet om, maar door een star langwerpige aluminium profiel heen gevoerd en strekt zich aan weerszijden daarvan op gelijke afstand uit. Het bevestigingsoog bevindt zich midden in het profiel, dat zich over de hele breedte van de flap uitstrekt. Het begrip 'verankeringsorgaan' ziet louter op het bevestigingsoog. Het langwerpige profiel van de HorbTwin is te vereenzelvigen met het ronde flensvormige lichaam dat in de figuren bij het octrooi is getoond en aangeduid met verwijzingsnummer 22. De flexibele bevestigingsflap sterkt zich bij de HorbTwin daarom rondom het bevestigingsoog uit, zodat de HorbTwin voldoet aan deelkenmerken (d) en (e).

4.21 De rechtbank wijst ook dat standpunt van Kedge van de hand. Bij de HorbTwin bevindt het ankerpunt zich in het midden van een star profiel dat zich over de hele breedte van de flap uitstrekt. Weliswaar zit de flap door het starre profiel heen gevoerd, zoals door Kedge is getoond, maar dat deel van de flap kan daarmee ter plaatse van het starre profiel niet meer worden aangemerkt als flexibele flap in de zin van het octrooi.

4.22 De rechtbank concludeert dat geen van de producten van Safeway letterlijk voldoet aan kenmerken (d) en (e) van het octrooi.

Equivalentie?

4.23 Inbreuk in het equivalentiebereik – zoals (meer) subsidiair door Kedge betoogd – kan evenmin worden aangenomen aangezien, anders dan Kedge stelt, met de Horb en de HorbTwin niet met in wezen dezelfde middelen, op in wezen dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de inrichting volgens het octrooi.

4.24 Bij de inrichting volgens het octrooi worden bij een valbelasting de krachten vanuit het centraal liggende (eventueel in een flens opgenomen) ankerpunt in radiale richting (schuin naar achteren weglopend) overgebracht op dat deel van de flexibele bevestigingsflap dat zich, gezien in de trekrichting, achter het verankeringsorgaan bevindt, door Safeway aangeduid als 'puntbelasting'. Bij de Horb en de HorbTwin wordt een valbelasting via het ankerroog – dat met een pin is opgenomen in de metalen behuizing van het profiel – overgebracht over de hele breedte van het metalen profiel en voorts gelijkmatig over de hele breedte van de daarachter liggende flexibele flap, door Safeway aangeduid als 'lijnbelasting'. De verdeling van krachten over de valbeveiliging vindt daarmee op een wezenlijk

andere manier plaats. Het resultaat is eveneens anders. Enerzijds neemt bij toepassing van lijnbelasting de belastbaarheid toe, maar daar staat ook het nadeel tegenover dat de Horb in hoofdzaak in één richting en de HorbTwin in hoofdzaak in twee tegenovergesteld liggende richtingen een valbelasting kan opvangen. De inrichting volgens het octrooi is, vanwege de centrale ligging van het ankerpunt, juist in alle richtingen in dezelfde mate belastbaar en daarmee bijvoorbeeld ook bruikbaar op een dakhoeke.

4.25 De stelling van Kedge dat het langwerpige profiel in de producten van Safeway in essentie het gestrekte evenbeeld is van het flensvormige lichaam volgens conclusie 5 en dat de krachtenverdeling die in geval van een valbelasting optreedt bij de Horb en HorbTwin in wezen niets anders is dan die bewerkstelligd met het flensvormige lichaam volgens conclusie 5 van het octrooi, wordt verworpen. Volgens conclusie 5 dient immers de flexibele flap zich om het flensvormige lichaam heen uit te strekken ('the flexible floppy flap extends at least substantially all around from an (...) flange-like body'; in de Nederlandse vertaling: 'dat de slappe buigzame flap althans in hoofdzaak rondom uitgaat van een (...) flensvormig lichaam') – hetgeen bij de Horb en de HorbTwin niet het geval is. Hoewel bij toepassing van een flensvormig lichaam wel enige verbetering van de krachtenverdeling zal plaatsvinden, neemt dat niet weg dat bij een inrichting volgens conclusie 5 vanwege de zich daaromheen uitstreckende flexibele flap uiteindelijk toch 'puntbelasting' en geen 'lijnbelasting' (in de zin zoals hiervoor in 4.24 beschreven) zal optreden.

De vorderingen

4.26 Gelet op het vorenoverwogene komt de door Safeway in conventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk voor zover betrekking hebbend op Nederland voor toewijzing in aanmerking. De voorwaarde waaronder Safeway in conventie de vernietiging van EP 991 heeft gevorderd, alsmede de voorwaarde waaronder Kedge haar reconventionele vordering heeft ingesteld, gaan niet in vervulling, zodat daaraan niet wordt toegekomen. Aan de provisionele vorderingen wordt evenmin toegekomen.

4.27 De door Safeway gevorderde verklaring van niet-inbreuk in andere landen dan Nederland waar EP 991 gelding heeft, komt reeds niet voor toewijzing in aanmerking vanwege de omstandigheid dat geen bewijs is overgelegd waaruit blijkt dat EP 991 in andere landen dan Nederland van kracht is. Voorts heeft Safeway de rechtbank niet ingelicht omtrent de toepassing van het recht in die landen, in het bijzonder ten aanzien van de leerstukken equivalentie en de mogelijkheid om het verleningsdossier te betrekken bij de uitleg van een octrooi. Het is algemeen bekend dat daarmee in diverse Europese landen – ondanks materiële harmonisatie van octrooiwetgeving – verschillend wordt omgegaan.

4.28 Kedge zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Deze bedragen volgens opgave van Safeway €102.626,- aan salaris advocaat en zijn volgens haar

geheel toe te schrijven aan de conventie. Dit is door Kedge niet besteden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

5.1 verklaart voor recht dat de ten processe bedoelde Horb en HorbTwin van Safeway in Nederland niet onder de beschermingsomvang van EP 991 vallen;

5.2 veroordeelt Kedge in de proceskosten aan de zijde van Safeway tot aan deze uitspraak begroot op €334,25 aan verschotten en op €102.626,- aan salaris advocaat;

5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4 wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie:

5.5 wijst de vorderingen af;

5.6 veroordeelt Kedge in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Safeway begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. R. Kalden en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2010.
