

IN NAAM DES KONINGS

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.090.970/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 266433/HA ZA 06-1857

Arrest van 30 december 2014

In de zaak van:

appellant,
hierna te noemen: X
advocaat: mr. J.G. Wattilete te Amsterdam,

tegen:

SES NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Enschede,
geïntimeerde,
hierna te noemen: SES,
advocaat: mr. M.A.A. van Wijngaarden te Den Haag.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 23 mei 2011 is X in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 23 februari 2011. Bij memorie van grieven (MvG) heeft X vier grieven tegen dit vonnis aangevoerd die door SES zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA).

Op 6 november 2014 hebben de pleidooien plaatsgevonden. X heeft zijn zaak zelf bepleit, in aanwezigheid van mr. W.S. Worung, kantoorgenoot van X advocaat. SES heeft de zaak doen bepleiten door mr. R. Soetens, kantoorgenote van naar advocaat. De hierbij gehanteerde pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel) maken deel uit van de gedingstukken. Met het oog op het pleidooi heeft SES nog een kostenoverzicht en een aanvullend kostenoverzicht overgelegd die door het hof op achtereenvolgens 23 oktober en 4 november 2014 zijn ontvangen. Deze stukken, tegen overlegging waarvan (terecht) geen bezwaar is gemaakt, maken eveneens deel uit van de gedingstukken. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het gaat in dit geding om het volgende.

1.1 X was houder van Nederlands Octrooi NL 1 017 056 (hierna: NL 056) dat

hem op 1 november 2001 – op een aanvraag van 9 januari 2001 – was verleend voor een ‘werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng haar’. Conclusie 1 van dit (uit 11 conclusies bestaande) octrooi luidt als volgt.

‘Werkwijze voor het in haar vastmaken van een streng, met het kenmerk dat de streng wordt geprepareerd door delen ervan bijeen te houden en van lijm te voorzien, waarna de lijm tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd en de streng vervolgens in het haar wordt vastgemaakt’.

NL 056 is inmiddels vervallen wegens het niet betalen van verschuldigde taksen.

- 1.2 **x** is houder van Europees octrooi 1 221 289 (hierna: EP 289) dat hem op 17 augustus 2005 – op een aanvraag van 7 januari 2002 – voor onder meer Nederland is verleend voor een ‘method for affixing and removing a braid to natural hair’/ ‘werkwijze voor het in het haar vastmaken en verwijderen van een streng’. Hierbij is prioriteit geclaimd op basis van het zojuist genoemde octrooi NL 056.

Conclusie 1 van EP 289 luidt in de oorspronkelijke Engelse taal:

*‘A method for affixing and removing a braid (1) to from natural hair (5), in which the braid (1) is prepared by holding parts thereof together and applying a type of glue (3) thereto, after which the glue (3) is allowed to dry at least partially and the braid (1) is subsequently affixed to the hair (5) by means of the same type of glue (3), **characterized in that** said glue (3) is a glue with a base of latex, and that the method employs a natural, skin-friendly oil for removing the glue (3) with a base of latex’.*

In de niet bestreden Nederlandse vertaling luidt deze conclusie aldus:

‘Werkwijze voor het vastmaken in en verwijderen uit natuurlijk haar (5) van een streng (1), waarbij de streng (1) wordt geprepareerd door delen ervan bijeen te houden en van een type lijm (3) te voorzien, waarna de lijm (3) tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd en de streng (1) vervolgens in het haar (5) wordt vastgemaakt door middel van hetzelfde type lijm (3), met het kenmerk dat de lijm (3) een lijm op latexbasis is, en dat de werkwijze gebruik maakt van een natuurlijke, huidvriendelijke olie voor het verwijderen van de lijm (3) op latexbasis.’

Bij het octrooischrift behoren de volgende figuren 1 t/m 4:



FIG. 1

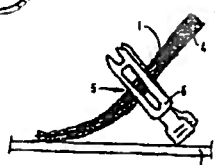


FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

-
2. SES heeft in de eerste aanleg *in conventie* gevorderd vernietiging van (het Nederlandse deel van) EP 289 en van NL 056, met veroordeling van in de 'volledige' proceskosten als bedoeld in artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn. heeft *in reconventie* gevorderd een verklaring voor recht dat SES inbreuk maakt op EP 289 en NL 056, een inbreukverbod met nevenvorderingen, schadevergoeding op te maken bij staat, en veroordeling van SES in de 'volledige' proceskosten.
3. heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn uitvinding een werkwijze betreft waarbij een uiteinde van de streng (1) van latexlijm wordt voorzien, maar dat de lijm niet op haar (5) wordt aangebracht. Volgens gaat het bij de uitvinding dus om het *eenzijdig* (namelijk alleen op de streng) aanbrengen van lijm, en niet om het *tweezijdig* (namelijk op de streng en het haar) aanbrengen daarvan. Het verrassende van de vinding is, zo stelt , dat vervolgens met twijnen (het tussen de duim en wijsvinger rollen) van de streng (waarop de lijm is aangebracht) en het natuurlijke haar (waarop geen lijm is aangebracht) toch een verrassend sterke binding ontstaat. De maatregel van conclusie 1 van EP 289 dat 'de streng (1) vervolgens in het haar (5) wordt vastgemaakt door middel van hetzelfde type lijm (3)' moet in de visie van dan ook aldus worden verstaan dat 'de streng vervolgens in het haar wordt vastgemaakt door de lijm die al was aangebracht op de streng'.
4. De rechtbank heeft het volgende overwogen, zakelijk weergegeven:
- Voormeld standpunt van gaat niet op; de geclaimde uitvinding behelst immers een werkwijze voor het vastmaken in en verwijderen uit natuurlijk haar van een bosje los haar, waarbij zowel de streng als het natuurlijke haar van latexlijm worden voorzien (en dus sprake is van *tweezijdig* lijmen), de lijm gedeeltelijk wordt gedroogd en de streng vervolgens in het haar wordt vastgemaakt.
 - Amerikaans octrooischrift 4,934,387 (hierna: US 387) van 19 juni 1990 vormt de meest nabije stand van de techniek; dit octrooischrift openbaart alle kenmerken van conclusie 1 van EP 289 met uitzondering van i) de toe te passen lijmsort – in US 387 wordt thermoplastische lijm gebruikt – en ii) het verwijderen met behulp van olie;
 - Het objectieve probleem waarvoor de vakman zich gesteld zag was het verschaffen van een zodanig veiliger en eenvoudiger methode voor het aanbrengen en verwijderen van haarstrengen dat deze tevens geschikt is voor de thuismarkt;
 - Gezien ook het uit 1991 daterende boek van Charlotte Jayne "*Milady's Hair Additions: the fourth dimension*" (hierna: Jayne) zou de gemiddelde vakman zonder inventieve arbeid zijn gekomen tot het vervangen van thermoplastische lijm door latexlijm en tot het gebruik van minerale olie voor het weer verwijderen van de haarstreng; het toepassen van alle maatregelen van conclusie 1 van EP 289 ligt dus voor de hand, zodat deze conclusie nietig is wegens gebrek aan inventiviteit;
 - Dit geldt ook voor de andere conclusies van EP 289;
 - Nu de conclusies van EP 289 niet inventief zijn, missen ook de conclusies van NL 056 inventiviteit.

In haar vonnis van 23 februari 2013 heeft de rechtbank de vorderingen van SES *in conventie* toegewezen, en die van *in reconventie* afgewezen, onder

veroordeling van I X in de proceskosten die zijn begroot aan de hand van het liquidatietarief nu de inleidende dagvaarding in deze zaak was uitgebracht voor de uiterste implementatiedatum van de Handhavingsrichtlijn en gelet hierop de rechtszekerheid aan richtlijnconforme berekening van de proceskosten in de weg staat.

5. Van dit vonnis is X 'tijdig in hoger beroep gekomen. Zijn grieven I en II zijn beide gericht tegen overweging a. van de rechtbank, zijn grieven III en IV tegen respectievelijk de overwegingen d. en e. De toewijzing door de rechtbank van SES' vordering tot vernietiging van NL 056 is door X 'in hoger beroep niet aangevochten, althans niet tijdig want niet bij de MvG.
6. Eerst zullen de grieven I en II worden behandeld, die erop neerkomen dat de rechtbank ten onrechte het onder 3 weergegeven standpunt van I X , dat EP 289 *eenzijdig* lijmen voorschrijft, heeft verworpen.
7. In het kopgedeelte ('*pre-characterising portion*') van conclusie 1 van EP 289 staat vermeld dat streng (1) van een type lijm (3) wordt voorzien, dat daarna de lijm (3) tenminste gedeeltelijk wordt gedroogd en dat streng (1) 'vervolgens' in het haar (5) wordt vastgemaakt door middel van hetzelfde type lijm (3). De in deze conclusie gebruikte bewoordingen laten maar één uitleg toe, namelijk dat de lijm eerst wordt aangebracht op de streng en dat daarna ('vervolgens') nog een keer hetzelfde type lijm wordt gebruikt om de streng in het haar vast te maken. Omdat de lijm eerst al is aangebracht op de streng (1) en enigszins droog is geworden, ligt het in de rede dat het tweede aanbrengen van de lijm (niet wederom op de streng maar) op het haar (5) plaatsvindt. De tekst van de octrooiconclusie duidt dus op *tweezijdig* lijmen. Dit wordt bevestigd door de beschrijving van EP 289. In § 0006 daarvan is het volgende te lezen:
'A method acknowledged in the pre-characterising portion of claim 1 is known from (US 387)'.
De regels 12-14 van kolom 3 van US 387 luiden als volgt:
'FIG. 4 shows the placement of portion 71 of glue at the terminal ends of the tufts of natural and supplemental hair'.
Hieruit blijkt dat in US 387 *tweezijdig* lijmen is voorgeschreven. Omdat de maatregelen van US 387 in het kopgedeelte van conclusie 1 van EP 289 zijn opgenomen, zal de gemiddelde vakman aannemen dat ook in de werkwijze volgens deze conclusie sprake is van *tweezijdig* lijmen. De vakman vindt voorts nergens in de beschrijving een voldoende duidelijke uitleg dat de uitvinding juist gericht zou zijn op *eenzijdig* lijmen, terwijl de tekst '*the same type of glue*' (alleen) in § 0012 van de beschrijving terugkomt en daar zonder twijfel is betrokken op *tweezijdig* lijmen. De grieven I en II van I X ' stuiten op dit een en ander af.
8. Bij de beoordeling van grief III moet, gezien het voorgaande, tot uitgangspunt worden genomen dat conclusie 1 van EP 289 *tweezijdig* lijmen voorschrijft, zodat onderzocht moet worden of de in het kenmerkende deel van die conclusie opgenomen elementen – het toepassen van latexlijm en het gebruik van natuurlijke, huidvriendelijke olie om deze lijm te verwijderen – de werkwijze volgens deze conclusie inventiviteit kunnen verlenen.
9. In de introductie van hoofdstuk 4 ('*Bonding Techniques*') van Jayne (blz. 127) staat

het volgende vermeld:

'(...) this chapter will be dedicated to the more common bonding technique. This method involves using the full weft of hair and a latex bonding material'.

In hetzelfde hoofdstuk op blz. 133 is het volgende te lezen:

'Remove with adhesive bond remover (...).

Use an adhesive bond remover. This kind of remover contains mineral oil'.

Op blz. 134 wordt onder het kopje *'Other removal option'* het volgende opgemerkt:

'If the weft will not release using the adhesive bond remover or you don't have any available, there are two alternative removal methods to use. (...). The second (...) technique is to apply mineral oil (or baby oil) to the bonded area'.

De onderstrepingen zijn aangebracht door het hof.

10. Niet betwist is dat Jayne een handboek is dat is geschreven ter instructie of opleiding van personen die het kappersvak beoefenen of dit willen gaan doen, en dat dit handboek een weergave vormt van de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman in 1991, zie o.m. punt 9 van **X** 'conclusie van antwoord (...) tevens conclusie van eis in reconventie' en punt 26 van SES' pleitnota in de eerste aanleg.
11. Ook is door **X** in hoger beroep de door de rechtbank geformuleerde, in rov. 4 bij c. weergegeven, probleemstelling niet betwist.
12. Gezien de hiervoor geciteerde passage van blz. 127 van Jayne kan, gelet op het onder 10 en 11 overwogene, toepassing van latexlijm in conclusie 1 van EP 289 niet als inventief worden beschouwd: de gemiddelde vakman die zich gesteld zag voor het probleem hoe een eenvoudige, voor de thuismarkt (ook voor kinderen) geschikte, methode voor het aanbrengen van haarstrengen te ontwerpen, zou zonder inventieve denkbaarheid bij de toepassing van latexlijm zijn uitgekomen. Hierbij is er nog op te wijzen dat **X** in punt 5 MvG heeft erkend dat het verlijmen door middel van contactlijmen 'zoals lijm op latexbasis' tot de gemiddelde vakkennis van de vakman behoort.
13. Uit de hiervoor geciteerde passages van de blz. 133 en 134 van Jayne, in samenhang beschouwd met het onder 10 overwogene, volgt dat het op de prioriteits-/aanvraagdatum van EP 289 binnen het bereik van de gemiddelde vakman lag om minerale olie of babyolie te gebruiken voor het verwijderen van de latexlijm. **X** ziet met zijn stelling in de toelichting op grief III, dat minerale olie niet per definitie kan worden gekwalificeerd als een 'huidvriendelijke' olie, over het hoofd dat in Jayne niet alleen 'minerale olie', maar ook specifiek 'babyolie' wordt genoemd. Met SES is het hof van oordeel dat in ieder geval 'babyolie' kan worden aangemerkt als 'huidvriendelijke olie' als bedoeld in conclusie 1 van EP 289. Afgezien hiervan is het, zoals SES tevens heeft opgemerkt (punt 37 MvA), tamelijk vanzelfsprekend dat op het hoofd geen huidonvriendelijke olie moet worden gebruikt. De vakman die een oplossing zocht voor het probleem hoe latexlijm in een thuissituatie, en (dus) ook voor kinderen die zelf haarstrengen aanbrengen, eenvoudig en veilig kan worden verwijderd zou dan ook zonder inventieve denkbaarheid zijn uitgekomen bij toepassing van 'natuurlijke huidvriendelijke olie'. Voor de stelling van **X** op de vierde blz. van zijn PA, dat hiermee in EP 289

niet 'mineraalolie of mineraalolie geparfumeerd tot babyolie' is bedoeld, maar de in vrijwel ieder huishouden aanwezige zonnebloemolie of olijfolie, bevat het octrooischrift geen enkele aanwijzing. Aan die stelling wordt daarom voorbijgegaan.

14. Nu noch het toepassen van latexlijm noch het gebruik van natuurlijke, huidvriendelijke olie om deze lijm te verwijderen noch de combinatie daarvan als inventief is aan te merken, is – gezien het in rov. 8 geformuleerde uitgangspunt – conclusie 1 van EP 289 nietig wegens gebrek aan uitvindershoogte, zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld. Grief III van **X** faalt derhalve.
15. Ten overvloede wordt naar aanleiding van de grieven I t/m III nog het volgende overwogen. In het octrooischrift betreffende NL 056 wordt het in EP 289 voorkomende woord 'latex' niet genoemd noch valt dit type lijm daaruit direct en ondubbelzinnig af te leiden. Dit betekent dat EP 289 niet 'dezelfde uitvinding' betreft als NL 056, zodat aan NL 056 geen recht van voorrang voor EP 289 kan worden ontleend. De oproeping in EP 289 van voorrang op basis van NL 056 heeft dus geen effect. NL 056 is openbaar gemaakt op 24 augustus 2001 (de datum van de inschrijving) en maakt ten opzichte van EP 289, dat is aangevraagd op 7 januari 2002, dus deel uit van de stand van de techniek. Afgezien van de vermelding van 'latex' c.q. de methode tot verwijdering daarvan en een uitvoeriger weergave van de stand van de techniek in het octrooischrift betreffende EP 289 zijn de beschrijvingen van EP 289 en NL 056 nagenoeg identiek. De daarbij behorende tekeningen zijn zelfs volstrekt identiek. In aanmerking ook nemende dat NL 056, net als EP 289, het gebruik van aan de lucht drogende lijm openbaart, en niet, zoals in US 387, een werkwijze met toepassing van 'hotmelt', is NL 056 derhalve te beschouwen als de ten opzichte van EP 289 meest nabij stand van de techniek. In NL 056 is dezelfde wijze van lijmen beschreven als in EP 289 – beide octrooischriften zijn, zoals hiervoor is opgemerkt, nagenoeg identiek – en in dit licht verliest de in rov. 3 weergegeven, en de in grieven I en II vervatte argumentatie van **X** zijn betekenis. De in EP 289 voorgeschreven wijze van lijmen, welke uit ook was (*eenzijdig* of *tweezijdig*), was immers al op dezelfde wijze beschreven in NL 056. Tussen NL 056 en EP 289 bestaan alleen verschillen doordat EP 289 voorschrijft dat de lijm een 'lijm op latexbasis' is en voorziet in de methode om deze te verwijderen, doch dit kan, naar hiervoor onder 9 t/m 13 is overwogen, aan EP 289 geen inventiviteit verlenen. De grieven I t/m III van **X** gaan ook om deze redenen niet op.
16. Grief IV van **X** heeft alleen nog zelfstandige betekenis voor zover daarmee wordt opgekomen tegen de vernietiging door de rechtbank van de volgconclusies 2 t/m 13 van EP 289. Zij slaagt echter niet nu daarin alleen wordt bepleit dat 'in het verlengde' van de – hiervoor verworpen – opvatting dat conclusie 1 van EP 289 als inventief moet worden beschouwd, ook de vervolgconclusies 2 t/m 13 als inventief moeten worden beschouwd. Niet gesteld is dat deze volgconclusies afzonderlijk of in combinatie met conclusie 1 van inventieve denkwerkzaamheid getuigen.
17. Nu alle grieven van **X** falen, zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal **X** worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, welke zijn te begroten op basis van het op 1 mei 2007 (ter implementatie van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, vgl. ook rov. 2 en rov. 4 *in fine*) in werking getreden artikel 1019h Rv.

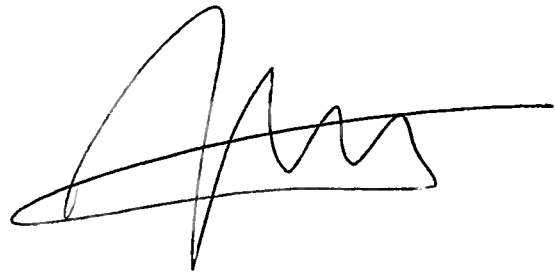
-
18. SES heeft haar kosten voor het hoger beroep begroot op € 34.388,10 voor de periode t/m 3 november 2014 en € 5.000,- voor de periode van 4 november t/m 6 november 2014 (de dag van het pleidooi), in totaal € 39.388,10. **X** heeft bij pleidooi – in aanvulling op zijn PA – betwist dat deze kosten redelijk en evenredig zijn, onder meer omdat er sprake was van een advocaatwisseling.
19. Voorop gesteld wordt dat het in de PA van **X** aangedragen argument, dat het hier gaat om door SES na de oppositieprocedure (waarbij zij geen partij was) gemaakte kosten en dat deze daarom voor haar eigen rekening zijn, geen steun vindt in het recht. Een vernietigingsprocedure als door SES aangespannen, staat los van de mogelijkheid van oppositie tegen een Europees octrooi.
20. Aan de hand van de door SES overgelegde specificaties kan worden vastgesteld dat tot en met 28 mei 2014 mr. Huisman met de behandeling van de zaak belast is geweest, dat hij dus de op 22 april 2014 genomen MvA heeft geredigeerd, en dat hij daarna is vervangen door mrs. Van Wijngaarden en Soetens die gezamenlijk tot en met 3 november 2014 een bedrag van € 13.722 in rekening hebben gebracht, en nog eens € 5.000,- voor de drie dagen daarna in rekening te brengen. in totaal derhalve € 18.722,-. In aanmerking nemend dat na de MvA door noch **X** noch SES iets (wezenlijks) nieuws naar voren is gebracht, moeten deze kosten voor het overgrote deel worden toegeschreven aan de wisseling van advocaat die aan de zijde van SES heeft plaatsgevonden. Hierbij moet – zoals SES bij pleidooi, buiten haar PA om, heeft opgemerkt – tevens worden bedacht dat bij een langlopende procedure als de onderhavige een advocatenwissel tot de natuurlijke loop der dingen behoort. Een en ander overziend acht het hof het in overeenstemming met de redelijkheid en evenredigheid om 40% van het bedrag van € 18.722,-, dat is € 7.488,80, ten laste van Mettendaf te brengen, zodat op de in rov. 18 weergegeven begroting van SES in mindering moet worden gebracht het bedrag van (€ 18.722,- – € 7.488,80 =) € 11.233,20. Die begroting moet verder worden verminderd met € 2.700,-, zijnde het bedrag dat door mr. Huisman is opgevoerd voor blijkens SES's specificatie op 1 en 5 mei 2014 verrichte werkzaamheden met de omschrijvingen:
- *'preparing court file for requesting judgement'*;
 - *'preparing and submitting court file; letter to opposing party'*.
- Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat met deze eenvoudige werkzaamheden van administratieve aard kosten van enige betekenis gemoeid zijn geweest. Het moet er daarom voor worden gehouden dat het niet redelijk en evenredig is om daarvoor een bedrag, laat staan een bedrag van € 2.700,-, in rekening te brengen.
21. Bij pleidooi in hoger beroep heeft **X** nog naar voren gebracht dat hij – een ondernemer die een eenmanszaak exploiteert – zijn rechten heeft proberen te bewaken tegenover een multinationalaal bedrijf. Voor zover hierin een beroep moet worden gelezen op de 'tenzij-clausule' van artikel 1019h Rv, kan dat niet worden gehonoreerd omdat daarvoor nadere omstandigheden zijn vereist die niet zijn gesteld of gebleken.
22. Het voorgaande resumerend worden de door **X** te vergoeden kosten van SES in hoger beroep bepaald op (€ 39.388,10 – € 11.233,20 – 2.700 =) € 25.454,90.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 23 februari 2011;
- veroordeelt **X** in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van SES begroot op € 25.454,90;
- verklaart dit arrest wat de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar op voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y Bonneur, E.F. Brinkman en C.J.J.C. van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 december 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.A.A. van
Advocaat van: app./geint. *Winggaarden*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

