

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: 415046 / HA ZA 12-354

Vonnis van 9 januari 2013

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

REMU OY,
gevestigd te Ähtäri, Finland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KNOOP MACHINERY B.V.,
gevestigd te Tynaarlo,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WATERKING B.V.,
gevestigd te Tynaarlo,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,

advocaat: mr. H.G.B. van der Wal te Winschoten.

Partijen zullen hierna (in enkelvoud) Remu en Knoop c.s. genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Knoop en Waterking. Voor Remu zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. E. Swart, advocaat te Utrecht, met bijstand van ir. E.H.A. Baeten, octrooigemachtigde te Arnhem. Knoop c.s. is ter zitting bijgestaan door mrs. D.F. de Lange, advocaat te Amsterdam en H.J. Griede, advocaat te Winschoten, vergezeld van ir. A.H.K. Tan, octrooigemachtigde te Groningen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 27 februari 2012 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de regeling omtrent de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de dagvaarding van 29 februari 2012;
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Remu van 14 maart 2012 met producties 1 t/m 15;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 30 mei 2012 met producties 1 t/m 18;

-
- de conclusie van antwoord in reconventie van 8 augustus 2012;
 - de brief van 9 november 2012 van mr. Swart met productie 16;
 - het B3-formulier van 12 november 2012 waarmee mr. De Vrey productie 17 heeft overgelegd;
 - de fax van 15 november 2012 van mr. Swart (bevestigd bij brief van 16 november 2012) met een B8-formulier waarmee productie 18 is overgelegd;
 - de faxbrief van 19 november van mr. Swart met een B8-formulier waarmee productie 19 is overgelegd;
 - de brief van mr. De Lange van 19 november 2012 met een Nederlandse vertaling van haar productie 5;
 - de proceskostenopgaven en specificaties van beide partijen.

1.2. De producties 17, 18 en 19 zijdens Remu, welke na de daarvoor toegestane termijn aan de rechtbank en wederpartij zijn toegezonden, betreffen respectievelijk een in de Franse taal gesteld vonnis van 2 november 2012 (vgl. 2.12.) en de Nederlandse vertaling(en) daarvan. Knoop c.s. heeft tegen indiening hiervan geen bezwaar gemaakt.

1.3. Ter zitting heeft Knoop c.s. ten verwere twee niet-inbreukargumenten gevoerd die niet eerder in de conclusie van antwoord in conventie zijn aangevoerd, maar overigens wel in de aan de procedure voorafgaande correspondentie tussen partijen door Knoop c.s. aan Remu is medegedeeld. Mr. De Vrey heeft hiertegen bezwaar gemaakt en aangegeven dat zijn cliënte niet in staat is daarop onmiddellijk te reageren. De rechtbank heeft vervolgens aangegeven dat mr. De Vrey in zijn tweede termijn de nieuwe argumenten onbesproken mocht laten en dat de rechtbank zich zal beraden over de toelaatbaarheid ervan in dit stadium van de procedure, terwijl partijen, zou de rechtbank de nieuwe niet-inbreukargumentatie toelaatbaar en relevant oordelen, in staat worden gesteld zich bij nadere akte daarover uit te laten.

1.4. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Remu is houdster van Europees octrooi 1 727 687 B1 (hierna: het octrooi of EP 687) dat betrekking heeft op een '*Pontoon crawler track assembly*' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: '*Pontonsamenstel met rupsbanden*'). Het octrooi is verleend op 26 september 2007 op een aanvraag daartoe van 15 december 2004, onder inroeping van prioriteit van 23 maart 2004 op basis van de Finse publicatie FI 20040436. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.2. Het octrooi telt 10 conclusies. De ingeroepen onafhankelijke conclusie 1 en onderconclusies 5, 6 en 10 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. Pontoon crawler track assembly, which is intended to be used as a crawler track-driven undercarriage in a working machine (T), such as an excavator, a drilling or a pilling machine or like, operating particularly in water, which comprises a mounting frame (1) and pontoon members (2), whereby the mounting frame (1) has coupling means (1a) to couple the pontoon crawler track assembly with the working machine (T) and fastening

means (1b) for attachment of the box-structured, hollow pontoon members (2) at the sides of the mounting frame (1), whereby each pontoon member (2) is equipped with a crawler track arrangement (2b), which is arranged moveable by way of an internal power transmission arrangement (2a), and, whereby the breadth of the pontoon crawler track assembly is arranged adjustable, **characterized in that** the pontoon crawler track assembly has actuators (3) for adjusting its breadth in a way that a working machine equipped with the pontoon crawler track assembly may be brought, by changing the distance between its pontoon members (2) by means of said actuators, operating by auxiliary power, first of all into a narrowed position (H1) particularly with a view to road transportation or the like and on the other hand into a broadened position (H2) particularly with a view to operating in water.

5. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1-4, **characterized in that** the fastening means (1b) are arranged by attachment beans (1b1), being attached to the pontoon members (2) and that may be coupled with the mounting frame (1) in a way enabling their mutual longitudinal (p) movement (w), such as on telescope or slide rail principle or accordingly.

6. Pontoon crawler track assembly according to claim 5, **characterized in that** the actuators (3), belonging to the pontoon crawler track assembly for adjustment of its breadth, are arranged by hydraulic cylinders (3a), which are in a power transmitting connection with the mounting frame (1) and the pontoon members (2) and the amount of which corresponds to the amount of attachment beams (b1b), preferably two pieces per pontoon member (2).

10. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1-8, **characterized in that** it comprises a control arrangement (X), by means of which use of the actuators (3), the driving means (5) and/or the propeller arrangement is enabled remotely, such as from the working machine's cab or correspondingly, and/or operated by power influence transmitted from the hydraulic system of the working machine (T).

2.3. Opgedeeld in deelkenmerken kan conclusie 1 als volgt worden weergegeven:

A) Pontoon crawler track assembly,

B) which is intended to be used as a crawler track-driven undercarriage in a working machine (T), such as an excavator, a drilling or a pilling machine or like, operating particularly in water,

C) which comprises a mounting frame (1)

D) and pontoon members (2),

E) whereby the mounting frame (1) has coupling means (1a) to couple the pontoon crawler track assembly with the working machine (T)

F) and fastening means (1b) for attachment of the box-structured, hollow pontoon members (2) at the sides of the mounting frame (1),

G) whereby each pontoon member (2) is equipped with a crawler track arrangement (2b),

H) which is arranged moveable by way of an internal power transmission arrangement (2a), and,

I) whereby the breadth of the pontoon crawler track assembly is arranged adjustable,

characterized in that

J) the pontoon crawler track assembly has actuators (3) for adjusting its breadth in a way that a working machine equipped with the pontoon crawler track assembly may be brought, by changing the distance between its pontoon members (2) by means of said actuators, operating by auxiliary power, first of all into a narrowed position (H1) particularly with a view to road transportation or the like and on the other hand into a broadened position (H2) particularly with a view to operating in water.

2.4. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies 1, 5, 6 en 10 van EP 687 als volgt:

1. Pontonsamenstel met rupsbanden bedoeld voor gebruik als een met rupsbanden aangedreven onderstel in een werkmachine (T), zoals een baggermachine, een boor- of heimachine of dergelijke die in het bijzonder in water werkt, dat omvat: een montagearaam (1) en pontonelementen (2), waarbij het montagearaam (1) koppelmiddelen (1a) voor de verbinding van het pontonsamenstel met rupsbanden met de werkmachine (T) en bevestigingsmiddelen (1b) voor de vastmaking van de kastvormige, holle pontonelementen (2) aan de zijkanten van het montagearaam (1) heeft, waarbij elk pontonelement (2) is uitgerust met een rupsbandinrichting (2b) die beweegbaar is aangebracht door middel van een interne krachtoverbrengingsinrichting (2a), en, waarbij de breedte van het pontonsamenstel met rupsbanden instelbaar is aangebracht, **met het kenmerk, dat** het pontonsamenstel met rupsbanden aandrijvers (3) voor het instellen van de breedte ervan heeft, zodat een werkmachine uitgerust met het pontonsamenstel met rupsbanden, door het veranderen van de afstand tussen de pontonelementen (2) ervan door middel van de aandrijvers die met hulpvermogen werken, eerst in een versmalde positie (H1) in het bijzonder met het oog op wegtransport of dergelijke en anderzijds in een verbrede positie (H2) in het bijzonder met het oog op werking in water, kan worden aangebracht.

5. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-4, **met het kenmerk, dat** de bevestigingsmiddelen (1b) zijn aangebracht door bevestigingsbalken (1b1) die zijn vastgemaakt aan de pontonelementen (2) en die zo met het montagearaam (1) kunnen worden verbonden dat hun onderlinge beweging (w) in de lengterichting (p), zoals volgens het telescoop- of glijrailprincipe of dienovereenkomstig, mogelijk wordt gemaakt.

6. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 5, **met het kenmerk, dat** de aandrijvers (3) die tot het pontonsamenstel met rupsbanden behoren voor de breedte-instelling ervan, zijn aangebracht door hydraulische cilinders (3a) die zich in een krachtoverbrengende verbinding met het montagearaam (1) en de pontonelementen (2) bevinden en waarvan de hoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid bevestigingsbalken (1b1), bij voorkeur twee stuks per pontonelement (2).

10. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-8, **met het kenmerk, dat** het een besturingsinrichting (X) omvat door middel waarvan het gebruik van de aandrijvers (3), de aandrijfmiddelen (5) en/of de propellerinrichting afstandsgeregeld is, zoals vanuit de cabine van de werkmachine of dienovereenkomstig, en/of werkt door vermogensinvloed overgebracht uit het hydraulische systeem van de werkmachine (T).

2.5. Tegen de verlening van EP 687 is geen oppositie ingesteld.

2.6. In de beschrijving van het octrooi wordt onder meer het volgende geopenbaard:

[0001] The invention relates to a pontoon crawler track assembly, which is intended to be used as a crawler-track-driven undercarriage in a working machine, such as an excavator, a drilling or a piling machine or like, operating particularly in water, which comprises a mounting frame and pontoon members. The mounting frame has coupling means to couple [bedoeld zal zijn: couple, rb] the pontoon crawler track assembly with a working machine and fastening means for attachment of the box-structured, hollow pontoon members at the sides of the mounting frame. Each pontoon member is equipped with a crawler track arrangement, which is arranged moveable by way of an internal power transmission arrangement. Furthermore the breadth of the pontoon crawler track assembly is arranged adjustable.

[0002] It is nowadays known to use a pontoon crawler track assembly as described above as a crawler-track-driven undercarriage particularly in working machines operating in water, such as excavators. A working machine, being equipped like this, is transported to its operating site usually by road as a so called extra wide transportation, which always requires extra arrangements including separate warning vehicles etc. After the operation the working machine is being returned to its maintenance point, whereby a usual undercarriage is being replaced to the same, in case the next operation is related to usual ground excavation. This is why the measures related to a preliminary preparation and transportation of a working machine, being utilized in water, are first of all very laborious to perform and on the other hand get disproportionately expensive particularly due to those special arrangements needed for transportations.

2.7. Bij het octrooi behoren de hierna weergegeven figuren 1 t/m 7:

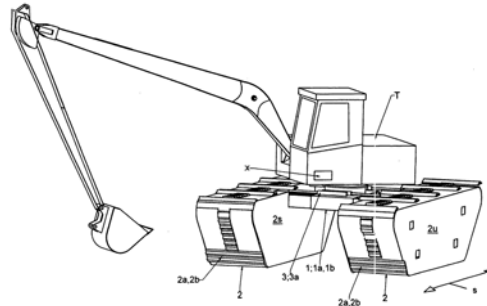


FIG. 1

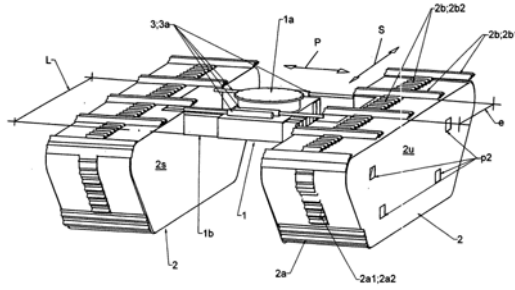


FIG. 2

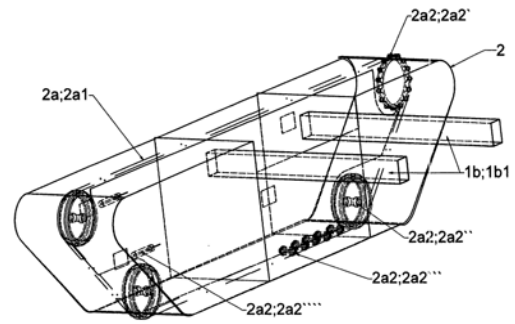


FIG. 3

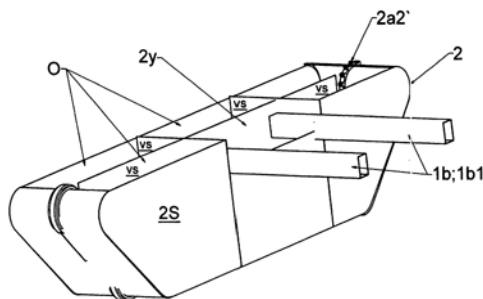


FIG. 4

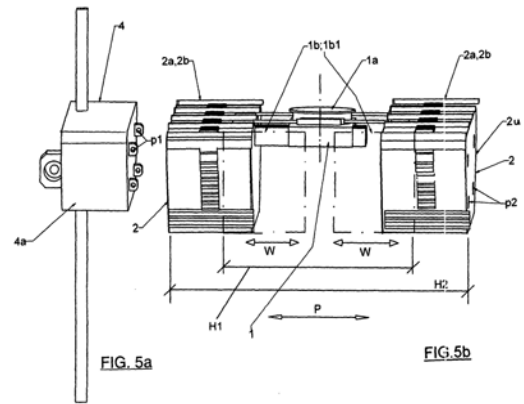


FIG. 5a

FIG. 5b

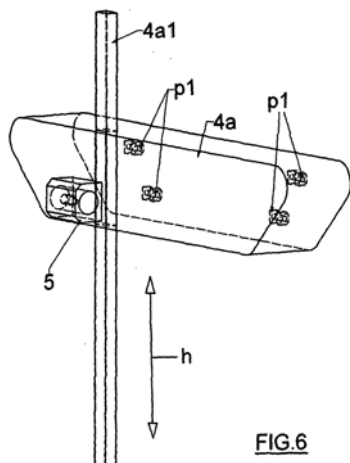


FIG. 6

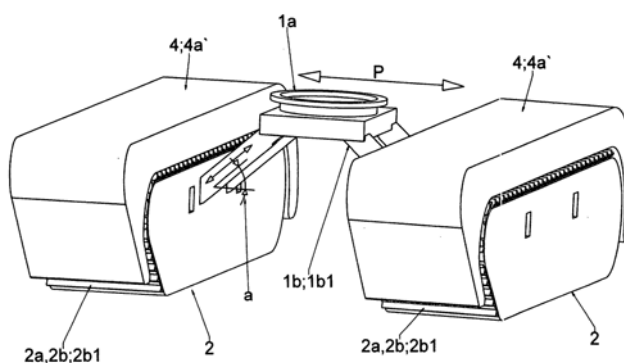


FIG. 7

- 2.8. Tot de stand van de techniek behoort de Franse octrooiaanvraag FR 2 605 282 A1 (hierna: FR 282 of 'Bruyas') voor een 'Dispositif d'assemblage d'un châssis chenillé d'engin automoteur', welke aanvraag werd ingediend op 20 oktober 1986. De publicatie van de aanvraag vond plaats op 22 april 1988. In de beschrijving is onder meer het volgende opgenomen:

La présente invention concerne un dispositif d'assemblage rapide des trois éléments principaux d'un châssis chenillé d'engin automoteur à savoir sa structure centrale généralement porteuse d'un équipement de travail fixe ou tournant et les deux longerons ou caissons sur lesquels s'enroulent les trains de chenilles. Ce dispositif d'assemblage permet en outre d'installer un système d'amortisseurs entre la structure centrale et les longerons de manière à ce que les efforts dynamiques transmis au travers de ces deux éléments soient amortis. Ce type d'assemblage s'applique particulièrement bien aux châssis chenillés terrestres, tels que ceux utilisés sur les excavateurs, les grues, les foreuses etc...

Les châssis chenillés sont généralement construits et un seul élément rigide réalisé en tôle mécano soudée et dans lequel les longerons et la structure centrale forment un tout indissociable.

Seuls les grands châssis chenillés dont la largeur pose des problèmes de transport sont parfois réalisés en plusieurs éléments assemblés par boulons à l'aide de plaques ou de brides.

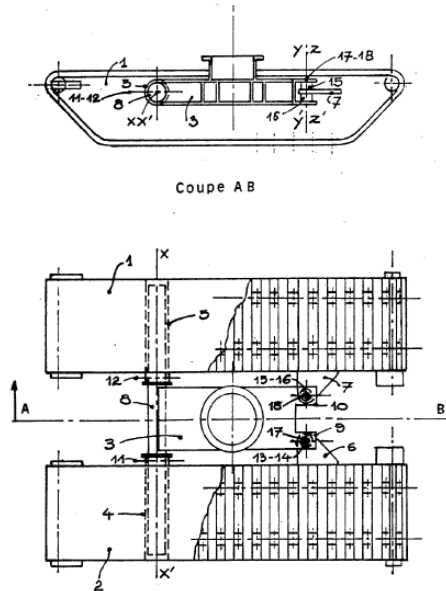
Il existe enfin des châssis dits extensibles qui permettent d'une part de réduire leur largeur pour faciliter le transport, ou d'autre part d'augmenter cette largeur pour améliorer leur stabilité. La modification de la largeur est obtenue manuellement ou à l'aide de vérins hydrauliques selon les réalisations.

Le dispositif selon l'invention pourrait éventuellement permettre aussi la réalisation d'un châssis chenillé extensible.

Selon une forme de réalisation préférentielle correspondant à un engin amphibie, les longerons sont constitués par des caissons étanches capables de flotter.

De publicatie kent één figuur:

FIG 1



2.9. Op 29 november 1995 werd de Europese octrooiaanvraag EP 0 715 030 A1 (hierna: EP 030 of 'Haest') ingediend. De aanvraag, gepubliceerd op 5 juni 1996, heeft betrekking op een 'Variable gage undercarriage arrangement'. Meer in het bijzonder ziet het document op landrupsvoertuigen, waarvan het uit twee delen bestaande onderstel, tussen twee posities door middel van een hydraulisch aandrijfmiddel op een snelle en efficiënte manier kan worden bewogen. Bij de aanvraag behoren onder meer de volgende figuren:

FIG - 1 -

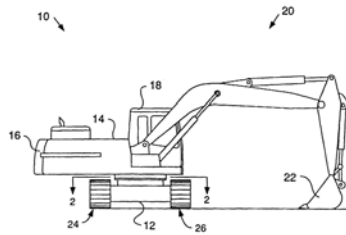


FIG - 3 -

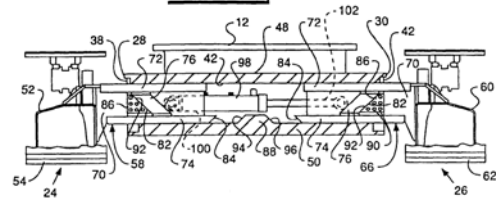
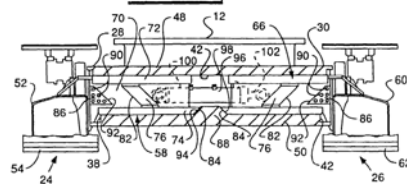


FIG - 4 -



- 2.10. Ook DE 2 013 114 (hierna: DE 114 of 'Althaus'), met indieningsdatum 19 maart 1970, gepubliceerd op 9 maart 1972, geldt als tijdige stand van de techniek. Althaus heeft betrekking op een landrupsvoertuig met een door middel van hydraulische cilinders verstelbaar rupsonderstel. In de beschrijving is onder meer de volgende passage opgenomen:

Die Erfindung betrifft eine hydraulische Einrichtung zur Veränderung der Spur bei Gleiskettenfahrzeugen mit an zwei längs angeordneten Fahrwerksträgern, rechtwinkelig zu diesen, befestigten Holmen und einem der Aufnahme der Holme dienenden und die beiden Fahrwerke verbindenden Grundrahmen, wobei in den Holmen der Veränderung der Spur dienende Hydraulikzylinder beweglich gelagert sind.

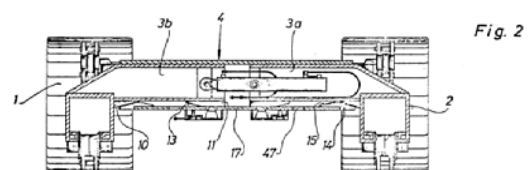
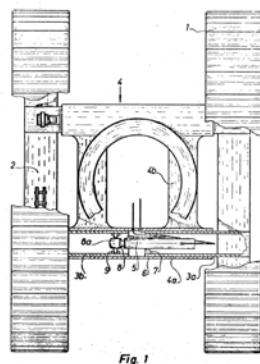
Die Verbreiterung der Spurweite von Fahrzeugen erweist sich als notwendig, wenn die Standfestigkeit wegen der Betätigung der auf dem Fahrzeug angebrachten Geräte erhöht werden muß, oder wenn die Fahrzeuge Gräben oder Bodenunebenheiten überbrücken müssen. Andererseits ist es erforderlich, die Spurweite auf das für den Transport zulässige Maß zu verringern.

(...)

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine für Gleiskettenfahrzeuge aller Größen anwendbare Einrichtung zu schaffen, die von einem Mann mit geringem Zeitaufwand bedient werden kann, bei der äußere Kräfteinwirkungen weitgehend von dem System ferngehalten werden und die eine spielfreie Lagerung der teleskopartigen Teile im Arbeitszustand gewährleistet.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß dadurch, daß an den Untergurten der Holme mit schiefen Ebenen versehene Einsatzstücke angeordnet sind, die mit auf den Untergurten des Grundrahmes lösbar befestigten, als Anschläge dienenden weiteren Einsatzstücken derart zusammenwirken, daß bis zum Erreichen eines mittels Druckbegrenzungsventilen begrenzten Druckes die der Spurveränderung dienenden Zylinder aus- bzw. einschieben, bis Selbsthemmung erreicht ist.

In Althaus worden onder meer de volgende figuren geopenbaard:



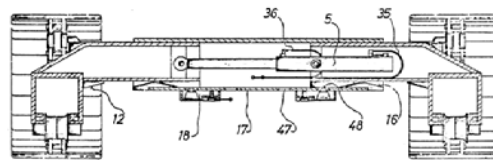


Fig. 3

- 2.11. Op 4 april 1989 is, op een aanvraag daartoe van 10 juli 1987, Amerikaans octrooi 4,817,554 (hierna: US 554 of 'Prestenbach') verleend voor een 'Marsh Craft Track Adapter'. In de beschrijving van het octrooi is de volgende passage opgenomen:

This invention relates to land and amphibious vehicles generally and in particular to amphibious earth moving equipment.

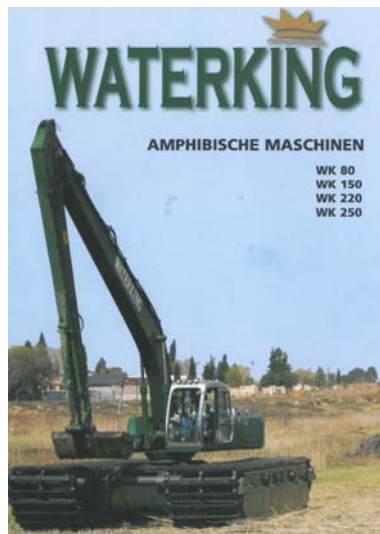
One type of amphibious vehicle has one or more pontoons around each of which an endless track is guided, the track being driven by a prime mover on the vehicle. The application of this technology to earth moving equipment enables one to produce excavators and the like suitable for use in marshy areas. The buoyancy of the pontoons is selected to be sufficient to prevent the vehicle from sinking and furthermore enables the tracks to drive the vehicle even in soft mud and mire. Various excavators and dredges of this type are well known.

Because of the limited demand for amphibious earth working vehicles, it is not commercially feasible to mass produce excavators specifically designed for marshy environments. Therefore, there is a demand for means to convert conventional dry land excavating equipment to an amphibious environment. Previous attempts to satisfy this demand have met with only limited success in part because the approaches taken were too complicated, and therefore too expensive. Some of the prior art attempts in this area utilized separate engines, one for the excavator itself, and one for the track drive, which of course increased weight, cost and maintenance requirements. Other proposals, such as those shown in U.S. Pat. Nos. 3,842,785 and 4,124,124 employed outboard lubricated chains extending between the prime mover and axles supporting the tracks on the pontoons. The drive chains presented serious environmental and safety hazards.

It is an object of this invention to provide a simple, inexpensive, uncomplicated adapter for rendering a dry land excavator amphibious.

- 2.12. Bij vonnis van 2 november 2012 heeft de Tribunal de Grande Instance de Paris (rechters Salord, Bessaud en Chretiennot) in een zaak tussen Remu en RDS France SARL enerzijds en Sodineg SARL, Tecman SARL en Entreprise Leriche SAS anderzijds de conclusies 1, 2, 5, 6 en 10 van het Franse deel van EP 687 nieuw en inventief geoordeeld.
- 2.13. Knoop maakt haar onderneming van de in- en verkoop van baggermaterieel, bouwmaschinen en aanverwante machines, alsmede de fabricage en assemblage van amfibische graafmachines, aanverwante machines en toebehoren. In haar brochure en ook via haar websites (www.knoopmachinery.nl die doorlinkt naar www.waterking.nl) biedt zij diverse amfibische graafmachines aan onder de naam 'Waterking'.

- 2.14. Waterking houdt zich bezig met de in- en verkoop van amfibische graafmachines en toebehoren. Sinds enige tijd biedt Waterking eveneens de hiervoor in 2.13. bedoelde amfibische 'Waterking' graafmachines aan via de website www.waterking.nl. Waterking is een zusteronderneming van Knoop.
- 2.15. Van de door Knoop c.s. verhandelde producten zijn hieronder twee afbeeldingen weergegeven:



3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Na vermindering van eis vordert Remu - samengevat - dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Knoop c.s. zal verbieden middellijk of onmiddellijk inbreuk te maken op EP 687, met opgave, recall, vernietiging en schadevergoeding, vermeerderd met rente, en veroordeling van Knoop c.s. in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De vordering sub IX van het petitum (ertoe strekkende het vonnis te waarmerken als een Europese executoriale titel in de zin van Verordening (EG) 805/2004 van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen) is ter zitting ingetrokken.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt Remu ten grondslag dat Knoop c.s. door de verhandeling van amfibische rupsvoertuigen met een verstelbaar onderstel inbreuk maakt op EP 687.
- 3.3. Knoop c.s. voert gemotiveerd verweer.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.5. Knoop c.s. vordert - samengevat - dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van EP 687 voor wat de conclusies 1, 5, 6 en 10 betreft zal vernietigen, en voorwaardelijk, indien de rechtbank genoemde conclusies van het Nederlandse deel van EP 687 niet, of in mindere mate partieel, vernietigt, voor recht zal verklaren dat het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, in het verkeer brengen, verkopen en/of anderszins verhandelen van de WK80 en de WK150, geen inbreuk maakt op de ingeroepen conclusies van het Nederlandse deel van EP 687, met veroordeling van Remu in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, bij niet-tijdige betaling te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, althans artikel 6:119 BW, en met waarmede van het vonnis als Europese executoriale titel in de zin van Verordening (EG) 805/2004 van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen.
- 3.6. Knoop c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de door Remu ingeroepen conclusies van het Nederlandse deel van EP 687 nietig zijn wegens gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit en voorts dat haar producten op die conclusies geen inbreuk maken.
- 3.7. Remu voert gemotiveerd verweer.
- 3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in reconventie

- 4.1. De rechtbank ziet aanleiding eerst de vorderingen in reconventie te beoordelen.

gebrek aan inventiviteit conclusie 1

- 4.2. Partijen verschillen enigszins van mening over de vraag welk document moet worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Knoop c.s. meent dat dit zowel het in EP 687 genoemde Amerikaanse octrooi US 6,315,622 (hierna: 'Wilson') kan zijn, als Prestenbach (vgl. 2.11.). Remu gaat uit van Bruyas (vgl. 2.8.) als vertrekpunt. Alle drie de documenten zien op amfibische voertuigen, zij het dat Prestenbach in het bijzonder ingaat op het gebruik van amfibische rupsvoertuigen voor gebruik op land, onder moerassige omstandigheden. Zo beschouwd komt Prestenbach wellicht niet direct als eerste keuze in aanmerking. Wilson is weliswaar het document waar het octrooi van afbakt, doch, nu de daar beschreven constructie ziet op een pontonsamenstel met pontonelementen die handmatig door middel van schroefverbindingen met elkaar worden verbonden, lijkt Bruyas, om de hierna te noemen redenen, meer nabij te liggen. Nu ook Remu als octrooihouder daar zelf vanuit gaat, en bovendien ook Knoop c.s. (die primair meent dat Bruyas de uitvinding van EP 687 anticipeert) een problem-solution-approach vanuit Bruyas heeft uitgewerkt, zal de rechtbank Bruyas aanmerken als *'most promising springboard'*.

-
- 4.3. Bruyas openbaart een rupsonderstel, in het bijzonder een amfibisch rupsonderstel. Het verschilt hierin van het octrooi dat Bruyas niet zonder meer direct en ondubbelzinnig openbaart op welke wijze een rupsonderstel eenvoudig uitschuifbaar gemaakt kan worden. Bruyas noemt deze mogelijkheid en het gebruik van hydraulische cilinders daarbij wel expliciet; het document bevat in die zin dus een rechtstreekse pointer naar een door middel van hydraulische cilinders uitschuifbaar rupsonderstel. Dat uit Bruyas, zoals Remu aanvoert, niet zou kunnen worden opgemaakt dat de hydraulische cilinders deel uitmaken van een samenstel van rupsbanddelen en montageframe, maar die cilinders ook ‘los’ als (hydraulisch) gereedschap zouden kunnen worden gebruikt, is gebaseerd op een niet redelijke en gezochte lezing van het document en wordt verworpen. In regel 21 van Bruyas immers, wordt het gebruik van hydraulische cilinders voor het verstellen van de breedte nu juist afgezet tegen het handmatig bereiken daarvan (*‘La modification de la largeur est obtenue manuellement ou à l’aide de vérins hydrauliques selon les réalisations’*).
- 4.4. Het technisch effect van het uitschuifbaar maken van het rupsonderstel bestaat erin dat de breedte van het onderstel op eenvoudige wijze kan worden gewijzigd, opdat het onderstel enerzijds smal kan zijn voor transport en anderzijds breed en stabiel kan zijn tijdens het gebruik als graafmachine.
- 4.5. Het objectieve technische probleem kan dan worden geformuleerd als hoe het rupsonderstel zodanig aan te passen dat het zowel gemakkelijk kan worden getransporteerd als stabiel/breed is in gebruik.
- 4.6. Zo de gemiddelde vakman al niet op basis van zijn algemene vakkennis tot een met behulp van aandrijfmiddelen, zoals hydraulische cilinders uitschuifbaar onderstel zou komen om aldus het hiervoor geformuleerde probleem op te lossen, dan zou hij zonder meer de oplossing van het octrooi bereiken zodra hij Haest (vgl. 2.9.) of Althaus (vgl. 2.10.) raadpleegt. In beide publicaties worden namelijk met hydraulische aandrijfmiddelen verstelbare landrupsonderstellen beschreven en de vakman zou op basis daarvan, uitgaande van het rupsonderstel dat Bruyas openbaart, zonder inventieve denkarbeid door modificatie tot de uitvinding volgens EP 687 komen. Anders dan Remu betoogt, zou de gemiddelde vakman Haest en/of Althaus ook zonder meer raadplegen omdat het hetzelfde vakgebied betreft, althans in ieder geval een zeer nabij vakgebied, zoals ook al blijkt uit het feit dat Prestenbach amfibische- en landrupsvoertuigen in feite op een hoop veegt (vgl. 2.11.). Bovendien bevat Bruyas een rechtstreekse pointer naar een uitschuifbaar rupsonderstel met gebruik van hydraulische cilinders, zodat de gemiddelde vakman ook al om die reden naar genoemde documenten zou kijken. Dat landrupsvoertuigen en amfibische rupsvoertuigen strikt genomen tot een andere IPC-classificatie behoren, zoals Remu nog heeft aangevoerd, doet daar niet aan af.

onderconclusies

- 4.7. Uit het vorenstaande volgt dat het gebruik van aandrijfmiddelen, in het bijzonder hydraulische cilinders, voor een verstelbaar rupsonderstel voor de hand lag. De volgconclusies 5, 6 en 10 zien slechts op banale en triviale maatregelen en voegen niets inventiefs toe aan onafhankelijke conclusie 1, althans is zulks onvoldoende

door Remu inzichtelijk gemaakt, zodat zij het lot van de nietigheid van die conclusie delen.

- 4.8. De rechtbank komt aldus tot een ander oordeel over de inventiviteit van EP 687 dan haar Franse collega's in het vonnis van 2 november 2012 (vgl. 2.12.). Daarbij dient te worden opgemerkt dat de publicaties Haest en Althaus in de Franse procedure niet voor lagen.

slotsom

- 4.9. De conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 zullen worden vernietigd als gevorderd, zij het dat deze vernietiging naar haar aard niet uitvoerbaar bij voorraad kan worden verklaard. Gelet op een en ander wordt aan de voorwaarde waaronder de verklaring voor recht is ingesteld, niet voldaan, zodat daarop niet behoeft te worden beslist.

proceskosten

- 4.10. Remu zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Knoop c.s. vordert een volledige proceskostenveroordeling op basis van artikel 1019h Rv. Het arrest dat het Hof van Justitie heeft gewezen in de zaak Bericap v. Plastinnova (HvJ EU 15 november 2012, C-180/11, IEPT20121115) roept de vraag op of dat artikel grond biedt voor een volledige proceskostenveroordeling in een zaak waarin uitsluitend de nietigheid van een intellectueel-eigendomsrecht aan de orde is, zoals de onderhavige zaak in (onvoorwaardelijke) reconventie. In dat arrest heeft het hof namelijk onder meer overwogen over het toepassingsbereik van de handhavingsrichtlijn, waarvan onder meer artikel 1019h Rv de implementatie vormt:

77 Zoals overigens ook blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 2004/48, waarborgen de betrokken bepalingen derhalve enkel de handhaving van de verschillende rechten van de personen die intellectuele-eigendomsrechten verkregen hebben, te weten de houders van dergelijke rechten, en kunnen zij niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die, zoals verzoekster in het hoofdgeding, door anderen verkregen intellectuele-eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn.

78 Een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectueel-eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van een gebruiksmodel die aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend.

79 Een dergelijke procedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele-eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen.

80 Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectueel-eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt, aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem

gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectueel-eigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt.

81 Uit een en ander volgt dat de betrokken bepalingen niet de regeling beogen van de verschillende aspecten van een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is.

- 4.11. Aangezien dit arrest zodanig kort was geweest voorafgaand aan de zitting, is het nog niet aan de orde geweest en hebben partijen zich nog niet uitgelaten over de consequenties van dit arrest voor deze zaak. Partijen zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld dat alsnog te doen bij akte. Met het oog daarop zal de beslissing over de proceskosten in reconventie worden aangehouden. Hetzelfde geldt voor de tevens gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de vordering het vonnis te waarmerken als een Europese executoriale titel. Daarover zal bij eindvonnis worden beslist.

in conventie

- 4.12. De beoordeling in reconventie leidt ertoe dat de vorderingen in conventie worden afgewezen nu op een nietig octrooi immers geen inbreuk kan worden gemaakt.
- 4.13. Bij die stand van zaken kan de vraag of de door Knoop c.s. aangevoerde nieuwe niet-inbreukargumentatie toelaatbaar moet worden geoordeeld, onbesproken blijven.
- 4.14. Remu zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in conventie worden veroordeeld. Deze kosten zijn conform de niet-besteden opgave en specificatie van Knoop c.s. te begroten op $\frac{1}{2} \times \text{€}60.544,00$ (zijnde de totale kosten van Knoop c.s. in conventie en in reconventie) = $\text{€}30.272,00$. Zoals gevorderd zal deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Remu in de kosten van de procedure, in conventie aan de zijde van Knoop c.s. begroot op $\text{€}30.272,00$;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

in reconventie:

- 5.4. vernietigt conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687;

-
- 5.5. verwijst de zaak naar de rol van 6 februari 2013 voor het nemen van de in r.o. 4.11. bedoelde akte door beide zijden, waarna beide zijden op de rol van 6 maart 2013 kunnen antwoorden op elkaars akte;
- 5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. E.F. Brinkman en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2013.