

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.291.626/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/588288 HA ZA 20-162

Arrest van 20 september 2022

in de zaak van

1. **TINNUS ENTERPRISES LLC**,
gevestigd in Texas, Verenigde Staten van Amerika,
2. **ZURU INC**,
gevestigd te Kowloon, Hong Kong,
appellanten in principaal hoger beroep,
verweersters in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. M.G.R. van Gardingen, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

KOOPMAN INTERNATIONAL,
gevestigd in Amsterdam,
verweerster in principaal hoger beroep,
appellante in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. B.J. Berghuis van Woortman, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal appellanten in principaal beroep, verweersters in incidenteel beroep, hierna afzonderlijk Tinnus en Zuru noemen en gezamenlijk aanduiden als Tinnus c.s. (in enkelvoud). Het hof zal verweerster in principaal beroep, appellante in incidenteel beroep, Koopman noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Tinnus c.s. meent dat Koopman inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi door verhandeling van een waterballonvuller. De rechtbank heeft geoordeeld dat het octrooi niet geldig is. Het hof komt tot de conclusie dat het octrooi wel geldig is, maar dat de waterballonvuller van Koopman niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.
- 1.2 Daarnaast meent Koopman dat Tinnus c.s. onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van haar, onder meer door berichten over een vermeende inbreuk op modelrechten, auteursrechten en merkrechten te verspreiden. De rechtbank heeft dat betoog verworpen bij gebrek aan onderbouwing. Het hof oordeelt dat de onrechtmatigheid wel is komen vast te staan.

2. Procesverloop in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

- de dagvaarding van 5 maart 2021, waarmee Tinnus c.s. in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 9 december 2020;
- de memorie van grieven van Tinnus c.s., met bijlagen;
- de memorie van antwoord tevens incidenteel appel tevens vermindering van eis van Koopman, met bijlagen;
- de memorie van antwoord in incidenteel appel van Tinnus c.s.;
- de akte houdende overlegging nadere productie, met bijlage, die Koopman ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd.

2.2 Op 27 juni 2022 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De hiervoor genoemde advocaten en namens Tinnus c.s. ook mr. H.J. Pot en mr. J. de Groot en namens Koopman ook mr. B. Brouwer en mr. D.M. Termeulen hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

3.1 Tinnus is een Amerikaanse onderneming, opgericht door Joshua Malone. Tinnus is houder van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: EP 948 of het octrooi) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 in een speelgoedproduct met de merknaam 'Bunch O Balloons' waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden.

3.2 EP 948, getiteld 'Apparatus, system and method for filling containers with fluids', is verleend op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015. EP 948 roept de prioriteit in van US 201461937083P met prioriteitsdatum 7 februari 2014 (hierna: US 083), US 201461942193P met prioriteitsdatum 20 februari 2014 (hierna: US 193) en US 201414492487A met prioriteitsdatum 22 september 2014. EP 948 is gevalideerd in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland.

3.3 De conclusies van EP 948 luiden in de Engelse taal als volgt:

*1. An apparatus comprising:
a housing (12) comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and
a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26),
wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18),
wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container,
and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid,
said elastic rings being configured to each slide with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing*

it with the liquid inside.

2. The apparatus of claim 1 wherein the outermost perimeter of the first end (A) of the housing (12) is smaller in length the outermost perimeter of the second end (B) of the housing (12).

3. The apparatus of claim 2 wherein the first end (A) of the housing (12) has an opening and a threaded inner surface (22) at the opening.

4. The apparatus of any one of claims 1 to 3, wherein each inflatable container (18) comprises an expandable balloon portion.

5. The apparatus of any one of claims 1 to 4, wherein the elastic ring (20) is disposed outwardly from the inflatable container (18) and clamps an inner surface of the inflatable container against an outer surface of the respective one of the plurality of hollow tubes (16).

6. The apparatus of any one of claims 1 to 5, wherein the hollow tubes (16) are flexible.

7. The apparatus of any one of claims 1 to 6, wherein the elastic rings (20) are configured to permit the inflatable containers (18) to be removed from the tubes (16) by falling off, or by manually shaking them off, when the containers (18) have reached the desired size.

8. The apparatus of claim 7, wherein the elastic rings (20) are configured to permit removal and sealing of the containers (18) substantially simultaneously.

9. The apparatus of claim 1, wherein each hole of the plurality of holes (26) at the second end (B) of the housing extends through an outer surface of the housing, the outer surface at the second end of the housing being located at an opposed end of the housing from the opening at the first end (A) of the housing (12).

10. A method of filling a plurality of inflatable containers simultaneously with a liquid, comprising:

attaching a housing (12) to a liquid source, wherein the housing comprises a liquid inlet and a plurality of holes (26) separated from the liquid inlet, and further comprises a plurality of hollow tubes (16) each hollow tube (16) being attached to a respective hole of the plurality of holes (26), all of the hollow tubes (16) extending from said housing (12), in a juxtaposed manner, to respective distal tube ends, each tube end providing a liquid outlet opening that is in liquid connection with the liquid inlet, said tube ends presenting a plurality of juxtaposed inflatable containers (18), each container being removably attached to a respective tube end of the plurality of hollow tubes and about the liquid outlet of its respective hollow tube end, wherein an elastic ring (20) clamps a neck of each inflatable container in a sealed manner to a corresponding one of the hollow tubes;

supplying a liquid from the liquid source to the housing via the liquid inlet, substantially simultaneously filling the plurality of inflatable containers with the liquid.

11. The method of claim 10, wherein the detaching comprises shaking the housing (12) until the plurality of inflatable containers (18) slip down the hollow tubes (16).

3.4 De – onbestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 948 luidt als volgt:

1. Apparaat, omvattende:

een behuizing (12) omvattende een opening aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede kant (B); en een meervoudig aantal holle buizen (16), waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen van het apparaat zich uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing naar respectieve buiseindes waaraan de buiseindes een meervoudig aantal nabijgelegen opblaasbare containers (18) presenteren,

waarbij elk buiseinde op een afdichtende wijze verwijderbaar aangesloten is op een respectief exemplaar van de genoemde opblaasbare containers door een om een hals van de opblaasbare container geplaatste elastische ring (20), en waarbij de buizen het gelijktijdig met een vloeistof vullen van de opblaasbare containers faciliteren,

waarbij de elastische ringen zijn geconfigureerd om elk met de corresponderende opblaasbare container mee te schuiven wanneer elke opblaasbare container van de corresponderende holle buis wordt losgemaakt en om, bij verwijdering van de opblaasbare container van de corresponderende buis, de hals van de opblaasbare container te vernauwen, het daarbij afdichtend met de vloeistof binnenin.

2. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij de buitenste omtrek van de eerste kant (A) van de behuizing (12) in lengte kleiner is dan de buitenste omtrek van de tweede kant (B) van de behuizing (12).

3. Apparaat volgens conclusie 2, waarbij de eerste kant (A) van de behuizing (12) een opening heeft en bij de opening een van schroefdraad voorzien binnenoppervlak (22).

4. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 3, waarbij elke opblaasbare container (18) een uitzetbaar ballongedeelte omvat.

5. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij de elastische ring (20) ten opzichte van de opblaasbare container (18) naar buiten is geplaatst en een binnenoppervlak van de opblaasbare container tegen een buitenoppervlak van het respectieve exemplaar van het meervoudig aantal holle buizen (16) klemt.

6. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 5, waarbij de holle buizen (16) flexibel zijn.

7. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 6, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om de opblaasbare containers (18) toe te staan om verwijderd te worden van de buizen (16) door er af te vallen, of door hen handmatig er af te schudden, wanneer de containers (18) de gewenste grootte hebben bereikt.

8. Apparaat volgens conclusie 7, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om verwijdering en afdichting van de containers (18) in hoofdzaak gelijktijdig toe te staan.

9. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij elk gat van het meervoudig aantal

gaten (26) aan de tweede kant (B) van de behuizing zich uitstrekt door een buitenoppervlak van de behuizing, waarbij het buitenoppervlak aan de tweede kant van de behuizing is geplaatst aan een kant van de behuizing die tegenoverliggend is aan de opening aan de eerste kant (A) van de behuizing (12).

10. Werkwijze voor het een meervoudig aantal opblaasbare containers gelijktijdig vullen met een vloeistof, omvattende:
het bevestigen van een behuizing (12) aan een vloeistofbron, waarbij de behuizing een vloeistofinlaat en een meervoudig aantal van de vloeistofinlaat afgezonderde gaten (26) omvat, en verder een meervoudig aantal holle buizen (16) omvat, waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen (16) zich, op een dicht bij elkaar gezette manier, uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing (12) naar respectieve distale buiseindes, waarbij elk buiseinde een vloeistofuitlaat-opening verschaft die in vloeistofverbinding staat met de vloeistofinlaat, waarbij de genoemde buiseindes een meervoudig aantal dicht bij elkaar gezette opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij elke container verwijderbaar bevestigd is aan een respectief buiseinde van het meervoudig aantal holle buizen en om de vloeistofuitlaat van zijn respectieve holle buiseinde, waarbij een elastische ring (20) een hals van elke opblaasbare container op een afdichtende wijze aan een corresponderend exemplaar van de holle buizen klemt; het toevoeren van een vloeistof van de vloeistofbron naar de behuizing via de vloeistofinlaat, het in hoofdzaak gelijktijdig vullen van het meervoudig aantal opblaasbare containers met de vloeistof, en het losmaken van het meervoudig aantal opblaasbare containers van het meervoudig aantal holle buizen, waarbij, wanneer elke opblaasbare container wordt losgemaakt van de corresponderende holle buis, de elastische ringen meeschuiven met hun respectieve opblaasbare container en, bij verwijdering van de opblaasbare containers van hun respectieve buis, hun respectieve opblaasbare container met de vloeistof binnenin afdichten door de hals van hun respectieve opblaasbare container te vernauwen.

11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij het losmaken omvat: het de behuizing (12) schudden totdat het meervoudig aantal opblaasbare containers (18) van de holle buizen (16) afschuift.

3.5 EP 948 bevat onder meer de volgende figuren:

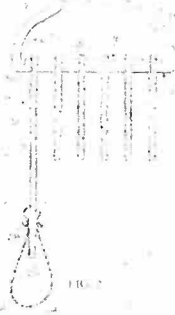


Figure 9A

Figure 10

Figure 10C

- 3.6 Koopman is een in Nederland gevestigd internationaal handelsbedrijf dat zich toelegt op de import en export van non-food consumentenartikelen, waaronder speelgoed.
- 3.7 Op 17 februari 2017 heeft Zuru aan een (beoogd) afnemer van waterballonvullers van Koopman, Action Service & Distributie B.V. (hierna: Action) een sommatiebrief gestuurd, waarin zij schrijft:

"We have become aware of your intention to sell a rapid-fill water balloon product, to be offered for sale as a lower cost version of the genuine Bunch O Balloons product (herein referred to as "the Imitation Product"). We are concerned that this may infringe upon the IP rights associated with Bunch O Balloons as we have a broad portfolio of registered rights which are effective in the Netherlands and many other European countries.

ZURU invests significantly in developing innovative and highly successful product lines, and as a fundamental business principle we must take a hard line on IP infringement to protect our innovations. Please work with us now to resolve the present situation, and be aware that if a resolution cannot be found we will be poised to take action as soon as the Imitation Product hits the market. Our requests to speed this matter toward a resolution are set out at the end of this letter.

Relevant IP Rights

Bunch O Balloons is protected in Europe, and in particular in the Netherlands, by IP rights including but not limited to the following:

- European Community Design Registration numbers 001431829-0001 to 001431829-0010*
- Pending European patent application number 15158482.8*
- Copyright (to the extent available under local law) and*
- European Community Trademark Registration numbers 013713938 and 014018303*

(...)

I have attached copies of the design registrations and European patent specification. Where IP rights are held by Tinnus Enterprises LLC please be advised that ZURU is the exclusive licensee and authorised to defend and enforce these rights.

(...)"

Zuru heeft Action in deze brief gevraagd een onthoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot het door haar bedoelde 'Imitation Product'.

- 3.8 Op 23 en 27 maart 2017 is de hieronder weergegeven e-mailcorrespondentie gevoerd tussen vertegenwoordigers van Zuru en Koopman.

Zuru:

Hi [REDACTED]

Nice to meet you over email. I wanted to reach out in regards to your intended sale of what we believe is infringing Bunch O Balloons product. I wanted to let you know that we will fight you every single inch of the way. To put it in perspective Bunch o Balloons is a 160 Million Wholesale cost brand for us. (almost half a billion at retail)

Last year alone I think we spend in the range of 6 Million USD protecting our IP. We will have ZERO hesitation to fight you for years and years to come. I can assure you your costs are going to be far more than you make from dealing on this item. I just wanted you to be aware of what you are going into. You can quite easily look up our lawsuits on this matter and get a quick understanding we will not stop. We will not settle (as in our other cases despite them all trying to settle with us)

So once you go into this I want to let you know there will be no backing out.

I have Zero tolerance for this type of action, and will absolutely fight for every inch, I don't care how long it takes or how much it costs.

I think it is important you understand this.

Thanks

Koopman:

Dear [REDACTED]

Thanks for your message. Koopman International always respects the legitimate rights of third parties.

We cannot help but notice that Zuru did not yet respond substantively to our letter of March 14 (sent by our attorney [REDACTED] on behalf of both Koopman International and its potential customers).

We look forward to receiving a meaningful response at your convenience anyhow.

Kind regards,
[REDACTED]

Zuru:

Hi Michiel,

I have copied our in-house counsel on this email. They will reply.

I just want you to have a clear understanding that as much as one piece hits the market we will put absolutely every thing into legal action, no exceptions. Again I stress you look up our legal cases on this matter. I'm very sure the companies that decided it was a good idea are now thinking completely the opposite.

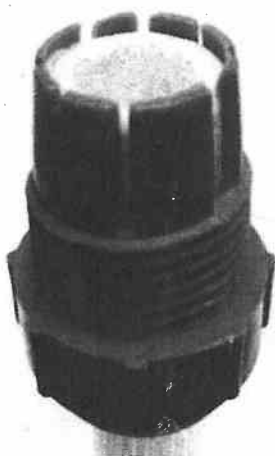
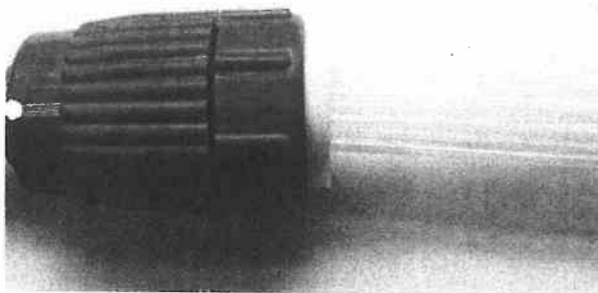
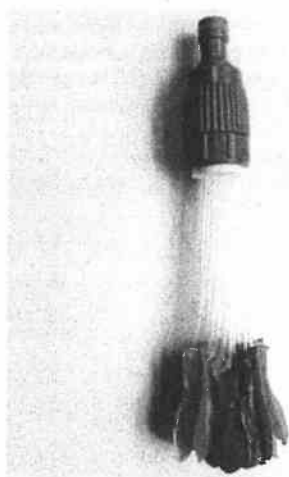
I am going to re-iterate it again – check our lawsuits- check our history, and then make your decision on whether you want to go into this. you are only going to loose a lot of money.

Thanks.

- 3.9 Op 7 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Zuru een uit China afkomstige container, bestemd voor Koopman, vastgehouden met 99.731 stuks waterballonvullers. De vasthouding was gebaseerd op een verzoek van Zuru op grond

van de Antipiraterij Verordening en aan Zuru in licentie gegeven
Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus.

3.10 De in beslag genomen waterballonvullers hebben het hierna weergegeven uiterlijk:



3.11 Op 6 mei 2017 is op de website van het online magazine voor de speelgoedbranche
toynews-online.biz het volgende artikel gepubliceerd:

Zuru stops one million units of knock-off Bunch O Balloons entering European

Market

The product was imported by Koopman International Limited and is detained under Dutch anti-piracy laws on the basis that it is alleged to infringe upon Zuru's IP protection of its Bunch O Balloons brand.

Zuru has stopped one million units of knock-off Bunch O Balloons products entering the market, blocking its entry at the Rotterdam port in the Netherlands.

The product was imported by Koopman International limited and is detained under Dutch anti-piracy laws on the basis that it is alleged to infringe upon Zuru's IP protection of its Bunch O Balloons brand.

The Koopman product has been described as an imitation of Zuru's successful product range, which won the 2016 Nuremberg Toy Award in the School Kids category and has enjoyed phenomenal commercial success in the Netherlands and other European countries.

Zuru is stalwart in its efforts to keep counterfeited product out of Europe, including monitoring and stopping counterfeits at the border and aggressive enforcement of its intellectual property rights through the Courts.

- 3.12 Op 15 mei 2017 is door het online vakblad Speelgoed en Hobby het volgende artikel gepubliceerd:

Splash-Toys/Zuru voorkomt import imitatie Bunch O Balloons

Zuru en haar distributeur Splash-Toys hebben voorkomen dat één miljoen geïmiteerde sets van haar product Bunch O Balloons op de Europese markt zouden komen.

De imitatie werd geïmporteerd door Koopman International Limited en werd onderschept in de Rotterdamse haven. Het eigendomsrecht van het merk Bunch O Balloons berust bij Zuru.

Lees meer nieuws: ([/pages/5/Nieuws.html](#))



- 3.13 In juni 2017 heeft Zuru het hieronder weergegeven persbericht gepubliceerd. Dit persbericht is overgenomen door Toy News.

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE

MAVEN

ZURU AND TINNUS ENTERPRISES FILE SUIT AGAINST KOOPMAN INTERNATIONAL LIMITED

ZURU and Tinnus Enterprises have recently filed suit against Koopman International Limited in the District Court of the Hague. The proceedings relate to a shipment of rapid-fill water balloon product seized at the Rotterdam Port under Dutch anti-piracy laws. ZURU believes that the product, imported by Koopman International Limited, infringes upon the European Community Design Registrations and copyrights which cover ZURU's highly successful BUNCH O BALLOONS rapid-fill water balloons.

The parties appeared before the Court at the end of May to introduce the matter of alleged infringement.

The BUNCH O BALLOONS product continues to enjoy popularity and high sales in many European countries, and ZURU will maintain its aggressive stance against intellectual property infringement this Spring/Summer selling season.

"As popularity in Bunch O Balloons continues to escalate we will inevitably see dishonest companies attempt to benefit in such cases. ZURU will continue its strong legal stance and will pursue any accounts who believe they can dance around the IP and knock on the great term. I petition companies to have integrity and to buy legitimate Bunch O Balloons from ZURU rather than taking a route of assured conflict." COO, ZURU

Notes to Editor: About ZURU Toys

ZURU is a disruptive and award-winning company that designs, develops, manufactures and markets innovative toys and consumer products inspired by kids and imaginative play. ZURU is one of the fastest growing toy companies in the US and is known for their agility, creativity and new-age manufacturing techniques. The company has flourished from its small beginnings in Cambridge, New Zealand and now employs more than 400 staff, has 10 offices worldwide, owns multiple factories and supplies most major retailers in 121 countries. ZURU has delighted millions of families all over the world through partnerships with entertainment properties such as Nickelodeon, Disney, Universal Studios and DreamWorks as well as successfully building their own global brands including Bunch O Balloons™, X-Cart™, Robo Alive™, Micro Beatz™ and Hamsters in a House™. ZURU strives to create a standard of excellence in its product engineering, marketing and distribution practices and seeks to reimagine play, every day.

www.ZURU.com

- 3.14 Na vrijgave door de douane heeft Koopman de container met de eerder in beslag genomen waterballonvullers op 26 juni 2018 laten overbrengen naar haar loods in Emmeloord.
- 3.15 Koopman heeft op 17 april 2017 nietigheidsacties ingesteld bij het EUIPO tegen de Gemeenschapsmodellen 001431829-0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008 van Tinnus. Op 30 april 2018 zijn deze modellen nietig verklaard door het EUIPO. De Kamer van Beroep heeft het daartegen ingestelde beroep verworpen bij beslissing van 12 juni 2019. Het tegen die beslissingen ingestelde beroep heeft het Gerecht bij beslissing van 18 november 2020 verworpen in de zaak over model 001431829-0001. Het Hof van Justitie heeft vervolgens bij beslissing van 5 mei 2021 het hiertegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. In de zaken over de overige modellen heeft het Gerecht nog geen uitspraak gedaan.
- 3.16 In een kort geding vonnis van 15 september 2017 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het beslag op de in de Rotterdamse haven in beslag genomen partij ballonnen opgeheven. Ook heeft de voorzieningenrechter Zuru bevolen een rectificatiebrief toe te sturen aan alle derden binnen Nederland die enig schriftelijk bericht hadden ontvangen van Zuru met de strekking dat de waterballonvullers van Koopman inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom van Tinnus c.s. in Nederland. Naar voorlopig oordeel had Zuru onrechtmatig gewapperd met Gemeenschapsmodelrechten, auteursrechten, octrooirechten en merkrechten. Ten aanzien

van de modelrechten en auteursrechten was de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door Tinnus c.s. ingeroepen rechten nietig zouden worden verklaard omdat het betreffende model/werk van toegepaste kunst volledig technisch bepaald is.

- 3.17 In vervolg op het douanebeslag heeft Tinnus in 2017 een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Koopman bij de rechtbank Den Haag, waarin Tinnus onder andere een inbreukverbod vordert op grond van Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. De zaak is geschorst voor zover die de geldigheid van de Gemeenschapsmodelrechten betreft in verband met de lopende nietigheidszaken, waaronder de hiervoor genoemde nietigheidsacties van Koopman. Bij deelvonnis van 17 februari 2021 heeft de rechtbank de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen afgewezen en geoordeeld dat de door Koopman gevorderde verklaring van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus voor toewijzing gereed ligt.¹ Voor het overige is de zaak geschorst gebleven.
- 3.18 Koopman heeft op 17 juli 2019 oppositie ingesteld tegen EP 948 bij de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB). Koopman is de tweede opposant. Op 10 maart 2021 heeft de oppositieafdeling het octrooi in stand gelaten op basis van een nieuw hoofdverzoek dat Tinnus naar voren had gebracht in de procedure. In dat nieuwe hoofdverzoek is conclusie 6 van het octrooi zoals verleend verwijderd en zijn de daarop volgende conclusies opnieuw genummerd. De schriftelijke uitwerking van de gronden van de beslissing is op 20 augustus 2021 ter beschikking gekomen. Koopman heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Kamers van Beroep van het EOB op 7 september 2021.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Tinnus c.s. heeft in eerste aanleg in conventie gevorderd – samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- 1) verklaart voor recht dat Koopman inbreuk heeft gemaakt en/of maakt op EP 948 en/of deze inbreuk faciliteert en/of heeft gefaciliteerd;
 - 2) Koopman verbiedt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 948;
 - 3) Koopman verbiedt onrechtmatig te handelen jegens Tinnus c.s., met name door het direct of indirect bevorderen of faciliteren van inbreuk op EP 948 in Nederland;
 - 4) Koopman beveelt opgave te doen van gegevens over haar in- en verkoopkanalen, omzet, winst, voorraad, en orderportefeuille met betrekking tot het Koopman Product;
 - 5) Koopman veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, en winstafdracht ten gevolge van de octrooi-inbreuk en/of het onrechtmatig handelen door Koopman;
 - 6) afgifte beveelt van de inbreukmakende producten;
 - 7) het gevorderde onder 2, 3 en 4 versterkt met een dwangsom;

¹ Rb Den Haag 17 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1196.

-
- 8) Koopman veroordeelt in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
- 4.2 Aan haar vorderingen heeft Tinnus c.s. ten grondslag gelegd dat Koopman door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van haar waterballonvullers directe inbreuk maakt, en in de toekomst dreigt te maken, op onafhankelijke conclusies 1 en 10 en op de volgcconclusies 2, 4 tot en met 9 en 11 van EP 948. Subsidiair is sprake van een indirecte inbreuk. Zuru is als licentienemer op grond van een licentieovereenkomst met Tinnus gerechtigd zelfstandig handhavingsmaatregelen te treffen jegens Koopman.
- 4.3 In reconventie heeft Koopman gevorderd – samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,
- a) verklaart voor recht dat haar waterballonvullers niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 948, en derhalve dat de handelingen van Koopman en haar eventuele (toekomstige) leveranciers, distributeurs en/of afnemers met betrekking tot de genoemde producten geen inbreuk op EP 948 opleveren;
 - b) het Nederlandse deel van EP 948 vernietigt;
 - c) Tinnus c.s. verbiedt op onrechtmatige wijze te ‘wapperen’ met intellectuele eigendomsrechten;
 - d) Tinnus c.s. verbiedt enige mededeling te doen die misleidend of onnodig grievend is ten aanzien van het Koopman Product;
 - e) Tinnus c.s. beveelt opgave te doen van geadresseerden van dergelijke onrechtmatige mededelingen die Tinnus c.s. heeft gedaan en een rectificatie aan die geadresseerden toe te zenden;
 - f) het onder d) en e) gevorderde versterkt met een dwangsom;
 - g) Tinnus c.s. veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, als gevolg van het onrechtmatig wapperen en de onrechtmatige publicaties door Tinnus c.s.;
 - h) Tinnus c.s. veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, als gevolg van de douanehandhaving bedoeld onder 0;
 - i) Tinnus c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten (in conventie en reconventie), te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.
- 4.4 Koopman heeft aan haar vordering sub b) ten grondslag gelegd dat EP 948 nietig is omdat het octrooi niet nieuw is (mede omdat de ingeroepen prioriteit niet geldig is), niet inventief is en, subsidiair, niet nawerkbaar is. Tinnus c.s. wappert tegen beter weten in met EP 948 en andere intellectuele eigendomsrechten en brengt misleidende persberichten over Koopman en haar product naar buiten. Koopman ondervindt daarvan schade, zodat sprake is van onrechtmatig wapperen en onrechtmatige mededelingen in de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
- 4.5 Bij vonnis van 9 december 2020 heeft de rechtbank in reconventie het Nederlandse deel

van EP 948 vernietigd vanwege een gebrek aan inventiviteit. De vorderingen betreffende het wapperen, de persberichten en het douanebeslag heeft de rechtbank afgewezen omdat niet vaststaat dat Tinnus c.s. zich ten onrechte op haar model- en auteursrechten heeft beroepen. De proceskosten in reconventie zijn in die zin gecompenseerd dat iedere partij de eigen kosten draagt. In conventie heeft de rechtbank de op het Nederlandse deel van EP 948 gebaseerde vorderingen afgewezen vanwege de vernietiging van dat deel in reconventie. De vorderingen die zien op buitenlandse delen van EP 948 zijn aangehouden. Tinnus c.s. is veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Tinnus c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Zij wil dat het hof haar vorderingen in conventie alsnog toewijst, Koopman veroordeelt tot terugbetaling van hetgeen zij heeft betaald ter voldoening aan het vonnis en in reconventie alle vorderingen alsnog afwijst, met veroordeling van Koopman in de proceskosten van beide instanties.
- 5.2 Koopman heeft in het principaal beroep de grieven van Tinnus c.s. bestreden. In incidenteel beroep heeft zij onderdelen c) tot en met f) van haar vorderingen in reconventie ingetrokken. Zij wil dat het hof de overige reconventionele vorderingen met betrekking tot het wapperen, de persberichten en het douanebeslag alsnog toewijst, met veroordeling van Tinnus c.s. in de kosten van de procedure in reconventie in eerste aanleg en de kosten van de procedure in hoger beroep.

6. Beoordeling in hoger beroep

In conventie

Kenmerken conclusie 1

- 6.1 Het hof zal hierna, in navolging van partijen, ter aanduiding van de verschillende kenmerken van conclusie 1 van EP 948 de volgende nummering hanteren:

1.1 An apparatus comprising a housing (12)

1.2 comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and

1.3 a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26),

1.4 wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18),

1.5 wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container,

1.6 and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid,

1.7 said elastic rings being configured to each slide 10 with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing it with the liquid inside.

Beschermingsomvang: geen letterlijke inbreuk productconclusies

- 6.2 Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van EP 948.
- 6.3 Artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooi­verdrag (hierna: EOV), dat hier van toepassing is op grond van artikel 2 lid 2 EOV, bepaalt het volgende over de bepaling van de beschermingsomvang van een Europees octrooi:

De beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.

Het bij artikel 69 EOV horende Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag (hierna: het Protocol) luidt:

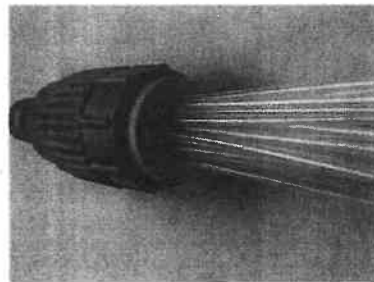
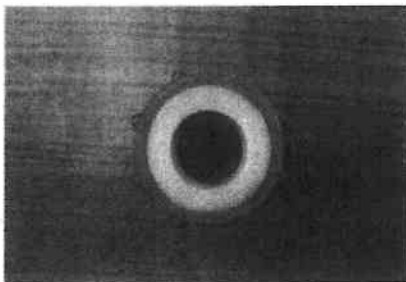
1. Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen slechts mogen dienen om de onduidelijkheden, die in de conclusies zouden kunnen voorkomen, op te heffen. Artikel 69 mag evenmin worden uitgelegd als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de beschermingsomvang zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg dient daarentegen tussen deze twee uitersten het midden te houden, waarbij zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

2. Bij het vaststellen van de beschermingsomvang van het Europees octrooi dient op passende wijze rekening te worden gehouden met elk element dat gelijkwaardig is aan een in de conclusies omschreven element.

- 6.4 Bij de toepassing van artikel 69 EOV en het Protocol zal het hof de in de rechtspraak ontwikkelde twee-stappen benadering hanteren.
- 6.4.1. De eerste stap van die benadering wordt wel aangeduid als de beoordeling van 'letterlijke inbreuk'. In die stap wordt aan de hand van een uitleg van de octrooi­conclusie bepaald of het product of de werkwijze van een derde voldoet aan alle kenmerken van die octrooi­conclusie. Met die uitleg wordt niet gedoeld op het in artikel 1 van het Protocol bedoelde uiterste waarbij de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt wordt bepaald door de letterlijke tekst van de conclusie, maar op een uitleg van de octrooi­conclusies in het licht van onder meer de beschrijving en tekeningen vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek (artikel 69 lid 1 EOV en het midden van artikel 1 van het Protocol). In deze eerste stap

wordt alleen geen rekening gehouden met de eventuele equivalentie van elementen van het product of de werkwijze aan kenmerken van de octrooiconclusies overeenkomstig artikel 2 van het Protocol.

- 6.4.2. Als de octrooiconclusie niet zo kan worden uitgelegd dat alle kenmerken daarvan 'letterlijk' terugkomen in het product of de werkwijze, wordt in een tweede stap bepaald of het element dat afwijkt van een in de conclusie opgenomen kenmerk equivalent is aan dat kenmerk en of het passend is om het product of de werkwijze om die reden toch onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen. Bij de tweede stap gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.
- 6.5 De discussie tussen partijen over de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 948 en de daarvan afhankelijke conclusies 2-9 spitst zich toe op het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2) en het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3).
- 6.6 Het hof is met Koopman van oordeel dat haar waterballonvuller niet 'letterlijk' voldoet aan de genoemde kenmerken 1.2 en 1.3. De behuizing van de waterballonvuller van Koopman omvat niet een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant zoals kenmerk 1.2 vereist. Zoals is te zien op de hierna weergegeven afbeeldingen van die behuizing heeft die behuizing aan de tweede kant één gat, waarin de buizen als bundel worden bevestigd.



Omdat er geen sprake is van een meervoudig aantal gaten zijn de buizen ook niet bevestigd aan een meervoudig aantal gaten zoals kenmerk 1.3 vereist.

- 6.7 Het hof verwerpt het betoog van Tinnus c.s. dat in de waterballonvuller van Koopman de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing vormen. Conclusie 1 maakt uitdrukkelijk een onderscheid tussen de behuizing en de buizen. Bij een product waarin de behuizing en buizen duidelijk van elkaar te scheiden onderdelen zijn, zoals de waterballonvuller van Koopman, zal de gemiddelde vakman de uiteinden van de buizen niet opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing. Dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot een geheel maakt dat niet anders. Het blijven dan uiteinden van de buizen in plaats van gaten aan een kant van de behuizing. Tinnus c.s. heeft ook niet aangevoerd dat de in het octrooischrift beschreven en getoonde uitvoeringsvoorbeelden haar voorgestane uitleg ondersteunen.

- 6.8 Het betoog van Tinnus c.s. dat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift leert – samengevat – dat het erom gaat dat de behuizing het water en de druk aan de tweede kant verdeelt over de buizen en dat die functie ook wordt gerealiseerd door de combinatie van behuizing en buizen die Koopman toepast in haar waterballonvuller, kan niet leiden tot een andere conclusie met betrekking tot letterlijke inbreuk. Die stelling is van belang voor de beoordeling van het beroep op equivalentie, maar kan in dit geval niet meebrengen dat de gemiddelde vakman het kenmerk ‘meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing’ zo zal uitleggen dat daaronder ook de uiteinden van de (bundel) buizen van het product van Koopman vallen.

Beschermingsomvang: geen equivalentie

- 6.9 Naar het oordeel van het hof kan ook het beroep op equivalentie niet slagen. Zoals dit hof heeft geoordeeld in het pemetrexed-arrest,² is een van de vereisten voor het slagen van een beroep op equivalentie dat er een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden is verzekerd. Aan dat vereiste is in dit geval niet voldaan.
- 6.10 Het feit dat in de octrooiconclusies bewoordingen zijn gebruikt die equivalenten niet letterlijk omvatten is een belangrijke omstandigheid in het kader van de beoordeling van de rechtszekerheid. Gelet op het feit dat artikel 69 EOv vooropstelt dat de beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt bepaald door de conclusies, mogen derden in beginsel afgaan op de tekst van de conclusies, uitgelegd in het licht van de beschrijving en tekeningen, en werkt door de bewoordingen van de conclusies gecreëerde onduidelijkheid in beginsel ten nadele van de octrooihouder.
- 6.11 Daar komt bij dat in dit geval in de ogen van de gemiddelde vakman goede grond bestaat voor een beperking van de beschermingsomvang tot apparaten met het kenmerk dat de behuizing een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Tinnus heeft dit kenmerk tijdens de verleningsprocedure eerst verwijderd uit conclusie 1, maar vervolgens weer ingevoegd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar van de onderzoeksafdeling van het Europees octrooibureau. Uit die gang van zaken kan de gemiddelde vakman in beginsel afleiden dat het de bedoeling was apparaten zonder kenmerk 1.2 buiten de reikwijdte van conclusie 1 van EP 948 te brengen.
- 6.12 Dat kenmerk 1.2 is ingevoerd naar aanleiding van een nieuwheidsbezwaar heeft Koopman toegelicht aan de hand van een beschrijving van de verleningsgeschiedenis. Ze heeft onbetwist gesteld dat Tinnus op 17 november 2017 gewijzigde conclusies heeft ingediend waarin werd geclaimd dat de behuizing meerdere gaten aan een tweede kant heeft, en dat die beperking een reactie is op het als productie 42 overgelegde Examination Report van 2 oktober 2017, waarin de onderzoeksafdeling van het EOB oordeelde dat de op dat moment voorliggende conclusie 1 niet nieuw was. Het had op de weg van Tinnus c.s. gelegen toe te lichten waarom de derde er desondanks niet op zou mogen vertrouwen dat kenmerk 1.2 een essentieel element is van de geclaimde uitvinding. Dat heeft Tinnus c.s. niet gedaan.
- 6.13 Het betoog van Tinnus c.s. dat de beperking van de bevestiging van de buizen aan de respectieve gaten niet is toegevoegd op grond van een nieuwheidsbezwaar, kan het hof passeren. Dat betoog heeft betrekking op het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan

² Gerechtshof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (Eli Lilly/Fresenius Kabi).

een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (kenmerk 1.3) in plaats van het kenmerk dat de behuizing een opening aan een eerste kant en een meervoudig aantal gaten aan een tweede kant omvat (kenmerk 1.2). Ook voor kenmerk 1.3 geldt dat het onderdeel was van conclusie 1 van de aanvraag en tijdens de verleningsprocedure eerst werd verwijderd. Dat, na de invoering van kenmerk 1.2, conclusie 1 nog verder is beperkt door ook kenmerk 1.3 opnieuw in te voegen en dat die latere toevoeging van kenmerk 1.3 samenhangt met een bezwaar van toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV, verandert niets aan de conclusies die de gemiddelde vakman kan trekken uit de invoering van kenmerk 1.2.

- 6.14 De overige argumenten die Tinnus c.s. heeft aangevoerd in het kader van haar beroep op equivalentie kunnen niet leiden tot een andere conclusie. Haar betoog dat de wijze waarop de vloeistof en druk in de waterballonvuller van Koopman worden verdeeld over de buizen in technisch opzicht equivalent is aan kenmerk 1.2 en dat het vanuit het oogpunt van een billijke bescherming van de octrooihouder passend is om de afwijkende constellatie van behuizing en buizen onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen, mede omdat sprake is van een pionier-uitvinding, weegt niet op tegen het hiervoor geconstateerde gebrek aan redelijke rechtszekerheid.
- 6.15 Daar komt bij dat voor het toekennen van een ruime beschermingsomvang aan een ‘pioniersuitvinding’ grond bestaat indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien en, als gevolg daarvan, daarin ook niet afdoende kunnen worden beschreven en geclaimd.³ Aan die voorwaarde is in dit geval niet voldaan. Tinnus c.s. heeft niet aangevoerd dat apparaten zonder kenmerk 1.2 voor haar niet voorzienbaar waren.

Beschermingsomvang: geen inbreuk werkwijzeconclusies

- 6.16 Het beroep van Tinnus c.s. op de werkwijzeconclusies kan om vergelijkbare redenen niet slagen. Die conclusies vereisen gebruik van een behuizing met een meervoudig aantal van de vloeistofinlaat afgezonderde gaten, waarbij elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten. Zoals het hof hiervoor heeft vastgesteld heeft de behuizing van de waterballonvullers van Koopman geen meervoudig aantal gaten en zijn (dus) geen buizen bevestigd aan die gaten.
- 6.17 Het beroep op equivalentie kan in dit verband ook niet slagen. Ook voor de werkwijzeconclusies geldt dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een beroep op equivalentie. Koopman heeft laten zien dat het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten tijdens de verleningsgeschiedenis is toegevoegd nadat het EOB in zijn hiervoor genoemde rapport van 2 oktober 2017 had geoordeeld dat een op 17 mei 2017 geïntroduceerde gewijzigde werkwijze niet nieuw was en het EOB had voorgesteld dat bezwaar te ondervangen door onder meer het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten toe te voegen aan de onafhankelijke werkwijzeconclusie 10. Dat uit een latere mededeling van het EOB kan worden afgeleid dat de uiteindelijke formulering van de conclusie verband houdt met een bezwaar van toegevoegde materie, doet er niet aan af dat het kenmerk ook noodzakelijk werd geacht voor de nieuwheid van de geclaimde

³ HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 (AGA/Occlutech), r.o. 4.2.6.

werkwijze.

- 6.18 Daar komt bij dat Tinnus c.s. niet heeft aangevoerd dat Koopman de werkwijze in of voor haar bedrijf toepast. Zij heeft alleen gesteld dat Koopman waterballonvullers verhandelt. Om die reden kan geen sprake zijn van directe inbreuk door Koopman. Dat wel sprake is van indirecte inbreuk in de zin van artikel 73 Row heeft Tinnus c.s. onvoldoende toegelicht.

In reconventie

Conclusie 6 niet geldig

- 6.19 Tinnus c.s. beroept zich in deze procedure op EP 948 zoals in stand gehouden door de oppositieafdeling van het EOB bij zijn beslissing van 10 maart 2021. De oppositieafdeling heeft het octrooi bij die beslissing in stand gelaten op basis van een nieuw hoofdverzoek waarin conclusie 6 is verwijderd. Daarmee is EP 948 gedeeltelijk herroepen. Het octrooi bestaat vooralsnog echter nog in de vorm waarin het is verleend, omdat het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling het effect van die beslissing schorst (artikel 106 lid 2 EOV). Dat brengt mee dat de vordering van Koopman tot nietigverklaring ook ontvankelijk is voor zover die betrekking heeft op conclusie 6 van het octrooi zoals verleend.
- 6.20 Tinnus c.s. presenteert het octrooi in de vorm waarin het in stand is gelaten ook in deze procedure als 'nieuw hoofdverzoek'. Nu Koopman de nietigheid van conclusie 6 van het octrooi zoals verleend gemotiveerd heeft bepleit en Tinnus c.s. de geldigheid van dat deel niet (meer) verdedigt, zal het hof de nietigverklaring in zoverre toewijzen. De navolgende beoordeling van de geldigheid van EP 948 heeft betrekking op de overige conclusies.

Geen schorsing vanwege oppositieprocedure

- 6.21 Geen van partijen heeft verzocht om schorsing van de procedure hangende het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Koopman heeft in eerste aanleg wel een uiterst subsidiair verzoek om aanhouding naar voren gebracht, maar zij heeft dat verzoek uitdrukkelijk beperkt tot de situatie dat de rechter het octrooi geldig acht en oordeelt dat sprake is van inbreuk. Aan die voorwaarde is, zoals uit het voorgaande blijkt, niet voldaan.
- 6.22 Het hof ziet ook geen aanleiding om de procedure ambtshalve te schorsen. Mede gelet op de regel dat de rechter moet waken tegen een onredelijke vertraging van het geding (artikel 20 Rv), heeft niet-schorsen de voorkeur. Schorsing is in dit geval ook niet noodzakelijk, omdat het hof de inbreukvorderingen afwijst. Ook als de Kamer van Beroep anders over de geldigheid van het octrooi zou oordelen dan het hof bij dit arrest doet, zijn de praktische consequenties van die botsende uitspraken dus beperkt.

Prioriteit geldig

- 6.23 In eerste aanleg heeft Koopman gemeld dat zij in de oppositieprocedure tegen EP 948 heeft betoogd dat het beroep op prioriteit niet geldig is omdat 1) de prioriteitsaanvraag niet is ingediend door dezelfde aanvrager of zijn rechtsopvolger, 2) de prioriteitsaanvraag niet betrekking heeft op dezelfde uitvinding, en 3) de vervolgaanvraag niet binnen twaalf maanden na de prioriteitsaanvraag is gedaan.

- 6.24 Koopman heeft verklaard dat zij argument 3) om proceseconomische redenen onbesproken laat. Het hof is met Tinnus c.s. van oordeel dat uit die verklaring moet worden afgeleid dat Koopman argument 3) niet naar voren brengt in deze procedure en dat ook het hof het dus onbesproken kan laten. Als Koopman wel heeft bedoeld het argument te voeren in deze procedure, verwerpt het hof het bij gebrek aan toelichting, mede gelet op wat Tinnus c.s. in paragraaf 115 van de conclusie van antwoord in reconventie in eerste aanleg heeft aangevoerd over herstel van rechten.
- 6.25 Over argument 1) heeft Koopman gesteld dat dit argument niet meer toelichting behoeft dan dat de prioriteitsaanvragen zijn ingediend door de uitvinder Joshua Malone in plaats van Tinnus. Dat betoog kan niet slagen. Tinnus c.s. heeft aan de hand van de prioriteitsdocumenten laten zien dat Tinnus op de prioriteitsaanvragen staat vermeld als aanvrager en dat Tinnus dus de aanvrager is. Daar komt bij dat Tinnus c.s. onbetwist en onderbouwd met overdrachtsdocumenten heeft aangevoerd dat voor zover eventuele prioriteitsrechten bij Joshua Malone hebben berust, die zijn overgedragen aan Tinnus.
- 6.26 Argument 2 heeft Koopman toegelicht aan de hand van een aantal kenmerken van conclusie 1 van EP 948. Zoals het hof hierna per kenmerk zal motiveren, is het beroep op prioriteit geldig op basis van de eerste prioriteitsaanvraag US 083. Daarom kan in het midden blijven of conclusie 1 ook prioriteit kan ontleen aan de andere prioriteitsaanvragen.

Prioriteit: weglaten schroefdraad

- 6.27 Koopman betoogt dat de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding niet dezelfde is als de in de eerste prioriteitsaanvraag geopenbaarde uitvinding, ten eerste omdat de prioriteitsaanvraag uitsluitend behuizingen openbaart die een van een schroefdraad voorziene opening heeft aan het eerste uiteinde, terwijl conclusie 1 ook producten omvat zonder schroefdraad. Zoals ook de oppositieafdeling heeft geoordeeld, kan dat betoog om de volgende redenen niet slagen.
- 6.28 Tinnus c.s. heeft terecht gewezen op passages in de prioriteitsaanvraag waarin in algemene zin wordt beschreven dat de behuizing wordt bevestigd aan een tuinslang. Zo staat al in de prioriteitsaanvraag op pagina 3:

'The housing is connected to the liquid supply tube (e.g., garden hose) and liquid (e.g., water) supply is turned on.'

en op pagina 5:

'To fill and seal the inflatable containers, the housing is attached to a liquid supply tube (e.g., garden hose) and the liquid supply is turned on.'

Deze passages leren de vakman direct en ondubbelzinnig dat de behuizing in algemene zin moet worden bevestigd aan een waterbron, waarbij om het even is of daarbij schroefdraad wordt gebruikt. Dat schroefdraad het enige bevestigingsmiddel is dat de prioriteitsaanvraag expliciet beschrijft en toont, en dat de geciteerde passages onderdeel uitmaken van een beschrijving van een uitvoeringsvoorbeeld dat wel een schroefdraad heeft, staat daar niet aan in de weg. Koopman heeft niet of niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat er alternatieven bestaan voor schroefdraden, zeker in de context van de in de citaten specifiek genoemde

tuinslangen, en dat de gemiddelde vakman op basis van zijn algemene vakkennis, mede in het licht van de hiervoor geciteerde passages, zou inzien dat gebruik van een schroefdraad niet vereist is voor de werking van het in de prioriteitsaanvraag geopenbaarde apparaat.

Prioriteit: weglaten tegenovergelegen

- 6.29 Ook het betoog van Koopman dat de prioriteitsaanvragen uitsluitend een tweede kant van de behuizing openbaren die tegenover de eerste kant is gelegen, terwijl conclusie 1 van EP 948 die beperking niet bevat, kan niet slagen. Zoals ook de oppositieafdeling heeft geoordeeld, noemt de prioriteitsaanvraag op verschillende plaatsen op pagina 4 een tweede kant van de behuizing zonder precieze aanduiding van de positie van die kant ten opzichte van de eerste kant. Bovendien leert de prioriteitsaanvraag op pagina 3 dat het erom gaat dat er een mechanisme is 'that facilitates liquid flow through the tube at sufficient pressure to fill the inflatable containers'. Koopman heeft niet of niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum op basis van zijn algemene vakkennis zou inzien dat voor het bereiken van dat effect niet is vereist dat de kanten van de behuizing tegenover elkaar liggen. De prioriteitsaanvraag openbaart voor de gemiddelde vakman dus direct en ondubbelzinnig apparaten met een behuizing met twee kanten, ongeacht of die kanten tegenover elkaar liggen, net als de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding.

Prioriteit: toevoeging nabijgelegen

- 6.30 Ten derde betoogt Koopman dat de prioriteitsaanvraag niet openbaart dat de opblaasbare containers 'nabijgelegen' zijn. Ook dat betoog is ongegrond. De onderstaande figuur van de prioriteitsaanvraag openbaart onmiskenbaar ballonnen die dicht bij elkaar liggen en dus nabijgelegen zijn.



FIGURE 1

Hierbij kan in het midden blijven of de bovenste rij ballonnen in deze figuur ook nabijgelegen zijn aan de onderste rij ballonnen. Conclusie 1 van EP 948 vereist niet dat elke opblaasbare container nabij alle andere opblaasbare containers ligt. Een dergelijke eis volgt niet uit de tekst van conclusie 1, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen.

Prioriteit: toevoeging faciliteren gelijktijdig vullen

- 6.31 Het betoog van Koopman dat de prioriteitsaanvraag kenmerk 1.6 (hollow tubes facilitating the simultaneous filling of inflatable containers) niet openbaart kan evenmin slagen. Dat betoog is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de prioriteitsaanvraag alleen openbaart dat het gelijktijdig vullen van de opblaasbare containers het gevolg is van het functioneren van de behuizing. De prioriteitsaanvraag openbaart onmiskenbaar dat de vloeistof door de buizen naar de containers stroomt en dat die dus het gelijktijdig vullen van de opblaasbare containers faciliteren. Zo meldt de prioriteitsaanvraag: 'The liquid flows through the housing and tubes and into the inflatable containers causing them to inflate'. Dat de prioriteitsaanvraag ook leert dat de behuizing een bijdrage levert aan dat effect, staat daar niet aan in de weg.

Prioriteit overige conclusies

- 6.32 Ten aanzien van de overige conclusies voert Koopman geen aanvullende argumenten aan, behalve dat conclusie 10 meldt dat de opblaasbare containers (en ook de buizen) niet 'adjacent' maar 'juxtaposed' zijn. De redenering van Koopman dat 'juxtaposed' een aanvullend kenmerk introduceert, is gebaseerd op de veronderstelling dat 'juxtaposed' een contrasterend effect tussen de opblaasbare containers impliceert. Die veronderstelling is ongegrond. Tinnus c.s. heeft aan de hand van een woordenboek laten zien dat 'juxtaposed' niet meer hoeft te betekenen dan 'placed side by side'. Dat het begrip in een bepaalde context ook kan duiden op een contrasterend effect, impliceert niet dat de term die inhoud ook heeft in de context van het octrooi. Koopman heeft ook niet toegelicht waarom het bedoelde contrasterende effect een voor de gemiddelde vakman zinvolle invulling van dat begrip zou zijn in de context van het octrooi.

Openbaar voorgebruik

- 6.33 Het hof verwerpt het betoog van Koopman dat EP 948 niet nieuw en inventief is het licht van openbaar voorgebruik van het Bunch O Balloons product. Het gestelde openbaar voorgebruik (de Kickstarter campagne en daaraan bestede media-aandacht van juli 2014 en een video van LuckyPennyShop van augustus 2014), dateert van na de datum van indiening van de eerste prioriteitsaanvraag US 083 (7 februari 2014). Zoals het hof hiervoor heeft vastgesteld is het beroep op prioriteit op basis van die aanvraag gegrond. Het gestelde openbaar voorgebruik behoort daarom niet tot de stand van de techniek en kan dus niet schadelijk zijn voor de nieuwheid en inventiviteit van EP 948.

Nieuwheid: US 867

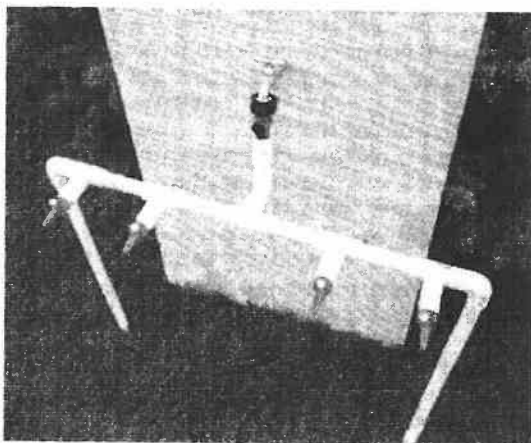
- 6.34 Het hof verwerpt het betoog van Koopman dat EP 948 niet nieuw is het licht van het decoratieve ballonnennetwerk dat de Amerikaanse octrooiaanvraag US 5 127 867 (hierna: US 867) openbaart. EP 948 is naar het oordeel van het hof wel nieuw ten opzichte van US 867, omdat US 867 niet direct en ondubbelzinnig openbaart dat de elastische ringen bij verwijdering van de opblaasbare containers van hun respectieve buis, hun respectieve opblaasbare container met fluïdum binnenin afdichten door de hals van hun respectieve opblaasbare container te vernauwen in de zin van conclusies 10-11 en evenmin dat de elastische ringen daartoe geconfigureerd zijn in de zin van conclusies 1-9.

Ook is niet geopenbaard dat de ballonnen met een vloeistof worden gevuld. US 867 openbaart wel dat rubberen bandjes kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de tuit van de ballonnen goed vastzit aan de pluggen van het netwerk, maar niet dat die bandjes de ballonnen na verwijdering afdichten. In US 867 is het juist de bedoeling dat de ballonnen vast blijven zitten.

- 6.35 Het hof verwerpt het betoog van Koopman dat elke elastische ring geschikt is om de ballonnen na verwijdering af te dichten en dat US 867 dit kenmerk dus impliciet openbaart. Zoals ook de oppositieafdeling heeft geoordeeld, dichten elastische ringen niet zonder meer de ballonnen met fluïdum binnenin af. Tinnus c.s. heeft er in dit verband op gewezen dat de elastische ring die US 867 in figuur 8 toont een te grote binnendiameter heeft om de hals van een ballon dicht te knijpen. Dat onderstreept dat US 867 voor de gemiddelde vakman niet direct en ondubbelzinnig openbaart dat elastische ringen de ballonnen na verwijdering afdichten. Koopman heeft die lezing van figuur 8, waarnaar Koopman zelf verwijst ter onderbouwing van de gestelde openbaarmaking van de functies van elastische ringen, ook niet of niet voldoende gemotiveerd bestreden.

Inventief uitgaande van US 309

- 6.36 Naar het oordeel van het hof is conclusie 1 van EP 948 inventief uitgaande van de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2008/0121309 (hierna: US 309) en meer in het bijzonder het hierna weergegeven apparaat dat is getoond in figuur 12 van US 309.



Dat het in conclusie 1 van EP 948 geclaimde apparaat inventief is in het licht van deze publicatie zal het hof hierna toelichten aan de hand van de zogeheten problem-and-solution-approach, die partijen ook hanteren in hun argumentatie.

- 6.37 Het hof is met Koopman van oordeel dat figuur 12 van US 309 kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. US 309 is namelijk gericht op de oplossing van dezelfde problemen als de problemen die EP 948 beoogt op te lossen, te weten problemen op het gebied van het tegelijkertijd vullen van ballonnen, onder meer voor waterballonactiviteiten. Ook openbaart figuur 12 van US 309 veel kenmerken van conclusie 1 van EP 948. Daarbij kan in het midden blijven of in US 309 meer kenmerken ontbreken dan de in kenmerken 1.5 en 1.7 gedefinieerde elastische ringen. Ook als die elastische ringen de enige verschilkenmerken zijn, moet conclusie 1 inventief worden geacht. Voor dat oordeel is het volgende redengevend.

-
- 6.38 Zoals ook de rechtbank heeft geoordeeld, zorgen de elastische ringen ervoor dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen en dichtten de elastische ringen de opblaasbare containers af zodra die worden verwijderd van de buizen. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, is het effect daarvan niet alleen dat het mogelijk wordt om eenvoudiger en dus sneller een meervoud van opblaasbare containers af te dichtten. Dat oordeel negeert dat de elastische ringen er ook voor zorgen dat de opblaasbare containers stevig om de buizen blijven zitten tijdens het vullen. Zoals Tinnus c.s. heeft opgemerkt, is het effect daarvan dat één gebruiker gemakkelijk en snel in één keer een meervoud aan opblaasbare containers kan vullen.
- 6.39 Het hof passeert het betoog van Koopman dat US 309 al een apparaat openbaart waarmee één gebruiker een meervoud aan opblaasbare containers tegelijkertijd kan vullen. De beschrijving van US 309 vermeldt weliswaar dat 'a single operator can operate multiple nozzles at the same time' (paragraaf [0027]), maar US 309 leert de gemiddelde vakman niet hoe dat effect kan worden bereikt met het in US 309 geopenbaarde apparaat. Koopman heeft ook niet toegelicht hoe één gebruiker met dat apparaat meerdere ballonnen tegelijkertijd zou kunnen vullen. Op haar beurt heeft Tinnus c.s. erop gewezen dat US 309 geen verbindingsmiddelen openbaart en dat US 309 leert dat de gebruikers de ballonnen om de nozzle moeten houden tijdens het vullen. Daarvan uitgaande kan de gebruiker maar één ballon per keer vullen, omdat de gebruiker ook een hand nodig heeft om de hoofdkraan of de in de nozzles van figuur 12 aangebrachte schakelaars te bedienen. Ook als wel mogelijk zou zijn om meerdere ballonnen tegelijkertijd om de nozzles te houden bij het vullen, blijft staan dat toepassing van de in EP 948 geclaimde elastische ringen het gelijktijdig vullen van meerdere ballonnen vereenvoudigt voor de gebruiker. Door toepassing van die ringen hoeft de gebruiker de ballonnen namelijk niet meer om de nozzles te houden.
- 6.40 Gelet op de hiervoor beschreven effecten van de verschillenmerken moet het objectieve probleem dat de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding oplost, worden geformuleerd als het verschaffen van een apparaat waarmee de gebruiker gemakkelijker een meervoud aan opblaasbare containers in één keer kan vullen met een vloeistof en kan afdichten met de vloeistof binnenin.
- 6.41 Dat de gemiddelde vakman, uitgaande van figuur 12 van US 309, het hiervoor geformuleerde objectieve probleem zou oplossen door gebruik te maken van elastische ringen die voldoen aan de kenmerken van conclusie 1 van EP 948, volgt het hof niet. Voor zover het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum voor de hand zou hebben gelegen om het afdichtprobleem op te lossen met elastische ringen (Tinnus c.s. bestrijdt dat), volgt daaruit niet zonder meer dat de gemiddelde vakman die elastische ringen ook zou gebruiken om de opblaasbare containers op afdichtende wijze aan te sluiten op de nozzles van het apparaat van US 309, ook niet als de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis bekend is met elastische ringen. Het gebruik van de elastische ringen voor het aansluiten van de ballonnen op de nozzles van US 309 ligt om verschillende redenen juist niet voor de hand.
- 6.42 Ten eerste heeft Tinnus c.s. erop gewezen dat de gemiddelde vakman zou verwachten dat elastische ringen niet blijven zitten om de taps toelopende nozzles van US 309, vooral niet wanneer de ballonnen tijdens het vullen zwaar worden. In dat verband heeft Tinnus c.s. verwezen naar de voorlopige opinie van de oppositieafdeling, waarin de oppositieafdeling tot hetzelfde oordeel is gekomen. Dat de gemiddelde vakman dat

anders zou zien heeft Koopman niet voldoende onderbouwd gesteld.

- 6.43 Ten tweede is van belang dat, zoals Tinnus c.s. onbetwist heeft aangevoerd, dat in US 309 de gebruiker de ballonnen zelf bevestigt aan het apparaat en in het bijzonder het in figuur 12 van US 309 getoonde apparaat. Bevestiging met behulp van elastische ringen compliceert de bevestiging voor de gebruiker en staat dus haaks op de beoogde vergemakkelijking van het gebruik voor de gebruiker. Tinnus c.s. heeft dat toegelicht aan de hand van de Franse octrooiaanvraag FR 2911512 (hierna: FR 512), die Koopman gebruikt als primaire bron voor de toepassing van elastische ringen. FR 512 openbaart een uit zeven stappen bestaande werkwijze voor het opblazen van een ballon met behulp van een opblaasstuk. In combinatie met US 309 zou die werkwijze onder meer meebrengen dat de gebruiker de nozzles zou moeten losmaken van het apparaat, de ballonnen binnenstebuiten in de nozzles zou moeten aanbrengen, de ballonnen daarna met een stokje weer zou moeten terugduwen en de nozzles vervolgens zou moeten terugplaatsen. Niet kan worden volgehouden dat de gemiddelde vakman de gebruiker van het apparaat van US 309 die gecompliceerde werkwijze per ballon zou laten volgen, zeker niet als vereenvoudiging van het gebruik het doel is. Het enkele feit dat FR 512 de werkwijze zelf aanprijst als snel en makkelijk is daarvoor onvoldoende. De gemiddelde vakman zou de combinatie met FR 512 dus ook niet maken.
- 6.44 Het betoog van Koopman dat de wijze waarop de ballonnen met de elastische ringen worden aangesloten op de buizen niet relevant is, omdat conclusie 1 van EP 948 niet een productiewijze maar een product claimt, is ongegrond. Verwachte complicaties bij de vervaardiging van het geclaimde product kunnen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of dat product voor de gemiddelde vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.
- 6.45 Als Koopman heeft bedoeld te betogen dat de gemiddelde vakman ter oplossing van het objectieve probleem, uitgaande van figuur 12 van US 309 – al dan niet in combinatie met zijn kennis van US 600967 (hierna: US 967), US 3580303 (hierna: US 303), US 5014757 (hierna: US 757) en/of GB 2344057057 (hierna: GB 057) –, zou denken aan gebruiksklaar apparaat met voorgesmonteerde ballonnen, kan dat niet leiden tot een andere uitkomst. Het door Koopman gekozen uitgangspunt, te weten figuur 12 van US 309, openbaart niet het vooraf gemonteerd zijn van de ballonnen. Uit het feit dat het octrooi op andere plaatsen vermeldt dat de ballon ‘can be attached’ of wordt ‘attached’ of ‘connected’ en spreekt van ‘toys attached to the system’ kan niet worden opgemaakt dat de gemiddelde vakman (figuur 12 van) US 309 zo zou begrijpen dat daaronder voorgesmonteerde ballonnen vallen, in plaats van door de gebruiker zelf bevestigde ballonnen. Het toekennen van dit inzicht aan de gemiddelde vakman getuigt dan ook van wijsheid achteraf, dat wil zeggen van het meelezen van kennis van de uitvinding in figuur 12 van US 309.
- 6.46 Dat de gemiddelde vakman niet op de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding zou komen, wordt onderstreept door het feit dat men in het vakgebied al lange tijd voor publicatie van EP 948 op zoek was naar een apparaat waarmee de gebruiker gemakkelijker een meervoud aan waterballonnen in één keer zowel kan vullen met een vloeistof als kan afdichten met de vloeistof binnenin, maar niet op de in EP 948 geclaimde oplossing is gekomen. Tinnus c.s. heeft laten zien dat diverse publicaties uit de stand van de techniek benoemen dat het vullen en afsluiten van waterballonnen tijdrovend en lastig is, maar de oplossing daarvoor niet zoeken in de richting van de in

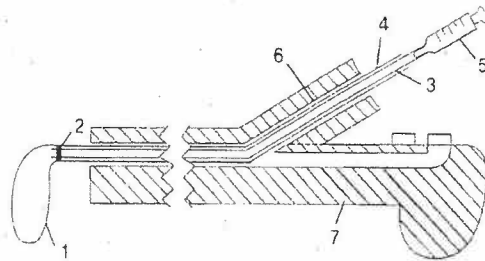
EP 948 geclaimde uitvinding. In plaats daarvan werd onder meer voorgesteld gebruik te maken van ballonnen met een membraam of een constructie om met behulp van een sleuf een knoop te leggen in de ballon.

Inventiviteit in het licht van overige publicaties

- 6.47 De in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding ligt ook niet voor de hand uitgaande van de andere publicaties uit de stand van de techniek die Koopman naar voren heeft gebracht. Die publicaties vormen niet de meest nabije stand van de techniek. De gemiddelde vakman zal uitgaande van deze publicaties dus nog minder snel tot de geclaimde uitvinding komen. Dat zal het hof hierna per publicatie toelichten.
- 6.48 Koopman beroept zich ten eerste op de hiervoor in het kader van nieuwheid al besproken Amerikaanse octrooiaanvraag US 867. Zoals het hof in dat verband heeft vastgesteld, openbaart US 867 niet dat de elastische ringen bij verwijdering van de opblaasbare containers van hun respectieve buis, hun respectieve opblaasbare container met fluïdum binnenin afdichten door de hals van hun respectieve opblaasbare container te vernauwen. De gemiddelde vakman zou het in US 867 geopenbaarde apparaat ook niet zodanig aanpassen dat de elastische ringen de ballonnen na verwijdering wel afdichten. Het gaat in US 867 namelijk om een decoratief bedoeld netwerk van ballonnen. Vanwege die decoratieve functie is het de bedoeling dat de ballonnen aan het netwerk bevestigd blijven. Gelet daarop ligt het voor de gemiddelde vakman niet voor de hand om aanpassingen aan het apparaat te doen met het oog op het gebruik van verwijderde ballonnen. Dat US 867 in kolom 5, regels 36-39 vermeldt dat bij een bepaalde configuratie ballonnen kunnen worden weggenomen zonder dat de andere ballonnen leeglopen, maakt dan niet anders. Feit blijft dat het decoratieve doel van het in US 867 geopenbaarde apparaat meebrengt dat de ballonnen aan het apparaat bevestigd blijven. Dat wijst weg van de in conclusie 1 van EP 948 geclaimde uitvinding. De stelling van Koopman dat de gemiddelde vakman weet dat een rubberen ring geschikt is om een ballon af te sluiten en dat de gemiddelde vakman geen problemen zou ondervinden bij aanpassing van de *rubber bands* van US 867, kan het hof passeren. Voor het vaststellen van niet-inventiviteit volstaat niet dat de gemiddelde vakman iets *kon* doen. Beslissend is wat de vakman *zou* doen.
- 6.49 Ten tweede beroept Koopman zich op de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2013/0118640 (hierna: US 640). Het in conclusie 1 van EP 948 geclaimde apparaat vloeit niet op een voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende wijze voort uit deze publicatie. Zoals Koopman zelf heeft opgemerkt, openbaart US 640 geen elastische ringen. US 640 voorziet in een andere oplossing voor de afdichting van opblaasbare containers. De kern van de leer van US 640 is een '*tie-less*' waterballon te maken door de ballon te voorzien van een intern membraam. Het hof verwierpt de stelling van Koopman dat de gemiddelde vakman dat membraam – al dan niet op basis van zijn kennis van FR 512, US 967, US 303, US 757 en/of GB 057 – zou vervangen door de elastische ringen van EP 948. Het weglaten van het membraam gaat rechtstreeks in tegen de kern van de leer van US 640. Zoals ook de oppositieafdeling van het EOB heeft geoordeeld, zou de gemiddelde vakman dat realiter niet doen. Het feit dat US 640 ook een '*multi-balloon filling assembly*' openbaart waarvan ballonnen met membranen niet uitdrukkelijk deel uitmaken, kan niet leiden tot een ander oordeel. US 640 biedt geen aanwijzing voor gebruik van dat systeem in combinatie met ballonnen zonder membranen, laat staan met ballonnen en elastische ringen in plaats van membranen. Koopman gaat er ook zelf vanuit

dat de ballonnen van US 640 zijn voorzien van een intern membraam (conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie, paragraaf 295).

- 6.50 Ten derde verwijst Koopman naar de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2005/0004430 (hierna: US 430), dat betrekking heeft op een apparaat voor het inbrengen van een opblaasbare ballon in de maag van een persoon. Niet in geschil is dat dit document maar één ballon en dus geen meervoud aan opblaasbare containers in de zin van EP 948 openbaart. Tinnus c.s. heeft terecht opgemerkt dat US 430 ook niet meerdere gaten aan de tweede kant van de behuizing en met aan die gaten bevestigde buizen openbaart. Koopmans verwijzing naar de op figuur 2 van US 430 getoonde 'two channel endoscoop' kan haar niet baten.



Deze figuur toont dat de twee kanalen uitmonden in één kanaal met één gat aan de linkerkant van de figuur, uit welk gat een buis met daaromheen een geleidebuis steekt waaraan één ballon is bevestigd. US 430 openbaart dus niet, en zeker niet voldoende duidelijk, een apparaat met een gat aan de invoerzijde en meerdere gaten aan de uitvoerzijde. Dat de gemiddelde vakman deze constructie zodanig zou aanpassen dat daarin wel meerdere gaten aan de tweede kant van de behuizing met daaraan bevestigd meerdere buizen worden gerealiseerd, heeft Koopman niet gesteld. De argumentatie van Koopman, waaronder de door Koopman gesuggereerde combinatie van US 430 met de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2013/0226219, is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de behuizing al twee kanalen heeft die uitmonden in twee gaten aan de tweede kant.

Nieuwheid en inventiviteit overige conclusies

- 6.51 Op grond van het voorgaande concludeert het hof dat het in conclusie 1 van EP 948 geclaimde apparaat nieuw en inventief is. Daaruit volgt dat ook de materie die is geclaimd in de van conclusie 1 afhankelijke conclusies 2 tot en met 9 nieuw en inventief is.
- 6.52 De in conclusies 10 en 11 geclaimde werkwijzen zijn eveneens nieuw en inventief. Zoals Koopman zelf heeft opgemerkt, omvatten die conclusies vergelijkbare kenmerken als conclusie 1. Koopman heeft ten aanzien van die conclusies dan ook volstaan met dezelfde argumentatie als haar hiervoor besproken argumentatie over conclusie 1. Die argumenten falen voor de werkwijzeconclusies om dezelfde redenen als voor conclusie 1.

Nawerkbaarheid

- 6.53 Het betoog van Koopman dat EP 948 niet nawerkbaar is omdat het octrooischrift de

gemiddelde vakman niet leert hoe de opblaasbare containers met elastische ringen worden aangesloten op de buizen, kan niet slagen. Ter onderbouwing van dit argument verwijst Koopman naar de door Tinnus c.s. aangevoerde complicaties bij het bevestigen van ballonnen voor de gebruiker uitgaande van de leer van US 309. EP 948 leert de gemiddelde vakman echter duidelijk dat het apparaat als gebruiksklaar product kan worden geleverd. In die situatie hoeft de gebruiker de opblaasbare containers dus niet zelf aan te sluiten op de buizen. Daarnaast hielden de bij de bespreking van US 309 gesignaleerde complicaties verband met het gebruik van nozzles in US 309. Bovendien impliceert het feit dat het aanbrengen van opblaasbare containers met elastische ringen minder eenvoudig is dan het aanbrengen van de containers zonder elastische ringen, niet dat de gemiddelde vakman de opblaasbare containers niet met elastische ringen zou kunnen aanbrengen. De minder eenvoudige wijze van bevestiging brengt dus niet mee dat het in conclusie 1 van EP 948 geclaimde apparaat niet namerkbaar is.

Slotsom geldigheid EP 948

- 6.54 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat er geen grond is voor vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948, met uitzondering van conclusie 6.

Bevoegdheid met betrekking tot brief, persbericht en douanebeslag

- 6.55 Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is tot kennisneming van de vordering in reconventie met betrekking tot de brief aan Action, de persberichten en het douanebeslag. Daarbij passeert het hof het betoog van Tinnus c.s. dat die vordering onvoldoende samenhangt met de vorderingen in conventie om de rechtsmacht te baseren op artikel 7 lid 2 Rv. Wat er ook zij van dat betoog, de rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgt naar het oordeel van het hof in ieder geval (ook) uit artikel 6 aanhef en sub e Rv omdat het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan. De woorden 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan' in de zin van die bepaling zien zowel op de plaats waar de schade is ingetreden als op de plaats van de veroorzakende gebeurtenis.

- 6.55.1. Nederland is ten aanzien van de brief aan Action de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis, want de schade is veroorzaakt door het (laten) bezorgen van de brief bij Action in Nederland.

- 6.55.2. Nederland is ten aanzien van de persberichten de plaats waar de schade is ingetreden, omdat de online persberichten in Nederland toegankelijk waren en Koopman haar centrum van belangen in Nederland heeft. Die laatstgenoemde omstandigheid brengt in zaken over een gestelde schending van reputatie door online publicaties mee dat de rechtsmacht grensoverschrijdend is. De Nederlandse rechter is dus ook bevoegd kennis te nemen van de vordering tot vergoeding schade die de persberichten in het buitenland hebben veroorzaakt.

- 6.55.3. Nederland is ten slotte ook ten aanzien van het douanebeslag de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis omdat het gaat om een in Nederland gelegd beslag.

Ontvankelijkheid met betrekking tot brief, persberichten en beslag

- 6.56 Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat het gegeven dat Koopman een

vergelijkbare vordering al naar voren heeft gebracht in de onder 3.17 beschreven rechtszaak tussen haar en Tinnus, niet meebrengt dat Koopman niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering. Dat geldt zeker nu Koopman de vergelijkbare vordering in die andere procedure heeft ingetrokken en er inmiddels dus geen sprake meer is van parallelle procedures over dezelfde vorderingen.

- 6.57 Dat Koopman en Tinnus in de andere procedure nog wel strijden over de inbreuk op en geldigheid van model- en auteursrechten van Tinnus, brengt ook niet mee dat het in strijd met de goede procesorde is om daarover in deze procedure een parallelle discussie te voeren, mede gelet op het feit dat Zuru geen partij is in die andere procedure.

Rol Tinnus

- 6.58 Het hof verwerpt het betoog van Tinnus c.s. dat Tinnus niet aansprakelijk kan worden gehouden omdat Tinnus niet betrokken is geweest bij het sturen van de brief, de publicatie van de persberichten en het leggen van het beslag. Koopman heeft onbetwist aangevoerd dat Tinnus en Zuru in de tussen hen gesloten licentieovereenkomst zijn overeengekomen dat zij volledig samenwerken bij de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten van Tinnus. In dat licht neemt het hof aan dat de bedoelde acties van Zuru in samenwerking met Tinnus zijn ondernomen en dat dus ook Tinnus daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Onrechtmatigheid brief aan Action

- 6.59 De grief van Koopman tegen het oordeel van de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat Tinnus c.s. ten onrechte heeft gewapperd met een gemeenschapsmodelrecht en/of auteursrecht, slaagt.
- 6.60 Tussen partijen staat vast dat Zuru op 17 februari 2017 de hiervoor onder 3.7 geciteerde brief aan Action heeft gestuurd. Die brief wekt de indruk dat Action door verhandeling van de waterballonvuller van Koopman inbreuk maakt op Gemeenschapsmodelrechten, octrooirechten, auteursrechten en merkenrechten van Tinnus c.s. Die suggestie kan schade voor Koopman tot gevolg hebben, omdat het Action ervan kan weerhouden de waterballonvullers van Koopman te verhandelen. Zuru roept Action daar ook uitdrukkelijk toe op in de brief.
- 6.61 Het hof stelt vast dat de brief ten onrechte de indruk wekt dat merkrechten van Tinnus c.s. worden geschonden. Als onbetwist staat vast dat Tinnus c.s. geen enkele grond had voor het verwijt van merkinbreuk. De producten van Koopman zijn voorzien van een eigen merk (WATER BALLOON FILLER QUICK! & EASY!) dat niet overeenstemt met de merken van Tinnus c.s. (ZURU, BUNCH O BALLOONS en BUNCHO).
- 6.62 Wat betreft de verweten modelrechtinbreuk, kan in het midden blijven of, zoals Koopman betoogt, de door Tinnus c.s. ingeroepen Gemeenschapsmodellen allemaal nietig zijn. Koopman heeft aangevoerd dat voor zover de Gemeenschapsmodellen geldig zijn, haar waterballonvuller niet onder de beschermingsomvang ervan valt. In dat verband heeft Koopman naar voren gebracht dat haar waterballonvuller een andere algemene indruk wekt dan de Gemeenschapsmodellen, al omdat de vormgeving van de behuizing van haar waterballonvuller duidelijk afwijkt van de vormgeving van de behuizing in de tien Gemeenschapsmodellen. Daarbij heeft Koopman erop gewezen dat de

beschermingsomvang van de tien Gemeenschapsmodellen (hooguit) zeer gering is vanwege het (vrijwel) volledig technische karakter van het ontwerp. Ter verdere onderbouwing van haar betoog over de niet-inbreuk heeft Koopman onder meer verwezen naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 februari 2021 in de procedure tussen Tinnus en Koopman, waarin de rechtbank ook tot het oordeel is gekomen dat met het product van Koopman geen inbreuk wordt gemaakt op de tien Gemeenschapsmodellen vanwege onder meer de verschillen in de vormgeving van de behuizing (zie hiervoor 3.17). Tinnus c.s. heeft daar onvoldoende tegenover gesteld. Tinnus c.s. heeft niet toegelicht in welk opzicht de vormgeving van het product van Koopman bij de geïnformeerde gebruiker eenzelfde algemene indruk wekt als de Gemeenschapsmodellen en heeft niet of niet gemotiveerd bestreden dat de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodellen, zo deze al geldig zijn, zeer gering is en dat de vormgeving van de behuizing duidelijk afwijkt. Dat had wel van Tinnus c.s. mogen worden verwacht.

- 6.63 Ook de suggestie dat sprake is van een schending van auteursrechten is onjuist. Koopman heeft aangevoerd dat het ontwerp van het product van Tinnus c.s. niet auteursrechtelijk beschermd is omdat de vier bestanddelen van de *Bunch O Balloons* (behuizing, buizen, ballonnen en bevestigingsmiddelen) uitsluitend door een technische functie zijn bepaald en geen vrije creatieve keuzes zijn gemaakt bij het ontwerp van het product. In dit verband verwijst Koopman wederom naar de hiervoor genoemde uitspraak van de rechtbank Den Haag, waarin de rechtbank ook heeft geoordeeld dat de *Bunch O Balloons* geen auteursrechtelijk beschermd werk is. Daarnaast heeft Koopman naar voren gebracht dat ook uit de reciprociteitstoets van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie volgt dat in Nederland geen auteursrecht kan bestaan, omdat de *Bunch O Balloons* de drempel voor auteursrechtelijke bescherming niet haalt in het land van oorsprong, de Verenigde Staten. Ter onderbouwing van dat laatstgenoemde standpunt heeft zij onder meer verwezen naar een opinie van de Amerikaanse advocaat (productie 66 van Koopman). Tinnus c.s. heeft ook hier niets of in ieder geval onvoldoende tegenover gesteld.
- 6.64 Uit de voorgaande beoordeling van het octrooigeschil volgt dat evenmin sprake is van een schending van octrooirecht. De waterballonvuller van Koopman valt niet onder de beschermingsomvang van EP 948. Daar komt bij dat EP 948 ten tijde van het versturen van de brief aan Action nog niet was verleend. Al om die reden wist Tinnus c.s., althans moest zij weten, dat er voor haar geen grond bestond om Action op te roepen de verhandeling van waterballonvullers te staken.
- 6.65 Het ten onrechte suggereren van de inbreuken is ook onzorgvuldig omdat Tinnus c.s. wist, althans moest weten dat er een aanzienlijke kans was dat de suggestie dat de waterballonvuller inbreuk maakt op haar rechten, ongegrond was. Zoals Koopman onbetwist heeft gesteld, had Tinnus c.s. de waterballonvullers van Koopman ten tijde van het versturen van de brief nog niet gezien. De in de brief gesuggereerde inbreuken zijn dus speculatief. Al daarom moest Tinnus c.s. rekening houden met de serieuze kans dat die suggestie onjuist was. Tinnus c.s. heeft in deze procedure ook niet en zeker niet voldoende toegelicht waarom zij zonder kennis van de producten ervan mocht uitgaan dat sprake is van een schending van haar rechten. Tinnus c.s. heeft alleen opgemerkt dat ten tijde van de publicatie nog niet in rechte was vastgesteld dat Koopman haar rechten niet schond. Dat is onvoldoende om zonder kennis van de producten een verwijt van inbreuk te melden aan een afnemer van een concurrent.

Onrechtmatigheid persberichten

- 6.66 Als niet of onvoldoende weersproken staat vast dat Zuru in de periode mei-juni 2017 twee persberichten heeft gepubliceerd. Koopman heeft gesteld dat het eerste bericht over het douanebeslag dateert van 5 mei 2017 en heeft een kopie van het bericht overgelegd als productie 48A. Ter onderbouwing van haar stelling dat Zuru dat bericht heeft gepubliceerd heeft Koopman verwezen naar haar correspondentie met Toy News over een nieuwsbericht van Toy News over het douanebeslag. In een emailbericht van 12 mei 2017 aan de advocaat van Koopman verklaart Toy News dat haar nieuwsbericht is gebaseerd op informatie 'that has been provided to us, and made publicly available, by Zuru'. Na het bericht over het douanebeslag heeft Zuru volgens Koopman een tweede persbericht op haar website gepubliceerd. Dit tweede persbericht gaat over de zaak die Tinnus c.s. tegen Koopman aanhangig had gemaakt. Koopman heeft een kopie van dat tweede bericht overgelegd als producties 3B en 48B (zie ook hiervoor 3.13). Tinnus c.s. heeft dit alles niet en zeker niet voldoende gemotiveerd betwist.
- 6.67 Koopman heeft terecht aangevoerd dat de rechtmatigheid van de publicatie van de persberichten moet worden beoordeeld aan de hand van (onder meer) de regels voor vergelijkende reclame. Daarbij zal het hof hierna, in navolging van partijen, uitgaan van de daarop betrekking hebbende regels van het Nederlandse Burgerlijke Wetboek (hierna: BW). Die regels implementeren Europese richtlijn 97/55/EG. Gelet op die Europeesrechtelijke achtergrond zal het hof ervan uitgaan dat het hierna volgende oordeel van het hof op basis van de Nederlandse regels ook geldt onder het recht van andere lidstaten van de Europese Unie, dat op grond van artikel 4 van de Rome II verordening van toepassing is voor zover de gestelde schade zich niet alleen voordoet in Nederland maar ook in andere lidstaten.
- 6.68 Koopman heeft terecht aangevoerd dat de persberichten vallen onder de definitie van vergelijkende reclame van artikel 6:194a BW. Anders dan Tinnus c.s. meent, zijn de persberichten een vorm van reclame in de zin van die bepaling. De persberichten zijn namelijk mededelingen die Zuru heeft gedaan in het kader van haar commerciële activiteiten ter bevordering van de afzet van haar eigen waterballonvullers. Beide berichten promoten de *Bunch O Balloons* producten van Tinnus c.s. expliciet. De berichten zijn ook een vorm van vergelijkende reclame omdat de door Koopman aangeboden waterballonvullers erin worden genoemd.
- 6.69 De persberichten zijn onrechtmatig omdat de vergelijkende reclame die Tinnus c.s. daarmee maakt niet voldoet aan de voorwaarde dat de reclame de goede naam van Koopman niet schaadt. De persberichten schaden de goede naam van Koopman gelet op de volgende omstandigheden.
- 6.69.1. Het eerste persbericht wekt de indruk dat de verhandeling van waterballonvullers van Koopman een inbreuk oplevert op de tien Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus c.s. waarop het douanebeslag is gebaseerd. Het tweede persbericht suggereert dat sprake is van een schending van modelrechten en auteursrechten van Tinnus c.s. en dat Koopman een 'dishonest' bedrijf is. De publicatie van dergelijke verwijten kan schade voor Koopman tot gevolg kan hebben, onder meer omdat afnemers huiverig zijn om een 'besmet' product te verhandelen. Het tweede persbericht speelt ook uitdrukkelijk in op die huiverigheid door bedrijven op te roepen 'to have integrity and to buy legitimate Bunch o Balloons items from Zuru rather than taking a route of assured conflict'. Die

schade is extra groot omdat Tinnus c.s. de persberichten actief heeft verspreid onder diverse media die zich richten op de speelgoedhandel en de persberichten dus gelezen worden door vele (potentiële) klanten van Koopman.

6.69.2. Dat de persberichten spreken over een 'alleged infringement' maakt het voorgaande niet anders. Feit blijft dat de persberichten suggereren dat er sprake is van inbreuk. Daar komt bij dat het eerste persbericht het product van Koopman in de titel ongeclausuleerd aanduidt als 'counterfeited Bunch o Balloons'. Het verweer van Tinnus c.s. dat de passage over 'dishonest' bedrijven in het tweede persbericht geen betrekking heeft op Koopman slaagt evenmin. Gelet op het feit dat het tweede bericht specifiek gaat over gestelde inbreuken door Koopman zal het publiek begrijpen dat de passage betrekking heeft op Koopman.

6.69.3. Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, is de indruk van schending van model- en/of auteursrechten en daarmee ook die van oneerlijkheid onjuist. Tinnus c.s. heeft ook in dit verband de gesuggereerde inbreuken onvoldoende toegelicht. Dat had wel van Tinnus c.s. mogen worden verwacht, te meer omdat op grond van artikel 6:195 BW op Tinnus c.s. de bewijslast rust van de juistheid van de feiten die in de persberichten zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende reclame berust, zoals de gesuggereerde inbreuken.

6.69.4. Naar het oordeel van het hof mocht Tinnus c.s. ten tijde van de publicatie van de persberichten er ook niet van uitgaan dat het product van Koopman een inbreuk op model- of auteursrechten oplevert. Tinnus c.s. heeft niet gesteld dat zij op dat moment het product al wel had bestudeerd. Daarnaast had zij op dat moment brieven van de advocaat van Koopman ontvangen waarin uiteengezet werd dat en waarom het product van Koopman niet onder de beschermingsomvang van de Gemeenschapsmodelrechten valt en dat en waarom het Bunch O Balloons ontwerp van Tinnus c.s. geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Zuru was dus op de hoogte van de redenen waarom geen sprake is van inbreuk. Tinnus c.s. heeft in deze procedure niet en zeker niet voldoende toegelicht waarom zij er desondanks van mocht uitgaan dat sprake was van een schending van model- of auteursrechten. Tinnus c.s. heeft ook in dit verband alleen opgemerkt dat ten tijde van de publicatie nog niet in rechte was vastgesteld dat Koopman haar rechten niet schond. Dat sluit niet uit dat Zuru wist of moest weten dat een serieuze kans bestond dat haar verwijt ongegrond was.

Onrechtmatig douanebeslag

6.70 De grief van Koopman tegen het oordeel van de rechtbank dat in deze procedure niet kan worden vastgesteld dat het douanebeslag niet kan worden gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus, treft doel.

6.71 Artikel 28 AVP bepaalt dat indien achteraf wordt vastgesteld dat inbeslaggenomen goederen geen inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, de houder van het besluit tot toewijzing van een verzoek tot beslag overeenkomstig de specifieke toepasselijke wetgeving aansprakelijk is jegens de houder van de goederen of aangever die in dit opzicht schade heeft geleden. De specifieke toepasselijke wetgeving is bij een in Nederland gelegd douanebeslag, zoals het door Zuru gelegde beslag op de waterballonvullers van Koopman, artikel 1019g Rv. Dat artikel bepaalt dat de rechter op vordering van degene die getroffen is door een voorlopige maatregel kan gelasten degene

die om deze maatregel heeft gevraagd de door deze maatregel toegebrachte schade op passende wijze te vergoeden, onder meer indien wordt vastgesteld dat er geen inbreuk was gemaakt of dreigde.

- 6.72 Aan de voorwaarde dat er geen inbreuk was gemaakt of dreigde is in dit geval voldaan. Zuru heeft het beslag gelegd op basis van een gestelde inbreuk op de tien Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus. Zoals het hof hiervoor al heeft geoordeeld, vallen de waterballonvullers niet binnen de reikwijdte van de Gemeenschapsmodelrechten. Dat brengt mee dat het beslag op de waterballonvullers van Koopman niet kon worden gebaseerd op de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus. Daar komt bij dat in de nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsmodel model 001431829-0001 onherroepelijk is vastgesteld dat dat model nietig is (zie hiervoor rechtsoverweging 3.15).
- 6.73 De vaststelling dat er geen inbreuk was of dreigde brengt volgens vaste rechtspraak mee dat de beslaglegger in beginsel aansprakelijk is voor de door het beslag toegebrachte schade. Uit die rechtspraak volgt de regel dat degene die een beslag legt op eigen risico handelt en, bijzondere omstandigheden daargelaten, de door het beslag geleden schade dient te vergoeden, indien het beslag ten onrechte blijkt te zijn gelegd, zulks ook in het geval dat hij, op verdedigbare gronden van het bestaan van zijn vorderingsrecht overtuigd, bij het leggen van het beslag niet lichtvaardig heeft gehandeld.⁴ Bijzondere omstandigheden die een uitzondering op deze regel rechtvaardigen, zijn niet aangevoerd.
- 6.74 Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Bayer/Richter⁵ dwingt ook niet tot afwijzing van aansprakelijkheid in dit geval. In het arrest heeft het Hof artikel 9 lid 7 van de handhavingsrichtlijn, waarvan artikel 1019g Rv de implementatie vormt, uitgelegd. Het Hof heeft geoordeeld dat het begrip ‘passende schadeloosstelling’ als bedoeld in die bepaling, aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke een persoon niet wordt vergoed voor de schade die hij heeft geleden als gevolg van het feit dat hij niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen, en die in omstandigheden als die van het hoofdgeding ertoe leidt dat de rechter de eiser van voorlopige maatregelen niet veroordeelt tot vergoeding van de door deze maatregelen berokkende schade, ook al is het octrooi op grond waarvan die maatregelen waren gevorderd en toegewezen daarna nietig verklaard, mits die regeling de rechter in staat stelt om naar behoren rekening te houden met alle objectieve omstandigheden van de zaak, daaronder begrepen het gedrag van de partijen, zodat hij met name kan nagaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van die maatregelen. Uit het oordeel dat de handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling die ertoe leidt dat de rechter de eiser van voorlopige maatregelen onder omstandigheden niet veroordeelt tot schadevergoeding, volgt niet zonder meer dat de handhavingsrichtlijn zich wel verzet tegen een nationale regeling die ertoe leidt dat de rechter een beslaglegger onder andere omstandigheden wel veroordeelt tot schadevergoeding. De omstandigheden wijken af omdat het oordeel van het Hof betrekking heeft op de specifieke situatie dat de gelaedeerde niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen. Dat is niet aan de orde in de zaak tussen Tinnus c.s. en Koopman. Tinnus c.s. heeft niet aangevoerd dat Koopman niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om

⁴ HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1608 (*Ontvanger/Bos*).

⁵ HvJEU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:722 (*Bayer/Richter*).

zijn schade te voorkomen of te verminderen.

Schade ten gevolge van brief, persberichten en beslag

- 6.75 Koopman heeft ook voldoende gesteld om aannemelijk te maken dat zij mogelijk schade heeft geleden ten gevolge van de brief aan Action, de persberichten en het beslag. Tussen partijen staat vast dat Koopman voorafgaand aan het optreden door Tinnus c.s. orders voor waterballonvullers heeft ontvangen van onder meer Action. Tinnus c.s. heeft bijvoorbeeld in paragraaf 21 van de conclusie van antwoord op eis in reconventie uitdrukkelijk gesteld dat een deel van de circa 100.000 waterballonvullers die door de douane zijn tegengehouden op het moment van binnenkomst in de Rotterdamse haven al was verkocht aan onder meer Action. De stelling dat die orders vervolgens zijn geannuleerd heeft Koopman onderbouwd met een verklaring van een account, die bevestigt dat voorheen geplaatste orders zijn geannuleerd en dat volgens de administratie van Koopman geen orders zijn uitgeleverd. Daarbij meldt de accountant specifiek dat niet is geleverd aan Action. Dat de accountant verder niet concreet heeft benoemd welke klant welke order heeft geannuleerd, is, anders dan Tinnus c.s. meent, onvoldoende om de stelling van Koopman te verwerpen. Dat er orders zijn geannuleerd volstaat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. De mate waarin orders zijn geplaatst en geannuleerd kan worden vastgesteld in die schadestaatprocedure.
- 6.76 Het feit dat de accountant de reden van annulering niet noemt in zijn verklaring, is ook onvoldoende om de causaliteit tussen het optreden van Zuru en de annuleringen in twijfel te trekken. Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, staat niet ter discussie dat afnemers in het algemeen huiverig zijn om een 'besmet' product te verhandelen en stuurde Zuru in de brief en persberichten er ook uitdrukkelijk op aan dat de klanten van Koopman de waterballonvullers van Koopman niet gingen verhandelen. Daarvan uitgaande, en mede gelet op het feit dat geen andere mogelijke oorzaken voor de annuleringen naar voren zijn gebracht, is voldoende aannemelijk dat de annuleringen het gevolg zijn van het optreden van Zuru.
- 6.77 Daar komt bij dat vast staat dat de persberichten zijn overgenomen in diverse media die worden gelezen door klanten en potentiële klanten van Koopman. Dat op zich is voldoende om aan te nemen dat de reputatie van Koopman is aangetast en dat zij dus mogelijk schade heeft geleden.
- 6.78 Wat betreft het douanebeslag heeft Koopman onder meer aangevoerd dat zij schade heeft geleden doordat zij opslagkosten heeft moeten maken, waaronder door de rederij in rekening gebracht 'overliggeld'. Die opslagkosten heeft Koopman (gedeeltelijk) onderbouwd door overlegging van facturen als productie 35 en 54. Dat is voldoende voor verwijzing naar de schadestaatprocedure.

Conclusie en proceskosten

- 6.79 De conclusie is dat het principale beroep gedeeltelijk slaagt. De grieven van Tinnus c.s. tegen het oordeel van de rechtbank over de inventiviteit van EP 948 en de daarop gebaseerde nietigverklaring, treffen doel, met uitzondering van conclusie 6. Dat geldt niet voor de grief tegen de afwijzing van de inbreukvoorzieningen (grief 10), want die vorderingen moeten wel worden afgewezen, zij het op andere gronden dan de rechtbank heeft gedaan. Dat brengt mee dat ook haar grief tegen de proceskostenveroordeling in

conventie (grief 11) ongegrond is.

- 6.80 Het incidenteel beroep slaagt ook deels. De grieven tegen het oordeel van de rechtbank over de brief aan Action, de persberichten en het douanebeslag, treffen doel. De grief over de proceskostenveroordeling in reconventie is ongegrond. Partijen zijn over en weer in het ongelijk gesteld in reconventie, dus een compensatie van kosten zoals uitgesproken door de rechtbank is op zijn plaats.
- 6.81 Koopman heeft geen grieven naar voren gebracht tegen de afwijzing van de gevorderde verklaring voor recht (vordering a). Dat deel van het vonnis moet dus in stand blijven. Het hof zal het vonnis in reconventie vernietigen voor zover het de nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 948 betreft (vordering b) en de afwijzing van de vorderingen tot schadevergoeding (vorderingen g en h). Opnieuw rechtdoende zal het de gevorderde nietigverklaring alsnog afwijzen, met uitzondering van conclusie 6 van het Nederlandse deel van EP 948, en de vorderingen tot schadevergoeding, alsnog toewijzen.
- 6.82 In het principaal beroep zijn partijen over en weer op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten van het principaal beroep zal het hof daarom in die zin compenseren dat elke partij zijn eigen kosten draagt. In het incidenteel beroep is Koopman grotendeels in het gelijk gesteld. Het hof zal Tinnus c.s. daarom veroordelen in de kosten van het incidenteel beroep. Koopman vordert een kostenveroordeling krachtens artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen de kosten van het incidenteel beroep te begroten op € 11.250,-. Het hof ziet geen aanleiding om af te wijken van die begroting.

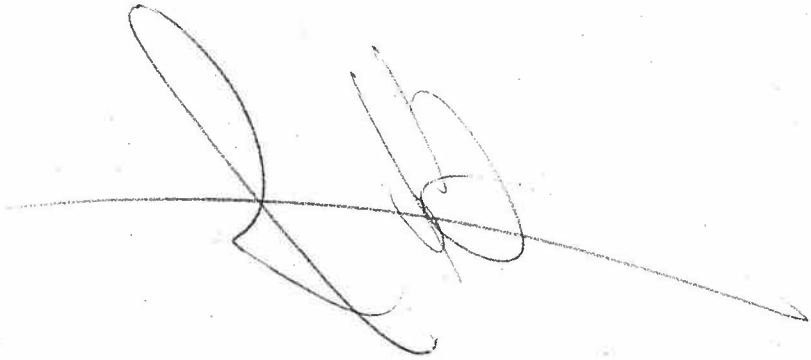
7. Beslissing

Het hof:

- 7.1 vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 9 december 2020 van de rechtbank Den Haag voor zover daarbij in reconventie het Nederlandse deel van EP 948 is vernietigd en de vorderingen tot veroordeling van Tinnus c.s. tot schadevergoeding zijn afgewezen, en opnieuw rechtdoende,
- 7.1.1. vernietigt conclusie 6 van het Nederlandse deel van EP 948;
- 7.1.2. wijst de gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948 voor het overige af;
- 7.1.3. veroordeelt Tinnus c.s. tot het vergoeden van de door Koopman geleden en nog te lijden schade als gevolg van de in dit arrest bedoelde brief aan Action en twee persberichten van Tinnus c.s., op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de bedoelde onrechtmatige handelingen;
- 7.1.4. veroordeelt Tinnus c.s. tot het vergoeden van de door Koopman geleden en nog te lijden schade als gevolg van de door Tinnus c.s. verzochte douanehandhaving zoals bedoeld in dit arrest, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van de bedoelde douanehandhaving;
- 7.2 bekrachtigt het vonnis voor het overige;

-
- 7.3 compenseert de kosten van de procedure in principaal beroep in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;
- 7.4 veroordeelt Tinnus c.s. in de kosten van de procedure in incidenteel beroep, tot op heden aan de zijde van Koopman begroot op € 11.250,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na heden tot het moment van algehele voldoening;
- 7.5 verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.H. Blok, J.I. de Vreese-Rood en J.W. Meewisse en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2022 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: App/geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

Berghuis van Woortman



