

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/471101 / HA ZA 14-911

Vonnis van 9 september 2015

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar Belgisch recht
VDV R&D BVBA,
gevestigd te Rijkevorsel, België
2. de rechtspersoon naar Belgisch recht
VDV BETON N.V.,
gevestigd te Hoogstraten, België
3. de rechtspersoon naar Belgisch recht
GROBETON N.V.,
gevestigd te Grobbendonk, België
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWAANS TRILBETONBEDRIJF B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWAANS BETON WEERT B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWAANS MATERIEEL B.V.,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SWAANS QUALITY FORCE B.V.,
alle gevestigd te Heeze, gemeente Heeze-Leende,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. Th.J.H.M. Linssen te Tilburg.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als VDV c.s. respectievelijk Swaans c.s. en waar relevant als VDV R&D, VDV Beton, Grobeton respectievelijk Swaans Trilbeton, Swaans Beton, Swaans Materieel en Swaans Quality. De zaken zijn voor VDV c.s. behandeld door mrs. P.N.A.M. Claassen en E.F. Vaal, advocaten te Breda. Voor Swaans c.s. zijn de zaken behandeld door mr. Th.J.H.M. Linssen, alsmede octrooigemachtigde ir. G.J.M. Verhees.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 21 juli 2014 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de regeling voor de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna: VRO-reglement);
 - de dagvaarding van 24 juli 2014 met producties 1 tot en met 19;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende eis in reconventie van 15 oktober 2014 met producties 1 tot en met 10;
 - de conclusie van antwoord in reconventie van 26 november 2014, tevens inhoudende een voorwaardelijk hulpverzoek;
 - de akte producties behorend bij de conclusie van antwoord in reconventie van 26 november 2014, met producties 20 tot en met 23;
 - de akte houdende wijziging van eis zijdens VDV c.s. van 7 januari 2015;
 - de akte producties behorend bij pleidooizitting zijdens VDV c.s. met producties 24 tot en met 30;
 - de brief van 20 april 2015 van mr. Claassen met als bijlage de aanvraag voor na te melden octrooi (de "A-versie");
 - de bij brief van 22 april 2015 toegezonden urenspecificaties van mr. Linssen en ir. Verhees;
 - de bij e-mail van 22 april 2015 als productie 31 toegezonden kostenspecificatie van VDV c.s.;
 - de akte reactieve nadere producties behorend bij de pleidooizitting van 24 april 2015 zijdens Swaans c.s., met producties 11 tot en met 13;
 - de door beide partijen ter zitting van 24 april 2015 gehanteerde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 VDV R&D, VDV Beton en Grobeton behoren tot de zogenoemde groep Van der Velden, een familiebedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verkoop van betonproducten voor de agrarische sector, waaronder verschillende typen roostervloeren voor opslagruimten en stallen.

2.2. Op 7 juni 2006 is aan de vennootschap Van der Velden Beton N.V. Europees octrooi EP 1 563 728 (hierna EP 728) verleend, met aanvraagdatum 13 februari 2004, voor een '*Method for the realisation of concrete grids for stable floors for cattle and the like*'. EP 728 is onder meer verleend voor Nederland. De rechten op EP 728 zijn door voornoemde vennootschap overgedragen aan VDV R&D, zoals bevestigd in het Belgische attest van overdracht van 14 juli 2010 en ingeschreven in het octrooiregister van het Octrooicentrum Nederland op 21 september 2010.¹ Aan VDV Beton is een licentie verleend voor verkoop van de onder het octrooi vervaardigde roosters. Grobeton heeft een licentie voor productie en verkoop van bedoelde roosters.

2.3. De conclusies van EP 728 zoals verleend luiden in de Engelse taal als volgt:

1. Method for the realisation of prefabricated grids in concrete, for stable floors for cattle and the like which mainly consists of mutually connected girders (2) whereby this method consists of forming the grid (1) by pouring concrete in a suitable mould, and subsequently by letting the concrete cure, whereby during the curing process, and

¹ productie 11 bij dagvaarding

before taking the grids into use, irregularities are made in at least one part of the upper surface of the girders, **characterised in that** the irregularities mainly consist of grooves (7) and that the irregularities are made after partial curing of the concrete and the removal of the grid (1) from the mould.

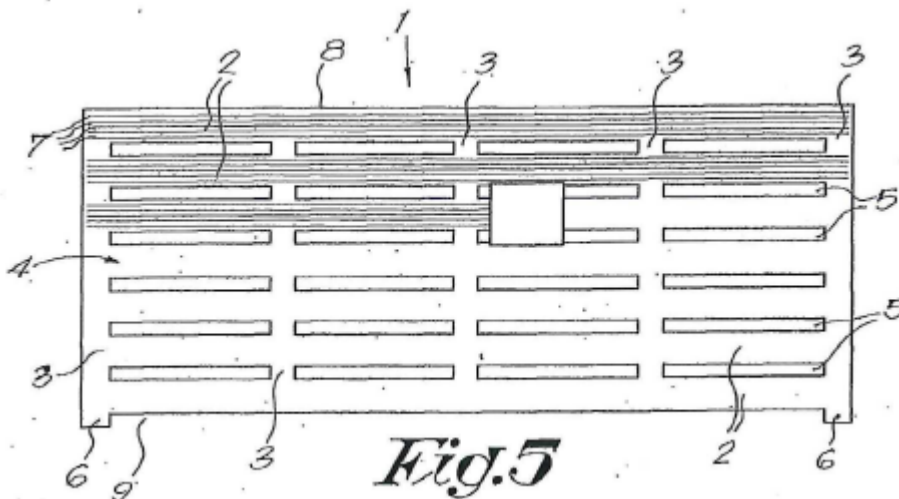
2. Method according to claim 1, **characterised in that** the irregularities are made by treating the partially cured grids (1).
3. Method according to claim 1, **characterised in that** the irregularities mainly consist of grooves (7) which run mainly parallel to the girders (2).
4. Method according to claim 3, **characterised in that** the grooves (7) are made by means of a device with cams which are moveably connected to a driven axle.
5. Method according to claim 1, **characterised in that** before the pouring of the concrete, suitable reinforcements are provided in the mould.
6. Method according to claim 1, **characterised in that** the irregularities are made up to a distance from the edges of the girders (2).
7. Method according to claim 1, **characterised in that** the irregularities are provided with a protective layer.
8. Method according to claim 7, **characterised in that** the protective layer contains epoxy.
9. Method according to claim 7, **characterised in that** the protective layer contains silicones.
10. Method according to claim 1 or 2, **characterised in that** the irregularities are made within a period of one year at the most following the pouring of the concrete and before taking the grid (1) into use.
11. Method according to claim 1 or 2, **characterised in that** the irregularities are made within a period of one month at the most after the pouring of the concrete and before taking the grid (1) into use.
12. Method according to claim 1 or 2, **characterised in that** irregularities are made within a period of two days at the most after the pouring of the concrete and before taking the grid (1) into use.

2.4. De ter uitvoering van artikel 52 van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) gemaakte vertaling van de conclusies in de Nederlandse taal luidt als volgt:

1. Werkwijze voor het verwezenlijken van geprefabriceerde roosters in beton, voor stalvloeren voor runderen en dergelijke, die in hoofdzaak bestaan uit onderling met elkaar verbonden liggers (2), waarbij deze werkwijze erin bestaat het rooster (1) te vormen door het gieten van beton in een gepaste gietvorm, en het vervolgens laten uitharden van het beton, waarbij gedurende het uithardingsproces en vóór het in gebruik nemen van de roosters (1), oneffenheden worden aangebracht in ten minste één deel van het bovenvlak van de liggers (2), daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden voornamelijk bestaan uit groeven (7) en dat de oneffenheden zijn aangebracht na een gedeeltelijke uitharding van het beton en na het verwijderen van het rooster (1) uit de gietvorm.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden worden aangebracht door het bewerken van de gedeeltelijk uitgeharde roosters (1).
3. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden hoofdzakelijk bestaan uit groeven (7) die hoofdzakelijk parallel verlopen aan de liggers (2).
4. Werkwijze volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat de groeven (7) worden aangebracht met behulp van een inrichting met nokken die verdraaibaar verbonden zijn met een aangedreven as.
5. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat voorafgaandelijk aan het gieten van het beton geschikte wapeningen in de gietvorm zijn aangebracht.

6. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden tot op een afstand van de randen van de liggers (2) worden aangebracht.
7. Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden voorzien worden van een beschermlaag.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de beschermlaag epoxy bevat.
9. Werkwijze volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de beschermlaag siliconen bevat.
10. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden worden aangebracht binnen een periode van maximaal één jaar na het gieten van het beton en vóór ingebruikname van het rooster (1).
11. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat de oneffenheden worden aangebracht binnen een periode van maximaal één maand na het gieten van het beton en vóór ingebruikname van het rooster (1).
12. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat oneffenheden worden aangebracht binnen een periode van maximaal twee dagen na het gieten van het beton en vóór ingebruikname van het rooster (1).

2.5. Bij EP 728 hoort onder meer de volgende figuur:



2.6. De beschrijving van het octrooi zoals verleend in de Engelse taal bevat op pagina 2 en 3 onder meer de volgende passages:

[001] The present invention concerns a method for the realisation of concrete grids for stable floors for cattle and the like (...)

[002] It is known that such grids in general consist of girders which are connected to each other at regular distances. These grids are usually installed above a receiving well so that the excrements of the cattle or other animals fall in the receiving well through passages in the grids.

(...)

[004] However, the problem arising is that after some time a shiny layer is formed on the upper surface of the grids, thus strongly increasing the chance of slipping.

[005] Said shiny layer can only be removed by mechanically scraping off, roughening or grinding of the concrete grids which is an expensive treatment.

[006] This way, grids for stable floors for cattle are obtained as for example disclosed in DE 8.610.224.

[007] Furthermore, in this way the edges of the girders of the grid are often damaged as a result of which sharp edges occur that might injure the cattle.

[008] Finally, due to this treatment the stable cannot be used for some time.

[009] Furthermore, during these treatments additional irregularities are mostly caused in the upper surface of the grid, for example grooves.

[0010] According to a known process as described in GB 2.237.635, such concrete grids for stable floors for cattle are manufactured by pouring concrete in a mould whereby the top surface of the concrete is scored, for example by drawing a coarse brush across the top surface while the concrete is in the mould.

(...)

[0012] The present invention aims to offer a solution for the aforementioned and other disadvantages.

[0013] To this end, the invention concerns a method for the realisation of prefabricated grids in concrete, for stable floors for cattle and the like, which are mainly formed by grids connected to each other, whereby the method consists in the forming of the grid by the pouring of concrete in a suitable mould, and subsequently followed by the curing of the concrete, whereby during the curing process, and before taking the grids into use, irregularities are made in at least one part of the upper surface of the girders, whereby the irregularities mainly consist of grooves and whereby the irregularities are made after partial curing of the concrete and the removal of the grid from the mould.

[0014] An important advantage thus achieved is that for making the irregularities considerably less energy is needed than when such irregularities must be made in protractedly cured grids, as was the case before.

[0015] The irregularities preferably consist mainly of grooves that run parallel to the girders of the grid, which offers the advantage of a simple application, if necessary with the help of a tool.

[0016] According to a special application of the method according to the invention, irregularities are made up to a distance from the edges of the girders.

[0017] The advantage of this is that in this way the edges of the aforementioned girders remain smooth and do not display any sharp edges.

(...)

[0019] In order to better explain the characteristics of the invention, a preferred embodiment of the method (...) according to the invention is described hereinafter as an example only without being limitative in any way (...), with reference to the accompanying drawings, in which: (...) Figure 5 represents a schematic representation of the method according to the invention;

(...)

[0026] The upper surface 4 of grid 1 is according to the invention after the pouring thereof and before taking it into use and before the concrete has been cured for a long period of time, provided with irregularities, in this case grooves 7 which extend lengthwise along the grid 1 up to a distance from the side edges of the girders 2 and of the outside cross girders 3.

(...)

[0032] When the concrete has at least partially been cured, for example after one day, the grooves 7 are made in the upper surface 4.

[0033] These grooves 7 can for example be made by treatment, for example cutting, milling or grinding of the upper surface 4 of the partially cured grid 1 with the help of a device that is not represented and that for example consists of a driven axle onto which cams are provided, that can suitably act on the aforementioned upper surface 4 in order to provide irregularities, for example grooves 7.

[0034] As represented In figure 5 the grooves 7 are provided by treating the partially cured concrete according to the lengthy direction of the grid 1, in this case the direction of girders 2.

(...)

[0039] Preferably the irregularities are made within one year after the pouring of the grid 1, and preferably within one month or even within a couple of days after the pouring of the concrete.

2.7. In de oorspronkelijke Engelstalige aanvraag voor EP 728 luidde conclusie 1:

1. Method for the realisation of prefabricated grids in concrete, for stable floors for cattle and the like, which mainly consists of mutually connected girders (2) whereby this method consists of forming the grid (1) by pouring the concrete in a suitable mould, and subsequently by letting the concrete cure, **characterised in that** during the curing process, and before taking the grids into use, irregularities are made in at least a part of the upper surface (4) of the girders (2).

2.8. De beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag (kolom 3) bevatte de passage:

[0035] Although the half finished grids 1 are preferably removed as soon as possible after partial curing from the mould, it is possible to make the irregularities and if necessary to apply a protective layer while the half finished grid is still partially or completely in the mould.

2.9. Aan conclusie 1 van de oorspronkelijke aanvraag is – met ongewijzigde handhaving van de overige conclusies – tijdens de verleningsprocedure het volgende toegevoegd:

“**characterised in that** the irregularities mainly consist of grooves (7) and that the irregularities are made after partial curing of the concrete and the removal of the grid (1) from the mould.”²

2.10. De Examiner, die aanvankelijk meende dat conclusie 1 ‘*inventive step*’ miste, heeft deze amendering gesuggereerd omdat: “*None of the prior published documents, cited in the present procedure, either taken individually or in combination discloses, suggests or reasonable leads the person skilled in the art to consider the provision of irregularities in the form of grooves in moulded concrete panels after partial curing and their removal from their moulds.*”³

2.11. Het Britse octrooischrift GB-A-1395303 (hierna GB 303), in de verleningsprocedure voor EP 728 aangemerkt als D2, is gepubliceerd op 21 mei 1975 en ziet op een ‘*concrete finishing method and machine*’, waarvan de beschrijving op blz. 1 (r. 12 t/m 14) zegt: “*this invention relates to a method of surface finishing cast concrete panels with a rough ribbed finish*” en (r. 28 t/m 31): “*the method for finishing concrete panels wherein the concrete finishing operation is performed on the top surface of the wet concrete in the mould.*”

² met vervanging van de woorden “characterised in that” op de oorspronkelijke positie door “whereby”

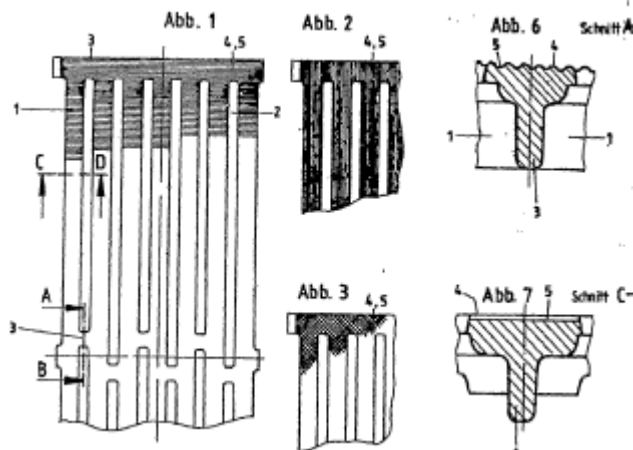
³ Communication 9 augustus 2005, productie 16 B bij dagvaarding.

2.12. Het Duitse *gebrauchsmuster* met nummer 8610224, in de verleningsprocedure voor EP 728 aangeduid als DE-U-8610224 en aangemerkt als D6 (hierna: DE 224), is verleend op 10 juli 1987. Het ziet op ‘*Mit durchfallschlitzten ausgestatteter Einlaufrost für die Schwemmentmistung von Viehställen*’, volgens *schutzanspruch 1* “*dadurch gekennzeichnet, daß auf der Oberfläche des Einlaufrostes gleichmäßig verteilte, eine aufgerauhte ebene Standfläche bildende, eng benachbarte, zwischen sich Verdrängungsschlitzte einschließende Vorsprünge angeordnet sind.*” Volgens *schutzansprüche 2 en 3* en de beschrijving (blz. 6, r. 1- 4) kunnen de *vorsprünge* bestaan uit “*parallelen Rillungen*” die “*längsgerichtet oder quergerichtet zum Einlaufrost verlaufen.*”

In de beschrijving staat voorts (blz 2, r. 18-25):

“*Die Neuerung bezieht sich auf einen mit Durchfallschlitzten ausgestatteten Einlaufrost für die Schwemmentmistung van Viehställen. Derartige Durchlaufroste sind bekannt. Sie können aus beliebigen Materialien, wie Gußeisen, Stahl, Kunststoff oder auch Beton bestehen.*”

Bij het *gebrauchsmuster* horen onder meer de volgende tekeningen:



2.13. Swaans Trilbeton, Swaans Beton, Swaans Materieel en Swaans Quality behoren tot de zogenoemde Swaans Beton-groep. Swaans Beton, Swaans Materieel en Swaans Quality richten zich op de groothandel in bouwmaterialen. Swaans Trilbeton richt zich op de vervaardiging van betonproducten voor de bouw en exploiteert de website: www.swaansbeton.nl.

2.14. Op voornoemde website worden onder meer betonnen roostervloeren voor rundvee aangeboden. Op 6 maart 2014 heeft een door VDV c.s. ingeschakelde deurwaarder schermafdrucken van de website gemaakt, waaronder een schermafdruck met een nieuwsbericht van 27 februari 2014 onder de kop: “Swaans Beton introduceert Rundvee-GRIP-rooster”.⁴ In het nieuwsbericht is vermeld dat Swaans Beton op verzoek van rundveehouders, voornamelijk uit België, nu ook rundveeroostervloeren levert voorzien van een gezaagd langsprofiel, het zogenaamde GRIPROOSTER (hierna griprooster). Op de website staat onder andere de volgende afbeelding van het bedoelde griprooster:

⁴ De betreffende schermafdruck (pagina 1 van 3 uit het door de deurwaarder genoemde “document onder 1”) bevindt zich in het procesdossier in productie 8 bij dagvaarding (bijlage bij een aan Swaans Beton gerichte brief van 13 mei 2014 van het kantoor Schuermans & Schuermans).



2.15. Stellende dat het griprooster zoals getoond en beschreven op de website van Swaans inbreuk maakt op (ten minste) conclusie 1 van EP 728, hebben VDV R&D en Grobeton bij brief van 13 mei 2014 Swaans Beton gesommeerd om geen roostervloeren toe te passen of te leveren die inbreuk maken op EP 728. Verder hebben zij in een brief van 22 mei 2014 uiteengezet:

“De essentie van conclusie 1 is dat de groeven worden aangebracht na een gedeeltelijke uitharding van het beton en na het verwijderen van het rooster uit de gietvorm, doch vóór het ingebruik nemen van de roosters. Het gaat met andere woorden om een tijdslijn die begint vanaf het ogenblik dat de beton gedeeltelijk is uitgehard en het rooster uit de gietvorm is genomen en loopt tot vlak vóór de ingebruikname van de roosters. Wanneer de groeven worden aangebracht gedurende deze tijdspanne is er sprake van inbreuk. Het is daarbij noodzakelijk doch ook voldoende dat de groeven worden aangebracht éénmaal het rooster uit de gietvorm is genomen en de beton reeds gedeeltelijk uitgehard is (...). Het moment van zagezegde “*volledige uitharding*” wordt nooit bereikt, vermits het uithardingsproces nooit afgelopen is.”

2.16. Bij brief van 7 juni 2014 heeft de octrooigemachtigde van Swaans c.s. op voornoemde brief van 22 mei 2014 gereageerd en gesteld:

“(…) ik (…) ben van mening dat u een andere uitleg aan dit octrooi geeft dan VDV eerder op 13 april 2013 [de rechtbank begrijpt: 2005] heeft gedaan in antwoord op de brief van 17 februari 2005 van het Europees Octrooibureau tijdens de verleningsprocedure van onderhavig octrooi.

(…)

Swaans Beton vervaardigt prefabricated grids zoals bekend uit DE 8610224 U1 op de door VDV als voor de hand liggend bestempelde wijze in uitgehard beton (“A man skilled in the art could may be come up with the idea of applying grooves in the cured and hardened grids, but this method causes sharp edges and is time consuming.”)

2.17. Op 10 juni 2014 heeft VDV R&D, na daartoe verkregen machtiging van de voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, bij de heer [X] (hierna [X]) te Lommel in België een beschrijving doen opmaken van aldaar aanwezige betonnen roosters en daarop betrekking hebbende documenten.

2.18. In het ‘Verslag beslag inzake namaak voor en namens de BVBA VDV R&D’ heeft de door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel aangestelde deskundige, ir. Nele D’Hallewyn, beschreven dat zich op de werf van [X] 316, deels reeds geplaatste, betonnen roosters (met het etiket ‘rundveerooster’) bevonden die bestemd waren voor het achterste gedeelte van de daar te bouwen stal, en dat uit de leverbonnen, opdrachtbevestigingen en productie etiketten was af te leiden dat de roosters zijn gefabriceerd door Swaans Trilbeton,

met productiedata van 31-08-2012 tot 28-04-2014.

De beschrijving van de roosters door de deskundige luidt voor zover van belang als volgt:

“24. De opbouw en technische eigenschappen van de verschillende aangetroffen ‘griproosters’ zijn hoofdzakelijk gelijk, en zullen hieronder toegelicht worden.
(...)

26. De liggers en dwarsliggers zijn in doorsnede hoofdzakelijk trapeziumvormig, waarbij de bovenkant van de liggers en dwarsliggers breder gevormd is dan de onderkant. Deze trapeziumvormige doorsnede, alsook de oneffenheden aan de onderkant, maken aannemelijk dat de ‘griproosters’ vervaardigd zijn in een gietvorm, en daarin ondersteboven gegoten worden, dit wil zeggen dat de bovenkant van de liggers naar onderen gericht is in de gietvorm.

27. Elk van de liggers van de ‘griproosters’ is voorzien van vier groeven. De groeven strekken zich uit over de gehele ligger van het ene eind van het ‘griprooster’ naar het andere eind. (...)

28. De deskundige merkt op dat de groeven niet altijd recht zijn, alsook dat de groeven niet altijd evenwijdig lopen met de liggers (...). Ook de relatieve positie van de groeven op de ligger wijken af van ligger tot ligger (...).

29. Verder is de onderlinge afstand tussen de groeven alsook de breedte van de groeven nagenoeg constant. (...) In foto 17 is te zien hoe het diepteprofiel concaaf is. Hieruit kan worden afgeleid dat de groeven middels een rond element (bijvoorbeeld een slijpschijf) gevormd zijn.

30. (...) de heer [X] informeert ons dat elk van de groeven door middel van 2 evenwijdige diamantschijven geslepen wordt. (...) Deze informatie is voor de deskundige aannemelijk aangezien de groeven een minimale centrale verdikking vertonen die vermoedelijk overeenstemt met de afstand tussen de 2 slijpschijven.

31. Wanneer het materiaal ter plaatse van de groeven bekeken wordt, kan vastgesteld worden dat steentjes die in het betonmateriaal zitten doorgesneden zijn, terwijl andere oppervlakken van de ‘griprooster’ geen doorgesneden steentjes vertonen (...) Dit gegeven toont aan dat de groeven vervaardigd zijn nadat de ‘griprooster’ ten minste gedeeltelijk uitgehard is.

32. Bovenstaande vaststellingen en eigenschappen van de ‘griproosters’ en van de groeven wijzen erop dat de groeven aangebracht zijn in de ‘griproosters’ nadat de griproosters uit de gietvorm verwijderd zijn. Dit wordt tevens mondeling aan de deskundige bevestigd door de heer [X]. In het bijzonder omdat de ‘griproosters’ ondersteboven gevormd worden (...), in combinatie met de onregelmatige diepte en positie op de liggers (...) kan redelijkerwijs gesteld worden dat groeven aangebracht worden na verwijderen van de ‘griproosters’ uit de gietvorm.

33. de deskundige merkt op dat de kenmerken van de griproosters overeenstemmen met de Rundvee-GRIP-rooster zoals beschreven en afgebeeld op de website van Swaans beton (...). De foto’s die op de website staan, laten zeer duidelijk de doorgesneden steentjes in de groeven zien.”

2.19. In de bijlagen bij het verslag van de deskundige bevindt zich onder meer de volgende foto:



2.20. Tevens bevinden zich in de bijlagen bij het verslag van de deskundige fotokopieën van een opdrachtbevestiging van 8 mei 2014 van Swaans Trilbeton, gericht aan aannemersbedrijf Van de Sande B.V., voor de levering van diverse betonproducten, waaronder 316 “Rundvee roosters” in diverse afmetingen.

2.21. Op de website www.swaansbeton.nl is in juli 2014 onder de kop “Nieuwe rundveestal met Rundvee-GRIP-roosters in Lommel (B)” vermeld:

“In opdracht van de heer [X] (...) in het Belgische Lommel, heeft aannemersbedrijf van de Sande B.V. een nieuwe rundveestal gebouwd. Deze stal is voorzien van ca. 640m² Rundvee-GRIP-roosters 4 ton aslast (...).
Deze Rundvee-GRIP-roosters zijn voorzien van een ingezaagd langsprofiel, dit zorgt voor nog meer grip!

Patent:

Er wordt in de markt gesuggereerd dat op de toepassing van de langsgroeven in de rundveeroosters een patent zou zijn verleend aan een andere collega roostervloerenproducent uit België. Dit is NIET het geval. Deze producent heeft wel een patent op de methode van aanbrengen van soortgelijke langsgroeven.”

3. De vorderingen

in conventie

3.1. VDV c.s. vordert gezien de nadere toelichting ter zitting en na de door de rechtbank toegestane wijziging van eis (zie r.o. 4.26 en 4.32) samengevat dat de rechtbank bij vonnis zo mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht verklaart dat Swaans c.s. inbreuk, subsidiair indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 728 en zij jegens VDV c.s. aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade,

en voorts op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom:

- Swaans c.s. gebiedt iedere inbreuk, subsidiair indirecte inbreuk op het Nederlandse deel van EP 728 te staken,

-
- Swaans c.s. beveelt een door een onafhankelijke accountant gecontroleerde en goedgekeurde opgave te doen van het aantal door Swaans c.s. geproduceerde, verkochte en in voorraad zijnde griproosters alsmede van de door haar met de verhandeling van de griproosters en daaraan gerelateerde betonproducten gerealiseerde omzet en winst;
 - Swaans c.s. hoofdelijk veroordeelt tot winstafdracht dan wel tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, zulks ter nadere keuze van VDV c.s.,
 - Swaans c.s. gelast om de werktuigen gebruikt voor het maken van de griproosters en de aan derden geleverde griproosters aan het verkeer te onttrekken en te (laten) vernietigen, alsmede om de bij Swaans c.s. of bij derden aanwezige resterende voorraad inbreukmakende roosters te (laten) vernietigen,
 - Swaans c.s. beveelt om de uitingen op de website als bedoeld onder r.o. 2.21 te verwijderen en te vervangen door een door VDV c.s. in het petitum van de dagvaarding opgenomen tekst, deze tekst tevens te (laten) publiceren in twee nader te bepalen vakbladen en deze op te nemen in een naar alle Europese professionele klanten van Swaans c.s. te versturen brief,
- met hoofdelijke veroordeling van Swaans c.s. in de kosten van de procedure ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) vermeerderd met wettelijke rente.

3.2. Aan haar vorderingen legt VDV c.s. primair ten grondslag dat Swaans c.s. zonder toestemming van VDV c.s. de werkwijze vervat in conclusies 1, 2, 3 en 10 van EP 728 toepast voor de productie en verhandeling van griproosters, zodat sprake is van inbreuk ex artikel 53 lid 1 sub b ROW. Ter onderbouwing daarvan beroept VDV c.s. zich op het verslag van deskundige D'Hallewyn, de door Swaans c.s. zelf verstrekte informatie via www.swaansbeton.nl, de correspondentie van de octrooigemachtigde van Swaans c.s. en het uiterlijk van de griproosters. VDV c.s. stelt subsidiair, met verwijzing naar de betwisting dat Swaans c.s. de groeven heeft aangebracht in de geleverde griproosters, dat sprake is van indirecte octrooi inbreuk als bedoeld in artikel 73 lid 1 ROW.

3.3. Swaans c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover relevant ingegaan.

in reconventie

3.5. Swaans c.s. vordert vernietiging van het Nederlands deel van EP 728 met veroordeling van VDV c.s. in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Rv.

3.6. Zij legt daaraan ten grondslag dat de conclusies van het octrooi inventiviteit ontberen, dat het octrooi niet nawerkbaar is en dat het onderwerp van het octrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag dan wel een uitbreiding van beschermingsomvang na verlening vormt.

3.7. VDV c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna voor zover relevant ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Nu Swaans c.s. in Nederland is gevestigd, is de rechtbank in conventie bevoegd van de vorderingen van VDV c.s. kennis te nemen op grond van artikel 2 van Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo (oud)⁵) jo. artikel 80 lid 2 sub a ROW. De bevoegdheid in reconventie berust op artikel 22 lid 4 EEX-Vo (oud) in verbinding met artikel 80 lid 1 sub a ROW. Als meest verstrekkend zal de rechtbank, na de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi, eerst de vordering in reconventie bespreken.

kenmerken van conclusie 1

4.2. Beide partijen hebben conclusie 1 van EP 728 in de Nederlandse vertaling onderverdeeld in onderstaande genummerde kenmerken⁶, waarvan de rechtbank bij de beoordeling zal uitgaan.

1. Werkwijze voor het verwezenlijken van geprefabriceerde roosters in beton, voor stalvloeren voor runderen en dergelijke,
2. die in hoofdzaak bestaan uit onderling met elkaar verbonden liggers (2), waarbij deze werkwijze erin bestaat het rooster (1) te vormen door het gieten van beton in een gepaste gietvorm,
3. en het vervolgens laten uitharden van het beton,
4. waarbij gedurende het uithardingsproces
5. en vóór het in gebruik nemen van de roosters (1),
6. oneffenheden worden aangebracht in ten minste één deel van het bovenzvlak van de liggers (2),
daardoor gekenmerkt
7. dat de oneffenheden voornamelijk bestaan uit groeven (7) en
8. dat de oneffenheden zijn aangebracht na een gedeeltelijke uitharding van het beton
9. en na het verwijderen van het rooster (1) uit de gietvorm.

beschermingsomvang van EP 728: 'curing': nabehandelen of uitharden?

4.3. Onder verwijzing naar het handboek "*Properties of concrete*" van A.M. Neville, een verklaring van ir. A.J.E.J. van Casteren en de Engelstalige en Nederlandstalige versie van de Europese norm EN 13670, heeft Swaans c.s. aangevoerd dat met 'curing' in het vakgebied van betonbehandeling steevast wordt bedoeld op het beschermen tegen uitdroging en het stimuleren van de hydratatie van jong/ vers beton door de nabehandeling ervan onder geconditioneerde omstandigheden, bijvoorbeeld door het beton een paar dagen nat te houden, het in te spuiten met 'curing compounds', of - zoals in moderne fabrieken gebeurt - door de vers gegoten producten ca. 36 uur in klimaatkamers te conserveren⁷. Deze actieve curing of nabehandeling is een eindig proces dat plaatsvindt in de vroege stadia van het, in theorie oneindige, proces van 'hardening' of 'uitharden' van beton, aldus Swaans c.s.

⁵ Deze verordening is van toepassing nu de dagvaarding van VDV c.s. is uitgebracht vóór 10 januari 2015.

⁶ dagvaarding, randnummer 41 en conclusie van antwoord/ eis in reconventie randnummer 23.

⁷ conclusie van antwoord in conventie/ eis in reconventie, randnummer 19, pleitnota randnummers 54-60

Zij stelt zich op grond van het voorgaande op het standpunt dat de term ‘*curing*’ in de Nederlandse versie van EP 728 onjuist is vertaald als ‘uitharden’ (kenmerken 3, 4, 8 van conclusie 1) en dat ‘*curing*’ in het kader van de beschermingsomvang moet worden opgevat als een eindig proces van nabehandeling, meer specifiek - zo volgt uit haar ter zitting toegelichte stellingen⁸- als een proces dat plaatsvindt binnen 28 dagen nadat het beton in de gietvorm is gegoten, omdat het beton na die periode minimaal 90% van zijn (rekenkundige) eindsterkte heeft bereikt. VDV c.s. heeft daar tegenover gesteld dat met de term ‘*curing*’ in de context van EP 728 wordt bedoeld op het hele proces van uitharding van beton en niet slechts op de eerste geconditioneerde uithardingsfase.⁹

4.4. Swaans c.s. heeft niet bestreden dat ‘*cure*’ in bijvoorbeeld The Oxford Dictionary als ‘*harden*’ wordt gedefinieerd en dat ‘*cure*’ in andere gangbare algemene woordenboeken (als ook op (vertaal)websites), evenals ‘*harden*’, met de term ‘uitharden’ wordt vertaald. Voor het in weerwil van deze gebruikelijke betekenis aannemen van een specifieke vaktechnische betekenis van ‘*curing*’ zoals door Swaans c.s. voorgestaan, bestaat gelet op het navolgende geen plaats.

4.5. Allereerst bieden de door Swaans c.s. overgelegde stukken niet zonder meer steun voor haar stelling dat met de term ‘*curing*’ op het terrein van de betonproductie altijd wordt verwezen naar een beperkte periode van nabehandeling onder geconditioneerde omstandigheden. VDV c.s. heeft er immers terecht op gewezen dat Van Casteren in zijn verklaring niet alleen spreekt over actieve ‘*curing*’ maar ook over passieve ‘*curing*’. Dit laatste houdt in dat de roosterelementen niet meer in geconditioneerde omstandigheden worden bewaard, maar verder weerstand opbouwen in de buitenlucht.¹⁰ De stelling van Swaans c.s. dat geen sprake meer is van ‘*curing*’ op het moment dat de vervaardigde roosters uit de fabriek komen en buiten of in een niet-geconditioneerde hal worden opgeslagen¹¹, strookt daarmee niet. Hoe dit ook zij, ook als de gemiddelde vakman op het gebied van betontechnologie bij het begrip ‘*curing*’ primair zou denken aan een niet langer dan 28 dagen durende fase van actieve nabehandeling - tussen partijen is overigens niet in geschil dat deze fase bij roosterelementen als hier aan de orde hooguit een paar dagen duurt¹²- dan zal hij bij lezing van het octrooischrift inzien dat ‘*curing*’ in conclusie 1 van EP 728 niet die specifieke betekenis heeft. Uit onafhankelijke conclusie 10 alsook passage [0039] in de beschrijving van EP 728 volgt immers dat het in conclusie 1 genoemde ‘*curing process*’ ook na een jaar nog gaande is. De vakman die de woorden in conclusie 1 van EP 728 uitlegt in het licht van de overige conclusies en genoemde beschrijving, zal dan ook begrijpen dat ‘*curing*’ daarin de gebruikelijke betekenis van uitharden heeft en dat dit proces volgens het octrooi tot ten minste een jaar na het gieten van het beton kan voortduren.

4.6. Het betoog van Swaans c.s. dat tijdens de verleningsprocedure nergens is gesteld dat de term ‘*curing*’ opgevat moet worden als een oneindig proces (van uitharding), maar dat met die term veeleer is verwezen naar het proces van actieve nabehandeling¹³, doet aan het voorgaande niet af. Overigens is ook in de conclusies en beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag al tot uitdrukking gebracht dat het proces van ‘*curing*’ na een jaar

⁸ conclusie van antwoord in conventie/ eis in reconventie, randnummer 52, pleitnota, randnummers 42 en 66

⁹ conclusie van antwoord in reconventie, randnummers 19 en 20

¹⁰ Zie citaat in pleitnota Swaans c.s., randnummer 56

¹¹ conclusie van antwoord in conventie/ eis in reconventie, randnummer 24/ pleitnota 74

¹² VDV c.s.: conclusie van antwoord in reconventie, randnummers 24 en 26; Swaans c.s. heeft dit ter zitting verklaard.

¹³ conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie, randnummers 20-22 en pleitnota randnummers 61-66.

nog gaande is: in conclusie 10 en passage [0036] (in EP 728 als verleend genummerd [0039]) van de oorspronkelijke aanvraag zijn tijdens de verleningsprocedure geen wijzigingen aangebracht. Voor het oordeel dat de octrooihouder de term ‘*curing*’ tijdens de verleningsprocedure tot actieve nabehandeling heeft beperkt - dan wel dat de vakman daar gerechtvaardigd van heeft mogen uitgaan - bestaat geen grond.

in reconventie

inventiviteit

4.7. Vooropgesteld wordt dat het op weg van Swaans c.s. ligt, op wie ter zake de stelplicht en bewijslast rust, om onderbouwd inzichtelijk te maken waarop zij baseert dat de uitvinding op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek en aldus inventiviteit ontbeert.

4.8. Aan VDV c.s. kan worden toegegeven (Swaans c.s. heeft dit ook erkend) dat die inzichtelijkheid te wensen overlaat, waar Swaans c.s. in haar conclusie van antwoord/ eis in reconventie andere *prior art*-documenten in kopjes noemt dan in daaropvolgende stellingen, de aanduiding van die documenten niet correspondeert met de aanduiding uit het verleningsdossier en de nummering van door Swaans c.s. genoemde kenmerken niet spoort met de door haar zelf gegeven opsomming als weergegeven onder r.o. 4.2. Anders dan VDV c.s. lijkt te betogen, betekent dat echter niet dat om die reden aan de stellingen van Swaans c.s. als onbegrijpelijk moet worden voorbijgegaan. Uit de inhoud van haar stellingen en overgelegde producties kan immers wel worden afgeleid op welke kenmerken en documenten Swaans c.s. zich beroept en VDV c.s. heeft zich daartegen ook verweerd.

4.9. Swaans c.s. betoogt - zo begrijpt de rechtbank - dat de in de verleningsprocedure als onderscheidend aangemerkte kenmerken 7, 8 en 9¹⁴, uitgaande van DE 224 als meest nabije stand van de techniek, conclusie 1 van EP 728 geen inventiviteit verlenen. Zij voert daartoe het volgende aan. Kenmerken 7 en 8 (*de oneffenheden bestaan voornamelijk uit groeven/ de oneffenheden worden aangebracht na gedeeltelijke uitharding van het beton*) waren in de stand van de techniek reeds bekend, nu uit DE 224 een geprefabriceerd rooster met groeven bekend is en uit de vorm van dit rooster kan worden opgemaakt dat dit wordt vervaardigd door een bovenste vormdeel met een spiegelbeeld van een groevenpatroon te drukken op beton dat reeds in een onderste vormdeel is gegoten, van welke methode de vakman weet dat deze alleen kan worden toegepast in gedeeltelijk (en niet volledig) uitgehard beton. Een werkwijze voor het vervaardigen van het uit DE 224 bekende rooster zal de vakman bovendien herkennen in het Britse octrooischrift GB 303, waarbij met rollers groeven in het zachte (natte) bovenvlak van het zich nog in de gietvorm bevindende beton worden aangebracht. De vakman zal als nadeel van deze werkwijze ervaren dat hij het rooster pas uit de gietvorm kan nemen nadat het beton voldoende is uitgehard om te voorkomen dat de groeven, na omkering van de gietvorm, dichtgedrukt worden door het gewicht van het beton. De vakman zal direct inzien dat dit nadeel - het wachten op de gietvorm - voortvloeit uit het feit dat de groeven worden aangebracht terwijl het rooster zich nog in de gietvorm bevindt. Bij het zoeken naar een oplossing zal hij als enig mogelijk en voor de hand liggend alternatief proberen de groeven tijdens het *curing process* aan te brengen, nadat het rooster uit de gietvorm is verwijderd, zodat de gietvorm direct weer

¹⁴ In de conclusie van antwoord in conventie / eis in reconventie en de pleitnota zijn deze aangeduid als deelkenmerken (1.)1, (1.)2 en (1.)3.

beschikbaar komt voor het productieproces. Kenmerk 9 is daarmee, als enige verschiemaatregel ten opzichte van DE 224, voor de hand liggend en niet inventief.

4.10. Daargelaten het verweer van VDV c.s. dat DE 224 niet de meest nabije stand van de techniek vertegenwoordigt, moet vorenstaand betoog van Swaans c.s. reeds op grond van het navolgende worden verworpen. Waar voor de stelling dat uit DE 224 een betonnen, van groeven (als vorm van *rillungen*) voorzien rooster bekend is, als zodanig nog steun te vinden is in dat document (zie r.o. 2.12.), geldt dat niet voor wat Swaans c.s. over de werkwijze heeft aangevoerd. Niet in geschil is dat DE 224 niet op een werkwijze ziet, maar enkel op een product. Voor zover uit DE 224 al een werkwijze is af te leiden, heeft Swaans c.s. niet duidelijk gemaakt waarom daaruit ook is af te leiden wanneer en op welke wijze groeven in het rooster worden aangebracht en met name ook niet dat dit zou geschieden volgens de door haar genoemde methode waarbij de groeven met een bovenste vormdeel in het beton worden gedrukt. Nog afgezien van de vraag of het beton alsdan als gedeeltelijk uitgehard is te beschouwen, heeft Swaans c.s. op geen enkele wijze onderbouwd dat de vakman deze methode uit de vorm van enig in DE 224 afgebeeld rooster zou opmaken, ook niet nadat VDV c.s. de werkbaarheid van die methode met gebruikmaking van beton heeft betwist¹⁵. De redenering dat kenmerk 8 uit DE 224 is af te leiden, kan dan ook niet worden gevolgd, en zeker niet dat deze maatregel daaruit duidelijk en ondubbelzinnig blijkt.

4.11. Swaans c.s. heeft in het licht van het voorgaande ook niet duidelijk gemaakt waarom de vakman DE 224 zou combineren met octrooischrift GB 303 zodat voorts niet is in te zien dat hij zou nadenken over alternatieven voor de werkwijze van GB 303. Al evenmin is aannemelijk gemaakt dat de vakman, indien hij de gietvorm weer snel tot zijn beschikking wil hebben, geen ander alternatief zou hebben dan het aanbrengen van de groeven nadat het beton uit de gietvorm is genomen en dat hij daarom deze maatregel zou toepassen.

4.12. De conclusie van Swaans c.s. dat de geoctrooieerde uitvinding voor de gemiddelde vakman op een voor hem voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, ontbeert om al deze redenen een deugdelijke onderbouwing, zoals ook door VDV c.s. bepleit, en kan daarom niet als juist worden aanvaard.

4.13. Een deugdelijke onderbouwing voor de door Swaans c.s. getrokken conclusie kan evenmin worden gevonden in de omstandigheid dat de octrooigemachtigde van VDV Beton in een brief van 13 april 2005 aan het Europees Octrooibureau, uitgaande van het probleem "*how to manufacture prefabricated grooved grids*", heeft gesteld dat "*a man skilled in the art could maybe come up with the idea of applying grooves in the cured and hardened grids, but this method causes sharp edges and is time consuming*"¹⁶. Volgens Swaans c.s. geeft VDV c.s. hiermee zelf aan dat kenmerk 9 niet inventief is, maar een navolgbare uiteenzetting heeft zij daarvoor niet gegeven. Swaans c.s. heeft niet inzichtelijk gemaakt dat het probleem "*how to manufacture prefabricated grooved grids*" - dat door de octrooigemachtigde in de brief bij wijze van veronderstelling is genoemd - ook het probleem is dat wordt opgelost door het octrooi als verleend, laat staan dat zij inzichtelijk heeft gemaakt dat de vakman dat probleem op de in het octrooi beschreven wijze zou oplossen omdat dat op een voor de hand liggende wijze zou voortvloeien uit de stand van de techniek.

¹⁵ conclusie van antwoord/ eis in reconventie, randnummers 72-74

¹⁶ conclusie van antwoord/ eis in reconventie, randnummer 31

4.14. Gezien het voorgaande moet onafhankelijk conclusie 1 van EP 728 inventief worden geacht. Dat geldt ook voor alle daaropvolgende conclusies omdat deze alle van conclusie 1 afhankelijk zijn. Wat Swaans c.s. over de inventiviteit van deze conclusies heeft aangevoerd behoeft derhalve geen nadere bespreking.

nawerkbaarheid

4.15. Het betoog van Swaans c.s. dat de uitvinding door een deskundige niet kan worden toegepast omdat de beschrijving van de uitvinding onvoldoende informatie bevat om vast te stellen binnen welke periode de groeven in het rooster moeten worden aangebracht, vooral omdat niet duidelijk is wanneer de toestand van ‘*partial curing*’ eindigt, treft geen doel.

4.16. Zoals Swaans c.s. zelf onderkent¹⁷, volgt uit conclusie 1 dat deze periode is gelegen tussen het uit de gietvorm nemen van het rooster en vóór de ingebruikname ervan. Conclusies 10, 11 en 12 van EP 728 bevatten voorts specifieke termijnen voor het aanbrengen van de oneffenheden, te weten maximaal een jaar, een maand respectievelijk twee dagen na het gieten van het rooster en (telkens) vóór de ingebruikname ervan. Swaans c.s. heeft niet gesteld dat de aldus gegeven uitvoeringsvormen, die in EP 728 als voorkeursuitvoering zijn beschreven, niet kunnen worden gereproduceerd. Voor het oordeel dat de gemiddelde vakman op basis van het octrooischrift en zijn algemene vakkennis niet in staat is de uitvinding toe te passen is derhalve geen plaats.

4.17. Het voorgaande wordt niet anders door het betoog van Swaans c.s. dat na ommekomst van 28 dagen, als het beton 90 % van zijn hardheid heeft bereikt, het in paragraaf [0014] van de beschrijving van het octrooi genoemde energievoordeel (r.o. 2.6.) niet meer wordt behaald. Immers, ook als zulks juist zou zijn - hetgeen VDV c.s. bestrijdt - staat dat op zichzelf niet aan de nawerkbaarheid van de conclusies in de weg, nog daargelaten dat volgens de redenering van Swaans c.s. het bedoelde voordeel in minstens één van de gegeven voorkeursuitvoeringen wel wordt behaald.

toegevoegde materie/ uitbreiding van beschermingsomvang na verlening

4.18. Swaans c.s. heeft haar standpunt dat sprake is van toegevoegde materie dan wel uitbreiding van beschermingsomvang in de zin van artikel 123 lid 2 en 3 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) en artikel 75 ROW lid 1 sub c en d ROW gestoeld op de stelling dat VDV c.s. de in de kenmerken 4 en 8 van conclusie 1 vervatte term ‘*uitharding*’ ruimer interpreteert dan bij de verlening van EP 728 was beoogd, hetgeen voortvloeit uit de onjuiste vertaling in het Nederlands van de Engelse term ‘*curing*’ (zie het standpunt van Swaans c.s. uiteengezet in r.o. 4.3). VDV c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat de vraag of sprake is van bedoelde nietigheidsgronden, gelet op artikel 70 lid 3 EOV en 52 lid 9 ROW, dient te worden beoordeeld aan de hand van de authentieke Engelse tekst van het octrooi. Swaans c.s. heeft overigens ook zelf het standpunt ingenomen dat de Engelstalige versie van EP 728 overeenkomstig artikel 70 EOV als authentiek geldt¹⁸. Gelet hierop kan Swaans c.s. al daarom niet in haar standpunt worden gevolgd. De Engelstalige tekst van het octrooischrift heeft ten aanzien van de term ‘*curing*’ in de verleningsprocedure immers geen wijzigingen ondergaan. De rechtbank verwijst voorts naar wat zij in r.o. 4.4. t/m 4.6. heeft

¹⁷ conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie randnummer 43

¹⁸ pleitnota randnummer 47

overwogen. Van uitbreiding van materie is dus geen sprake. Evenmin is na verlening de beschermingsomvang uitgebreid nu de authentieke conclusies na verlening van het octrooi niet zijn gewijzigd.

conclusie reconventie

4.19. Uit het voorgaande volgt dat hetgeen Swaans heeft aangevoerd niet leidt tot vernietiging van het octrooi. Aan het hulpverzoek van VDV c.s. is de voorwaarde gesteld dat de rechtbank oordeelt dat conclusie 1 als verleend nietig is. Aan dit hulpverzoek wordt daarom niet toegekomen. De tot nietigheid van het Nederlandse deel van EP 728 strekkende vordering in reconventie ligt dus voor afwijzing gereed. Omdat vanwege de navolgende beoordeling in conventie een tussenvonnissen wordt gewezen, houdt de rechtbank de beslissing over het gevorderde in reconventie (inclusief de beslissing over de proceskosten) aan.

in conventie

directe inbreuk

4.20. Nu het Nederlands deel van EP 728 voor geldig moet worden gehouden, is de vraag aan de orde of Swaans c.s. daarop inbreuk maakt.

4.21. Swaans c.s. heeft ten verweere in de eerste plaats aangevoerd dat Swaans Beton, Swaans Materieel en Swaans Quality geen betonproducten produceren en ook geen betonnen (grip)roosters hebben verkocht en geleverd, zodat hen geen enkel inbreukmakend gedrag kan worden verweten. VDV c.s. heeft dat niet bestreden. Zij heeft slechts gesteld dat haar niet euvel kan worden geduid dat zij alle Swaans-vennootschappen heeft gedagvaard, omdat voor haar niet duidelijk was welke vennootschappen bij de gestelde inbreukmakende handelingen betrokken waren.¹⁹ Nu de gestelde niet-betrokkenheid van Swaans Beton, Swaans Materieel en Swaans Quality geen punt van discussie vormt zullen de vorderingen jegens deze vennootschappen worden afgewezen. Deze beslissing wordt aangehouden totdat ook in de procedure tegen Swaans Trilbeton eindvonnissen kan worden gewezen.

4.22. Het verweer dat Swaans Trilbeton geen inbreuk op EP 728 kan worden verweten omdat zij, kort gezegd, slechts een griprooster op de website heeft aangeboden maar tot op heden geen griproosters heeft geproduceerd en verkocht, gaat niet op. Op de door Swaans Trilbeton geëxploiteerde website www.swaansbeton.nl worden immers griproosters aangeboden met gebruikmaking van een afbeelding van een griprooster, waarvan Swaans c.s. zelf stelt dat dit een door Swaans Trilbeton vervaardigd model is.²⁰ VDV c.s. heeft ter zitting onweersproken gesteld - in navolging van hetgeen in de dagvaarding en het verslag van deskundige D'Hallewyn staat - dat aan de doorgesneden kiezels op die afbeelding is te zien dat de groeven in dit (model)griprooster zijn aangebracht nadat het uit de mal is genomen en dat de groeven zijn aangebracht vóór ingebruikname van het rooster. Gelet hierop en het verslag van D'Hallewyn, waarvan Swaans c.s. de (overige) onder r.o. 2.18 genoemde bevindingen niet heeft betwist, moet ervan worden uitgegaan dat het afgebeelde (model)griprooster is geproduceerd door toepassing van de werkwijze van conclusie 1 van EP 728. Het enkele verweer van Swaans c.s. ter zitting dat de groeven eerst na 28 dagen in

¹⁹ pleitnota randnummers 107-110.

²⁰ conclusie van antwoord in conventie/ eis in reconventie, randnummer 6

dit rooster zijn aangebracht, vormt in het licht van wat onder r.o.4.4.-4.6. is overwogen geen grond om daarover anders te oordelen. De conclusie is dat Swaans Trilbeton de werkwijze van (in ieder geval) conclusie 1 heeft toegepast, waarmee sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 53 lid 1 sub b ROW.

4.23. Onder meer met het oog op de toewijsbaarheid van de vorderingen die zien op betaling van bij staat op te maken schadevergoeding, is tevens wenselijk dat wordt beoordeeld de stelling van VDV c.s. dat Swaans c.s. (de rechtbank leest: Swaans Trilbeton) (tevens) inbreuk heeft gemaakt op EP 728 door griproosters te produceren volgens de werkwijze van conclusie 1 en te leveren aan aannemersbedrijf Van de Sande (ten behoeve van plaatsing daarvan in het rundveestallencomplex van [X] in België).

4.24. Swaans c.s. bestrijdt dat van een dergelijke inbreuk sprake is, stellende dat Swaans Trilbeton enkel gewone, ‘gladde’ rundveeroosters heeft geproduceerd en verkocht aan Van de Sande. Van de Sande heeft de roosters volgens Swaans c.s. van de fabriek van Swaans Trilbeton naar [X] in België getransporteerd en op de bouwlocatie aldaar de groeven in de rundveeroosters gefreesd. Swaans c.s. heeft ter nadere onderbouwing van deze stellingen verwezen naar verklaringen van [X] en Van de Sande, neergelegd in processtukken van een in België tegen hen door VDV c.s. aangehangig gemaakte procedure. Voorts stelt zij zich op het standpunt dat de groeven in deze roosters niet tijdens, maar na het verstrijken van ruimschoots 28 dagen na het gietproces en dus na het *curing process* zijn aangebracht, daarmee doelend op het eerder door haar toegelichte nabehandlingsproces.²¹

4.25. De rechtbank stelt allereerst vast dat de bij [X] aangetroffen en door deskundige D’Hallewyn beschreven betonnen roosters feitelijk zijn vervaardigd volgens de werkwijze vervat in (in ieder geval) conclusie 1 van EP 728. Uit de niet weersproken bevindingen in het verslag van D’Hallewyn volgt immers dat de roosters aan alle kenmerken van die conclusie voldoen. Wat Swaans c.s. over het door haar bedoelde proces van ‘*curing*’ heeft aangevoerd, houdt gelet op wat onder r.o 4.4.-4.6. is overwogen geen stand. Het verslag vermeldt dat een groot aantal groeven binnen één jaar na het gieten is aangebracht. Dit is in ieder geval gedurende het *curing process*. Het in dit verband nog door Swaans c.s. betrokken standpunt dat geen sprake kan zijn van inbreuk omdat na het verstrijken van 28 dagen na het gietproces het in EP 728 beoogde energievoordeel niet meer wordt behaald (de rechtbank begrijpt: het energievoordeel als genoemd in paragraaf [0014] van de beschrijving van EP 728), kan geen doel treffen, nu voor de vaststelling van inbreuk niet redengevend is of bij toepassing van de in EP 728 beschermde werkwijze alle in de beschrijving genoemde voordelen zijn behaald.

4.26. Nu VDV c.s., zoals zij ter zitting heeft bevestigd, haar vorderingen uitsluitend baseert op inbreuk op het Nederlandse deel van EP 728, moet voor de toewijzing van de op de inbreuk gebaseerde vorderingen niet alleen vaststaan dat de betreffende roosters op de in EP 728 beschreven werkwijze zijn vervaardigd, maar ook dat dit door Swaans Trilbeton in Nederland is gebeurd, voorafgaand aan de levering aan aannemer Van de Sande. Ter zitting heeft VDV c.s. expliciet gesteld dat zulks het geval is. Zij baseert dit in de eerste plaats op de uitingen op de website www.swaans.beton.nl en die in de correspondentie met de octrooigemachtigde van Swaans c.s. voorafgaand aan de beslaglegging in België²². Volgens

²¹ pleitnota randnummer 68

²² dagvaarding randnummer 44, pleitnota 61-70

VDV c.s. probeert Swaans c.s. met haar verweer dat de groeven door Van de Sande zijn aangebracht op ongeloofwaardige wijze terug te komen van de aanvankelijke erkenning²³ - de rechtbank begrijpt: in voornoemde uitingen - dat zij de groeven zelf heeft aangebracht. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.27. Op VDV c.s. rust ingevolge artikel 150 Rv in beginsel de bewijslast van de feiten die zij aan de door haar gestelde directe octrooi inbreuk ten grondslag legt. Het is derhalve aan haar om de stelling te bewijzen dat Swaans Trilbeton in Nederland groeven in de roosters heeft aangebracht.

4.28. Voor de door VDV c.s. ter zitting in (mondelinge) repliek bepleite omkering van de bewijslast, waarbij Swaans c.s. zou moeten bewijzen dat Van de Sande de roosters in België van groeven heeft voorzien, is geen plaats. Een (wettelijke) regel waaruit die omkering voortvloeit ontbreekt - VDV c.s. heeft hierover ook niets aangevoerd -, terwijl de eisen van redelijkheid en billijkheid daartoe evenmin nopen. Aan de vereisten voor toepassing van de in artikel 150 Rv vervatte uitzondering is dus niet voldaan.

4.29. De uitingen waarop VDV c.s. zich beroept acht de rechtbank voorts niet voldoende om het bewijs van de in r.o. 4.26 genoemde stelling (voorshands) geleverd te achten. Swaans c.s. heeft ter zitting desgevraagd toegelicht dat het aanbieden op de website van griproosters een manier is om potentiële klanten in België – waar vraag naar dit soort roosters is – een totaalpakket te kunnen aanbieden en zo een positie op de Belgische markt te verkrijgen. Swaans Trilbeton brengt naar zij stelt de groeven in de roosters echter niet zelf aan. Dit wordt gedaan door de aannemer op de bouwlocatie. Dat Swaans Trilbeton – al dan niet vanwege de dreiging van de door VDV c.s. ingezette handhavingprocedure – voor deze strategie heeft gekozen acht de rechtbank niet zo onwaarschijnlijk dat het verweer dat Swaans Trilbeton de groeven niet zelf heeft aangebracht als ongeloofwaardig zou moeten worden verworpen. Aan het door VDV c.s. ter zitting genoemde prijs- c.q. kostenverschil tussen haar roosters en die van Swaans Trilbeton komt in dit verband geen doorslaggevende betekenis toe. Binnen het verweer van Swaans c.s. past bovendien de door haar genoemde omstandigheid dat de opdrachtbevestiging, de nota's, alsook de etiketten van de door Swaans Trilbeton aan Van de Sande geleverde roosters, de term 'rundveerooster' vermelden en niet de term 'griprooster' waarmee op de website is geadverteerd. Gelet op het voorgaande kan er niet zonder meer van worden uitgegaan dat de betreffende roosters door Swaans Trilbeton in Nederland van groeven zijn voorzien. De door VDV c.s. genoemde brieven van de octrooigemachtigde (waaronder de in r.o. 2.16 genoemde brief) maken dat niet anders. De octrooigemachtigde zegt daarin met zoveel woorden wel in algemene zin dat zijn cliënt van groeven voorziene roosters vervaardigt, maar een erkenning van een concrete toepassing van de werkwijze van EP 728 – ten aanzien van de roosters die aan Van de Sande zijn geleverd of anderszins – is daarin niet te lezen. Tot slot is van belang dat zowel [X] als Van de Sande in de Belgische procedure hebben verklaard dat de groeven door Van de Sande zijn aangebracht.

4.30. VDV c.s. heeft ter zitting aangevoerd dat feitelijk onmogelijk is dat de roosters op de bouwlocatie bij [X] zijn ingezaagd, omdat uit waarnemingen van een van haar medewerkers blijkt dat de roosters daar na 3 juni 2014 zijn geleverd en op 7 juni 2014 al ten dele zijn gelegd, waardoor de tijdspanne te kort is geweest om daarin groeven aan te brengen en de deskundige daarvan op 11 juni 2014 ook geen sporen heeft aangetroffen.

²³ pleitnota randnummers 82 en 84

Echter ook als dit juist zou zijn – Swaans c.s. heeft dat betwist – dan brengt dat niet zonder meer de juistheid van de stelling mee dat de roosters in dat geval door Swaans c.s. (in Nederland) van groeven zijn voorzien.

4.31. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank VDV c.s. overeenkomstig haar in de dagvaarding gedane bewijsaanbod toelaten te bewijzen dat de van Swaans Trilbeton afkomstige betonnen roosters aangetroffen bij [X] te Lommel, België en beschreven door deskundige D’Hallewyn, door Swaans Trilbeton in Nederland van groeven zijn voorzien, voorafgaand aan de levering van de roosters aan aannemer Van de Sande.

eiswijziging - indirecte inbreuk

4.32. VDV c.s. heeft bij akte ter zitting²⁴ haar eis gewijzigd waarbij zij haar vorderingen subsidiair grondt op indirecte inbreuk. Hoewel het door de rechtbank gehanteerde VRO-reglement in beginsel geen ruimte laat voor een dergelijke eiswijziging, staat de rechtbank deze in het onderhavige geval toe nu daartegen door Swaans c.s. geen bezwaar is gemaakt en de rechtbank voldoende in staat is geweest de subsidiaire grondslag te onderzoeken.

4.33. VDV c.s. beroept zich op indirecte octrooi inbreuk voor het geval ervan moet worden uitgegaan dat aannemer Van de Sande de groeven (in Nederland) heeft aangebracht op de door Swaans Trilbeton geproduceerde en voor [X] bestemde roosters. VDV c.s. kan echter niet worden gevolgd in het standpunt dat alsdan van indirecte inbreuk sprake zou zijn, nu zij onweersproken heeft gelaten het gemotiveerde betoog van Swaans c.s. dat het aan Van de Sande geleverde ‘gewone’ betonnen rundveerooster (zonder groeven) geen middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Wat VDV c.s. heeft gesteld biedt derhalve onvoldoende grond voor het oordeel dat in de door haar bedoelde situatie sprake is van indirecte inbreuk ex artikel 73 lid 1 ROW.

in conventie en in reconventie

verweer tegen kostenopgave

4.34. Swaans c.s. heeft op zichzelf terecht gesteld dat VDV c.s. in strijd met artikel 12 van het door de rechtbank gehanteerde VRO-reglement van 1 augustus 2010²⁵, haar gespecificeerde opgave van de tot dan toe gemaakte kosten niet uiterlijk twee weken voor de zitting heeft ingezonden, maar dit eerst twee dagen voor de zitting heeft gedaan. Dat leidt in dit geval echter niet tot het door Swaans c.s. gewenste oordeel dat deze opgave (grotendeels) buiten beschouwing moet worden gelaten. Genoemd artikel strekt ertoe dat de kosten zo tijdig worden opgegeven en gespecificeerd dat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren. Nu de zitting voor partijen niet het sluitstuk van de procedure is geweest maar ten behoeve van bewijslevering wordt voortgezet, kan Swaans c.s. desgewenst, in aanvulling op wat zij ter zitting reeds naar voren heeft gebracht, nader verweer voeren. De rechtbank stelt haar daartoe op de in het dictum vermelde roldatum in de gelegenheid. Daarbij wordt opgemerkt dat VDV c.s. ter zitting te kennen heeft gegeven tegen een akte op dit punt geen bezwaar te hebben.

²⁴ De akte is abusievelijk gedateerd 7 januari 2015.

²⁵ In de onder r.o. 1.1. genoemde beschikking van 21 juli 2014 wordt naar de toepasselijkheid hiervan verwezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. laat VDV c.s. toe tot het leveren van het in rechtsoverweging 4.31 bedoelde bewijs;

5.2. verwijst de zaak naar de rol van 7 oktober 2015 voor het nemen van een akte door VDV c.s. waarin zij zich uitlaat over de vraag of en, zo ja, op welke wijze zij het onder r.o. 4.31 bedoelde bewijs wenst te leveren. Indien VDV c.s. voor het leveren van het bedoelde bewijs getuigen wenst te horen, dient zij in deze akte tevens opgave te doen van de te horen getuigen vergezeld van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende *vier* maanden;

5.3. bepaalt dat VDV c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en/of door andere bewijsmiddelen, zij dit binnen twee weken na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van Team Handel - en aan de wederpartij moet opgeven;

5.4. bepaalt dat alle partijen uiterlijk vier weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsmiddelen waarop zij zich wensen te beroepen aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

in conventie en reconventie

5.5. bepaalt dat Swaans c.s. op de onder 5.2. genoemde roldatum bij akte kan reageren op de kostenspecificatie van VDV c.s.;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. C.T. Aalbers en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2015. Bij afwezigheid van de voorzitter is dit vonnis getekend door de oudste rechter.