

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.214.650/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/483599/ HA ZA 15-243

arrest van 5 maart 2019

inzake

Unilin Beheer B.V.,

gevestigd te Oisterwijk,

appellante,

hierna te noemen: Unilin,

→ advocaat: mr. M.H.J. van den Horst te 's-Gravenhage,

tegen

Innovations 4 Flooring Holding B.V.,

gevestigd te Willemstad, Curaçao,

geïntimeerde,

hierna te noemen: I4F,

advocaat: mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk.

1. Het geding

Bij exploit van 19 januari 2017 is Unilin in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 19 oktober 2016. Bij memorie van grieven met producties heeft Unilin tien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft I4F de grieven bestreden. Nadien heeft Unilin nog een akte uitlating producties, tevens overlegging producties genomen, waarbij zij haar tweede hulpverzoek heeft aangepast en een derde hulpverzoek (werkwijzeconclusies) heeft ingediend. Voorts heeft zij bij akte nog een deskundigenverklaring (met bijlagen) overgelegd. Daarop heeft I4F een antwoordakte uitlating producties, tevens akte toelaatbaarheid nieuwe hulpverzoeken ingediend en vervolgens nog een akte aanvullende productie, te weten een partijdeskundige-verklaring. Daarna heeft ook Unilin nog een akte overlegging aanvullende producties genomen, waaronder een verklaring van een partijdeskundige.

Vervolgens hebben partijen op 28 juni 2018 de zaak doen bepleiten, Unilin door haar advocaat voornoemd en mr. J.J.E. Bremer, kantoorgenoot, bijgestaan door L.J.J. Jessen, octrooigemachtigde; I4F door mrs. M.W. de Koning en R.P. Soullié, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door B. Langenhuijsen, octrooigemachtigde, aan beide zijden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

2. De feiten

De door de rechtbank in het vonnis van 19 oktober 2016 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het navolgende.

2.1 I4F is een bedrijf dat zich richt op vloerpanelen van hout, laminaat en vinyl. I4F is houdster van Europees octrooi EP 2 440 724 B1 (hierna: EP 724) voor een *floor panel and floor covering consisting of a plurality of such floor panels*, aan haar verleend op 14 mei 2014. De in EP 724 beschreven 3L TripleLock-techniek ziet op een oplossing voor het aan elkaar klikken van de korte zijde van vloerpanelen. In 2014 heeft I4F voorts octrooi aangevraagd voor haar Click4U-vloerpanelen waarbij de 3L TripleLock-techniek wordt toegepast voor de koppeling van de korte zijde van het paneel in combinatie met een andere techniek voor de koppeling van de lange zijde.

2.2 Het Unilin concern brengt onder meer laminaatvloeren op de markt. Unilin is eveneens houdster van octrooien op het gebied van het lijmlaas koppelen van vloerpanelen, waaronder Europees octrooi EP 1 026 341 B1 (hierna: EP 341 of het octrooi) voor een *'floor covering, consisting of hard floor panels and method for manufacturing such floor panels.'*

2.3 Op 28 juli 2015 heeft I4F vloerpanelen voorzien van de door haar ontwikkelde Click4U-technologie aan Unilin toegestuurd met het verzoek te bevestigen dat Unilin EP 341 niet zal handhaven tegen dergelijke producten. Unilin heeft inhoudelijk niet op dat verzoek gereageerd.

2.4 I4F heeft daarop een kort geding aanhangig gemaakt en gevorderd dat Unilin zou worden bevolen voorbehouden handelingen door I4F en haar licentienemers van Click4U-producten te gehangen en gedogen hangende onderhavige bodemprocedure omdat zij meent dat EP 341 nietig is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft zich bij vonnis van 27 november 2015 deels niet bevoegd verklaard van de vorderingen kennis te nemen en I4F voor het overige in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard.

2.5 De rechtbank Den Haag heeft bij vonnis van 20 juli 2016 de door Flooring Industries Limited S.á.r.l., onderdeel van het Unilin concern, gevorderde vernietiging van het Nederlandse deel van EP 724 afgewezen.

2.6 EP 341 is verleend op 6 augustus 2003 op een internationale octrooi-aanvraag van 7 juni 1997, gepubliceerd als WO 97/47834 (verder: de aanvraag) met inroeping van prioriteit van Belgische octrooi-aanvragen BE 9600527 van 11 juni 1996 (hierna: BE 527) en BE 9700344 van 15 april 1997 (hierna: BE 344). Het octrooi is onder meer van kracht in Nederland. Tegen EP 341 is door negen opposanten bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) oppositie ingesteld (hierna ook: de EOB-oppositieprocedure). Door zeven opposanten is de oppositie ingetrokken voorafgaand aan de voorlopige opinie van de Oppositieafdeling van het EOB, de laatste twee hebben hun oppositie kort voor de mondelinge behandeling ingetrokken. De Oppositieafdeling van het EOB heeft beslist dat EP 341 in stand kan blijven. Inmiddels is EP 341 geëxpireerd.

2.7 EP 341 heeft 26 conclusies, waarvan twee onafhankelijke productconclusies (1 en 21) en één onafhankelijke werkwijzeconclusie (23). De conclusies luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt.

1. Hard floor panel, for realizing a floor covering, whereby this floor panel (1) at least at the edges of two opposite sides (2-3, 26-27) is provided with coupling parts (4-5, 28-29), which allow that two of such panels can co-operate with each other, whereby these coupling parts (4-5, 28-29) are substantially in the form of a tongue (9-31) and a groove (10-32) and whereby these coupling parts are provided with integrated mechanical locking means (6) made in one piece with the panel (1) which, when two of such panels (1) are coupled to each other, prevent the drifting apart of these floor panels (1) into a direction (R) perpendicular to the related edges (2-3, 26-27) and parallel to the underside (7) of the coupled floor panels (1), characterized in that the coupling parts (4-5, 28-29) are provided with means which, in the engaged condition of two or more of such floor panels (1), exert a tension force upon each other which forces the floor panels (1) towards each other, said means comprising an elastically bendable portion which, in the engaged condition, is at least partially bent and in this manner provides the aforementioned tension force.

2. Floor panel according to claim 1, characterized in that the coupling parts and locking means are configured such that, when two of such panels are coupled to each other, in the engagement direction, apart from a contact formed by contact surfaces (38-39, 73-74) delivering the tension force, there exists only one substantial contact point between two coupled floor panels (1), which is formed by a section (84) at the location of the top side of the floor panels (1).

3. Floor panel according to claim 1 or 2, characterized in that the elastically bendable portion consists of a lip, preferably the lip (23-43) limiting the lower side of the aforementioned groove (10).

4. Floor panel according to claim 3, characterized in that the bendable portion which, in coupled condition of two of such panels, is bent out in coupled condition is formed by the lower lip (23-43) of said groove (10-32) whereby this lip (23-43) in coupled condition is bent out only downwardly.

5. Floor panel according to claim 3 or 4, characterized in that the bendable portion is provided with a contact surface (39-73) which inwardly slopes downward.

6. Floor panel according to claim 5, characterized in that, when coupled to a similar panel, said contact surface (39-73) co-operates with a corresponding contact surface (38-74) and in that said co-operating contact surfaces define a tangent line (L) which forms an angle (A) with the underside (7) of the floor panels (1) which is 30° to 70°.

7. Floor panel according to any of the claims 3 to 6, characterized in that the locking means (6) at least consist of, on the one hand, a recess (13-36) which is provided in said lip (23-43), more particularly in the lower lip (23-43) which borders said groove, and, on the other hand, a protrusion which is located at said tongue (9-31), whereby, in coupled condition of two panels (1), the protrusion of one of said panels (1) co-operates with the recess of the other panel (1), said recess and protrusion defining contact surfaces (38-39, 73-74), the contact of which results in said tension force.

8. Floor panel according to claim 7, characterized in that the thickness of the lower lip (23-43) increases from the deepest point of the recess towards the innermost point of the groove (10-32).

9. Floor panel according to claim 7 or 8, characterized in that the tongue (9-31) and groove (10-32) have a shape such that in coupled condition of two floor panels (1) there exists a chamber (81) between those sides of the protrusion and the recess (36) that are located opposite to the sides at which the contact surfaces (39-73) are formed.

10. Floor panel according to any of claims 7 to 9, characterized in that the coupling parts (4-5) show one of the following or the combination of two or more of the following features:
- roundings (79-80) at the edges of the locking elements (33-34);
- dust chambers or similar (21-44-81) between all sides of the engaged floor panels (1) which are directed laterally towards each other;
- a ramp surface (41-83), formed at the free extremity of the lower lip (43);
- contact surfaces (85-86), more particularly abutment surfaces, formed by the upper side of the tongue (9) and the upper side of the groove (10) which, over the largest portion of their length, run parallel to the plane which is defined by the floor panels (1).

11. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the groove is bordered by an upper lip and a lower lip and that the lip (23-43) bordering the lower side of the groove (11-32) extends beyond the lip (22-42) bordering the upper side of the groove (10-32).

12. Floor panel according to claim 11, characterized in that lower lip extends beyond the upper lip, whereby the difference (E) between the lips measured in the plane of the floor panel is smaller than one time the total thickness (F) of the floor panel (1).

13. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the locking means (6) comprise locking elements (13-34) which are located in the portion of the lower lip (23-43) which extends beyond the upper lip (22-42).

14. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the coupling parts (4-5, 28-29) have such a shape that two subsequent floor panels (1) can be engaged into each other by shifting them laterally together as well as by turning, thereby in particular allowing a snapping together action.

15. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the groove is bordered by an upper lip and a lower lip and in that the lower lip (23-43) has a thickness which is smaller than the thickness of the upper lip (22-42).

16. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the panels (1) have a core made of HDF board or MDE board, whereby said coupling means, inclusive said bendable portion, are substantially formed out of said board such that the tension force is delivered by the elasticity of the HDF or MDF.

17. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the panels (1) are rectangular; in that the panels (1) are provided with coupling parts and locking means (6) at both pairs of opposite edges; and in that the means providing in the tension force are integrated at both pairs of edges such that the panels (1) in engaged condition are forced to each other at all coupled edges.

18. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the panels (1) at least at two opposite edges are provided of coupling parts which allow to couple the

panels (1) at these edges at least by rotation, whereby as the result of the angling down of the panels (1) the elastically bendable portion is bent; and in that the panels (1) at least at the two other opposite edges are provided with coupling parts which allow to couple the panels (1) at these edges at least by shifting, where by as the result of this shifting also the elastically bendable portion at these edges remains in a bent condition.

19. Floor panel according to any of the preceding claims, characterized in that the floor panels (1) are realized as laminated flooring, whereby on the core (8) one or more layers, among which a decorative layer (55) forming said decorative surface, are provided and whereby a backing layer (58) is provided at the underside (7).

20. Floor panel, according to any of claims 1 to 19, for realizing a floor covering whereby the lower lip (23-43) which limits the lower side of the groove (10), extends beyond the upper lip (22-42) and whereby said locking means (6) comprise a portion which inwardly slopes downward, which portion, at least partially, is located in the portion of the lower lip (23-43) which extends beyond the upper lip (22-42), whereby this portion, in the coupled condition of two of such panels (1), co-operates with a surface at the lower side of the tongue, which is also inclined, and in that said coupling means and integrated locking means are configured such that two of such panels (1) can be assembled by applying the steps of:
- laying a first of said hard floor panels (1); and
- coupling a second panel to said first panel, by fitting the tongue and groove into each other, thereby providing that the lower lip is bent out in coupled condition, such that said lip, by means of the inclined portions provides in a force by which the panels (1) are permanently urged towards each other.

21. Floor covering, characterized in that it is composed of a plurality of panels as described in any of claims 1 to 20.

22. Floor covering according to claim 21, characterized in that the floor panels (1) are connected free of glue, such that they can be disassembled and be re-used.

23. Method for manufacturing floor panels according to any of claims 1 to 20, characterized in that the tongue (9-31) and/or groove (10-32) is realized by means of a milling process with at least two subsequent milling cycles by means of milling cutters (63-64-65-66-67-68-69-70) which are positioned in different angles in respect to the related floor panel (1).

24. Method according to claim 23, characterized in that during each of the aforementioned milling cycles each time substantially the final shape of one flank (71-72), either of the tongue or to the groove, is realized.

25. Method according to claim 23 or 24, characterized in that for the aforementioned two milling cycles milling cutters (63-64-65-66-67-68-69-70) are applied which extend outside the groove (10-32), respectively the tongue (9-31), and more particularly show diameters (G) which are at least 5 times larger than the thickness (F) of the floor panels (1), and preferably even at least 20 times larger than the thickness (F) of the floor panels (1).

26. Method according to any of the claims 23 to 25, characterized in that at all four sides of the floor panel (1) a profile is provided and that the floor panels (1) are displaced according to two perpendicular movements (V1-V2), whereby during one of the movements profiles at two opposite edges are provided, whereas during the other movement profiles are provided

al the small edges.

2.8 In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:

1. *Hard vloerpaneel voor het realiseren van een vloerbekleding, waarbij dit vloerpaneel (1) minstens aan de randen van twee tegenovergestelde zijden (2-3, 26-27) is voorzien van koppeldelen (4-5, 28-29), die toelaten dat twee van dergelijke panelen met elkaar kunnen samenwerken, waarbij deze koppeldelen (4-5, 28-29) hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (9-31) en een groef (10-32) en waarbij deze koppeldelen zijn voorzien van geïntegreerde mechanische vergrendelingsmiddelen (6), gemaakt in één stuk uit het paneel (1), die, wanneer twee van dergelijke panelen (1) aan elkaar gekoppeld zijn, verhinderen dat deze vloerpanelen (1) uit elkaar schuiven in een richting (R) loodrecht op de betreffende randen (2-3, 26-27) en parallel aan de onderzijde (7) van de gekoppelde vloerpanelen (1), daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5, 28-29) zijn uitgerust met middelen die, in de verbonden toestand van twee of meer van dergelijke vloerpanelen (1), een spankracht op elkaar uitoefenen die de vloerpanelen (1) naar elkaar toe dwingt, waarbij deze middelen een elastisch buigbaar gedeelte vertonen dat, in de verbonden toestand, tenminste gedeeltelijk verbogen is en op deze manier de voornoemde spankracht verschaft.*

2. *Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen en de vergrendelingsmiddelen zodanig gevormd zijn dat, wanneer twee van dergelijke panelen aan elkaar gekoppeld zijn, er in de verbindingsrichting, naast een contact gevormd door contactvlakken (38-39, 73-74) die de spankracht verschaffen, slechts één substantieel raakpunt bestaat tussen twee gekoppelde vloerpanelen (1), bestaande uit een gebied (84) ter hoogte van de bovenzijde van de vloerpanelen (1).*

3. *Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het elastisch buigbaar gedeelte bestaat uit een lip, bij voorkeur de lip (23-24) die de onderzijde van de voornoemde groef (10) begrenst.*

4. *Vloerpaneel volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat het buigbaar gedeelte dat in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen is uitgebogen, gevormd wordt door de onderste lip (23-43) van voornoemde groef (10-32), waarbij deze lip (23-43) in gekoppelde toestand enkel naar beneden toe is uitgebogen.*

5. *Vloerpaneel volgens conclusie 3 of 4, daardoor gekenmerkt dat het buigbaar gedeelte is voorzien van een contactvlak (39-73) dat inwaarts naar beneden helt.*

6. *Vloerpaneel volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat, wanneer het gekoppeld is aan een gelijkaardig paneel, voornoemd contactvlak (39-73) samenwerkt met een overeenkomstig contactvlak (38-74) en dat voornoemde samenwerkende contactvlakken een raaklijn (L) definiëren die een hoek (A) vormt met de onderzijde (7) van de vloerpanelen (1) die 30° à 70° bedraagt.*

7. *Vloerpaneel volgens één van de conclusies 3 tot 6, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingsmiddelen (6) minstens bestaan uit, enerzijds, een uitsparing (13-36) die is aangebracht in voornoemde lip (23-43), meer speciaal in de onderste lip (23-43) die de groef begrenst, en, anderzijds, een uitsteeksel dat zich aan de voornoemde tand (9-31) bevindt, waarbij in de gekoppelde toestand van twee panelen (1), het uitsteeksel van één van voornoemde panelen (1) samenwerkt met de uitsparing van het andere paneel (1), waarbij*

deze uitsparing en het uitsteeksel contactvlakken (38-39, 73-74) definiëren, waarvan het contact resulteert in voornoemde spankracht.

8. Vloerpaneel volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat de dikte van de onderste lip (23-43) toeneemt vanaf het diepste punt van de uitsparing naar het binnenste punt van de groef (10-32).

9. Vloerpaneel volgens conclusie 7 of 8, daardoor gekenmerkt dat de tand (9-31) en groef (10-32) een zodanige vorm vertonen dat er in de gekoppelde toestand van twee vloerpanelen (1) een kamer (81) bestaat tussen die zijden van het uitsteeksel en de uitsparing (36) die tegenover de zijden gelegen zijn waar de contactvlakken (39-73) zijn gevormd.

10. Vloerpaneel volgens één van de conclusies 7 tot 9, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5) één van de volgende of de combinatie van twee of meer van de volgende eigenschappen vertonen:

- afrondingen (79-80) aan de randen van de vergrendelingselementen (33-34);*
- stofkamers of dergelijke (21-44-81) tussen alle zijden van de verbonden vloerpanelen (1) die lateraal naar elkaar gekeerd zijn;*
- een oplooppvlak (41-83) aan het uiteinde van de onderste lip (43);*
- contactvlakken (85-86), meer speciaal aanslagvlakken, gevormd door de bovenzijde van de tand (9) en de bovenzijde van de groef (10) die, over het grootste gedeelte van hun lengte, parallel, verlopen aan het vlak dat door de vloerpanelen (1) wordt gedefinieerd.*

11. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de groef begrensd wordt door een bovenste lip en een onderste lip en dat de lip (23-43) die de onderzijde van de groef (11-32) begrenst voorbij de lip (22-42) uitsteekt die de bovenzijde van de groef (10-32) begrenst.

12. Vloerpaneel volgens conclusie 11, daardoor gekenmerkt dat de onderste lip voorbij de bovenste lip uitsteekt, waarbij het verschil (E) tussen de lippen gemeten in het vlak van het vloerpaneel kleiner is dan één keer de totale dikte (F) van het vloerpaneel (1).

13. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vergrendelingsmiddelen (6) vergrendelingselementen (13-34) bevatten die zich in het gedeelte van de onderste lip (23-43) bevinden dat voorbij de bovenste lip (22-42) uitsteekt.

14. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de koppeldelen (4-5, 28-29) een zodanige vorm hebben dat twee opeenvolgende vloerpanelen (1) aan elkaar kunnen worden verbonden zowel door ze zijdelings in elkaar te schuiven als door middel van wentelen, waarbij zij meer speciaal een in elkaar klikken toelaten.

15. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de groef begrensd wordt door een bovenste lip en een onderste lip en dat de onderste lip (23-43) een dikte heeft die kleiner is dan de dikte van de bovenste lip (22-42).

16. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de panelen (1) een kern hebben die gemaakt is van HDF-plaat of MDF-plaat, waarbij voornoemde koppelmiddelen, met inbegrip van voornoemd buigbaar gedeelte, hoofdzakelijk gevormd zijn uit voornoemde plaat, zodanig dat de spankracht wordt geleverd door de

elasticiteit van de HDF of MDF.

17. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de panelen (1) rechthoekig zijn; dat de panelen (1) zijn voorzien van koppeldelen en vergrendelingsmiddelen (6) aan beide paren tegenovergestelde randen; en dat de middelen die de spankracht leveren geïntegreerd zijn in de beide paren van randen, zodanig dat de panelen (1) in verbonden toestand aan alle gekoppelde randen naar elkaar toe gedwongen worden.

18. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de panelen (1) ten minste aan twee tegenovergestelde randen voorzien zijn van koppeldelen die het mogelijk maken de panelen (1) aan deze randen te koppelen, ten minste door middel van een rotatie, waarbij als gevolg van het naar beneden wentelen van de panelen (1) het elastisch buigbaar gedeelte verbogen wordt; en dat de panelen (1) ten minste aan de twee andere tegenovergestelde randen zijn voorzien van koppeldelen die het mogelijk maken om de panelen (1) aan deze randen te koppelen, ten minste door ze in elkaar te schuiven, waarbij als gevolg van dit verschuiven het elastisch buigbaar gedeelte aan deze randen eveneens verbogen blijft.

19. Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) zijn uitgevoerd als laminaatvloer, waarbij op de kern (8) één of meerdere lagen zijn aangebracht, waaronder een dessinlaag (55) die het sieroppervlak vormt, en waarbij een ruglaag (58) is aangebracht tegen de onderzijde (7).

20. Vloerpaneel volgens één van de conclusies 1 tot 19, voor het realiseren van een vloerbekleding, waarbij de onderste lip (23-43) die de onderzijde van de groef (10) begrenst voorbij de bovenste lip (22-42) uitsteekt en waarbij voornoemde vergrendelingsmiddelen (6) een gedeelte omvatten dat inwaarts naar beneden helt, waarbij dit gedeelte zich ten minste gedeeltelijk in het gedeelte van de onderste lip (23-43) bevindt dat voorbij de bovenste lip (22-42) uitsteekt, waarbij dit gedeelte, in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen (1), samenwerkt met een eveneens hellend vlak aan de onderzijde van de tand, en waarbij voornoemde koppelmiddelen en geïntegreerde vergrendelingsmiddelen zodanig zijn gevormd dat twee van dergelijke panelen (1) kunnen worden samengevoegd door het toepassen van volgende stappen:

- het leggen van een eerste van voornoemde harde vloerpanelen (1);
- het koppelen van een tweede paneel aan het voornoemde eerste paneel door de tand en groef in elkaar te passen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de onderste lip in de verbonden toestand uitgebogen is, zodanig dat deze lip, door middel van de schuine gedeelten, een kracht levert die de panelen (1) permanent naar elkaar dwingt.

21. Vloerbekleding, daardoor gekenmerkt dat zij is samengesteld uit een veelvoud van panelen zoals beschreven in één van de conclusies 1 tot 20.

22. Vloerbekleding volgens conclusie 21, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1) zonder lijm zijn verbonden, zodanig dat zij gedemonteerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

23. Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen volgens één van de conclusies 1 tot 20, daardoor gekenmerkt dat de tand (9-31) en/of groef (10-32) wordt vervaardigd door middel van een freesproces bestaande uit ten minste twee opeenvolgende freesgangen met

behulp van frezen (63-64-65-66-67-68-69-70) die onder verschillende hoeken geplaatst zijn ten opzichte van liet vloerpaneel (1) in kwestie.

24. Werkwijze volgens conclusie 23, daardoor gekenmerkt dat gedurende elk van voornoemde freesgangen telkens in hoofdzaak de uiteindelijke vorm van één flank (71-72), hetzij van de tand, hetzij van de groef, wordt gerealiseerd.

25. Werkwijze volgens conclusie 23 of 24, daardoor gekenmerkt dat voor bovengenoemde twee freesgangen frezen (63-64-65-66-67-68-69-70) worden aangewend die buiten de groef (10-32), respectievelijk tand (9-31) uitsteken, en meer speciaal nog diameters (G) vertonen die ten minste 5 keer groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1), en bij voorkeur zelfs 20 keer groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1).

26. Werkwijze volgens één van de conclusies 23 tot 25, daardoor gekenmerkt dat aan alle vier zijden van het vloerpaneel (1) een profilering wordt aangebracht en dat de vloerpanelen (1) worden verplaatst volgens twee loodrechte bewegingen (V1-V2), waarbij gedurende één van deze bewegingen profileringen worden aangebracht aan twee tegenovergestelde randen, terwijl gedurende de andere beweging profileringen worden aangebracht op de korte randen.

2.9 De beschrijving van het octrooi houdt onder meer het volgende in.

[0001] This invention relates to hard floor panels, a floor covering, consisting of hard floor panels, as well as to a method for manufacturing such floor panels.

[0002] In first instance, the invention is intended for so-called laminated floors, but generally it can also be applied for other kinds of floor covering, consisting of hard floor panels, such as veneer parquet, prefabricated parquet, or other floor panels which can be compared to laminated floor.

[0003] It is known that such floor panels can be applied in various ways.

[0004] According to a first possibility, the floor panels are attached at the underlying floor, either by glueing or by nailing them on. This technique has as a disadvantage that it is rather complicated and that subsequent changes can only be made by breaking out the floor panels.

[0005] According to a second possibility, the floor panels are installed loosely onto the underground, whereby the floor panels mutually match into each other by means of a tongue and groove coupling, whereby mostly they are glued together in the tongue and groove, too. The floor obtained in this manner, also called a floating parquet flooring, has as an advantage that it is easy to install and that the complete floor surface can move which often is convenient in order to receive possible expansion and shrinkage phenomena.

[0006] A disadvantage with a floor covering of the above-mentioned type, above all, if the floor panels are installed loosely onto the underground, consists in that during the expansion of the floor and its subsequent shrinkage, the floor panels themselves can drift apart, as a result of which undesired joints can be formed, for example, if the glue connection breaks.

[0007] In order to remedy this disadvantage, techniques have already been thought of - whereby connection elements made of metal are provided between the single floor panels in order to keep them together. Such connection elements, however, are rather expensive in manufacturing them and furthermore, their provision or the installation thereof is a time-consuming occupation.

[0008] Examples of embodiments which apply such metal connection elements are described among others, in the documents WO 94/26999 and WO 93/13280.

[0009] Furthermore, couplings are known which allow to snap floor parts into each other,

a.o. from the documents WO 94/1628, WO 96/27719 and WO 96/27721. The snapping-together effect obtained with these forms of embodiment, however, does not guarantee a 100-percent optimum counteraction against the development of gaps between the floor panels, more particularly, because in fact well-defined plays have to be provided in order to be sure that the snapping-together is possible.

[0010] From GB 424.057, a coupling for parquetry coupling parts is known which, in consideration of the nature of the coupling, only is appropriate for massive wooden parquetry.

[0011] Furthermore, there are also couplings for panels known from the documents GB 2.117.813, GB 2.256.023 and DE 3.544.845. These couplings, however, are not appropriate for connecting floor panels.

[0012] The invention aims at an improved floor covering of the aforementioned type, the floor panels of which can be coupled to each other in an optimum manner and/or the floor panels of which can be manufactured in a smooth manner, and whereby preferably one or more of the aforementioned disadvantages are excluded.

[0013] The invention also aims at a floor covering which shows the advantage that no mistake during installing, such as gaps and such, can be created.

[0014] Furthermore, the invention also aims at a floor covering whereby the subsequent development of gaps is excluded or at least counteracted in an optimum manner, whereby also the possibility of the penetration of dirt and humidity is minimized.

[0015] To this aim, the invention relates to a floor panel, more particularly a hard floor panel for realizing a floor covering, whereby this floor panel at least at the edges of two opposite sides is provided with coupling parts, which allow that two of such panels can co-operate with each other, whereby these coupling parts are substantially in the form of a tongue and a groove and whereby these coupling parts are provided with integrated mechanical locking means made in one piece with the panel which, when two of such panels are coupled to each other, prevent the drifting apart of these floor panels into a direction perpendicular to the related edges and parallel to the underside of the coupled floor panels, characterized in that the coupling parts are provided with means which, in the engaged condition of two or more of such floor panels, exert a tension force upon each other which forces the floor panels towards each other, said means comprising an elastically bendable portion which, in the engaged condition, is at least partially bent and in this manner provides the aforementioned tension force.

[0016] The invention also relates to a floor covering composed of such panels.

[0017] As a result of this is effected that not only during installing the formation of gaps is counteracted, but also in a later stage the development of gaps, as a result of which causes whatsoever, is counteracted.

[0018] Due to the fact that the coupling parts provide for an interlocking free from play, as well due to the fact that these coupling parts are manufactured in one piece, from the basic material of the floor panels, a perfect connection between adjacent floor panels can always be guaranteed, even with repeated expansion and shrinkage of the floor surface.

(...)

[0029] The invention also relates to a method for the manufacturing of the aforementioned floor panels which shows the advantage that the tongues and/or grooves, including the corresponding locking means, can be provided at the floor panels at high production speeds without problems. More particularly, it aims at a method which allows that the rather complicated forms of the tongue and the groove of the aforementioned floor panels can be realized, such that the use of small milling cutters, for example finger cutters, with diameters smaller than the depth of the tongue or groove can be excluded.

[0030] To this aim, this method shows the characteristic that the tongue and/or groove is

realized by means of a milling process with at least two subsequent milling cycles by means of milling cutters which are positioned in different angles in respect to the related floor panel. During each of the aforementioned milling cycles, preferably substantially the final form of one flank, either of the tongue or of the groove, is realized.

[0031] For the aforementioned two milling cycles, thus, milling cutters are used which extend outside the groove, respectively the tongue. More particularly the diameters of these milling cutters shall at least be 5 times and even better 20 times larger than the thickness of the floor panels.

[0032] The use of milling cutters showing the aforementioned diameters has as an advantage that the normal production speeds can be maintained which are also applied during milling of a classical straight tongue and groove. There is also the advantage obtained that the installation of such milling cutters induce only minor or no additional costs because such milling cutters can be placed directly upon a motor shaft and/or the usual machines can be used.

(...)

[0085] In the figures 22 to 25, a particularly preferred form of embodiment of a floor panel 1 according to the invention is represented. Hereby, the parts which are taken over from the foregoing forms of embodiment are indicated with corresponding references.

[0086] An important characteristic herein consists in that the coupling parts 4-5 are provided with locking means 6 which, in engaged condition, exert a tension force upon each other, as a result of which the engaged floor portions 1 are forced towards each other. As represented, this is realized preferably by providing the coupling parts with an elastically bendable portion, in this case the lip 43, which, in engaged condition, is at least partially bent and in this way creates a tension force which provides for that the engaged floor panels 1 are forced towards each other. The hereby resulting bending V , as well as the tension force K resulting herefrom, are indicated in the enlargement of figure 23.

[0087] In order to obtain that the tension force K results in pressing together the engaged floor panels 1 the bendable portion, in this case the lip 43, preferably is provided, as represented, with an inwardly inclined contact surface 73 which preferably can cooperate with a corresponding contact surface 74. These contact surfaces 73-74 are similar to the aforementioned contact surfaces 39-38 and also similar to the inclined portions of the lower lip of figures 2 to 4.

[0088] In the figures 2 and 5, the portions form complementary matching shapes; it is, however, clear that by a modification, also a tension effect similar as in figure 23 can be realized.

[0089] Due to, on one hand, the contact under the angle A , and, on the other hand, the fact that a tension force K is created, a force component $K1$ is effected, as a result of which the floor panels 1 are drawn against each other.

(...)

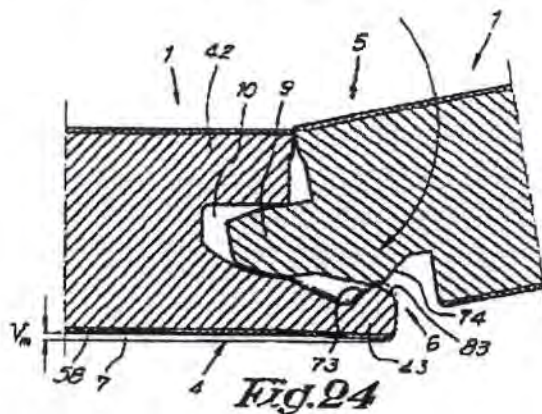
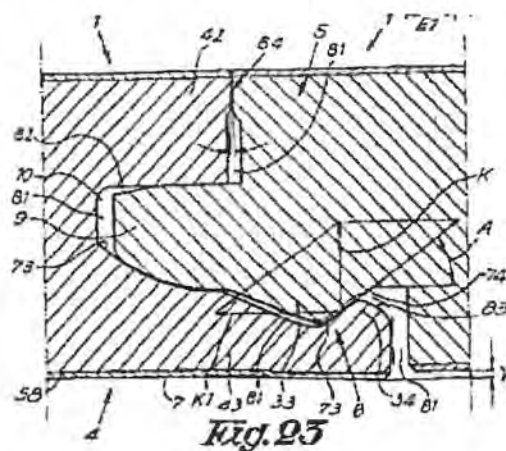
[0092] It is noted that the bending V is relatively small, for example, several hundredths up to several tenths of a millimeter, and does not have an influence upon the placement of the floor covering. Furthermore is noted that such floor covering generally is placed upon an underlayer which is elastically compressible, as a result of which the bending V of the lip 43 exclusively results in the fact that the underlayer locally is compressed somewhat more.

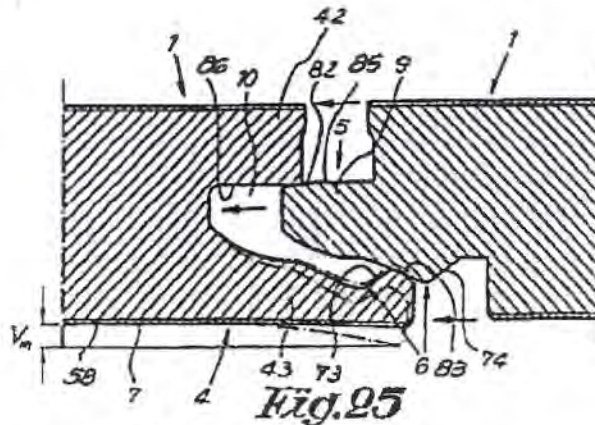
[0093] Due to the fact that the lip 43 is bent apart and that it remains somewhat bent apart in engaged position, also the advantage is effected that, when exerting a pressure upon the floor covering, for example, when placing an object thereupon, the pressing-together force is enhanced and, thus the development of gaps is counteracted even more.

(...)

[0097] A further particular characteristic of the embodiment of figures 22 to 25 consists in that the floor panels 1 can be engaged by means of a turning movement, as represented in figure 24, as well as by means of shifting them towards each other, as represented in figure 25, preferably in such a manner that, during the engagement by means of the turning movement, a maximum bending V_m results in the coupling parts, more particularly in the lip 43, which bending V_m is less pronounced, if not non-existent, as in the figures 2 to 4, in comparison to the bending V_m which results when the floor panels 1 are engaged by means of shifting them towards each other.
(...)

2.10 Bij het octrooi behoren onder meer de volgende figuren 23, 24 en 25.





De vloerpanelen kunnen door middel van een wentelbeweging in elkaar worden gevoegd, zoals afgebeeld in figuur 24, of door middel van een schuifbeweging in elkaar worden gevoegd, zoals afgebeeld in figuur 25 (zie paragraaf [0097]).

2.11 In het eerste prioriteitsdocument BE 527 staat onder meer het volgende:

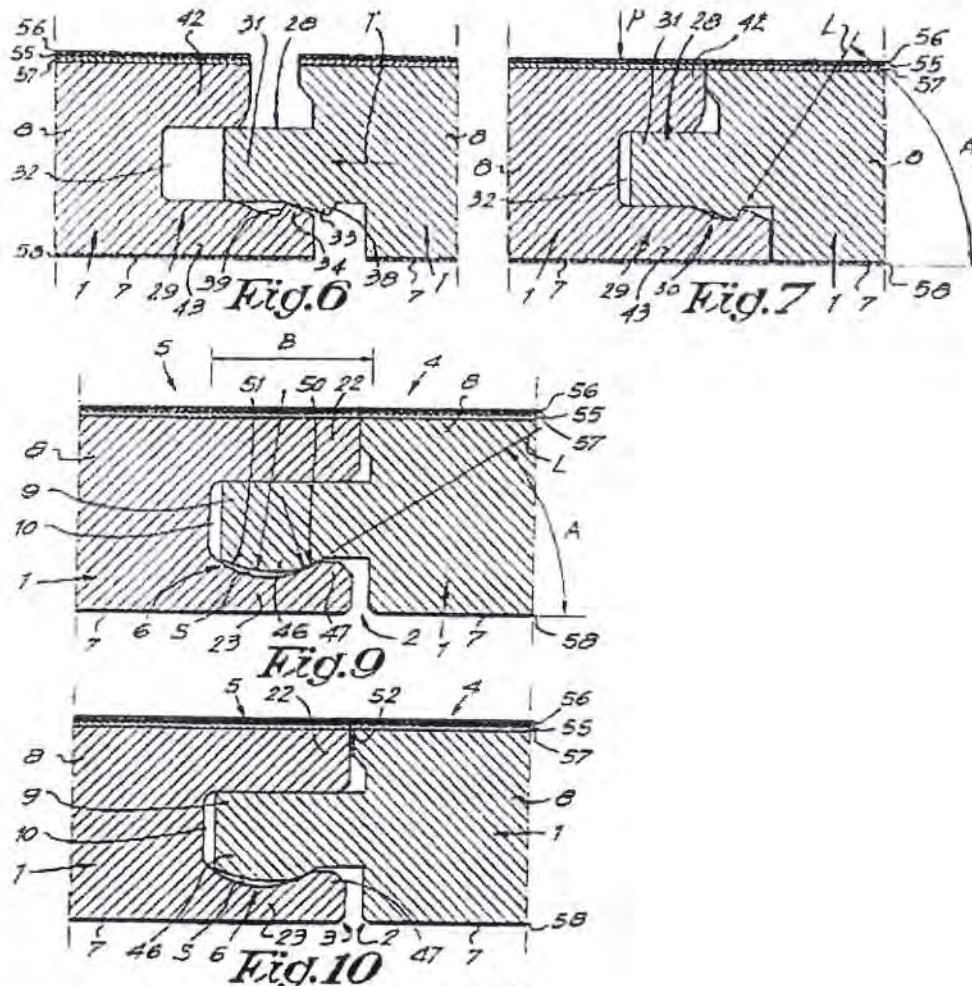
"Verder beoogt de uitvinding eveneens een vloerbekleding waarbij het achteraf ontstaan van spleten wordt uitgesloten, zo niet optimaal wordt tegengewerkt, waardoor tevens de kans op indringing van vuil en vocht wordt geminimaliseerd." [p. 2 voorlaatste alinea]

"Door het feit dat de koppeldelen voorzien in een spelingvrije inhaking, alsmede door het feit dat deze koppeldelen eendelig zijn vervaardigd uit het basismateriaal van de vloerpanelen, kan steeds een perfecte aansluiting gewaarborgd, tussen aaneengrenzende vloerpanelen worden ook bij herhaaldelijk uitzetten en inkrimpen van het vloeroppervlak." [p. 3 voorlaatste alinea]

"Het feit dat de uitvinding wordt toegepast op vloerpanelen waarvan het basismateriaal bestaat uit het hiervoor beschreven materiaal, biedt het voordeel dat bij de verwerking van dit materiaal zeer gladde oppervlakken worden verkregen, waardoor zeer precieze koppelingen kunnen worden verwezenlijkt, wat vooral belangrijk is in het geval van een spelingloze klikverbinding en/of draaiverbinding. Ook kunnen zeer bijzondere vormen van koppeldelen zeer gemakkelijk tot stand worden gebracht, daar de voornoemde materiaalsoorten zich bijzonder gemakkelijk laten verwerken."

De uitvinder heeft eveneens vastgesteld dat voornoemde materialen, in het bijzonder HDF en MDF, ideale eigenschappen vertonen om een verbinding zoals voornoemd te realiseren, daar deze materialen de juiste eigenschappen vertonen qua elastische vervorming om, enerzijds, een klikeffect te realiseren, en anderzijds, op elastische wijze uitzettings- en krimpkrachten op te vangen, zonder dat de vloerpanelen uit elkaar schieten of onherroepelijk beschadigd worden." [p. 4 laatste 2 alinea's en p. 5 bovenaan]

BE 527 bevat onder meer de volgende figuren:



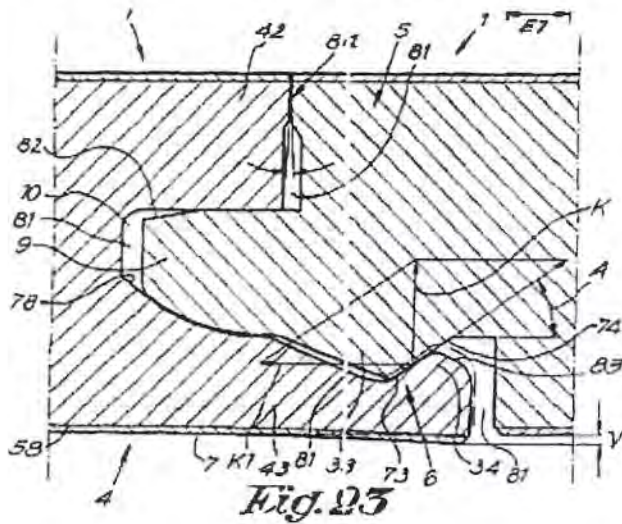
2.12 In het tweede prioriteitsdocument BE 344 staat onder meer het volgende:

"In een eerste belangrijke voorkeur dragende uitvoeringsvorm zijn de koppeldelen voorzien van vergrendelingsmiddelen die in de gekoppelde toestand van twee of meer van dergelijke vloerpanelen een spankracht op elkaar uitoefenen die de vloerpanelen naar elkaar toe dringt. Hierdoor wordt bereikt dat niet alleen bij het leggen de vorming van spleten wordt tegengegaan, doch ook in een later stadium het ontstaan van spleten, als gevolg van welke oorzaak ook, wordt tegengewerkt." [p. 4 2e alinea]

"Door het feit dat de koppeldelen voorzien in een spelingvrije inhaking, alsmede door het feit dat deze koppeldelen eenmalig zijn vervaardigd uit het basismateriaal van de vloerpanelen, kan steeds een perfecte aansluiting tussen aaneengrenzende vloerpanelen worden gewaarborgd, ook bij herhaaldelijk uitzetten en inkrimpen van het vloeroppervlak."

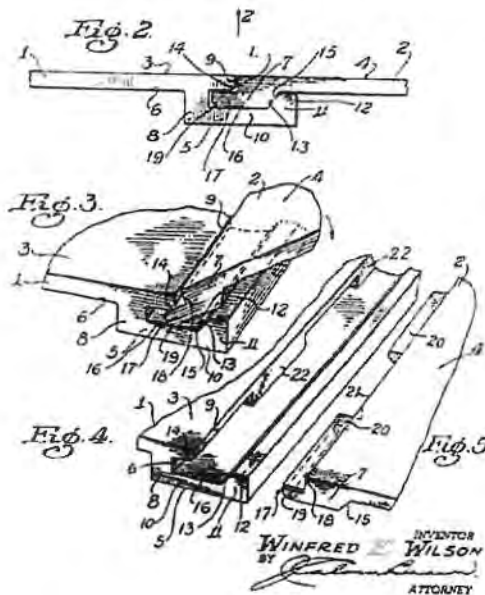
Deze combinatie van kenmerken kan al dan niet gecombineerd worden met het voornoemde kenmerk dat stelt dat de vergrendelingsmiddelen een spankracht op elkaar uitoefenen." [p. 5 alinea 2 en 3]

BE 344 bevat onder meer de hierna opgenomen figuur.



2.13 Onder meer de navolgende publicaties behoren voor het octrooi tot de stand van de techniek.

2.13.1 Het Amerikaanse octrooi US 2,430,200 (hierna: US 200), gedateerd 4 november 1947, waarvan de volgende figuren deel uitmaken:



2.13.2 Het Amerikaanse octrooi US 4,905,442 (hierna: US 442), gedateerd 6 maart 1990, bevat onder meer navolgende figuren en beschrijving.

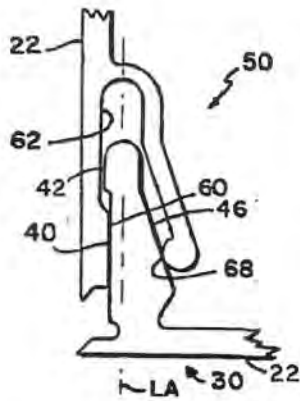


FIG. 3

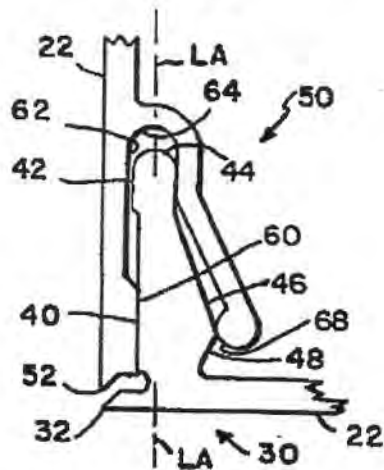


FIG. 4

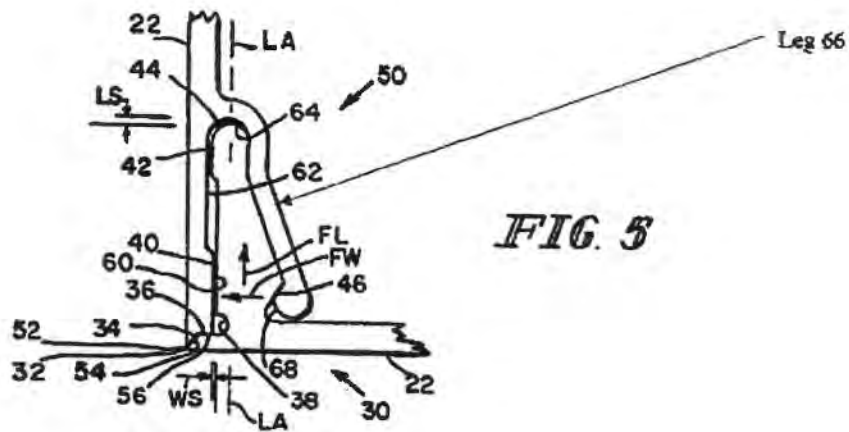
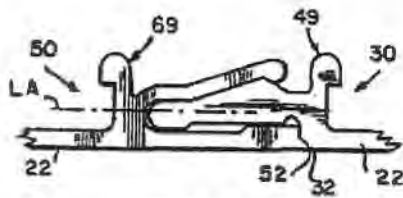


FIG. 5

**FIG. 1****ABSTRACT:**

A latch coupling includes a male and female member having complementary latching portions, all of which are dimensioned and positioned so as to assure that a first surface, which extends from the edge at which the two exterior surfaces are to meet, engage in their mating position before second surfaces which extend from the first surfaces during the insertion along the longitudinal axis of the male and female member. The complementary latching portions apply continuous mating forces to the first and second surfaces of the complementary shoulders when mated.

kolom 1, regels 19-29:

"One form of locking joint used in the prior art to interconnect a pair of prefabricated panels includes a tongue-in-groove, as illustrated in U.S. Pat. No. 2,430,200. Because the insertion is at an angle relative to the resulting longitudinal axis of the tongue-in-groove insertion to form a flush or planar structure. This roll action produces an exposed seam at the junction. Also, there is no locking device to prevent the unrolling except possibly loading force in the installed condition. Without a locking device, the structure is not stable."

kolom 1, regels 54-56:

"Thus, it is an object of the present invention to provide a new interlocking joint coupling for interlocking elements which provides a blind seam."

kolom 1, regels 63-66:

"A still even further object of the present invention is to provide an interlocking joining coupling for elements or panels which sets up structural forces to assure the stability of the resulting product."

kolom 4, regels 7-10:

"The bend or angled surface 66 forms with the base of the recess 64 forms a living hinge and allows leg 66 and protuberance 68 to flex."

kolom 4, regels 58-61:

"The ultimate objective is that edges 32 and 52 of the male and female member, respectively, always meet and superimpose so as to form a blind or hidden seam without a gap there between."

kolom 5, regels 44-51:

"This force vector is transferred to the first and second surfaces 34,36 and 54,56 of the male and female members, respectively, to provide a continuous mating force. Thus, the action of the protrusion 68 on the latching surface 48 not only produces a closing action for the surfaces during the insertion or mating process, but maintains the mated elements under continuous forces."

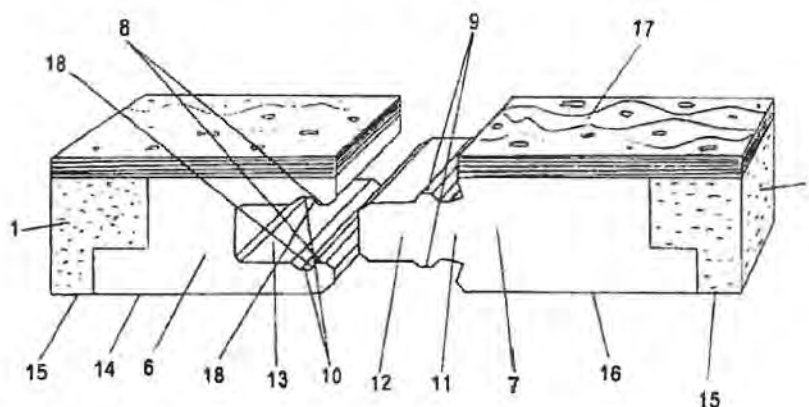
Claims:

(...)

11. A coupling for joining exterior surfaces of two structural elements along a substantially blind seam line comprising:

- a male means and a female means on a interior surface adjacent a respective edge which are to meet along said line when mated;
- complementary shoulders on said male and female means, each shoulder having a first surface extending from and intersecting a respective edge and a second surface extending from said first surface;
- said female means including a recess extending from its shoulder and having a longitudinal axis and said male means includes a male portion extending from its shoulder and having a longitudinal axis which is parallel to said recesses' longitudinal axis when mating, and
- complementary latching means on said male and female means for latching said male and female means together and applying continuous mating forces to said first and second surfaces of said complementary shoulders when mated after insertion along said longitudinal axis.

2.13.3 WO 96/27721 met als prioriteitsdatum 7 maart 1995 (hierna: WO 721). Deze publicatie bevat navolgend weergegeven figuur 3.



In de beschrijving is vermeld:

"The parts 9 and 10 included in the snap-together joint are also adapted to each other to give a tight fit and strong joint. To increase this effect further the snapping grooves 10 are provided with undercut edges 18 which cooperate with the backside of the snapping webs 9 with the same undercut."

en voorts

"When connecting panels have been assembled by the snap-together joints and the stabilizing parts 12 inserted in the stabilizing grooves 13, the panels are fixed to each other and prevented from unintentional separation. A rigid floor covering or wall covering with water tight joints and without unintentional gaps between the panels is obtained."

2.13.4 De PCT aanvraag WO 94/26999 (hierna: WO 999), gepubliceerd op 24 november 1994, die betrekking heeft op het koppelen van twee of meer panelen en in het bijzonder van

vloerpanelen. Deze publicatie bevat onder meer navolgende figuren:

Fig. 2a

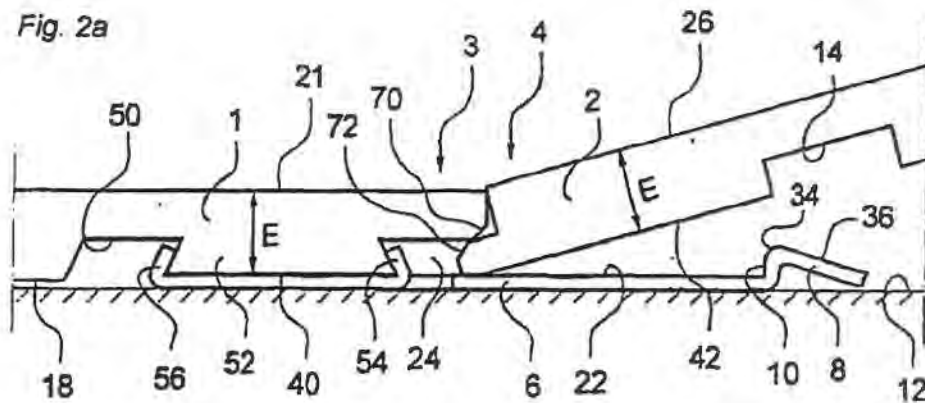
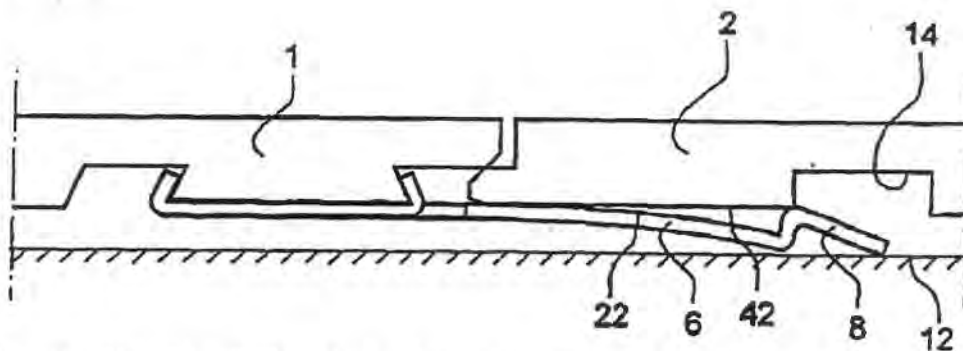


Fig. 3b



Op pagina 16 / 17 van WO 999 is de volgende passage opgenomen:

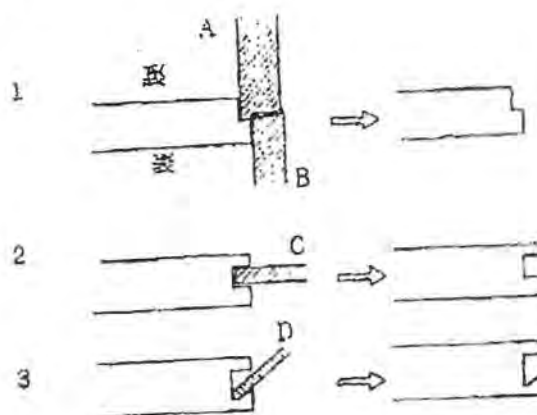
Figs 3a-3b show another joining method for mechanically joining together the floor panels of Figs 2a-c. The method illustrated in Figs 3a-c relies on the fact that the strip 6 is resilient and is especially useful for joining together the short sides of floor panels which have already been joined along one long side as illustrated in Figs 2a-c. (...) This technique thus makes it possible to lock the floor panels mechanically in all directions, and by repeating the laying operations the whole floor can be laid without using any glue.

2.13.5 Het Japanse octrooischrift JP 96-1207 (hierna JP 207), gepubliceerd op 1 februari 1996, heeft als titel "floor panel" en stelt zich ten doel "to provide a floor panel wherein the strength of the mating parts is enhanced, the quality is stabilized, and after the construction, the mating parts are easily not separated from each other". De figuren 3 en 4 en de daarbij behorende beschrijving (uit de Engelse vertaling) zijn hieronder afgebeeld:

【図3】



【図4】



According to the invention, the male and female parts are shaped to be sloped upwardly, for example, as shown in Fig.1. In addition, the sloped angle of the male part is, as shown in Fig.2, 10-20° depending on the types of the material used and the product, etc. The sloped angle of the female part also corresponds to that of the male part. As shown in Fig.3, the process of the construction comprises the steps of providing the floor panel with the sloped shape of the male part, providing another floor panel with the correspondingly sloped shape of the female part, and inserting the male part into the female part. In addition, the process for manufacturing the female part comprises, as shown in Fig.4, turning the product over, determining the length of the product by chip saws A and B, shaping a groove by a chip saw C, and making the groove sloped by using a chip saw D. The male part is manufactured by a process similar to the process for manufacturing the female part described above.

2.14 Tijdens de Domotex beurs in januari 1997 in Hannover (Duitsland) heeft Unilin prototypes getoond van haar Uniclic-product.

2.15 Ter gelegenheid van de internationale Batibouw beurs voor de bouwsector die van 27 februari tot 9 maart 1997 is gehouden in Brussel (België) heeft Unilin een brochure uitgegeven over haar Uniclic-systeem voor het plaatsen van haar Quick-Step laminaat zonder lijm waarin onder meer de navolgende tekst en afbeeldingen zijn opgenomen (hierna: de Batibouw-brochure):

“Spleten in de vloer ten gevolge van een onnauwkeurige plaatsing behoren tot het verleden. Het Uniclic-systeem zorgt ervoor dat alle naden volledig dicht zijn. Hiervoor zorgt de elastische onderste lip van de groef. Het eindresultaat is een mooie en stevige vloer.(...) De panelen blijven volledig recycleerbaar. Tand en groef van de Uniclic panelen maken (net als bij traditioneel laminaatparket) volledig deel uit van de basisplaat in HDF.”



2.16 In een persbericht van Unilin, aangetroffen in de persmap van de Batibouw beurs van 1997, staat onder meer het volgende (hierna: het Batibouw-persbericht):

“UNICLIC SYSTEEM (Patent aangevraagd) (...)

Er is geen lijm meer nodig. (...)

Beide technieken (wentelen, dan wel schuiven, toevoeging hof) zijn gebaseerd op de elastische eigenschappen van de onderste lip van de groef, die is vervaardigd uit HDF (...). Het systeem zorgt ervoor dat alle naden automatisch dichttrekken. Spleten in de vloer en de traditionele moeilijkheden bij het plaatsen van de eerste rijen zijn meteen verleden tijd.(...)”

2.17 In Engeland is geprocedeerd over het Engelse deel van EP 341 tussen Unilin en andere (gedaagde) partijen dan I4F (Spanolux SA en Balterio NV), hierna aangeduid als de Engelse procedure. Deze procedure heeft in verband met een tot stand gekomen schikking niet tot een uitspraak geleid.

3. Het geschil

3.1 In eerste aanleg vorderde I4F – na eiswijzigingen – voor zover mogelijk met uitvoerbaar verklaring bij voorraad, vernietiging van het Nederlandse deel van EP 341, althans een verklaring voor recht dat het Nederlandse deel van EP 341 nietig is en een verklaring voor recht dat producten met de Click4U-technologie van I4F geen inbreuk maken op het Nederlandse deel en de buitenlandse delen van EP 341, subsidiair een verklaring voor recht dat producten met de Click4U-technologie van I4F waarin maatregel (f) van EP 341 ontbreekt geen inbreuk maken op het Nederlandse deel en de buitenlandse delen van EP 341, met veroordeling van Unilin in de volgens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten.

3.2 I4F baseerde deze vorderingen op de navolgende, zakelijk weergegeven stellingen.

3.2.1 Conclusie 1 kan worden opgedeeld in deelmaatregelen als volgt:

- (a) Hard vloerpaneel voor het realiseren van een vloerbekleding;
 - (b) waarbij dit vloerpaneel minstens aan de randen van twee tegenovergestelde zijden is voorzien van koppeldelen, die toelaten dat twee van dergelijke panelen met elkaar kunnen samenwerken;
 - (c) waarbij deze koppeldelen hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand en een groef;
 - (d) en waarbij deze koppeldelen zijn voorzien van geïntegreerde mechanische vergrendelingsmiddelen, gemaakt in één stuk uit het paneel;
 - (e) die wanneer twee van dergelijke panelen aan elkaar gekoppeld zijn, verhinderen dat deze vloerpanelen uit elkaar schuiven in een richting (R) loodrecht op de betreffende randen en parallel aan de onderzijde van de gekoppelde vloerpanelen;
- met het kenmerk dat:
- (f) de koppeldelen zijn uitgerust met middelen die, in de verbonden toestand van twee of meer van dergelijke vloerpanelen, een spankracht op elkaar uitoefenen die de vloerpanelen naar elkaar toe dwingt, waarbij deze middelen een elastisch buigbaar gedeelte vertonen dat, in de verbonden toestand, ten minste gedeeltelijk verbogen is en op deze manier de voornoemde spankracht verschaft.

Deelmaatregelen (a) tot en met (e) zien op harde vloerpanelen met een mechanische tand/groef “klik”-koppeling die voorkomt dat panelen na koppeling uit elkaar schuiven. Dergelijke koppelingen waren bekend uit de stand van de techniek, zoals ook in EP 341 wordt bevestigd. De niet passende koppeling volgens deelmaatregel (f) zorgt volgens EP 341 voor het blijvend voorkomen van spleetvorming/naden tussen twee gekoppelde panelen.

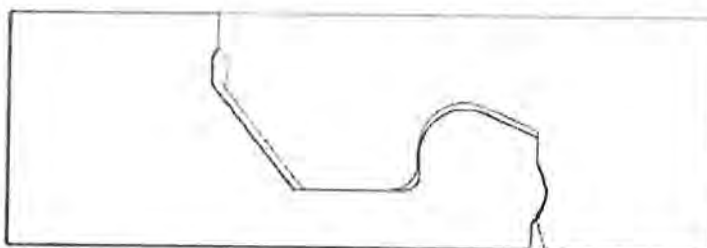
3.2.2 EP 341 kan geen aanspraak maken op de prioriteit van BE 527. Dat octrooi bevat deelmaatregel (f) niet, noch figuren 22-25 die deelmaatregel (f) weergeven. De peildatum is derhalve 15 april 1997.

3.2.3 Conclusie 1 van EP 341 is nietig, want

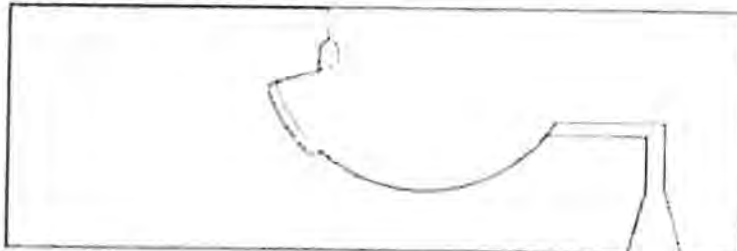
- i) niet gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag en derhalve nietig wegens toegevoegde materie;
- ii) er is openbaar voorgebruik door Unilin, doordat zij het door EP 341 beschermde product tentoon heeft gesteld tijdens beurzen en hierover in diverse persberichten en brochures is bericht;
- iii) er is openbaar voorgebruik van de zogenaamde Planoquick vloerpanelen van de Duitse firma T■■■■■;
- iv) niet inventief ten opzichte van (a) US 200 en US 442, (b) WO 999 en US 442, (c) Unilin voorgebruik en US 442, (d) WO 721 en US 442 of WO 721 en de Planoquick-panelen, (e) een en/of ander al dan niet gecombineerd met de kennis van de gemiddelde vakman.

3.2.4 De overige conclusies zijn eveneens nietig. Geen van de aanvullende maatregelen in de onderconclusies zijn nieuw dan wel inventief.

3.2.5 De Click4U-panelen van I4F maken geen inbreuk op EP 341, dat geldt zowel voor de korte zijde als voor de lange zijde die hierna worden weergegeven.



Korte zijde (3L Triple Lock)



Lange zijde

Uit die schematische afbeeldingen volgt dat zowel op het profiel op de korte zijde als op de lange zijde geen sprake is van een elastisch buigbaar gedeelte dat in gekoppelde toestand deels verbogen is in de zin van deelmaatregel (f) van conclusie I van EP 341. Aldus vallen de Click4U-panelen buiten de beschermingsomvang van de conclusies van EP 341.

3.3 De rechtbank heeft het Nederlandse deel van EP 341 vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Voorts heeft zij voor recht verklaard dat de producten die zijn voorzien van de Click4U-technologie en die niet een maatregel conform maatregel (f) van EP 341 bevatten geen inbreuk maken op de buitenlandse delen van EP 341.

3.4 De rechtbank heeft daartoe overwogen – kort samengevat – dat, uitgaande van de Batibouw-documenten genoemd in r.o. 2.15 en 2.16 als de meest nabije stand van de

techniek, de gemiddelde vakman - als hij al niet tot de oplossing zou komen op grond van zijn algemene vakkennis - de oplossing zou vinden in US 442. De in de onderconclusies en werkwijzeconclusies opgenomen maatregelen achtte de rechtbank evenmin inventief.

3.5 Unilin komt in appel op tegen deze beslissingen van de rechtbank en heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden vonnis en instandhouding van het octrooi zoals verleend, dan wel volgens een van de hulpverzoeken. Zij heeft – onder intrekking van haar eerdere hulpverzoeken – bij memorie van grieven twee nieuwe hulpverzoeken geformuleerd. Bij akte uitlating producties heeft zij, in reactie op de memorie van antwoord van I4F, voor het geval het hof de werkwijzeconclusies als verleend niet geldig zou achten, haar tweede hulpverzoek aangepast en nog een derde hulpverzoek ingediend. Het gewijzigd tweede hulpverzoek luidt als volgt:

- 1.- Werkwijze voor het vervaardigen van harde vloerpanelen, voor het realiseren van een vloerbekleding, waarbij elk vloerpaneel (1) minstens aan de randen van twee tegenovergestelde zijden (2-3, 26-27) is voorzien van koppeldelen (4-5, 28-29), die toelaten dat twee van dergelijke panelen met elkaar kunnen samenwerken, waarbij
- 5 deze koppeldelen (4-5, 28-29) hoofdzakelijk zijn uitgevoerd in de vorm van een tand (9-31) en een groef (10-32) en waarbij deze koppeldelen zijn voorzien van geïntegreerde mechanische vergrendelingsmiddelen (6), gemaakt in één stuk uit het paneel (1), die, wanneer twee van dergelijke panelen (1) aan elkaar gekoppeld zijn, verhinderen dat deze vloerpanelen (1) uit elkaar schuiven in een richting (R) loodrecht op de
- 10 betreffende randen (2-3, 26-27) en parallel aan de onderzijde (7) van de gekoppelde vloerpanelen (1), waarbij de koppeldelen (4-5, 28-29) zijn uitgerust met middelen die, in de verbonden toestand van twee of meer van dergelijke vloerpanelen (1), een spankracht op elkaar uitoefenen die de vloerpanelen (1) naar elkaar toe dwingt, waarbij deze middelen een elastisch buigbaar gedeelte vertonen dat, in de verbonden
- 15 toestand, tenminste gedeeltelijk verbogen is en op deze manier de voornoemde spankracht verschaft;
- waarbij de panelen (1) een kern hebben die gemaakt is van HDF-plaat of MDF-plaat, waarbij voornoemde koppeldelen, met inbegrip van voornoemd buigbaar gedeelte, hoofdzakelijk gevormd zijn uit voornoemde plaat, zodanig dat de spankracht wordt
- 20 geleverd door de elasticiteit van de HDF of MDF,
- waarbij de groef (10-32) begrensd wordt door een bovenste lip en een onderste lip en dat de lip (23-43) die de onderzijde van de groef (11-32) begrenst voorbij de lip (22-42) uitsteekt die de bovenzijde van de groef (11-32) begrenst, waarbij het elastisch buigbaar gedeelte bestaat uit de lip (23-24) die de onderzijde van de voornoemde groef
- 25 (10) begrenst en de vergrendelingsmiddelen minstens bestaan uit, enerzijds, een uitsparing (13-36) die is aangebracht in voornoemde onderste lip (23-43) die de groef begrenst, en, anderzijds, een uitsteeksel dat zich aan de voornoemde tand (9-31) bevindt, waarbij in de gekoppelde toestand van twee panelen (1), het uitsteeksel van één van de voornoemde panelen (1) samenwerkt met de uitsparing van het andere

paneel (1), waarbij deze uitsparing en het uitsteeksel contactvlakken (38-39, 73-74) definiëren waarvan het contact resulteert in voornoemde spankracht,

waarbij de groef (10-32) wordt vervaardigd door middel van een freesproces, met het kenmerk dat het freesproces bestaat uit ten minste twee opeenvolgende freesgangen met behulp van frezen (63-64-67-68) die onder verschillende hoeken geplaatst zijn ten opzichte van het vloerpaneel (1) in kwestie, waarbij gedurende elk van voornoemde freesgangen telkens in hoofdzaak de uiteindelijke vorm van één flank (71-72) van de groef, wordt gerealiseerd, en waarbij voor bovengenoemde twee freesgangen frezen (63-64-67-68) worden aangewend die buiten de groef (10-32) uitsteken, en meer speciaal nog diameters (G) vertonen die ten minste 5 keer groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1), en bij voorkeur zelfs 20 keer groter zijn dan de dikte (F) van de vloerpanelen (1).

2.- Werkwijze volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat aan alle vier zijden van het vloerpaneel (1) een profilering wordt aangebracht en dat de vloerpanelen (1) worden verplaatst volgens twee loodrechte bewegingen (V1-V2), waarbij gedurende één van deze bewegingen profileringen worden aangebracht aan twee tegenovergestelde randen, terwijl gedurende de andere beweging profileringen worden aangebracht op de korte randen.

3.6 Zij beoogt met haar grieven het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4. De beoordeling

Prioriteitsdatum

4.1 De deelmaatregelen (a) tot en met (e) van conclusie 1 van EP 341 hebben betrekking op koppeldelen waarbij tijdens het koppelen een zekere weerstand moet worden overwonnen: onderdelen van de koppeldelen moeten tijdens het koppelen worden uitgebogen om in elkaar te passen en na koppeling buigt ('klikt') dat gebogen deel weer volledig terug naar de oorspronkelijke positie. Dit wordt ook wel aangeduid als een 'klikstelsel'. Tussen partijen is niet in geschil dat BE 527 wel een klikstelsel openbaart – waarbij de elastische onderlip uitbuigt en nadat de tand in de groef is opgenomen weer volledig terugbuigt – maar niet deelmaatregel (f), het in verbonden toestand blijvend verbogen elastisch gedeelte dat spankracht verschaft. Daarbij buigt het gebogen deel van het koppeldeel wel deels, maar niet volledig terug naar de oorspronkelijke positie. De effectieve prioriteitsdatum van conclusie 1 van EP 341 en de daarnaar verwijzende volgconclusies 2-22 is dus 15 april 1997. Waar hierna wordt gesproken van 'de prioriteitsdatum' wordt daarmee 15 april 1997 bedoeld.

Toegevoegde materie

4.2 I4F heeft aangevoerd dat in conclusie 1 sprake is van toegevoegde materie. Deelmaatregel (f) van die conclusie is afgeleid van conclusie 1, 2, 3 en 6 van de

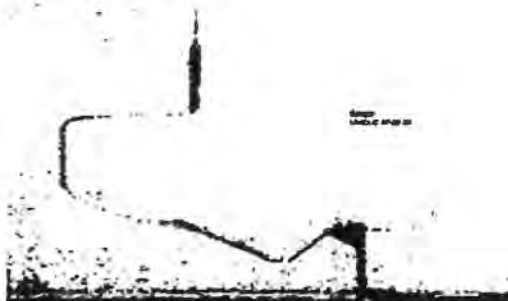
moederaanvraag WO 834. Conclusie 2 van WO 834 vermeldt: *“characterized in that the coupling parts (4-5, 28-29) are provided with means, which are formed more particularly by the aforementioned locking means (6), which, in the engaged condition of two or more of such floor panels (1) exert a tension force upon each other which forces the floor panels (1) towards each other”*. De onderliggende beperking uit conclusie 2 van WO 834 is niet overgenomen in conclusie 1 van EP 341. Er is daarom sprake van toegevoegde materie, aangezien WO 834 geen basis biedt voor koppeldelen die in algemene zin middelen omvatten voor het opwekken van een spankracht door middel van een elastisch buigbaar deel, aldus I4F. Dat standpunt wordt verworpen. Naar Unilin onder verwijzing naar de EOB Guidelines 2016, part F-IV par. 4.9 terecht heeft opgemerkt houdt de onderliggende passage uit conclusie 2 immers geen beperking in. Een op de woorden “more particularly” volgend kenmerk moet worden beschouwd als optioneel en geldt niet als beperkend voor de beschermingsomvang van een conclusie. Dat brengt met zich dat weglating ervan ook geen uitbreiding van materie oplevert. Aldus biedt conclusie 2 van WO 834 basis voor spankracht verschaffende middelen die niet uit de vergrendelmiddelen bestaan. Daarmee is conclusie 1 van EP 341 gedekt door de genoemde combinatie van conclusies uit WO 834 en is van toegevoegde materie geen sprake.

Openbaar voorgebruik door Unilin

4.3 I4F heeft zich (onder meer) op het standpunt gesteld dat conclusie 1 van EP 341 op de prioriteitsdatum niet nieuw was, omdat alle maatregelen daarvan volledig zijn geopenbaard door de Batibouw-documenten (de brochure (zie 2.15) en het persbericht (zie 2.16)). De rechtbank heeft dat standpunt verworpen omdat – kort samengevat – niet voldoende is komen vast te staan dat daaruit voor de gemiddelde vakman deelmaatregel (f) kenbaar was. Het hof kan zich geheel verenigen met hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.14 en 4.15 heeft overwogen en maakt die overwegingen tot de zijne.

4.4 Hetgeen I4F bij memorie van antwoord en pleidooi nog over de op de Domotex-beurs door Unilin getoonde panelen heeft opgemerkt kan niet tot een ander oordeel leiden. Unilin heeft niet bestreden dat zij op die beurs panelen heeft getoond. Wel bestrijdt zij dat de heer M. (hierna: M.), destijds marketing directeur van een concurrent van Unilin die tevens op de Domotex beurs aanwezig was, zo’n paneel in februari 1997 in zijn bezit heeft gekregen en voorts dat de hierna opgenomen afbeelding die is gevoegd bij zijn verklaring (prod. 48, I4F) een monster betreft dat door Unilin op de Domotex beurs is getoond (par. 262 MvG). Wat daarvan zij, naar het oordeel van het hof blijkt uit de verklaring van M. niet dat deelmaatregel (f) in de aldaar getoonde panelen of, verondersteld dat M. een monster in bezit had gekregen, in dat monster was geïncorporeerd. In die verklaring wordt niet gesproken van een net niet passende tand en groef die na koppeling blijvend kracht op elkaar uitoefenen, doordat de tand na koppeling licht gebogen blijft. Uit de bij die verklaring gevoegde afbeeldingen en tekeningen is deelmaatregel (f) ook niet kenbaar. Integendeel, veeleer lijkt daar van een precies passende koppeling sprake te zijn. Degene aan wie dat sample vervolgens zou zijn toegestuurd, F., werkzaam bij branchegenoot Välinge (hierna: F.) heeft die maatregel ook niet genoemd in zijn fax met zijn bevindingen na onderzoek van dat sample (prod. 5 Annex 4, I4F).

Sample analysed 97-02-20



4.5 Mededelingen van de zijde van Unilin voorafgaand aan de relevante prioriteitsdatum inhoudende dat de vochtigheidsproblemen en spleetvorming tot de verleden tijd behoren doordat de elastische onderste lip van de groef de naden automatisch dichttrekt (producties 8-15 I4F) openbaren, anders dan I4F stelt, naar het oordeel van het hof niet direct en ondubbelzinnig deelmaatregel (f). Het dichttrekken of 'klikken' vindt ook plaats bij de in BE 527 geopenbaarde klikverbinding. Met die mededelingen is niet geïmpliceerd dat de naden vanwege een blijvend uitgeoefende kracht - door de ook na plaatsing enigszins uitbuigende lip - ook worden dichtgehouden.

4.6 Uit een in mei 2006 (ver na de prioriteitsdatum) uitgegeven persbericht over de Amerikaanse equivalent van EP 341 waarin is vermeld dat "*Unilin launched this snapping technology in January*", waarop I4F zich ten slotte ook nog beroept, kan zonder verdere informatie over hetgeen die 'launch' dan zou hebben ingehouden evenmin openbaar (dus voor de gemiddelde vakman kenbaar) voorgebruik worden afgeleid. Dat geldt temeer nu, naar I4F zelf ook nadrukkelijk stelt, BE 527 wel reeds een kliksysteem openbaart, maar niet deelmaatregel (f).

4.7 Het op de verklaring van haar partijdeskundige professor Dr. Andreas Michanickl (hierna: Michanickl) gebaseerde standpunt van I4F dat een volledig spleetvrije vloer niet mogelijk is indien de koppeling na montage spanningsvrij is, zodat de gemiddelde vakman uit de Batibouw-brochure een blijvende spanning zal afleiden, wordt van de hand gewezen. Naar Unilin onbestreden heeft aangevoerd gold voor een 'spleetvrije' vloer in de branche een geaccepteerde tolerantie van 0,2 mm, zodat de gemiddelde vakman geen volledig spleetvrije vloer zou veronderstellen. Blijvende spanning van de onderlip is derhalve geen kenmerk dat door het Batibouw-paneel getoond in de brochure duidelijk en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman werd geopenbaard.

Openbaar voorgebruik door Tropica-panelen

4.8 I4F heeft zich daarnaast beroepen op openbaar voorgebruik door derden van uit kunststof vervaardigde panelen geproduceerd door T [redacted] Kunststoff GmbH (hierna: T [redacted]), die zijn voorzien van een koppelconstructie aangeduid met 'planoquick'. Door T [redacted] geproduceerde panelen met planoquick-verbinding zijn in 1982 in gebruik genomen door de Tropica Sporthal te Hemsbach (Duitsland) waar deze dienst deden als vloer voor een ijsbaan. In 1992 zijn de panelen (hierna: Tropica-panelen) verwijderd en gedeeltelijk hergebruikt voor een sauna-ruimte. De resterende panelen zijn buiten opgeslagen.

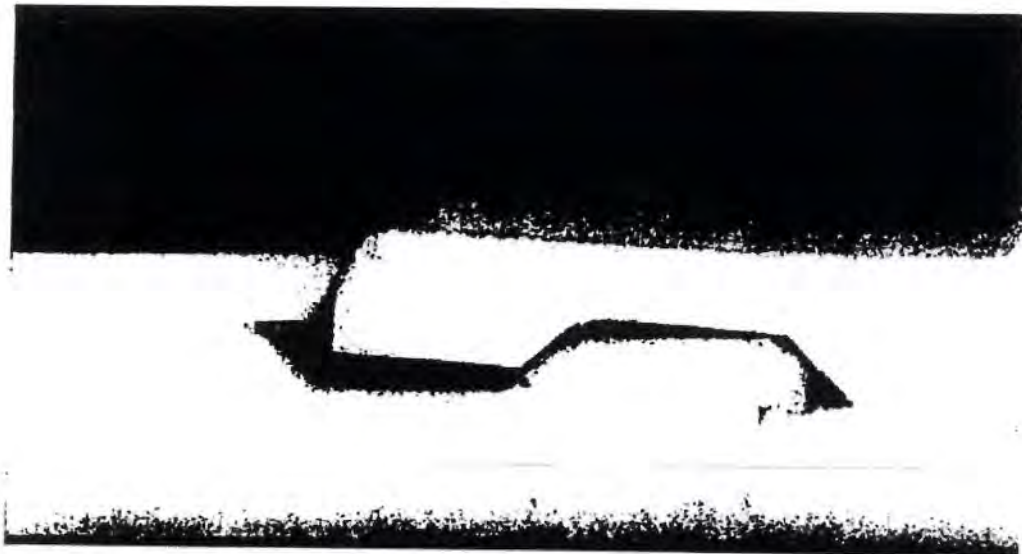
4.9 Een voormalig werknemer van T■■■■■, de heer ■■■■■ (hierna: H■■■■■), heeft in een op 15 februari 2008 gedateerde verklaring onder meer als volgt verklaard (prod. 19, par. 6, 12 en 13 van de Engelse vertaling, I4F):

"■■■■■: T■■■■■ had the idea that we should take these drawings and make sure that the slopes marked on the picture attached as Exhibit "FH-2" should be tight against each other. The general principle that he worked on with me was to have tension at all times to ensure the gap between the panels would always be closed and thus the joint be tight so that there would be tension even after the panels were assembled together, to keep the joint closed. We decided the way to achieve what ■■■■■ wanted in the product was to manufacture the panels so that the back slope of the tongue, marked in orange on the diagram forming exhibit "FH-2", and the slope of the groove nearest to the end of the lip, marked in blue on the diagram forming exhibit "FH-2", were pushed hard against each other at all times. We were able to do this with an angle of inclination, where these two parts of a panel met each other, of about 45°. After we had discussed the drawings, I then went to make the tools that would allow us to implement this idea using the milling machine. (...)

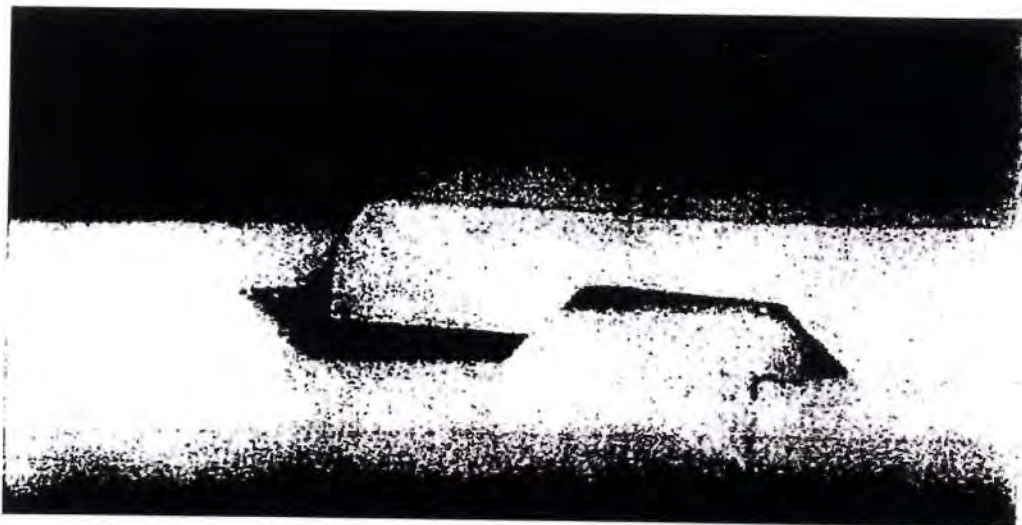
I have been shown a series of photographs, copies of which I have attached to this statement as Exhibit "FH-3". I can confirm that my recollection of the Planoquick panels I made with Mr T■■■■■ for ice-skating rinks and dance floors from about 1981 is that they had the form which appears in those photographs. The panels had the Planoquick joint on all four sides of the panel.

I remember that the end of the tongue of the panels was deliberately milled off to make a void. This is evident from the part of the picture attached as Exhibit "FH-2" marked in pink. This was to make sure that the main contact between one panel and the next was at the slope marked in orange and blue on the attached photograph of the cross-section that has been shown to me as Exhibit "FH-2", instead of the end of the tongue possibly making tight contact with the furthest inside part of the groove instead. We wanted to avoid such contact by the end of the tongue in case that prevented the contact that we wanted between the two slopes that I described above. It was the contact between those two slopes that ensured the joint was closed tight where the slopes were and tight at the top of the panels. I have been asked whether there was contact at the point marked in yellow on the photograph attached as Exhibit "FH-2". I can state that I deliberately made sure that there should be no contact there. I knew that, to make sure the joint was closed, I needed to make the contact at the point marked in orange and blue on the photograph attached as Exhibit "FH-2" i.e. the 45° contact surface - the tension inducing region, and that there should be no risk that any other area of contact would diminish the effect of that surface contact."

Exhibit FH-2 bevat navolgende afbeelding (een kleurenfoto is niet beschikbaar gemaakt):



Eén van de afbeeldingen uit Exhibit FH-3 is hierna opgenomen.



4.10 In een verklaring gedateerd 8 februari 2005 heeft de heer [REDACTED] T [REDACTED], eveneens destijds werkzaam bij T [REDACTED] (zoon van de directeur / eigenaar), verklaard dat hem door de heer B [REDACTED], eigenaar van de Tropica-hal (hierna: B [REDACTED]) platen zijn overhandigd, die hij herkende als de Tropica-panelen en heeft daarover verklaard:

“Die Platten wurden damals in unserer Firma so gefräst, dass bei zwei zusammengefügt Platten eine von uns als Rampe bezeichnete Schrägfläche des Koppelteils der einen Platte mit einer zugeordneten Schrägfläche des Koppelteils der anderen Platte derart zusammenwirkt, dass beide Platten aufeinander zu gepresst werden. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Platten ohne Lücke aneinander liegen. Durch das Zusammenwirken der beiden Rampen liegen die Endflächen der Platten auf der Rückseite nicht parallel, sondern winklig zueinander, da eine Lippe

des Koppelteils der einen Platte relativ zu der anderen Platte ausgelenkt ist. Dagegen liegen die Vorderseiten der beiden verbundenen Platten vollkommen parallel zueinander."

4.11 Tijdens de EOB-oppositieprocedure zijn bij het EOB 'samples' van planoquick-panelen gedeponeerd. Naar het hof begrijpt betreft dit, in verband met de omvang en het gewicht van die panelen, daaruit gezaagde delen die de koppeldelen tonen. Eveneens bij het EOB zijn foto's van de koppeldelen van Tropica-panelen overgelegd (prod. 26, I4F), door I4F aangeduid als 'kopse' foto's, waaronder de foto aangeduid met D45, waarvan het relevante deel hierna is afgebeeld. :



4.12 Het standpunt van Unilin dat de Tropica-panelen niet kunnen worden beschouwd als panelen voor het realiseren van een vloerbekleding wordt verworpen, nu deze evident bedoeld en gebruikt zijn als bedekking van een vloer en de conclusies van EP 341 niet beperkt zijn tot vloerpanelen voor het realiseren van een vloerbekleding van een bepaald type of met een bepaald gebruiksdoel. Waarom de gemiddelde vakman die de conclusies leest in het licht van de beschrijving en zijn tekeningen dat anders (en beperkter) zou zien heeft Unilin niet, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld. Dat niet kan worden vastgesteld of deze vloerpanelen voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk openbaar waren, zoals Unilin verder aanvoert, moet ook worden verworpen in het licht van de diverse door I4F in het geding gebrachte verklaringen over het door en in bijzijn van derden (zonder geheimhoudingsverplichting) proefleggen, aanbrengen in en weer verwijderen uit de Tropica sporthal van deze vloerdelen, waar Unilin onvoldoende tegenover heeft gesteld, in het bijzonder gelet op het feit dat Unilin blijkens de Minutes Oral Proceedings (Prod 1, Unilin) het openbaar voorgebruik van de Tropica-panelen tijdens de EOB-oppositieprocedure heeft erkend.

4.13 Naar I4F voorts heeft gesteld en Unilin niet heeft bestreden, zijn enkele van de verwijderde en opgeslagen Tropica-panelen ter beschikking gesteld aan de gedaagde partijen uit de hiervoor genoemde Engelse procedure en onderworpen aan testen om vast te stellen:

- (a) the lower lip of the coupling parts of the T [REDACTED] Panels is elastically bendable;
- (b) when two of the T [REDACTED] Panels are in the engaged condition:
 - (i) they are prevented from drifting apart into a direction perpendicular to their edges and parallel to the underside of the coupled panels;
 - (ii) there is no gap between the panels along the majority of the line of their engagement on the upper surface of the coupled panels;
 - (iii) the lower lip of the engaged coupling part of the engaged panel is partially bent;
 - (iv) the distal end of the lower lip of the engaged coupling part is bent and displaced on average by 0.22 mm.

4.14 Naar I4F onweersproken heeft gesteld (nrs. 93 en 94 dagvaarding eerste aanleg) blijkt uit de resultaten van dat onderzoek dat de spankracht, die wordt bewerkstelligd door de elastische eigenschap van de onderste lip van de groef, doordat de lip in verbonden toestand van de panelen verbogen is, aanwezig is. Unilin bestrijdt dat niet, maar voert aan dat de testopstelling onjuist was, omdat de panelen in de tests ondersteboven lagen en bovendien voor de tests maar een klein stukje van de panelen is gebruikt, waardoor de werking van de zwaartekracht buiten beschouwing is gelaten. Aan die bezwaren gaat het hof voorbij, aangezien Unilin niet, althans niet voldoende, onderbouwd heeft gesteld waarom en in welke mate de gehanteerde testopstelling en het gewicht van de oorspronkelijke Tropica-panelen en de daarop uitgeoefende zwaartekracht van invloed zou zijn op de koppeling en de hiervoor genoemde testresultaten waaruit de door de uitbuigende lip gecreëerde voorspanning blijkt. In het licht van de daadwerkelijke, door Unilin niet bestreden, testresultaten wordt ook voorbij gegaan aan het door Unilin overgelegde rapport van Professor Norman Fleck, die de Tropica-panelen heeft geïnspecteerd en aan de hand van foto's op louter beschouwende / theoretische gronden heeft geconcludeerd: "*The geometry and arrangement of the Planoquick panel joint is such that the joint displays a wedging action rather than the claimed tension force.*".

4.15 Unilin stelt verder dat de testen uit de Engelse procedure niet doorslaggevend zijn omdat de platen inmiddels kunnen zijn veranderd. Zij bestrijdt dat de Tropica-panelen het in deelmaatregel (f) geclaimde elastisch buigbare gedeelte hadden dat in verbonden toestand verbogen was. Zij stelt dat dit in elk geval niet meer met zekerheid is vast te stellen aan de hand van de thans voorhanden zijnde Tropica-panelen, omdat deze panelen jarenlang in gedemonteerde toestand op hun lip buiten hebben gestaan. Door verwerking en veroudering van het kunststof materiaal en door de jarenlang aanhoudende druk van het gewicht van de panelen, is de vorm van de lip als gevolg van kruip veranderd. Dat is ook te zien op de hiervoor weergegeven foto uit Exhibit FH-2 waarop is te zien dat de onderste lip aan zijn uiteinde vrij ligt, maar toch naar buiten is uitgebogen, aldus Unilin.

4.16 I4F heeft dat standpunt voorgelegd aan haar partijdeskundige Hendrik Maatman (hierna: Maatman), een chemisch ingenieur met ervaring op het gebied van verwerking en vormgeving van polymeren, zoals polyethyleen waarvan de Tropica-panelen zijn vervaardigd. Hem is een afbeelding van de Tropica-panelen in gekoppelde toestand getoond, waarin te zien is dat de lip van een van de panelen in gebogen toestand verkeert, en medegedeeld dat de lip naar een minder gebogen positie terugkeert als de panelen worden

ontkoppeld. Maatman heeft onder meer verklaard (prod. 50 I4F):

"(...) the relevant material properties of polyethylene (PE) do not change dramatically over time when the material is used under normal conditions, i.e. around room temperature. (...) Furthermore, the shape of the product does not change substantially in time. Otherwise, the product would lose its original function. The changes in material properties in time that might arise do lead to a decrease in the force exerted by the bent lip, so that the elastic spring force of the lip would have been higher originally than measured nowadays. This effect is known as creep and occurs with all plastic materials when they are used under load above the glass transition temperature (T_g). (...) so the use temperature of the T [redacted] panels has been far above the glass transition temperature and some creep will have occurred. Consequently it is my opinion that, since the T [redacted] panel coupling elements currently show a bent lip in coupled condition which exerts a tension force on the co-operating coupling element, it would certainly have done so (and probably better) when the panels were originally made."

4.17 Naar het oordeel van het hof valt niet uit te sluiten dat sommige panelen op een zodanige manier – staand op de lip – zijn opgeslagen dat deze lip zozeer naar buiten is verbogen dat daarmee thans geen voorspanning meer tot stand kan worden gebracht, zoals Unilin onder verwijzing naar de afbeelding uit FH-2 aanvoert. Er zijn echter ook afbeeldingen van Tropica-panelen in gekoppelde toestand, zoals die hiervoor getoond uit Exhibit FH-3 en D45, die in – voor zover waarneembaar – gesloten toestand een wel gesloten uitbuigende lip tonen. Bedacht dient ook te worden dat de panelen aan alle vier de zijden zijn voorzien van een koppeling en dat bij een paneel dat staand is opgeslagen slechts aan één van de vier zijden een vervorming van de lip wegens daarop rustend gewicht zal optreden. Zoals ook Dr. Govaert, de partijdeskundige aan de zijde van Unilin (hierna: Govaert), heeft verklaard, treedt kruip voornamelijk op bij belasting van het paneel. Het is dus niet aan te nemen dat alle zijden van alle panelen in belangrijke mate zijn vervormd ten gevolge van kruip door de wijze waarop deze zijn opgeslagen.

4.18 Unilin heeft erkend dat er bij de geteste Tropica-panelen sprake was van een uitgebogen lip in gekoppelde toestand van de panelen (par. 7.6 Conclusie van Antwoord). Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt dat bij de geteste Tropica-panelen na uitbuiging van de lip deze ook weer terugveert. Uit de verklaring van Maatman volgt dat het niet waarschijnlijk is dat dit vastgestelde terugveren eerst later (na de prioriteitsdatum) is gaan optreden, terwijl het terugveren aanvankelijk niet plaatsvond. Maatman bevestigt immers dat er (bij belasting) kruip optreedt en wijst erop dat dit betekent dat er vroeger dus juist méér spanning op de lip zal hebben gestaan (en deze vroeger dus juist nog beter zou terugveren, in plaats van niet). Weliswaar heeft Unilin onder verwijzing naar de verklaring van Govaert op diverse punten kritiek op het rapport van Maatman, maar een verklaring hoe het mogelijk is dat thans spanning wordt uitgeoefend door een in gekoppelde toestand uitgebogen lip, terwijl daarvan – naar zij kennelijk stelt – voorheen geen sprake was, heeft Unilin niet gegeven.

4.19 Voorts volgt genoegzaam uit de hiervoor geciteerde passages uit de verklaring van H [redacted], gelezen in samenhang met de weergegeven afbeelding, dat met de koppelverbinding die is toegepast in de Tropica-panelen bewust blijvend spanning is gecreëerd. Blijkens de Minutes Oral Proceedings uit de EOB-oppositieprocedure (Prod. 1, Unilin) heeft Unilin erkend dat uit (paragraaf 13 van) de verklaring van H [redacted] valt af te

leiden dat de Tropica-panelen deelmaatregel (f) openbaarden, maar zou aan die verklaring geen gewicht moeten worden toegekend omdat die niet in overeenstemming zou zijn met ander bewijs, waaronder de verklaring van de partijdeskundige aan de zijde van I4F professor J.K.M. de Schutter (hierna: De Schutter) en het door I4F overgelegde rapport van TNO Diana van 13 maart 2008. Het hof ziet geen aanleiding aan de verklaring van H[REDACTED] in verband met die verklaring en dat rapport minder gewicht toe te kennen. De Schutter stelt in de conclusie van zijn rapport: *"the bending of the lip results in a force which pushes the panels towards each other"*, hetgeen juist wijst op de aanwezigheid van deelmaatregel (f) in de door hem onderzochte panelen, waarvan niet is bestreden dat dit Tropica-panelen zijn. Om dezelfde reden als hiervoor (in 4.14) overwogen, wordt ook aan de ten aanzien van de verklaring van De Schutter en het rapport van TNO Diana door Unilin geuite bezwaren, dat alleen kleine stukjes van de panelen zijn onderzocht en geen rekening is gehouden met de invloed van de zwaartekracht, voorbij gegaan. Daarbij merkt het hof nog op dat De Schutter blijkens zijn verklaring wel de mogelijke invloed van zwaartekracht heeft onderkend, maar heeft geconcludeerd dat die niet van wezenlijke invloed zou zijn: *"This more thorough analysis however does not change the conclusion stated above."* Wat er overigens ook zij van de verdere door Unilin tegen het TNO Diana rapport aangevoerde bezwaren, een tegenstrijdigheid met de verklaring van H[REDACTED] valt daarin niet te onderkennen.

4.20 Hetgeen H[REDACTED] heeft verklaard is voorts in overeenstemming met hetgeen T[REDACTED] heeft verklaard en waaruit de toepassing van deelmaatregel (f) bij de Tropica-panelen evenzeer is af te leiden (zie 4.10 hiervoor). Dat deze verklaring tegenstrijdig zou zijn met een andere verklaring van [REDACTED] T[REDACTED] (prod. 5, Unilin) ziet het hof niet in en valt uit de onduidelijke foto's bij de verklaring niet af te leiden. Dat B[REDACTED] desgevraagd niet kon zeggen of deelmaatregel (f) bij de Tropica-panelen aanwezig was en dat mevrouw T[REDACTED], de weduwe van de directeur./ eigenaar van T[REDACTED], en H[REDACTED] daarover niet (expliciet) hebben verklaard, kan aan een en ander niet afdoen. Datzelfde geldt voor het feit dat mevrouw T[REDACTED] en [REDACTED] T[REDACTED] hebben verklaard dat de planoquick-panelen overeenkomstig de door T[REDACTED] aangevraagde octrooien waren en dat de in die octrooien beschreven uitvoeringsvormen – die zien op een tand- en groefverbinding die door middel van een wentelbeweging kunnen worden gekoppeld – niet direct en ondubbelzinnig een blijvend uitgebogen lip openbaren. Dat alles staat er immers niet aan in de weg dat bij de feitelijke uitvoering van de planoquick-verbinding die (additionele) maatregel wel werd toegepast.

4.21 Ten slotte heeft ook de Oppositieafdeling in de het EOB-oppositieprocedure vastgesteld: *"The samples provided by the Opponents may indicate a pretension achieved by a bent-out lower lip. However, it is not proven that such a pretension took place in the actual floor panels of the Tropica ice-rink"*. Unilin heeft in die procedure ook erkend dat deelmaatregel (f) kan worden gezien in de foto's (waaronder D45) en de 'samples' van de panelen: *"The Proprietor recognized that these features may be seen in photographs provided by the Opponent and also when the panel samples provided by the Opponent are joined in an inverted state. However, the samples are much smaller and lighter than the actual panels which were 2 meters long and 1 meter wide and weighed about 40 kg. The photographs also do not show the actual Tropica panels in joined condition but only light-weight samples joined in an inverted state."* Zoals hiervoor reeds overwogen (r.o. 4.14) heeft Unilin echter niet, althans niet voldoende, onderbouwd gesteld waarom en in welke mate het gewicht van de Tropica-panelen en de daarop uitgeoefende zwaartekracht van invloed zou zijn op de koppeling en de hiervoor genoemde testresultaten waaruit de door de uitbuigende lip gecreëerde voorspanning blijkt.

4.22 Naar het oordeel van het hof heeft I4F in het licht van hetgeen daar door Unilin tegenover gesteld is, voldoende bewijs bijgebracht van haar stelling dat deelmaatregel (f) in de op de prioriteitsdatum openbaar toegankelijke Tropica-panelen was geopenbaard. Voor zover Unilin wil betogen dat aan de verklaring van H[REDACTED] onvoldoende belang kan worden gehecht vanwege de onduidelijkheid van de afbeelding(en) waarnaar daarin wordt verwezen, moet dat worden gepasseerd. Die onduidelijkheid moet gezien de omstandigheden voor rekening van Unilin komen. Deze verklaring en de in de exhibits opgenomen afbeeldingen zijn immers afkomstig uit de Engelse procedure. I4F beschikt niet over een betere afbeelding (in kleur). Unilin, die partij was bij die procedure en geacht moet worden daarover wel te (hebben kunnen) beschikken, heeft geen betere afbeelding overgelegd. De door haar gestelde onduidelijkheid komt daarom voor haar eigen risico.

4.23 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat conclusie 1 wordt geanticipeerd door de Tropica-panelen en derhalve niet geldig is wegens gebrek aan nieuwigheid. Bij die stand van zaken behoeft hetgeen over en weer is gesteld ten aanzien van andere door T[REDACTED] vervaardigde panelen (voor gebruik als kegelbaanvloer) geen bespreking.

Volgconclusies 2-15 en 17-22

4.24 I4F heeft aangevoerd dat de maatregelen van volgconclusies 2-11, 13, 15, 17 en 20-22 volledig worden geopenbaard door de Tropica-panelen. Unilin heeft dat slechts bestreden met de stellingen dat deze panelen niet tot de stand van de techniek zouden behoren en de huidige configuratie ervan niet maatgevend is voor de configuratie van de koppeling ten tijde van de prioriteitsdatum. Deze verweren moeten om dezelfde redenen als hiervoor overwogen worden verworpen. Daarom moeten deze conclusies geacht worden eveneens nieuwigheid te onthouden.

4.25 Ten aanzien van conclusie 12 heeft I4F aangevoerd dat onduidelijk is wat de inventieve bijdrage is van de daarin geopenbaarde maatregel en dat deze derhalve moet worden beschouwd als een alternatieve, niet inventieve uitvoering van de koppeling van conclusie 1. Unilin heeft daar niets tegenovergesteld. Bij die stand van zaken moet conclusie 12 niet inventief geacht worden.

4.26 Ten aanzien van de maatregelen in conclusies 14, 18 en 19 heeft I4F aangevoerd dat deze uitgaande van de Tropica-panelen niet inventief zijn, omdat de daarin geopenbaarde maatregelen bekend zijn uit onder meer de rond de Batibouw verschenen publicaties. Unilin heeft wel bestreden dat het openbaar voorgebruikte Tropica-paneel gecombineerd zou worden met het voorgebruikte Batibouw-paneel, maar dat de gemiddelde vakman uitgaande van het Tropica-paneel en zoekend naar een oplossing voor het probleem waarvoor die conclusies een oplossing bieden (het lijmloos verbinden van vloerpanelen) zou stuiten op – bijvoorbeeld – de Batibouw-brochure, heeft zij niet gemotiveerd bestreden. Het hof is met I4F van oordeel dat de gemiddelde vakman dan zonder intevieve denkwerk tot de maatregelen van de conclusies 14 en 18 zou komen. De maatregel van conclusie 14, dat de panelen zowel door schuiven als door middel van een wentelbeweging in elkaar kunnen worden geschoven, is geopenbaard in de Batibouw brochure. De maatregel van conclusie 18, kort gezegd dat twee tegenover elkaar gelegen zijden van een paneel koppeldelen hebben die een wentelbeweging mogelijk maken en de twee andere zijden koppeldelen die een in elkaar schuiven mogelijk maken; is daarin evenzeer geopenbaard. Dat volgt uit het feit dat deze panelen blijkens de Batibouw-brochure plaatsing door een wentelbeweging mogelijk maakten. Na koppeling aan één zijde, bijvoorbeeld de lange zijde, door een wentelbeweging,

is aan de korte zijde nog slechts koppeling door een schuifbeweging mogelijk. Naar I4F onweersproken heeft aangevoerd (5.15 en 5.19 pleitnota EA) zijn de maatregelen van de conclusies 14 en 18 overigens ook al geopenbaard in WO 999, zodat deze conclusies uitgaande van de Tropica-panelen en gecombineerd met die publicatie eveneens inventiviteit ontberen. Conclusie 19 betreft de toepassing van de panelen voor een laminaatvloer, welke maatregel eveneens in de Batibouw-brochure is geopenbaard. Het ligt voor de hand deze maatregelen vanwege de daaraan verbonden voordelen toe te passen op de uit de Tropica-panelen bekende koppeling. Aldus is geen van deze maatregelen inventief te achten.

Inventiviteit volgconclusie 16

4.27 De Tropica-panelen openbaren niet de maatregel van conclusie 16 dat de panelen een kern hebben die is gemaakt van HDF-plaat of MDF-plaat, waarbij de koppelmiddelen, met inbegrip van het buigbare gedeelte, hoofdzakelijk zijn gevormd uit voornoemde plaat, zodanig dat de spankracht wordt geleverd door de elasticiteit van de HDF of MDF. I4F heeft de inventiviteit van conclusie 16 bestreden.

- meest nabije stand van de techniek, gemiddelde vakman en objectieve probleemstelling

4.28 I4F heeft de inventiviteitsaanval op EP 341 (onder meer) onderbouwd uitgaande van het paneel getoond in de Batibouw-brochure en/of het op de Batibouw beurs getoonde paneel (hierna: het Batibouw-paneel). Zoals hiervoor reeds overwogen openbaart het Batibouw-paneel wel deelmaatregelen (a) tot en met (e) (een kliksysteem), maar niet deelmaatregel (f). Zoals vermeld in paragrafen 13, 14 en 17 van de beschrijving is het technisch effect daarvan dat wordt voorkomen dat zowel bij het aanbrengen van de panelen als ook in een later stadium spleetvorming tussen de panelen ontstaat, met alle daaraan verbonden nadelen (het indringen van vuil en vocht). De koppeling van het Batibouw-paneel zorgt er al voor dat de panelen bij het aanbrengen dichttrekken, terwijl de vergrendelmiddelen bij het uitoefenen van externe belasting weerstand bieden tegen het uit elkaar schuiven van de panelen. Dat effect kan echter niet worden aangemerkt als het continu tegenwerken van spleetvorming, zoals wel het geval is door de spankracht die door de blijvend uitgebogen lip wordt uitgeoefend zoals geopenbaard in deelmaatregel (f). Anders dan bij het Batibouw-paneel, op de koppeling waarvan in onbelaste toestand geen kracht wordt uitgeoefend, is er bij de koppeling volgens de uitvinding van het octrooi altijd spankracht die spleetvormig tegengaat, ook als er geen tegenwerkende krachten zijn. Dat de probleemstelling moet worden geformuleerd als 'het verder vergroten van de eigenschap van het tegenwerken van spleetvorming' zoals door I4F gesteld kan daarom niet als juist worden aanvaard. Naar het oordeel van het hof dient het objectieve technische probleem te worden geformuleerd als: 'het verschaffen van een hard vloerpaneel met een kern van HDF-plaat of MDF-plaat voorzien van koppeldelen waarmee niet alleen bij het koppelen maar ook daarna continu, in de zin van: ook in een situatie dat er geen tegenwerkende krachten zijn, spleetvorming tussen de panelen wordt tegengegaan'.

4.29 Het hof ziet geen aanleiding de koppeldelen in de objectieve probleemstelling te specificeren als een tand- en groefverbinding als bedoeld in het Batibouw-paneel, zoals de rechtbank heeft gedaan. Weliswaar gaat de gemiddelde vakman daar vanuit, als meest nabije stand van de techniek, maar het opnemen daarvan in de probleemstelling dwingt hem de oplossing in aanpassing van de tand en groef verbinding te zoeken en belet hem andere oplossingsrichtingen te onderzoeken en is daarmee naar het oordeel van het hof een ongeoorloofde pointer naar de oplossing volgens het octrooi. Het hof ziet evenmin aanleiding

de bij de gemiddelde vakman bekende aan spleetvorming inherente nadelen van het indringen van vuil en vocht in de probleemstelling op te nemen, zoals door Unilin voorgesteld.

4.30 Er is geen wezenlijk verschil van mening tussen partijen over de persoon van de gemiddelde vakman. Indachtig de beperking van nieuwe conclusie 1 tot vloerpanelen die een kern hebben van HDF-plaat of MDF-plaat is de gemiddelde vakman een technicus die werkzaam is op de onderzoeksafdeling van een bedrijf dat zich bezig houdt met (panelen voor) vloerpanelen vervaardigd uit MDF / HDF en kennis heeft van verbindingstechnieken en de materialen en technieken voor de vervaardiging en het aanbrengen van dergelijke vloerpanelen.

- *Batibouw-paneel en algemene vakkennis*

4.31 Het standpunt van I4F dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum reeds op grond van zijn algemene vakkennis tot de door EP 341 onder bescherming gestelde oplossing voor dit probleem zou komen wordt verworpen. Aan I4F kan worden toegegeven dat aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat door toepassing van het kliksysteem met een uitbuigende en weer terugbuigende elastische lip, de spleten tussen de panelen bij het leggen konden worden dichtgetrokken. Unilin heeft dit nadrukkelijk zo omschreven in onder meer de Batibouw-brochure. Deze brochure bevat evenwel geen pointer in de richting van een blijvend verbogen lip die de panelen niet alleen dicht trekt, maar ook continu (ook als er geen tegenwerkende krachten zijn) dicht houdt. De vergrendelmiddelen die verhinderen dat de panelen uit elkaar schuiven (alleen) op het moment dat daar kracht op wordt uitgeoefend, kunnen zoals hiervoor reeds overwogen niet als zodanig worden aangemerkt. I4F heeft niet voldoende onderbouwd, met verwijzing naar een handboek of overzichtsartikel of anderszins, dat op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde het inzicht dat de bij koppeling door de uitbuigende lip veroorzaakte spanning permanent gemaakt kan worden met een net niet passende koppeling, waardoor de lip na koppeling niet volledig terugveert maar in een enigszins uitgebogen toestand blijft en daardoor ook in onbelaste toestand continu kracht blijft uitoefenen, waarmee ook het optreden van spleetvorming tussen panelen ná het aanbrengen ervan wordt voorkomen. Een aanwijzing dat de oplossing volgens EP 341 niet voor de hand lag kan worden gevonden in WO 721 die dateert van kort voor de prioriteitsdatum van EP 341. Daarin wordt het probleem van spleetvorming en indringend vocht bij gebruik van een klikkoppeling opgelost door de koppelingen te maken van kunststof, waar het vocht niet kan indringen, niet door aanpassing van de configuratie van de koppeling.

- *toepassing op MDF / HDF paneel*

4.32 Daarnaast geldt dat voor zover de gemiddelde vakman al zou inzien dat met een blijvend uitgebogen onderlip ook na het aanbrengen spleetvorming tussen de panelen kan worden tegengegaan, hij er toch van zou afzien die oplossing toe te passen, omdat hij niet zou verwachten dat die oplossing geschikt zou zijn voor toepassing in panelen met een kern van HDF of MDF.

4.33 MDF en HDF bestaan uit lagen samengeperste houtvezels. Dit materiaal is elastisch en eenvoudig te bewerken en zeer geschikt voor toepassing in vloerpanelen. Een nadeel daarvan is echter dat het gevaar bestaat dat het in de lengterichting gaat splijten indien er

dwars op het vlak krachten worden uitgeoefend, zoals bij het uitbuigen van de onderlip. Dat het in de periode rond de prioriteitsdatum de verwachting was dat een koppeling van MDF / HDF al niet sterk genoeg zouden zijn voor toepassing van een klikverbinding zoals toegepast in het Batibouw-paneel – die een eenmalige kortdurende elastische vervorming van de onderlip vergt – blijkt uit de reactie van P. [REDACTED], die na bestudering van het hem door [REDACTED] ter beschikking gestelde sample (zie r.o. 4.4) daar weinig goeds over te zeggen heeft en opmerkt: "(...) *you wonder if the whole thing is a joke.*" Het ligt dan niet voor de hand die klikverbinding verder te belasten door de elastische lip blijvend onder spanning te houden. Dat geldt temeer omdat ook de klikverbinding van de Batibouw-panelen nog maar een zeer recente ontwikkeling was. De geschiktheid van die koppeling voor langdurig gebruik en zo nodig opnieuw ontkoppelen en koppelen moest zich in de praktijk nog bewijzen. Daarover bestond blijkens de reactie van P. [REDACTED] al de nodige scepsis. Niet aangenomen kan worden dat de gemiddelde vakman aan de toepassing van de spanningsloze koppeling in het Batibouw-paneel het vertrouwen ontleende dat een permanent uitgebogen onderlip volgens deelmaatregel (f) geen problemen zou opleveren.

4.34 De gevoeligheid van MDF / HDF voor scheurvorming in lengterichting, aangeduid als 'delaminatie' wordt bevestigd door de partijdeskundige aan de zijde van Unilin, professor J.R. Loferski (hierna Loferski) in zijn verklaring (prod. 14 Unilin). Hij heeft over MDF / HDF verklaard:

13. *Those skilled in the art who have practical experience working with HDF and MDF consider them to be brittle because they break easily, especially in the "thickness direction". It was also commonly understood at the time that HDF and MDF should not be milled with edge profiles that had sharp external and internal angles because they were highly susceptible to damage.*

14. *Boards made of HDF and MDF were also known to be subject to splitting along the plane of the panel, sometimes called delamination. For example, a nail driven into the edge of an HDF/MDF board can cause it to split (...).*

Over de oplossing volgens EP 341 verklaart hij:

17. *First, one of skill in the art would have believed that the brittleness of HDF or MDF would very likely cause a lower lip that is bent under a constant load to break. This is especially true when considering that the lower lip is further subject to abrupt forces exerted upon the joint when the floor is walked upon.*

18. *Second, one of skill in the art would also have believed that such a joint would fail due to the splitting of the HDF/MDF core.*

4.35 De standpunten van Loferski worden onderschreven door een andere partijdeskundige aan de zijde van Unilin, Professor Hugh Mansfield-Williams (hierna: Mansfield-Williams). In zijn eerste verklaring (prod. 19, Unilin) verklaart hij over de in de Batibouw-brochure getoonde vloerpanelen:

11. *In my view, the skilled man would have seen something novel. He would not previously have known or it would not have occurred to him to use the snap-together coupling in MDF/HDF, because he would have assumed that the risk of the lip breaking off would be too great to be reliable. So, he would have preferred glued joints or he would have preferred a coupling joint that could be assembled without overloading the lip, particularly a thin lip which is around 1 mm thick or even less in*

some parts.

12. So, the skilled man would not have seen that as something that was suitable, particularly not for large scale manufacturing. And looking at it, he probably would still have thought that, although it worked, it nevertheless looked fragile.

Over toepassing van een permanent gebogen lip verklaart hij:

30. Even if the skilled person at the Batibouw or shortly afterwards would have considered amending the connection to counteract opening up of the closed joints, he would not have considered solving this problem by adding pretension through reconfiguration of the joint as such, especially not of the lower lip of the joint. He would know that the lips of the floor panels of the Batibouw profile are brittle and that cracks are likely to occur and be propagated during loading of the floor panels, and he would also have been concerned about creep, resulting in a permanent deformation of the lower lip. (...)

4.36 De partijdeskundige van I4F Michanickl ontkent niet dat de gemiddelde vakman zou onderkennen dat MDH / HDF gevoelig is voor splijtvorming, maar stelt dat hij dit eenvoudig zou ondervangen door meer kunsthars te gebruiken en de dichtheid van MDF te vergoten door deze onder grotere druk te persen. In dezelfde zin heeft een andere partijdeskundige van I4F Wolfgang Gard verklaard. Dat dit maatregelen zijn die de gemiddelde vakman reeds op grond van zijn algemene vakkennis zou beschouwen en toepassen als voldoende effectieve oplossing binnen aanvaardbare grenzen van productiemogelijkheden en kostenverhoging, kan evenwel zonder verdere onderbouwing niet worden aangenomen, met name ook gelet op de hiervoor weergegeven reactie van P[REDACTED], die toch bij uitstek geacht moet worden op de hoogte te zijn geweest van de (on)mogelijkheden van de toepassing van vloerpanelen vervaardigd uit MDF/HDF materiaal. Voor verder deskundigenbewijs op dit punt, zoals door I4F aangeboden in reactie op de tweede deskundigenverklaring van Mansfield-Williams ziet het hof geen aanleiding. Zijn daarin ingenomen standpunten vormen een verdere uitwerking van zijn eerste verklaring in reactie op de verklaring van Michanickl, terwijl bovendien voldoende gelegenheid is geweest bij pleidooi daarop te reageren, hetgeen I4F, bijgestaan door Michanickl, overigens ook heeft gedaan.

4.37 Het behoorde op de prioriteitsdatum verder tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman dat MDF / HDF weliswaar elastisch is en kortdurend kan worden verbogen (en dan weer zal terugbuigen), maar dat het ook gevoelig is voor kruip, ook wel aangeduid als relaxatie. Dat betekent dat er bij langdurige belasting blijvende verbuiging optreedt; het materiaal keert niet meer terug naar zijn oorspronkelijke positie. De gemiddelde vakman zou daarom verwachten dat een blijvend uitgebogen (dunne) lip van HDF / MDF (relatief snel) zijn spankracht zou verliezen en dus niet langdurig voorspanning zou kunnen uitoefenen.

4.38 Dat MDF / HDF gevoelig is voor kruip wordt door Michanickl niet bestreden. Volgens hem zou de gemiddelde vakman dat echter niet als een probleem zien, omdat de uitgebogen onderlip op de grond rust. Naar Unilin, naar het oordeel van het hof terecht, aanvoert staat dat er evenwel niet aan in de weg dat het optreden van kruip ervoor zorg dat de door de uitgebogen onderlip veroorzaakte spanning afneemt. Door die permanente uitbuiging verliest immers het materiaal de eigenschap dat deze weer in oorspronkelijk toestand terugkeert. Onvoldoende aannemelijk is dat dit proces niet optreedt indien de uitgebogen lip wordt ondersteund door de ondergrond. Ook dan blijft de lip immers

langdurig belast door de blijvende uitbuiging.

4.39 Ten slotte heeft Loferski onbestreden verklaard dat de gemiddelde vakman zou verwachten dat de oplossing volgens EP 341 afbreuk zou doen aan het leggemak. Bij een laminaatvloer moeten de panelen zowel op de korte als de lange zijde worden gekoppeld. Dit gebeurt bij panelen voorzien van een lijmloze klikverbinding door de panelen aan de lange zijde door middel van een wentelbeweging te koppelen en vervolgens aan de korte zijde in het horizontale vlak vast te klikken. Daartoe moet het paneel na koppeling aan de lange zijde dus nog in lengterichting verschoven worden in de richting van de korte zijde. Niet alleen zou de gemiddelde vakman zich realiseren dat er dan nog meer spanning op de uit MDF / HDF vervaardigde koppeling zou komen te staan, maar ook zou hij verwachten dat bij het toepassen van voorspanning op de koppeling dat verschuiven zou worden bemoeilijkt en daarmee het leggemak in gevaar zou brengen. Ook om die reden lag het voor de gemiddelde vakman niet voor hand op de koppeling van het Batibouw-paneel voorspanning toe te passen.

4.40 Het feit dat het makkelijker is een net niet passende koppeling te maken dan een precies passende koppeling, zoals I4F stelt, betekent nog niet dat de gemiddelde vakman dat ook bewust zou doen om het objectieve technische probleem op te lossen. Evenmin volgt daaruit dat hij dan tot de oplossing volgens EP 341 zou komen. Een net niet passende koppeling kan ook leiden tot een koppeling met te véél speling, bijvoorbeeld door een te grote groef.

4.41 Het hof is aldus van oordeel dat conclusie 16 van EP 341, uitgaande van het Batibouw-paneel, niet reeds voor de hand lag op grond van de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum.

- Batibouw-paneel en Tropica-paneel

4.42 Op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet wordt ook de stelling van I4F, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om de koppeltechniek van het kunststof Tropica-paneel te gebruiken voor het uit MDF / HDF vervaardigde Batibouw-paneel, verworpen.

- Batibouw-paneel en US 442

4.43 I4F heeft voorts aangevoerd dat de gemiddelde vakman, uitgaande van het Batibouw-paneel, zoekend naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld zag, zou stuiten op US 442, daarvan kennis zou nemen en dan zonder inventieve denk arbeid tot de oplossing volgens het octrooi zou komen.

4.44 Dat de gemiddelde vakman niet zou stuiten op US 442 omdat deze betrekking heeft op wandpanelen en niet op vloerpanelen, zoals Unilin meent, kan niet als juist worden aanvaard. US 442 heeft, net als de Batibouw-panelen die voor de gemiddelde vakman het vertrekpunt vormen, betrekking op een kliksluiting. Dat US 442 ziet op wandpanelen en niet op vloerpanelen maakt dat niet anders. Daargelaten dat de conclusies van US 442 niet zijn beperkt tot wandpanelen, zou een vakman die op zoek is naar een oplossing voor het koppelen van vloerpanelen ook kennis nemen van publicaties over het koppelen van wandpanelen. Dat blijkt reeds daaruit dat US 442 bij de beschrijving van de stand van de techniek verwijst naar publicaties die zien op zowel wand- als vloerpanelen. De aangehaalde

publicatie US 200, door I4F als alternatieve meest nabije stand van de techniek genoemd, heeft betrekking op panelen voor gebruik in zowel vloeren, daken als wanden. Voorts is US 442, anders dan Unilin stelt, niet beperkt tot metalen panelen. Dat US 442 tot een andere IPC klasse zou behoren, waarop Unilin heeft gewezen, betekent niet dat de gemiddelde vakman daarvan geen kennis zal nemen. Een gemiddelde vakman zoekt naar en neemt kennis van documenten waarvan hij verwacht dat hij daarin (een aanwijzing voor) de oplossing voor zijn probleem zal vinden. Dat is, zoals hiervoor overwogen, bij US 442 het geval. Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman US 442 vinden en daarvan kennis nemen. De omstandigheid dat US 442 in het European Search Report niet is genoemd als relevante stand van de techniek, waarop Unilin heeft gewezen, is niet van doorslaggevend belang voor de vraag of de gemiddelde vakman dat document zou vinden en relevant zou achten en kan daar daarom niet aan afdoen. Of hetgeen in US 442 is geopenbaard de gemiddelde vakman ook zonder inventieve denkbaarheid zal brengen tot de oplossing voor zijn probleem wordt hierna besproken.

4.45 Figuren 1 tot en met 6 van US 442 openbaren een hoekkoppeling. In figuur 7 van US 442 wordt een configuratie van een koppeling geopenbaard die geschikt is voor het koppelen van panelen die in elkaars verlengde liggen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman deze koppeling als ongeschikt voor toepassing in vloerpanelen terzijde schuiven. Deze koppeling is voorzien van uitsteeksels ('assembly legs' 49 en 69), op de tekening aan de bovenzijde waarmee, met behulp van gereedschap, de benodigde kracht kan worden uitgeoefend om de koppeling tot stand te brengen. Deze configuratie leidt zoals getekend dus tot uitsteeksels aan de bovenzijde en zou op die wijze ongeschikt zijn voor toepassing in vloerpanelen. I4F heeft aangevoerd dat de gemiddelde vakman zou inzien dat hij de koppeling ten opzichte van de tekening kan omdraaien. Daarmee komen de uitsteeksel aan de onderzijde te liggen. De gemiddelde vakman zal inzien dat de vloer zal doorbuigen bij belasting van de panelen tussen de koppelingen in, zodat dan evenmin een stabiele vlakke vloer wordt verkregen. Dat probleem wordt niet opgelost door het weglaten van de uitsteeksels. Dan komt immers de uitstekende koppeling zelf op de vloer te rusten, waardoor nog steeds geen stabiele vlakke vloer wordt verkregen en er bovendien bij belasting van bovenaf zodanige krachten direct op de koppeling komen te staan, dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat die daar onvoldoende tegen bestand is. Indien deze uitsteeksels worden weggelaten, moet bovendien kracht worden uitgeoefend op de zijkanten van de panelen om de koppeling tot stand te brengen, waardoor deze kunnen beschadigen hetgeen nadelig is als daarmee nog een blinde sluiting tot stand gebracht moet worden. Dat geldt temeer omdat de beschrijving leert dat veel kracht moet worden uitgeoefend om de koppeling tot stand te brengen. Het volledig opnemen van de koppeling in de panelen zou leiden tot een aanzienlijke toename van de dikte ervan, tot ongeveer vier á vijf keer zo dik, hetgeen – indien al toepasbaar – evenzeer onwenselijk is. Het nog verder aanpassen van de configuratie van de koppeling door deze te integreren in de rand van een MDF of HDF vloerpaneel zonder de dikte daarvan aan te passen, acht het hof niet te liggen binnen de niet-inventieve vermogens van de gemiddelde vakman, mede in aanmerking genomen hetgeen in 4.32 – 4.40 reeds is overwogen.

4.46 Daarenboven, ook als de gemiddelde vakman US 442 in ogenschouw zou nemen om te bezien of de daarin geopenbaarde kliksluiting de oplossing voor zijn probleem biedt, is het hof van oordeel dat hij die oplossing daarin niet zal vinden. Hetgeen door US 442 aan de gemiddelde vakman die daarvan kennisneemt wordt geopenbaard, dient te worden beoordeeld in het licht van de tekeningen en de beschrijving. Uit de beschrijving blijkt dat met de koppeling volgens US 442 een oplossing wordt geboden voor de instabiliteit van

koppelingen die niet zijn voorzien van vergrendelmiddelen, zoals bijvoorbeeld die geopenbaard in US 200. Voorts wordt genoemd dat koppelingen die onder een hoek (door te wentelen) tot stand moeten worden gebracht het nadeel hebben dat vanwege de daardoor benodigde ruimte spleetvorming tussen de panelen ontstaat. De koppeling volgens US 442 lost deze problemen op. De daarin geopenbaarde koppeldelen kunnen – met behulp van ‘assembly legs’ en benodigd gereedschap en de nodige kracht – in horizontaal vlak worden gekoppeld. Tevens wordt voorzien in vergrendelmiddelen. De ‘male member’ 30 is voorzien van vlakken 46 en 48 die in een hoek ten opzichte van elkaar liggen en de ‘female member’ 50 is voorzien van een ‘leg’ 66 met een vlak dat met het uitsteeksel ‘protrusion 68’ aan het eind van het vlak een tegenovergestelde hoek vormt (zie fig. 3). Indien de ‘male member’ en ‘female member’ worden gekoppeld buigt de ‘leg’ 66 eerst naar buiten uit om de male member te kunnen opnemen (zie fig. 4), waarna de ‘leg’ 66 weer terugbuigt zodra de hoek gevormd door vlakken 46 en 48 de uiterste bolling van de ‘protrusion’ is gepasseerd en totdat deze volledig is omsloten door de hoek gevormd door ‘leg’ 66 en ‘protrusion’ 68 (zie fig. 5).

4.47 In de beschrijving van US 422 wordt beschreven dat de koppeling voorziet in ‘a continuous mating force’. I4F heeft daarbij (onder meer en in het bijzonder) verwezen naar kolom 5, r. 44-51. In deze passage worden de krachten beschreven die optreden bij het in elkaar schuiven van beide koppeldelen, in het bijzonder de krachten die optreden nadat de uiterste bolling van de ‘protrusion’ voorbij de door vlakken 46 en 48 gevormde hoek is gekomen, te weten de kracht FL in lengterichting en kracht FW in breedterichting en dat deze krachten worden overgebracht op de vlakken 34, 36, 54 en 56 teneinde in een ‘continuous mating force’ te voorzien. In de beschrijving wordt nergens vermeld of gesuggereerd dat de ‘leg’ 66 na koppeling van de beide delen in een uitgebogen toestand blijft en daardoor kracht blijft uitoefenen. In aanmerking genomen de tekeningen zal de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof ook niet zo opvatten. Uit de tekeningen, met name fig. 5, zal de gemiddelde vakman afleiden dat de ‘leg’ 66 na koppeling volledig terugbuigt nadat een perfect sluitende koppeling tussen de beide koppeldelen tot stand is gebracht. Een niet sluitende koppeling, met een ook na koppeling nog enigszins uitgebogen lip, zoals die bij de koppeling volgens EP 341, is daarin niet te onderkennen. Tussen vlak 46 en het daarop aansluitende vlak van ‘leg’ 66 die volgens de beschrijving ‘complementary’ zijn en onder dezelfde hoek staan (kolom 4, r. 25-26) is geen enkele ruimte zichtbaar, hetgeen de gemiddelde vakman zou verwachten bij een niet volledige sluiting van ‘leg’ 66. Daaruit zal hij afleiden dat ‘leg’ 66 en ‘protrusion’ 68 zich na koppeling (fig. 5) in dezelfde positie bevinden als daarvoor (fig. 3). Derhalve zal de gemiddelde vakman de door US 442 geopenbaarde koppeling begrijpen als een klikverbinding volgens het principe van het Batibouw-paneel waarbij de tijdens koppeling uitgebogen lip na koppeling weer terugkeert in zijn oorspronkelijke positie.

4.48 Wat betreft de in de beschrijving genoemde ‘continuous mating forces’ bieden de beschrijving noch de tekeningen de gemiddelde vakman een duidelijke aanwijzing waardoor en hoe die tot stand gebracht wordt. Weliswaar is vermeld dat door de samenwerking van protrusion 68 met vlak 48 krachten FL en FW ontstaan, maar ook dat die krachten worden overgebracht op de vlakken 34, 36 en 54, 56, terwijl de beschrijving ook vermeldt dat ná koppeling alleen de ‘mating edges’ 32 en 52 nog contact maken en dat deze ‘first surfaces’ 34 en 54 en ‘second surfaces’ 36 en 56 dan juist geen contact meer maken (k. 5, r. 24-30). Dit is in de beschrijving aangeduid als ‘critical’ (k. 4, r. 62-65). Op basis van de openbaring van US 442 valt dus niet in te zien dat de gemiddelde vakman zou begrijpen dat (en zo ja, hoe) ook na volledige koppeling nog een horizontale kracht wordt uitgeoefend door ‘leg’ 66 waarmee spankracht wordt uitgeoefend die de panelen naar elkaar toe dwingt. Deelmaatregel

(f) wordt door US 442 derhalve niet aan de gemiddelde vakman geopenbaard.

4.49 Verder is duidelijk uit US 442 dat er ruimte is tussen de vlakken 40 en 60 over de afstand WS en tussen het uiteinde van de tand 44 en de holte van de groef 64 over de afstand LS. De gemiddelde vakman zou in twijfel trekken of deze – primair voor wandpanelen ontworpen – constructie de stevigheid heeft die benodigd is voor een vloerpaneel dat bij plaatsing van meubelstukken of het belopen ervan aanzienlijke verticale belasting moeten kunnen doorstaan. Het naar beneden inbuigen van het paneeloppervlak 22 over de afstand WS zou kunnen veroorzaken dat de ‘edges’ 32 en 52 van elkaar wijken, waardoor spleetvorming ontstaat of zelfs tot het afbreken van de uiterste hoek 52. Dat zou de gemiddelde vakman er van weerhouden deze constructie op het Batibouw-paneel toe te passen, zoals ook Loferski heeft verklaard (prod. 15 Unilin, par. 15 en 16). Dat de gemiddelde vakman die maatregelen terzijde zou laten en alleen het principe zou toepassen van blijvende spankracht verschaft door een in gekoppelde toestand uitgebogen lip, zoals de rechtbank heeft overwogen, kan niet worden aangenomen. Zoals hiervoor overwogen is dat principe in US 442 niet (voldoende duidelijk) aan de gemiddelde vakman geopenbaard. Daarenboven leert de beschrijving dat de hiervoor genoemde maatregelen tezamen ertoe dienen dat er geen belemmering ontstaat voor het samenbrengen van de ‘mating edges’ 32 en 52 waarmee een naadloze verbinding wordt verkregen. De gemiddelde vakman zal derhalve bij toepassing van het in US 442 geopenbaarde principe deze maatregelen niet zomaar weglaten.

4.50 Uit het voorgaande volgt dat niet valt in te zien dat kennisneming van US 442 de gemiddelde vakman, uitgaande van het Batibouw-paneel, zonder inventieve denkbaarheid tot de uitvinding volgens conclusie 16 van EP 341 zou leiden.

4.51 Ook indien wel zou moeten worden aangenomen dat in US 442 voorspanning gecreëerd door een blijvend verbogen onderlip zou worden geopenbaard, dan nog zou dat de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof niet tot de uitvinding volgens conclusie 16 hebben gebracht. Hij zou in hetgeen in US 442 wordt geopenbaard geen oplossing voor zijn probleem zien, omdat hij – om al de redenen zoals hiervoor in 4.32-4.40 uiteengezet – niet zou verwachten dat het Batibouw-paneel, vervaardigd met een kern van MDF en HDF en minder dan een centimeter dik, zich zouden lenen voor toepassing van voorspanning door een blijvend uitgebogen lip van dat materiaal.

- US 200 / WO 999 / WO 721 en US 422

4.52 Door uit te gaan van US 200 of WO 999 als de meest nabije stand van de techniek – daargelaten of deze alle deelmaatregelen (a) tot en met (e) openbaren, hetgeen Unilin bestrijdt – en deze te combineren met US 442 wordt geen ander resultaat verkregen, om dezelfde redenen als hiervoor overwogen.

4.53 Datzelfde geldt indien wordt uitgegaan van WO 721, ook indien zou worden aangenomen dat deze publicatie wel maatregel (d) zou openbaren (hetgeen Unilin bestrijdt, omdat de koppeldelen 6 en 7 daarvan zijn uitgevoerd als afzonderlijke elementen die zijn vervaardigd van kunststof). WO 721 openbaart van groef en tong voorziene koppeldelen die in elkaar kunnen worden geklikt en die zijn voorzien van vergrendelmiddelen met afgeschuinde hoeken. Deze koppeldelen vertonen veel overeenkomsten met die geopenbaard in BE 527 (het eerste prioriteitsdocument) en het Batibouw-paneel. In WO 721 is deelmaatregel (f) niet geopenbaard. Voor zover I4F beoogt te stellen dat de

vergrendelmiddelen met afgeschuinde hoeken zorgen voor additionele klemkracht die op één lijn gesteld kan worden met de spankracht volgens deelmaatregel (f) wordt dat verworpen. De gemiddelde vakman zal inzien dat dergelijke vergrendelmiddelen – in vergelijkbare vormgeving ook geopenbaard in BE 527 (zie fig. 6 en 7) en het Batibouw-paneel – bijdragen aan het dichttrekken van de koppelingen bij het aan elkaar koppelen van de panelen. Naar het oordeel van het hof geven de beschrijving noch de tekeningen van WO 721 (die alleen de koppeldelen in ontkoppelde toestand toont) de gemiddelde vakman enige aanleiding te veronderstellen dat de daarin geopenbaarde vergrendelmiddelen en/of lip permanente spankracht uitoefenen voor het dicht houden van de koppelingen. Dat kan ook niet worden afgeleid uit het gebruik van de woorden 'snap-together joints', door I4F onjuist vertaald als 'samenknijpende verbinding'. Deze woorden duiden slechts op een klikverbinding en suggereren geen permanente spanning nadat de verbinding tot stand is gebracht.

4.54 Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan door I4F valt evenmin in te zien dat de gemiddelde vakman door WO 721 op het idee wordt gebracht van een niet perfect passende koppeling met permanente spankracht ten gevolge van een blijvend verbogen elastische lip. Het betoog van I4F dat de gemiddelde vakman, uitgaande van WO 721, in het bijzonder de beschrijving daarin van de door de vergrendelmiddelen en elastische lip uitgeoefende krachten die zorgen voor het dichttrekken van de naden en een stevige verbinding, op grond van zijn algemene vakkennis zou komen tot de uitvinding volgens EP 431, kan niet als juist worden aanvaard op de gronden zoals hiervoor in 4.31 reeds uiteengezet.

- WO 721 en T-panels

4.55 Ten slotte heeft I4F aangevoerd dat conclusie 16 niet inventief is uitgaande van WO 721 en gecombineerd met de T-panels met planoquick koppeling die een gebogen onderlip in voltooid koppeling bevat. Ook dat standpunt wordt verworpen. Niet aangenomen kan worden dat de gemiddelde vakman van die panelen kennis zou nemen. Unilin heeft er terecht op gewezen dat er geen openbare informatie was waarin de toepassing van die voorspanningsconstructie in de T-panels is beschreven en I4F heeft niet gesteld dat er een pointer is die de gemiddelde vakman ertoe zou brengen om bij zijn zoektocht naar een oplossing van het objectieve probleem, uitgaande van WO 721, die oplossing te zoeken in de Planoquick-panelen. Daarenboven geldt ook hier, om dezelfde redenen als hiervoor uiteengezet, dat de gemiddelde vakman niet zou verwachten dat de oplossing van de blijvend verbogen onderlip toegepaste bij de relatief dikke uit polyethyleen bestaande Tropica-panelen ook geschikt zou zijn voor toepassing in panelen met een kern van HDF of MDF.

4.56 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat conclusie 16 van EP 341 geldig is te achten. Gelet daarop heeft Unilin geen belang bij de beoordeling van haar eerste hulpverzoek. In dat hulpverzoek worden namelijk meer beperkingen geïntroduceerd dan er in conclusie 16 staan.

Werkwijzeconclusies

4.57 Partijen verschillen van mening over de vraag hoe in de werkwijzeconclusies 23-26 de deelmaatregel 'voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20' moet worden uitgelegd. Het hof is met Unilin van oordeel dat deze deelmaatregel zo moet worden uitgelegd dat de werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20. Anders dan I4F

betoogt, is een document uit de stand van de techniek dus niet nieuweitschadelijk als daarin een werkwijze wordt geopenbaard die geschikt is voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20, maar die vloerpanelen zelf er niet in worden geopenbaard. Octrooibescherming moet in die situatie niet zijn uitgesloten, omdat het mogelijk is dat het voor de gemiddelde vakman niet voor de hand ligt een bepaald product te maken met een voor andere producten bekende productiemethode.

4.58 Deze hiervoor gegeven uitleg van de werkwijzeconclusies is in overeenstemming met (de meeste recente versie (2018) van) van Guidelines van het Europees octrooibureau. Daarin staat het volgende (Part F, paragraaf IV 4.13):

"In contrast to an apparatus or product claim, in the case of a method claim that defines a working method which, for example, commences with such words as "Method for remelting galvanic layers", the part "for remelting ..." is not to be understood as meaning that the process is merely suitable for remelting galvanic layers, but rather as a functional feature concerning the remelting of galvanic layers and, hence, defining one of the method steps of the claimed working method (see T 848/93).

Analogously, in the case of a "method of manufacture", i.e. a claim directed to a method for manufacturing a product, the fact that the method results in the product is to be treated as an integral method step (see T 268/13).

For a claim that is directed to a method or process, the indication of an intended use of this method may at most be seen as limiting to the extent that the method has to be suitable for that use (see T 304/08). Such a claim would therefore be anticipated by a prior-art document describing a method having such suitability although not mentioning the specific use."

De in EP341 geclaimde werkwijzen zijn een voorbeeld van de in de tweede alinea genoemde conclusies gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een product.

- *inventiviteit werkwijzeconclusies 23-25*

4.59 Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, behoren de Tropica-panelen tot de stand van de techniek en zijn het vloerpanelen volgens een van de conclusies 1-11, 13, 15 en 17 van EP 341. Het hof is met I4F van oordeel dat het voor de vakman die op de prioriteitsdatum een dergelijk bekend vloerpaneel wilde maken, voor de hand lag om de in de conclusies 23-25 geclaimde werkwijzen te gebruiken.

4.60 I4F heeft onbestreden aangevoerd dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat vloerpanelen met een complex profiel, zoals de Tropica-panelen, met een frees kunnen worden gemaakt. Daarvan uitgaande zijn de in de conclusies 23-25 gespecificeerde werkwijzemaatregelen de verschilmaatregelen. Niet in geschil is dat het effect van die verschilmaatregelen de in EP 341 beschreven voordelen zijn: te weten productiesnelheid en precisie bij de vervaardiging van de vloerpanelen. Het objectieve probleem is dan het verschaffen van een snelle en precieze werkwijze voor het vervaardigen van de Tropica-panelen.

4.61 Als niet, althans onvoldoende bestreden staat vast dat de gemiddelde vakman in zijn zoektocht naar de oplossing van het hiervoor genoemde probleem zou zijn gestuit op JP 207. In dat document zou hij alle werkwijzemaatregelen van de conclusies 23-25 van EP 341 vinden. Figuur 4 van JP 207 toont twee 'chip saws' (C en D) die zijn ingericht voor het vervaardigen van een groef in een vloerpaneel en die onder verschillende hoeken zijn ingesteld. In samenhang met de beschrijving is uit figuur 4 voorts duidelijk dat twee opvolgende gangen worden doorlopen en dat de tand op eenzelfde wijze wordt aangebracht met behulp van 'chip saws' G en H. Uit JP 207 blijkt verder dat per gang telkens in hoofdzaak de vorm van één flank van de tand of de groef wordt gerealiseerd. Verder is ondubbelzinnig kenbaar uit figuur 4 van JP 207 dat de 'chip saws' uitsteken buiten de groef, respectievelijk tand. Naar I4F terecht heeft aangevoerd moeten de op 'more particularly' en 'preferably' volgende maatregelen van conclusie 25 niet als beperkend worden opgevat, zodat dit geen verschilmaatregel oplevert die bij de inventiviteitsbeoordeling moet worden betrokken (vgl. r.o. 4.2).

4.62 Het verweer van Unilin dat JP 207 geen betrekking heeft op een freesproces maar op een zaagproces kan niet als juist worden aanvaard. Zij ontleent dat verweer aan het gebruik van de woorden 'chip saw' in de Engelse vertaling van JP 207. Zoals Unilin zelf ook al heeft aangevoerd is een zaagproces evenwel veel onnauwkeuriger en ongeschikt voor gecompliceerde profielen, hetgeen de gemiddelde vakman ook meteen zal inzien. Gelet ook op hetgeen in JP 207 is geopenbaard, in het bijzonder de doelstellingen en het beschreven effect van de geopenbaarde werkwijze dat "it is possible to prevent a gap in the mating from being formed after construction", hetgeen erop wijst dat een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden bereikt, zal de gemiddelde vakman de term 'chip saw' (al dan niet als onzorgvuldige vertaling) begrijpen als doelend op een frees. Voor zover de gemiddelde vakman de term 'chip saw' wel zou begrijpen als doelend op een zaag, dan zou de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis onmiddellijk inzien dat met frezen hetzelfde – en zelfs beter – kan worden bereikt.

4.63 Het feit dat de gemiddelde vakman ook zou kunnen kiezen voor een andere vervaardigingswijze, bijvoorbeeld toepassing van evenwijdig opgestelde conische frezen, waarop Unilin heeft gewezen, maakt toepassing van de reeds uit JP 207 bekende werkwijze volgens conclusies 23 tot en met 25 nog niet inventief.

4.64 Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de werkwijzeconclusies 23-25 niet-inventieve uitvoeringsvormen omvatten, namelijk het gebruik van de geclaimde werkwijze voor de vervaardiging van panelen volgens een van de conclusies 1-11, 13, 15, 17 en 20 (die immers niet nieuw zijn gelet op de Tropica-panelen), en dus niet over de volle breedte inventief zijn. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken uit het feit dat de werkwijzemaatregelen als zodanig bekend waren uit JP 207 in combinatie met het feit dat de Tropica-panelen op de prioriteitsdatum bekend waren. Unilin heeft ter zitting namelijk erkend dat indien de werkwijzemaatregelen als zodanig niet als nieuw kunnen worden beschouwd, voor de geldigheid van de werkwijzeconclusies ten minste is vereist dat het met die maatregelen te vervaardigen product nieuw is.

4.65 Ervan uitgaande dat de werkwijzeconclusies 23-25 niet over de volle breedte inventief zijn, kunnen die niet in die ruime vorm geldig geacht worden. Het hof zal daarom hierna beoordelen of deze werkwijzeconclusies wel geldig zijn als zij worden beperkt overeenkomstig de hulpverzoeken.

- inventiviteit werkwijzeconclusie 26

4.66 Ten aanzien van de maatregelen volgens conclusie 26, dat met een van de in conclusies 23 t/m 25 geclaimde werkwijzen een profilering wordt aangebracht aan alle vier de zijden van een vloerpaneel, waarbij het paneel wordt verplaatst volgens twee loodrechte bewegingen, heeft I4F aangevoerd dat de gemiddelde vakman die op grond van algemene vakkennis zou implementeren, omdat dit voor de prioriteitsdatum ook in de vloerpanelenindustrie reeds gemeendgoed was (par. 6.39 memorie van antwoord). Unilin heeft dat niet bestreden. Daarmee moet ook aan conclusie 26 zoals verleend inventiviteit worden ontzegd.

- gewijzigd tweede hulpverzoek

4.67 I4F heeft bezwaar gemaakt tegen het door Unilin eerst na de memorie van antwoord voorgestelde gewijzigde tweede hulpverzoek en het derde hulpverzoek, omdat dit volgens haar in strijd zou zijn met de 'twee conclusie-regel'. Het hof wijst dat bezwaar van de hand en laat de hulpverzoeken toe. Deze hulpverzoeken zijn immers een directe reactie op de door I4F eerst bij memorie van antwoord aangevoerde stand van de techniek, waaronder JP 207, alsmede de eerst bij memorie van antwoord naar voren gebrachte stelling dat de deelmaatregel 'voor de vervaardiging van vloerpanelen (...)' geen beperkende maatregel zou zijn. Daarenboven heeft I4F de gelegenheid gehad en genomen op de hulpverzoeken voorafgaand aan de pleidooien te reageren bij akte uitlating producties, zodat niet valt in te zien dat I4F in haar verdediging zou zijn geschaad (wat zij overigens ook niet heeft gesteld).

4.68 In het gewijzigde tweede hulpverzoek (prod. 17 Unilin) worden de werkwijzemaatregelen van conclusies 23 en 24 samengevoegd en zijn er verdere beperkingen aangebracht in de met die werkwijzemaatregelen vervaardigde vloerpanelen, onder meer door toevoeging van de maatregelen volgens conclusie 16. In aanmerking genomen dat de in het hulpverzoek gespecificeerde kenmerken van het te vervaardigen vloerpaneel als een beperkende maatregel moeten worden opgevat (zie r.o. 4.57) en het hof, zoals hiervoor is overwogen, de maatregelen volgens conclusie 16 inventief acht, kan niet worden aangenomen dat het op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om volgens de in hulpverzoek 2 geclaimde werkwijze dat vloerpaneel te vervaardigen. Octrooiering van de werkwijze in deze beperkte vorm leidt ook niet tot de situatie waar I4F voor waarschuwt: bescherming voor niet-inventieve producten via de omweg van de bescherming van de productiemethode. Integendeel, de bescherming is beperkt tot de vervaardiging van inventieve vloerpanelen. De werkwijze volgens het hulpverzoek biedt Unilin dan ook geen bescherming die verder gaat dan die geboden door de geldig geachte productconclusie 16, die zich immers ook uitstrekt tot de vervaardiging van de betreffende vloerpanelen.

4.69 De slotsom luidt dat de werkwijzeconclusies volgens het gewijzigde tweede hulpverzoek geldig geacht moeten worden.

Vordering niet-inbreuk op buitenlandse delen van EP 341

4.70 I4F heeft geen incidenteel appel ingesteld tegen de afwijzing van de door haar gevorderde verklaringen van niet-inbreuk die door de rechtbank zijn afgewezen op de grond (onder meer) dat op basis van de overgelegde afbeeldingen niet kan worden geconstateerd dat deelmaatregel (f) in de panelen voorzien van Click-4U technologie afwezig is.

4.71 Unilin heeft een grief gericht tegen de toewijzing van de verklaring voor recht dat producten die zijn voorzien van de Click-4U technologie en die niet een maatregel conform deelmaatregel (f) van EP 341 bevatten, geen inbreuk maken op de buitenlandse delen van dat octrooi. Zij voert daartoe aan dat I4F bij een dergelijke verklaring voor recht geen belang heeft omdat Unilin, reeds bij pleidooi in eerste aanleg en (door verwijzing) herhaald in de memorie van grieven, heeft verklaard dat als er in de panelen geen voorspanning is (en deelmaatregel (f) dus ontbreekt), er ook geen inbreuk is (par. 11.1 pleitnota eerste aanleg, par. 332 memorie van grieven). I4F heeft onvoldoende toegelicht welk belang zij bij die stand van zaken ook nu nog zou hebben bij de door haar gevorderde verklaring voor recht, mede in aanmerking genomen dat alle buitenlandse delen van EP 341 inmiddels zijn geëxpireerd. Dat Unilin niet heeft willen toezeggen dat zij haar octrooi niet zou handhaven tegen aanbieders van panelen met de Click-4U technologie kan niet als een voldoende belang worden aangemerkt. Een dergelijke toezegging zou immers alleen van Unilin mogen worden verwacht als vast zou staan dat bij dergelijke panelen deelmaatregel (f) ontbreekt en daarom geen inbreuk op EP 341 zou worden gemaakt. Zoals de rechtbank (terecht) heeft overwogen heeft I4F dat echter niet aangetoond. Deze verklaring voor recht zal derhalve alsnog worden afgewezen.

4.72 Daarnaast heeft Unilin er met recht op gewezen dat het niet aan Unilin was om toe te lichten dat er naar het toepasselijke buitenlands recht [geen] sprake zal zijn van inbreuk – zoals de rechtbank in r.o. 4.25 van haar vonnis overweegt (waarbij het hof met Unilin aanneemt dat ‘geen’ op een vergissing berust), maar dat het aan I4F was om te stellen en te onderbouwen dat deze verklaring voor recht ook naar de desbetreffende buitenlandse rechtsstelsels voor toewijzing in aanmerking zou komen, mede gezien het hypothetisch karakter ervan en de eisen die worden gesteld aan een belang bij een dergelijke verklaring voor recht. Een dergelijke onderbouwing heeft I4F ook in hoger beroep niet gegeven, zodat ook om die reden de vordering alsnog dient te worden afgewezen.

Proceskosten

4.73 Aangezien partijen ieder deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld ziet het hof aanleiding de proceskosten te compenseren in diër voege dat iedere partij haar eigen proceskosten zal dragen.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw recht doende:

5.1 vernietigt het octrooi zoals verleend, voor zover het meer inhoudt dan conclusie 16 van het octrooi zoals verleend en de conclusies volgens het gewijzigde tweede hulpverzoek;

5.2 compenseert de proceskosten in beide instanties, in diër voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

5.3 wijst al hetgeen meer of anders is gevorderd af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, P.H. Blok en J.W. Frieling en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Opgave aan mr. M.H.G. Kalden H.A.T.
Adres: Ant. app. teier
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag



