

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/601219 / HA ZA 20-1019

Vonnis van 1 juni 2022

in de zaak van

KIREMKO B.V.,
te Montfoort,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
TOMRA SORTING LIMITED,
te Dublin, Ierland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Kiremko en Tomra genoemd worden.

Voor Kiremko is de zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat, voornoemd, en door mr. Y. Çelebi, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. P. Dorna. De zaak is voor Tomra inhoudelijk behandeld door haar advocaat, voornoemd, en door mr. B.B. van der Wansem, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. C. Box.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 11 mei 2020 (rekestnummer C/09/592189 KG/RK 20 - 542) waarbij Kiremko verlof is verleend Tomra te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken (hierna ook: VRO);
- de dagvaarding van 25 mei 2020;
- de akte houdende overlegging producties van 21 oktober 2020 met producties EP01 tot en met EP30;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie inclusief hulpverzoeken van 30 december 2021 met producties GP01-GP26;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 24 februari 2021 met producties EP31 tot en met EP37 ;
- de brief zijdens Kiremko van 20 mei 2021 met als bijlage een proceskostenoverzicht;

-
- de akte houdende overlegging eerste proceskostenoverzicht zijdens Tomra ingediend op 21 mei 2021 met GP27;
 - het e-mailbericht van 1 juni 2021 zijdens Kiremko met als bijlage een aanvullend en finaal kostenoverzicht;
 - het e-mailbericht van 1 juni zijdens Tomra met als bijlage een aanvulling op GP27 (totale proceskostenoverzicht);
 - de op verzoek van de rechtbank op 1 juni 2021 zijdens Tomra toegezonden vernieuwde claim chart (GP24);
 - de in verband met de COVID-19 pandemie in aangepaste vorm gehouden zitting van 4 juni 2021 via videoverbinding (MCU), met de voorafgaand daaraan, op 2 juni 2021, schriftelijke ingediende pleitnota's van beide partijen en de op 3 juni 2021 zijdens Tomra toegezonden reactie op de pleitnota zijdens Kiremko.

1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Kiremko ontwikkelt en produceert, onder meer, machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Eén van de machines die Kiremko vervaardigt en verhandelt in – onder meer – Nederland, is de stoomschilmachine met de naam 'Strata Invicta' (hierna: de Strata Invicta). Onderdeel van de Strata Invicta is een stoomuitlaat afsluiter genaamd Magma (hierna: de Magma Valve). Deze wordt geproduceerd in verschillende uitvoeringen die onderling verschillen in afmetingen, en is ook los van de Strata Invicta verkrijgbaar.
- 2.2. Stoomschilmachines worden gebruikt om producten zoals aardappelen van hun schil te ontdoen. Daartoe worden de producten aan een drukvat toegevoegd dat vervolgens door het toevoegen van stoom onder hoge druk wordt gebracht. Vervolgens wordt een afsluiter zeer snel geopend waardoor de stoom vlug kan ontsnappen en de druk plotseling wegvalt. Door die snelle drukval barst de schil van de producten in het drukvat en is die relatief eenvoudig verwijderbaar. De Strata Invicta is een dergelijke stoomschilmachine waarbij de Magma Valve functioneert als afsluiter.
- 2.3. In een beschrijving van de Strata Invicta voorzien van de Magma Valve, gemaakt door ir. Bas W.H. Langenhuijsen in opdracht van Tomra (GP23), is onder meer het volgende opgenomen:
Tijdens het stoomproces in het drukvat dient de afsluiter gesloten te zijn, en is – volgens het pneumatiekschema – bekrachtigd, waardoor zowel de stoomdruk alsook de pneumatische druk een kracht uitoefenen op de klep in de richting van de klepzitting. Bij het wegvallen van de pneumatische druk zal de afsluiter worden geopend.
- 2.4. Tomra is een producent van, onder meer, sorteer-, schil- en verwerkingsmachines voor producten zoals aardappels. Zij maakt onderdeel uit van de Tomra-groep. Zowel Kiremko als Tomra opereren wereldwijd en hebben in Nederland een belangrijk marktaandeel.
- 2.5. Tomra is houdster van het Europese octrooi EP 1 587 379 (hierna: het octrooi of EP 379) voor '*Pressure release arrangements, in particular for product processing system*'. Het octrooi, dat gelding heeft in onder meer Nederland, is op 13 april 2011 verleend aan Oseney Limited, op de (internationale) aanvraag WO/2004/062392 van 29 juli 2004, met

inroeping van de prioriteit van de Ierse octrooiaanvraag IE 20030015 van 13 januari 2003. Odenberg Engineering Ltd., waarvan Tomra de rechtsoptvolger is, heeft het octrooi van Oseney verkregen op 1 september 2017. Dit is voor Nederland aangetekend in het octrooiregister.

2.6. EP 379 zoals verleend telt 14 conclusies, waarbij de conclusies 2 tot en met 14 afhankelijk zijn van conclusie 1. Conclusie 1 luidt als volgt:

A self-sealing pressure release apparatus comprising: a pressure vessel (1); a valve (61) for enabling release of pressurized steam from the pressure vessel (1), the valve (61) comprising a displaceable closure member (67) which, in its closed disposition, is maintained in said closed disposition only by exposure to the pressure of the steam within the pressure vessel (1); and a double acting actuator (69) for displacing the closure member (67) from said closed disposition to an open disposition against the pressure of the steam within the pressure vessel (1) for said release of steam from the pressure vessel (1).

2.7. De – niet bestreden – Nederlandse vertaling van conclusie 1, opgedeeld in deelkenmerken, luidt:

- 1.1 Een zelf afdichtende druk aflat inrichting, omvattende:
- 1.2 een drukvat (1);
- 1.3 een afsluiter (61) om vrijgave van onder druk staande stoom uit het drukvat (1) toe te laten,
- 1.4 waarbij de afsluiter (61) een verplaatsbaar sluitorgaan (67) omvat
- 1.5 dat, in de gesloten stand ervan, in de genoemde gesloten stand ervan gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat (1); en
- 1.6 een dubbel werkende actuator (69) voor het verplaatsen van het sluitorgaan (67) vanaf de genoemde gesloten stand naar een open stand tegen de druk van de stoom binnen in het drukvat (1) in, om stoom uit het drukvat (1) vrij te geven.

2.8. In de beschrijving van EP 379 is onder meer het volgende opgenomen:

Field of the Invention

Background to the Invention

[0001] The field of the invention relates to the release of pressure, e.g. steam pressure, especially product processing systems, and in particular for systems for the processing or treatment of food products. More specifically, the field of the invention relates to steam peeling, especially steam peeling systems, more particularly steam peeling apparatus including a steam peeler pressure vessel. The present invention is specifically directed to pressure relief or reduction arrangements for steam exhaust from a steam peeler pressure vessel, as well as arrangements for environmental treatment of steam exhaust or discharge from a steam peeler pressure vessel.

Description of the prior art

(...)

[0003] US 3,811,279 disclose a shut-off valve operated via a servo-motor under the influence of the working medium in the circuit. One side of the servo-piston is connected to a first pressure point in the circuit while the opposite side is connected to a second pressure point in the circuit of different pressure, to open and close the shut off valve.

[0004] In a known valve arrangement for controlling release of steam from a peeling pressure vessel on completion of a peeling operation, a balanced pressure valve is held closed against the steam pressure in a non-rotatable pressure vessel during the peeling operation. Discharge of the steam pressure is enabled by release of the biasing valve-closing force, so that the valve opening action is assisted by the force of the steam exiting from the pressure vessel.

Brief summary of the Invention

[0005] It is an object of the invention to provide a pressure release arrangement, especially for a product processing system. It is a particular object of the invention to provide further improved arrangements for accelerating pressure relief in a steam peeling system. Yet another objective of the invention relates to effecting improvements in the manner of exhausting steam to atmosphere in a steam peeling system.

(...)

[0009] The closure member is suitably mounted for substantially vertical displacement between said closed disposition and an open disposition thereof. In a particular construction of the valve according to the invention, the nominal flange size of the valve body at the steam exit side is substantially greater than the nominal flange size of the valve body at the steam entry side. Thus there is a commensurate increase in valve body size between the steam entry and exit locations with a corresponding enlargement of steam flow area through the valve, thereby providing an enhanced expansion effect for steam passing through the valve.

(...)

Brief Description of the Drawings

(...)

[0017] In detail:

Figure 5 is a diagrammatic cross-sectional view of a known balanced pressure steam release valve arrangement for a steam peeling pressure vessel,

Figure 6 is a diagrammatic cross-sectional view of the improved pressure release valve according to the present invention.

(...)

Detailed Description of the Drawings

(...)

[0026] Figure 5 illustrates a prior art pressure release valve 11 for a non-rotatable steam peeler. The valve body 12 is again an elbow type structure, but one having steam entry 15 and exit 16 openings of the same nominal flange size and therefore, also substantially the same port area or flow diameter at both steam entry and at steam exit. There is no dimensional change in the valve body 12 as between the entry 15 and exit 16 flange regions. A valve closure element 17 is axially displaceable within the valve body 12 by means of an elongate valve spindle 18 which is actuated or driven between its closed and open dispositions by means of an air actuator or motor 19. When the static steam peeling pressure vessel is charged with steam, the valve element 17 is required to be held closed against the steam pressure at the entry port 15. A sealing member 25, e.g. of O-ring type configuration formed from a synthetic heat-resistant composition, is provided between valve element 17 and the valve seat 13 for element 17. To maintain the valve in the closed condition, a balanced pressure construction is provided, with the valve spindle 18 carrying, remote from the valve closure element 17, a piston 35 which is displaceable within and co-operates with a cylinder portion 36 of the valve body 12 to define a spatial region which is charged with steam from the pressure vessel via a central elongate bore 37 within the valve spindle 18. Thus in the closed condition of the valve 11, the steam pressure within the pressure vessel is also active behind the valve piston 35, to define a balanced pressure arrangement. The valve 11 may be held closed against the steam pressure by the balanced pressure piston 35 being dimensioned such that it exerts sufficient closing force on the valve element

17. This is achieved by piston 35 being greater in diameter than the nominal area of element 17. With this arrangement, the steam pressure acting on piston 35 must be released in order to open valve 11 for steam exhaust.

[0027] In an alternative construction, there may be substantially exact balance between the closing force exerted by piston 35 and the opening pressure prevailing on the element 17. The valve can then be held closed by the air actuator 19. While the biasing pressure required of the air motor 19 to hold the valve 11 closed is modest, the air motor 19 is nonetheless required in this arrangement to be continually active to ensure that the valve 11 remains closed against the steam pressure. Despite the balanced pressure structure, reverse action of the air motor 19 is also required in order to actuate opening of the valve 11 for release of steam from the pressure vessel, along with simultaneous or prior release of the steam pressure on piston 35.

[0028] The arrangement is effective but suffers from a number of disadvantages, in particular relating to the necessity for regular maintenance. Preservation of appropriate sealing (seal 25) between the valve elements 17 and the valve seat requires regular maintenance attention. If the air motor 19 is continually active, it is particularly subject to wear and tear, while the presence, within the valve body 12, of a balanced pressure cylinder 36, piston 35 and piston seal (reference 38), again represents a portion of the system requiring scheduled maintenance attention.

[0029] Figure 6 shows an improved pressure release valve 61 provided by the present invention. The valve of Figure 6 is particularly suitable for a rotatable vessel such as that of Figures 1 to 4, but is not limited to rotating peelers. It is also applicable to static peelers, and to static and displaceable steam pressure vessels in other product treatment systems, as well as being suitable for use in substantially any circumstances where a rapid reduction in steam pressure (viz., substantial blowdown) is needed. The direction of flow through the valve 61 is reversed as compared with the prior art valve 11. Steam enters through a 254 mm (10 inch) input flange 65 and exits through the larger 305 mm (12 inch) flange discharge opening 66. The dimensions quoted correspond to nominal flange sizes for a particular embodiment suitable for rotary steam peeling. In other embodiments, different dimensions may apply with appropriate scaling up or down of the dimensions of the valve body to correspond to the mounting requirements. As compared with the prior art, the valve element 67 closes against the valve exit opening, which defines the valve seat 63. Thus in the charged condition of the steam peeler, the steam pressure is active to hold the valve element 67 closed. A particularly simple valve construction is thereby facilitated, in which a valve spindle 68 which does not require any internal steam passages links the valve closure element 67 directly to the drive piston 71 of an air motor or actuator 69. The air motor 69 is only required to be active to effect the valve opening operation. The sole other component of the valve 61 system subject to relative movement and potential wear is the sealing gland 72 through which the valve spindle 68 passes where it leaves the valve body 62 and extends to the air motor 69.

[0030] Thus the valve 61 of the invention is self-sealing during pressurisation and is held closed by the steam pressure. Metal-to-metal contact is provided between the valve seat 63 and the valve disk 67. This arrangement provides a self-cleaning effect at the valve seat 63. The air piston 71 is active for generally approximately 0.25 seconds to effect the valve opening action. While the valve element 67 requires to be displaced against the steam pressure, as compared with the pressure-assisted opening of the prior art, rapid movement of the element 67 against the pressure is readily achieved by suitable selection of the dimensions of the air motor 69, in particular piston 71 and cylinder diameter, and of the air pressures used. No difficulty has been experienced in experiments in opening the valve of the invention within the required brief time period, even against full steam pressure. Effectively the valve of the invention operates by brute force and does so in a fully successful manner.

[0031] Service experience has shown that any wear arising at the valve seat 13 is substantially uniform, this being attributed to uniform velocity of exiting steam around the full periphery of the valve element 67 during the expansion stage. This uniformity of flow also enhances the self-cleaning effect. Service experience has also shown that the gland packing 72 is almost maintenance free. In extended experimental use, no gland leakage was exhibited and only the most minimal adjustment was required. No replacement of the gland packing 72 was required over an extended period of experimental operation. The absence of gland wear is attributed to the substantially instantaneous pressure drop, which takes place in less than one second. Experimental investigations suggest that seat damage and gland damage in discharge valves for steam in which there is possible carry-over of

solids are largely confined to the period when these solid residues pass through the valve. In the arrangement of the invention, such residues arrive only at the end of the discharge period when the pressure has already fallen significantly and the speed at which any residues impinge on valve surfaces and components is therefore diminished. Furthermore, the valve spindle 68 in the region which co-operates with the gland packing 72 when the valve is closed is not exposed to residue impact during the discharge period. When the valve 61 is pressurised, the valve components, including the spindle 68 and the valve-inward region of the gland packing 72 are exposed only to static pressure. Also, during this stage of the operation, the steam is clean. Thus damage due to solids carry-over cannot arise during the pressurisation period.

(...)

[0035] In the preferred arrangement shown in Figures 6 and 7, the valve 61 is mounted for vertical movement of the valve member, [sic] This provides for self alignment in the opening and closing action, particularly the latter. Minimal air pressure is required to close the valve, as little as 0,3516 kg/cm (5 PSI (pounds per square inch)) or even less, given this particular advantageous orientation of the valve member 67. (...)

(...)

2.9. Onder meer de volgende tekeningen maken onderdeel uit van het octrooischrift:

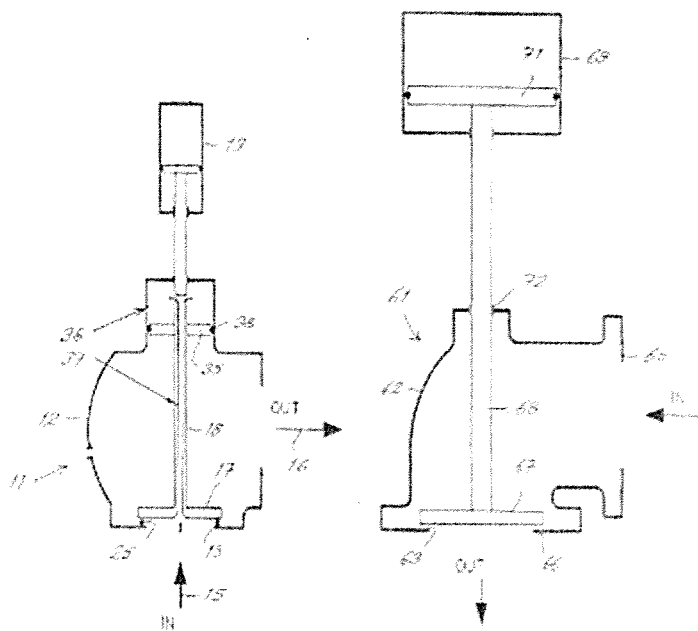


Fig. 5

Fig. 6

Beide tekeningen zijn van een 'pressure relief valve' (druk aflat afsluiter', ook wel drukventiel). Fig. 5 toont volgens het octrooischrift [0026] een afsluiter uit de prior art en fig. 6 een afsluiter volgens de uitvinding ([0029]). De rechtbank gebruikt hierna, met partijen, de volgende vertaling van een aantal nummers van figuur 5¹:

11: klep of afsluiter (*(pressure release) valve*)

17: sluitorgaan (*valve element*)

19: persluchtmotor (*air actuator or motor*)

¹ Het gerechtshof gebruikt in het hierna te noemen arrest met betrekking tot figuur 5 de volgende – van de in dit vonnis gehanteerde terminologie afwijkende – aanduidingen: nummer 17 (*valve element*): afsluiter; 11 (*pressure release valve*): klepinrichting.

-
- 18: spindel (*valve spindle*)
 - 35: zuiger (*piston*)
 - 36: cilinder (*cylinder portion*)
 - 38: zuigerafsluiter (*piston seal*)
 - 37: inwendig kanaal (*central elongate bore*)

In de hiervoor opgenomen conclusie 1 zijn een aantal nummers van figuur 6 als volgt gedefinieerd:

- 61: afsluiter (*valve*)
- 67: sluitorgaan (*closure member*)
- 69: dubbel werkende actuator (*double acting actuator*)

Het drukvat (*pressure vessel*) van de zelf afdichtende druk aflaatinrichting (*self-sealing pressure release apparatus*) is in figuur 5 en 6 niet opgenomen. Het bevindt zich in beide tekeningen bij de pijl 'IN'.

2.10. Het Amerikaanse octrooi US 3 811 279 (hierna: US 279), verleend op 21 mei 1974 en getiteld "*Shut-off valve for a working medium circuit*", behoort voor EP 379 tot de stand van de techniek.

2.11. Tijdens de verleningsprocedure van EP 379 heeft de *examiner* van het Europees Octrooibureau (EOB) bij *communication* van 3 november 2009 aan de aanvrager laten weten dat de nieuwheidsbezwaren op grond van US 279 (in de verleningsprocedure aangeduid als D1) werden gehandhaafd tegen de op dat moment voorliggende conclusie 1 die als volgt luidde:

A valve (61) for enabling release of pressurized steam from a pressure vessel (1), the valve (61) comprising a displaceable closure member (67) which, in its closed disposition, is maintained in said closed disposition by exposure to the pressure of the steam within the pressure vessel (1), characterised in that the closure member (67) is displaceable from said closed disposition to an open disposition against the pressure of the steam within the pressure vessel (1) for said release of steam from the pressure vessel (1).

2.12. In die *communication* heeft de *examiner* de aanvrager geïnformeerd met betrekking tot onder meer nieuwheidsbezwaren in het licht van US 279. De *examiner* schrijft onder meer het volgende:

After careful consideration of the arguments presented by the applicant with respect to D1, the objections for lack of novelty under Article 54 EPC are maintained: The applicant argues that the valve known from D1 would not be maintained in its closed position by exposure to the pressure inside the vessel it is sealing, but by the action of a spring. This feature of the valve defined in claim 1 is a functional feature, and the technical feature that allows for such a function relies on the back of the valve closure member being exposed to the pressure inside said vessel. This, however, is also the case in any of the valves of D1, as shown in Figures 1, 2, 3 and 5. In that respect the applicant's attention is drawn to the fact that the valves shown in Figures 3 and 5 are not provided with helical springs as closing members, but only comprise the features defined in present claim 1, and also present in the embodiments described in the present application. It is quite clear that, once the valves of Figures 3 or 5 of D1 are closed, the pressure acting on the back of the closure member will effectively maintain said member in the closing position, if the pressure at the other side of the closing member is lower than the one on the pressure side. While this may be assisted by pressurising the servo-cylinder connected to the closure member, this may also be the case for the valve according to claim 1. Since the servo-cylinder of the valve of D1 also provides for opening of the valve against the pressure inside the pressure vessel, all features of claim 1 are already known from D1. In that respect it may be pointed out that the pressure vessel does not form part of the valve of claim 1, and that a valve having all technical features of claim 1 only has to be suitable for being

mounted for enabling release of pressurised steam from a pressure vessel (see Guidelines CIII-4.13 and CIII-4.14).

2.13. Bij brief van 11 maart 2010 zijn door de aanvrager gewijzigde conclusies en daarbij behorende aangepaste delen van de beschrijving ingediend, waarbij de conclusie is beperkt door de toevoeging tot een afsluiter in een zelf afdichtende druk aflat inrichting. De tekst van die gewijzigde conclusie 1 is gelijkkluidend aan de conclusie zoals verleend en is hieronder weergegeven met de op dat moment ingediende wijzigingen onderstreept weergegeven:

1. A self-sealing pressure release apparatus comprising: a pressure vessel (1); a valve (61) for enabling release of pressurized steam from a the pressure vessel (1), the valve (61) comprising a displaceable closure member (67) which, in its closed disposition, is maintained in said closed disposition only by exposure to the pressure of the steam within the pressure vessel (1); and a double acting actuator (69) for displacing ~~characterised in that the closure member (67) is displaceable from said closed disposition to an open disposition against the pressure of the steam within the pressure vessel (1) for said release of steam from the pressure vessel (1).~~

Daarbij is door de aanvrager de volgende toelichting gegeven:

Summary of Amendments

Claim 1 has been amended to be directed to a self-sealing pressure release apparatus comprising in addition to the valve of original claim 1, a pressure vessel and a double-acting actuator. Basis for the amendment is found on page 2 lines 10-11, page 10 lines 16-17, and original claim 2. Claim 1 has further been amended to clarify that the valve is maintained in said closed disposition only by exposure to the pressure of the steam within the pressure vessel. Basis for this amendment is found on page 10 lines 6-10 and lines 16-17.

(...)

Novelty

D1 does not disclose a self-sealing pressure release apparatus comprising a pressure vessel as claimed in Claim 1.

(...)

Inventive Step

D1 does not disclose a self-sealing pressure release apparatus. Accordingly, in view of the amendment of claim to be directed to a self-sealing pressure release apparatus, the closest prior art has to be considered as a prior art pressure release apparatus, such as that disclosed in the present application with reference to Figure 5.

The objective technical problem when starting from this closest prior art is that the valve has to work against the pressure of the steam to maintain a closed disposition as the valve closure member closes the inlet to the valve rather than the outlet. The air motor is essential to maintain the valve closed. As the valve is being used as a release valve which will be closed the majority of the time, it will be appreciated that air motor will be substantially continuously active and therefore susceptible to increased wear and tear.

The solution provided by the present invention is to reverse the inlet and outlet of the valve so that the valve closure member is held in its closed disposition by the pressure of the steam. As a result, only an actuator to open the valve is required. No actuator is required to close the valve. Accordingly the valve is self-sealing and is operationally effective and efficient and requires little or no maintenance. The simplicity of the apparatus is an additional advantage over the closest prior art. No internal steam passage is required within the valve spindle.

(...)

2.14. Tussen partijen zijn al verschillende procedures gevoerd in verband met de Magma Valve. Voor zover hier van belang, is aan Tomra bij vonnis van 2 november 2018 van de

rechtbank Midden-Nederland² toestemming gegeven om eerder in bewijsbeslag genomen bescheiden en een gemaakte gedetailleerde beschrijving (van de Magma Valve), in te zien. Ook heeft Tomra in kort geding een verbod gevorderd om inbreuk te maken op EP 379. Dit verbod heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank afgewezen bij vonnis van 17 januari 2020³. Daartoe is overwogen dat naar voorlopig oordeel conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van het Amerikaanse octrooi US 279 en dat de daarvan afhankelijke conclusies naar voorlopig oordeel eveneens niet nieuw dan wel niet inventief zijn ten opzichte van dat octrooi. Dit vonnis is in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag bekrachtigd bij arrest van 16 februari 2021⁴. Het hof heeft daartoe geoordeeld dat Kiremko met de Strata Invicta en/of de Magma Valve geen inbreuk maakt op EP 379 nu deze producten niet voldoen aan deelkenmerk 1.5.

2.15. Tussen partijen is bij deze rechtbank ook een VRO-procedure gevoerd met betrekking tot de Strata Invicta, waaraan een ander octrooi van Tomra ten grondslag lag, namelijk het Europees octrooi met nummer EP 1 289 385 B1 voor een *Steam Peeling Processing System*. In die zaak is op 10 november 2021 uitspraak gedaan.⁵ De rechtbank heeft onder meer een verklaring voor recht gegeven dat de Strata Invicta geen inbreuk maakt op het betreffende octrooi.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Kiremko vordert – samengevat en na wijziging van eis⁶ – om, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. te verklaren voor recht
 - A. dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, niet onder de beschermingsomvang valt van EP 379;
 - B. dat geen inbreuk gemaakt wordt op EP 379 met het in Nederland vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel met het voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta;
 - C. dat niet onrechtmatig gehandeld wordt met het in Nederland vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel met het voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, ook niet voor zover men weet of behoort te weten dat dit product bestemd is om in andere landen waar EP 379 van kracht is op de markt gebracht te worden, om aldaar verder te worden verhandeld, of om aldaar gebruikt te worden;

² ECLI:NL:RBMNE:2018:5609

³ ECLI:NL:RBDHA:2020:274

⁴ ECLI:NL:GHDHA:2021:339

⁵ ECLI:NL:RBDHA:2021:12267

⁶ bij pleitnota, randnummer 75 e.v.

-
2. **voorwaardelijk**, voor het geval de rechtbank aanneemt dat zij inbreuk maakt, het Nederlandse deel van EP 379 te vernietigen;
 3. Tomra te veroordelen in de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv⁷.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt zij ten grondslag, voor zover hier van belang, dat de Magma Valve niet voldoet aan kenmerk 1.5 van het octrooi. Aan haar nietigheidsvordering legt zij voorts ten grondslag dat conclusies 1, 2, 3, 4 en 8 van het octrooi niet nieuw dan wel niet inventief zijn.
- 3.3. Tomra voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Kiremko in de volledige kosten op de voet van artikel 1019h Rv vermeerderd met rente en uitvoerbaar bij voorraad. Zij voert onder meer aan dat de Magma Valve voldoet aan kenmerk 1.5 van EP 379 en dat dit octrooi geldig is. Subsidiair heeft zij vijf hulpverzoeken ingediend, stellende dat die hulpverzoeken, voor het geval de rechtbank het octrooi zoals verleend niet geldig mocht achten, EP 379 geldigheid verschaffen
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.5. Tomra vordert – samengevat en voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis – Kiremko te verbieden (in)direct inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 379 zoals verleend, althans op het octrooi volgens een van de door haar in deze procedure ingediende hulpverzoeken, met nevenvorderingen (informatieplicht; opgave), een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Kiremko in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019 Rv.
- 3.6. Tomra voert daartoe aan dat Kiremko met de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine als de Strata Invicta, inbreuk maakt op alle conclusies van het octrooi, al dan niet in de vorm van de hulpverzoeken. Voor het geval wordt geoordeeld dat geen sprake is van letterlijke inbreuk op de ingeroepen conclusies van EP 379, zoals verleend of op basis van (één van) de hulpverzoeken, stelt Tomra dat sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie.
- 3.7. Kiremko voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van Tomra in de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.
- 3.8. Kiremko voert daartoe aan dat de Magma Valve niet voldoet aan kenmerk 1.5 van EP 379 en dat het octrooi als zodanig en ook in de vorm van de hulpverzoeken, niet nieuw dan wel niet inventief is.
- 3.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

⁷ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

bevoegdheid

4.1. De (niet bestreden) exclusieve internationale bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen in conventie volgt, uitgaande van de in de dagvaarding onvoorwaardelijk gevorderde vernietiging van het octrooi, uit artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo.⁸ De bevoegdheid in reconventie kan worden gegrond op artikel 8 lid 3 Brussel I bis-Vo. De relatieve bevoegdheid volgt uit artikel 80 lid 1 sub a en lid 2 sub a ROW.⁹

inleiding

4.2. In conclusie 1 van EP 379 wordt een zelf afdichtende druk aflat inrichting geclaimd, bestaande uit een drukvat, een dubbel werkende actuator en een afsluiter om stoom uit het drukvat vrij te geven. Zo'n druk aflat inrichting wordt bijvoorbeeld toegepast voor het schillen van aardappels onder hoge druk. Het geschil van partijen heeft uitsluitend betrekking op de afsluiter. Deelkenmerk 1.5 van EP 379 ziet op het sluitorgaan van de afsluiter van die zelf afdichtende druk aflat inrichting. Kiremko stelt (in conventie) dat de Magma Valve niet voldoet aan dat deelkenmerk, dat vereist dat het sluitorgaan, in de gesloten stand ervan, in de genoemde gesloten stand ervan gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat. Tomra bestrijdt dat Kiremko met een inrichting die de Magma Valve bevat, geen inbreuk maakt. Zij voert aan in conventie en in reconventie dat de Magma Valve wel aan kenmerk 1.5 voldoet, omdat dit kenmerk vereist dat de blootstelling van het sluitorgaan aan de druk van de stoom in het drukvat afdoende is om het sluitorgaan in gesloten positie te houden (om het even welke andere krachten daar nog op werken).

4.3. Het geschil in conventie en in reconventie ziet daarmee in de eerste plaats op de uitleg van deelkenmerk 1.5 van conclusie 1 van EP 379 in verband met de beschermingsomvang van het octrooi. Daarop gaat de rechtbank dan ook eerst in, alvorens toe te komen aan beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk op het octrooi.

uitleg deelkenmerk 1.5

4.4. In het kader van deze beoordeling stelt de rechtbank het volgende voorop. De uitleg van een conclusie met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang van een in Nederland geldend deel van een Europees octrooi wordt beheerst door artikel 69 EOV¹⁰ en het daarbij behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol). Artikel 69 lid 1 EOV houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Artikel 1 van het Protocol luidt:

⁸ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, inwerkingtreding: 9-1-2013. PB EU 2012, L 351/1 (de 'herschikte EEX-Verordening')

⁹ Rijksoctrooiwet 1995

¹⁰ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

1 juni 2022

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

4.5. In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, ‘hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is’, onderscheidenlijk ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de ‘uitersten’ in de woorden van het Protocol)¹¹. Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden¹². De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding. Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi met het oog op de vaststelling van de beschermingsomvang daarvan is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek op de aanvraag- of prioriteitsdatum¹³.

4.6. Aan (het openbare deel van) het verleningsdossier kan bij de uitleg van een octrooi ook betekenis toekomen. De rechter zal in het voordeel van de octrooihouder slechts gebruik mogen maken van die gegevens als hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Deze restrictie geldt niet in het geval een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg op het verleningsdossier beroept.¹⁴

4.7. Ter zitting is gebleken dat partijen het erover eens zijn dat de relevante gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman), wiens perspectief en kennis op de prioriteitsdatum relevant is voor de uitleg, in dit geval een werktuigbouwkundig ingenieur is die zich bezig houdt met het ontwerpen van stoomschilmachines met een drukvat. Aan deze activiteit is naar het oordeel van de rechtbank inherent dat de vakman beschikt over de daarvoor benodigde kennis van afsluiters.

¹¹ vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522 (Lely Enterprises / Deleval c.s.) en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680 (AGA Medical / Occlutech)

¹² vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

¹³ HR 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:854 (Resolution/AstraZeneca en Shionogi), HR 5 februari 2016, ECLI:HR:2016:196 (Bayer/Sandoz), HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816 (Medinol/Abbott)

¹⁴ vgl. o.m. HR 22 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1081 (Dijkstra/Saier) en HR 12 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9663 (Impro/Liko)

4.8. Niet in geschil is dat in conclusie 1, noch in enige andere conclusie van EP 379, een specifieke invulling wordt gegeven aan de zinsnede ‘*dat het sluitorgaan 67, in de gesloten stand ervan, in de genoemde gesloten stand ervan gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat (1)*’. De vakman die wil weten hoe dit deelkenmerk moet worden uitgelegd, zal dan ook te rade gaan bij het gehele octrooischrift. Partijen zijn het erover eens dat de taalkundige betekenis van het woord ‘alleen’ (‘*only*’) ‘uitsluitend’, ‘slechts’ of ‘enkel’ is. De rechtbank zal er in het navolgende dan ook vanuit gaan dat ook de vakman die taalkundige betekenis leest in deelkenmerk 1.5.

4.9. De vakman leest in de beschrijving van het octrooi in paragraaf [0026] over een afsluiter 11 uit de *prior art* (afgebeeld in figuur 5) en in paragraaf [0027] over een variatie op die afsluiter. Omdat het sluitorgaan 17 tegen de stoomdruk uit het drukvat in gesloten stand moet worden gehouden, is de afsluiter 11 voorzien van een (extra, naast die van de persluchtmotor 19) drukcilinder 36 met zuiger 35. De drukcilinder 36 staat in verbinding met het drukvat door boring 37 in de spindel 18 door welke opening stoom vanuit het drukvat naar drukcilinder 36 stroomt en druk uitoefent op zuiger 35 in een richting tegengesteld aan de stoomdruk op het sluitorgaan 17 (de *balanced pressure arrangement*, hierna: de ‘drukbalanceerinrichting’). Afhankelijk van de relatieve oppervlakken van het sluitorgaan 17 en de zuiger 35 is die constructie voldoende om het sluitorgaan gesloten te houden (in de in [0026] beschreven uitvoeringsvorm) dan wel is aanvullend een actuator 19 nodig om het sluitorgaan dicht te houden (in de in [0027] beschreven ‘*alternative construction*’).

4.10. De vakman leest in paragraaf [0028] welke nadelen aan die twee varianten uit de stand van de techniek kleven, in het bijzonder met betrekking tot het vereiste regelmatige onderhoud wordt genoemd dat de persluchtmotor (19 in figuur 5) ‘*continually active*’ is en daarmee aan slijtage (‘*wear and tear*’) onderhevig, terwijl de aanwezigheid van de cilinder 36, zuiger 35 en zuigerafsluiter 38 (onderdelen van de drukbalanceerinrichting) ook regelmatig onderhoud behoeven. Ook zijn extra controles en onderhoud nodig omdat tussen het sluitorgaan 17 en de opening kunststoffen afdichtingen 25 zijn aangebracht.

4.11. In paragraaf [0029] leest de vakman vervolgens over een ten opzichte van die *prior art* verbeterde afsluiter 61 uit een druk aflat inrichting conform het octrooi, waarin de genoemde nadelen zijn verholpen. De afsluiter volgens figuur 6 (de uitvinding) heeft een eenvoudiger constructie dan de afsluiter weergegeven in figuur 5. De zichtbare kunststoffen afdichtingen 25 en de drukbalanceerinrichting (met extra drukcilinder 36) komen daar niet in voor. Als belangrijk verschil in werking ten opzichte van de *prior art* wordt genoemd dat de richting waarin de stoom door de afsluiter stroomt, is omgekeerd. Waar in de *prior art* van figuur 5 de stoom binnenkomt door de opening die vervolgens door het sluitorgaan wordt afgesloten en door een andere opening weer wegstroomt, komt de stoom in de afsluiter van figuur 6 vanuit de andere kant binnen en stroomt die weg door de opening die in gesloten stand door het sluitorgaan wordt afgesloten. Daarmee, zo leest de vakman in de beschrijving, is de stoomdruk uit het drukvat van de inrichting actief betrokken bij het in gesloten stand houden van de afsluiter. De vakman leert uit deze paragraaf dat in een afsluiter volgens de uitvinding geen drukbalanceerinrichting nodig is en dat de persluchtmotor (de beschrijving gebruikt hier het woord ‘*air motor*’ of ‘*actuator*’ voor de aanduiding van onderdeel 69) alleen nodig is voor het openen van de afsluiter. In de beschrijving is dit als volgt verwoord:

1 juni 2022

A particularly simple valve construction is thereby facilitated, in which a valve spindle 68 which does not require any internal steam passages links the valve closure element 67 directly to the drive piston 71 of an air motor or actuator 69. The air motor 69 is only required to be active to effect the valve opening operation. The sole other component of the valve 61 system subject to relative movement and potential wear is the sealing gland 72 through which the valve spindle 68 passes where it leaves the valve body 62 and extends to the air motor 6.
[onderstreping rechtbank]

4.12. In paragraaf [0030] van het octrooi stuit de vakman op de volgende passage:

Thus the valve 61 of the invention is self-sealing during pressurisation and is held closed by the steam pressure. Met Tomra neemt de rechtbank aan dat de vakman 'self-sealing' hier niet zal begrijpen als 'zelfsluitend', maar als 'zelf-afdichtend' (in die zin ook de Nederlandse vertaling van conclusie 1, zie 2.7) wanneer het sluitorgaan al in gesloten toestand is. Het tweede deel '*and is held closed by the steam pressure*' legt dan uit dat die zelf-afdichtende werking van de afsluiter teweeg wordt gebracht door stroomdruk.

4.13. Dit sluit ook aan bij wat de vakman leest in paragraaf [0035]:

Minimal air pressure is required to close the valve, as little as 0,3516 kg/cm (5 PSI (pounds per square inch)) or even less, given this particular advantageous orientation of the valve member 67.

Partijen zijn het erover eens dat de vakman uit deze laatste passage begrijpt dat perslucht, in ieder geval bij de daar beschreven uitvoeringsvormen, ook nodig kan zijn bij het sluiten van het sluitorgaan 67. Dit moet worden onderscheiden van het gesloten houden bedoeld in paragraaf 4.12; dat gebeurt in de beschrijving alleen door de stroomdruk.

4.14. De vraag is nu of de vakman (deelkenmerk 1.5 van) conclusie 1 in samenhang met de het voorgaande passages uit de beschrijving, zo zal lezen dat het afsluitorgaan alleen door stroomdruk, met uitsluiting van andere krachten, op zijn plaats wordt gehouden, zoals Kiremko betoogt, of dat conclusie 1 vereist dat stroomdruk alleen voldoende is om dat te bewerkstelligen, terwijl de aanwezigheid van andere krachten die daar ook nog op werken niet zijn uitgesloten, zoals Tomra ingang wil doen vinden. Naar het oordeel van de rechtbank zal het de vakman door lezing van deze passages en bestudering van de tekeningen, duidelijk worden dat de voordelen van een druk aflaat inrichting conform conclusie 1 van het octrooi zijn dat deze een onderhoudsarme en eenvoudigere afsluiter heeft, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stroomdruk die er toch al is, om het sluitorgaan in gesloten stand te houden. Wanneer de vakman deelkenmerk 1.5 van de conclusie leest in het licht van het octrooischrift, zal hij begrijpen dat geen andere maatregelen bijdragen aan het in gesloten stand houden van het sluitorgaan, in het bijzonder niet een actuator of persluchtmotor. Immers, het octrooi leert de vakman onder meer dat het beperkte gebruik van de dubbel werkende actuator, namelijk alleen voor het openen (vgl. [0030]) en, in bepaalde uitvoeringsvormen (zie [0035]), sluiten van de afsluiter, zorgt voor minder slijtage en onderhoud van de actuator/motor: '*If the air motor is continually active, it is particularly subject to wear and tear (..)*'. Bovendien wordt in de beschrijving geen uitvoeringsvoorbeeld beschreven of gesuggereerd waarbij het sluitorgaan ook nog door andere maatregelen dan alleen de stroomdruk in gesloten stand wordt gehouden. Dat laat onverlet dat voor het openen en, in bepaalde uitvoeringsvormen, voor het sluiten van de afsluiter, volgens de beschrijving van het octrooi wel een aanvullende kracht van de dubbel werkende actuator nodig is.

4.15. Voor zover Tomra heeft betoogd dat de vakman zal begrijpen dat additionele krachten, zoals de zwaartekracht en wrijvingskracht, bijdragen aan het gesloten houden en daarmee dat deelkenmerk 1.5 enkel vereist dat de stroomdruk voldoende is voor het gesloten

houden, ongeacht andere krachten, leidt dit niet tot een ander oordeel. De gemiddelde vakman, die de uitvinding probeert te begrijpen, zal die altijd in (relatief) geringe mate aanwezige krachten niet betrekken bij de uitleg nu het octrooischrift daartoe geen aanleiding geeft. Die krachten *kunnen* ook niet worden uitgesloten in een inrichting als hier aan de orde. Hij zal begrijpen dat kenmerk 1.5 zo moet worden uitgelegd, dat dit krachten toegevoegd door maatregelen uitsluit, zoals de in de beschrijving genoemde maatregelen die in de stand van de techniek worden toegepast om bij te dragen aan het dicht houden van de afsluiter (de drukkbalancerinrichting en een persluchtmotor). De zwaartekracht en de wrijvingskracht zijn geen uitgesloten maatregelen in die betekenis.

4.16. De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van Tomra dat een niet continu actieve dubbel werkende actuator geen significant voordeel geeft en dat de verminderde ‘*wear and tear*’ zo moet worden begrepen dat dit uitsluitend ziet op de afwezigheid van de drukkbalancerinrichting, te weten het feit dat in een inrichting volgens de uitvinding – die immers geen extra cilinder met boring in de spindel kent – minder bewegende delen worden blootgesteld aan vervuiling zoals grind, zand en schilresten. Die uitleg van (de leer van) het octrooi is naar het oordeel van de rechtbank te beperkt. Het nadelige effect van een continu werkende motor in een inrichting uit de stand van de techniek is in de beschrijving [0028] expliciet opgenomen, naast het onderhoud van (onderdelen van) de drukkbalancerinrichting. De air motor, in figuur 5 aangeduid met nummer 19, staat los van de drukkbalancerinrichting. De vakman zal dan ook begrijpen dat het met het octrooi behaalde voordeel van minder onderhoud niet alleen het gevolg is van het ontbreken van de extra onderdelen behorende bij de drukkbalancerinrichting, maar ook van het niet continu werkzaam zijn van de air motor.

4.17. Voor zover Tomra nog wil betogen dat de vakman zal begrijpen dat een verder voordeel van de inrichting volgens het octrooi is dat deze een snellere stoomaflaat heeft dan inrichtingen uit de *prior art* en dat het schilresultaat daardoor beter is, zodat de vakman dat zal betrekken bij de uitleg van deelkenmerk 1.5, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Tomra heeft niet onderbouwd noch valt in te zien hoe het betrekken van dat gestelde voordeel bij de uitleg van deelkenmerk 1.5 haar kan baten.

4.18. Als de vakman, ondanks dat bestudering van de beschrijving en de tekeningen in dit geval al duidelijkheid geeft, toch nog de verleningsgeschiedenis zou raadplegen, wordt hij – anders dan Tomra betoogt – bevestigd in de hiervoor gegeven uitleg van deelkenmerk 1.5.

4.19. In de toelichting van Tomra op de wijziging van conclusie 1 in het kader van de inventiviteit ten opzichte van de *prior art* zoals weergegeven in figuur 5 van EP 379 (zie hiervoor sub 2.13), leest de vakman dat de geclaimde afsluiter ‘*self-sealing*’ is en in die gesloten stand gehouden wordt door de stoomdruk:

The objective technical problem when starting from this closest prior art is that the valve has to work against the pressure of the steam to maintain a closed disposition as the valve closure member closes the inlet to the valve rather than the outlet. The air motor is essential to maintain the valve closed. As the valve is being used as a release valve which will be closed the majority of the time, it will be appreciated that [sic] air motor will be substantially continuously active and therefore susceptible to increased wear and tear.

The solution provided by the present invention is to reverse the inlet and outlet of the valve so that the valve closure member is held in its closed disposition by the pressure of the steam. As a result, only an actuator to open the valve is required. No actuator is required to close the valve. Accordingly the valve is self-sealing and is operationally effective and efficient and requires little or no maintenance.

Ook uit deze toelichting leert de vakman dat door omkering van de richting waarin de stoom stroomt, een onderhoudsvriendelijke inrichting verkregen wordt waarbij in tegenstelling tot de *prior art*, de dubbel werkende actuator niet continu werkzaam is, maar alleen nodig is om de afsluiter te openen.

4.20. Tomra heeft er nog op gewezen dat de toevoeging van het woord ‘only’ (‘alleen’ in de Nederlandse vertaling) aan de oorspronkelijke conclusie slechts een verduidelijking betrof, zoals ook in de onder 2.13 genoemde brief is vermeld, en derhalve geen beperkende werking heeft. Ook als hiervan wordt uitgegaan, kan dit Tomra echter niet baten, omdat de gemiddelde vakman in overeenstemming met de beschrijving en de afbeeldingen ook zonder toevoeging van het woordje ‘only’ al zou hebben begrepen dat werd beoogd een inrichting onder bescherming te stellen waarbij geen andere maatregelen dan ‘blootstelling aan de druk van de stoom binnen het drukvat’ bijdragen aan het in gesloten stand houden van het sluitorgaan. Alleen dan worden immers de beschreven voordelen – waaronder eenvoudiger en minder slijtage en onderhoud – bereikt.

inbreuk

4.21. De rechtbank dient vervolgens te beoordelen of Kiremko met de Magma Valve, al dan niet als onderdeel van de Strata Invicta, (in)direct inbreuk maakt op conclusie 1 van het octrooi, waarbij deelkenmerk 1.5 zo dient te worden begrepen dat de afsluiter in de gesloten stand ervan gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat, in die zin dat geen andere maatregelen er aan bijdragen om de afsluiter in die gesloten stand te houden. De rechtbank zal de vraag of sprake is van inbreuk door Kiremko, eerst beoordelen zonder daarbij de vraag naar eventuele equivalentie te betrekken¹⁵.

4.22. Niet in geschil is dat de Magma Valve een vereenvoudiging vormt ten opzichte van de stand van de techniek omdat zij niet beschikt over een drukbalanceerinrichting en in de Magma Valve de stoomrichting in het drukventiel is omgedraaid ten opzichte van de stand van de techniek (figuur 5). Tussen partijen staat voorts, als door Kiremko gesteld en door Tomra niet weersproken, vast dat de Magma Valve beschikt over een persluchtmotor met een dubbelwerkende cilinder met een pneumatisch stuurventiel van het type 5/2. Een dergelijk stuurventiel kent geen neutrale stand en is ofwel werkzaam om het sluitorgaan te openen en geopend te houden ofwel om het sluitorgaan te sluiten en gesloten te houden. Deze zorgt derhalve voor een steeds aanwezige pneumatische kracht die in gesloten stand, naast de stoomdruk, bijdraagt aan het in gesloten houden van het sluitorgaan. Dat blijkt overigens ook uit de beschrijving van de Strata Invicta en Magma Valve die in opdracht van Tomra is gemaakt en waarvan de in dit kader relevante passage hiervoor sub 2.3 is opgenomen.

4.23. Tomra betoogt echter dat de keuze voor dit stuurventiel er niet toe kan leiden dat geen sprake is van inbreuk omdat de additionele kracht die op het sluitorgaan wordt uitgeoefend, naar zij aanvoert, niet in aanzienlijke mate bijdraagt aan het in gesloten stand houden en daartoe ook geheel overbodig is. Als de persluchtoevoer zou worden afgesloten in gesloten toestand van het sluitorgaan, dan nog blijft de afsluiter gesloten omdat deze zo is geconstrueerd dat het sluitorgaan wordt blootgesteld aan de stoomdruk vanuit het stoomvat. Het geringste stoomdrukverschil is immers voldoende om het sluitorgaan in gesloten stand te houden, aldus Tomra.

¹⁵ Zie gerechtshof Den Haag 27 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 (Eli Lilly/Fresenius) r.o. 4.3 e.v.

4.24. Dit betoog van Tomra slaagt niet, al omdat de kracht van de persluchtmotor meebrengt dat niet wordt voldaan aan het deelkenmerk dat het sluitorgaan in de genoemde gesloten stand gehouden wordt alleen door blootstelling aan de druk van de stoom binnen in het drukvat. Het gaat er bij het deelkenmerk immers om of in de Magma Valve het sluitorgaan in de gesloten stand *wordt* gehouden door alleen de stoomdruk en niet – zoals Tomra betoogt – dat het in de gesloten stand *kan worden* gehouden door alleen die stoomdruk. Of de additionele kracht nu wel of niet in aanzienlijke mate bijdraagt aan het in gesloten stand houden van het sluitorgaan, kan in het midden blijven, nu vast staat dat deze in ieder geval in meer of mindere mate bijdraagt, zoals ook de stoomdruk bijdraagt aan het gesloten houden. Bovendien heeft Kiremko gemotiveerd weersproken dat het sluitorgaan in gesloten toestand blijft indien de persluchttoevoer van de persluchtmotor (de pneumatische druk) weg zou vallen. Dit lijkt ook te volgen uit de door Tomra zelf overgelegde beschrijving (zie 2.3). Daarin staat immers: *Bij het wegvallen van de pneumatische druk zal de afsluiter worden geopend*. Overigens staat vast dat de Magma Valve geen stand heeft waarin alleen de stoomdruk de afsluiter gesloten houdt. Deelkenmerk 1.5 zoals hiervoor besproken houdt in dat geen toegevoegde maatregelen bijdragen aan het in gesloten toestand houden van het sluitorgaan. Nu dit bij de Magma Valve wel het geval is, kan geen sprake zijn van inbreuk.

4.25. Tomra heeft voorts aangevoerd dat indien geen sprake is van letterlijke inbreuk, Kiremko met de Magma Valve in ieder geval inbreuk bij wege van equivalentie maakt. Zij voert daartoe aan dat de gemiddelde vakman de hiervoor gegeven uitleg van deelkenmerk 1.5 zou beschouwen als een wellicht ongelukkige en nodeloos beperkende formulering in de octrooi-conclusie omdat de uitvindingsgedachte breder is dan dat. De uitvindingsgedachte ziet namelijk op de zelf afdichtende afsluiter van de druk aflat inrichting waarbij het afsluitorgaan in de gesloten stand ervan gehouden wordt door blootstelling aan de stoomdruk in het vat, zodat de stoom bij opening van de afsluiter sneller uit het drukvat wordt verwijderd, hetgeen tot een beter schilresultaat leidt. De gemiddelde vakman zal dan ook begrijpen dat met het toevoegen van extra krachten wezenlijk dezelfde functie wordt vervuld waarmee op dezelfde wijze in wezen hetzelfde resultaat wordt behaald, aldus nog steeds Tomra.

4.26. In het kader van een beroep op inbreuk bij wege van equivalentie, gaat het om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.¹⁶

4.27. Zoals de rechtbank hiervoor in het kader van de uitleg van deelkenmerk 1.5 heeft overwogen, leert de vakman uit het octrooischrift dat de essentie van de uitvinding van het octrooi een onderhoudsarme en eenvoudigere druk aflat inrichting is, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stoomdruk die er toch al is, om het sluitorgaan in gesloten stand te houden. In de Magma Valve wordt de extra maatregel van de continu werkende persluchtmotor en daardoor aanwezige pneumatische druk toegepast die meer slijtage aan de motor tot gevolg heeft waardoor meer onderhoud nodig is. Het met de inrichting volgens het octrooi behaalde voordeel van een onderhoudsarme inrichting wordt daarmee niet volledig bereikt. De vraag of het voorzien in extra krachten wanneer de afsluiter in gesloten stand is,

¹⁶ HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196, Bayer-Sandoz, r.o. 3.3.7.

in feite is aan te merken als een uitvoeringsvorm die equivalent is aan conclusie 1 en meer in het bijzonder deelkenmerk 1.5 van de geclaimde uitvinding, wordt daarom ontkennend beantwoord. In het kader van haar beroep op equivalentie heeft Tomra nog als uitvindingsgedachte geformuleerd ‘het in gesloten stand houden van het sluitorgaan door stoomdruk met het oog op snelheid en een beter schilresultaat’. Kiremko betwist dat de uitvinding ertoe leidt dat de stoomaflaat sneller verloopt. Wat daarvan ook zij, Tomra heeft niet toegelicht hoe het in gesloten stand houden door stoomdruk, bijdraagt aan een snellere stoomaflaat en dat dit in de Magma Valve op de zelfde wijze gebeurt, zodat de rechtbank daaraan voorbij gaat.

4.28. Tomra heeft zich voorts ook in het kader van inbreuk beroepen op vijf hulpverzoeken. Deze bevatten ten aanzien van deelkenmerk 1.5 echter geen wijziging ten opzichte van het octrooi zoals verleend. Dat brengt mee dat, ook wanneer op die conclusies zou moeten worden teruggevallen, geen sprake kan zijn van inbreuk.

Slotsom in conventie en reconventie

4.29. Het voorgaande leidt er in conventie toe dat de verklaring voor recht dat Kiremko met de verhandeling van de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, geen inbreuk maakt op het octrooi, wordt toegewezen. Daarbij begrijpt de rechtbank dat de vordering ziet op directe en indirecte inbreuk, respectievelijk met de Magma Valve los en met de Strata Invicta. Nu Kiremko niet heeft onderbouwd dat en waarom zij belang heeft bij haar daarnaast gevorderde verklaring voor recht dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, wordt deze afgewezen. Kiremko vordert ook nog een verklaring voor recht dat zij niet onrechtmatig handelt door – kort gezegd – in Nederland voorbehouden handelingen te verrichten, ook niet voor zover zij weet dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, bestemd is om in andere landen dan Nederland waar EP 379 gelding heeft, op de markt te worden gebracht. Voor zover die vordering ziet op (het ontbreken van) onrechtmatig handelen in de zin van inbreuk in Nederland, valt dit reeds onder hetgeen zal worden toegewezen, zodat daarbij geen belang bestaat. Voor zover het gaat om niet-inbreuk in de bedoelde andere landen, wordt deze vordering, bij gebreke van enige daarop betrekking hebbende stelling, afgewezen.

4.30. Nu de aan de vordering tot vernietiging verbonden voorwaarde niet is ingetreden, komt de rechtbank niet toe aan beoordeling van die vordering.

4.31. In reconventie worden alle vorderingen van Tomra, waaraan zij directe of indirecte inbreuk ten grondslag legt, afgewezen.

Proceskosten

4.32. Tomra wordt als overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie. De rechtbank kwalificeert deze zaak als ‘normaal’ in de zin van de Indicatie tarieven in Octrooizaken waarvoor een maximum bedrag geldt van € 75.000. De advocaatkosten van Kiremko, die zij heeft gespecificeerd tot een bedrag van € 65.293,73 (inclusief kantoorkosten en honorarium van haar octrooigemachtigde), blijven onder dit maximum zodat deze volledig kunnen worden

toegewezen. De procedures in conventie en reconventie hangen volledig met elkaar samen, zodat dit bedrag voor allebei tezamen geldt. De kosten zullen verder volledig worden toegerekend aan de procedure in conventie (partijen hebben zich over een verdeling niet uitgelaten). De proceskosten in conventie worden vermeerderd met verschotten tot een bedrag van in € 4.504,44 (bestaande uit € 656,- aan griffierecht, € 83,38 aan kosten dagvaarding, € 3.675,06 aan vertaalkosten en € 90,- aan koerierskosten). De proceskosten in conventie komen daarmee in totaal op € 69.798,17.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. verklaart voor recht dat Kiremko met de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 379;
- 5.2. veroordeelt Tomra in de proceskosten tot op heden aan de zijde van Kiremko begroot op een totaalbedrag van € 69.798,17;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

- 5.5. wijst de vorderingen af;
- 5.6. veroordeelt Tomra in de proceskosten aan de zijde van Kiremko, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel, mr. M.J.J. Visser en mr. M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2022.

