

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.309.633/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/590704 / HA ZA 20-340

Arrest van 10 oktober 2023

in de zaak van

Tomra Sorting Limited,
gevestigd in Dublin, Ierland,
appellante,
advocaat: mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

Kiremko B.V.,
gevestigd in Montfoort,
verweerster,
advocaat: mr. R.W. de Vrey, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna Tomra en Kiremko noemen.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Deze zaak gaat in hoofdzaak over de vraag of Kiremko met haar Strata Invicta stoomschilmachines inbreuk maakt op een octrooi van Tomra. Het antwoord op die vraag hangt af van de uitleg van het conclusie-element “waarbij het drukvat in wezen de vorm heeft van een bol met tegenover elkaar gelegen, afgeplatte zijvlakken”.
- 1.2 Het hof komt net als de rechtbank tot het oordeel dat Kiremko geen inbreuk maakt op het octrooi van Tomra.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 8 februari 2022, waarmee Tomra in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 november 2021 (hierna: het Vonnis);
 - de memorie van grieven van Tomra, met producties 23 en 24 (MvG);
 - de memorie van antwoord van Kiremko, met producties 43-45 (MvA);
 - de producties 25 en 26 die Tomra ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd;

- de producties 46 a-c en 47 die Kiremko ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd.

2.2 Op 24 april 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

3.1 Kiremko ontwikkelt en produceert, onder meer, machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Eén van de typen machines die Kiremko vervaardigt en verhandelt, is de stoomschilmachine met de naam 'Strata Invicta' (hierna: de Strata Invicta).

3.2 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.

3.3 Tomra is houdster van het Europese octrooi EP 1 289 385 (hierna: het octrooi of EP 385) voor een 'Steam Peeling Processing System'. Het octrooi, dat gelding heeft in onder meer Nederland, is op 29 maart 2006 verleend aan Oseney Limited, op de (internationale) aanvraag WO/2001/093704 van 5 juni 2001, met inroeping van de prioriteit van de Ierse octrooiaanvraag IE 000456 van 6 juni 2000. Odenberg Engineering Ltd., waarvan Tomra de rechtsopvolger is, heeft het octrooi van Oseney verkregen op 26 september 2012. Dit is aangetekend in het Nederlandse octrooiregister.

3.4 EP 385 zoals verleend telt veertien conclusies. In deze procedure in beroep is de eerste conclusie van belang. Deze luidt in de originele Engelse taal:

1. A pressure vessel (1) for steam treatment of product (3) to be peeled in a steam peeling system, the pressure vessel (1) having substantially the shape of a sphere with opposed flattened side surfaces (42, 43), characterised in that the pressure vessel (1) has at least one internal lifting feature (51a, 51b, 51c) for entraining and raising product (3) relative to the axis of rotation (7) of the pressure vessel (1) during rotation of the pressure vessel (1).

3.5 De niet-bestreden Nederlandse vertaling daarvan luidt:

Een drukvat (1) voor een stoombehandeling van te schillen producten (3) in een stoomschilsysteem, waarbij het drukvat (1) in wezen de vorm heeft van een bol met tegenover elkaar gelegen, afgeplatte zijvlakken (42, 43), met het kenmerk, dat het drukvat (1) ten minste één inwendige hefvoorziening (51a, 51b, 51c) heeft voor het meenemen en omhoog voeren van producten (3), ten opzichte van de draaiingsas (7) van het drukvat (1) gedurende de rotatie van het drukvat (1).

3.6 In navolging van partijen kan deze conclusie worden opgedeeld in drie deelkenmerken:

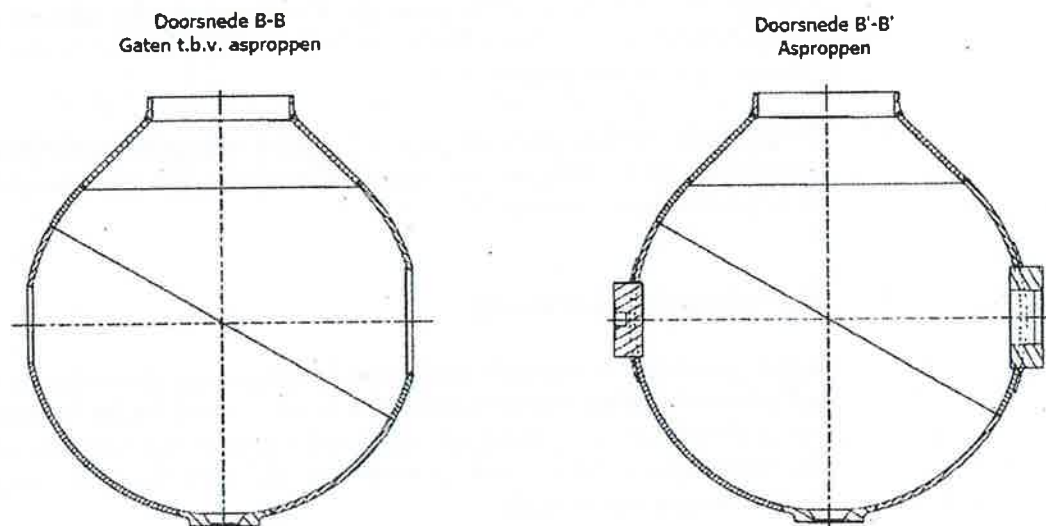
1.1 Een drukvat (1) voor een stoombehandeling van te schillen producten (3) in een stoomschilbehandeling van te schillen producten (3) in een stoomschilsysteem,

1.2 waarbij het drukvat (1) in wezen de vorm heeft van een bol met tegenover elkaar gelegen, afgeplatte zijvlakken (42, 43).

met het kenmerk, dat

1.3 het drukvat (1) ten minste een inwendige hefvoorziening (51a, 51b, 51c) heeft voor het meenemen en omhoog voeren van producten (3), ten opzichte van de draaiingsas (7) van het drukvat (1) gedurende de rotatie van het drukvat (1).

3.7 Kiremko brengt de stoomschilmachine Strata Invicta op de markt in onder meer Nederland. In een technische tekening van Kiremko gedateerd 13 september 2019, met als benaming 'PESCEI 1460', zijn de volgende tekeningen van de Strata Invicta opgenomen:



4. Procedure bij de rechtbank

4.1 Kiremko heeft Tomra gedagvaard en na wijziging van eis gevorderd, samengevat, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren voor recht

A. dat de Strata Invicta van Kiremko niet onder de beschermingsomvang valt van EP 385;

B. dat geen inbreuk gemaakt wordt op EP 385 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 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 Strata Invicta, ook niet voor zover men weet of behoort te weten dat dit product bestemd is om in andere landen waar EP 385 van kracht is op de markt gebracht te worden, om aldaar verder te worden verhandeld, of om aldaar gebruikt te worden;

en voorwaardelijk, voor het geval de rechtbank mocht aannemen dat Kiremko inbreuk maakt, vernietiging van het Nederlandse deel van EP 385;

in alle gevallen met veroordeling van Tomra in de proceskosten op de voet van art. 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv).

- 4.2 Tomra heeft op haar beurt in reconventie gevorderd, samengevat, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Kiremko te verbieden inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 385, met nevenvorderingen (informatieplicht, opgave), een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van Kiremko in de volledige proceskosten op de voet van art. 1019 Rv. Voor het geval geoordeeld zou worden dat geen sprake is van letterlijke inbreuk op de ingeroepen conclusies van EP 385 stelt Tomra dat sprake is van inbreuk bij wege van equivalentie.
- 4.3 De rechtbank heeft de hiervoor in r.o. 4.1 onder A weergegeven verklaring voor recht toegewezen, de vorderingen van Tomra afgewezen en Tomra in conventie en reconventie in de proceskosten veroordeeld.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Tomra is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het Vonnis. Zij heeft vijf grieven tegen het Vonnis aangevoerd. Tomra vordert dat het hof haar vorderingen alsnog toewijst en de vorderingen van Kiremko afwijst, met veroordeling van Kiremko in de proceskosten in beide instanties op de voet van 1019h Rv en met terugbetaling van de proceskosten in eerste aanleg.
- 5.2 Kiremko concludeert tot bekrachtiging, en - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Tomra in de proceskosten te berekenen volgens 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente en nakosten.

6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 De grieven van Tomra richten zich tegen de uitleg die de rechtbank heeft gegeven aan deelkenmerk 1.2: "waarbij het drukvat (1) in wezen de vorm heeft van een bol met tegenover elkaar gelegen, afgeplatte zijvlakken (42, 43)". Volgens de rechtbank is de beschermingsomvang van EP 385 beperkt tot een wezenlijk bolvormig vat met tegenoverliggende zijden die zodanig zijn afgeplat dat de gedefinieerde *aspect ratio* A:B – de verhouding tussen de afstand tussen de niet-afgeplatte zijvlakken van het drukvat en de afstand tussen de afgeplatte zijvlakken van het drukvat (zie par. 13 en 50 van de beschrijving van het octrooi) – gelijk is aan of groter is dan 1,2:1. Aangezien niet ter discussie staat dat de drukvaten van Kiremko in al de door haar aangeboden uitvoeringen een *aspect ratio* hebben van 1,1:1 of minder, maakt Kiremko naar het oordeel van de

rechtbank geen inbreuk op EP 385.

- 6.2 Tomra bestrijdt (terecht) niet de juistheid van het door de rechtbank gehanteerde beoordelingskader zoals uiteengezet in r.o. 4.6 tot en met r.o. 4.8 van het Vonnis.
- 6.3 Tomra maakt wel bezwaar tegen het vaststellen van een ondergrens van de *aspect ratio*. Zij wijst erop dat volgens de letterlijke bewoordingen van de conclusie alleen is vereist dat er “enige mate van afplatting is waardoor er geen sprake is van een perfecte bol.” (par. 9 MvG). Volgens Tomra is dat duidelijk. Uitsluitend een perfecte bolvorm, met *aspect ratio* 1:1 is van bescherming uitgesloten, alle andere vormen vallen er onder. Uitleg van deelkenmerk 1.2 is daarom niet nodig. Voor zover er al een ondergrens gesteld moet worden, dan kan deze niet worden gesteld op de in paragraaf 13 van de beschrijving genoemde *aspect ratio* van 1,2:1, omdat dit een voorkeursuitvoering betreft waartoe de beschermingsomvang niet is beperkt, aldus Tomra,
- 6.4 De verwijten van Tomra zijn niet terecht. Het hof is net als de rechtbank van oordeel dat er wel degelijk aanleiding bestaat om conclusiekenmerk 1.2 uit te leggen en wel op de manier zoals de rechtbank dat heeft gedaan. Het hof licht dat hierna toe.
- 6.5 Naar ook Tomra erkent is de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, dan wel hetgeen voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen wezenlijk is, een gezichtspunt dat bij de uitleg van een octrooiconclusie in aanmerking moet worden genomen. Tomra heeft de uitvindingsgedachte als volgt geformuleerd (par. 239 CvA EA):

De uitvindingsgedachte is om door middel van de vorm van het drukvat in combinatie met de hefvoorzieningen zorg te dragen voor een voortdurende oploftende beweging van alle producten in het drukvat. Hierdoor ontstaat een meer uniform schilresultaat omdat de stoom in het drukvat gelijkmatiger over de producten wordt verdeeld, met minimale productbeschadiging.

- 6.6 Tomra heeft ook in hoger beroep (par. 18-20 MvG) aangevoerd dat EP 385 er in de kern op ziet dat met het onder bescherming gestelde drukvat een specifieke beweging van de producten wordt verkregen, waardoor de producten op efficiënte wijze zo uniform mogelijk en met zo min mogelijk beschadiging worden blootgesteld aan stoom. Deze specifieke behandeling van de producten wordt bereikt door een combinatie van de maatregelen van deelkenmerken 1.2 en 1.3. Het woord ‘combinatie’ is door Tomra in par. 21 MvG onderlijnd; Tomra bestempelt het daar bovendien als een ‘*unieke combinatie*’.
- 6.7 In dat verband heeft Tomra gewezen op par. 53, 69 en 79 van de beschrijving:

[0053] The internal shape of the vessel 1 is also adapted to assist in lifting product 3 held within the vessel 1 during rotation, to ensure constant product 3 movement during vessel 1 rotation. Such lifting/mixing action enables more uniform peeling to be achieved, due to more uniform application of steam to the product 3. Lifting features 51a, 51b and 51c within the vessel 1 are shown in the drawing, in the form of inward protrusions from vessel internal surface 48. Lifting features 51a, 51b, 51c of this kind may also be defined or referred to as paddle lifters, and a multiplicity of such features may be used, for example three in an exemplary embodiment as shown in Figure 12. This feature of the invention is of particular significance and advantage and is further described below.

[0069] The speed of rotation is relevant to the quality of the mixing. In known peeling vessels of drum-shaped configuration, the peripheral speed of product closer to the axis of rotation is considerably lower than that of product at the maximum radius or spacing from the axis of rotation. By contrast, in the unit 1 of the invention, substantially uniform peeling performance is achieved at all locations throughout the pressure vessel 1 because of product 3 being disposed at substantially constant radius during the treatment process and also because there is effective mixing action of product 3 during rotation so as to ensure that each product item 3 is exposed to substantially uniform conditions, both in terms of exposure to steam and travel, in aggregate over the duration of an operating cycle.

[0079] The unit 1,1' of the invention provides exceptionally good product mixing during steam treatment. Within the rotational speed range specified, not only is the degree of mixing good, but the mixing action is such that there is also minimal damage to product 3, for example potatoes or also small carrots. Even in the event of an extended mixing period, not usual in conventional operation, the level of damage is nonetheless minimised. The mixing action is such that products 3 such as potatoes or small carrots roll at all times and there is no throwing of product 3. The mixing action is directed to enabling steam to access each individual product 3, and this is facilitated by the tumbling action according to the

system of the invention. The action provided by the present invention is to be distinguished from the stirring type mixing used in other technologies, where the objective is to effectively integrate or sift together a multiplicity of different media. In the present invention, the objective is to give access for steam to the external surface of every product item 3 to an optimum extent.

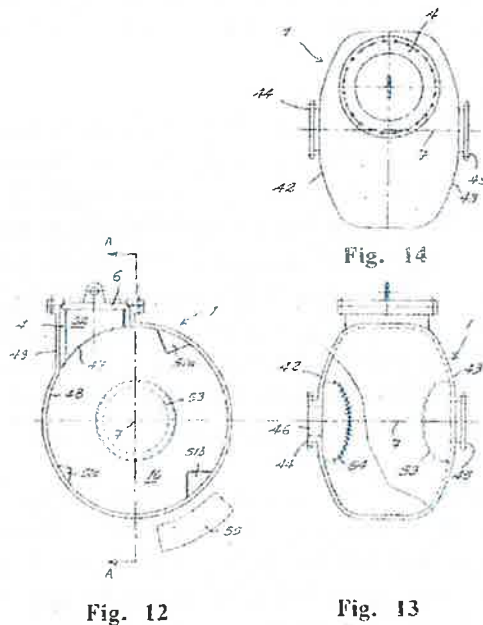
- 6.8 Volgens Tomra (in par. 24 MvG) was het met drukvaten bekend uit de stand van de techniek niet mogelijk om dit doel te bereiken, omdat “die [...] een suboptimale vorm en/of [...] geen *lifting features* [hadden] die de aardappelen op een optimale manier *liften* en *mixen*”.
- 6.9 Met name uit de eerste twee volzinnen van par. 53 en par. 69 van de beschrijving begrijpt de gemiddelde vakman dat deelkenmerk 1.2 (de vorm van het drukvat) – in combinatie met deelkenmerk 1.3 – een technisch effect heeft dat bijdraagt aan het bereiken van het met het onder bescherming gestelde drukvat beoogde technische effect. Deelkenmerk 1.2 maakt het de gemiddelde vakman duidelijk dat de beoogde bijdrage van de vorm van het drukvat aan het beoogde technische effect niet wordt bereikt met een perfecte bolvorm, maar dat sprake moet zijn van “in wezen de vorm van een bol met tegenover elkaar gelegen, afgeplatte zijvlakken (42, 43)”. De voor het bereiken van de technische bijdrage benodigde *mate* van afplatting wordt in de conclusie niet gegeven. De gemiddelde vakman zal echter inzien dat een slechts zeer marginale afwijking van de voor een perfecte bolvorm geldende *aspect ratio* van 1:1 (bijvoorbeeld een *aspect ratio* van 1,01:1) niet voldoende zal zijn om het beoogde technische effect van de vorm van het drukvat te bereiken.
- 6.10 De letterlijke tekst van de conclusie biedt de gemiddelde vakman geen houvast om een zinvolle betekenis te kunnen geven aan deelkenmerk 1.2, in overeenstemming met de uitvindingsgedachte dat met de vorm van het drukvat een bijdrage wordt geleverd aan het op efficiënte wijze voorzien in een zo uniform mogelijk en schadevrij schilresultaat. In lijn met art. 54b Rijksoctrooiwet 1995 en de tweede zin van art. 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) zal daarom de gemiddelde vakman in de beschrijving en tekeningen van het octrooi op zoek gaan naar de ondergrens van de mate van afplatting van de zijvlakken waarmee de beoogde technische bijdrage kan worden geleverd.
- 6.11 In paragraaf 13 van de beschrijving leest de gemiddelde vakman dat de aspect ratio “*is preferably greater than about 1.2:1*” en dat in een specifieke uitvoeringsvorm “*the aspect ratio is about 2:1*”

[0013] The aspect ratio between a maximum diameter of the pressure vessel and a dimension of the pressure vessel between the opposed flattened side surfaces is preferably greater than about 1.2:1. In a specific embodiment, the aspect ratio is about 2:1.

Volgens paragraaf 35 wordt “*the invention in a first embodiment*” getoond in de figuren 7 t/m 16.

[0035] The invention will now be described with reference to the accompanying drawings, of which Figures 1 to 6 illustrate selected significant features of a number of prior art arrangements relating to steam peeling. Figures 7 to 16 illustrate the peeler vessel according to the invention in a first embodiment, along with associated equipment. Figures 17 to 20 illustrate variants of the peeler vessel for a system according to the invention. Figures 21 to 24 relate to arrangements for trapping or entraining solids and reducing odour in exhaust emissions as well as accelerating pressure reduction during steam discharge from the pressure vessel.

6.12 Figuren 12, 13 en 14 tonen “*structural and internal details of the pressure vessel*”.



6.13 Dit drukt wordt nader omschreven in par. 49 en 50 als volgt:

[0049] Referring now to Figures 12, 13 and 14, these show structural and internal details of the pressure vessel 1. A simple shell structure of the general shape of a solid doughnut, namely one without a central aperture, is used. In other words, in this embodiment, the structure 1 resembles a sphere with squashed-in sides, 42, 43, but a wide diversity of other shapes and constructions may be applied. The structure 1 is rotatable about an axis 7 extending between the two somewhat flattened sides. The simplicity of the structure is particularly advantageous for construction as a shell. The pressure vessel 1 may be assembled from two dished portions, for example, ellipsoidal dished ends, welded together along their rims.

[0050] It is important to emphasise that the reference to "a sphere" in describing the shape of the pressure vessel 1 of the invention is for the purposes of such description only and the present inventive unit 1 in no way equates to a wholly spherical pressure vessel as known in the prior art. Thus in referring to the unit 1 of the invention as being in the shape of a solid doughnut, what is in question is a so called jam doughnut, rather than a doughnut with a central aperture passing through it. As noted, the unit 1 may be formed from two dished shells, fixed together such as by welding along their rims. An ellipsoidal cross section may suitably be used for each shell, but this shape is not an essential aspect of the unit 1 according to the invention. The vessel 1 of the invention is to be distinguished from any fully spherical unit of the prior art by its aspect ratio, namely the ratio of the maximum diameter of the pressure vessel 1 to its width, this latter being defined as its wall to wall dimension substantially along its axis of rotation 7, i.e. between walls 42 and 43. For a sphere, as in the known pressure vessel, the aspect ratio is 1:1, whereas in the unit 1 of the invention, the aspect ratio is in the range from 1.2:1 upwards, e.g., in a typical construction of the order of about 2:1. Thus the overall shape of the unit 1 is somewhat similar to that of a low aspect tyre as applied in modern high performance motor vehicles.

- 6.14 Door verwijzing naar de figuren 12-14 en de woorden "*in this embodiment*" is het voor de gemiddelde vakman duidelijk dat par. 49 een specifieke (eerste) uitvoeringsvorm beschrijft. De vorm van het drukvat wordt daarin omschreven als die van een donut zonder gat. Deze uitvoeringsvorm wordt door partijen ook wel aangeduid als de 'donut-vorm'. Uit de tekeningen blijkt en overigens ook niet bestreden is dat de *aspect ratio* van deze uitvoeringsvorm rond de 2:1 is.
- 6.15 Paragraaf 50 daarentegen heeft blijkens herhaaldelijke verwijzing naar de *pressure vessel of unit 1 "of the invention"* evident een meer algemene betekenis. Daarin wordt benadrukt ("*It is important to emphasise*") dat de vorm van het inventieve drukvat op geen enkele manier gelijk is aan een volledig bolvormig drukvat zoals bekend uit de stand van de techniek ("*the present inventive unit 1 in no way equates to a wholly spherical pressure vessel as known in the prior art.*"). Het onderscheid tussen een volledige bolvorm en het drukvat volgens de uitvinding wordt vervolgens tot uitdrukking gebracht in de verschillende *aspect ratio's*: "*For a sphere, as in the known pressure vessel, the aspect ratio is 1:1, whereas in the unit 1 of the invention, the aspect ratio is in the range from 1.2:1 upwards, e.g. in a typical construction of the order of about 2:1*".
- 6.16 In paragraaf 69 (zie r.o. 6.7 hiervoor) wordt het drukvat volgens de uitvinding afgezet tegen de bekende "*peeling vessels of drum-shaped configuration*". Beschreven wordt dat de rotatiesnelheid relevant is voor de kwaliteit van het mixen en dat in de bekende drumvormige drukvaten de omloopsnelheid van de producten die zich dicht bij de rotatie-as bevinden aanzienlijk lager is dan die van de producten die zich op maximale afstand van de as bevinden. Vervolgens wordt vermeld dat "*by contrast*" in het drukvat volgens de uitvinding een nagenoeg uniform schilresultaat wordt bereikt, omdat het product zich gedurende het proces op nagenoeg constante afstand tot de rotatie-as bevindt en ook omdat er een effectieve mixing plaatsvindt gedurende de rotatie.
- 6.17 Geheel in overeenstemming met de door Tomrà geformuleerde uitvindingsgedachte leert paragraaf 69 de gemiddelde vakman dat het uniforme schilresultaat wordt bereikt door een combinatie van de vorm van het vat (dat in een constante radius resulteert) én de door de *lifting features* bewerkstelligde *mixing action*. Of de tegenover elkaar gelegen afgeplatte zijvlakken daarnaast nog andere functies of voordelen zouden hebben (zoals de eenvoudiger bevestiging van de aandrijfmiddelen van de rotatie-as en de beperking van de ruimte en daarmee beperking van de benodigde hoeveelheid stoom (vgl. par. 27 MvG)) doet daaraan niet af. Die andere functies of voordelen worden niet genoemd in het octrooischrift als effect van de afgeplatte zijvlakken en maken geen deel uit van de in het octrooischrift geopenbaarde uitvindingsgedachte. Daarom vormen die een onvoldoende duidelijke basis voor een uitleg van deelkenmerk 1.2 die afwijkt van de hiervoor

beschreven leer van het octrooi.

- 6.18 Voor de uitleg van de conclusie is evenmin relevant of de door de vorm van het drukvat geleverde bijdrage aan het uniforme schilresultaat al dan niet een *inventieve* bijdrage oplevert. De conclusie in zijn geheel dient inventief te zijn ten opzichte van de stand van de techniek. Ook als de vorm van het drukvat niet in het kenmerkende deel van de conclusie is opgenomen en de inventieve bijdrage (met name) zou zijn gelegen in de *lifting features*, zoals Tomra stelt (par. 29 en 66 MvG), laat dat onverlet dat de vorm van het drukvat een conclusie-element is dat in combinatie met de *lifting features* bijdraagt aan het met de uitvinding beoogde uniforme schilresultaat. Dat element kan niet worden weggedacht, zoals Tomra voorstaat (vgl. par. 29 MvG).
- 6.19 Paragraaf 69 leert de gemiddelde vakman die het octrooi bestudeert slechts dát de vorm van het drukvat een technische bijdrage levert aan het schilresultaat, náást de mixing action die de *lifting features* veroorzaakt, maar niet in welke mate ieder van die maatregelen (en met name de vorm van het drukvat) daaraan bijdraagt en bij welke *aspect ratio* nog van enige technische bijdrage sprake is. In paragraaf 13 wordt, anders dan in paragraaf 50, in relatie tot de *aspect ratio* gesproken van “*preferably greater than about 1.2:1*” Daarmee wordt de mogelijkheid open gelaten dat het drukvat volgens de uitvinding een *aspect ratio* van (ongeveer) 1,2:1 of kleiner heeft. Welke marge daarbij moet worden aangehouden om nog wel enig technisch effect op te leveren, kan de gemiddelde vakman echter niet vaststellen. De beschrijving maakt immers niet duidelijk – en Tomra heeft ook niet toegelicht – in welke mate de vorm van het drukvat bijdraagt aan het gestelde doel en welke *aspect ratio* daarvoor minimaal benodigd is.
- 6.20 Voor het vaststellen van de minimaal aan te houden *aspect ratio* zal de gemiddelde vakman daarom afgaan op de enige houvast die de beschrijving hem biedt in paragraaf 50. Daarin wordt het drukvat volgens de uitvinding afgezet tegen een volledige bolvorm en wordt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat het drukvat geen volledige bolvorm heeft en dat de *aspect ratio* van het drukvat volgens de uitvinding in de range vanaf 1,2:1 ligt. Omdat slechts twee significante cijfers worden gebruikt, zal hij het “*about 1.2:1*” in paragraaf 13 begrijpen als liggend binnen de range van 1.15 - 1.24:1. De beschrijving biedt voor de gemiddelde vakman geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat een drukvatvorm met een *aspect ratio* lager dan 1.15:1 nog enig relevant technisch effect sorteert. Tomra heeft ook niet gesteld dat die aanknopingspunten er wel zijn en hoe de gemiddelde vakman de minimaal aan te houden *aspect ratio* zou moeten vaststellen. Bij gebreke van dergelijke aanknopingspunten zal de gemiddelde vakman een *aspect ratio* van ten minste 1.15:1 als ondergrens beschouwen. Dat een bepaalde *aspect ratio* aanvankelijk wel maar uiteindelijk in het verleende octrooi niet in een volconclusie is opgenomen, waarop Tomra heeft gewezen, kan daaraan niet afdoen.
- 6.21 Het hof verwerpt in het licht van paragrafen 69 en 50 van de beschrijving als onjuist het standpunt van Tomra (in par. 63, laatste gedachtestreepje, en par. 65 MvG), dat de uitvindingsgedachte niet mede is gelegen in de specifieke afplatting van het drukvat en dat het octrooi geen enkel specifiek technisch effect koppelt aan de (mate van) afplatting. Dat standpunt is bovendien ook niet verenigbaar met de in par. 18-24 MvG door Tomra met nadruk geformuleerde uitvindingsgedachte dat het doel van de uitvinding wordt bereikt door een combinatie van de vorm van het drukvat en de hefvoorzieningen.

- 6.22 Het standpunt van Tomra dat deze uitleg van deelkenmerk 1.2 in strijd is met de letterlijke tekst van de conclusie wordt verworpen. Volgens Tomra volgt uit de letterlijke tekst dat ‘in wezen de vorm van een bol’ het uitgangspunt moet zijn bij de uitleg van dit deelkenmerk (vgl. bijv. par. 21 MvG waarin Tomra deelkenmerk 1.2 omschrijft als “een in wezen een bol” onder weglating van “met afgeplatte zijvlakken”; par. 26 MvG: “Het gaat er dus om dat het drukvat in beginsel bolvormig is, *zij het*, dat er sprake is van *opposed flattened side surfaces*, waardoor er sprake is van in wezen bolvormigheid” en par. 32 MvG: “De bolvorm is evenwel de dominante factor in de uiteindelijke vorm van het vat”). Tomra baseert zich daarbij echter op een onjuiste lezing van deelkenmerk 1.2, namelijk met een komma tussen de woorden ‘bol’ en ‘met’ (zie par. 8 MvG: een drukvat met *in wezen de vorm van een bol, met tegenover gelegen afgeplatte zijvlakken*; op gelijke wijze in de Engelse taal in par. 31 MvG). De door Tomra geplaatste komma staat niet in de conclusie.
- 6.23 Het door Tomra verdedigde uitgangspunt dat het drukvat in wezen de vorm van een bol heeft, verhoudt zich bovendien niet met par. 50 van de beschrijving. Daarin wordt de gemiddelde vakman nadrukkelijk geleerd dat het drukvat “*in no way equates to a wholly spherical pressure vessel*”, waaruit hij zal afleiden dat hij juist niet de bolvorm zoveel mogelijk dient te benaderen, maar daar eerder van weg dient te blijven. Ook zal hij uit par. 50 niet afleiden dat alleen maar de perfecte bolvorm die bekend is uit de stand van de techniek wordt gediscussieerd, zoals Tomra heeft aangevoerd. Die paragraaf leert hem immers dat het drukvat volgens de uitvinding een *aspect ratio* heeft vanaf 1,2:1 (en niet iedere *aspect ratio* groter dan 1:1). Daarenboven leert die paragraaf dat juist de *aspect ratio* van 2:1, die ver af staat van de perfecte bolvorm, de ‘*typical construction*’ (de optimale vorm) oplevert, en niet een *aspect ratio* zo dicht mogelijk bij 1:1, zoals Tomra kennelijk voorstaat. Ook paragraaf 69 van de beschrijving wijst de gemiddelde vakman in de richting dat een *aspect ratio* van 2:1 te prefereren valt, omdat de afstand van het product tot de rotatie-as bij die vorm overal nagenoeg gelijk is. De gemiddelde vakman weet dat dit bij een nagenoeg volledige bolvorm niet het geval is.
- 6.24 Met de uitleg van deelkenmerk 1.2 in die zin dat een drukvat volgens EP 385 ten minste een *aspect ratio* dient te hebben van 1,15:1 is conclusie 1 ook niet beperkt tot de donutvorm, zoals Tomra de rechtbank ten onrechte verwijt (par. 12 MvG). Deze uitvoeringsvorm heeft immers, zoals onmiskenbaar uit de figuren blijkt, de *typische* vorm waarbij de *aspect ratio* 2:1 bedraagt, terwijl bij de uitleg door de rechtbank (en hof) ook een vorm met een lagere *aspect ratio* nog onder de beschermingsomvang valt.
- 6.25 De uitleg waarbij de beschermingsomvang van conclusie 1 beperkt is tot een drukvat met een *aspect ratio* van minimaal 1,15:1. houdt naar het oordeel van het hof het midden tussen een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden en een billijke bescherming aan de octrooihouder, zoals bedoeld in artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV.
- 6.26 De rechtszekerheid van derden – een belangrijk gezichtspunt bij de uitleg van een octrooi-conclusie – verzet zich tegen een uitleg die ook drukvaten met een lagere *aspect ratio* dan 1,15:1 omvatten. Het is aan de octrooihouder om zijn conclusies en de beschrijving zo op te stellen dat duidelijk is waar de grenzen van de beschermingsomvang (en dus zijn monopolie) liggen. Als hij daarover onduidelijkheid heeft laten bestaan, dan werkt dat in beginsel in het nadeel van de octrooihouder. De overige omstandigheden van het geval, waaronder de billijke bescherming voor de

octrooihouder (zie r.o. 6.27 hierna), pleiten niet voor een uitzondering op dit beginsel.

- 6.27 De door het hof aan conclusie 1 gegeven uitleg is niet in strijd met de billijke bescherming voor de octrooihouder, een ander belangrijk gezichtspunt. Het hof merkt daarbij op dat Tomra heeft nagelaten te onderbouwen dat de gemiddelde vakman na kennisneming van het octrooi zou inzien dat met een *aspect ratio* van lager dan 1,15:1 wordt bijgedragen aan het met de uitvinding beoogde doel. Daarmee staat ook geenszins vast dat Kiremko gebruik heeft gemaakt van de uitvindingsgedachte, zoals Tomra stelt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat Kiremko heeft beoogd de grenzen van het toelaatbare bewust op te zoeken, bijvoorbeeld door de flenzen waaraan de asstompen zijn bevestigd nodeloos groot te maken.
- 6.28 Uitgaande van de aan conclusie 1 te geven uitleg dat een drukvat volgens de uitvinding ten minste een *aspect ratio* van 1,15:1 dient te hebben, wordt met de drukvaten die door Kiremko worden aangeboden geen letterlijke inbreuk gemaakt op conclusie 1 van EP 385. Daaruit volgt dat ook geen sprake is van letterlijke inbreuk op de overige conclusies omdat die afhankelijk zijn van het in conclusie 1 geclaimde drukvat.
- 6.29 Tomra heeft zich ook beroepen op inbreuk bij wege van equivalentie met als toetsingskader artikel 2 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV (par. 75 MvG). Zoals Tomra terecht aanvoert gaat het daarbij om de vraag of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laat voor equivalenten, gelet op enerzijds een billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.
- 6.30 De vereisten voor het aannemen van inbreuk bij wege van equivalentie – kort gezegd: (1) technische gelijkwaardigheid, (2) passende beschermingsomvang gelet op de door het octrooischrift geopenbaarde leer die de toepassing van equivalenten mede kan omvatten, (3) redelijke mate van rechtszekerheid van derden en (4) nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van de stand van de techniek, zijn cumulatieve voorwaarden.
- 6.31 Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen, maakt de beschrijving duidelijk dat de vorm van het drukvat (in wezen een bolvorm met tegenover elkaar gelegen afgeplatte zijvlakken) een technisch effect heeft in die zin dat daarmee – samen met de hefvoorzieningen – wordt bijgedragen aan het bereiken van het met de uitvinding beoogde doel van een uniform schilresultaat met zo min mogelijk beschadiging. Het octrooi biedt de gemiddelde vakman evenwel onvoldoende aanknopingspunten om zelfstandig vast te kunnen stellen bij welke mate van afplatting van de zijvlakken – dus bij welke minimale *aspect ratio* – nog van een dergelijk technisch effect sprake is. De enige aanwijzing die de beschrijving hem biedt is te vinden in paragraaf 50, namelijk dat het drukvat volgens de uitvinding een *aspect ratio* heeft in de range vanaf 1,2:1, wat hij gelet op paragraaf 13 zal begrijpen als ten minste 1,15:1. Een leer die duidelijk maakt dat hetzelfde technische effect kan worden bereikt met drukvat-vormen die een *aspect ratio* hebben van minder dan 1,15:1 ontbreekt. Aan voorwaarde (2) is daarom niet voldaan. Bij gebreke daarvan kan de vakman ook niet vaststellen dat drukvaten met die lagere *aspect ratio* onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en staat de rechtszekerheid dus in de weg aan het toekennen van bescherming. Ook aan voorwaarde (3) is dus niet voldaan. Van inbreuk bij wege van equivalentie is daarom evenmin sprake.

Conclusie en proceskosten

- 6.32 De conclusie is dat het hoger beroep van Tomra niet slaagt. Daarom zal het hof het Vonnis bekrachtigen. Het hof zal Tomra als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. Partijen zijn overeengekomen dat deze kosten € 75.000,- bedragen. Het hof acht dat redelijk en evenredig en zal dit bedrag toewijzen. De gevorderde wettelijke rente en nakosten zijn eveneens toewijsbaar.

7. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het Vonnis;
- veroordeelt Tomra in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Kiremko begroot op een bedrag van € 75.000, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na betekening van het arrest tot de dag der algehele voldoening;
- veroordeelt Tomra tot betaling van de nakosten ad € 131,00 zonder betekening, danwel € 199,00 in het geval van betekening, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van betekening van het arrest tot aan de dag der algehele voldoening;
- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, mr. P.H. Blok en mr. M.W.D. van der Burg en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2023 in aanwezigheid van de griffier.



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

R.w. de Urzeij