

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector civiel

Zaaknummer :200.006.993/02
Zaak/rolnummer Rb :290869/HA ZA 07-213

arrest van 20 september 2011

inzake

BRS EXCELL GLASS B.V.,
gevestigd te Moerkapelle (gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle),
appellante,
tevens geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel beroep,
hierna te noemen: BRS,
→ advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
PORTAL S.A., h.o.d.n. PORTAL NEDERLAND,
2. **BRAKEL/ATMOS B.V.**,
beide gevestigd te Uden,
geïntimeerden,
tevens appellanten in het voorwaardelijk incidenteel beroep,
hierna te noemen: Portal S.A., Brakel/Atmos en tezamen Portal c.s.,
advocaat: mr. K. Aantjes te Rijswijk.

Verder verloop van het geding

Het hof verwijst naar zijn arrest van 2 december 2008, waarbij is geconstateerd dat aan Portal c.s. verstek is verleend en waarbij aan BRS gelegenheid is gegeven bij akte nadere inlichtingen te verschaffen. Portal c.s. hebben het verstek gezuiverd. Vervolgens heeft BRS een akte en hebben Portal c.s. een memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appel, tevens antwoordakte genomen. Portal c.s. hebben daarbij tevens de grondslag van hun verweer aangevuld. Bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel heeft BRS de door Portal c.s. voorwaardelijk voorgestelde grief en de nieuwe verweren van Portal c.s. bestreden.

Op 9 juni 2011 hebben partijen de zaak doen bepleiten, BRS door mrs. M.G.R. van Gardingen en M.A.R. Vermunt, advocaten te Amsterdam en Portal c.s. door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam, allen aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Voorafgaand aan het pleidooi hebben beide partijen nadere stukken ingediend. Tegen toelating van de door Portal c.s. bij brief van 8 juni 2011 ingediende proceskostenspecificatie heeft BRS bezwaar gemaakt.

Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het principale en incidentele beroep

Inleiding

1. De door de rechtbank in rov. 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken. Grief 2 is weliswaar gericht tegen rov. 2.5 van het vonnis, maar bestrijdt de vaststelling daarin op zichzelf niet. Ook het hof gaat derhalve van die feiten uit.
2. De door de rechtbank vastgestelde feiten zijn onder meer de volgende.
 - 2.1 BRS is actief op het gebied van het ontwerpen, produceren, leveren en monteren van glasconstructies. BRS maakt onder meer gevels en daken van gebogen glas.
 - 2.2 BRS is (mede)houdster van het Europees octrooi EP 0 910 721 B1 (hierna; EP 721) voor een "method for the production of curved glazing" (in het Nederlands vertaald als werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing). De beglazing die wordt gebruikt bij toepassing van de in het octrooi geclaimde werkwijze brengt BRS op de markt onder de (merk)naam BRS FREEFORMGLASS.
 - 2.3 EP 721 is op 8 november 2000 verleend naar aanleiding van een aanvraag ingediend op 8 juli 1997 door Holland Railconsult BV, thans geheten: Movares Nederland BV (hierna: Movares). Het octrooi claimt prioriteit op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag NL 1003537 van 8 juli 1996. Movares heeft het octrooi op 21 mei 2003 gedeeltelijk in eigendom overgedragen aan BRS. De akte van overdracht is op 30 juni 2004 ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister. Rechthebbenden zijn thans BRS en Movares tezamen. Het octrooi is onder meer van kracht in Nederland.
 - 2.4 Brakel/Atmos en Portal S.A. maken onderdeel uit van de CRH groep, een internationale groep van ondernemingen actief op het gebied van bouwmaterialen. De uiteindelijke moedermaatschappij is de in Ierland gevestigde onderneming CRH plc. Brakel/Atmos houdt zich bezig met de im- en export, groothandel en montage van onder meer beglazingsconstructies. Portal S.A. houdt zich bezig met het leveren en plaatsen van onder meer glaskoepels en glaswanden. CRH Daylight and Ventilation Group is de holdingmaatschappij van Brakel/Atmos en Portal S.A. Sinds begin 2005 zijn Brakel/Atmos en Portal S.A. zusterondernemingen.
 - 2.5 Portal S.A. was in 2005 betrokken bij de bouw van het Randstadrailstation te Leidschenveen. Het ontwerp hiervan omvat een gebogen glasconstructie en schrijft het gebruik van FREEFORMGLASS voor.
 - 2.6 De conclusies van het EP 721 luiden in de oorspronkelijke taal (Engels) als volgt:
1 Method for the production of curved glazing, wherein the starting material used is a composite pane (1) consisting of a sandwich of at least two flat glass panes (2, 3) and a single or multiple plastic layer (4) positioned between each pair of glass panes, which composite pane is brought into engagement with a curved surface (5) and is then bent until the edge sections of the pane engage on the curved surface (5), and, finally, retaining means (8) are fitted in order to hold the curved composite pane in the curved

position, characterised in that the composite pane is curved at ambient temperature without softening of the plastic layer or layers.

2 Method according to Claim 1, characterised in that said curved surface (5) forms part of a frame (6) and said retaining means (8) form fixing means for fixing the curved composite pane to the frame.

3 Method according to Claim 1 or 2, characterised in that the glass panes consist of tempered or toughened glass.

2.7 In de (in zoverre niet bestreden) Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1 Werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen beglazing, waarbij wordt uitgegaan van een samengestelde ruit (7) bestaande uit een sandwich van tenminste twee vlakke glasruiten (2, 3) en een tussen elk paar glasruiten geplaatste enkel- of meervoudige kunststoflaag (4), welke samengestelde ruit op een gebogen vlak (5) tot aangrijping wordt gebracht en vervolgens wordt gebogen tot de randdelen van de ruit op het gebogen vlak (5) aangrijpen, en tenslotte vasthoudmiddelen (8) worden aangebracht om de gebogen samengestelde ruit in de gebogen stand te handhaven, met het kenmerk, dat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking van de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen.

2 Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat genoemd gebogen vlak (5) deel uitmaakt van een kozijn (6) en genoemde vasthoudmiddelen (8) bevestigingsmiddelen vormen ter bevestiging van de gebogen samengestelde ruit aan het kozijn.

3 Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de glasruiten uit thermisch versterkt of gehard glas bestaan.

3. BRS heeft in conventie een verklaring voor recht gevorderd dat Portal c.s. door hun betrokkenheid bij de bouw van het Randstadrailstation te Leidschenveen inbreuk hebben gemaakt op EP 721, een verbod op inbreuk op EP 721 en schadevergoeding, een en ander met de gebruikelijke nevenvorderingen. In reconventie hebben Portal c.s. vernietiging van het Nederlandse deel van EP 721 gevorderd. De rechtbank heeft de vordering in conventie afgewezen en daartoe overwogen dat EP 721 wel nieuw is, maar, afgezet tegen het Franse octrooi FR 2 676 049 van Glaverbel (hierna: Glaverbel), niet inventief. De reconventionele vordering heeft de rechtbank afgewezen op de grond dat de mede-eigenaar van EP 721 (Movares) niet in het geding is betrokken.

De eerste klacht van grief 1

4. De eerste grief van BRS is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat EP 721, afgezet tegen Glaverbel, niet inventief is. BRS voert in de eerste plaats aan dat de rechtbank, door Glaverbel te betrekken bij haar beoordeling van de inventiviteit van EP 721, buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden, nu Portal c.s. uitsluitend een beroep op Glaverbel hebben gedaan in het kader van hun beroep op niet-nieuwheid. De grief kan niet tot vernietiging leiden. Portal c.s. hebben bij memorie van antwoord ter onderbouwing van hun inventiviteitsverweer alsnog een beroep op Glaverbel gedaan, zodat beoordeling daarvan in hoger beroep binnen de grenzen van de rechtsstrijd valt.

Grief 2

5. In haar tweede grief maakt BRS bezwaar tegen de vaststelling, in rov. 2.5 van het vonnis, dat Portal S.A. in 2005 nauw betrokken was bij de bouw van het Randstadrailstation te Leidschenveen. BRS wijst erop dat ook Brakel/Atmos daarbij

betrokken was. Het verweer van Portal c.s. tegen deze grief is beperkt tot de opmerking dat de grief zich richt tegen een oordeel dat door de rechtbank niet is gegeven, te weten: dat Brakel/Atmos niet bij de bouw van bedoeld station betrokken was. Zij betwisten niet (langer) dat dit laatste het geval was. In het midden latend of de rechtbank anders heeft geoordeeld, zal het hof er derhalve in elk geval van uitgaan dat ook Brakel/Atmos bij de bouw van het station betrokken was.

*De tweede klacht van grief 1 (inventiviteit ten opzichte van Glaverbel) en de
voorwaardelijk incidentele grief (nieuwheid ten opzichte van Glaverbel)*

6. De kern van het hoger beroep van BRS is gelegen in haar, in de eerste grief verwoorde, inhoudelijke bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank over de inventiviteit van EP 721 ten opzichte van Glaverbel. BRS wijst erop dat de glasplaat ook volgens Glaverbel moet worden verwarmd, zij het dat het zo zou kunnen zijn dat dit (in de derde variant) niet tijdens het buigen gebeurt, maar daarna. Dat brengt mee dat ook de werkwijze volgens Glaverbel in de werkplaats dient plaats te vinden. Volgens BRS verwacht de gemiddelde vakman (hierna: de vakman) ook na kennisneming van Glaverbel nog steeds dat een koud gebogen glasplaat na verloop van tijd zal delamineren indien deze niet (na het buigen alsnog) wordt verwarmd. Het bestaande "vooordeel" dat een koud gebogen glasplaat tijdens het buigen of na verloop van tijd delamineert wordt door Glaverbel derhalve niet weggenomen, aldus BRS. Portal c.s. bestrijden dit betoog. Zij wijzen er onder meer op dat in Glaverbel niet wordt aangegeven dat verwarmen nodig is om delaminatie te voorkomen. Bij pleidooi hebben zij er voorts op gewezen dat het door EP 721 overwonnen vooroordeel inhoudt dat delaminatie *tijdens* het buigen kan optreden en niet ook daarna. Daarnaast handhaven Portal c.s., onder aanvoering van een voorwaardelijke grief, hun standpunt dat Glaverbel ook nieuwheidsschadelijk is voor EP 721 en hun beroep op nietigheid wegens openbaar voorgebruik, waarvoor zij nog een nieuwe grond aandragen. Voorts handhaven zij hun beroep op EP 468 in het kader van hun inventiviteitsverweer.
7. Voor de beoordeling van zowel de nieuwheid (waarop de voorwaardelijke grief van Portal c.s. ziet), als de inventiviteit van EP 721 is in deze zaak van belang wat de vakman (in casu: een persoon die een ruime ervaring heeft met het beglazen van bouwwerken) leert uit EP 468 en Glaverbel en hoe zich dat verhoudt tot EP 721. Daarbij dienen de octrooischriften als geheel in aanmerking te worden genomen. Voor wat betreft de inventiviteit is nog van belang dat partijen er beide vanuit gaan dat zowel EP 468 als Glaverbel behoorden tot de stand van de techniek waarvan de vakman kennis zou hebben genomen.

De stand van de techniek en EP 721

8. In (de niet bestreden Nederlandse vertaling van) EP 468, gepubliceerd op 14 september 1988 en met een prioriteitsdatum van 26 februari 1988, leest de vakman op blz. 3, vanaf regel 6:

"Onderwerp van de uitvinding is een gebogen van glas voorzien paneel dat een rechthoekige plaat uit thermisch gehard glas bevat, die oorspronkelijk vlak is, die bij koude is gebogen en een gebogen omlijsting die is bestemd om de kromming van genoemde glazen plaat onder dwang in stand te houden (...).

Onder "koudbuiging", wordt verstaan een buiging die op een glasplaat wordt

uitgevoerd bij een temperatuur die aanzienlijk lager is dan de weektemperatuur van het glas. In de praktijk vindt de buiging plaats bij een temperatuur lager dan 140°C en in het merendeel van de gevallen (als men "enkelvoudig" thermisch gehard glas toepast, dat wil zeggen niet gelaagd glas), wordt deze bewerking uitgevoerd bij omgevingstemperatuur.

In een bijzondere uitvoeringsvorm is de glasplaat welke het paneel bevat samengesteld uit gelaagd glas; deze oorspronkelijk vlakke plaat heeft, voor het buigen, een verwarming ondergaan tot een temperatuur die voldoende is om een weekmaking van de tussengevoegde plastomeer te veroorzaken. (...)"

En op blz. 5, vanaf regel 27:

"Volgens een andere uitvoeringsvorm van deze werkwijzen bestaat de glasplaat uit een gelaagde glasplaat gevormd uit twee thermisch geharde glasplaten die met elkaar zijn verbonden via een tussenlaag uit transparant klevend plastomeer; in dit geval wordt de buigbewerking uitgeoefend bij een temperatuur die voldoende hoog is om een weekmaken van het plastomeer tot stand te brengen en het kruipen daarvan gedurende de buigbewerking toe te laten.

Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm van deze werkwijze bestaat het plastomeer uit polyvinylbutyral, waarbij de buigbewerking wordt uitgevoerd bij een temperatuur die hoger is dan 80°C en lager dan 140 °C.(...)"

En op blz. 9, vanaf regel 4:

In het geval van een plaat van gelaagd glas, omvat de hierboven uiteengezette vormtechniek een extra stap, namelijk een voorverhitting van de glasplaat van tussen 80°C en 140°C, op een temperatuur die voldoende hoog is om een verweking van het vel tussenliggend plastomeer te veroorzaken, en duidelijk onder de temperatuur die nodig is voor het week maken van het glas. Men blijft dus, ondanks deze voorverhitting, in een "koud"-buigtechniek (...)"

9. De vakman leert uit EP 468 derhalve dat het mogelijk is een plaat van gelaagd glas (een zogenaamde sandwich-ruit) te buigen bij een temperatuur die voldoende is om de kunststof *tussenlaag* week te maken (in tegenstelling tot het week maken van het glas), waartoe de plaat wordt voorverwarmd tot een temperatuur tussen de 80°C en 140°C. De vakman leert tevens (voor zover dat nog niet tot zijn algemene vakkennis behoorde) dat de temperatuur voor verweking van glas aanmerkelijk hoger ligt, reden waarom verwarming tot een temperatuur benodigd voor de verweking van de kunststof *tussenlaag* in dit octrooi "koud buigen" wordt genoemd. Tot slot leert de vakman uit dit octrooi dat *enkelvoudig* glas kan worden gebogen bij omgevingstemperatuur. Het hof verwerpt in dat verband de stelling van Portal c.s. dat EP 468 de vakman leert dat wanneer een *tussenlaag* wordt gebruikt die bij omgevingstemperatuur al een zekere graad van verweking vertoont (bv. door het gebruik van weekmakers), geen verwarming nodig is. EP 468 maakt immers duidelijk dat in geval van een plaat van gelaagd glas een extra stap moet worden gezet in de vorm van verhitting. In lijn daarmee wordt buigen bij omgevingstemperatuur alleen genoemd in verband met enkelvoudig (niet gelaagd) glas. Van belang is voorts dat in dit octrooi tot uitgangspunt wordt genomen dat de kromming van de aldus gebogen glasplaat wordt vastgehouden door lijstprofielen.

10. Uit Glaverbel, gepubliceerd op 3 december 1993 en met een prioriteitsdatum van 30 april

1991, leert de vakman volgens de in zoverre niet bestreden Nederlandse vertaling het volgende.

Blz. 1, vanaf regel 18:

“Gebogen glasruiten, die gevormd zijn uit een enkele glaslaag of die meerdere glaslagen omvatten, worden doorgaans verkregen door het verwarmen van het glas tot juist boven het verwekingspunt ervan en door het persen van een kromming in de laag (...). Buiten het feit dat deze werkwijze gecompliceerd en kostbaar is, brengt het tevens altijd het risico met zich mee van een wisselende optische kwaliteit van de glaslaag (...).”

Blz. 2, vanaf regel 24:

“De huidige uitvinding heeft betrekking [op] een gebogen gelaagde glasruit omvattende tenminste twee glaslagen onderling gefixeerd door middel van een tussenliggende laag hechtmateriaal met het kenmerk dat de genoemde glaslagen van oorsprong vlakke lagen zijn die elastisch gebogen zijn en gebogen gehouden worden door het genoemde hechtmateriaal. De glaslagen van de gebogen glasruiten volgens de uitvinding worden gebogen bij een temperatuur die duidelijk lager is dan de temperatuur die nodig is voor het uitvoeren van het “warm” buigen (...).”

Blz. 3, vanaf regel 17:

Het is heel verrassend om van oorsprong vlakke glaslagen, die een laminaat vormen, in gebogen toestand te houden enkel door toedoen van het tussenliggende hechtmateriaal dat de lagen van de gelaagde opbouw verbindt. Immers, de glaslagen oefenen niet te verwaarlozen krachten uit om weer naar de vlakke toestand terug te keren en deze krachten vertalen zich naar interne spanningen in het hechtmateriaal. (...).”

Vervolgens worden diverse werkwijzen beschreven. Over de in dit verband relevante werkwijze leest de vakman op blz. 12, vanaf regel 20:

In een derde aspect van de uitvinding heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een gebogen gelaagde glasruit omvattende tenminste twee lagen glas die onderling zijn gefixeerd door middel van een tussenliggende laag thermoplastisch hechtmateriaal, met het kenmerk, dat op elastische wijze een vlakke gelaagde samenstelling wordt gebogen, die gevormd is uit de genoemde glaslagen die onderling zijn gefixeerd door de genoemde tussenliggende laag thermoplastisch hechtmateriaal, en dat men deze gebogen houdt terwijl het wordt blootgesteld aan temperatuursomstandigheden die gelijk zijn aan de temperatuursomstandigheden die nodig zijn voor het fixeren van een dergelijke samenstelling in gelaagde vorm. (...).”

In de daarop volgende regels leest de vakman dat aldus gebruik kan worden gemaakt van in serie geproduceerde vlakke gelaagde glasruiten. Deze werkwijze is verwoord in conclusie 17 van het Glaverbel-octrooi.

Op blz. 13, regel 15 e.v. leest de vakman nog:

“Het is verrassend om een vlakke gelaagde glasruit te kunnen verwarmen en buigen,

gegeven de risico's van delaminatie die men zou kunnen verwachten."

11. Anders dan BRS in haar memorie van grieven betoogt, gaat deze werkwijze (in tegenstelling tot een andere, ook in het octrooi beschreven werkwijze) uit van sandwichruiten die al gelamineerd zijn. Dat blijkt niet alleen uit de beschrijving van de werkwijze, maar ook uit de vermelding dat daartoe in serie geproduceerde ruiten kunnen worden gebruikt.
12. Uit Glaverbel blijkt niet ondubbelzinnig (ook niet uit de originele Franse tekst) dat het buigen van de glasplaat (in de hier besproken werkwijze) plaatsvindt bij omgevingstemperatuur, althans zonder dat verwarming plaatsvindt en dat "blootstelling aan temperatuursomstandigheden die gelijk zijn aan temperatuursomstandigheden die nodig zijn voor het fixeren van een dergelijke samenstelling" plaatsvindt *na* het buigen, om de gebogen vorm te behouden. Echter, voor zover de vakman dat uit Glaverbel zou afleiden, leert hij dat voor het *vasthouden* van de kromming van gelaagd glas in elk geval nodig is dat op enig moment temperatuursomstandigheden worden gecreëerd gelijk aan die welke nodig zijn voor het lamineringsproces. Met betrekking tot de vraag welke temperatuursomstandigheden dat zijn is van belang dat BRS bij pleitnota in eerste aanleg (onder 4) heeft gesteld:

"Vlakke sandwich-ruiten worden in de praktijk gevormd in een autoclaaf: een hoge druk oven. De glas-kunststof-glas lagen worden onder hoge druk verhit tot temperaturen van rond de 140-150°C (de verwekingstemperatuur van de voor sandwichruiten gebruikte kunststoffen), waardoor de kunststoflaag zacht wordt/smelt en vloeit, zich tussen de glasplaten verdeelt en daarmee één geheel vormt (...)"

Dit is door Portal c.s. niet weersproken, hetgeen meebrengt dat als vaststaand moet worden aangenomen dat de "blootstelling aan temperatuursomstandigheden die gelijk zijn aan temperatuursomstandigheden die nodig zijn voor het fixeren van een dergelijke samenstelling" als bedoeld in Glaverbel inhoudt dat verwarming plaatsvindt tot de genoemde temperaturen, althans tot een hogere temperatuur dan de omgevingstemperatuur.

13. Bij beantwoording van de vraag wat de vakman uit deze octrooien leert dient zijn algemene vakkennis ten tijde van de prioriteitsdatum van EP 721 in aanmerking te worden genomen. Tussen partijen is niet in geschil dat tot die algemene vakkennis behoorde de verwachting dat het koud buigen (in de zin van: buigen bij omgevingstemperatuur) van een sandwich-ruit het risico van delaminatie meebrengt. (In eerste aanleg en in de Nederlandse vertaling van EP 721 wordt gesproken van een "vooroordeel". In hoger beroep wijst BRS erop dat in de oorspronkelijke tekst staat: "preconception", hetgeen volgens haar iets anders is dan "prejudice". Hoe dan ook, ook BRS gaat ervan uit dat er in elk geval sprake was van een verwachting betreffende delaminatie bij koud buigen. Ook het hof spreekt hierna over een verwachting). Portal c.s. betwisten dat bedoelde verwachting tevens inhield dat delaminatie ook kon optreden *na* het buigen. Het hof is evenwel van oordeel dat zij hun betwisting in het licht van na te noemen omstandigheden onvoldoende hebben gemotiveerd. In de eerste plaats heeft BRS een verklaring van Prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg overgelegd, waarin deze stelt:

"Men was er in die tijd (1996, hof) nog van overtuigd dat het zachter maken van de kunststoflaag door verwarming tot voorbij de verwekingstemperatuur vereist was om

delaminatie bij of na het buigen te voorkomen.” (Onderstreping: hof).

Volgens de niet weersproken uitleg van Prof. Lichtenberg moet onder delaminatie worden verstaan het loslaten van de kunststoflaag van het glas, dan wel het loslaten van de lagen waaruit de bedoelde kunststoflaag kan zijn opgebouwd, als gevolg van de schuifspanningen en trekkrachten die ter plaatse van de kunststof tussenlaag optreden wanneer door het buigen verschil in verlenging in oppervlak van de beide glasruiten ontstaat. Het ligt voor de hand dat men dacht dat dit delaminatierisico niet alleen aanwezig was tijdens het buigen van de glasplaat, maar ook nog daarna. Bedoelde schuifspanningen en trekkrachten blijven immers aanwezig.

In het licht van deze verklaring, respectievelijk dit gegeven, had het op de weg van Portal c.s. gelegen nader toe te lichten waarom de vakman desalniettemin dacht dat het risico van delaminatie uitsluitend bestond *tijdens* het buigen. Nu zij dat heeft nagelaten, is uitgangspunt dat de vakman dacht dat delaminatie *bij* koud buigen zou plaatsvinden, te weten tijdens, of na het buigen.

14. Met deze gedachte in het achterhoofd constateert de vakman dat bij de werkwijze volgens Glaverbel in elk geval op enig moment, namelijk na het buigen van de ruit, verwarming plaatsvindt tot een temperatuur waarbij de kunststof tussenlaag (weer) verweekt (om daarna in de vorm van de kromming af te koelen en als zodanig de gebogen vorm vast te houden).
15. Portal c.s. nemen het standpunt in dat uit de zin: “Het is verrassend om een vlakke gelaagde glasruit te kunnen verwarmen en buigen, gegeven de risico’s van delaminatie die men zou kunnen verwachten” volgt dat de genoemde verwachting bij de vakman wordt weggenomen. Gelet op het voorgaande, alsmede op de omstandigheid dat de geconstateerde “verrassing” ziet op “het *verwarmen en buigen*” van de glasruit, deelt het hof die opvatting niet. In het licht van de ook in Glaverbel genoemde “doorgaans” gehanteerde werkwijze, te weten het verwarmen van de ruit tot de verwekingstemperatuur van *glas*, zal de vakman de betreffende passage eerder aldus begrijpen dat verrassend wordt geacht dat bij de werkwijze, waarbij de ruit (al dan niet bij omgevingstemperatuur) wordt gebogen en vervolgens wordt verwarmd tot een temperatuur die aanmerkelijk lager is dan die welke nodig is voor verweking van *glas*, geen delaminatie optreedt.
16. In de beschrijving van EP 721 (in de, afgezien van de vertaling van “preconception”, niet weersproken Nederlandse vertaling), valt voor zover van belang, te lezen:

“[0004] EP-A-0.282.468 beschrijft een werkwijze voor de vervaardiging van een gebogen glaspaneel, waarbij een sandwich van twee vlakke glasruiten en een tussenlaag van een transparante plastomere kleefstof op een temperatuur tussen 80°C en 140°C wordt gebracht, voldoende om de plastomere kleefstof week te maken en het kruipen ervan toe te laten. (...) Deze methode is duur en kan uitsluitend in een fabriek of werkplaats en niet op de bouw zelf worden uitgevoerd.

[0005] Met de uitvinding wordt beoogd dit nadeel te vermijden en hiertoe is de in de aanhef aangeduide werkwijze gekenmerkt, doordat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur zonder verweking van de kunststoflaag of -lagen wordt gebogen.

[0006] Het koud buigen van vlakke sandwich-ruiten (...) werd tot nu toe als praktisch ondoenlijk beschouwd, omdat het vooroordeel bestond, dat bij het koud buigen van

dergelijke ruiten als gevolg van het verschil in verlenging in oppervlak van beide glasruiten ter plaatse van hun aanraking met de kunststoflaag, delaminatie van de kunststoflaag zou optreden. De verdienste van de uitvinding is dat dit vooroordeel is doorbroken (...).
[0007] De werkwijze volgens de uitvinding is bij uitstek geschikt om op de bouwlocatie te worden uitgevoerd (...).

17. EP 721 openbaart derhalve een werkwijze waarbij in geen enkele fase van het buigen en in gebogen vorm fixeren van gelaagd glas verwarming nodig is, zodat het proces ook op de bouwplaats kan plaatsvinden.

Nieuwheid ten opzichte van Glaverbel

18. Het hof ziet aanleiding thans eerst het verweer van Portal c.s. dat Glaverbel nieuwheidsschadelijk is te beoordelen. Portal c.s. betogen dat alle maatregelen van Glaverbel in conclusie 1 van EP 721 staan. Glaverbel bevat één maatregel meer, te weten verwarming, zodat de gebruikte bevestigingsmiddelen overbodig worden. Dat verbiedt EP 721 niet, aldus Portal c.s.

19. Het hof verwerpt dit verweer. Teneinde te beoordelen of wat door het octrooi wordt geopenbaard nieuw is dient niet alleen naar de conclusies te worden gekeken, maar naar het octrooi en het prior art-document als geheel. Zoals uit het voorgaande blijkt, is in EP 721 nieuw ten opzichte van Glaverbel dat in het geheel geen verwarming meer nodig is. Glaverbel is derhalve niet nieuwheidsschadelijk.

Inventiviteit ten opzichte van EP 468 en Glaverbel

20. Het hof is van oordeel dat EP 721 eveneens inventief is, zowel ten opzichte van EP 468, als ten opzichte van Glaverbel.
21. Wat betreft EP 468 verwijst het hof naar het oordeel van de rechtbank terzake en hetgeen het hof hiervoor, in het bijzonder in rov. 9 heeft overwogen. Kort samengevat leert de vakman uit EP 468 dat gelaagd glas bij verhitting tot (slechts) de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag kan worden gebogen. Echter, verhitting en dus buiging in een fabriek of werkplaats is nog steeds noodzakelijk. Mede gelet op de hiervoor omschreven verwachting met betrekking tot het delaminatierisico, ligt buigen bij omgevingstemperatuur, op de bouwplaats, voor de vakman niet voor de hand.
22. Ook ten opzichte van Glaverbel acht het hof EP 721 inventief. Hoewel het hof met de rechtbank van oordeel is dat de vakman zal begrijpen dat een koud gebogen glasruit, in plaats van door verwarming, ook door het gebruik van vasthoudmiddelen in de gebogen stand kan worden gefixeerd, deelt het hof niet het (impliciete) oordeel van de rechtbank dat de vakman dat ook *zou* hebben gedaan. Alle werkwijzen in Glaverbel, ook die waarbij het gelaagde glas (verondersteld) bij omgevingstemperatuur wordt gebogen, voorzien in een verwarmingsstap, te weten: verwarming tot de verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag (zie rov. 14). Het moge zo zijn dat die stap is ingegeven door de wens de kromming zonder gebruik van (definitieve) vasthoudmiddelen te fixeren. Echter, feitelijk wordt daarmee tevens het delaminatierisico buiten de deur gehouden, hetgeen ook de vakman zal hebben begrepen. Daarmee bevat Glaverbel geen aanwijzing in de richting van het helemaal achterwege laten van verwarming tot de

verwekingstemperatuur van de kunststof tussenlaag, in tegendeel.
Waar dat derhalve niet voor de hand liggend was heeft Vákár (de uitvinder van EP 721) dat toch geprobeerd. Daarmee is de inventiviteit gegeven.

23. Gelet op het voorgaande slaagt grief 1.
Zoals volgt uit hetgeen in rov. 19 is overwogen, faalt de voorwaardelijk voorgestelde grief van Portal c.s.

Niet-nieuwheid op grond van openbaar voorgebruik

24. Thans dienen derhalve de overige verweren van Portal c.s. te worden beoordeeld. Deze zien onder meer op openbaar voorgebruik van de in EP 721 belichaamde uitvinding.
25. In dat kader betogen Portal c.s. allereerst dat in EP 721 ten onrechte een beroep op prioriteit op grond van de Nederlandse octrooiaanvraag met nummer NL 1003537 (hierna: NL 537) wordt gedaan, zodat de in EP 721 genoemde prioriteitsdatum, te weten 8 juli 1996, ongeldig is. Volgens Portal c.s. dient dus te worden uitgegaan van 8 juli 1997, de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag. Portal c.s. stellen in dat verband dat de kenmerkende maatregelen van conclusie 1 van EP 721 zijn: 1) dat de samengestelde ruit bij omgevingstemperatuur wordt gebogen en 2) dat wordt gebogen zonder verweking. Geen van beide maatregelen komt voor in het prioriteitsdocument, aldus Portal c.s. Daarin wordt slechts genoemd dat de samengestelde ruit "koud" wordt gebogen. De vakman kende "koud buigen" destijds echter uit EP 468, waarin het betekende: buigen bij een temperatuur lager dan 140°C, zo betogen Portal c.s.
26. BRS bestrijdt dit betoog. Zij weerspreekt in de eerste plaats dat in EP 721 sprake is van twee, van elkaar te onderscheiden kenmerken. Dat bij omgevingstemperatuur wordt gebogen brengt mee dat geen verweking nodig is. Voorts begrijpt de vakman uit de context van NL 537 dat met "koud buigen" is bedoeld: buigen bij omgevingstemperatuur. Voor hem is duidelijk dat EP 721 ziet op dezelfde uitvinding als die welke is geopenbaard in NL 537, aldus BRS.
27. Maatstaf voor de beoordeling van de geldigheid van een beroep op prioriteit is of de kenmerkende elementen van de uitvinding door de vakman, gebruik makend van zijn algemene vakkennis, direct en ondubbelzinnig kunnen worden afgeleid uit het prioriteitsdocument als geheel. Met BRS is het hof van oordeel dat de vakman het kenmerk dat verweking van de kunststof tussenlaag niet nodig is, niet als een afzonderlijk kenmerk zal beschouwen. Kenmerkend voor de uitvinding zoals beschreven in EP 721 is dat de gelaagde glasplaat bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen, zodat dit op de bouwlocatie kan plaatsvinden. De vermelding dat geen verweking nodig is bevestigt slechts dat geen verhitting nodig is. Gelet op de stand van de techniek bracht de vakman verweking immers in verband met (daartoe noodzakelijke) verhitting en niet, zoals Portal c.s. betogen, met het gebruik van weekmakers. Het hof is voorts van oordeel dat het kenmerk, dat de gelaagde glasplaat bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen (zodat dit op de bouwlocatie kan plaatsvinden) voor de vakman direct en ondubbelzinnig blijkt uit het prioriteitsdocument. In de beschrijving wordt immers vermeld:

"Op zichzelf zijn vlakke sandwich-ruiten bestaande uit twee glasruiten en een tussen de glasruiten geplaatste folie bekend, doch het op locatie koud buigen van zulke sandwich-

ruiten werd tot nu toe als praktisch ondoenlijk beschouwd, omdat het vooroordeel bestond, dat bij het koud buigen van dergelijke ruiten als gevolg van het verschil in verlenging in oppervlak van beide glasruiten ter plaatse van hun aanraking met de folie, delaminatie van de folie zou optreden.

De verdienste van de uitvinding is dat dit vooroordeel is doorbroken (...)."

Vervolgens wordt de werkwijze geschetst. Verhitting maakt daarvan geen onderdeel uit. Uit de vermelding dat de ruit op locatie wordt gebogen en vervolgens wordt vastgezet begrijpt de vakman dat met "koud buigen" wordt bedoeld: buigen bij omgevingstemperatuur. Ook de vermelding van het bestaande vooroordeel – dat door EP 468 niet was weggenomen – en de overwinning daarvan bevestigt dat hier met "koud buigen" wordt bedoeld: buigen zonder verhitting.

28. Gelet op het voorgaande is de in EP 721 genoemde prioriteitsdatum geldig en dient voor de beoordeling van de vraag of sprake is geweest van nieuwheidsschadelijk voorgebruik te worden uitgegaan van de datum 8 juli 1996.
29. Het hof stelt voorop dat voor nieuwheidsschadelijk voorgebruik vereist is dat de vakman toegang had tot de beschrijving of de toepassing van de uitvinding, hetgeen meebrengt dat deze beschrijving of toepassing voor een willekeurig persoon ("het publiek") toegankelijk dient te zijn geweest. Voorts is ook hier de maatstaf of de vakman de uitvinding direct en ondubbelzinnig uit de beschrijving of toepassing heeft kunnen afleiden.
30. Portal c.s. doen in de eerste plaats een beroep op de bouw van een lichtstraat, in 1996, als onderdeel van de renovatie van het centraal station te 's-Hertogenbosch. Deze lichtstraat is aangebracht boven een wandel- en winkelpassage, genoemd "Passerelle". In het kader van dit project is volgens Portal c.s. op drie momenten sprake geweest van openbaar voorgebruik voor de prioriteitsdatum: i) daar waar het ging om openbare aanbesteding: door het bestek, ii) bij een proefopstelling op 23 april 1996 en iii) door de montage ter plaatse, die volgens Portal c.s. is aangevangen op 2 juli 1996.
31. BRS bestrijdt dat sprake is geweest van openbare aanbesteding en wijst er voorts op dat het bestek voorzag in kunststof ruiten en dat pas na het verstrekken van de opdracht aan hoofdaannemer Hollandia alsnog is gekozen voor ruiten van gelaagd glas. Dit laatste is door Portal c.s. niet of onvoldoende betwist. In tegendeel, bij conclusie van antwoord en van eis in reconventie (onder 22 en 23) stellen zij zelf dat het ontwerp van de lichtstraat aanvankelijk voorzag in kunststofruit en dat de heer Vákár (destijds in dienst van opdrachtgever Holland Railconsult, thans geheten Movares) kort na het verstrekken van de opdracht het voorschrift polycarbonaat te gebruiken veranderde in het voorschrift de ruiten uit te voeren in gelaagd glas. De overgelegde gedeelten uit het bestek (bv. productie 17 bij akte van Portal c.s. van 11 januari 2008) dateren kennelijk van na die wijziging. BRS voert terzake aan dat, voor zover de betreffende besteksbevestiging al geacht moet worden openbaar toegankelijk te zijn geweest (hetgeen zij betwist), de vakman daaruit de uitvinding niet direct en ondubbelzinnig kan afleiden. Zij wijst erop dat uit de bedoelde bepaling niet blijkt dat het glas koud gebogen dient te worden. De bepaling luidt, voor zover relevant, als volgt:

"De lichtstraat wordt gemonteerd op de onderliggende stalen draagconstructie (...).

(...)

De lichtstraat bestaat uit een op het profiel te monteren doorgaande aluminium beglazingsprofiel (...), met daarop een gelaagde plaat van floatglas (dikte volgens berekening)(...). E.e.a. bevestigd met RVS zelftappers.

(...)

Een en ander zoals nader aangegeven op bijbehorende bestekstekening blad S17.

(...)

Materiaalkwaliteit:

(...)

- Glas

De beglazing bestaat uit vlak, niet voorgespannen, gelaagd blank floatglas. Totale dikte minimaal 8 mm."

Het hof is met BRS van oordeel dat de vakman de uitvinding van EP 721, waarvan het koud buigen van het glas (op de bouwlocatie) het kenmerkende element vormt, niet direct en ondubbelzinnig uit voormelde besteksbeplating kon afleiden. Immers, nergens in deze besteksbeplating wordt aangegeven dat het glas op locatie (bij omgevingstemperatuur) dient te worden gebogen. Mogelijk kan dit element wel worden afgeleid uit de door Portal c.s. overgelegde correspondentie, maar BRS heeft er terecht op gewezen dat deze is gewisseld tussen bij het project betrokken partijen, zonder dat gebleken is dat deze correspondentie openbaar toegankelijk was. Voorts volgt uit die correspondentie niet dat de daarbij betrokkenen hun wetenschap van het koud buigen uitsluitend aan het bestek ontleenden. Zo dat al het geval zou zijn, leidt dat bovendien nog niet tot de conclusie dat ook de vakman het bestek zo zou hebben begrepen. Tot slot is van belang dat op de constructietekening bij het bestek, waarop is aangegeven dat gebruik dient te worden gemaakt van gelaagd glas (productie 17 bij conclusie van antwoord/conclusie van eis) – daargelaten of daaruit kan worden afgeleid dat de beglazing op locatie koud gebogen dient te worden – is aangetekend:

"Deze tekening mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven."

Aldus wisten de bij het project betrokkenen dat ten aanzien van het ontwerp van de lichtstraat vertrouwelijkheid diende te worden betracht.

Het beroep op het bestek faalt derhalve.

32. Met betrekking tot de proefopstelling stellen Portal c.s. dat deze plaatsvond in het bedrijfspand van Vaculux (de onderaannemer die de lichtstraat diende te vervaardigen), waarbij een glaszettersbedrijf is ingeschakeld, te weten Dufornee B.V. Werknemers van laatstgenoemd bedrijf hebben een gelaagde glasruit op een gebogen profiel gebogen en vervolgens bevestigd, zo stellen Portal c.s. Rond het maken van de proefopstelling en de daarop volgende bezichtiging was een veelheid van partijen en personen betrokken (opdrachtgever Holland Railconsult, architect Articon, hoofdaannemer Hollandia, Vaculux en Dufornee), waarbij geen enkele geheimhouding of enige vorm van vertrouwelijkheid in acht is genomen. Daarbij was de plaats waar de proefopstelling werd gemaakt een in beginsel voor iedere belangstellende toegankelijk bedrijf, aldus Portal c.s. Ter ondersteuning van dit alles hebben Portal c.s. diverse schriftelijke verklaringen overgelegd van (ex-)werknemers van Vaculux en Dufornee. Portal c.s.

bieden aan de betreffende personen als getuigen te horen.

33. BRS betwist dat de proefopstelling openbaar toegankelijk was; deze vond plaats in het bedrijfspand van Vaculux en dat was volgens haar niet voor een ieder toegankelijk. Vertrouwelijkheid lag volgens BRS in de aard van de proef besloten. Daarnaast stelt zij dat de glasplaten wel over de profielen zijn gebogen, maar niet zijn vastgezet. Ter ondersteuning van haar verweer heeft BRS schriftelijke verklaringen overgelegd van een tweetal werknemers van Movares (voorheen Holland Railconsult). Subsidiar stelt BRS dat de proefopstelling geen betrekking had op het buigen van gehard glas, zodat conclusie 3 in elk geval niet is geopenbaard.
34. Tegenover de gemotiveerde en met documenten gestaafde betwisting door BRS van de stelling van Portal c.s. dat de proefopstelling voor een ieder vrij toegankelijk was hebben Portal c.s. deze stelling onvoldoende gemotiveerd. Portal c.s. hebben niet betwist dat de proefopstelling plaatsvond in het bedrijfspand van Vaculux, op een specifieke datum (23 april 1996). Uit de stellingen van Portal c.s. zelf volgt dat daarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van bij het project betrokken bedrijven. Zij hebben voorts zelf de daarop betrekking hebbende uitnodiging van Vaculux overgelegd (productie 33 bij akte van 11 januari 2008). Waar BRS met een beroep op (onder meer) deze uitnodiging en het gegeven dat de proefopstelling plaatsvond in het bedrijfsgebouw van Vaculux heeft benadrukt dat het bijwonen daarvan alleen voor genodigden was, te weten de bij de bouw van de lichtstraat betrokken bedrijven, konden Portal c.s. niet volstaan met de blote herhaling van hun stelling dat de proefopstelling voor een ieder vrij toegankelijk was.
35. Gelet op i) de omstandigheid dat de uitvinding, anders dan Portal c.s. betogen, niet reeds openbaar toegankelijk was door de beschrijving ervan in het bestek en ii) de omstandigheid dat bij de proefopstelling slechts bij de bouw betrokken (onder)aannemers waren uitgenodigd, is het hof van oordeel dat hetgeen in de diverse schriftelijke verklaringen is vermeld (en te bewijzen wordt aangeboden), te weten: dat niemand om vertrouwelijkheid heeft gevraagd en dat betrokkene op geen enkele manier heeft kunnen vermoeden of de indruk heeft kunnen krijgen dat het zou kunnen gaan om iets vertrouwelijks (waaraan in twee van de verklaringen wordt toegevoegd dat betrokkene en zijn collega's het buigen zonder verwarming van "glas" als iets heel normaal hebben ervaren), niet kan leiden tot de conclusie dat een willekeurig persoon ("het publiek") toegang heeft gehad tot de toepassing van de uitvinding (zie rov. 29). Daarbij neemt het hof in het bijzonder in aanmerking dat het gaat om verklaringen van (toenmalige) werknemers van Vaculux en Duformee, kort gezegd de "bouwers" van de lichtstraat, die moesten werken met een constructietekening waarop was aangetekend dat deze zonder toestemming van de rechthebbende niet mocht worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage mocht worden gegeven (zie rov. 31). De omstandigheid, indien bewezen, dat betrokkenen, kort gezegd, zich van geen kwaad bewust zijn geweest is dan onvoldoende voor de conclusie dat de toepassing van de uitvinding door de proefopstelling, ondanks het besloten karakter ervan, voor een ieder openbaar toegankelijk is geweest, te meer nu Portal c.s. niet stellen dat degenen die bij de proefopstelling aanwezig waren de daar vergaarde informatie ook daadwerkelijk met derden hebben gedeeld.
36. Ook het beroep op de proefopstelling ter onderbouwing van het gestelde openbaar voorgebruik faalt derhalve.

-
37. Ten aanzien van de montage van de beglazing op het dak van de Passarelle stellen Portal c.s. dat deze is aangevangen op 2 juli 1996 en dat voor een ieder zichtbaar was hoe een en ander in zijn werk ging.
38. BRS betwist dat de montage is aangevangen op 2 juli 1996. Zij stelt dat toen begonnen is met het controleren van het profiel waarover de ruiten dienden te worden gebogen, dat dit gedeeltelijk is afgekeurd en vervangen en dat de daadwerkelijke montage van de ruiten eerst is begonnen op 14 juli 1996, derhalve na de prioriteitsdatum. Ter onderbouwing van dit verweer heeft BRS een verklaring overgelegd, alsmede een schadebericht van Cunningham de Maaré. Daarnaast betwist BRS dat de ruiten zijn geplaatst op een voor willekeurige derden openbaar toegankelijke plaats. Zij wijst erop dat het dak zelf voor willekeurige derden uiteraard niet toegankelijk was en voorts dat de lichtstraat het middelste gedeelte vormt van een zes meter hoog dak van een zich op zes meter boven de perrons bevindende loopbrug en dat van de onderkant en de zijkant niets te zien was. Onder verwijzing naar een besteksbepaling betreffende de afzetting van het werkterrein betoogt BRS verder dat het bouwterrein voor het publiek was afgesloten met hekken en dat het voor het publiek onmogelijk is geweest om details te kunnen waarnemen.
39. Portal c.s. hebben laatstgenoemde stelling van BRS, betreffende de openbare toegankelijkheid, c.q. zichtbaarheid van de werkzaamheden voor het publiek, onvoldoende gemotiveerd weersproken. Zij hebben niet betwist dat het dak voor het publiek niet toegankelijk was en evenmin dat de werkzaamheden plaatsvonden op zes plus zes is twaalf meter hoogte. In het licht daarvan hadden zij hun stelling dat niettemin voor een willekeurige derde zichtbaar was dat *gelaagd* glas ter plaatse werd gebogen en vastgezet van een nadere toelichting dienen te voorzien, hetgeen zij hebben nagelaten. Onder die omstandigheden is ook op dit punt voor verdere bewijslevering geen plaats. Reeds daarom faalt het beroep op aanvang van de werkzaamheden voor de prioriteitsdatum en kan in het midden blijven op welke datum daadwerkelijk met deze werkzaamheden is gestart.
40. De conclusie uit het voorgaande moet zijn dat de nieuwheidsschadelijkheid van het project Passarelle niet is komen vast te staan.
41. Bij memorie van antwoord hebben Portal c.s. zich voorts beroepen op de openbare toepassing van de werkwijze volgens EP 721 bij de productie van metrowagons door het Franse bedrijf Transpole. Zij hebben in dat verband overgelegd een mailwisseling tussen een werknemer van Brakel/Atmos en de heer Gyselinckx, die volgens Portal c.s. sinds 1988 verantwoordelijk is voor de door Transpole bij bouw en onderhoud van wagons toegepaste technieken, alsmede een aantal tekeningen en foto's. Hoewel Portal c.s. verwijzen naar genoemde tekeningen, stellen zij alleen ten aanzien van de *toepassing* van de werkwijze door Transpole dat deze heeft plaatsgevonden op voor iedereen vrij toegankelijke plaatsen.
42. BRS betwist gemotiveerd dat (de tekeningen en) de toepassing van de werkwijze bij de metrowagons voor de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk waren (zonder vertrouwelijkheidsverplichting) en dat uit het overgelegde bewijsmateriaal volgt dat de vakman alle kenmerkende elementen van EP 721 direct en ondubbelzinnig uit (de tekeningen en) de bij de metrowagons gevolgde werkwijze heeft kunnen afleiden. Bij pleidooi in hoger beroep heeft BRS benadrukt dat Portal c.s. met betrekking tot de

openbaarheid van dit vermeende voorgebruik onvoldoende hebben gesteld en erop gewezen dat in de verklaring van Van Vonderen/Gyselinckx staat dat montage van de ruiten plaatsvond "dans un atelier", dus niet in het openbaar.

43. Het hof is met BRS van oordeel dat Portal c.s. met betrekking tot de openbaarheid van de gestelde werkwijze onvoldoende hebben gesteld. Niet alleen bij memorie van antwoord, maar ook bij pleidooi, na kennisneming van de gemotiveerde betwisting van het openbaar voorgebruik door BRS, hebben zij volstaan met de blote stelling dat de werkwijze door Transpole door de jaren heen heeft plaatsgevonden op voor iedereen vrij toegankelijke plaatsen, waarbij geen enkele vorm van geheimhouding is betracht. In het licht van hetgeen BRS daar tegenin had gebracht, hadden Portal c.s. echter nader moeten specificeren op welk moment en op welke plaatsen het gestelde koud buigen en vastzetten van gelaagd glas voor iedereen toegankelijk was. Nu zij dat hebben nagelaten baat het terzake van "de openbare toepassing als hiervoor omschreven" gedane bewijsaanbod hen niet.
44. Al het voorgaande brengt mee dat van de geldigheid van EP 721 moet worden uitgegaan.

Inbreuk

45. Portal c.s. hebben in eerste aanleg als verweer tegen de gestelde inbreuk aangevoerd dat de door hen bij het project in Leidschenveen toegepaste ruiten 25% weekmakers bevatten, zodat zij wél aan verweking hebben gedaan, waar EP 721 ervan uitgaat dat geen verweking plaatsvindt. Dit verweer faalt op de gronden vermeld in rov. 27, waarin is overwogen dat de vakman EP 721 aldus zal begrijpen dat de vermelding dat geen verweking noodzakelijk is volgt uit de omstandigheid dat buiging kan plaatsvinden bij omgevingstemperatuur en dat hij "verweking" gelet op de stand van de techniek zal opvatten als: "verwarmen" en de woorden "zonder verweking" dus als "zonder verwarming" (tot de verwekingstemperatuur). Daaruit volgt dat de vakman EP 721 niet aldus zal begrijpen dat bij de werkwijze volgens dat octrooi geen gebruik wordt gemaakt van weekmakers.
46. In hoger beroep hebben Portal c.s. daaraan toegevoegd dat ook geen sprake is van inbreuk, omdat de door hen in Leidschenveen toegepaste werkwijze niet meer is dan een niet-inventieve toepassing van de stand van de techniek. Nu Portal c.s. daaraan geen andere argumenten ten grondslag hebben gelegd dan die welke zij in het kader van haar inventiviteitsverweer hebben aangevoerd, welk verweer is verworpen (rov. 20-23), faalt ook dit verweer.

Grief 3; vorderingen

47. Uit het voorgaande volgt dat grief 3 van BRS, die is gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen door de rechtbank, slaagt. Thans dient derhalve te worden beoordeeld welke van de vorderingen van BRS, in aanmerking nemend de (specifiek) daartegen door Portal c.s. gevoerde verweren, voor toewijzing in aanmerking komen.
48. Tegen de vordering in de inleidende dagvaarding genoemd onder A, tot verklaring voor recht dat Portal c.s. in verband met het project te Leidschenveen inbreuk hebben gemaakt op EP 721, hebben Portal c.s. (anders dan dat het octrooi nietig is en dat geen sprake is van inbreuk) geen verweer gevoerd, zodat deze zal worden toegewezen.

-
49. Tegen de vordering onder B tot schadevergoeding en/of winstafdracht hebben Portal c.s. aangevoerd dat voor schadevergoeding geen plaats is, omdat de eventuele schade niet aan Portal c.s. is toe te rekenen nu zij in opdracht van Movares, de mede-octrooihouder van EP 721, hebben gehandeld. BRS heeft hier tegenin gebracht dat niet Movares, maar Prorail de opdrachtgever was en dat noch BRS, noch Movares toestemming heeft gegeven voor de handelwijze van Portal c.s. Laatstgenoemden zijn daarop niet meer terug gekomen, zodat hun verweer faalt. Terzake van de alternatief gevorderde winstafdracht hebben Portal c.s. nog aangevoerd dat dit slechts de nettowinst kan betreffen. Dat is juist. Nu BRS evenwel geen afdracht van "bruto" winst vordert, staat dat niet aan toewijzing overeenkomstig de formulering in het petitum in de weg.
50. Ook ten aanzien van de vordering onder C tot opgave van de in het kader van het project te Leidschenveen door Portal c.s. gemaakte winst, hebben Portal c.s. aangevoerd dat het slechts kan gaan om netto winst. Dit verweer faalt op dezelfde gronden als het dienovereenkomstige verweer tegen toewijzing van de vordering tot winstafdracht. De vordering zal worden toegewezen.
51. Tegen het onder D gevorderde verbod is geen verweer gevoerd, zodat ook dat zal worden toegewezen.
52. Met betrekking tot de vordering onder E, tot opgave van NAW-gegevens ten behoeve van de onder F gevorderde rectificatie hebben Portal c.s. aangevoerd dat deze disproportioneel is, omdat het gaat om commercieel gevoelige informatie, waarvan de afgifte de concurrentiepositie van Portal c.s. zou verzwakken. Ook de vorderingen tot rectificatie (het hof neemt aan: onder F, G en H) achten Portal c.s. disproportioneel, omdat BRS daarbij onvoldoende belang heeft, terwijl de toewijzing Portal c.s. reputatieschade zou berokkenen. BRS heeft niet op deze verweren gereageerd. Bij die stand van zaken zal het hof de betreffende vorderingen afwijzen.
53. De door BRS gevorderde dwangsommen achten Portal c.s. excessief. Zij bepleiten matiging en maximering ervan. Ook op dit verweer heeft BRS niet gereageerd. Het hof zal de gevorderde dwangsommen matigen en maximeren als in het dictum aangegeven.
54. Tot slot maken Portal c.s. bezwaar tegen uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de onderdelen van het petitum die zien op informatieverstrekking en rectificatie, omdat deze onomkeerbaar zijn. Gelet op de koppeling die Portal c.s. in dit verband maken tussen informatieverstrekking en rectificatie en de bezwaren die zij specifiek tegen de vordering tot informatieverstrekking ten behoeve van rectificatie heeft geformuleerd, gaat het hof ervan uit dat het bezwaar tegen uitvoerbaar bij voorraad verklaring alleen betrekking heeft op de vorderingen onder E tot en met H. Nu deze worden afgewezen, hebben Portal c.s. geen belang bij hun bezwaar.
55. Tegen de gevorderde kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. hebben Portal c.s. niet meer aangevoerd dan dat deze moet worden afgewezen. Tegen de bij pleidooi in hoger beroep gespecificeerde opgave van de kosten hebben Portal c.s. geen bezwaar gemaakt. Nu Portal c.s. als de in het ongelijk gestelde partij hebben te gelden, zullen de aldus gevorderde proceskosten (€ 91.049,54 voor de eerste aanleg en € 73.102,24 voor het hoger beroep) worden toegewezen.

Beslissing

Het hof

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in conventie gewezen en, in zoverre opnieuw recht doende:

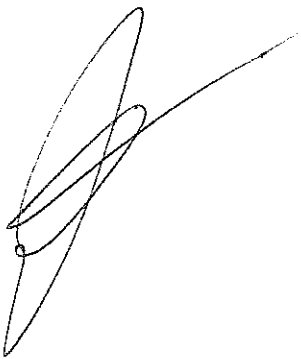
- verklaart voor recht dat Portal S.A. en/of Brakel/Atmos B.V. in verband met het project te Leidschenveen zoals omschreven in het lichaam van de inleidende dagvaarding, inbreuk hebben, c.q. heeft gemaakt op het Nederlandse deel van Europees octrooi EP (NL) 0 910 721 B1, meer in het bijzonder door onder de bescherming van dit octrooi vallende werkwijzen voor de vervaardiging van een gebogen beglazing toe te passen en/of de rechtstreeks door toepassing van die werkwijzen verkregen voortbrengselen te gebruiken, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, en/of voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
- veroordeelt Portal c.s. hoofdelijk tot betaling aan BRS van de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de inbreuk door Portal c.s. op het Nederlandse deel van Europees octrooi EP (NL) 0 910 721 B1 in verband met het project te Leidschenveen zoals omschreven in het lichaam van de inleidende dagvaarding en/of, ter keuze van BRS, tot afgifte van de winst die Portal c.s. in verband met dat inbreukmakend handelen hebben gemaakt, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van inbreuk tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- veroordeelt ieder van Portal c.s. om binnen vier weken na betekening van dit arrest aan BRS (met kopie aan haar advocaten) een schriftelijke opgave te doen, ondertekend en goedgekeurd door een registeraccountant (die geen relatie met (één van) Portal c.s. onderhoudt of in het verleden heeft onderhouden), van de door ieder van Portal c.s. genoten winst ten gevolge van de inbreuk op het Nederlandse deel van Europees octrooi EP (NL) 0 910 721 B1 in verband met het project te Leidschenveen zoals omschreven in het lichaam van de inleidende dagvaarding, alsmede van het aantal vierkante meters beglazing waarin de geoctrooieerde werkwijze in dat verband is toegepast en de voor dat glas betaalde prijs, onder gelijktijdige toezending van kopieën van alle relevante stukken ter onderbouwing van deze opgave, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag of (naar keuze van BRS) voor iedere keer dat één van Portal c.s. niet volledig gehoor geeft aan dit gebod, met een maximum van € 50.000,-;
- verbiedt Portal c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest inbreuk te maken op het Nederlandse deel van Europees octrooi EP (NL) 0 910 721 B1, meer in het bijzonder door onder de bescherming van dit octrooi vallende werkwijzen voor de vervaardiging van gebogen beglazing toe te passen en/of de rechtstreeks door toepassing van die werkwijzen verkregen voortbrengselen te gebruiken, in het verkeer te brengen, verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, en/of voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere vierkante meter product waarmee of, naar keuze van BRS, voor elke dag of gedeelte van een dag dat één van Portal c.s. niet volledig gehoor geeft aan dit gebod, met een maximum van € 100.000,-;

- veroordeelt Portal c.s. in de kosten van geding in beide instanties, aan de zijde van BRS begroot op € 91.049,54 voor de eerste aanleg en € 73.102,24 voor het hoger beroep;

- wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en G. Dulek-Schermers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 september 2011 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. P. J. M. Non Schmidt auf Altenstadt
Advocaat van: app. / ~~geuit~~
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage