

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 402926 / HA ZA 11-2397

Vonnis van 27 juni 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

SCHNELL S.P.A.,

gevestigd te Montemaggiore al Metauro, Italië,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: thans mr. D. Knottenbelt te Rotterdam, voorheen mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHILT ENGINEERING B.V.,

gevestigd te Schoonhoven,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCHILT ENGINEERING EXPORT B.V.,

gevestigd te Schoonhoven,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Schnell en Schilt genoemd worden. Voor Schnell zijn opgetreden mrs. K.A.J. Bisschop en H. Zagers, advocaten te Amsterdam, met bijstand van Ing. C. Schiavone, Italiaans en Europees Octrooigemachtigde. Schilt is bijgestaan door de advocaat voornoemd, met bijstand van ir. A.A.G. Land en ir. M.H. Luten, (Europees) octrooigemachtigden te 's-Gravenhage.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van 29 augustus 2011 waarbij aan Schnell verlof is verleend Schilt te dagvaarden volgens het reglement versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 31 augustus 2011;
- de akte houdende overlegging van producties van 14 september 2011 met de producties 1 t/m 32;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie van 23 november 2011 met de producties 1 t/m 17;

-
- de conclusie van antwoord in reconventie van 18 januari 2012 met producties 33 t/m 35;
 - de akte houdende overlegging van aanvullende producties zijdens Schilt van 11 mei 2012 met de producties 18 t/m 25;
 - de akte houdende overlegging van productie zijdens Schilt met productie 26 (voorlopige opgave en specificatie proceskosten ex artikel 1019h Rv);
 - de e-mail van mr. Zagers van 26 april 2012 met een voorlopige opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
 - de fax van mr. Rijsdijk van 10 mei 2012 met een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
 - de e-mail van mr. Zagers van 10 mei 2012 met een opgave en specificatie van de proceskosten ex artikel 1019h Rv;
 - de ten pleidooie gehanteerde pleitnotities van beide partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Schnell is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, fabriceren en leveren van automatische machines en programmatuur voor het verwerken van ijzer en staal in betonwerken.

2.2. Schnell is houdster van Europees octrooi 1 356 875 B2 (hierna: het octrooi of EP 875) dat betrekking heeft op een '*Method and apparatus for automatic feeding of bar form metal profiles in profile working machines*' (in de op dit punt niet-besteden Nederlandse vertaling luidend: '*Werkwijze en apparaat voor het automatisch toevoeren van staafvormige metaalprofielen in profielbewerkingsmachines*'). Het octrooi is verleend op 2 mei 2007 op een aanvraag daartoe van 30 januari 2003, onder inroeping van prioriteit van 26 april 2002 op basis van de Italiaanse aanvraag IT BO20020241. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.3. Het octrooi in de gewijzigde B2 versie telt 22 conclusies, waarvan de conclusies 1 en 8 onafhankelijk zijn. Deze conclusies en de ook ingeroepen afhankelijke conclusies 2, 3, 6, 7, 10, 12 en 18 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. Method for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising the steps of:

- (a0) providing a transfer device (10) rotatable between a lowered disengagement position wherein the bar passage is cleared and a substantially horizontal raised work position, the transfer device being provided at the lowered disengagement position;
- (a) gripping a group of metal profiles (2) in bar form or their end from a magazine (5) for collecting said profiles (2);
- (b) transferring said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below to a raised position following a simple straight or substantially straight path;
- (c1) rotating the transfer device to the substantially horizontal raised work position;

(c2) arranging said group of metal profiles (2) on the transfer device (10) positioned at the substantially horizontal raised work position for receiving said group of metal profiles (2) and provided with means (16) for separating said metal profiles (2);
(d) transferring transversely said metal profiles (2) in bar form and at the same time counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle;
(e1) rotating the transfer device from the raised work position to the disengagement position for
(e2) unloading the excess metal profiles (2) into said collection magazine (5) from which they originate;
(f) automatically starting the normal work cycle of the machine to perform the intended work on the selected metal profiles (2);
(g) optionally moving with respect to each other the machine and said collection magazine (5) in order to pick up metal profiles (2) from a different storage unit;
(h) starting an optional new work cycle.

2. The method according to claim 1, **characterized in that** said step (a) for gripping a group of metal profiles (2) in bar form from a collection magazine (5) entails gripping, by way of magnetic means (8), the profiles (2) arranged in the upper part of the bundle of said profiles (2) provided in said magazine (5).

3. The method according to claim 1, **characterized in that** it entails gripping said group of metal profiles (2) in bar form by way of magnetic means (8) constituted by a permanent magnet and separating said profiles (2) from said magnetic means (8), in said raised position, in order to arrange said profiles (2) on said transfer device (10), by way of a relative retraction with respect to abutment means (25).

6. The method according to claim 1, **characterized in that** it entails performing said step (e) for unloading the excess metal profiles (2) simply by gravity, clearing the passage region of the presence of said separation means (16), which are inactive during said step.

7. The method according to claim 1, **characterized in that** said work cycle of the machine entails producing the relative movement of said machine with respect to said magazine (5) for collecting said profiles (2) in order to pick up said profiles (2) from different storage units of the same magazine (5).

8. An apparatus for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising grip means (4) suitable to grip a group of metal profiles (2) in bar form from a magazine (5) for collecting said profiles (2), to transfer said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below following a simple straight or substantially straight path to a raised position; a transfer device (10), which is suitable to receive said group of metal profiles (2) in bar form from said grip means (4) and to convey said profiles (2) toward receiving elements (6) of the machine, said transfer device (10) being rotatable between a substantially horizontal raised work position, for receiving said group of metal profiles (2) taken to said raised position by said grip means (4), and lowered disengagement position for unloading the excess profiles (2) into said magazine (5) from which they originate and for clearing the bar passage during loading; separation means (16) which are associated with said transfer device (10) and are suitable to produce the transverse transfer of said profiles (2) so that they are uniformly spaced; means (20) for counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle.

10. The apparatus according to claim 8 or 9, **characterized in that** said grip means (4) are constituted by magnetic means (8) moved along a vertical axis by an actuator (9).

12. The apparatus according to claim 10 or 11, **characterized in that** said magnetic means (8) are constituted by a permanent magnet.

18. The apparatus according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** it has a structure that is open in a downward region to allow the direct passage of said metal profiles (2) or of their end and allow unloading simply by gravity.

2.4. Tegen de verlening van EP 875 B1 is op 31 januari 2008 oppositie ingesteld door een Italiaanse concurrent van Schnell, Oscam S.p.a. (hierna: Oscam).

2.5. In een brief van 17 september 2008 heeft de gemachtigde van Schnell in het kader van het door de opposant beargumenteerde nieuweheidsbezwaar over (het in de beschrijving van EP 875 B2 genoemde) document IT 1 206 893 (hierna: D1¹) als volgt gereageerd (markeringen zijn aangebracht door de octrooihouder):

(e). **unloading the excess metal profiles** (2) into said collection magazine (5) from which they originate.

The wording of claim 1 undoubtedly means that after the transverse transfer of a preset number of metal profiles, the screw feeder (17) of the transfer device (10) is immediately cleared of the excess metal profiles, by immediately unloading such excess metal profiles directly into the collection magazine from which they originate.

As stated in paragraph [0008] of the printed specification, **this solves the problem to clear the machine immediately, so as to allow it to move immediately at the end of each working cycle.**

Unlike the claimed invention, D1 states that it is necessary to stop and invert the direction of rotation of roller (12) and disk (18) in order to enable the bundle of rods which may have remained in aperture (A) to be picked up by means of the gripper (see English translation of D1, page 7, lines 7-10).

As it is evidently visible in fig. 2 and 3 of D1, the transfer device or roller (12), i.e. the screw feeder, is rigidly constrained to the machine frame and cannot be moved as to enable the prompt unloading of the excess metal profiles.

In other words, **in D1 the excess metal profiles cannot be directly unloaded** by the screw feeder in the collection magazine, but are possibly picked up by a gripper after they have been taken by the aperture (A) through the opposite rotation of the screw feeder itself.

2.6. De Oppositie Afdeling heeft het octrooi bij beslissing van 15 juli 2009 gewijzigd in stand gelaten. Tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling is geen beroep ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep. In de beslissing is in het kader van een door de opposant opgeworpen 123(2)-bezwaar onder meer het volgende overwogen:

5. Added subject-matter (Articles 100(c) and 123(2) EPC) – substantially vertical disengagement position

5.1 The opponent has argued that the lowered disengagement position is consistently presented as being substantially vertical and that therefore this expression should be included in the claim to prevent an intermediate generalisation that would contravene Article 123(2) EPC.

¹ Niet in geschil is tussen partijen dat D1 voor EP 875 B2 de closest prior art vormt. Ook de Oppositie Afdeling ging daarvan uit.

5.2 The opposition division cannot concur with this. The reasoning for this is the following:

5.3 In addition to the fact that the raised working position of the rotatable transfer device is substantially horizontal, claims 1 and 8 already contain the functional features that:

a) at the lowered disengagement position of the rotatable transfer device the bar passage is cleared for loading the bars in a substantially straight or simply straight path from below, and

b) the transfer device is lowered for unloading the excess profiles. These functional features are believed by the opposition division to be an equivalent definition of the term "substantially vertical" when applied to the lowered disengagement position. The opposition division therefore considers that the addition of the description of the lowered disengagement position of the transfer device taken verbatim from the description is unnecessary to meet the requirements of Article 123(2) EPC.

5.4 The opposition division also notes that the lowered disengagement position is disclosed in paragraphs [0035] and [0042], which describe the rotation of the screw feeder (and hence the transfer device) so as to allow the loading and unloading respectively of the bars, without the description "substantially vertical".

2.7. Conclusies 1 en 8 van EP 875 in de gewijzigde B2 versie kunnen, opgesplitst in deelkenmerken, als volgt worden weergegeven. De passages van de conclusies die als gevolg van de oppositie zijn gewijzigd zijn onderstreept:

1. Method for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising the steps of:

(a0) providing a transfer device (10) rotatable between a lowered disengagement position wherein the bar passage is cleared and a substantially horizontal raised work position, the transfer device being provided at the lowered disengagement position;

(a) gripping a group of metal profiles (2) in bar form or their end from a magazine (5) for collecting said profiles (2);

(b) transferring said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below to a raised position following a simple straight or substantially straight path;

(c1) rotating the transfer device to the substantially horizontal raised work position;

(c2) arranging said group of metal profiles (2) on the transfer device (10) positioned at the substantially horizontal raised work position for receiving said group of metal profiles (2) and provided with means (16) for separating said metal profiles (2);

(d) transferring transversely said metal profiles (2) in bar form and at the same time counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle;

(e1) rotating the transfer device from the raised work position to the disengagement position for

(e2) unloading the excess metal profiles (2) into said collection magazine (5) from which they originate;

(f) automatically starting the normal work cycle of the machine to perform the intended work on the selected metal profiles (2);

(g) optionally moving with respect to each other the machine and said collection magazine (5) in order to pick up metal profiles (2) from a different storage unit;

(h) starting an optional new work cycle.

8. An apparatus for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising:

(a) grip means (4) suitable to grip a group of metal profiles (2) in bar form from a magazine (5) for collecting said profiles (2),

(b) to transfer said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below following a simple straight or substantially straight path to a raised position;

(c1-1) a transfer device (10), which is suitable to receive said group of metal profiles (2) in bar form from said grip means (4) and

(c1-2) to convey said profiles (2) toward receiving elements (6) of the machine,

(c1-3) said transfer device (10) being rotatable between a substantially horizontal raised work position, for receiving said group of metal profiles (2) taken to said raised position by said grip means (4), and lowered disengagement position for unloading the excess profiles (2) into said magazine (5) from which they originate and for the clearing the bar passage during loading;

(c2) separation means (16) which are associated with said transfer device (10) and are suitable to produce the transverse transfer of said profiles (2) so that they are uniformly spaced;

(d) means (20) for counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle.

2.8. In de Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Werkwijze voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in machines voor het bewerken van genoemde profielen, omvattende de stappen van:

(a0) het verschaffen van een overbrenginrichting (10) die roteerbaar is tussen een neergelaten ontkoppelpositie waarin de staafdoorlaat is vrijgemaakt en een in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie, waarbij de overbrenginrichting wordt verschaft bij de neergelaten ontkoppelpositie;

(a) het vastgrijpen van een groep metaalprofielen (5) in staafvorm of hun uiteinde uit een magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2);

(b) het van beneden naar een geheven positie overbrengen van genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm of hun uiteinde waarbij een eenvoudige rechte of in hoofdzaak rechte baan wordt gevolgd;

(c1) het naar de in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie roteren van de overbrenginrichting;

(c2) het plaatsen van genoemde groep metaalprofielen (2) op de voor het ontvangen van genoemde groep metaalprofielen (2) bij de in hoofdzaak horizontale bewerkingspositie gepositioneerde en van middelen (16) voor het scheiden van genoemde metaalprofielen (2) voorziene overbrenginrichting (10);

(d) het transversaal overbrengen van genoemde metaalprofielen (2) in staafvorm en het tegelijkertijd tellen van een vooraf ingesteld aantal naar de machine in elke bewerkingscyclus toe te voeren metaalprofielen (2);

(e1) het van de geheven bewerkingspositie naar de ontkoppelpositie roteren van de overbrenginrichting voor (e2) het uitladen van de overtollige metaalprofielen (2) in genoemd verzamelmagazijn (5) van waaruit zij afkomstig zijn;

(f) het automatisch starten van de normale bewerkingscyclus van de machine om de bedoelde bewerking op de geselecteerde metaalprofielen (2) uit te voeren;

(g) het optioneel ten opzichte van elkaar verplaatsen van de machine en genoemd verzamelmagazijn (5) teneinde metaalprofielen (2) uit een andere opslageenheid op te pakken;

(h) het starten van een optionele nieuwe bewerkingscyclus.

2. De werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat genoemde stap (a) voor het grijpen van een groep metaalprofielen (2) in staafvorm uit een verzamelmagazijn (5) met zich meebrengt het grijpen, bij wijze van magnetische middelen (8), van de profielen (2) die zich bevinden in het bovenste deel van de in genoemd magazijn (5) verschaft bundel van genoemde profielen (2).

3. De werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat deze met zich meebrengt het grijpen van genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm bij wijze van magnetische middelen (8) gevormd door een permanente magneet, en het van genoemde magnetische middelen (8), in genoemde geheven positie, scheiden van genoemde profielen (2) teneinde genoemde profielen (2) aan te brengen op genoemde overbrenginrichting (10) bij wijze van een relatieve terugtrekking ten opzichte van aanslagmiddelen (25).

6. De werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat deze met zich meebrengt het uitvoeren van genoemde stap (e) voor het uitladen van de overtollige metaalprofielen (2) eenvoudigweg door zwaartekracht, daarbij het doorlaatgebied vrijmakend van de aanwezigheid van de genoemde scheidingsmiddelen (16), welke tijdens genoemde stap inactief zijn.

7. De werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk dat genoemde bewerkingscyclus van de machine met zich meebrengt het produceren van de relatieve verplaatsing van genoemde machine ten opzichte van genoemd magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2) teneinde genoemde profielen (2) op te pakken uit verschillende opslageenheden van hetzelfde magazijn (5).

8. Een apparaat voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in machines voor het bewerken van genoemde profielen, omvattende:

grijpmiddelen (4) die geschikt zijn voor het vastgrijpen van een groep metaalprofielen (2) in staafvorm uit een magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2) om genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm of hun uiteinde van beneden naar een geheven positie over te brengen waarbij een eenvoudige rechte of in hoofdzaak rechte baan wordt gevolgd; een overbrenginrichting (10) die geschikt is om genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm van genoemde grijpmiddelen (4) te ontvangen en genoemde profielen (2) te transporteren naar ontvangstelementen (6) van de machine, waarbij genoemde overbrenginrichting (10) roteerbaar is tussen een in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie, voor het ontvangen van genoemde groep metaalprofielen (2) die door genoemde grijpmiddelen (4) naar genoemde geheven positie is gebracht, en neergelaten ontkoppelpositie voor het uitladen van de overtollige profielen (2) in genoemd verzamelmagazijn (5) van

waaruit zij afkomstig zijn en voor het tijdens het laden² vrijmaken van de staafdoorlaat;
scheidingsmiddelen (16) die geassocieerd zijn met genoemde overbrenginrichting (10) en geschikt zijn om de transversale overdracht van genoemde profielen (2) te produceren zodat zij ruimtelijk uniform verdeeld worden;
middelen (20) voor het tellen van een vooraf ingesteld aantal naar de machine toe te voeren metaalprofielen (2) bij elke bewerkingscyclus.

10. Het apparaat volgens conclusie 8 of 9, met het kenmerk dat genoemde grijpmiddelen (4) gevormd worden door magnetische middelen (8) die door een actuator (9) langs een verticale as worden bewogen.

12. Het apparaat volgens conclusie 10 of 11, met het kenmerk dat genoemde magnetische middelen (8) worden gevormd door een permanente magneet.

18. Het apparaat volgens één of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het een structuur heeft die open is in een benedengebied om de directe passage van genoemde metaalprofielen (2) of van hun uiteinde toe te laten en uitladen eenvoudigweg door zwaartekracht toe te laten.

2.9. De beschrijving luidt voor zover hier relevant:

[0021] The ledge 15 that supports the screw feeder 17 can rotate, under the actuation of the actuator 13, through an arc of substantially approximately 90°, between a substantially horizontal raised position, which is slightly inclined toward the opening 6, and a substantially vertical lowered position, in order to avoid the hindering the passage of the bars during the movement for loading them.

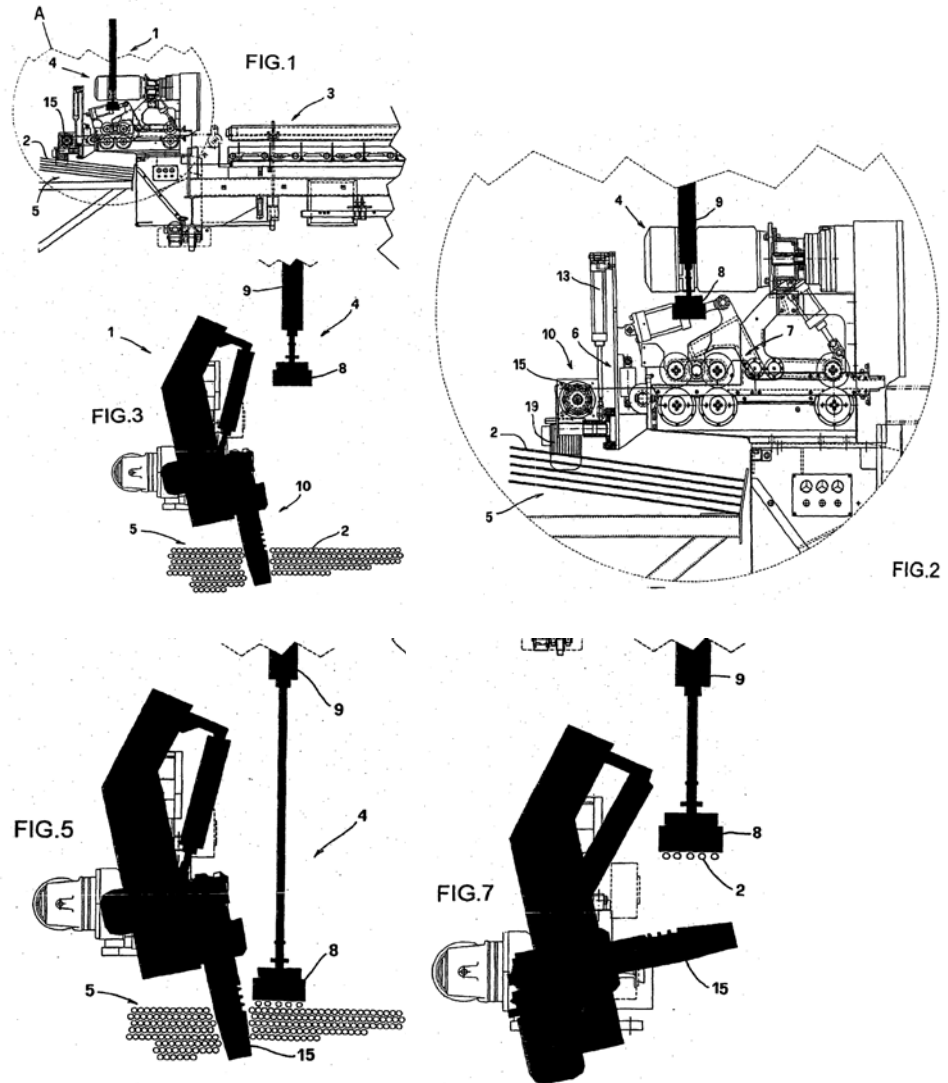
[0023] For this purpose, the grip magnet 8 is actuated so as to move from a raised inactive position (see Figures 1, 2 and 3) to a lowered grip position against the bundle of bars 2, thus making contact with the bars that lie in the uppermost part of the bundle, at the collection magazine 5 (Figures 4 and 5). The magnet 8 grips the bars 2 proximate to their initial portion along the subsequent direction of advancement inside the machine. It should be noted that during this step for picking up the bars 2 the screw feeder 17 of the transfer device is rotated into the substantially vertical lowered position, i.e., in a configuration that clears the bar passage.

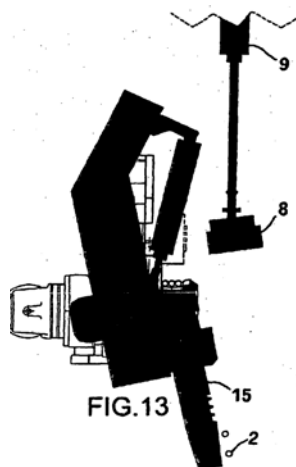
[0030] When a preset number of bars 2 to be fed to the machine is reached, the movement of the screw feeder 17 is halted. At this point, any intervention of a separation element 30 ensures that the number of counted bars no longer changes. Then the rotation of the ledge 15 of the transfer device 10 into the substantially vertical lowered position is actuated in order to unload the excess bars 2 into said collection magazine 5 (Figure 13).

[0048] It should be noted that the particular shape of the apparatus entails that the bar loading region is directed downward and has a transfer element with the screw feeder 17 supported so that it cantilevers out and can move between a raised working position and a lowered disengagement position, thus leaving said loading region clear of obstacles and allowing the direct passage of the bars 2 to be loaded from the stock magazine 5 to the machine and to then unload any excess bars simply by gravity.

² Schilt heeft er onder verwijzing naar de officiële Nederlandse vertaling van conclusie 8 van EP 875 B2 (productie 2 Schnell) op gewezen dat deelkenmerk (c1-3) zoals weergegeven in de dagvaarding (en in de annex bij de pleitnota van mrs. Zagers en Bisschop) ten onrechte spreekt over “ontladen” in plaats van “laden”.

2.10. Bij het octrooi behoren 31 figuren. Hieronder zijn de figuren 1, 2, 3 5, 7 en 13 weergegeven.





2.11. Schnell is voorts houdster van Europees octrooi 1 356 876 B1 (hierna: het octrooi of EP 876) dat betrekking heeft op een *'Method and apparatus for automatically feeding metal profiles in bar form in systems for machining said profiles'* (in de op dit punt niet-bestreden Nederlandse vertaling luidend: *'Werkwijze en apparaat voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in systemen voor het bewerken van genoemde profielen'*). Het octrooi is verleend op 16 mei 2007 op een aanvraag daartoe van 23 april 2003, onder inroeping van prioriteit van 26 april 2002 op basis van de Italiaanse aanvraag IT BO20020241 en 30 januari 2003 op basis van de Italiaanse aanvraag BO20030039. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.12. Het octrooi telt 23 conclusies, waarvan de conclusies 1 en 10 onafhankelijk zijn. Deze conclusies en de ook ingeroepen afhankelijke conclusies 2 t/m 9, 12, 13, 17, 19 en 23 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A method for automatically feeding metal profiles in bar form in systems for machining said profiles, comprising the steps of:

- (a) gripping a set of metal profiles (2) in bar form in one or more accumulation sections, from a magazine (5) that collects said profiles (2);
- (b) transferring said set of metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form into a raised position;
- (c) arranging said metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form on a transfer device (10) provided with means (16) for separating said metal profiles (2);
- (d) counting a preset number of metal profiles (2) to be fed at each work cycle;
- (e) untangling said metal profiles (2) taken previously from the bundle to which they belong and counted, engaging said preset metal profiles (2) to be fed by way of auxiliary supporting means (40) coupled to said transfer device (10) and actuated gradually along the longitudinal axis of said metal profiles (2);
- (f) transferring and unloading the metal profiles (2) thus selected onto a conveyance and measurement line (6) in order to feed at least one machine arranged downstream.

2. The method according to claim 1, **characterized in that** it grips said set of metal profiles (2) from said collection magazine (5) at a substantially central region of their longitudinal extension.

3. The method according to claim 1, **characterized in that** said step of:

(e) engaging said preset metal profiles (2) by means of auxiliary supporting means (40) furthermore entails:

(e1) moving said auxiliary supporting means (40) longitudinally to said profiles (2) so as to untangle said preset metal profiles (2) to be fed at each work cycle from said collection magazine (5);

(e2) disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre-accumulation channel (46).

4. The method according to claim, **characterized in that** it provides for the additional step of:

(g) unloading the excess metal profiles (2) into the same compartment of said magazine (5) from which they originated.

5. The method according to claim 4, **characterized in that** it entails performing said step of (g) unloading the excess metal profiles (2) by simple gravity, by freeing the passage region from the presence of said separation means (16), which are inactive during said step.

6. The method according to claim 1, **characterized in that** said step of (a) gripping a set of metal profiles (2) in bar form from a collection magazine (5) entails gripping, by means of magnetic means (8), the profiles (2) arranged in the upper part of the bundle of said profiles (2) provided in said magazine (5).

7. The method according to claim 1, **characterized in that** it entails gripping said set of metal profiles (2) in bar form by means of magnetic means (8) constituted by at least one permanent magnet and separating said profiles (2) from said magnetic means (8), in said raised position, in order to arrange said profiles (2) on said transfer device (10), through a relative retraction with respect to abutment means (25).

8. The method according to claim 1, **characterized in that** it entails repeating the cycle for feeding said set of metal profiles (2) in bar form until said preset number of metal profiles (2) to be fed is reached.

9. The method according to claim 1, **characterized in that** it entails moving grip means (4) for said metal profiles (2) with respect to said collection magazine (5) in order to pick said profiles (2) from different accumulation sections (51) of the same magazine (5).

10. An apparatus for automatically feeding metal profiles in bar form in machines for machining said profiles, comprising grip means (4) for gripping a set of metal profiles (2) in bar form in one or more sections (51) from a magazine (5) for collecting said profiles (2) and to transfer said set of metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form to a raised position; a transfer device (10) for receiving said set of metal profiles (2) in bar form or said portion from said grip means (4); separator means (16), which are associated with said transfer device (10) and determine the transverse transfer of said profiles (2) so that they are evenly spaced; means (20) for counting a preset number of metal profiles (2) to be fed at each work cycle; auxiliary supporting means (40) for receiving from said transfer device (10) said preset metal profiles (2) to be fed, said auxiliary supporting means (40) being arranged to the side of said transfer device (10) and being actuated gradually along the longitudinal axis of said metal profiles (2).

12. The apparatus according to claim 10, **characterized in that** said grip means (4) are constituted by magnetic means (8) moved about a vertical axis by an actuator (9).

13. The apparatus according to claim 12, **characterized in that** said magnetic means (8) are constituted by a permanent magnet.

17. The apparatus according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** said auxiliary supporting means (40) comprise fork-like means (41) for receiving said

metal profiles (2) from said transfer device (10), said fork means being coupled to slider means (42) that are actuated so as to slide longitudinally to said profiles (2).

19. The apparatus according to claim 17, **characterized in that** roller means (45) are associated with said fork-like means (41), can rotate freely and act as a sliding support for said profiles (2).

23. The apparatus according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** it is supported by a beam (52) that is arranged in a bridge-like fashion above said magazine (5), parallel to said profiles (2), and can slide, at the opposite ends, under the actuation of appropriately provided motor elements, on a pair of transverse guides (53), so as to place said apparatus at various accumulation sections (51) of said magazine (5).

2.13. Voordat EP 876 in oppositie werd gewijzigd, luidde de Nederlandse vertaling van conclusies 1 en 10 als volgt:

1. Een werkwijze voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in systemen voor het machinaal bewerken van genoemde profielen, omvattende de stappen van:

(a) het vastgrijpen van een stel metaalprofielen (2) in staafvorm in één of meer accumulatiesecties, uit een magazijn (5) dat genoemde profielen (2) verzamelt;

(b) het overbrengen van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm of de gegrepen portie van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm naar een geheven positie;

(c) het aanbrengen van genoemde metaalprofielen (2) in staafvorm of de gegrepen portie van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm op een overbrenginrichting (10) die voorzien is van middelen voor het separeren van genoemde metaalprofielen (2);

(d) het tellen van een vooraf bepaald aantal bij elke werkcyclus toe te voeren metaalprofielen (2);

(e) het ontwarren van genoemde metaalprofielen (2) die eerder uit de bundel waartoe ze behoren, zijn genomen en geteld, het aangrijpen van genoemde toe te voeren vooraf ingestelde metaalprofielen (2) door middel van hulpsteunorganen (40) die met genoemde overbrenginrichting (10) gekoppeld zijn en geleidelijk worden bediend langs de longitudinale as van genoemde metaalprofielen (2);

(f) het overbrengen en ontladen van de aldus geselecteerde metaalprofielen (2) op een transport- en meetlijn (6) teneinde ten minste één stroomafwaarts opgestelde machine te voeden.

10. Een apparaat voor het automatisch voeden van metaalprofielen in staafvorm in machines voor het machinaal bewerken van genoemde profielen, omvattende grijpmiddelen (4) voor het grijpen van een stel metaalprofielen (2) in staafvorm in één of meer secties (51) van een magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2) en voor het overbrengen van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm of de gegrepen portie van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm naar een verheven positie; een overbrenginrichting (10) voor het van genoemde grijpmiddelen (4) ontvangen van genoemd stel metaalprofielen (2) in staafvorm of genoemde portie; separatiemiddelen (16) die met genoemde overbrenginrichting (10) geassocieerd zijn en de transversale overdracht van genoemde profielen (2) bepalen zodat zij ruimtelijk gelijkmatig verdeeld worden;

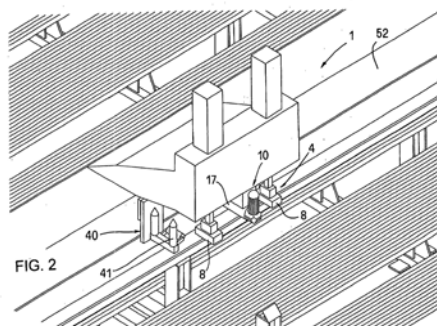
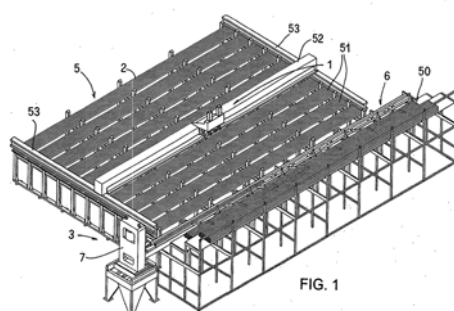
middelen (20) voor het tellen van een vooraf ingesteld bij elke bewerkingscyclus te voeden aantal metaalprofielen (2);
hulpsteunmiddelen (40) voor het van genoemde overbrenginrichting (10) ontvangen van genoemde vooraf ingestelde te voeden metaalprofielen (2), waarbij genoemde hulpsteunmiddelen (40) zijn opgesteld aan de zijkant van genoemde overbrenginrichting (10) en gelijkmatig worden bekrachtigd langs de longitudinale as van genoemde metaalprofielen (2).

2.14. De beschrijving luidt voor zover hier relevant:

[0029] The auxiliary supporting means 40 are actuated gradually along the longitudinal axis of the beam 52, by means of motor elements that are not shown, in opposite directions between a position for receiving the bars 2, which is substantially adjacent to the transfer device 10, and a position for unloading the bars 2, which exceeds the length of said bars 2.

[0048] The auxiliary supporting means 40 reach the unloading position, at the end of beam 52, in which they disengage from the bars 2, since they have exceeded the length of said bars, so as to complete the deposition of said bars onto the underlying pre-accumulation channel 46, which is supported in a cantilevered fashion longitudinally to the beam 52 (Figures 9 and 19). Then the beam 52 is actuated so as to move at the conveyance line 6 of the system and the channel 46 is then tipped to unload the bars 2 onto said conveyance line 6 (Figure 20), while the forks 41 are actuated, with a suitable timing, in the opposite direction along the beam 52 in order to return to the position for receiving a subsequent set of bars 2 to be fed (Figure 10).

2.15. Bij het octrooi behoren een eenentwintigtal figuren. Hieronder zijn de figuren 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 weergegeven.



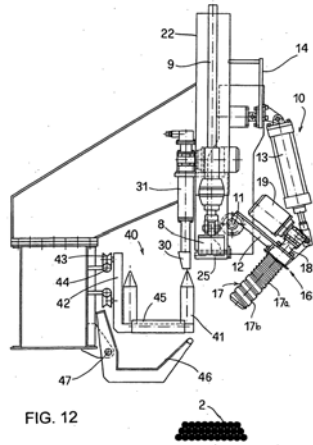


FIG. 12

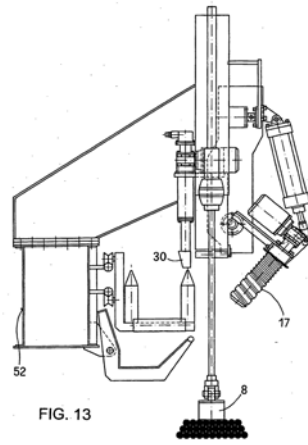


FIG. 13

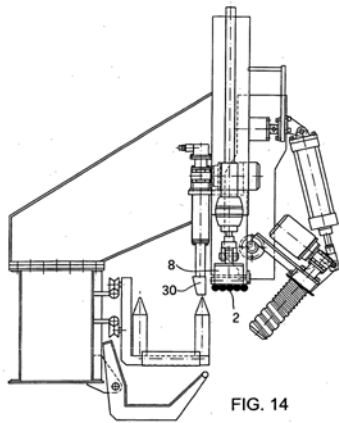


FIG. 14

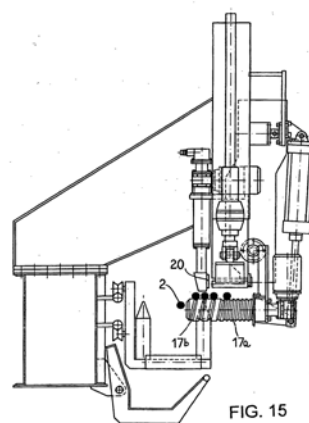


FIG. 15

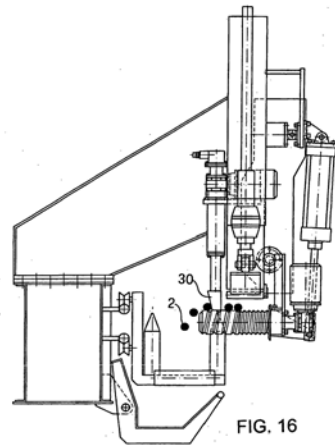


FIG. 16

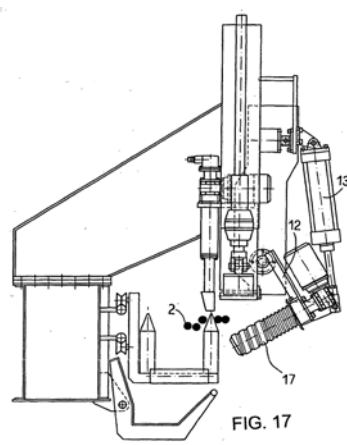
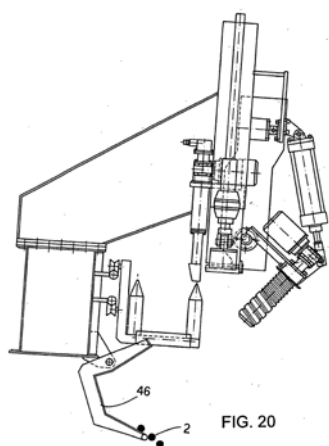
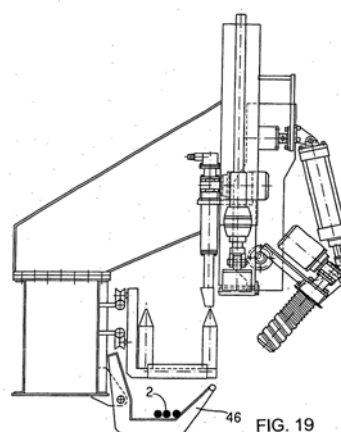
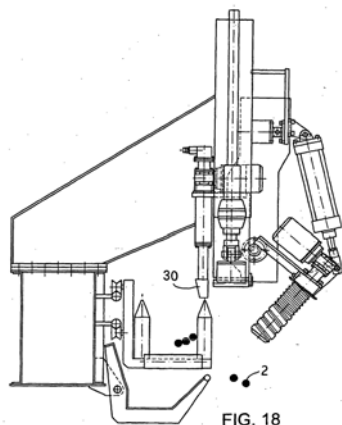


FIG. 17



2.16. Tegen de verlening van EP 876 B1 is op 14 februari 2008 oppositie ingesteld door Oscam. De Oppositie Afdeling heeft het octrooi bij beslissing van 14 oktober 2009 – conform het door Schnell voorgestelde tweede hulpverzoek – gewijzigd in stand gelaten. Tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling is alleen door Oscam beroep ingesteld bij de Technische Kamer van Beroep. In dit beroep heeft Schnell op 30 juli 2010 geantwoord. Naar verwachting zullen de *oral hearings* nog dit jaar plaatsvinden.

2.17. Conclusies 1 en 10 van het tweede hulpverzoek kunnen, opgesplitst in deelkenmerken, als volgt worden weergegeven. De passages van de conclusies die in het tweede hulpverzoek zijn gewijzigd ten opzichte van de B1 versie, zijn onderstreept:

1. (h1) A method for automatically feeding metal profiles in bar form
- (h2) in systems for machining said profiles, comprising the steps of:
 - (a1) (a) gripping a set of metal profiles (2) in bar form in one or more accumulation sections,
 - (a2) from a magazine (5) that collects said profiles (2);

(b) (b) transferring said set of metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form into a raised position;

(c1) (c) arranging said metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form

(c2) on a transfer device (10) provided with

(c3) means (16) for separating said metal profiles (2);

(d) (d) counting a preset number of metal profiles (2) to be fed at each work cycle;

(e1) (e) untangling said preset number of metal profiles (2) taken previously from the bundle to which they belong and counted,

(e2) engaging said preset metal profiles (2) to be fed by way of auxiliary supporting means (40)

(e3) coupled to said transfer device (10) and

(e4) actuated gradually along the longitudinal axis of said metal profiles (2)

(e5) in order to gradually lift the bars (2);

(e6) (e2) disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre-accumulation channel(46);

(f1) (f) transferring and

(f2) unloading the metal profiles (2) thus selected onto a conveyance and measurement line (6)

(f3) in order to feed at least one machine arranged downstream.

10. (h) An apparatus for automatically feeding metal profiles in bar form in machines for machining said profiles,

(a1) comprising grip means (4) for gripping a set of metal profiles (2) in bar form in one or more sections (51)

(a2) from a magazine (5) for collecting said profiles (2) and

(b) to transfer said set of metal profiles (2) in bar form or the gripped portion of said set of metal profiles (2) in bar form to a raised position;

(c2) a transfer device (10) for receiving said set of metal profiles (2) in bar form or said portion from said grip means (4);

(c3) separator means (16), which are associated with said transfer device (10) and

(c4) determine the transverse transfer of said profiles (2) so that they are evenly spaced;

(e2) means (20) for counting a preset number of metal profiles (2) to be fed at each work cycle;

(e3) auxiliary supporting means (40) for receiving from said transfer device (10) said preset number of metal profiles (2) to be fed, said auxiliary supporting means (40) being arranged to the slide of said transfer device (10) and

(e4) being actuated gradually along the longitudinal axis said metal profiles (2)

(e5) in order to gradually lift the bars (2)

(e6) a pre-accumulation channel (46) which is arranged below said preset number of metal profiles being engaged by said auxiliary supporting means (40) in order to receive said metal profiles (2) from said auxiliary supporting means (40).

- 2.18. Schilt maakt haar bedrijf van het ontwikkelen en exploiteren van machines voor de verwerking van ijzer en staal. Zij heeft aan een drietal bedrijven machines (ook wel *Automatic Bar Loaders* of ABLs) geleverd die geschikt zijn om betonijzer te ontwarren, te weten aan Aannemers- en vloerenbedrijf Van Essen B.V. (hierna: Van Essen), Bouwstaal-Matten Centrale B.V. (hierna: BMC) en Balvert Betonstaal B.V. (hierna: Balvert). De aan Balvert geleverde machine (hierna: de Balvert-machine) is een eerste generatie machine. De aan BMC geleverde machine (hierna: de BMC-machine) is een doorontwikkeling van de Balvert-machine. De aan Van Essen geleverde machine (hierna: de Van Essen-machine) is weer een doorontwikkeling van de BMC-machine.
- 2.19. Op grond van een daartoe van de voorzieningenrechter van deze rechtbank op 12 mei 2011 gegeven verlot (rekestnummer KG RK 11-1167) heeft Schnell, zich beroepend op EP 876, op 19 mei 2011 conservatoir bewijsbeslag gelegd bij Schilt. Tijdens dit beslag zijn diverse documenten en bestanden beslagen en door een gerechtelijk bewaarder in bewaring genomen.
- 2.20. Schilt heeft Schnell op 9 juni 2011 in kort geding gedagvaard teneinde tot opheffing van het beslag te komen. Als gevolg van een regeling tussen partijen is de zitting in het opheffingskortgeding niet doorgedaan en is het beslag deels opgeheven.

3. Het geschil

in conventie en reconventie

- 3.1. Schnell vordert – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Schilt zal verbieden middellijk of onmiddellijk, in Nederland inbreuk te maken op EP 1 356 875 B2 en EP 1 356 876 zoals verdedigd volgens het tweede hulpverzoek, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen, waaronder opgave, recall en afgifte ter vernietiging, en Schilt te veroordelen tot vergoeding van geleden schade, nader op te maken bij staat, dan wel, zulks ter keuze van Schnell, afdracht aan Schnell van de met de octrooiinbreuk genoten winst, met veroordeling van Schilt in de kosten van de procedure. Schnell legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Schilt door het in Nederland vervaardigen, verkopen en leveren van haar drie hiervoor onder r.o. 2.18. genoemde machines letterlijk, dan wel bij wijze van equivalentie, inbreuk maakt op de conclusies 1, 2-3, 6-8, 10, 12 en 18 van EP 875 B2 respectievelijk op de conclusies 1-10, 12-13,

17, 19 en 23 van EP 876 althans voor zover verdedigd volgens het tweede hulpverzoek.

- 3.2. Hiertegen voert Schilt verweer.
- 3.3. In reconventie vordert Schilt voorwaardelijk, namelijk indien de rechtbank van oordeel zou zijn dat Schilt inbreuk zou maken op de octrooirechten van Schnell, vernietiging van het Nederlandse deel van EP 875 en EP 876. Daarnaast vordert Schilt – kort gezegd – onvoorwaardelijk opheffing van de ten laste van Schilt gelegde conservatoire bewijsbeslagen, met bevel aan Schnell te bewerkstelligen dat de deurwaarder binnen een dag na de datum van dit vonnis al hetgeen in beslag werd genomen aan Schilt zal teruggeven, zonder daarvan kopie achter te houden en zonder over de inhoud daarvan aan Schnell mededeling te doen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Schnell in de kosten van de procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van de dagvaarding tot die van de voldoening, een en ander uitvoerbaar bij voorraad. Schnell voert hiertegen op haar beurt gemotiveerd verweer.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

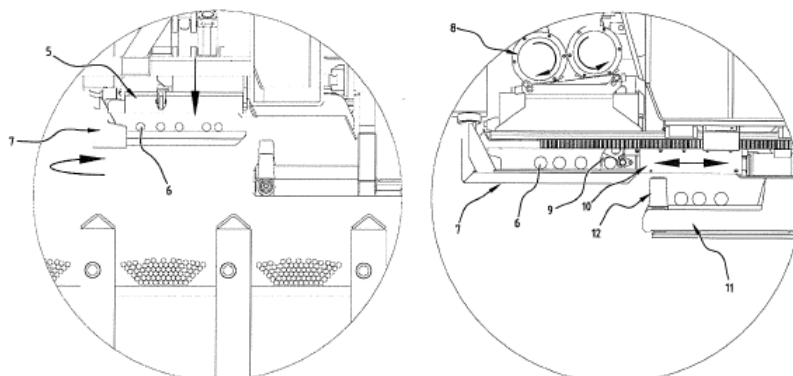
4. De beoordeling

in conventie

- 4.1. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een in Nederland geldend (deel van een Europees) octrooi wordt bepaald door de conclusies in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals artikel 69 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) en het daarbij behorende protocol voorschrijft.

EP 875

- 4.2. De inrichtingen van Schilt (zowel de Van Essen-machine, BMC-machine als Balvert-machine) kennen – zoals beide partijen dat noemen – ondersteuningsarmen, welke in de onderstaande figuren, die betrekking hebben op de Van Essen-machine, als nummer 7 zijn afgebeeld.

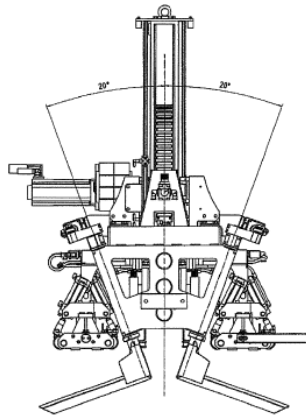


Op de door Schnell in het geding gebrachte video-opnamen van de verschillende inrichtingen van Schilt (productie 13 Schnell) valt te zien dat deze armen, nadat de magneet een aantal profielen heeft opgepakt en naar een geheven positie heeft gebracht, om een verticale as in een overwegend horizontale bewegingsrichting onder de profielen worden gedraaid teneinde deze van de magneet te ontvangen. Volgens Schilt bevinden de ondersteuningsarmen van de Van Essen-machine en BMC-machine zich in de beginstand onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van de horizontaal (de rotatie-as van een arm strekt zich uit onder een hoek van 20 graden met de verticaal), terwijl de ondersteuningsarmen van de Balvert-machine roteren om een volledig verticale as en zich volledig horizontaal uitstrekken. De profielen die op de ondersteuningsarmen liggen en zonodig door middel van trilmotoren naast elkaar worden gelegd, worden vervolgens door een grijper 10 met haak 9 (zie verwijzingsnummers in rechterfiguur), een voor een, van de ondersteuningsarmen weggegrepen in de richting van splitters 11, totdat het gewenste aantal profielen is bereikt. Vervolgens pakt de magneet de overtollige profielen op van de ondersteuningsarmen, draaien de ondersteuningsarmen om een verticale as in een overwegend horizontale bewegingsrichting terug naar de beginpositie waarna de magneet de overtollige profielen loslaat en deze door de gravitatiekracht in het magazijn terugvallen.

- 4.3. In de lezing van Schnell kwalificeren de in 4.2. bedoelde ondersteuningsarmen als een overbrenginrichting 10 in de zin van conclusie 1 en 8 van EP 875 B2. Schilt betwist zulks gemotiveerd. Zij voert daartoe onder meer aan dat de ondersteuningsarmen – kort gezegd – geen functie vervullen bij het transversale transport van de profielen naar de splitters (dit gebeurt in de inrichtingen van Schilt volgens haar stellingen door de grijper 10 met haak 9) en dat, als zulks anders zou moeten worden gezien, de ondersteuningsarmen in ieder geval niet voldoen aan kenmerk (a0 - e1/e2) van conclusie 1 en (c1-3) van conclusie 8 van EP 875 B2.
- 4.4. In het midden kan blijven of de ondersteuningsarmen een functie vervullen bij het transversale transport nu in ieder geval het laatste betoog slaagt. Bedoelde armen in de inrichtingen van Schilt lezen namelijk niet op het kenmerk in zowel de werkwijze- als de inrichtingsconclusie dat de transfer device/overbrenginrichting roteerbaar dient te zijn tussen een '*substantially horizontal raised work position*' en een '*lowered disengagement position*' *for unloading the excess profiles*'. Dit kenmerk uit EP 875 B2, dat tijdens de oppositieprocedure is toegevoegd om af te bakenen van nieuwheidsschadelijke stand van de techniek³, zou de gemiddelde vakman, gelezen in het licht van de beschrijving (vgl. 2.9.) en de tekeningen (met name figuren 3, 5 en 13 – vgl. 2.10.), niet anders begrijpen dan dat de overbrenginrichting (met verwijzingsnummer 10) die zich in een '*lowered disengagement position*' bevindt, in een substantieel verticale richting is neergelaten met als doel het ontladen van de op de overbrenginrichting nog aanwezige overtollige profielen.

³ In de bewoordingen van de Oppositie Afdeling: "Document D1 does not disclose a transfer device rotatable between a substantially horizontal raised work position, in which the bars may be received from the grip means, and a lowered position, in which the bar passage is clear and into which the transfer device is rotated for unloading the bars."

-
- 4.5. Het argument van Schnell dat de *'lowered'* rotatie niet per se *'substantially vertical'* behoeft te zijn maar ook anders kan plaatsvinden, en dat bijvoorbeeld figuur 5, ten aanzien waarvan zij erkent dat hierin een overbrenginrichting wordt afgebeeld in een neergaande, substantieel verticale positie, slechts een uitvoeringsvoorbeeld is, wordt niet gevolgd. Daartoe geldt dat de overbrenginrichting in alle in het octrooi beschreven uitvoeringsvoorbeelden verticaal wordt neergelaten (*'gelowered'*). Bovendien vindt voornoemde uitleg steun in het oppositiedossier. Het door de opposant in het kader van artikel 123(2) EOV aangevoerde bezwaar dat de *'lowered disengagement position'* consistent wordt gepresenteerd als zijnde *'substantial vertical'* en dat dit om die reden ook expliciet in conclusies 1 en 8 dient te worden opgenomen teneinde een *intermediate generalisation* te vermijden, wordt door de Oppositie Afdeling verworpen. De Afdeling overweegt daartoe dat de conclusies 1 en 8 naast het kenmerk dat de *raised working position* van de roteerbare overbrenginrichting *'substantially horizontal'* is, ook de functionele kenmerken bevatten dat i) bij de *'lowered disengagement position'* van de overbrenginrichting de staafdoorlaat is vrijgemaakt voor het laden/hijzen van de profielen in een *'substantially straight or simply straight path from below'* en ii) de overbrenginrichting wordt neergelaten *'for unloading the excess profiles'*. Deze functionele kenmerken moeten naar de mening van de Oppositie Afdeling als een equivalent worden beschouwd van de woorden *'substantially vertical'* in het geval van de neergelaten ontkoppelpositie (vgl. 2.4.).
- 4.6. In de geotrooieerde werkwijze en inrichting is de hiervoor beschreven overwegend verticale bewegingsrichting van de overbrenginrichting bedoeld om de overtollige profielen uit te laden (*'for unloading the excess profiles'*). Ten gevolge van de neerwaartse rotatie komt de doorgang vrij en kunnen de overtollige profielen uitgeladen worden. In dit verband heeft Schilt terecht gewezen op paragraaf [0048] van de beschrijving waar dit met zoveel woorden wordt genoemd (vgl. 2.9.) alsmede op het eigen antwoord van de octrooihouder in de oppositieprocedure (vgl. 2.5).
- 4.7. Uit het vorenstaande volgt dat conclusies 1 en 8 zo moeten worden begrepen dat de overbrenginrichting zich in de neergelaten (*'disengagement'*) toestand in een overwegend verticale positie bevindt en dat die neergelaten toestand ertoe dient om de weg vrij te maken voor het uitladen van de overtollige profielen.
- 4.8. De ondersteuningsarmen in de inrichtingen van Schilt maken op een andere wijze de weg vrij voor het uitladen van de overtollige profielen. Zij draaien niet weg in een substantieel verticale richting, maar juist in een overwegend horizontale richting (een maximale hoek van 20 graden ten opzichte van de horizontaal) en zien er in de weggedraaide toestand als volgt uit:



In de video-opnamen die Schnell heeft overgelegd is duidelijk zichtbaar dat de doorgang vrij komt ten gevolge van die zijwaartse rotatie van de ondersteuningsarmen. Gesteld noch gebleken is dat enige verticale bewegingsrichting van de armen (als de rotatie-as onder een lichte hoek ten opzichte van de verticaal staat) bijdraagt aan het vrijkomen van de doorgang voor het uitladen van de overtollige profielen. Schilt heeft onweersproken aangegeven dat de enigszins verticale component in de overwegend horizontaal draaiende bewegingsrichting van de ondersteuningsarmen in haar inrichtingen is bedoeld om te voorkomen dat de armen bij het wegdraaien de aan de magneet hangende overtollige profielen zouden raken/schuren. In de inrichtingen van Schilt is dan ook geen sprake van een neergelaten ontkoppelpositie voor het uitladen van overtollige profielen die zich in een overwegend verticale positie bevindt, zodat niet voldaan wordt aan kenmerken (a0) / (e1-e2) van conclusie 1 respectievelijk kenmerk (c1-3) van conclusie 8 van EP 875 B2.

- 4.9. Nu niet in geschil is dat alle inrichtingen van Schilt (i.e. zowel Van Essen, BMC als Balvert) de ondersteuningsarmen in overwegende mate horizontaal wegdraaien, maken deze inrichtingen om de hiervoor uiteengezette redenen alle geen inbreuk op conclusie 1 en 8 van EP 875 B2. Nu de overige ingeroepen conclusies direct of indirect van de conclusies 1 en 8 afhankelijk zijn, wordt ook daarop geen inbreuk gemaakt.
- 4.10. Schnell heeft nog gesteld dat de inrichtingen van Schilt ook bij wijze van equivalentie inbreuk zouden maken op EP 875 B2, doch die stelling is in het geheel niet onderbouwd. Reeds omdat Schnell aldus niet aan haar stelplicht heeft voldaan, wordt de stelling verworpen.

EP 876

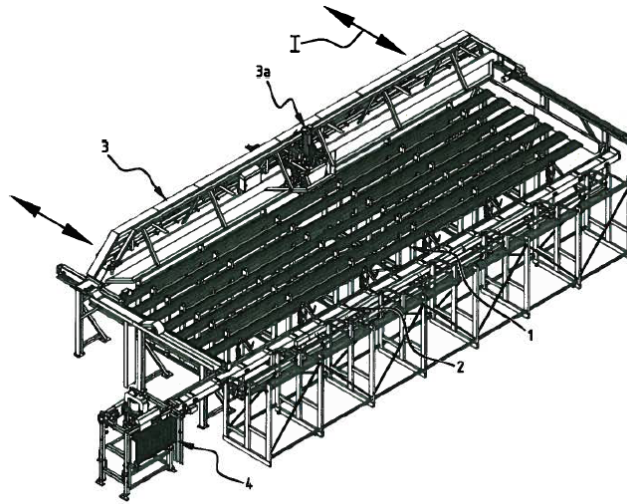
- 4.11. EP 876 heeft net als EP 875 B2 betrekking op een werkwijze en inrichting voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in systemen voor het bewerken van genoemde profielen. Ook EP 876 kent – kort gezegd – grijpmiddelen voor het naar een geheven bewerkingspositie brengen van profielen uit een

magazijn en deze op een overbrenginrichting deponeren, welke een geteld aantal van de profielen transversaal overbrengt naar de (bewerkings)machine.

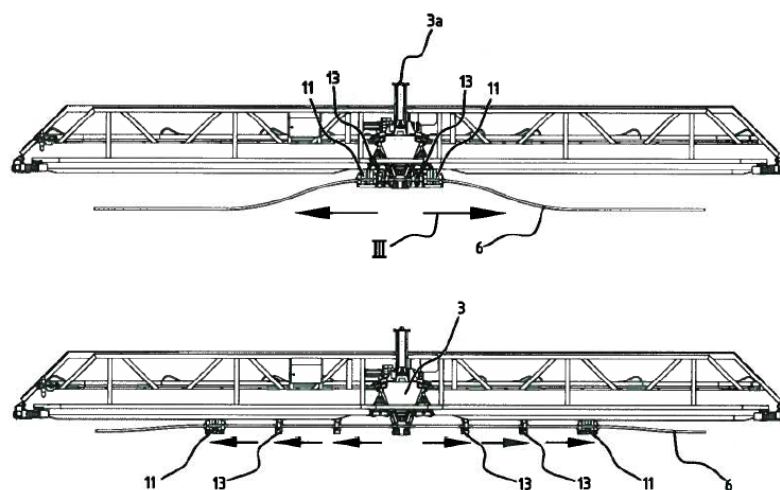
- 4.12. Het verschilt van EP 875 B2 in die zin dat de uitvinding volgens het tweede hulpverzoek van EP 876 (zoals dat door de Oppositie Afdeling in stand is gelaten – hierna kortweg: EP 876) voorziet in een zogenaamd ‘*pre-accumulation channel*’, in de Nederlandse vertaling aangeduid als een ‘voorverzamelkanaal’. De beschrijving leert dat zich naast de overbrenginrichting ‘*auxiliary supporting means 40*’ bevinden voor het ontvangen van de profielen. De ‘*auxiliary supporting means*’ worden in wezen gevormd door een u-profiel, in het octrooi ‘*forks 41*’ genoemd (zie figuur 12 van EP 876) die gekoppeld zijn met respectieve glijders 42 die door middel van wielen 43 kunnen glijden op een paar cilindrische geleiders 44 die geïntegreerd zijn met balk 52. Deze balk is op een brugachtige manier aangebracht over het voorraadmagazijn (ook wel vakbedmagazijn genoemd), evenwijdig aan de lengterichting van de zich daarin bevindende profielen, en kan, onder bediening van motorelementen, daarover bewegen, in een richting loodrecht ten opzichte van de lengterichting van de profielen, uiteindelijk naar de bewerkingsmachine die stroomafwaarts van het voorraadmagazijn is geplaatst. Zodra de profielen in de ‘*auxiliary supporting means*’ zijn aangebracht (daaraan zijn ‘*gekoppeld*’), glijden de ‘*auxiliary supporting means*’ langs de longitudinale as van de balk in tegenovergestelde richtingen tussen een positie voor het ontvangen van de profielen (i.e. naast de overbrenginrichting) en een positie voor het ontladen van de profielen, welke is gelegen op een locatie die de lengte van de profielen overschrijdt (vgl. paragraaf [0029] van de beschrijving, zie 2.13.). De ‘*auxiliary supporting means*’ bereiken deze positie bij het uiteinde van de balk, waarin zij ‘*ontkoppelen*’ van de profielen doordat de ‘*auxiliary supporting means*’ de lengte van de profielen hebben overschreden (anders gezegd: ze glijden er aan het einde vanaf). Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de profielen in een onderliggend kantelbaar ‘*pre-accumulation channel*’ worden gedeponerd. Daarna wordt de balk in beweging gezet voor het transport richting de stroomafwaarts geplaatste bewerkingsmachine, alwaar het ‘*pre-accumulation channel*’ kantelt om de profielen te ontladen. Tijdens de beweging van de balk worden de ‘*auxiliary supporting means*’ teruggebracht naar de overbrenginrichting voor het ontvangen van een volgend stel profielen (vgl. paragraaf [0048] van de beschrijving, zie 2.13.).

Van Essen

- 4.13. De aan Van Essen geleverde machine ziet er als volgt uit:



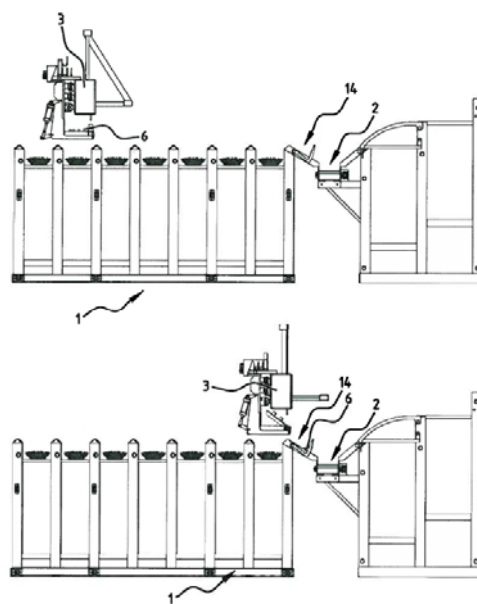
De Van Essen-machine maakt gebruik van een vakbedmagazijn. De ABL met grijp- en telinrichting 3a bevindt zich boven het magazijn. Aan een zijde bevindt zich een aanvoerrollenbaan 2 die stroomopwaarts van een knipmachine 4 is geplaatst. De ABL is verplaatsbaar over het magazijn 1 zoals aangegeven met de pijlen I. Nadat een grijper 10 met haak 9 één voor één de profielen van de ondersteuningsarmen 7 heeft weggegrepen (zie de in het kader van EP 875 gebruikte figuur in r.o. 4.2.) worden de profielen in twee splitters (11) achter een verticale rol 12 getrokken. Bovendien worden de profielen 6 op karretjes 13 gelegd, die tussen de grijpinrichting 3a en de splitters 11 zijn aangebracht (zie onderstaande figuur):



In de beginstand bevinden de splitters 11 en karretjes 13 zich naast de centraal gelegen grijpinrichting 3a van de ABL. Vervolgens bewegen de splitters 11 naar buiten, waarbij ook de karretjes 13 meerijden. Door de splitters 11 worden de profielen 6 gescheiden en ontward uit de profielbundel.

De aandrijving van de splitters 11 en karretjes 13 vindt plaats door middel van twee eendeloze kettingen en wel zodanig dat de verhoudingsgewijze verdeling van de karretjes onder de profielen 6 gelijk blijft bij het uitglijden van de splitters 11. De karretjes rijden daartoe met verschillende snelheden, zodat op elk ogenblik tijdens het ontwarren een maximale ondersteuning tegen doorhangen wordt bewerkstelligd (zie onderste figuur van de hierboven weergegeven afbeelding).

Nadat de splitters 11 naar buiten zijn gereden, rijdt de ABL 3 richting de aanvoerbaan 2, zoals getoond in de onderstaande afbeelding:



De karretjes 13 en de splitters 11 werpen de profielen 6 in de hakenrij 14. Hierna is de ABL weer gereed om opnieuw profielen te pakken, te tellen, te splitten en aan te voeren.⁴

- 4.14. Schilt betwist dat de door haar aan Van Essen geleverde machine voldoet aan kenmerk (e6) van conclusie 1 en 10 van EP 876. In het bijzonder betwist zij de stelling van Schnell dat karretjes 13 een 'pre-accumulation channel' vormen. Volgens Schilt hebben deze karretjes slechts tot doel doorhanging van de profielen te voorkomen en ontberen zij de functie van het voorverzamen van de profielen. Schilt heeft erop gewezen dat Schnell in de oppositieprocedure het standpunt heeft ingenomen dat de 'pre-accumulation channel' bedoeld is voor het 'ophopen' voor de transport-stap (deelkenmerk f in werkwijzeconclusie 1 van EP 876) terwijl andere functies uitgevoerd worden.⁵ Deze functie kan in de Van Essen-machine niet vervuld worden, aldus nog steeds Schilt, omdat het niet mogelijk is andere functies uit te voeren wanneer de profielen rusten in de karretjes. De zich aan de

⁴ De beschrijving van deze inrichting van Schilt is ontleend aan de paragrafen 38 t/m 46 van de dagvaarding in het opheffingskortgeding (productie 11 Schnell).

⁵ Schilt wijst in dit verband op randnummer 54 van de notulen van de oral hearings in de oppositie procedure (overgelegd als productie 22.1 Schnell).

buitenzijde van de karretjes bevindende splitters kunnen de karretjes immers niet passeren om terug te keren naar de beginpositie zolang de profielen niet zijn uitgeladen ('ontladen'). Schilt heeft aangevoerd dat de conclusies van EP 876 daarom ook eisen dat de '*auxiliary supporting means (40)*' (in de Nederlandse vertaling '*hulpsteunmiddelen*' genoemd) worden ontkoppeld van de profielen. Alleen als de profielen niet langer zijn opgenomen door de hulpsteunmiddelen, kunnen die hulpsteunmiddelen terugbewegen.

- 4.15. In reactie op de verweren van Schilt heeft Schnell ter zitting voor zowel de werkwijze- als de apparaatconclusie (een duidelijk onderscheid is daarbij niet gemaakt) betoogd⁶ dat de ontkoppelfunctie ('*disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre-accumulation channel (46)*') wordt uitgevoerd door de splitters 11 (die Schnell kwalificeert als de '*auxiliary supporting means*' uit het octrooi). Zij wijst er daarbij op dat Schilt zelf stelt dat door de splitters de profielen gescheiden en ontward worden uit de bundel. Het is daarom zeer wel te begrijpen, aldus Schnell, dat na het ontwarren, de verder uitglijdende splitters 11 voortschrijdend worden ontkoppeld van het al ontwarde deel van de profielen en dat de ontwarde delen van de profielen voortschrijdend worden ontvangen/gehouden door een voorverzamelkanaal dat gevormd wordt door de karretjes 13. Die karretjes voeren de in het octrooischrift beschreven functie van het voorverzamelkanaal uit, te weten het ondersteunen en voorverzameld houden van de profielen. Het is niet noodzakelijk dat de hulpsteunmiddelen kunnen terugbewegen als de profielen in het voorverzamelkanaal liggen.
- 4.16. Samengevat betoogt Schnell dat, anders dan Schilt heeft aangevoerd, wél aan deelkenmerk (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 876 wordt voldaan omdat het door de conclusies vereiste 'disengaging' en 'to deposit' (conclusie 1) en 'to receive' (conclusie 10) tijdens het uitglijden van de splitters voortschrijdend plaatsvindt. Het (gedurende het uitglijden van de splitters in lengte toenemende) deel van het profiel waar de splitter voorbij is gereden is in de visie van Schnell ontkoppeld van de splitter en gedeponeed op een tegelijkertijd voortschrijdend ontstaan voorverzamelkanaal zoals geclaimd, dan wel wordt ontvangen door dat voorverzamelkanaal. Dit geldt niet voor het verder naar buiten liggende deel van het profiel waar de splitter nog niet voorbij is gereden.
- 4.17. De rechtbank volgt Schnell niet in haar voornoemde uitleg van deelkenmerk (e6) uit conclusies 1 en 10 van EP 876. In het midden kan blijven of, zoals Schnell stelt maar Schilt betwist, de karretjes (13) in de Van Essen-machine kwalificeren als een voorverzamelkanaal in de zin van conclusies 1 en 10 van het octrooi. Niet in geschil is namelijk dat bij de Van Essen-machine de profielen zolang zij op de karretjes (13) liggen, ook op de splitters (11) liggen. Dat wil zeggen dat de profielen in contact blijven met de '*auxiliary supporting means*' terwijl zij op de karretjes liggen die Schnell als het voorverzamelkanaal beschouwt, ook nadat in de gedachtengang van Schnell '*disengaging*' en '*to deposit*' hebben plaatsgevonden door het uitglijden van de splitters.

⁶ paragraaf 3.7 – 3.10 pleitnotities mrs. Zagers en Bisschop

-
- 4.18. Noch de beschrijving, noch de figuren van EP 876 geven echter enig aanknopingspunt dat aan kenmerk (e6) van conclusies 1 en 10 voldaan kan zijn als de profielen in contact blijven met de *'auxiliary supporting means'*. Integendeel, zoals Schilt heeft aangegeven leert paragraaf [0048] van de beschrijving (vgl. r.o. 2.14.) dat de *'auxiliary supporting means 40'* de *'unloading position'* bereiken *'at the end of beam 52, in which they disengage from the bars 2, since they have exceeded the length of said bars, so as to complete the deposition of said bars onto the underlying pre-accumulation channel 46'*.
- 4.19. In dat verband is van belang dat het voorverzamelkanaal (onder meer) ertoe dient om de profielen voor te verzamelen, dat wil zeggen op te hopen terwijl de machine andere functies uitvoert. Zo wordt in paragraaf [0048] van het octrooischrift beschreven, dat als de profielen in het voorverzamelkanaal (46) zijn gedeponeerd, de hulpsteunmiddelen (40) alvast kunnen terugbewegen naar de positie waarin zij een volgende set profielen ontvangen. Deze functie van het voorverzamelkanaal verklaart, zoals Schilt terecht heeft aangevoerd, ook het belang en nut van het in conclusies 1 en 10 genoemde ontkoppelen (*disengaging*) van de hulpsteunmiddelen (40) van de profielen (2) om deze op het voorverzamelkanaal te deponeren (*to deposit*), respectievelijk het door het voorverzamelkanaal van de hulpsteunmiddelen ontvangen (*to receive*) van de profielen. Alleen als het contact tussen de hulpsteunmiddelen (40) en de profielen (2) is verbroken, kunnen de hulpsteunmiddelen (40) immers terugbewegen, althans geeft het octrooi niet aan dat dit anders kan.
- 4.20. Om de voorgaande redenen, in samenhang beschouwd, verwerpt de rechtbank het betoog van Schnell met betrekking tot kenmerk (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 876. Nu in de van Essen-machine de profielen in contact blijven met de splitters terwijl zij op de karretjes liggen, is geen sprake van het in conclusie 10 geclaimde *'pre-accumulation channel (...) in order to receive said preset metal profiles (2) from said auxiliary supporting means (40)'*. Evenmin is voldaan aan de stap uit conclusie 1 *'disengaging said auxiliary supporting means (40) from said profiles (2) so as to deposit said profiles (2) on an underlying pre-accumulation channel (46)'*. Van letterlijke inbreuk op element (e6) van conclusies 1 en 10 van EP 376 is derhalve geen sprake. Schnell heeft nog gesteld dat de inrichtingen van Schilt ook bij wijze van equivalentie inbreuk zouden maken op EP 876, doch zonder nadere toelichting – die ontbreekt – valt niet in te zien dat in de aan Van Essen geleverde inrichting in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze wordt vervuld ter bereiking van in wezen hetzelfde resultaat als door de maatregelen volgens conclusies 1 en 10 van het octrooi.

BMC

- 4.21. Om dezelfde redenen kan de BMC-machine, waarbij geen karretjes aanwezig zijn maar, nadat de splitters in tegenovergestelde richting vanaf de beginpositie naar buiten rijden, een aantal ondersteunende haken onder de profielen klappen, niet als inbreukmakend worden beschouwd. Ook hier blijven de profielen in contact met de splitters zolang zij op de haken liggen.

Balvert

- 4.22. In de aan Balvert geleverde inrichting ten slotte, is op geen enkele wijze sprake van enig onderliggend kanaal of ondersteuning door karretjes of haken. De gescheiden profielen worden blijkens de video van de werking van deze machine (productie 13 Schnell) nadat splitters in tegenovergestelde richtingen naar het uiteinde van de profielen zijn gelopen direct op een onderliggende rollenbaan afgeworpen. Dat, zoals Schnell nog heeft betoogd, op gezette plaatsen, terwijl de splitters naar buiten bewegen, verticale pennen worden neergelaten tussen de voorraad en de afgescheiden profielen om terugvallen daarvan in het magazijn te voorkomen en die pennen in samenhang beschouwd met de zich onder de profielen bevindende schuin verlopende geleiders als *'pre-accumulation channel'* in de zin van EP 876 zou moeten worden gezien, valt niet in te zien nu hier geen moment valt aan te wijzen waarbij de profielen worden opgevangen/ondersteund alvorens te worden uitgeladen.
- 4.23. Nu geen van de machines van Schilt inbreuk maakt op conclusies 1 en 10 van EP 876, geldt hetzelfde ten aanzien van de door Schnell ingeroepen volconclusies, die van de conclusies 1 en 10 afhankelijk zijn.

Slotsom

- 4.24. Schnell zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Schilt worden conform de onbestreden opgave begroot op €110.421,61. Nu geen nadere verdeling is aangebracht gaat de rechtbank ervan uit dat de helft van dit bedrag is toe te rekenen aan de procedure in conventie, zijnde €55.210,81.

in reconventie

- 4.25. Nu in conventie is komen vast te staan dat van inbreuk op de octrooien van Schnell geen sprake is, wordt, gelet op de voorwaarde waaronder deze is ingesteld, aan de reconventionele vordering strekkende tot vernietiging van de Nederlandse delen van EP 875 B2 en EP 876 niet toegekomen.
- 4.26. De tevens gevorderde opheffing van de gelegde beslagen zal gezien de uitkomst in conventie worden toegewezen. Het eveneens gevorderde bevel aan Schnell dat zij, op straffe van verbeurte van een dwangsom, al het nodige zal doen om te bewerkstelligen dat de deurwaarder al hetgeen in beslag is genomen aan Schilt af zal geven, wordt bij gebrek aan voldoende belang afgewezen nu de gerechtelijk bewaarder na opheffing van het beslag, dat van rechtswege tevens de opheffing van de bewaring tot gevolg heeft, ingevolge artikel 860 lid 2 Rv verplicht is tot afgifte van de zaak, terwijl niet gesteld of gebleken is dat hij, of de deurwaarder, daartoe weigerachtig zou zijn.
- 4.27. Schnell zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Schilt worden – onder verwijzing naar hetgeen daarover is overwogen in r.o. 4.24. – begroot op €55.210,81.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Schnell in de proceskosten, aan de zijde van Schilt tot op heden begroot op €55.210,81, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
- 5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 5.4. heft op het op 19 mei 2011 ten laste van Schilt gelegde conservatoire bewijsbeslag;
- 5.5. verstaat dat gelet op de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering tot vernietiging van de Nederlandse delen van EP 875 en EP 876 is ingesteld, aan een beoordeling van die vordering niet wordt toegekomen;
- 5.6. veroordeelt Schnell in de proceskosten, aan de zijde van Schilt tot op heden begroot op €55.210,81, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
- 5.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.H. Blok en mr. C.S.M. Morel en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2012.