

# arrest

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.006.802/01  
Rolnummer (oud) : 07/0937

Rolnummer rechtbank : 06/277

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 maart 2010

inzake

**VAN BEELEN INDUSTRIE EN HANDEL B.V.**,  
gevestigd te IJmuiden,  
appellante,  
geïntimeerde in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: Van Beelen,  
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,  
advocaten: mrs. M. Herschdorfer en N.W. Mulder te Amsterdam

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **OTTER ULTRA LOW DRAG LTD.**,  
gevestigd te Georgetown, Grand Cayman, Kaaiman Eilanden,
2. de vennootschap naar vreemd recht **HAMPIDJAN HF**,  
gevestigd te Reykjavik, IJsland,  
geïntimeerden,  
appellanten in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: Otter, respectievelijk Hampidjan, dan wel gezamenlijk Otter c.s.,  
→ procesadvocaat: mr. J.P. van Ginkel,  
advocaat: mr. H. Mars te 's-Hertogenbosch.

### Het geding

Bij exploit van 10 mei 2007 is Van Beelen in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen haar als gedaagde in conventie, tevens eiseres in (voorwaardelijke) reconventie en geïntimeerden als eiseressen in conventie tevens verweersters in (voorwaardelijke) reconventie gewezen vonnis van 14 februari 2007. Bij memorie van grieven heeft Van Beelen twee grieven tegen het vonnis aangevoerd. Otter c.s. hebben bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Van hun kant hebben Otter c.s. onder aanvoering van negen grieven incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Van Beelen heeft die grieven onder het overleggen van een productie bestreden. Ten verzoeken van Otter c.s. zijn op 23 mei 2008 12 voorwerpen ter griffie van het hof gedeponereerd. Vervolgens hebben partijen (onder overlegging van producties) hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun respectievelijke, voornoemde advocaten. Daarna hebben Otter c.s. de stukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken. Vervolgens heeft Van Beelen het hof een brief van 23 november

---

2009 doen toekomen, houdende opgave van kosten in het incident over de cautio, de procedure in eerste instantie en in het principale appel.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de rechtbank in het vonnis onder 2 vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten.
2. De rechtbank heeft de inbreukvorderingen van Otter c.s. in conventie afgewezen; de voorwaardelijke reconventionele vordering tot vernietiging is niet aan de orde geweest. De principale grieven zijn gericht tegen de kostenveroordeling. De incidentele grieven zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank, dat van indirecte inbreuk geen sprake is.
3. In dit geding staat allereerst de vraag centraal of Van Beelen door het aan afnemers in Nederland verkopen en leveren van haar onder de aanduiding Stealth Rope aangeboden touw indirect inbreuk maakt op het voor Nederland geldende Europees octrooi 0.859.546 van Otter, aan haar verleend voor een "Trawl System Cell Design and Methods".
4. Het hof overweegt ambtshalve, dat het Europees octrooi 0.859.546 een octrooi is, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, lid 4 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2, Rijksoctrooiwet 1995 (hierna ROW 95) uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is.
5. Ingevolge art. 53, lid 2 ROW 95 wordt de beschermingsomvang van het octrooi (het uitsluitend recht) bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.
6. Het octrooi heeft betrekking op een cel voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het vangen van waterdieren. De eerste conclusie van het octrooi luidt:
  1. *A trawl-system component selected from a group consisting of a trawl (13), trawl panel wings (25), bridle lines (377,378), towlines (18), frontropes (271), riblines and mesh cells (30) adapted for use in a trawl system for bettering a performance characteristic of the trawl system, characterized in that the trawl system component includes at least one mesh cell (30) including a mesh bar constructed to fan out from a knot or coupler (34) and in which the mesh bar is constructed to define a hydrofoil like member adapted to generate hydrodynamic lift when the trawl system component is moved through the water as part of the trawl system, the hydrodynamic lift bettering a performance characteristic of the trawl system.*
7. ~~De Nederlandse vertaling van het octrooi is op 12 maart 2002 tijdig bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ingediend. Een afschrift van de vertaling is door Otter c.s. bij eis in prima als productie III overgelegd. De hoofdconclusie luidt in deze Nederlandse vertaling:~~
  1. *Sleepnetsysteemcomponent gekozen uit een groep bestaande uit een sleepnet (13), sleepnetpaneelvleugels (25), toomlijnen (377, 378), sleeplijnen (18), fronttouwen (271), riblijnen en maascellen (30) ingericht voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het verbeteren van de prestatie van het sleepnetsysteem,*

*met het kenmerk, dat de sleepnetsysteemcomponent althans één maascel (30) heeft met een maasstaaf geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar (34) te waaieren en welke maasstaaf geconstrueerd is voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan ingericht om hydrodynamisch draagkracht te genereren wanneer de sleepnetsysteemcomponent door het water bewogen wordt als onderdeel van het sleepnetsysteem, waarbij de hydrodynamische draagkracht een prestatie van het sleepnetsysteem verbetert.*

8. Het octrooi beoogt blijkens de eerste conclusie en de beschrijvingsinleiding te voorzien in een maascel ten gebuik in een sleepnetsysteem, die zodanig is geconstrueerd, dat wordt voorzien in een verbeterde vormgeving en prestatie van het systeem. Daartoe is tenminste een maascel van het sleepnetsysteem voorzien van een maasstaaf:

- a. geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar te waaieren, en
- b. geconstrueerd voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan, ingericht om (indien bewogen) hydrodynamische draagkracht te genereren.

9. In de hoofdconclusie van het octrooi wordt niet nader aangegeven hoe de maasstaaf van tenminste een maascel van het sleepnetsysteem geconstrueerd dient te zijn om de eigenschappen a en b te verschaffen. In de beschrijvingsinleiding wordt onder het hoofd "Gebied van de uitvinding" evenwel nadere uitleg gegeven. Op blz. 2, regel 11 e.v. (Nederlandse vertaling) luidt deze uitleg: *Een paar halve maasstaven van elke cel zijn zo uitgevoerd dat zij vanaf een gemeenschappelijke knoop of koppelaar (...) uitwaaieren. Elke maasstaaf van dat paar is geconstrueerd om draagvleugelachtige eigenschappen tijdens bedrijf te leveren. Elke maasstaaf heeft twee (of drie of meer) strengen met elk synthetisch vezelmateriaal zoals kunststof of een natuurlijke stof, waarbij elke streng het product is van een conventionele fabricage. Overeenkomstig de uitvinding zijn dergelijke strengen geconstrueerd om losjes getwist (gedraaid) te zijn rond een longitudinale symmetrieas in een richting tegengesteld (niet gelijk) aan de bijbehorende maasstaaf. Bovendien is de spoed van de twist beheerst (...). In een ander aspect eist elke maasstaaf een bandje van synthetische of natuurlijke vezels met of wel rechthoekige of quasi-rechthoekige dwarsdoorsnede, bij voorkeur getwist langs zijn longitudinale symmetrieas (...). Op blz. 3, regel 5 e.v. wordt het geval van een rechthoekige maascel toegelicht, waarbij wordt vermeld: *Dergelijke tegenoverliggende staven (of wel uit een reeks van getwiste strengen of van een enkel getwist bandje gevormd) zijn gekenmerkt door (...). Onder het hoofd "Samenvatting van de uitvinding" wordt op blz. 5 vermeld: De onderhavige uitvinding is gebaseerd op de ontdekking dat individuele staven van een cel beheerst kunnen worden om tijdens bedrijf als mini-draagvleugels te dienen. In één aspect beheerst de uitvinding twistrichting, of wel rechts of links in een achterwaartse richting vanaf een knoop of equivalente koppelaar op een wijze om te voorzien in een verbeterde vormgeving en prestatie van het resulterende sleepnetsysteem. De hiervoor geciteerde tekst van "Gebied van de uitvinding" wordt op blz. 5, regel 24 e.v. vrijwel letterlijk herhaald.**

10. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman uit de conclusie in samenhang met de in de beschrijvingsinleiding gegeven toelichtende passages opmaken dat de geoctrooierde uitvinding vereist dat de maasstaven van de in het sleepnetsysteem toe te passen maascellen hetzij bestaan uit rond een longitudinale symmetrieas gedraaide (getwiste) strengen, hetzij bestaan uit een bandje van synthetische of natuurlijke vezels met rechthoekige of quasi-rechthoekige doorsnede, dat bij voorkeur langs zijn longitudinale symmetrieas is gedraaid. Deze zienswijze van de vakman, die het octrooi leest, wordt nog bevestigd door de in het octrooi voorafgaand aan de figuurbeschrijving gegeven definities.

Vgl. de Nederlandse vertaling, blz. 8, regel 14 – 35: *DRAAD of MAASSTAAF zijn equivalente maaseenheden en bestaat uit, overeenkomstig de uitvinding, synthetische of natuurlijke vezels met draagvleugelachtige eigenschappen tijdens bedrijf. Op de eerste plaats kan een draad twee strengen bevatten die langs de longitudinale symmetrieas losjes getwist zijn waarbij de spoed een bereik heeft van  $10d - 70d$  waarbij  $d$  de diameter is van de grootste van de strengen. Of op de tweede plaats kan de draad een bandje bevatten met een massieve geometrische vorm, bijvoorbeeld bestaande uit vezels met draagvleugelachtige eigenschappen tijdens bedrijf. En voorts: BANDJE is een flexibel element van synthetische of natuurlijke vezels dat een maasstaaf vormt, waarbij het bandje een dwarsdoorsnede heeft die in hoofdzaak rechthoekig of quasi rechthoekig is met afgeronde korte zijden en langwerpige lange zijden met of zonder welving. Tijdens bedrijf dient het bandje als een draagvleugel, bij voorkeur langs zijn langsas getwist waarbij de korte zijden kruisende voor- en achterranden vormen. Of wanneer het bandje ongetwist is, kunnen de lange zijden gevormd zijn om elk te voorzien in een drukverschil zodat het draagvleugelachtige effect ontstaat.*

11. Indien de gemiddelde vakman zich afvraagt of een willekeurig niet gedraaid bandje met rechthoekige doorsnede in een maascel volgens de uitvinding kan worden toegepast geeft raadpleging van de figuurbeschrijving hem antwoord. De figuren 44 – 45, respectievelijk 46 – 49 hebben betrekking op twee uitvoeringsvormen van maascellen met niet gedraaide bandjes. Over deze uitvoeringsvormen zegt de figuurbeschrijving onder meer (blz. 40 Nederlandse vertaling, alinea 1 en 2): *Figuur 44 toont een andere maasceluitvoering. Zoals getoond is de maascel 280' gevormd van een groot aantal bandjes 303 volgens een X-patroon met een reeks van verbindingen 299 om die oriëntatie uit te voeren. Elk bandje 303 is omgetwist en kan in dwarsdoorsnede een quasi rechthoekvorm hebben, getoond in figuur 45. (...) Om het vermogen van een draagvleugel te hebben, is de buitenste verre lange zijde 304a (aan de buitenzijde ten opzichte van de langsas 281 van het sleepnet) bij voorkeur relatief sterker gewelfd dan de nabije lange zijde 304b. Dientengevolge ontstaat draagkrachtvector 307 (...). En verder: Figuur 46 toont een alternatieve uitvoering van het bandje. Zoals getoond zijn de bandjes 303' ongetwist (...). Om een draagvleugel te leveren is de buitenste verre lange zijde 308a (buitenwaarts ten opzichte van de centrale as 281 van het sleepnet) bij voorkeur gewelfd ten opzichte van de ongewelfde nabije lange zijde 308b, door daarlangs een reeks van vormwijzigende ondersteuningshulzen 310 te plaatsen, zie figuur 46. Dientengevolge ontstaat draagkrachtvector 311 (figuur 47) (...). Hieruit kan naar het oordeel van het hof niet anders worden geconcludeerd dan dat maascellen met maasstaven, die bestaan uit niet gedraaide bandjes, volgens de uitvinding mogelijk zijn, maar dat die maasstaven (die niet gedraaide bandjes) iets extra's nodig hebben om het effect volgens de uitvinding te bewerken. Dat extra is in de besproken uitvoeringsvormen een zekere welving. Kennelijk ontstaat zonder die welving geen draagkrachtvector van betekenis. De totstandkoming van de welving is bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 44 – 45 niet nader verklaard, terwijl bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 46 – 49 is aangegeven dat vormwijzigende ondersteuningshulzen een geschikt middel zijn. De woorden "bij voorkeur" in de tekst duiden erop dat een welving niet de enige mogelijkheid is, maar dat andere extra's bestaan. Welke dat zijn wordt verder niet toegelicht.*

12. Door Otter c.s. is aangevoerd dat niet-gedraaide bandjes zonder meer reeds voldoen aan de uitvinding (memorie van grieven tevens houdende incidenteel appel, grief IV met toelichting). Zij verwijzen daarbij in het bijzonder ook naar het rapport van Ir. J.J. de Wilde (productie XIII in prima). Het hof vermag Otter c.s. hierin niet te volgen. Het rapport van Ir. De Wilde bevat uitsluitend theoretische beschouwingen over welke krachten kunnen optreden, indien een lijn of een bandje in een vloeistof beweegt. Aan een bandje met

rechthoekige doorsnede (*straight rope with elongated cross section*) besteedt Ir. De Wilde aandacht in vijf regels van zijn rapport. Hij stelt daarin niet meer dan dat *An inclined straight rope with an elongated cross section (e.g. flat strap) may experience a mean fluid force in all three directions: backward, upward and sideward. The forces depend on the orientation in the flow, including the rotation angle of the flat strap about its central axis. A mean sideward force does not exist when the flat strap is hold parallel to the flow, due to symmetry considerations.* De theoretische bespiegelingen van Ir. De Wilde worden niet verder ondersteund door proefnemingen. De grootte van de krachten, die kunnen optreden, worden niet vermeld, berekend en/of gemeten. In de samenvatting vermeldt Ir. De Wilde met betrekking tot de *Flat strap* nogmaals: *A lateral (sideward force is possible when the inclined flat strap is rotated with respect to the fluid flow vector. The fluid forces are dependant on the rotation of the strap about its central axis.* Hieruit volgt, naar het oordeel van het hof, niet dat een maasstaaf, die bestaat uit een niet-gedraaid bandje, zonder meer voldoet aan de omschrijving gegeven in conclusie 1 van het octrooi van Otter. Uit hetgeen het hof hiervoor onder 11. heeft overwogen, blijkt dat zulks ook niet goed mogelijk is. Er is iets extra's nodig.

13. Door Otter c.s. is gesteld dat Van Beelen indirect inbreuk maakt op het octrooi van Otter, doordat zij (in Nederland) aan haar afnemers, waaronder vervaardigers van sleepnetsystemen, zogenaamd Stealth rope levert, welk Stealth rope volgens Otter c.s. een plat touw is. Van Beelen bestrijdt dat de Stealth rope een plat touw is, bestrijdt dat haar afnemers met de Stealth rope sleepnetsystemen volgens het octrooi vervaardigen en stelt voorts dat touw van het type Stealth rope een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Het hof oordeelt als volgt.

14. Ingevolge artikel 73 ROW 1995 kan de octrooihouder de vorderingen ter handhaving van zijn octrooi ook instellen tegen eenieder die in Nederland (in geval van een Europees octrooi) in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan niet tot toepassing van de uitvinding bevoegden aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding in Nederland. Deze bepaling geldt niet (artikel 73, lid 2) als de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn, tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het plegen van inbreuk.

15. In het onderhavige geding rijst allereerst de vraag of een plat touw een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Dit lijkt aan twijfel onderhevig. In casu is immers een plat touw zonder meer niet voldoende. Maascellen met maasstaven die bestaan uit plat touw zijn, zoals hiervoor onder 10. overwogen, mogelijk, maar dergelijke maasstaven hebben iets extra's nodig om het effect volgens de uitvinding te bewerken. Niet een plat touw is daarom, naar het oordeel van het hof een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, maar een plat touw voorzien van "iets extra's", bijvoorbeeld de aan de hand van de figuren 44 – 49 besproken welving, die kan worden veroorzaakt door ~~vormwijzigende ondersteuningshulzen. Gesteld, noch gebleken is dat Van Beelen in~~ Nederland Stealth rope voorzien van middelen om bijvoorbeeld welving te veroorzaken, aanbiedt of levert voor het vervaardigen (in Nederland) van geoctrooieerde sleepnetsystemen.

16. Bij het voorgaande komt nog dat kernloos gevlochten touw sinds jaar en dag een algemeen in de handel verkrijgbaar product is. Dit wordt door Otter c.s. ook niet ontkend. Wel stellen Otter c.s. dat Stealth rope (een kernloos gevlochten touw) behandeld is (onder

meer geïmpregneerd) en daardoor plat is gemaakt. Dergelijk platgemaakt, geïmpregneerd, kernloos gevlochten touw is geen algemeen in de handel verkrijgbaar product, zo stellen zij. Het hof volgt Otter c.s. hierin niet. Immers, het impregneren van touw voor gebruik in visnetten, is een bekende en gebruikelijke techniek, zoals aangetoond door Van Beelen onder verwijzing naar FAO Fishing Manuals, second edition 1982, hoofdstuk 2.3.5.7. (overgelegd als productie 37 in prima). Door Van Beelen is voorts betoogd dat indien (al dan niet geïmpregneerd) kernloos gevlochten touw op een haspel of spoel wordt gewikkeld, er afplatting optreedt. Uit de door Van Beelen overgelegde verklaringen (productie 34 en 35) blijkt dat Van Beelen op een spoel gewikkeld, geïmpregneerd, kernloos gevlochten touw reeds voor de voorrangsdatum van het octrooi van Otter (en ook nadien) leverde. Deze verklaringen worden door de door Otter c.s. overgelegde verklaringen niet ontzenuwd. Het hof houdt het er daarom voor, dat het platte touw, dat bij toepassing van de uitvinding kan worden gebruikt, een algemeen in de handel verkrijgbaar product is.

17. Door Otter c.s. is voorts nog aangevoerd dat artikel 73, lid 2 ROW niet van toepassing is, omdat Van Beelen degene aan wie zij levert, aanzet tot het verrichten van de door het octrooi beschermde handelingen. Ter ondersteuning van deze stelling wijzen zij op een aantal artikelen in de vakliteratuur en verklaringen die door Van Beelen in het geding zijn gebracht (vgl. het "Overzicht producties per onderwerp", gevoegd bij de pleitnota van mr. Mars, overgelegd ter zitting van 15 december 2006 van de rechtbank). Naar het oordeel van het hof kan uit de door Otter c.s. aangevoerde stukken alleen worden opgemaakt, dat Van Beelen haar Stealth rope ook aan nettenbouwers in Nederland heeft geleverd, maar blijkt uit niets, dat Van Beelen deze afnemers aanzet tot het maken van inbreuk op het octrooi van Otter. Het hof wijst er nog op, dat inbreuk op het octrooi door die Nederlandse nettenbouwers nimmer in rechte is vastgesteld en dat Otter c.s. desgevraagd hebben verklaard die nettenbouwers niet te hebben aangesproken op die beweerde inbreuk.

18. Aan het bewijsaanbod (bij pleidooi) van Van Beelen gaat het hof voorbij nu dit niet meer ter zake dienend is.

19. Samenvattend komt het hof tot de conclusie, dat van indirecte inbreuk op het octrooi geen sprake is en dat mitsdien de incidentele grieven van Otter c.s. niet kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis, waarvan beroep, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank. De reconventionele eis van Van Beelen, ingesteld voor het geval dat (in conventie) wel indirecte inbreuk zou worden vastgesteld, behoeft ook in hoger beroep niet meer aan de orde te komen.

20. De grieven in het principale beroep zijn beide gericht tegen het oordeel van de rechtbank, dat in de procedure voor de rechtbank geen aanleiding bestond voor een Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling, omdat die procedure was aangevangen voorafgaand aan het verstrijken van de implementatiedatum van genoemde richtlijn en dat de proceskosten mitsdien zijn begroot aan de hand van het liquidatietarief.

~~21. De vraag of aanleiding bestond voor een Handhavingsrichtlijnconforme~~  
proceskostenveroordeling is, naar aanleiding van het tussenvonnissen van 14 juni 2006 in de rechtbankprocedure, door Van Beelen in hoger beroep van dat tussenvonnissen aan dit hof voorgelegd. Het pleidooi in dat hoger beroep heeft tegelijk met het pleidooi in de onderhavige zaak plaatsgevonden. Het hof heeft in zijn arrest van 8 december 2009 (zaaknummer 105.005.302/01) die vraag reeds ontkennend beantwoord. Het hof ziet geen aanleiding zijn mening thans te herzien. De grieven van Van Beelen falen mitsdien.

22. Gezien het voorgaande zal het vonnis van de rechtbank, zowel in het principale als in het incidentele beroep worden bekrachtigd. Van Beelen zal als de in het ongelijk gestelde partij in het principale beroep worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Aangezien de advocaatkosten van Otter c.s. voor wat betreft het Handhavingsrichtlijn-probleem reeds zijn toegewezen in de parallelle procedure, waarin het hof op 8 december 2009 arrest wees, zullen die kosten in de onderhavige procedure op nihil worden begroot. Otter c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in het incidentele beroep worden veroordeeld in de kosten daarvan. Aangezien de raadsman van Van Beelen geen opgave heeft gedaan van de in het incidentele appel daadwerkelijk gemaakte kosten, zullen die kosten (volgens het liquidatietarief) worden begroot op € 2.682,--.

### Beslissing

Het hof:

#### in het principaal beroep

-verwerpt het beroep;

-veroordeelt Van Beelen in de kosten van het beroep, aan de zijde van Otter c.s. tot aan deze uitspraak bepaald op € 300 aan verschotten;

#### in het incidenteel beroep

- verwerpt het beroep;

-veroordeelt Otter c.s. in de kosten van het incidenteel beroep, aan de zijde van Van Beelen tot aan deze uitspraak bepaald op € 2.682,-- aan salaris advocaat;

-verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. J.P. van Ginkel  
advocaat. app. geint.  
De griffier van het Gerechtshof  
te Gravenhage

