

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.004.963/01

Rolnummer (oud) : 06/751

Rolnummer rechtbank : 04-1336

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 28 oktober 2008

inzake

de rechtspersoon naar het recht van Frankrijk **DAROME S.P.A.S.**,
gevestigd te Milly-la-Forêt (Frankrijk),
appellante/geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen: Darome,
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

tegen

1. de rechtspersoon naar het recht van Italië **OROGEL SURGELATI S. P.A.**,
gevestigd te Cesena (Italië),
 2. de rechtspersoon naar het recht van Italië **OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA
A.R.L.**,
gevestigd te Cesena (Italië),
 3. **PLUS WAARDENBURG B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
 4. **GRASMEIJER EN ZOON HANDELMAATSCHAPPIJ B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
- geïntimeerden/appellanten in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen achtereenvolgens : Orogel, Orogel A.R.L., Plus en Grasmeyer, en
gezamenlijk: Dorogel c.s.,

→ procesadvocaat: mr. H.J.A. Knijff.

Het geding

Bij exploit van 3 april 2006 is Darome in hoger beroep gekomen van het vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage, op 4 januari 2006 gewezen tussen Darome als eiseres in conventie/verweerster in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie en Orogel c.s. als gedaagden in conventie/eiseressen in (gedeeltelijk voorwaardelijke) reconventie. Bij memorie van grieven (MvG) heeft Darome tien grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Orogel c.s. zijn bestreden bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in het voorwaardelijk incidenteel appel (MvA/MvG-inc). De daarin geformuleerde voorwaardelijk incidentele grief is door Darome bestreden bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel appel (MvA-inc).

Ter zitting van dit hof van 29 mei 2008 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Darome door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam, Orogel c.s. door mr. R. Hermans,

advocaat te Amsterdam. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities die zich bij de stukken bevinden. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De volgende feiten worden in hoger beroep als vaststaand aangenomen.
 - a. Darome is houdster van Europees octrooi nr. 0 472 450 B1 (hierna: het octrooi) dat betrekking heeft op een 'werkwijze en installatie voor de verwerking van diepvriesprodukten' en dat is verleend voor diverse Europese landen waaronder Nederland. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 27 december 1995. Prioriteit is ingeroepen vanaf 8 augustus 1990.
 - b. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt (in de Nederlandse vertaling die, omdat zij door partijen wordt gebruikt, ook door het hof zal worden gehanteerd).

Werkwijze voor de verwerking van diepgevroren voedingsgewassen, te weten aromatische kruiden of groenten in de vorm van stukken, die de volgende opeenvolgende stappen omvat:

 - *afzonderlijke snelle voorbereiding en diepvriezing van gewassen; handhaving van de diepvriestoestand zonder onderbreking van de koudeketen;*
 - *omhulling van de stukken van gewassen met een omhullingssamenstelling van (A) voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie, die (B) vrij is van water en (C) die in hoofdzaak bestaat uit één vetstof of een mengsel van verscheidene plantaardige vetstoffen die (dat) (D) van tevoren door verwarming in vloeibare toestand is gebracht en zodanig is gekozen, dat (E) de omhullingssamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand is, (F) een smelttemperatuur in de orde van de omgevingstemperatuur heeft en (G) de organoleptische eigenschappen van de verwerkte gewassen niet merkbaar aantast;*
 - *koeling van de op deze wijze omhulde stukken van gewassen om de omhullingssamenstelling hard te laten worden;*
 - *verpakking en opslag van de op deze wijze omhulde en diepgevroren stukken van gewassen.*

(De hoofdletters tussen haakjes zijn door het hof aangebracht).

De conclusies 2-11 zijn van conclusie 1 afhankelijke werkwijzeconclusies. Conclusie 12 tenslotte is een conclusie, kort gezegd, gericht op een installatie voor het toepassen van de werkwijze volgens de conclusies 1-11.
 - c. Orogel brengt via Plus en en Grasmeyer in Nederland diepgevroren kruiden op de markt die zijn voorzien van een omhulling bestaande uit zonnebloemolie. Orogel A.R.L. heeft op 13 februari 2002 in Italië een octrooiaanvraag ingediend voor een 'procédé en middelen voor het aromatiseren van bevroren voedingsproducten en/of het bewaren van hun organoleptische eigenschappen met behandelingen die de koelketen niet doorbreken'.
2. Darome heeft gevorderd in conventie, kort gezegd, een inbreukverbod aan Orogel e.s. met nevenvorderingen. In onvoorwaardelijke reconventie hebben Orogel e.s. een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk gevorderd. In voorwaardelijke

reconventie hebben zij – voor het geval octrooi-inbreuk zou worden aangenomen – een vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi ingesteld.

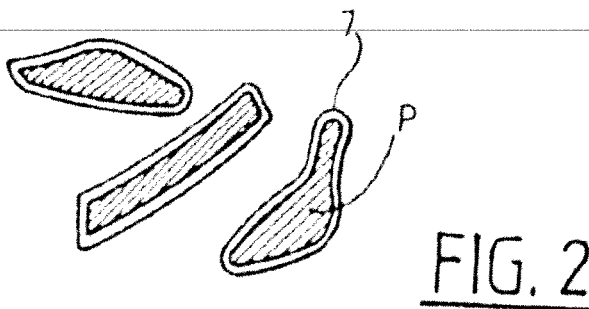
3. De rechtbank heeft bij het vonnis waarvan beroep de vorderingen van Darome in conventie afgewezen, evenals, bij gebrek aan belang, de onvoorwaardelijke vordering van Orogel c.s. in reconventie. Daarbij heeft de rechtbank tevens overwogen dat zij ten aanzien van deze vordering geen grensoverschrijdende bevoegdheid bezit. Aan de behandeling van de voorwaardelijke vordering van Orogel c.s. in reconventie is de rechtbank niet toegekomen omdat de voorwaarde waaronder zij was ingesteld niet was vervuld.
4. Het principaal appel van Darome is gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen in conventie. Het voorwaardelijk incidenteel appel van Orogel c.s. is ingesteld voor het geval het principaal appel zou slagen en de inbreukvordering van Darome in conventie alsnog toewijsbaar zou worden geoordeeld en strekt, voor dat geval, tot vernietiging van het octrooi wegens gebrek aan nieuwheid althans inventiviteit. Het incidenteel appel keert zich overigens niet tegen het oordeel van de rechtbank in reconventie dat zij niet bevoegd is ten aanzien van de door Orogel c.s. in reconventie gevorderde grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk en evenmin tegen haar beslissing om deze vordering (voor het grondgebied van Nederland) af te wijzen.
5. Het hof zal eerst het principaal appel behandelen. De daarin geformuleerde grieven hebben de strekking om het geschil in conventie in volle omvang opnieuw te doen beoordelen.
6. Het octrooi heeft blijkens de beschrijving daarvan en de toelichting die Darome daarop in deze procedure heeft gegeven, betrekking op het volgende. In de stand van de techniek waren werkwijzen voor de verwerking van diepvriesproducten bekend waarbij het product werd omhuld met een samenstelling op basis van chocolade of met een gearomatiseerde saus die water bevat. Deze producten hebben in diepvriestoestand meestal de vorm van compacte blokken die als zodanig worden gebruikt (beschrijving blz. 1, regels 25-35). Bij diepvriesproducten die bestemd zijn om in de vorm van afzonderlijke fracties te worden gebruikt, zoals kruiden, stuit de bekende werkwijze op het probleem dat, wanneer zij voor gebruik tijdelijk uit de diepvries worden gehaald (*'toevallige onderbreking van de koudeketen'*), een *'serieus gevaar voor opneming in de massa bestaat vanwege de gelatinering en de onderkoeling van het water'* met als gevolg dat *'herkristallisatie van het water op(treedt) tijdens het opnieuw bevriezen'* (beschrijving blz. 1, regels 36-40 en blz. 2, regels 1-9). Met andere woorden: wanneer een potje diepgevroren kruiden uit de diepvries wordt gehaald, bijvoorbeeld voor het kruiden van een gerecht, blijft dat potje vaak enige tijd op het aanrecht staan. Dan treedt echter ontdooing van water op waarna de producten eenmaal terug in het vriesvak (door bevriezing van het ontdooide water) klonten vormen (vgl. CvR/CvA in reconventie onder 78-80). Het belangrijkste op te lossen probleem vormde dus het voorkomen van klontvorming *'opneming ervan in de massa'*. (beschrijving blz. 2, regels 10-15 en CvR/CvA in reconventie punt 81) waarbij tevens van belang was dat de kruiden hun organoleptische eigenschappen zoveel mogelijk dienen te behouden (beschrijving blz. 2, regels 34-36 en CvR/CvA in reconventie punt 82), welke eigenschappen in de werkwijze volgens de stand van de techniek werden aangetast (beschrijving blz. 1, regels 31-32).

7. De oplossing voor dat probleem wordt uiteengezet op blz. 2, regels 25-40 en blz. 3, regels 1-10 van de beschrijving bij het octrooi.

Hiertoe stelt de uitvinding eerst een werkwijze voor de verwerking van een diepvriesprodukt voor, te weten van aromatische kruiden of groenten in stukken, die (...) een stap omvat waarbij de stukken althans nagenoeg door een omhullingssamenstelling zonder water worden omhuld, die tenminste één vetstof omvat. Overeenkomstig de in aanmerking genomen uitvoeringsvorm is het betreffende produkt een voedingsproduct, meer in het bijzonder plantaardig. De omhullingssamenstelling zelf is derhalve van voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie. De samenstelling heeft althans nagenoeg geen invloed op de organoleptische eigenschappen van het verwerkte produkt. In hoofdzaak is deze omhullingssamenstelling van plantaardige herkomst, is met name vrij van water en bestaat in een voorkeursuitvoeringsvorm uit zonnebloemolie in de orde van 80% in gewicht en palmolie in de orde van 20% in gewicht.

In de werkwijze wordt een omhullingssamenstelling toegepast, waarvan de bestanddelen, de verhouding, de hoeveelheid en de temperatuur in samenhang met het te verwerken produkt wordt gekozen en wel zodanig, dat de samenstelling bij een omhullingstemperatuur in vloeibare toestand kan worden gebracht en in die toestand op de stukken van het produkt kan worden afgezet om daar een omhullingslaag te vormen; in vaste toestand en voldoende hard kan zijn bij elke temperatuur lager dan ongeveer 0° C, derhalve gedurende het verpakken, en een smeltemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur kan hebben. Bij voorkeur ligt het gewichtsandaal van de omhullingssamenstelling in verhouding tot het te verwerken produkt tussen 3% en 5%.

8. Bij het octrooischrift behoort de volgende figuur:



In de beschrijving is verder onder meer het volgende te lezen:

- Bij voorkeur wordt de omhullingssamenstelling warm en in vloeibare toestand op de te verwerken stukken van het produkt gesproeid, waarbij de stukken in beweging worden gehouden (beschrijving blz. 3, regels 15-18)
- De omhullingstemperatuur - dat wil zeggen de temperatuur waarbij de omhullingssamenstelling op de stukken van gewassen P wordt afgezet om op

en rond die stukken een laag 7 van deze samenstelling C te vormen – is 85° C tot 100° C. De smeltemperatuur van de omhullingssamenstelling is van de orde van 20° C. (beschrijving blz. 5, regels 35-39);

- *De stap waarbij de stukken van gewassen P worden omhuld, wordt uitgevoerd, terwijl deze stukken althans nagenoeg in diepvriestoestand zijn of worden gehouden, bij een temperatuur van of lager dan -18° C. Dit omhullen heeft betrekking op althans nagenoeg het gehele buitenoppervlak van de stukken van gewassen P en wel zodanig, dat deze stukken geheel of bijna geheel worden opgesloten in de beschermingslaag 7 die hen omgeeft. De eigenlijke stap van het omhullen bestaat uit het onder druk sproeien van de tot vloeibare (of voldoende vloeibare) toestand verwarmde omhullingssamenstelling op de op geschikte wijze in beweging gehouden stukken van gewassen P. Dit sproeien wordt mechanisch uitgevoerd (...) (beschrijving blz. 6, regels 3-13).*

Deze passages hebben betrekking op (een) voorkeursuitvoeringsvorm(en) (zie ook blz. 4, regels 16 en 17 van de beschrijving).

9. Orogel c.s. bestrijden dat zij octrooi-inbreuk plegen op grond van de stelling dat in hun werkwijze (onder meer) niet worden toegepast de volgende maatregelen van conclusie 1 van het octrooi (verwezen wordt naar de hoofdletters die door het hof zijn aangebracht in de weergave van die conclusie in rov. 1 sub b):

- D de vetstof, waaruit de omhullingssamenstelling bestaat, wordt van tevoren door verwarming in vloeibare toestand gebracht;
- E de vetstof is bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand;
- F de vetstof heeft een smeltemperatuur in de orde van de omgevingstemperatuur,

omdat:

- ad D in de werkwijze van Orogel c.s. de vetstof – dat is 100 % zonnebloemolie – niet wordt verwarmd voordat daarmee de omhulling van de kruiden plaatsvindt;
- ad E de door Orogel c.s. gebruikte zonnebloemolie eerst vast wordt bij een temperatuur van -17° C;
- ad F de door Orogel c.s. gebruikte zonnebloemolie nog volledig vloeibaar is bij een temperatuur van 0° C.

De bij 'ad D' en 'ad F' vermelde feiten zijn door Darome niet betwist. Het bij 'ad E' genoemde feit is door haar alleen betwist met de stelling dat zonnebloemolie bij -2 á -3° C al verregaand stroperig is en bij -5° C begint te stollen, waarbij zij heeft opgemerkt dat plantaardige oliën bij verlaging van de temperatuur steeds stroperiger/minder vloeibaar worden totdat zij bij een bepaalde temperatuur daadwerkelijk stollen.

10. Zoals namens Darome ten pleidooie in hoger beroep nog eens uitdrukkelijk is bevestigd, stelt zij zich – terecht, gezien het onder 9 overwogene – niet op het standpunt dat letterlijke inbreuk op haar octrooi wordt gemaakt. In de visie van Darome is echter wel sprake van inbreuk in het equivalentiebereik. Zij licht dit als volgt toe.

- ad D: Het element 'door verwarming' in het octrooi is niet essentieel; het gaat om het vloeibaar zijn van de omhullingssamenstelling waardoor deze op de kruiden kan worden aangebracht, ongeacht hoe die vloeibare toestand is bereikt. Het verwarmen in de geöctrooide werkwijze is louter nodig voor

- het bereiken van de vloeibare toestand, maar niet voor het vloeibaar zijn.
- ad E: De reden van opname van deze maatregel in het octrooi is dat de vetstof tijdens het verpakken in de diepvriestunnel en nadien bij opslag in het diepvriesvak – en dus bij diepvriestemperatuur (- 18°) – ‘voldoende hard’ moet zijn zodat ook in die fase(n) samenklontering wordt voorkomen. In een diepvriesomgeving is de zonnebloemolie van Orogel c.s. voor dit doel ‘voldoende hard’, gezien de in rov. 9. laatste volzin, weergegeven stelling.
- ad F: Met deze maatregel in het octrooi is, naar de gemiddelde vakman onmiddellijk zal begrijpen, bedoeld dat de vetstof dient te smelten als deze eenmaal op het te bereiden gerecht terecht is gekomen en dan langdurig aan kamertemperatuur (18° tot 25° C) – of een hogere temperatuur, bijvoorbeeld in een braadpan – wordt blootgesteld. Dit doel wordt ook bereikt met de zonnebloemolie van Orogel c.s., die immers al bij 0° C vloeibaar is.

Deze stellingen van Darome strekken ten betoge dat het element ‘van tevoren door verwarming’ van maatregel D kan worden weggeïnterpreteerd en dat de maatregelen E en F naar hun doelen (functioneel) moeten worden geïnterpreteerd (zie punt 71 van de pleitnota van Darome in appel), met als gevolg dat alle maatregelen die aan die doelen beantwoorden, daaronder vallen.

11. De beschermingsomvang van een octrooi dient ingevolge artikel 69 EOv in de sinds 13 december 2007 geldende tekst te worden vastgesteld aan de hand van de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen. Het daarbij behorende protocol bepaalt dat bedoelde vaststelling zodanig dient te geschieden dat zowel een redelijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Hieromtrent heeft de Hoge Raad het volgende overwogen in zijn arrest van 7 september 2007 inzake ‘Lely/Delaval’ (LJN BA3522).

In zijn arrest van 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506, heeft de Hoge Raad als uitgangspunt geformuleerd dat de vóór de implementatie van het EOv in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting omtrent de uitleg van een octrooi - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de octrooieerde uitvinding bestaat - ook nadien tot uitgangspunt kan worden genomen. In zijn arrest van 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391, heeft de Hoge Raad overwogen dat dit aldus moet worden begrepen dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat achter de woorden van die conclusie liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Voorts, dat dit gezichtspunt evenwel nog geen aanwijzingen geeft voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt, aldus het arrest, zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen

van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Voorts moet bij dit alles rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooierde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. In het arrest van 1995 is aldus tot uitdrukking gebracht dat 'hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is', onderscheidenlijk 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' niet langer als uitgangspunt dient, doch als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol). De feitenrechter die zich gesteld ziet voor de taak de beschermingsomvang van een octrooi vast te stellen door uitleg van de octrooi-conclusies, dient bovenstaande maatstaf (met inbegrip van hetgeen in het arrest van 1995 overigens nog is overwogen) te hanteren.

Uit deze leer van de Hoge Raad volgt dat een element dat essentieel is voor de uitvinding niet kan worden weggeïnterpreteerd en ook niet ruim (functioneel) kan worden geïnterpreteerd (zie bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach e.a., deel I bescherming van technische innovatie, 2002, blz. 214/215). Bij de uitleg van een octrooi mogen tevens – ten gunste van de beweerdelijk inbreukmaker: zonder restricties – gegevens uit het verleningsdossier worden gebruikt (HR 22 december 2006 'Dijkstra/Saier').

12. De twee problemen waarvoor het octrooi volgens de beschrijving daarvan oplossingen beoogt te bieden zijn:
- i) dat kruiden die zijn omhuld met de in de stand van de techniek gebruikte omhullingsmiddelen op basis van waterhoudende saus, als gevolg van herkristallisatie van het water, gaan klonteren wanneer zij terug worden gezet in de diepvries, en
 - ii) dat de in stand van de techniek als omhullingsmiddel gebruikte gearomatiseerde saus de organoleptische eigenschappen (geur, smaak) van de kruiden beïnvloedt.
- In de conclusie gelezen in het licht van de beschrijving wordt als oplossing hiervoor vermeld: ~~omhulling door een omhullingsamenstelling van 'voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie'~~ (maatregel A), die 'vrij is van water' (maatregel B), 'de organoleptische eigenschappen van het verwerkte gewassen niet merkbaar aantast' (maatregel G) en in hoofdzaak bestaat uit (ten minste) een plantaardige vetstof (maatregel C).
13. Onder 81 CvR/CvA in reconventie, 9, 10 en 12 MvG en in punt 19 van haar pleitnota in appel heeft Darome benadrukt dat het doel van haar uitvinding is dat wordt voorzien in diepgevroren kruiden die niet klonteren indien ze, na gebruik in de keuken, worden teruggezet in de vriezer. De maatregelen D, E, en F maken geen deel uit van deze door Darome geformuleerde uitvindingsgedachte; maatregel D heeft betrekking op een fase die voorafgaat aan het gebruik in de keuken, hetgeen, waar zij ziet op de verpakkingsfase, ook geldt voor maatregel E, terwijl maatregel F betrekking heeft op kruiden die nu juist niet in de vriezer worden teruggezet, maar die op het gerecht worden gestrooid. Uit bijvoorbeeld punt 109 CvR/CvA in reconventie valt op te maken dat in de visie van Darome de maatregelen D, E en F een oplossing beogen te bieden voor (een) ander(e) (bijkomende) proble(m)en bij

de verwerking van diepvriesproducten dan de in rov. 12 genoemde problemen i) en ii). Deze maatregelen acht Darome niet wezenlijk althans niet relevant voor haar geöctrooieerde uitvinding (zie rov. 10 en de punten 18 en 30 MvG). Het standpunt van Darome komt er dus op neer dat het essentiële van haar octrooi is gelegen in de maatregelen A, B, C en G.

14. Orogel c.s. hebben hier tegen ingebracht a) dat de maatregelen A, B, C en G tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorden en deel uitmaakten van de toenmalige algemene stand van de techniek (punten 34, 45, 109 en 115 CvD/CvR in reconventie) en b) dat het verwarmen van de vetstof en de stollings- en smelteigenschappen daarvan (de maatregelen D, E en F) van wezenlijk belang zijn voor de uitvinding (punt 48 CvA/CvE in reconventie, de punten 48 en 55 CvD/CvR in reconventie en punt 120 MvA/MvG-inc).
15. De maatregelen B (gebruik van een watervrij omhullingsmiddel) en G (gebruik van een omhullingsmiddel dat de organoleptische eigenschappen van de kruiden zo min mogelijk beïnvloedt) vormen vanzelfsprekende oplossingen voor de in rov. 12 genoemde problemen i) en ii), die, zo begrijpt de gemiddelde vakman direct, worden veroorzaakt door achtereenvolgens de aanwezigheid van water in het bestaande omhullingsmiddel en het feit dat dat bestaande omhullingsmiddel (gearomatiseerde saus) de organoleptische eigenschappen van de kruiden beïnvloedde. Het hof wijst er nog op dat niet is gesteld dat in het onderkennen van (een van) deze problemen een uitvinding is te waarderen.
16. In het kader van hun inbreukverweer hebben Orogel c.s. zich beroepen op Amerikaans octrooi 4,420,496 uit 1983 (hierna: USA 496) dat eveneens betrekking heeft op omhullingen van diepgevroren voedingsproducten. In de beschrijving van de 'background' van deze uitvinding staat onder meer het volgende vermeld.
- In de field of food processing, the use of release coatings has been long recognized (...).*
- Many large frozen food processing plants are high production, completely automated plants, where having a carefully designed release agent would make a substantial contribution (...). Moreover, release agent compositions would be beneficial from a retail standpoint because many customers prefer food products that neither stick together nor (...).*
- A variety of release compositions are known to those skilled in the art. These are usually vegetable oil or (...);*

Hieruit blijkt dat plantaardige oliën algemeen bekend waren als omhullingsmiddelen ('coatings') van voedselproducten in een diepvriesomgeving. Bovendien wordt in deze passages geopenbaard dat het mogelijk is om een omhullingsmiddel van plantaardige oliën te gebruiken in verband met het probleem dat voedingsproducten in zo'n omgeving aan elkaar gaan kleven. De vermelding in USA 496 dat, wanneer het omhullingsmiddel voor voedselbereiding dient, strikt de voorschriften van de FDA moeten worden gevolgd (zie kol.7, regels 62-86) maakt de vakman duidelijk dat het omhullingsmiddel van 'voedingskwaliteit en geschikt voor consumptie' is. Bovendien zal hij uit dit geschrift direct afleiden (zie bijv. kol.2, regels 8-11) dat het aldaar toegepaste omhullingsmiddel watervrij dient te zijn, omdat het juist water is dat vastvriezen en klompvorming veroorzaakt: "The problem of sticking between material surfaces in contact is particularly severe in the frozen food industry where moisture present on the outer surface of the product will freeze and act as a

cementing agent". Ook zal de vakman zonder meer begrijpen dat het wenselijk, zo niet noodzakelijk is dat met het omhullingsmiddel de *"proper taste, texture and other desired properties* (organoleptische eigenschappen) *are preserved from processor to consumer.*" (zie kol. I, regels 60-64 van USA 496).

Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat het iets bijzonders was om op de prioriteitsdatum van Darome's octrooi (8 augustus 1990) en in de context daarvan een plantaardige vetstof als omhullingsmiddel te kiezen dat voldoet aan de hiervoor genoemde maatregelen A, B, C en G.

Hoewel dat – zeker in dit licht en gezien de in rov. 14 met a) aangeduide stellingen van Orogel c.s. – op haar weg had gelegen, heeft Darome niet concreet aangevoerd, en evenmin concreet te bewijzen aangeboden, dat het op de prioriteitsdatum van haar octrooi buiten het bereik van de gemiddelde vakman lag om de beschikking te krijgen over een plantaardige vetstof die watervrij (maatregel B), smaak- en geurneutraal (maatregel G) en eetbaar is (maatregel A). Hierbij dient te worden bedacht dat Darome zich beroept op het rechtsgevolg van de door haar gestelde doch betwiste ruime beschermingsomvang van het octrooi en dat zij dus, ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv, de bewijslast en de stelplicht te dien aanzien heeft. Om misverstanden te voorkomen: bij een vordering tot vernietiging van een octrooi wegens bijvoorbeeld niet-nieuwheid of niet-inventiviteit ligt dit anders. De bewijslast en stelplicht voor deze feiten rusten dan niet op de octrooihouder, maar op diens wederpartij die immers aan die feiten het rechtsgevolg van vernietiging verbonden wil zien.

17. Gelet op het onder 15 en 16 overwogene moet het er voor worden gehouden dat de maatregelen A, B, C en G en de combinatie daarvan zonder inventieve denkbaarheid voortvloeiden uit de toenmalige stand van de techniek. Bij de gemiddelde vakman die kennisneemt van het octrooischrift, zal daarom de mening postvatten, en redelijkerwijs mogen postvatten, dat de uitvinding van Darome in essentie wordt gevormd door de maatregelen D, E en F. Van deze mening zal hij niet worden weerhouden door het door Darome gestelde feit (zie punt 3.13 van haar pleitnota in de 1^e aanleg en de punten 56 en 58 van haar pleitnota in appel) dat maatregel D, betreffende de verwarming van de vetstof, in de beschrijving alleen is vermeld in verband met een (voorkeurs-)uitvoeringsvariant. Immers, de maatregelen E en F zijn wel genoemd in de algemene beschrijving van de uitvinding (zie rov. 7) en deze twee maatregelen maken bovendien maatregel D noodzakelijk. Want een omhullingssamenstelling die nog vast is bij ongeveer 0° C (maatregel E) en die pas gaat smelten bij omgevingstemperatuur/kamertemperatuur (kenmerk F), moet wel eerst door verwarming vloeibaar worden gemaakt alvorens zij in een diepvriesomgeving op het voedingsproduct kan worden gesproeid.
18. Voor de zojuist genoemde mening zal de gemiddelde vakman bevestiging vinden in de brief die de octrooigemachtigde van Darome, B. Derambure, op 6 april 1994 aan de *examiner* van het EOB heeft geschreven – in reactie op diens bericht van 20 oktober 1993, dat conclusie 1 wegens gemis aan inventiviteit niet octrooieerbaar was – en waarin het volgende is te lezen:

*(...) La solution proposée est un mélange de plusieurs matières grasses, sélectionnées pour leurs caractéristiques de fusion et de solidification et pour leur qualités organoleptiques sensiblement neutres.
Un troisième but de la présente invention est de prévoir le chauffage de la composition pour qu'elle ait une viscosité idéale lors de la phase de*

pulvérisation en enceinte a faible température. Cette étape est importante car c'est elle qui permet d'assurer un enrobage de 3 à 5 % en poids du produit a enrober (...).

De gemiddelde vakman zal voorts kennis nemen van het 'Bescheid' van de *examiner* van 24 mei 1994 waarin deze heeft geschreven dat het hem redelijk voorkwam om de argumenten van Derambure in diens brief van 6 april 1994 te aanvaarden.

19. De maatregelen D, E en F maken samen een belangrijk deel van de maatregelen van conclusie 1 uit en tussen deze maatregelen bestaat ook nog eens de in rov. 17 in *fine* beschreven samenhang. Deze feiten vormen voor de gemiddelde vakman eveneens – ook onafhankelijk van de in de rov. 17 en 18 genoemde omstandigheden – een indicatie dat de maatregelen D, E en F essentieel voor de uitvinding zijn.
20. Uit het voorgaande volgt dat de geöctrooïerde uitvinding juist de maatregelen D, E en F betreft en dus een (veel) beperktere strekking heeft dan Darome stelt. Derhalve is het niet gerechtvaardigd om haar bescherming te verlenen voor de ruimere uitvinding die in alléén de maatregelen A t/m C en G zou zijn gelegen; welbeschouwd behelst de uitvinding van Darome een omhullingsmiddel voor toepassing in een werkwijze voor verwerking van diepvriesprodukten die bestaat uit een (specifiek gekozen) stof die alle door de maatregelen A t/m G vereiste eigenschappen bezit, zoals Orogel c.s. onder meer in punt 60 MvA heeft betoogd en zoals bovendien is af te leiden uit de door Derambure in zijn zojuist geciteerde brief van 6 april 1994 gebezigde woorden '*La solution proposee est un melange (...)*'. Hierbij komt nog dat – ook al is, naar Darome heeft gesteld onder 82 CvR/CvA in reconventie, haar product een commercieel succes – er in dit geding niet van uit kan worden gegaan dat de uitvinding van Darome een belangrijke vernieuwing heeft gebracht, gezien enerzijds het hiervoor gegeven oordeel dat de (combinatie van de) maatregelen A t/m C en G niet bijzonder (is) zijn, en anderzijds de eigen stellingname van Darome, dat de maatregelen D, E en F "niet wezenlijk" zijn.
21. In ieder geval mag een derde die het octrooischrift leest om de in rov. 17 t/m 19 vermelde redenen redelijkerwijs menen dat de in conclusie 1 tot uitdrukking gebrachte uitvinding de in rov. 20 genoemde beperkte strekking heeft, zodat uit het oogpunt van de hem bijgevolg toekomende redelijke rechtszekerheid een op de bewoordingen van de octrooi-conclusie geënte uitleg is geboden.
22. Nu de maatregelen D, E en F als essentieel voor de uitvinding zijn te beschouwen is voor het weginterpreteren of functioneel interpreteren daarvan geen plaats althans niet zonder nadere toelichting die evenwel ontbreekt. De meergenoemde samenhang tussen deze maatregelen wijst er zelfs temeer op dat zij letterlijk moeten worden opgevat.
23. De slotsom luidt dat conclusie 1 van het octrooi naar de letter moet worden uitgelegd. De maatregelen D, E en F, in ieder geval de maatregelen D en F, daarvan worden door Orogel c.s. niet of niet letterlijk toegepast (zie de rov. 9 en 10). Zelfs al zou met de werkwijze van Orogel c.s. in wezen hetzelfde resultaat worden bereikt als met de geöctrooïerde werkwijze – hetgeen Darome stelt maar Orogel c.s. betwisten – dan brengt het oordeel dat de maatregelen D, E en F letterlijk moeten worden genomen mee dat dit niet gebeurt met in wezen dezelfde middelen en/of op in wezen dezelfde wijze. Orogel c.s. plegen dus geen inbreuk op het octrooi volgens

conclusie 1, en evenmin op het octrooi volgens de overige conclusies aangezien deze van conclusie 1 afhankelijk zijn en niet (gemotiveerd) is gesteld dat zij aan die conclusie iets nieuws of inventiefs toevoegen. De inbreukvorderingen van Darome dienen dan ook te worden afgewezen.

24. Hoewel een of meer grieven van Darome in het principaal appel (op onderdelen) wellicht terecht zijn voorgesteld, kunnen die grieven mitsdien niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. Dat vonnis zal worden bekrachtigd, met veroordeling van Darome in de kosten van het principaal appel, waarbij nog wordt aangetekend dat Orogel c.s. geen kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv hebben gevorderd.
25. Aan de beoordeling van het incidenteel appel komt het hof niet toe omdat de voorwaarde waaronder dit is ingesteld niet is vervuld. Voor een proceskostenveroordeling in het incidenteel appel bestaat daarom geen aanleiding.

Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 4 januari 2006;
- veroordeelt Darome in de kosten van het principaal appel, tot op heden aan de zijde van Orogel c.s. begroot op € 2.978,-, waarvan € 296,- voor verschotten en € 2.682,- voor kosten van de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, M.Y. Bonneur en R.A. Grootoink, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 oktober 2008 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse:
Uitgegeven aan mr. H.C.A. Knijff
Afdeling van de Griffier
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage