

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.002.137/01
Rolnummer (oud) : 04/1213

Rolnummer rechtbank : 02/3365 en 03/1515

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

inzake

de vermoetschap naar vreemd recht
BÉBÉCAR-UTILIDADES PARA CRIANÇA, LDA,
gevestigd te Caldas de Sao Jorge, Portugal,
appellante,
geïntimeerde in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen: Bébécar,
proccsadvocaat: mw. mr. A.H. de Bosch Kemper - de Hilster,
advocaat: mr. F.I.S.A.L. van Velsen te Rotterdam

tegen

MAXI MILIAAN B.V.,
gevestigd te Helmond,
geïntimeerde,
appellante in het voorwaardelijk incidenteel appel,
hierna te noemen: Maxi Miliaan,
proccsadvocaat: mw. mr. L.M. Bruins,
advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht.

Het geding

Bij exploit van 28 mei 2004 is Bébécar in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen haar in de zaak met rolnummer 02-3365 als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en geïntimeerde als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie en in de zaak met rolnummer 03-1516 als gedaagde en geïntimeerde als eiseres gewezen vonnis van 3 maart 2004. Bij memorie van grieven heeft Bébécar negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Maxi Miliaan heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Van haar kant heeft Maxi Miliaan onder overlegging van producties en aanvoering van nietigheidsargumenten tegen het octrooi van Bébécar voorwaardelijk incidenteel geappelleerd tegen het vonnis. Bébécar heeft de in het voorwaardelijk incidentele appel vervatte grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen (Maxi Miliaan onder overlegging van producties) hun standpunten voor het hof doen bepleiten door hun respectievelijke, voornoemde advocaten. Daarna heeft Bébécar de stukken overgelegd en hebben partijen arrest gevraagd. De pleitaantekeningen maken deel uit van de processtukken.

Zaaknummer: 105.002.137/01

2

Beoordeling van het hoger beroep

1. Het hof gaat in hoger beroep uit van de door de rechtbank in het vonnis onder 1 vastgestelde en ook in hoger beroep niet weersproken feiten.
2. In dit geding staat allereerst de vraag centraal of het Nederlandse octrooi 1.017.880 van Bébécar wegens gebrek aan nieuwheid, althans gebrek aan inventiviteit, dan wel wegens gebrek aan nawerkbaarheid dient te worden vernietigd, zoals door Maxi Miliaan wordt gevorderd en door de rechtbank is toegewezen, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Maxi Miliaan inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Bébécar wordt gesteld. De principale grieven I – VIII en IX deels zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit nietig is en tegen de motivering van dat oordeel. De vraag of het octrooi, zoals dat vanaf 8 augustus 2002 luidt, nieuw en nawerkbaar is, is eveneens aan de orde, nu Maxi Miliaan haar stellingen dienaangaande handhaaft (devolutieve werking).
3. Het hof overweegt ambtshalve, dat met betrekking tot het octrooi van Bébécar uitsluitend het bepaalde bij en krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 95) van toepassing is.
4. 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.
5. Het octrooi heeft betrekking op een wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen. Door Bébécar is bij akte van gedeeltelijke afstand, op 8 augustus 2002 ingediend bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, conclusie 1 van het octrooi gewijzigd. De eerste conclusie van het octrooi luidt sindsdien:
 1. *Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibaar door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen ondersteunde blokken (2) omvat die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2).*
6. Door Bébécar zijn in deze procedure een aantal hulpverzoeken ingediend. Ieder van deze hulpverzoeken behelzen een wijziging in conclusie 1. In hulpverzoek 1 luidt conclusie 1:
 - 1 *Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2).*
7. Conclusie 1 volgens hulpverzoek 2 luidt:
 - 1 *Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die*

Zaaknummer: 105.002.137/01

3

door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2), waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame.

8. Conclusie 1 volgens hulpverzoek 3 luidt:

1 Wielondersteunings-stelsel voor een wandelwagen, omvattende een A-frame dat is voorzien van een handgreep en van voor- en achterpoten, en een aantal wielen, met het kenmerk, dat het stelsel twee draaibare blokken (2) omvat die door de voorpoten (7) van het frame (Z) van de wandelwagen worden ondersteund en die elk zijn voorzien van een wiel (1) en van draaipunten (Y) voor het door middel van een stuurstang (3) met elkaar koppelen van de blokken (2), waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame, en waarbij de blokken (2) onder tussenkomst van steunveren(5) met het frame (Z) zijn verbonden.

9. Sinds de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 138 Europees Octrooiverdrag (13 december 2007) heeft de octrooihouder het recht in een procedure betreffende de geldigheid van zijn octrooi zijn octrooirecht met terugwerkende kracht te beperken, waarna het aldus gewijzigde octrooi de grondslag vormt voor het verdere geding en is de maatstaf voor de beoordeling van de (gedeeltelijke) vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi van het arrest van 16 februari 2001, NJ 2001, 393 inzake Van Egmond/Wiva niet meer van toepassing als zijnde niet verenigbaar met het verdragsrecht (zie HR 9 maart 2009 inzake Boston/Medinol). Het hof ziet aanleiding ten aanzien van beperking van Nederlandse octrooien eenzelfde gedragslijn te volgen. Ingevolge artikel 1(2) van de decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the Act revising the European Patent Convention of 29 November 2000 is de nieuwe regeling van artikel 138 EOv ook van toepassing op op 13 december 2007 reeds verleende octrooien. Het hof zal analoog voornoemde gedragslijn ook volgen voor wat betreft op 13 december 2007 reeds verleende Nederlandse octrooien

10. Door Maxi Miliaan is een groot aantal publicaties geciteerd, op grond waarvan naar mening van Maxi Miliaan noch de conclusies van het octrooi na de gedeeltelijke afstand, noch de conclusies van de verschillende hulpverzoeken nieuw, althans inventief zijn te achten. Namens Bébécar wordt betoogd dat het Franse octrooi 1.488.375 (productie D19, Nederlandse vertaling productie D20) te laat is ingebracht. Nu Maxi Miliaan onweersproken heeft gesteld, dat deze producties reeds in juni 2009 aan mr Van Velsen zijn toegezonden, acht het hof de producties 19 en 20 niet tardief, zodat deze deel uitmaken van de processtukken. Van misbruik van recht dienaangaande is evenmin sprake. Het hof oordeelt omtrent het door Maxi Miliaan aangevoerde als volgt.

11. Het Franse octrooi 1.488.375 beschrijft een wandelwagentje met draaihoekstuurstang (une poussette à guidon de braquage). Het wagentje omvat bijvoorbeeld een A-vormig frame (zie de uitvoeringsvorm volgens figuur 1) en is voorzien van een handgreep (de stuurstang 8, zie figuur 2). Er zijn voor- en achterpoten (respectievelijk het chassis 15 en de steunstukken 21, zie figuur 2). De voorpoten van de wandelwagen zijn ieder verbonden met een

Zaaknummer: 105.002.137/01

4

zwenkbaar wiel. De wielen zijn onderling verbonden door een stuurverbindingsstang ("barre d'accouplement" staaf 5 in figuur 2 en 3). De constructie, die de respectievelijke voorwielen verbindt met de desbetreffende voorpot en de stuurverbindingsstang omvat een hefboomarm 7, die met de as van het wiel kan zwenken om een zwenkas 4, die is verbonden met de fusee, waarop het voorwiel is gemonteerd. De stuurverbindingsstang 5 is via de koppelingen 6 verbonden met de hefboomarmen 7. (Vgl. de Nederlandse vertaling van het Franse octrooi, blz. 2, regels 13 - 23). Naar het oordeel van het hof kan de constructie van de fusee, de daarmee verbonden zwenkas 4 en de hefboomarm 7 een blok worden genoemd. De koppeling 6 is het draaipunt voor het door middel van de stuurverbindingsstang 5 met elkaar verbinden van de blokken bij de respectievelijke voorwielen. Naar oordeel van het hof is daarom conclusie 1 van het octrooi van Bébécár na de bedoeltemijke afstand letterlijk bekend uit het genoemde Franse octrooi, zodat die conclusie wegens ontbreken van nieuwhed vernietigd dient te worden. Hetzelfde geldt voor conclusie 1 van hulpverzoek 1, die ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi slechts verschilt in een nadere verduidelijking van de functionele samenhang van de blokken en de voorpoten van het wielondersteuningsstelsel.

12. De conclusies 1 van de hulpverzoeken 2 en 3 bevatten beide de toevoeging ten opzichte van conclusie 1 van het octrooi "*waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten ten opzichte van het A-frame*". Deze toevoeging is niet terug te vinden in de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusies en tekeningen en wordt daardoor ook niet gedragen. Vgl. productie 1A van Bébécár. Noch uit de oorspronkelijke tekst, noch uit de figuren (alleen figuur 1 toont een zijaanzicht van een achterwiel) blijkt hoe de constructie van de achterpoten en de daaraan bevestigde wielen is. Een uitvoeringsvorm, waarbij de wielen aan de achterpoten vrij zijn van koppelmiddelen voor het in afhankelijkheid van elkaar verzwenken van de wielen aan de achterpoten, wordt niet beschreven of getoond, laat staan dat wordt aangegeven wat het nut van zodanige uitvoeringsvorm is. Het vorenstaande betekent dat de hulpverzoeken 2 en 3 niet toelaatbaar zijn, omdat bij toelating van die hulpverzoeken immers een octrooi zou resteren, waarvan het onderwerp niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag.

13. Wat betreft de volgconclusies 2, 3 en 4 verenigt het hof zich met het oordeel van het Bureau voor de Industriële Eigendom in zijn advies ex artikel 84 ROW 95 van 26 augustus 2003 (productie 7 van Maxi Miliaan). Het enkel toevoegen van veren in het wielondersteunings-stelsel, kan aan deze inrichting geen inventiviteit verlenen. Evenzo kan het enkel toevoegen van een algemeen bekende blokkerings(rem)inrichting aan het wielondersteunings-stelsel, aan de inrichting geen inventiviteit verlenen.

14. Samenvattend komt het hof tot de conclusie, dat het octrooi van Bébécár dient te worden vernietigd en dat mitsdien de grieven I - VIII en IX (deels) van Bébécár falen en niet leiden tot vernietiging van het vonnis in de nietigheidszaak (rolnr. 03/1515), wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank. Omdat het octrooi dient te worden vernietigd, kan er geen sprake zijn van inbreuk en kan de inbreukvraag buiten beschouwing blijven, zodat grief IX voor het overige niet tot vernietiging van het vonnis in de inbreukzaak (rolnr. 02/3365) kan leiden. Aangezien de voorwaards, waaronder Maxi Miliaan incidenteel heeft geappelleerd, niet is vervuld, behoeft het incidenteel appel niet (verder) te worden behandeld. Het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd en Bébécár zal als de in het ongelijk gestelde partij als na te melden worden veroordeeld in de kosten van het beroep aan de zijde van Maxi Miliaan gevallen.

Zaaknummer: 105.002.137/01

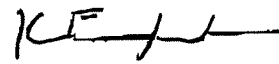
5

Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis (rolnrs. 03/1515 en 02/3365), waarvan beroep;
- veroordeelt Bébécar in de kosten van het beroep, aan de zijde van Maxi Miliaan tot aan deze uitspraak bepaald op € 300,- aan verschotten en € 3.474,- aan salaris;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

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



Voor afschrift
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

