

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 363101 / HA ZA 10-1264

### Vonnis van 23 februari 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION,**

gevestigd te Chicago, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

**IMMO AFO,**

gevestigd te Veurne, België,

2. **[X],**

wonende te [A],

gedaagden,

advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage.

Eiseres zal hierna John Bean genoemd worden, gedaagden gezamenlijk Afoheat.

De zaak is voor John Bean behandeld door de procesadvocaat en mr. O.V. Lamme en voor Afoheat door mr. T.F.W. Overdijk en mr. T.A.F. Engels, allen advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 22 januari 2010 waarin John Bean is toegestaan Afoheat te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de dagvaarding van 27 januari 2010;
- de akte van John Bean van 31 maart 2010 met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van antwoord van Afoheat van 9 juni 2010 met producties 1 tot en met 5;
- de akte van John Bean van 11 juli 2010 met productie 9;
- de akte van John Bean van 12 november 2010 met producties 10 tot en met 14;
- de opgave van de proceskosten van John Bean;
- de opgave en specificatie van de proceskosten van Afoheat (productie 6);
- de pleitnotities van partijen.

1.2. Bij brief van 8 november 2010 zijn door Afoheat producties 7 tot en met 9 toegezonden voor het pleidooi van 12 november 2010. Ter zitting is door John Bean bezwaar gemaakt tegen de te late toezending van deze producties. Nadat aan Afoheat gelegenheid was geboden te reageren zijn deze producties geweigerd.

## 2. De feiten

2.1. Gedaagde sub 2 was tot 11 augustus 2008 houder van Europees octrooi EP 1 321 044 (verder: het octrooi) voor een *'Process and apparatus for the cooking of meat foods'*. Het octrooi is op die datum overgedragen aan gedaagde sub 1. De publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 12 december 2007. Het octrooi roept de prioriteit in van octrooi-aanvraag EP 01870290 van 21 december 2001.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst:

### Claims

- gas mixture on a fiber membrane.
1. Method for continuously cooking meat foodstuffs, wherein said meat foodstuffs (5) are conveyed in a tunnel furnace (1) on a conveyor belt (3) or on conveying rolls or rollers, **characterised in that** the meat foodstuffs are subjected to the action of a metallic fiber membrane burner of the MFB type (7).
  2. Method according to claim 1, **characterised in that** the temperatures are set along the whole path in the tunnel furnace, so as to be able to seal, grill, roast or medium cook. According to the requirements and in an adequate chronological order according to industrial requirements.
  3. Assembly for implementing the method according to claim 1 or 2, **characterised in that** it essentially comprises a tunnel furnace (1) equipped with a conveyor belt (3) or the like, provided with an inlet for the foodstuffs (3) to be cooked at the front and, at the back, with an outlet for such foodstuffs after cooking, said tunnel furnace (1) being equipped with at least one burner (7) and preferably several successive burners of the MFB type equipped with a thermal control.
  10. Assembly according to any of the claims 3 to 9, **characterised in that** the burner heads are arranged at a constant height in the furnace and the power of the various heads is controlled according to the requirements on the path of the meat foodstuffs circulating in the furnace.
  11. Assembly according to any of the claims 3 to 10, **characterised in that** setting the power of the various burner heads along the path of the meat foodstuffs in the tunnel furnace is managed by an electronic control assembly, so as to be able to easily modify the thermal processing of the meat foodstuffs according to their nature.
  12. Assembly according to any of the claims 3 to 11, **characterised in that** thermal probes arranged along the path are used for controlling and, if necessary, instructing a local modification of the temperature according to a programme to be followed.
  13. Assembly according to any of the claims 3 to 12, **characterised in that** the burner heads are arranged above, laterally and/or under the conveyor belt.

- 
4. Assembly according to claim 3, **characterised in that** the conveyor belt (3) circulates at a constant speed and the residence at a temperature as imposed by a burner (7) is set by the residence time (crossing time) under said burner. 30
5. Assembly according to claim 3 or 4, **characterised in that** several successive burners are provided for extended residence times. 35
6. Assembly according to any of the claims 3 to 5, **characterised in that** the burners (7) are of the MFB type and comprise a gas mixing system (10) (fuel (9) /oxidant (11)) and a ventilation system (13) in order to ensure the fume evacuation. 40
7. Assembly according to any of the claims 3 to 6, **characterised in that** the tunnel furnace (1) is thermally insulated in order to avoid thermal losses and burning hazards. 45
8. Assembly according to any of the claims 3 to 7, **characterised in that** the thermal control system and the forward speed of the conveyor belt are set according to the requirements and are controlled by an electronic control assembly. 50
9. Assembly according to any of the claims 3 to 8, **characterised in that** the MFB-type furnace comprises a gas feeding system receiving an ideal gas/air mixture and comprises a distributing plate dividing the 55
14. Use of the method according to claim 1 or 2 for the continuous cooking of meat foodstuffs, **characterised in that** the food preparations contain at least 50% meat (muscles, fat or offal) from animal origin, more particularly from bovine, porcine, poultry, fish origin or similar, the complement consisting of the usual non-meat additives as used in meat butchery (e.g. breadcrumbs and trimmings) and in pork butchery (more particularly the authorised food additives and seasonings).
15. Use of the assembly according to any of the claims 3 to 13 for the continuous cooking of meat foodstuffs, **characterised in that** the food preparations contain at least 50% meat (muscles, fat or offal) from animal origin, more particularly from bovine, porcine, poultry, fish origin or similar, the complement consisting of the usual non-meat additives as used in meat butchery (e.g. breadcrumbs and trimmings) and in pork butchery (more particularly the authorised food additives and seasonings).

2.3. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:

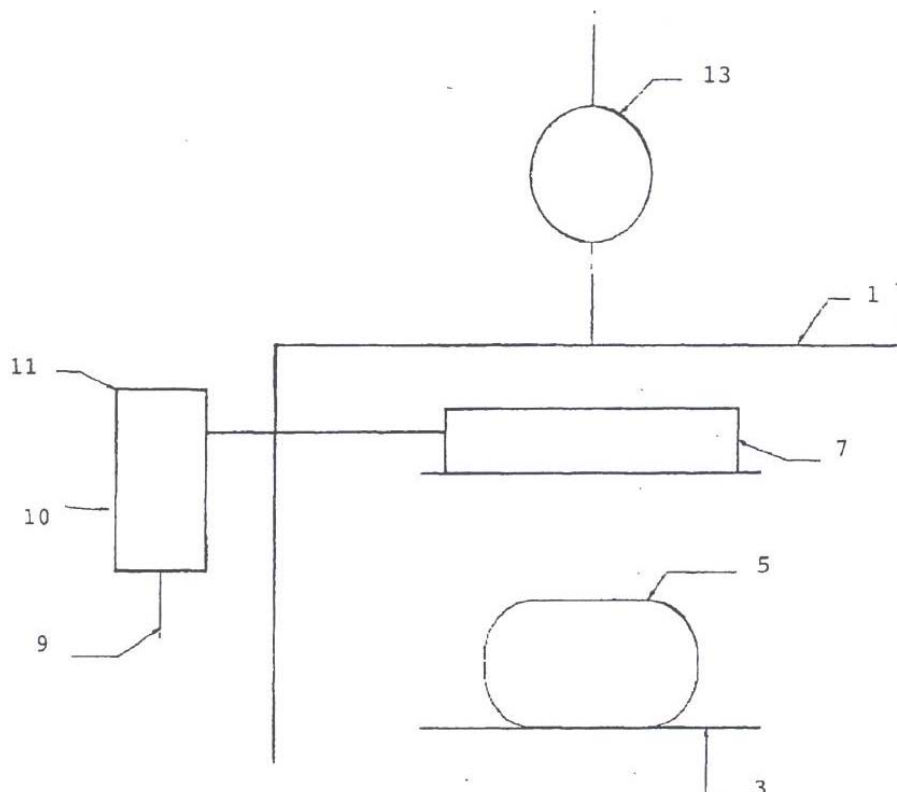
1. Werkwijze voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten, waarin deze vleesproducten (5) worden getransporteerd in een tunneloven (1) op een transportband (3) of op transportrollen of rollen, met het kenmerk, dat de vleesvoedingsproducten worden onderworpen aan de werking van een membraanbrander uit metaalvezel van het type MFB (7).
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de temperaturen worden geregeld langs het gehele pad in de tunneloven, om aldus in staat te zijn om af te dichten, te grillen, roosteren of gaarkoken volgens de vereisten en in een adequate chronologische volgorde volgens industriële vereisten.
3. Inrichting voor het verwezenlijken van de werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat deze in hoofdzaak een tunneloven (1) omvat voorzien van een transportband (3) of dergelijke, voorzien van, aan de voorkant, een inlaat voor de te koken materie (3) en, aan de achterkant, een uitlaat voor dergelijke materie na het koken, waarbij deze tunneloven (1) tenminste is voorzien van een brander (7) en bij voorkeur meerdere opeenvolgende branders van het type MFB voorzien van een temperatuurregeling.

- 
4. Inrichting volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de transportband (3) ronddraait met constante snelheid en dat het verblijf op een temperatuur opgelegd door een brander (7) wordt geregeld door de verblijftijd (doorvoertijd) onder deze brander.
  5. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, met het kenmerk, dat voor verlengde verblijftijden er meerdere branders zijn voorzien.
  6. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 5, met het kenmerk, dat de branders (7) van het type MFB zijn en een systeem omvatten voor het mengen van gas (10) (brandstof (9)/oxidant (11) en een ventilatiesysteem (13) om het afvoeren van de rookgassen te waarborgen.
  7. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 6, met het kenmerk, dat de tunneloven (1) thermisch is geïsoleerd om thermische verliezen en het gevaar op verbranding te vermijden.
  8. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 7, met het kenmerk, dat het thermisch regelsysteem en de voortbewegingssnelheid van de transportband worden geregeld als functie van de vereisten en worden bestuurd door een elektronische regelinstallatie.
  9. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 8, met het kenmerk, dat de oven van het type MFB een systeem omvat voor het aanvoeren van gas dat een ideaal gas/lucht mengsel ontvangt en een verdeelplaat omvat die het gasmengsel verdeelt op een vezelmembraan.
  10. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 9, met het kenmerk, dat de koppen van de branders op een constante hoogte zijn gelegen in de oven en dat het vermogen van verschillende koppen wordt geregeld als functie van de vereisten op het pad van de vleesmaterie die zich in de oven verplaatst.
  11. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 10, met het kenmerk, dat het regelen van het vermogen van de verschillende branderkoppen langs het pad van de vleesmaterie in de tunneloven wordt bestuurd door een elektronische regelinrichting, zodanig dat de thermische behandeling van de vleesmaterie gemakkelijk kan worden gewijzigd als functie van de aard ervan.
  12. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 11, met het kenmerk, dat thermische sondes aangebracht langs het pad dienen om een plaatselijke wijziging van de temperatuur te beheersen en indien nodig op te dragen volgens een te volgen programma.

13. Inrichting volgens een van de conclusies 3 tot 12, met het kenmerk, dat de koppen van de branders zijn gelegen boven, zijwaarts van, en/of onder de transportband.
14. Gebruik van de werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de voedingspreparaten tenminste 50% vlees bevatten (spieren, vetten of slachtafval) van dierlijke herkomst, met name afkomstig van rund, varken, gevogelte, vis, etc., waarvan het complement bestaat uit de gebruikelijke niet-vlees additieven zoals gebruikt in vleesslacht (bijvoorbeeld broodkrumels en aankleding) en varkensslacht (met name de geautoriseerde toevoegingen en kruiden).
15. Gebruik van de werkwijze volgens een van de conclusies 3 tot 13 voor het continukoken van vleesvoedselproducten, met het kenmerk, dat de voedingspreparaten tenminste 50% vlees bevatten (spieren, vetten of slachtafval) van dierlijke herkomst, met name afkomstig van rund, varken, gevogelte, vis, etc., waarvan het complement bestaat uit de gebruikelijke niet-vlees additieven zoals gebruikt in vleesslacht (bijvoorbeeld broodkrumels en aankleding) en varkensslacht (met name de geautoriseerde toevoegingen en kruiden).

In conclusie 15 moet voor 'werkwijze' gelezen worden 'inrichting'.

2.4. Bij het octrooi behoort onderstaande afbeelding 1.



---

2.5. John Bean verkoopt een inrichting voor het koken van vleesproducten. Afoheat spreekt derden er op aan dat deze inrichting inbreuk maakt op het octrooi.

### **3. Het geschil**

3.1. John Bean vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi met veroordeling van Afoheat in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.2. John Bean heeft zich in de dagvaarding, aangevuld door haar akte van 11 juli 2010, op het standpunt gesteld dat alle conclusies van het octrooi niet-nieuw of voor de hand liggend zijn. Meer in het bijzonder stelt John Bean het volgende.

3.2.1. De conclusies 3, 4, 6 en 13 zijn niet nieuw zijn in het licht van het hierna te bespreken Japanse octrooi 03-27258A (verder: Sunao).

3.2.2. De conclusies 1 en 3 zijn niet nieuw gezien de hierna te bespreken informatiefolder van Acotech S.A. (verder: de folder).

3.2.3. De conclusies 1, 2, 4, 5 en 7 tot en met 15 zijn, uitgaande van Sunao of de folder, niet inventief.

3.3. Afoheat heeft gemotiveerd verweer gevoerd. De stellingen van partijen worden hierna, voor zover nodig, nader besproken.

3.4. In de schriftelijke stukken heeft John Bean haar aanval op de geldigheid van het octrooi beperkt tot wat hiervoor onder 3.2 is weergegeven. Pas bij pleidooi heeft zij gesteld dat ook conclusie 3 inventiviteit zou ontberen en dat bovendien de door het octrooi gestelde voordelen van de geclaimde inrichting – minder vochtverlies van het vlees en daardoor behoud van smaak en andere eigenschappen – niet worden bereikt. Afoheat heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Afoheat meent dat deze gang van zaken zich niet verdraagt met de procesorde in het versnelde regime voor octrooizaken en gesteld dat zij zich niet op deze nieuwe stellingen heeft kunnen voorbereiden.

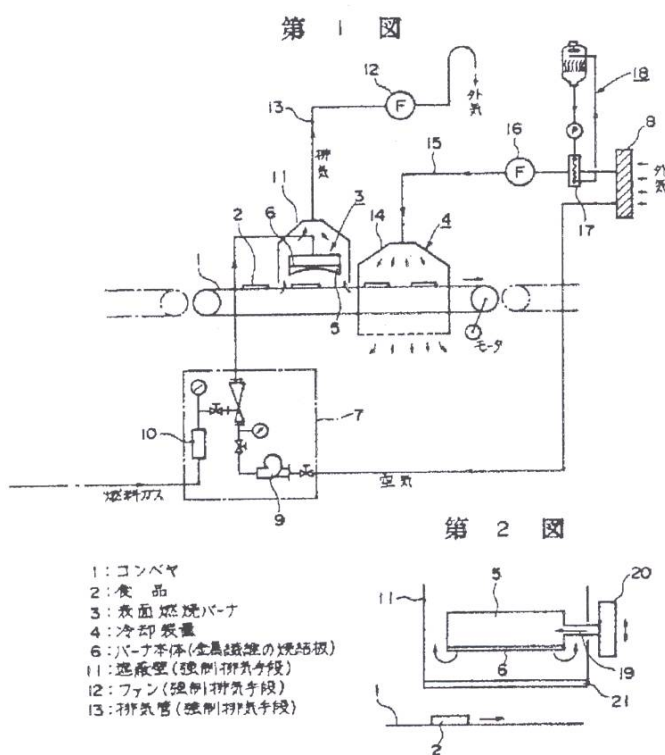
3.5. De rechtbank is met Afoheat van oordeel dat het pas bij pleidooi opwerpen van nieuwe geldigheidsbezwaren in dit geval in strijd komt met de eisen van een goede procesorde, in het bijzonder die van het versnelde regime voor octrooizaken. Van de wederpartij kan niet worden verwacht dat zij hiertegen bij pleidooi adequaat verweer voert. Aan de aanvullende stellingen van John Bean wordt om die reden voorbijgegaan.

### **4. De beoordeling**

4.1. Het octrooi ziet op een werkwijze en inrichting voor het koken van vleesvoedingsproducten. Het octrooi beoogt volgens de beschrijving het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces te verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen. Volgens de beschrijving kan dit worden bereikt door toepassing van branders van het type MFB (Metal Fibre Burner) die bekend zijn in verscheidene industrieën, met name ten behoeve van drogen en papierfabricage. De beschrijving definieert het begrip vleesvoedingsproducten als voedingsproducten of

voedingspreparaten die tenminste 50% vlees bevatten. Onder het koken van vlees verstaat het octrooi het onderwerpen van vlees aan de werking van warmte.

4.2. Sunao ziet volgens de door John Bean overgelegde en door Afoheat niet bestreden Engelse vertaling op een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van voedsel. Sunao beschrijft dat in de markt van diepvriesproducten behoefte bestaat om bijvoorbeeld de kaaslaag van een pizza eerst te smelten voordat de pizza wordt ingevroren. Daarvoor is nodig dat de pizza lokaal gedurende een korte tijd wordt verhit. Sunao plaatst hiervoor een brander voorzien van metaalvezels (in onderstaande figuur aangeduid met 3) boven een transportband (1) vóór de koelinrichting (4).



第1図	Figure 1
外気	Outside air
排気	Exhaust gas
外気	Outside air
モータ	Motor
燃料ガス	Fuel gas
空気	Air
第2図	Figure 2
1	Conveyor
2	Food
3	Surface combustion burner
4	Cooling device
6	Burner body (sintered plate of metallic fibres)
11	Shielding wall (forced exhaust means)
12	Fan (forced exhaust means)
13	Exhaust pipe (forced exhaust means)

4.3. Conclusies 4, 6 en 13 zijn alle afhankelijk van conclusie 3 die weer afhankelijk is van conclusie 1. Sunao is dus slechts nieuwheidschadelijk indien dit octrooi in ieder geval openbaart een inrichting, die een tunneloven omvat, voor het ononderbroken koken van vleesvoedingsproducten. Dit is niet het geval.

4.4. Sunao beschrijft niet een inrichting voor het verhitten van vleesvoedingsproducten maar van pizza's of gratins of, in het algemeen, voedsel. Met dit laatste meer algemene begrip is een inrichting voor specifiek vleesvoedingsproducten niet geopenbaard (vergelijk Guidelines for Examination Part C, IV paragraaf 9.5: *it should be borne in mind that a generic disclosure does not usually take away the novelty of any specific example falling within the terms of that disclosure*).

4.5. Bovendien beschrijft Sunao, zoals Afoheat terecht aanvoert, geen tunneloven maar een kap (shielding wall 11) waaronder de brander is geplaatst en waar de voedselproducten onderdoor worden getransporteerd. Een tunnel veronderstelt dat de voedselproducten worden getransporteerd door een ruimte die wordt gevormd door een boven- en onderzijde die zijn verbonden met twee zijwanden. Een dergelijke constructie is uit Sunao niet op te maken.

4.6. Sunao is dus niet nieuwheidschadelijk.

4.7. In de folder van Acotech van januari 1993 staat onderstaande afbeelding van een 'pie grilling MFB furnace'.

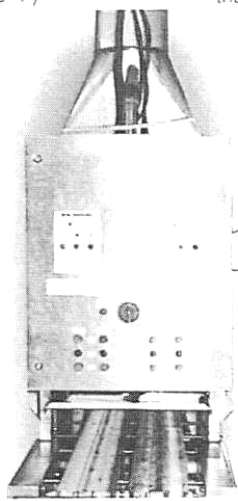
The surface temperature increases with the firing rate from 650 °C (1200 °F) at 150 kW/m<sup>2</sup> (48 MBtu/h.ft<sup>2</sup>) up to 1000 °C (1830° F) at 800 kW/m<sup>2</sup> (255 MBtu/h.ft<sup>2</sup>).

When the burner is operated in a closed environment, surface temperatures will be higher and radiative power will increase. The maximum operating temperature for the MFB is 1150 °C (2100 °F).

At these high intensities a 200 kW (680 MBtu/h) cylindrical burner is not longer than 18 cm (7") with a diameter of

10 cm (4"). The possibility to achieve high burner capacities in such compact way opens totally new design perspectives.

In Fig.6 figures show that combined with condensing boilers MFB burners can achieve very high combustor efficiencies.



A 200 kW pie grilling MFB furnace.  
(By Courtesy of Sturdy Combustion Engineering Ltd., United Kingdom.)

4.8. John Bean wijst verder op de volgende citaten:

'Foodprocessing

*In the food industry MFB is being used in fryers and pie grillers. The reason is the fact that the material presents no health hazards and is extremely reliable.'*



*'APPLICATIONS*

*The low NO<sub>x</sub> emissions and the radiant heat characteristics of the MFB combined with safe and reliable use, facilitate a wide range of applications. To date such uses include:*

...

*Industrial kitchen cooking equipment.'*

4.9. Conclusie 1 en 3 hebben beide als kenmerk dat sprake is van een tunneloven. Ook de folder openbaart echter niet direct en ondubbelzinnig een inrichting die een tunneloven omvat. Afoheat wijst er terecht op dat uit de afbeelding niet is af te leiden dat de oven niet alleen een opening aan de voorzijde heeft, maar ook aan de achterzijde. Niet uitgesloten is dat de producten in de oven worden gebracht (met iets dat lijkt een transportband te zijn) om na verhitting via de zelfde opening de oven te verlaten. Van een tunneloven is dan geen sprake.

4.10. Verder is niet direct en ondubbelzinnig een oven voor het koken van vleesvoedingsproducten geopenbaard. Volgens het onderschrift betreft het hier een oven voor *'pie grilling'*. Een *pie* kan een vleesvoedingsproduct in de zin van het octrooi zijn indien het tenminste 50% vlees bevat, maar er is voor de vakman geen reden aan te nemen dat *pie's* die in deze oven gekookt kunnen worden een dergelijk percentage vlees bevatten.

4.11. De aangehaalde citaten openbaren evenmin tunnelovens voor het koken van vleesvoedingsproducten. Ook de folder is derhalve niet nieuwheidschadelijk.

4.12. John Bean bestrijdt de inventiviteit van conclusie 1 met de navolgende opvatting. Conclusie 3 beschrijft een inrichting die geschikt is om de werkwijze van conclusie 1 toe te passen. Die inrichting is bekend uit Sunao. Hoewel Sunao niet specifiek leert om de inrichting te gebruiken voor het koken van vleesproducten, wordt wel geopenbaard het koken van pizza's en gratins waarvan bekend is dat deze vlees kunnen bevatten. Het gebruik van de inrichting van Sunao voor specifiek vleesproducten is daarom voor de vakman voor de hand liggend als hij wordt geconfronteerd met het probleem om vlees te koken. Hetzelfde geldt indien wordt uitgegaan van de *'pie grilling MFB furnace'* die in de folder wordt geopenbaard.

4.13. De rechtbank deelt deze opvatting niet. Zij is allereerst met Afoheat van oordeel dat niet Sunao of de folder als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt, maar het door Afoheat overgelegde octrooi US 4,664,923 (Wagner). Wagner betreft een *'Method of infrared tunnel oven cooking of food products'*, waarbij – anders dan het octrooi – gebruik wordt gemaakt van elektrische verwarmingspanelen. Anders dan Sunao en de folder houdt Wagner zich evenals het octrooi expliciet bezig met de bereiding van vleesproducten (vergelijk kolom 4 regel 23 *'meat dishes'*). Blijkens het in 4.12 overwogene is de inventiviteit van conclusie 1 niet aangevallen vanuit Wagner. Daarop strandt deze aanval al zelfstandig.

4.14. Maar zelfs indien wordt uitgegaan van Sunao en de vakman, die het verlies van water in het vlees tijdens het kookproces wil verminderen met behoud van organoleptische eigenschappen en voedingsstoffen, zou komen tot de toepassing van deze inrichting voor het koken van vlees, zou hij daarmee nog niet zijn gekomen tot de maatregelen van de werkwijze van conclusie 1 omdat Sunao geen tunneloven openbaart. Conclusie 1 is dus

---

inventief te achten bij vertrek vanuit Sunao. Om dezelfde reden komt de vakman niet tot de maatregelen van conclusie 1 indien hij de folder als vertrekpunt neemt.

4.15. Conclusie 2 is afhankelijk van conclusie 1 en is derhalve eveneens inventief te achten. De inventiviteit van conclusie 3 is niet (althans niet tijdig, zoals hiervoor is overwogen) bestreden. De overige volgconclusies zijn direct of indirect afhankelijk van conclusie 1, 2 of 3 en zijn daarom eveneens inventief.

4.16. Gezien het voorgaande dienen de vorderingen van John Bean te worden afgewezen met haar veroordeling in de proceskosten met toepassing van artikel 1019h Rv. Volgens de onbetreden opgave van Afoheat bedragen deze €50.751,60. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met €263,- aan door Afoheat betaald griffierecht, zodat de proceskosten in totaal €51.014,60 bedragen.

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt John Bean in de proceskosten, aan de zijde van Afoheat tot op heden begroot op €51.014,60;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. G.R.B. van Peurseem en D. van Oostveen en in het openbaar uitgesproken op 23 februari 2011.