

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/588288 / HA ZA 20-162

### Vonnis van 9 december 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**TINNUS ENTERPRISES LLC**,  
te Texas, Verenigde Staten van Amerika,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**ZURU INC**,  
te Kowloon, Hong Kong,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
verweerster in het incident tot zekerheidstelling,  
advocaat mr. T. Douma te Amsterdam,

tegen

**KOOPMAN INTERNATIONAL B.V.**,  
te Amsterdam,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
eiseres in het incident tot zekerheidstelling,  
advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Tinnus c.s. en Koopman worden genoemd. Eiseressen zullen afzonderlijk Tinnus en Zuru worden genoemd.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 december 2019 waarbij verlof is verleend om te dagvaarden volgens de regeling voor de versnelde bodemprocedure in octrooizaken
  - de dagvaarding van 6 januari 2020
  - de akte overlegging producties van 12 februari 2020 met producties (EP) 1 tot en met 12
  - de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie, tevens incidentele conclusie tot zekerheidstelling van 22 april 2020 met producties (GP) 1 tot en met 46
  - de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling

- 
- de rolbeslissing dat op de incidentele vordering zal worden beslist gelijktijdig met de beslissing in de hoofdzaak
  - de conclusie van antwoord in reconventie met producties (EP) 13 tot en met 26
  - de akte overlegging nadere producties van Tinnus c.s. met producties (EP) 27 tot en met 31
  - de akte overlegging nadere producties van Koopman met producties (GP) 47 tot en met 54
  - de akte reactieve producties tevens houdende bezwaar producties GP48 tot en met GP54 van Tinnus c.s., met producties (EP) 32 tot en met 37
  - de akte reactieve producties van Koopman met productie (GP) 55
  - het e-mail bericht van de rechtbank aan partijen van 28 augustus 2020, met de mededeling dat het pleidooi in deze zaak op alternatieve wijze zal plaatsvinden, door middel van het indienen van schriftelijke pleitnota's en het houden van een video-zitting
  - de door beide partijen op 11 september 2020 per e-mail en naderhand schriftelijk toegezonden proceskostenoverzichten
  - de door beide partijen op 22 september 2020 overgelegde aanvullende proceskostenoverzichten
  - de e-mail van de griffier van de rechtbank van 22 september 2020 aan partijen met de beslissing van de rechtbank op het bezwaar van Tinnus c.s. tegen producties GP47 tot en met GP54, inhoudende dat de producties niet worden geweigerd omdat die zijn aan te merken als reactieve producties
  - de op 23 september 2020 aan de griffie toegezonden schriftelijke pleitnota's van beide partijen.

1.2. Op 25 september 2020 heeft een video-zitting plaatsgevonden, waarbij partijen vragen van de rechtbank hebben beantwoord en mondeling re- en dupliek hebben genomen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Tinnus is een Amerikaanse onderneming, opgericht door Joshua Malone en onder andere gespecialiseerd in product- en systeemontwikkeling. Tinnus is houder van het octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: EP 948 of het octrooi) en heeft een licentie verstrekt aan Zuru voor de toepassing van EP 948 voor een speelgoedproduct waarmee waterballonnen gevuld kunnen worden, met de merknaam 'Bunch O' Balloons' (het product wordt hierna aangeduid als Bunch O' Balloons-product of Bunch O' Balloons).

2.2. EP 948, getiteld 'Apparatus, system and method for filling containers with fluids', is verleend op 17 oktober 2018 op een aanvraag van 10 maart 2015. EP 948 roept de prioriteit in van US 201461937083 P met prioriteitsdatum 7 februari 2014 (hierna: US 083), US 201461942193 P met prioriteitsdatum 20 februari 2014 (hierna: US 193) en US 201414492487 met prioriteitsdatum 22 september 2014. EP 948 is gedesigneerd voor een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland (het Nederlandse deel wordt hierna ook aangeduid met EP 948 (NL)).

2.3. De conclusies van EP 948 luiden in de authentieke Engelse taal als volgt:

---

1. An apparatus comprising:

a housing (12) comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and

a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26),

wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18),

wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container,

and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid,

said elastic rings being configured to each slide with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing it with the liquid inside.

2. The apparatus of claim 1 wherein the outermost perimeter of the first end (A) of the housing (12) is smaller in length the outermost perimeter of the second end (B) of the housing (12).

3. The apparatus of claim 2 wherein the first end (A) of the housing (12) has an opening and a threaded inner surface (22) at the opening.

4. The apparatus of any one of claims 1 to 3, wherein each inflatable container (18) comprises an expandable balloon portion.

5. The apparatus of any one of claims 1 to 4, wherein the elastic ring (20) is disposed outwardly from the inflatable container (18) and clamps an inner surface of the inflatable container against an outer surface of the respective one of the plurality of hollow tubes (16).

6. The apparatus of any one of claims 1 to 5, wherein the hollow tubes (16) are flexible.

7. The apparatus of any one of claims 1 to 6, wherein the elastic rings (20) are configured to permit the inflatable containers (18) to be removed from the tubes (16) by falling off, or by manually shaking them off, when the containers (18) have reached the desired size.

---

8. The apparatus of claim 7, wherein the elastic rings (20) are configured to permit removal and sealing of the containers (18) substantially simultaneously.

9. The apparatus of claim 1, wherein each hole of the plurality of holes (26) at the second end (B) of the housing extends through an outer surface of the housing, the outer surface at the second end of the housing being located at an opposed end of the housing from the opening at the first end (A) of the housing (12).

10. A method of filling a plurality of inflatable containers simultaneously with a liquid, comprising:

attaching a housing (12) to a liquid source, wherein the housing comprises a liquid inlet and a plurality of holes (26) separated from the liquid inlet, and further comprises a plurality of hollow tubes (16) each hollow tube (16) being attached to a respective hole of the plurality of holes (26), all of the hollow tubes (16) extending from said housing (12), in a juxtaposed manner, to respective distal tube ends, each tube end providing a liquid outlet opening that is in liquid connection with the liquid inlet, said tube ends presenting a plurality of juxtaposed inflatable containers (18), each container being removably attached to a respective tube end of the plurality of hollow tubes and about the liquid outlet of its respective hollow tube end, wherein an elastic ring (20) clamps a neck of each inflatable container in a sealed manner to a corresponding one of the hollow tubes;

supplying a liquid from the liquid source to the housing via the liquid inlet,

substantially simultaneously filling the plurality of inflatable containers with the liquid,

11. The method of claim 10, wherein the detaching comprises shaking the housing (12) until the plurality of inflatable containers (18) slip down the hollow tubes (16).

2.4. De – onbestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 948 luidt als volgt:

1. Apparaat, omvattende:

een behuizing (12) omvattende een opening aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede kant (B); en

een meervoudig aantal holle buizen (16), waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het genoemde meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen van het apparaat zich uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing

---

naar respectieve buiseindes waaraan de buiseindes een meervoudig aantal nabijgelegen opblaasbare containers (18) presenteren,

waarbij elk buiseinde op een afdichtende wijze verwijderbaar aangesloten is op een respectief exemplaar van de genoemde opblaasbare containers door een om een hals van de opblaasbare container geplaatste elastische ring (20),

en waarbij de buizen het gelijktijdig met een vloeistof vullen van de opblaasbare containers faciliteren,

waarbij de elastische ringen zijn geconfigureerd om elk met de corresponderende opblaasbare container mee te schuiven wanneer elke opblaasbare container van de corresponderende holle buis wordt losgemaakt en om, bij verwijdering van de opblaasbare container van de corresponderende buis, de hals van de opblaasbare container te vernauwen, het daarbij afdichtend met de vloeistof binnenin.

2. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij de buitenste omtrek van de eerste kant (A) van de behuizing (12) in lengte kleiner is dan de buitenste omtrek van de tweede kant (B) van de behuizing (12).
3. Apparaat volgens conclusie 2, waarbij de eerste kant (A) van de behuizing (12) een opening heeft en bij de opening een van schroefdraad voorzien binnenoppervlak (22).
4. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 3, waarbij elke opblaasbare container (18) een uitzetbaar ballongedeelte omvat.
5. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 4, waarbij de elastische ring (20) ten opzichte van de opblaasbare container (18) naar buiten is geplaatst en een binnenoppervlak van de opblaasbare container tegen een buitenoppervlak van het respectieve exemplaar van het meervoudig aantal holle buizen (16) klemt.
6. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 5, waarbij de holle buizen (16) flexibel zijn.
7. Apparaat volgens één van de conclusies 1 tot en met 6, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om de opblaasbare containers (18) toe te staan om verwijderd te worden van de buizen (16) door er af te vallen, of door hen handmatig er af te schudden, wanneer de containers (18) de gewenste grootte hebben bereikt.
8. Apparaat volgens conclusie 7, waarbij de elastische ringen (20) zijn geconfigureerd om verwijdering en afdichting van de containers (18) in hoofdzaak gelijktijdig toe te staan.
9. Apparaat volgens conclusie 1, waarbij elk gat van het meervoudig aantal gaten (26) aan de tweede kant (B) van de behuizing zich uitstrekt door een buitenoppervlak van de behuizing, waarbij het buitenoppervlak aan de tweede kant van de behuizing is geplaatst aan een kant van de behuizing die tegenoverliggend is aan de opening aan de eerste kant (A) van de behuizing (12).

---

10. Werkwijze voor het een meervoudig aantal opblaasbare containers gelijktijdig vullen met een vloeistof, omvattende:

het bevestigen van een behuizing (12) aan een vloeistofbron, waarbij de behuizing een vloeistofinlaat en een meervoudig aantal van de vloeistofinlaat afgezonderde gaten (26) omvat, en verder een meervoudig aantal holle buizen (16) omvat, waarbij elke holle buis (16) is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten (26), waarbij alle van de holle buizen (16) zich, op een dicht bij elkaar gezette manier, uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing (12) naar respectieve distale buiseindes, waarbij elk buiseinde een vloeistofuitlaat-opening verschaft die in vloeistofverbinding staat met de vloeistofinlaat, waarbij de genoemde buiseindes een meervoudig aantal dicht bij elkaar gezette opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij elke container verwijderbaar bevestigd is aan een respectief buiseinde van het meervoudig aantal holle buizen en om de vloeistofuitlaat van zijn respectieve holle buiseinde, waarbij een elastische ring (20) een hals van elke opblaasbare container op een afdichtende wijze aan een corresponderend exemplaar van de holle buizen klemt; het toevoeren van een vloeistof van de vloeistofbron naar de behuizing via de vloeistofinlaat, het in hoofdzaak gelijktijdig vullen van het meervoudig aantal opblaasbare containers met de vloeistof, en het losmaken van het meervoudig aantal opblaasbare containers van het meervoudig aantal holle buizen, waarbij, wanneer elke opblaasbare container wordt losgemaakt van de corresponderende holle buis, de elastische ringen meeschuiven met hun respectieve opblaasbare container en, bij verwijdering van de opblaasbare containers van hun respectieve buis, hun respectieve opblaasbare container met de vloeistof binnenin afdichten door de hals van hun respectieve opblaasbare container te vernauwen.

11. Werkwijze volgens conclusie 10, waarbij het losmaken omvat: het de behuizing (12) schudden totdat het meervoudig aantal opblaasbare containers (18) van de holle buizen (16) afschuift.

2.5. De Engelse beschrijving van EP 948 bevat onder meer de volgende passages:

#### **TECHNICAL FIELD**

**[0001]** The present disclosure relates generally to fluid inflatable systems and more particularly, to an apparatus, system and method for filling containers with fluids.

#### **BACKGROUND**

**[0002]** Inflatable containers such as balloons can be filled with a variety of fluids, such as air, helium, water, medicines, etc. In some cases, it may be desirable for a lot of inflatable containers to be filled with fluids. For example, festive balloons used as props in conventions, large parties, etc. may number in the hundreds and may require substantial human effort to fill them all in a timely manner. In another example, water balloons used as kids' toys may need to be filled in large numbers to aid in various games. Various methods may be employed to fill such inflatable containers. For example, an individual may sequentially blow up and tie each balloon by hand or use a

---

tank of compressed air or helium to inflate the balloon, which then has to be tied. This sequential filling is time consuming. In another example, an individual may fill water balloons with water by hand one at a time, and then tie the balloons, which can all be quite time-consuming. Moreover, the inflatable containers may be damaged or filled to different volumes.

**[0003]** US20080121309 discloses a balloon filling system for simultaneously filling a plurality of balloons. In US 20130118640 A1 a tie-less water balloon assembly is described, where the balloon includes an inner membrane for creating a one-way water flow channel. The channel includes a seal and closure member.

**[0004]** A method for inflating a balloon is found in FR 2911512 A1, where the method involves inserting all but the mouth portion of a balloon through the inside of an inflation lumen, folding the mouth of the balloon back over the outside of the inflation lumen, positioning an elastically deformable means over the folded back portion, then inflating and removing the balloon from the inflation lumen.

**[0005]** US patent 6,488,557 can be characterised as relating to a balloon inflation station having a needle able to be actuated to move through a resilient plug associated with the inflation station, in order to provide a pressurised gas to a balloon engaged with the resilient plug.

**[0006]** In US 20130226219 A1 an intragastric device and device for inflating and methods of fabricating, deploying, inflating, monitoring and retrieving the intragastric device are provided. The intragastric device comprises a balloon which is inflated by a catheter after the balloon is swallowed by a patient.

**[0007]** It is therefore an object of the present invention to provide an apparatus, system and method for filling containers with fluids that addresses at least some of the above mentioned disadvantages and/or that will at least provide the public with a useful choice.

#### **BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION**

**[0008]** Accordingly in a first aspect the present invention, there is provided an apparatus according to claim 1.

**[0009]** Preferably the apparatus is configured to fill the containers substantially simultaneously with a fluid.

---

**[0010]** Preferably the first end of the housing has an outermost perimeter that is smaller in length than an outermost perimeter of the second end.

**[0011]** Preferably the opening at the first end of the housing has a threaded inner surface.

**[0012]** Preferably each container comprises an expandable balloon portion.

**[0013]** Preferably each container comprises a rigid portion and a flexible portion, the flexible portion disposed between the elastic fastener and the end of a respective one of the plurality of tubes.

**[0014]** Preferably each container comprises a volumetric measurement marking providing a visual reference for filling the container to a desired volume.

**[0015]** Preferably the elastic fastener is disposed outwardly from the container and clamps an inner surface of the container against an outer surface of the respective one of the plurality of tubes.

**[0016]** Preferably the fluid comprises one or more of water, air, and helium.

**[0017]** Preferably each elastic fastener comprises an o-ring configured to automatically seal the container in response to a force applied to the container in a direction away from the housing.

(...)

## **DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION**

**[0097]** In a broad sense the present invention includes or utilizes an apparatus that includes a housing (e.g., casing, manifold, covering, etc. that includes a cavity inside) with a first opening at a first region and a plurality of openings at a second region. A plurality of hollow tubes extend from the plurality of openings to a plurality of containers (e.g., receptacles, vessels, ampules, test-tubes, balloons, etc.). The tubes may be integrally formed with the housing or separately assembled therewith. The containers are removably attached to the hollow tubes. A plurality of elastic fasteners are utilized. Each elastic fastener clamps a container to a corresponding hollow tube, such that when the containers are filled with fluid and detached from the corresponding hollow tubes, each elastic fastener seals each container to help retain the fluid inside the



9 december 2020

---

container. The fasteners may be integrally formed with the container or separately associated therewith.

(...)

**[0101]** As used herein, the term "housing" encompasses a hollow space or chamber enclosed by a rigid or semi-rigid casing (e.g., covering, skin, sleeve, sheath, etc.). A manifold arrangement is provide[d] by the housing. In some embodiments, end A may include a threaded opening configured to mate with corresponding threads on hose 14. In some embodiments, end A may be smaller in circumference or area than end B. Hose 14 may be connected to a fluid source, such as a water tank, gas tank, water supply line, etc. on end A. End B may include a plurality of openings such as holes (preferably configured in an array), configured to fit tubes 16. In some embodiments, tubes 16 may be integrally formed with the housing or are permanently attached (e.g., welded, brazed, stuck with adhesives, press-fitted, etc.) to housing 12. In other embodiments, tubes 16 may be removably attached (e.g., with threads, pressure, etc.) to housing 12.

(...)

**[0108]** When the fluid source is turned on, fluid may flow through housing 12, tubes 16 and fill containers 18. In some embodiments, when housing 12 is connected to a stream of liquid, containers 18 may be filled with the liquid. In some embodiments, the fluid may be supplied at high pressure. Virtually any mechanism that facilitates fluid flow through tubes 16 at sufficient pressure to fill containers 18 may be used within the broad scope of the embodiments. After containers 18 have reached a desired size or volume, they may be detached from tubes 16. In one example embodiment, filled containers 18 may be detached by pulling them away from tubes 16.

(...)

**[0111]** The end of the hollow tubes may include a flared outer lip or gradual taper increasing towards the end, that may present a hurdle for the elastic valve when sliding off the tube. An increased force may be applied to the container to overcome this hurdle prior to release from the tube. This may be desirable in order to prevent accidental or premature removal. However selection of an appropriate materials and their co-efficient of friction for the tubes and containers and an appropriately elastic valve, accidental or premature release may also be avoided.

---

**[0112]** In some embodiments, hollow tubes 16 may be made of a rigid material (e.g., steel, glass); in other embodiments, tubes 16 may be made of a flexible material (e.g., thin plastic). In some embodiments, tubes 16 may be thick, short and rigid; in other embodiments, tubes 16 may be slender, long and flexible. Thus, hollow tubes 16 may be flexible, semi-rigid, or rigid, based on its material of construction, design, or a combination thereof. Note that tubes 16 may be of different lengths, for example, to prevent crowding and to accommodate a larger number of containers 18 than would be possible if tubes 16 were of the same length. Thus, at least some of hollow tubes 16 may be of different lengths than the others.

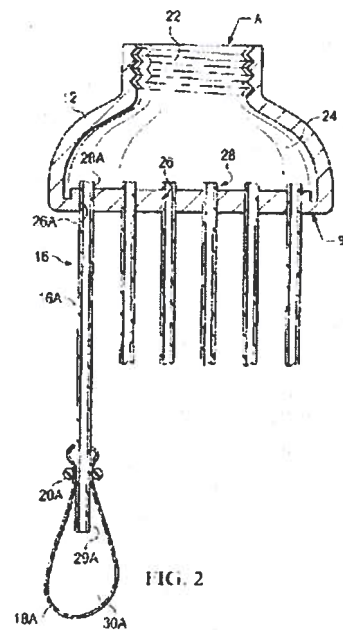
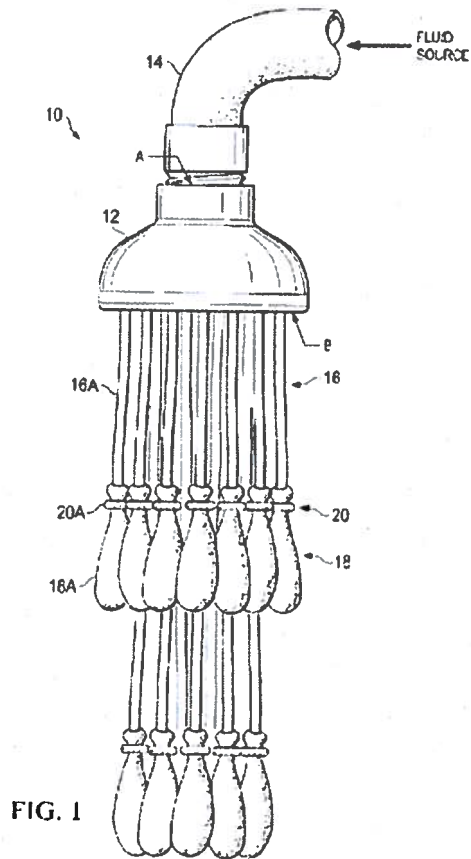
**[0113]** Also, tubes 16 may be flexible to enable containers 18 to expand. Thus, as containers 18 fill with fluid and expand, they may push against each other, flexing tubes 16. The outermost tubes 16 may be flexed more than the innermost tubes 16 (outer and inner being in reference to a center-point of housing 12, with the inner tubes 16 being closer to the center-point, and the outer tubes 16 being farther from the center-point).

**[0114]** Turning to FIGURE 2, FIGURE 2 is a simplified cross-sectional view of a portion of an embodiment of system 10. Housing 12 comprises a threaded opening 22 at end A, an internal cavity 24, and an array of holes 26 at end B. Internal cavity 24 facilitates distributing the fluid entering at threaded opening 22 to array of holes 26 at end B. In some embodiments, threaded opening 22 may be configured for attaching to a fluid supply hose 14 (e.g., garden hose, plastic tube, etc.). In other embodiments, threaded opening 22 may be attached to corresponding threads in a valve. Array of holes 26 may be configured for connecting first ends 28 of tubes 16 by any suitable means. In some embodiments, first ends 28 of tubes 16 may be connected to corresponding holes 26 by compressing or gluing. In some embodiments, a number of holes 26 in housing 12 and a number of tubes 16 can correspond to a number of containers 18 that are desired to be filled and sealed substantially simultaneously.

(...)

**[0125]** In addition, the shapes shown and illustrated in the various FIGURES are for example purposes only. Various other shapes may be used herein without changing the scope of the present disclosure. For example, housing 12 may be conical, cylindrical, pyramidal, etc., without departing from the broad scope of the embodiments. Likewise, tubes 16 may be rigid, or flexible 18 without departing from the scope of the broad embodiments.

2.6. EP 948 bevat de volgende figuren:



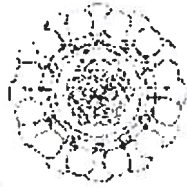


Figure 9A



Figure 9B

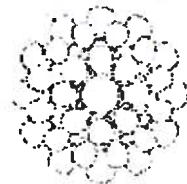


Figure 9C

*Koopman en de door haar ingekochte waterballonvullers*

2.7. Koopman is een in Nederland gevestigd internationaal handelsbedrijf, dat zich toelegt op de import en export van non-food consumentenartikelen waaronder speelgoed.

2.8. Op 17 februari 2017 heeft Zuru aan een (beoogd) afnemer van waterballonvullers van Koopman, Action Service & Distributie B.V. (hierna: Action) een sommatiebrief gestuurd, waarin zij schrijft:

---

*“We have become aware of your intention to sell a rapid-fill water balloon product, to be offered for sale as a lower cost version of the genuine Bunch O Balloons product (herein referred to as “the Imitation Product”). We are concerned that this may infringe upon the IP rights associated with Bunch O Balloons as we have a broad portfolio of registered rights which are effective in the Netherlands and many other European countries.*

*ZURU invests significantly in developing innovative and highly successful product lines, and as a fundamental business principle we must take a hard line on IP infringement to protect our innovations. Please work with us now to resolve the present situation, and be aware that if a resolution cannot be found we will be poised to take action as soon as the Imitation Product hits the market. Our requests to speed this matter toward a resolution are set out at the end of this letter.*

*Relevant IP Rights*

*Bunch O Balloons is protected in Europe, and in particular in the Netherlands, by IP rights including but not limited to the following:*

- European Community Design Registration numbers 001431829-0001 to 001431829-0010*
- Pending European patent application number 15158482.8*
- Copyright (to the extent available under local law) and*
- European Community Trademark Registration numbers 013713938 and 014018303*

*(...)*

*I have attached copies of the design registrations and European patent specification. Where IP rights are held by Tinnus Enterprises LLC please be advised that ZURU is the exclusive licensee and authorised to defend and enforce these rights.”*

Zuru heeft Action in deze brief gevraagd een onthoudingsverklaring te tekenen met betrekking tot het door haar bedoelde ‘Imitation Product’.

2.9. Op 23 en 27 maart 2017 is de hieronder weergegeven e-mailcorrespondentie gevoerd tussen vertegenwoordigers van Zuru en Koopman.

---

Zuru:

Hi Michiel,

Nice to meet you over email. I wanted to reach out in regards to your intended sale of what we believe is infringing Bunch O Balloons product. I wanted to let you know that we will fight you every single inch of the way. To put it in perspective Bunch o Balloons is a 160 Million Wholesale cost brand for us. ( almost half a billion at retail )

Last year alone I think we spend in the range of 6 Million USD protecting our IP. We will have ZERO hesitation to fight you for years and years to come. I can assure you your costs are going to be far more than you make from dealing on this item. I just wanted you to be aware of what you are going into. You can quite easily look up our lawsuits on this matter and get a quick understanding we will not stop. We will not settle ( as in our other cases despite them all trying to settle with us)

So once you go into this I want to let you know there will be no backing out.

I have Zero tolerance for this type of action, and will absolutely fight for every inch, I don;t care how long it takes or how much it costs.

I think it is important you understand this.

Thanks.

Koopman:

Dear Nick,

Thanks for your message. Koopman International always respects the legitimate rights of third parties.

We cannot help but notice that Zuru did not yet respond substantively to our letter of March 14 (sent by our attorney Gert-Jan van den Bergh / Bergh Stoop & Sanders on behalf of both Koopman International and its potential customers).

We look forward to receiving a meaningful response at your convenience anyhow.

Kind regards,  
Michiel Tolenaars

Zuru:

Hi Michiel,

I have copied our in-house counsel on this email. They will reply.

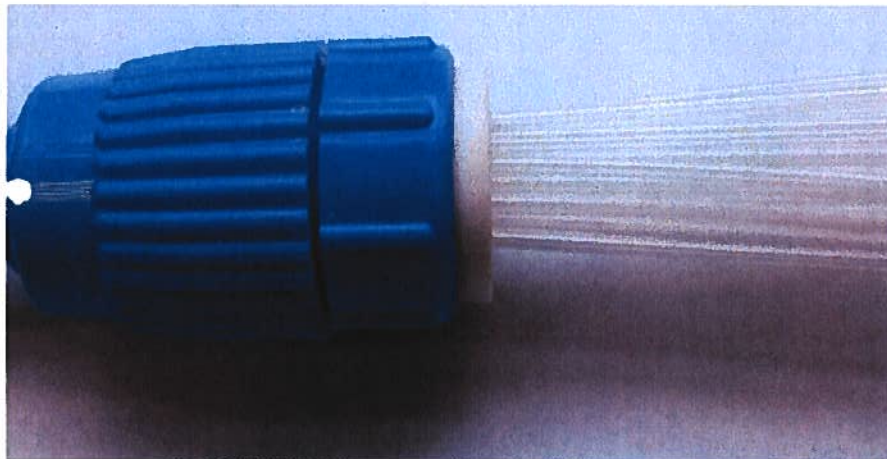
I just want you to have a clear understanding that as much as one piece hits the market we will put absolutely every thing into legal action, no exceptions. Again I stress you look up our legal cases on this matter. I'm very sure the companies that decided it was a good idea are now thinking completely the opposite.

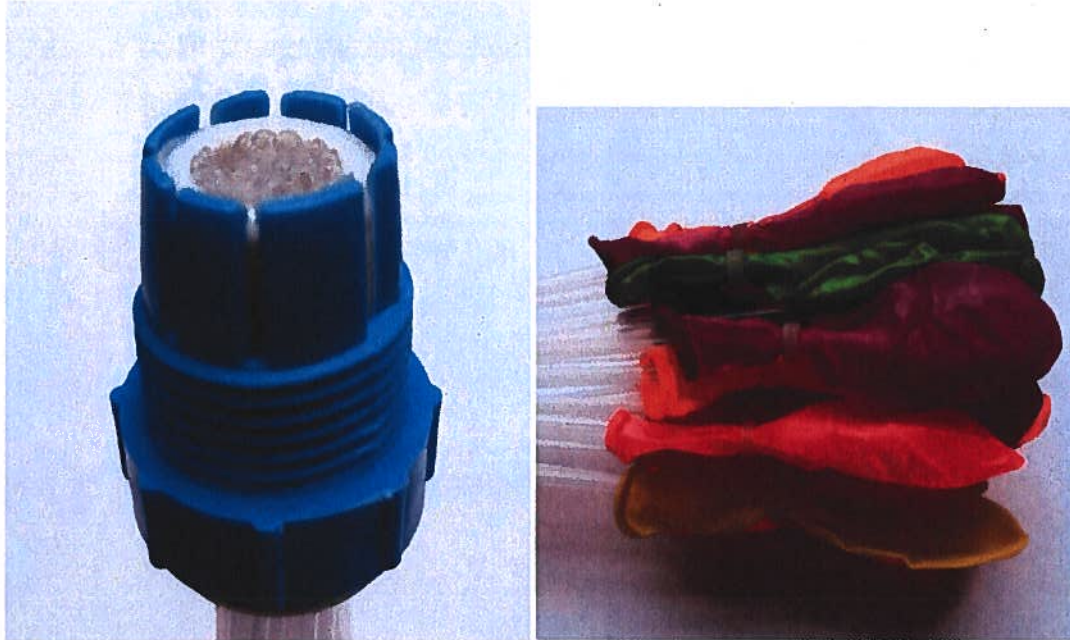
I am going to re-iterate it again – check our Lawsuits- check our history, and then make your decision on whether you want to go into this. you are only going to loose a lot of money.

Thanks.

2.10. Op 7 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Zuru een uit China afkomstige container, bestemd voor Koopman, vastgehouden met 99.731 stuks waterballonvullers. De vasthouding was gebaseerd op een verzoek van Zuru op grond van de Antipiraterij Verordening en aan Zuru in licentie gegeven Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus.

2.11. De in beslag genomen waterballonvullers hebben het hierna weergegeven uiterlijk (hierna ook: het Koopman Product):

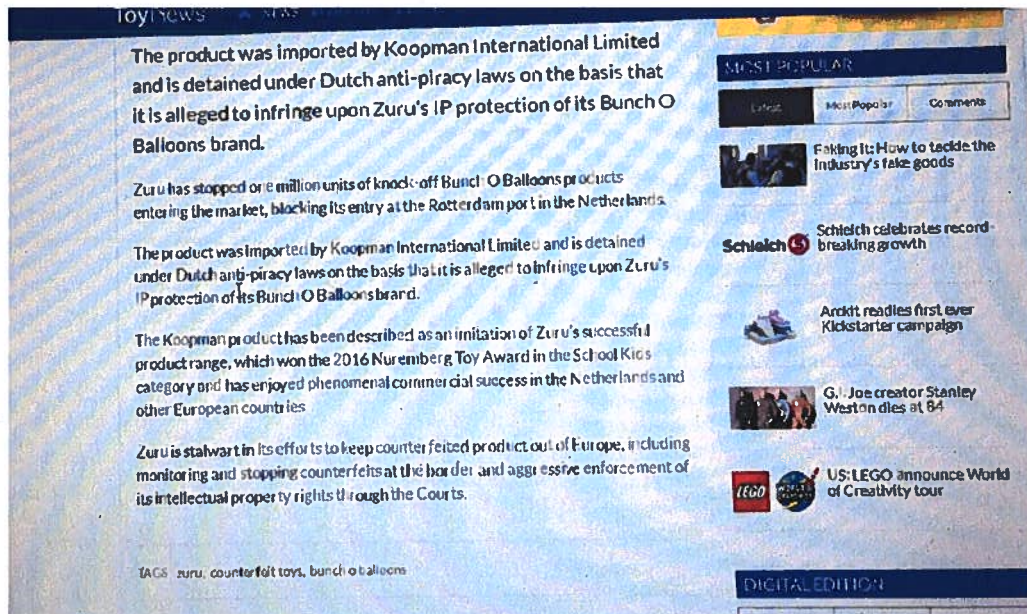




2.12. Op 6 mei 2017 is op de website van het online magazine voor de speelgoedbranche toynews-online.biz het volgende artikel gepubliceerd:

The image is a screenshot of a website article from ToyNews. The article title is "Zuru stops one million units of knock-off Bunch O Balloons entering European market". The author is Robert Hutchins, and the article was published on May 6th, 2017. The article features a large "ZURU" logo in yellow and black. To the right of the article, there is a newsletter subscription form, social media links for Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and RSS, and a "JOB SPOTLIGHT" section with a "BROWSE JOBS" button. Below the job spotlight, there is a yellow box with the text "the perfect word game for the younger bunch!" and a small blue box with the text "unique combo text".





2.13. Op 15 mei 2017 is door het online vakblad Speelgoed en Hobby het volgende artikel gepubliceerd:

## Splash-Toys/Zuru voorkomt import imitatie Bunch O Balloons

15 mei 2017

*Zuru en haar distributeur Splash-Toys hebben voorkomen dat één miljoen geïmiteerde sets van haar product Bunch O Balloons op de Europese markt zouden komen.*

De imitatie werd geïmporteerd door Koopman International Limited en werd onderschept in de Rotterdamse haven. Het eigendomsrecht van het merk Bunch O Balloons berust bij Zuru.

[Lees meer nieuws \(/pages/5/Nieuws.html\)](#)



2.14. In juni 2017 heeft Zuru het hieronder weergegeven persbericht gepubliceerd. Dit persbericht is overgenomen door Toy News.

---

PRESS RELEASE FOR IMMEDIATE RELEASE

MAVEN  
PUBLICITY

---

## ZURU AND TINNUS ENTERPRISES FILE SUIT AGAINST KOOPMAN INTERNATIONAL LIMITED

ZURU and Tinnus Enterprises have recently filed suit against Koopman International Limited in the District Court of the Hague. The proceedings relate to a shipment of rapid-fill water balloon product seized at the Rotterdam Port under Dutch anti-piracy laws. ZURU believes that the product, imported by Koopman International Limited, infringes upon the European Community Design Registrations and copyrights which cover ZURU's highly successful BUNCH O BALLOONS rapid fill water balloons.

The parties appeared before the Court at the end of May to introduce the matter of alleged infringement.

The BUNCH O BALLOONS product continues to enjoy popularity and high sales in many European countries, and ZURU will maintain its aggressive stance against intellectual property infringement this Spring/Summer selling season.

"As popularity in Bunch O Balloons continues to escalate we will inevitably see dishonest companies attempt to benefit, in such cases ZURU will continue it's strong litigious stance and will pursue any accounts who believe they can dance around the IP and knock off this great item. I petition companies to have integrity and to buy legitimate Bunch o Balloons items from ZURU rather than taking a route of assured conflict." Anna Mowbray, COO, ZURU

### Notes to Editor: About ZURU Toys

ZURU is a disruptive and award-winning company that designs, develops, manufactures and markets innovative toys and consumer products. Inspired by kids and imaginative play, ZURU is one of the fastest growing toy companies in the US and is known for their agility, creativity and new-age manufacturing techniques. The company has flourished from its small beginnings in Cambridge, New Zealand and now employs more than 400 staff, has 10 offices worldwide, owns multiple factories and supplies most major retailers in 121 countries. ZURU has delighted millions of families all over the world through partnerships with entertainment properties such as Nickelodeon, Disney, Universal Studios and DreamWorks as well as successfully building their own global brands including Bunch O Balloons™, X-Shot™, Robo Alive™, Micro Boats™ and Hamsters in a House™. ZURU strives to create a standard of excellence in its product engineering, marketing and distribution practices and seeks to reimagine play, every day.

[www.ZURU.com](http://www.ZURU.com)

2.15. Na vrijgave door de douane heeft Koopman de container met de eerder in beslag genomen Koopmans Producten op 26 juni 2018 laten overbrengen naar haar loods in Emmeloord.

### *De stand van de techniek*

2.16. Tot de stand van de techniek op de (ingeroepen) prioriteitsdatum behoort de Amerikaanse octrooiaanvraag US 2008/0121309 A1, gepubliceerd op 29 mei 2008 voor een 'System, method and apparatus for balloon and toy filler, kit, and stand' (hierna: US 309). US 309 openbaart onder andere:

(57)

#### ABSTRACT

This is a balloon filling system or device that can fill one or more balloons at a time. The balloon filler is intended for use in water balloon activities, such as games, where many balloons need to be filled at the same time. The balloon filler can be attached to any source or filler. The balloon filler can also be attached to a stand, such as a set of legs or a freestanding or mobile container, with a set of wheels. Some versions of the balloon filler can be preassembled, while others can be sold as a kit, which a user can assemble into many desired arrangements or configurations. The balloon material and the filling material can be from many choices. It can also cover the toys attached to the system.

(...)

#### SUMMARY

[0021] This invention is a device that can fill one or more balloons at a time. The preferred embodiment envisions the invention filling multiple water balloons, but the device can fill any number of balloons with any substance, e.g. liquid, gas, mixture, solid, powder, molten, ice pieces, thick and heavy fluid, or any combination of the above. Examples of other substances are water, air, helium, bubble, foam, or a combination of substances. Other examples are small toys, dolls, stuffed animals, candies, objects, or balloon-stuffing or toys, as long as they can go through the nozzles or openings, with enough pressure by the fluid or liquid behind the object to drive that object through the openings.

(...)

---

**[0026]** The invention can also be portable. The ingress can be attached to any source for the chosen filler. The invention can be transported to a particular site for use, or can be installed at a particular site. The source of the filler is attached at the site of use. The source of the filler can be permanently part of the site of use or the source of the filler can be transported to the site of use. The ingress can have a valve.

**[0027]** The preferred embodiment envisions a water balloon filling station that can fill more than one water balloon at a time. The water balloon filling station can also be used by more than one person at a time. The water balloon filling station is attached to a garden hose. The garden hose is attached to the ingress of the invention. The garden hose is the source of the water for the invention. The water is the filler for the balloons. Another preferred embodiment envisions the water balloon filling station attached to a water spigot. Other versions of the invention could use electric pumps or other filler moving apparatus.

**[0028]** An operator of the invention attaches a balloon to a nozzle of the invention and fills the balloon with water from the egress of the invention. Multiple operators can operate the invention at the same time. A single operator can operate multiple nozzles at the same time.

**[0029]** The nozzles can be of any type or material. All existing nozzles or valves can be used with the invention. A combination of nozzles can be used. In some embodiments, the nozzles or the egresses of the invention can have valves that will close the nozzle or the egress. The invention can also include a storage unit for balloons or other equipment. The storage unit could hold balloon ties, ribbons, unfilled balloons, or filled balloons. It can have one or more storage tanks for the water.

**[0030]** The invention envisions the use of any type of balloon that could be used. This includes air balloons, foil balloons, nylon balloons, latex balloons, water balloons, helium balloons, and Mylar balloons, covering any variations for both material and content.

(...)

---

**[0076]** The conduit 2 can be any hollow tube. The preferred embodiment envisions a plastic hollow tube. A preferred plastic for the conduit 2 is PVC. Another preferred plastic is CPVC. Another preferred embodiment is a metal conduit. The metal conduit can be any metal or any metal alloy (or flexible metal, rubber, plastic, elastic, fabric, natural, artificial, mixture, or any other material). The preferred metals for the metal conduit are copper or aluminum. The conduit 2 can be rigid. The conduit 2 can be flexible. In some embodiments, the conduit can be a hose. An example of a hose, meant as an example and not as a limitation in any way, is a garden hose. In some embodiments, the conduits 2 can be turned or angled. In these embodiments, conduits 2 can be bent up, down, to either side, or straight. The balloon filler 1 can be made out of different conduits 2 that are made of different materials. Conduits 2 can be a combination of rigid and flexible and in various geometric shapes, even in a 360 degree pattern. The conduit 2 can also be telescoping. A telescoping conduit 2 can be lengthened and shortened as desired. It can be stretched. It can be folded for storage. It can be cascaded.

**[0077]** Balloon filler 1 can have any number of conduits 2. Balloon filler 1 can have one conduit 2, two conduits 2, three conduits 2, or four conduits 2. Balloon filler 1 can have more than four conduits 2. The conduits 2 can be attached to each

(...)

**[0089]** The balloon filler 1 is envisioned as a balloon filler for balloons. The balloon filler 1 can be used in a water balloon game as the balloon filling station. For instance, a water balloon war could use two or more balloon fillers 1, placing one in each base of each army. Then, the children of

---

a given army could go to their balloon filler 1 and fill water balloons to attack the other army.

[0090] The balloon filler 1 could use any filler. Possible fillers include liquid, gas, air, helium, colored liquid, powder, pressured air or liquid, paint, and water (or mixture). The preferred embodiment envisions water as the filler.

[0091] The balloon filler 1 can be used with any kind of balloon. Possible balloons include latex, air, foil, nylon, water, helium, Qualatex balloons, or Mylar balloons. The preferred embodiment envisions use with water balloons.

[0092] The balloon filler 1 can have a balloon tying device attached to the balloon filler. The balloon filler 1 can have a slingshot or catapult attached to it. The balloon filler 1 can be integrated into other balloon filler or devices, of same type or different types, for example, balloon stand, workstation, or tank.

(...)

[0128] automated with software to detect the capacity, size, or weight of the balloon by one or more sensors, to stop the flow on an automatic switch, and tie up the balloon manually by the user or by a machine or robot.

US 309 openbaart de volgende afbeelding:

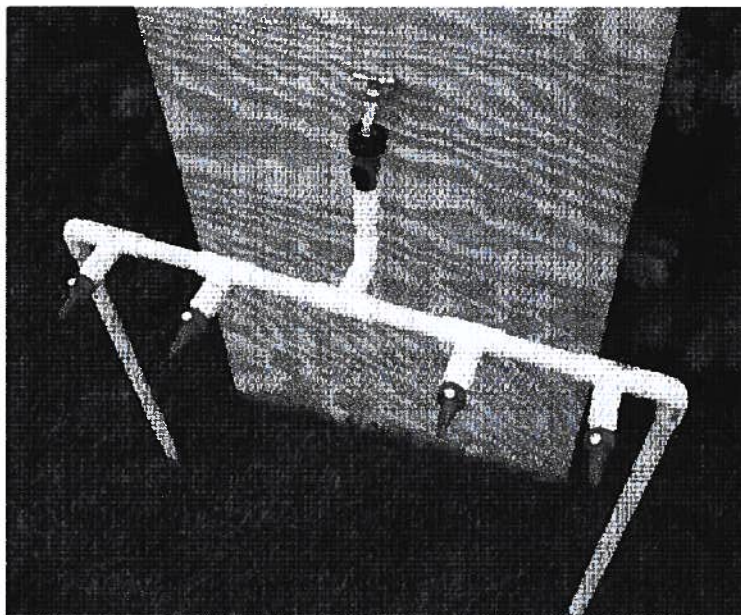


Fig. 12

2.17. Tot de stand van de techniek behoort de Franse octrooiaanvraag FR 2 911 512, gepubliceerd op 25 juli 2008, voor een 'Procédé de gonflage et d'obturation d'un ballon de baudruche ou similaire, et kits permettant la mise en oeuvre de ce procédé' (hierna: FR 512). FR 512 bevat de hierna weergegeven tekst en figuren:

Pagina 1:

1

La présente invention concerne un procédé de gonflage et d'obturation d'un ballon de baudruche ou similaire, ainsi que des kits permettant la mise en oeuvre de ce procédé.

Un tel ballon comporte une poche réalisée dans un matériau  
5 élastique, tel du caoutchouc, ainsi qu'un embout permettant de gonfler la poche. L'embout comporte une ouverture qui permet l'introduction d'un fluide, de préférence de l'air ou de l'hélium, pour gonfler le ballon.

L'ouverture est munie à sa périphérie d'un petit bourrelet qui permet le maintien de l'embout pendant le gonflage. Ce dernier peut être  
10 effectué soit à la bouche, soit à l'aide d'un gonfleur. Un tel ballon est généralement réalisé d'une seule pièce.

Une fois le ballon gonflé, il faut maintenir le fluide sous pression qu'il contient à l'intérieur de la poche. De nombreuses astuces existent pour alors fermer l'embout et empêcher le fluide introduit dans la poche de ressortir.  
15 On peut par exemple étrangler l'embout à l'aide d'un lien ou d'un élastique. On peut aussi réaliser un noeud avec l'embout. Il existe également des attaches qui permettent d'une part de fermer l'embout et d'autre part d'attacher le ballon gonflé à un support.

Toutes ces solutions font appel à une certaine habileté manuelle  
20 et/ou à un accessoire extérieur, dont le prix de revient est parfois supérieur au prix de revient du ballon de baudruche lui-même.

La présente invention a alors pour but de fournir un procédé de gonflage et d'obturation d'un ballon de baudruche qui soit économique, rapide et aisé à mettre en oeuvre.

25 A cet effet, la présente invention concerne un procédé de gonflage et d'obturation d'un ballon de baudruche ou similaire comportant une poche gonflable et un embout muni d'une ouverture permettant le gonflage de la poche, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à :

a) prévoir un corps de gonflage présentant, d'une part une surface  
30 extérieure, et d'autre part une surface intérieure délimitant un canal de gonflage, le canal de gonflage présentant une première et une seconde extrémités ouvertes,

b) insérer le ballon de baudruche dans le canal de gonflage de manière à ce que l'embout du ballon fasse saillie de la première extrémité  
35 ouverte du canal de gonflage,

---

Pagina 2:

c) replier l'embout du ballon sur la surface extérieure du corps de gonflage,

d) positionner un moyen élastiquement déformable sur la portion de l'embout repliée sur la surface extérieure du corps de gonflage de manière à  
5 enserrer l'embout sur cette dernière,

e) si besoin est, déplacer la poche du ballon à travers le canal de gonflage jusqu'à ce qu'elle soit située en retrait de la seconde extrémité ouverte du canal de gonflage,

f) gonfler la poche du ballon depuis la seconde extrémité ouverte  
10 du canal de gonflage,

g) retirer le ballon du corps de gonflage.

Lorsque le ballon est retiré du corps de gonflage, le moyen élastique exerce une pression sur l'embout suffisante pour étrangler de manière étanche ce dernier.

15 Ainsi, il devient rapide et aisée de gonfler et obturer le ballon. En effet, des gestes simples suffisent pour fermer l'embout du ballon et empêcher le fluide introduit dans la poche de ressortir.

De plus, le procédé de gonflage et d'obturation selon l'invention est économique compte tenu du fait que les moyens utilisés pour mettre en œuvre  
20 ce dernier sont simples et bon marché.

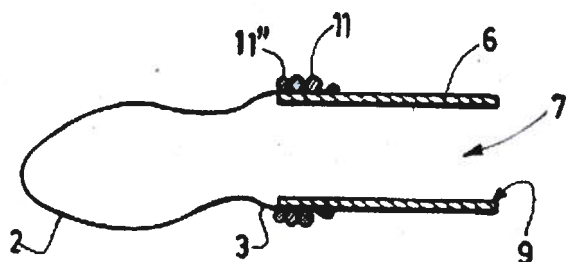
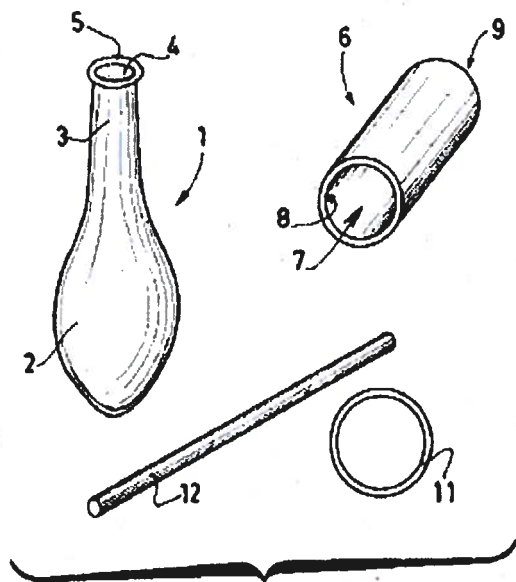
Avantageusement, le moyen élastiquement déformable est un anneau élastique.

(...)

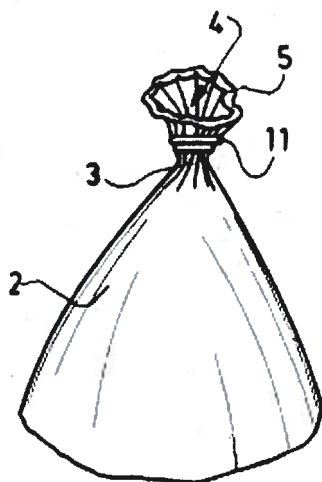
Pagina 4 (r. 22-24):

La figure 1 montre un anneau élastique 11 destiné à fermer l'embout du ballon de baudruche. L'anneau 11 est de préférence réalisé dans la même matière que celle du ballon de baudruche 1.





**FIG.6**



**FIG.7**

---

*Overige procedures tussen partijen*

2.18. In vervolg op het douanebeslag heeft Tinnus in 2017 een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Koopman bij deze rechtbank<sup>1</sup>, waarin Tinnus onder andere een inbreukverbod vordert op grond van Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. De zaak is geschorst voor zover die de geldigheid van de Gemeenschapsmodelrechten en de daarop gestoelde inbreukvorderingen betreft. Voor zover de zaak is gebaseerd op (onder meer) auteursrechten, is er (nadat de schorsing van dat deel in appèl is vernietigd<sup>2</sup>) een comparitie van partijen gelast in november 2020.

2.19. Koopman heeft op 17 april 2017 nietigheidsacties ingesteld bij het EUIPO<sup>3</sup> tegen de Gemeenschapsmodellen 001431829-0001, 0002, 0005, 0006, 0007 en 0008 van Tinnus. Op 30 april 2018 zijn deze modellen nietig verklaard door het EUIPO. Voor model 001431829-0001 is de nietigheid bekrachtigd door de Kamer van Beroep, waartegen door Tinnus beroep is ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Het beroep in de zaken van de andere modellen is aangehouden in afwachting van de uitkomst van de procedure bij het Gerecht.

2.20. In een kort geding vonnis van 15 september 2017<sup>4</sup> heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het beslag op de in de Rotterdamse haven in beslag genomen partij ballonnen opgeheven. Ook heeft de voorzieningenrechter Zuru bevolen een rectificatiebrief toe te sturen aan alle derden binnen Nederland die enig schriftelijk bericht hadden ontvangen van Zuru met de strekking dat het Koopman Product inbreuk zou maken op enig recht van intellectuele eigendom van Tinnus c.s. in Nederland. Naar voorlopig oordeel had Zuru onrechtmatig gewapperd met Gemeenschapsmodelrechten, auteursrechten, octrooirechten en merkrechten. Ten aanzien van de modelrechten en auteursrechten was de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de door Tinnus c.s. ingeroepen rechten nietig zouden worden verklaard omdat het betreffende model/werk van toegepaste kunst volledig technisch bepaald is.

2.21. In België heeft Koopman Tinnus op 27 maart 2019 gedagvaard en de nietigheid ingeroepen van nationaal Belgisch octrooi BE1022717 (welk nationaal octrooi prioriteit inroept van dezelfde prioriteitsdocumenten als EP 948). Tinnus heeft bij wijze van tegenvordering inbreukvorderingen ingesteld. In de Belgische procedure was ten tijde van het pleidooi in de onderhavige zaak nog niet beslist.

2.22. Koopman heeft op 17 juli 2019 oppositie ingesteld tegen EP 948 bij de oppositie divisie (hierna: OD) van het EOB<sup>5</sup>. Koopman is de tweede opposant. Koopman heeft in de oppositieprocedure onder andere een beroep gedaan op FR 512, die in oppositie kenmerk D2 heeft gekregen, en op US 309, die in oppositie kenmerk D18 heeft gekregen. In die procedure heeft de OD op 6 juli 2020 een voorlopige opinie uitgebracht. Daarin staat onder andere:

<sup>1</sup> Zie Rechtbank Den Haag 14 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:1661

<sup>2</sup> Hof Den Haag 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2226

<sup>3</sup> European Union Intellectual Property Office

<sup>4</sup> ECLI:NL:RBDHA:2017:10588

<sup>5</sup> Europees Octrooibureau

- 
- 5.3 *D18 in combination with general knowledge, D2, D30 or D32*
- 5.3.1 Opponent 2 puts forward a further inventive step attack starting from D18, which is considered to disclose all the features 1A-1F and 1H. He provides an annotated version of figure 12 wherein a dotted line indicates the boundary between the housing and the tubes. The only differentiating feature has been identified as "the elastic rings for clamping, sliding and sealing the balloons" (features 1G, I,J), albeit "balloon ties" are mentioned in paragraphs [0029], [0088], [0112], and [0113]. Accordingly, a skilled person would be motivated to find suitable means to tie the balloons, which he would do out of his common general knowledge or following the teaching of either D2, D30 or D32.
- 5.3.2 First of all, it is not clear to the Opposition Division what exactly represents the feature hollow tube in figure 12 of D18. The arrows with reference (4) placed on figure 12 point sometimes at the grey nozzle, sometimes at the white tubular part attached to it. One could interpret the grey nozzle as the hollow tube and assume that the housing is represented by the transverse white conduit sections and the T-junctions linking the transverse sections to the grey nozzles. However, it is not clear whether this is the interpretation followed by the opponent 2.
- 5.3.3 It appears that the nozzles of D18 are tapered to probably ease the attachment of the containers onto the nozzles. Technically, it appears that upon placing a tight elastic ring onto the nozzle, the ring would roll towards the tapered end of the nozzle. In contrast, it appears that the solution proposed in D2 is applied to cylindrical tubes. It is therefore questionable whether the teaching made for filling up balloons with an elastic attached to a cylindrical tube will be suitable for an apparatus using tapered tubes.
- 5.3.4 Moreover, in contrast to the observations of opponent 2, the balloon filling apparatus of D2 does not disclose a plurality of elastic rings 11 clamping a neck of a balloon 2, but a single elastic ring making several loops around the neck in order to adjust tightness and ensure proper sealing (see page 5, lines 1-9 and 18-21; claim 3). Moreover the opponent refers to the argument that "it is implicit that the elastic rings 11 will slide with the balloon when the balloon is removed from the tube". The OD is of the opinion that for a skilled person to apply the teaching of a further document, said teaching should at least explicitly be mentioned in said document. Simply assuming that "the skilled person will not have any problems in applying the elastic rings of D2 to the balloons" of D18 is based on hindsight. Indeed, the skilled person needs a hint to apply such a teaching, which he does not find in D2.

2.23. Op 12 augustus 2019 heeft Tinnus c.s. Koopman gedagvaard in een inbreukprocedure in het Verenigd Koninkrijk op basis van het Britse deel van EP 948. De Engelse rechter heeft de procedure geschorst in afwachting van de uitkomst van de oppositieprocedure bij het EOB.

---

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Tinnus c.s. vordert - samengevat - dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. verklaart voor recht dat Koopman inbreuk heeft gemaakt en/of maakt op EP 948 en/of deze inbreuk faciliteert en/of heeft gefaciliteerd;
2. Koopman verbiedt inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 948;
3. Koopman verbiedt onrechtmatig te handelen jegens Tinnus c.s., met name door het direct of indirect bevorderen of faciliteren van inbreuk op EP 948 in Nederland;
4. Koopman beveelt opgave te doen van gegevens over haar in- en verkoopkanalen, omzet, winst, voorraad, en orderportefeuille met betrekking tot het Koopman Product;
5. Koopman veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, en winstafdracht ten gevolge van de octrooi-inbreuk en/of het onrechtmatig handelen door Koopman;
6. afgifte beveelt van de inbreukmakende producten;
7. het gevorderde onder 2, 3 en 4 versterkt met een dwangsom;
8. Koopman veroordeelt in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Tinnus c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Koopman door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van het Koopman Product directe inbreuk maakt, en in de toekomst dreigt te maken, op onafhankelijke conclusies 1 en 10 en op de volgconclusies 2, 4 tot en met 9 en 11 van EP 948. Het Koopman Product beantwoordt aan alle kenmerken van die conclusies. Voor zover het Koopman Product niet letterlijk aan alle kenmerken van die conclusies zou beantwoorden, is sprake van een equivalente inbreuk. Subsidiair is sprake van een indirecte inbreuk. Zuru is als licentienemer op grond van een licentieovereenkomst met Tinnus gerechtigd zelfstandig handhavingsmaatregelen te treffen jegens Koopman.

3.3. Koopman voert gemotiveerd verweer. Zij bestrijdt onder andere dat het octrooi geldig is (zie 3.6), dat zij na verlening van het octrooi nog voorbehouden handelingen heeft verricht en dat het Koopman Product letterlijk of als equivalent onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **in reconventie**

3.5. Koopman vordert - samengevat - dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

- A. verklaart voor recht dat de Koopman Producten niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 948, en derhalve dat de handelingen van Koopman en haar eventuele (toekomstige) leveranciers, distributeurs en/of afnemers met betrekking tot de genoemde producten geen inbreuk op EP 948 opleveren;
- B. het Nederlandse deel van EP 948 vernietigt;

- C. Tinnus c.s. verbiedt op onrechtmatige wijze te “wapperen” met intellectuele eigendomsrechten;
- D. Tinnus c.s. verbiedt enige mededeling te doen die misleidend of onnodig grievend is ten aanzien van het Koopman Product;
- E. Tinnus c.s. beveelt opgave te doen van geadresseerden van dergelijke onrechtmatige mededelingen die Tinnus c.s. heeft gedaan en een rectificatie aan die geadresseerden toe te zenden;
- F. het onder D en E gevorderde versterkt met een dwangsom;
- G. Tinnus c.s. veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, als gevolg van het onrechtmatig wapperen en de onrechtmatige publicaties door Tinnus c.s.;
- H. Tinnus c.s. veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, als gevolg van de douanehandhaving bedoeld onder 2.10;
- I. Tinnus c.s. hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten (in conventie en reconventie), te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.6. Koopman legt aan haar vordering sub B ten grondslag dat EP 948 nietig is omdat het octrooi niet nieuw is (mede omdat de ingeroepen prioriteit niet geldig is), niet inventief is en, subsidiair, niet nawerkbaar is. Ook als sprake is van een geldig octrooi, valt het Koopman Product niet onder de beschermingsomvang daarvan. Gezien de proceshouding van Tinnus c.s. heeft Koopman daarom belang bij de onder A. gevorderde verklaring voor recht, zelfs als de rechtbank EP 948 (NL) nietig zou verklaren. Tinnus c.s. wappert tegen beter weten in met EP 948 en andere intellectuele eigendomsrechten en brengt misleidende persberichten over Koopman en het Koopman Product naar buiten. Koopman ondervindt daarvan schade, zodat sprake is van onrechtmatig wapperen en onrechtmatige mededelingen in de zin van artikel 6:194 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.7. Tinnus c.s. voert verweer. Zij bestrijdt onder andere dat Tinnus geen beroep kan doen op de ingeroepen prioriteitsrechten en dat EP 948 op andere gronden nietig zou zijn. Subsidiair heeft Tinnus c.s. drie hulpverzoeken gedaan. Ten aanzien van vordering A betwist Tinnus c.s. dat de rechtbank internationaal bevoegd is kennis te nemen van die vordering, voor zover die niet beperkt is tot Nederland. Zij bestrijdt ook dat Koopman belang bij die vordering zou hebben. Tinnus c.s. betwist tevens dat de rechtbank in deze zaak internationaal bevoegd is te beslissen over het wapperverbod en de gestelde onrechtmatige publicaties, en dat Koopman in die vordering ontvankelijk is, omdat Koopman die vorderingen ook heeft ingesteld in de procedure betreffende de Gemeenschapsmodel- en auteursrechten (zie 2.18).

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie en reconventie**

###### *bevoegdheid*

4.1. Deze rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van artikel 4 lid 1 Brussel I *bis*-Vo<sup>6</sup>, omdat Koopman in Nederland is

<sup>6</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

---

gevestigd. Voor zover de vorderingen in conventie (het faciliteren van) inbreuk op buitenlandse delen van EP 948 betreffen, is deze rechtbank eveneens bevoegd, met dien verstande dat zij het oordeel van de buitenlandse rechter moet afwachten ten aanzien van de nietigheidsverweren van Koopman<sup>7</sup>. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 2 sub a Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). De internationale en relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is in conventie overigens niet bestreden.

4.2. In reconventie is deze rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 6 Brussel I *bis*-Vo juncto artikel 7 lid 2 Rv, voor zover er voldoende samenhang bestaat tussen de vorderingen in conventie en reconventie. Voldoende samenhang is er in ieder geval bij de reconventionele vordering B (zie 3.5) tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 948. Ook vordering A, de vordering tot een verklaring voor recht van geen inbreuk hangt feitelijk en rechtens zozeer samen met de zaak in conventie, dat daarvoor bevoegdheid bestaat. De door Tinnus c.s. opgeworpen vraag of die bevoegdheid voor vordering A grensoverschrijdend is, is niet aan de orde. Koopman heeft duidelijk gemaakt dat zij met deze vordering slechts het oog heeft op (inbreuk in) Nederland.

4.3. De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Rv ook internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van het in reconventie sub C (zie 3.5) gevorderde wapperverbod, nu het om gesteld onrechtmatige uitingen gaat die feitelijk en rechtens samenhangen met de in conventie gestelde octrooi-inbreuk. De stelling van Koopman is, dat er sprake is van onrechtmatig wapperen met, onder andere, EP 948. De stelling van Koopman dat er ook met andere IE-rechten is gewapperd, betreft dezelfde uitingen waarin ook met EP 948 gewapperd zou zijn ten aanzien van hetzelfde Koopman product, zodat vordering C in zijn geheel feitelijk voldoende samenhangt met de vorderingen in conventie, ook al is er sprake van aanvullende juridische grondslagen (de overige IE-rechten). Het voorgaande geldt overeenkomstig voor vordering D in reconventie, het gevorderde verbod tot het doen van misleidende en onnodig grievende mededelingen.

4.4. Op dezelfde gronden is de rechtbank ook bevoegd kennis te nemen van de nevenvorderingen.

#### **in conventie**

##### *Inventiviteit EP 948*

4.5. Een van de centrale vragen in deze zaak is de vraag of EP 948 een geldig octrooi is. Koopman stelt (mede als verweer in conventie) onder andere dat EP 948 nietig is omdat het niet inventief is ten opzichte van US 309. Dit betoog van Koopman slaagt. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.6. De rechtbank stelt voorop dat het bij de beoordeling van inventiviteit gaat om de vraag of de uitvinding op de prioriteitsdatum voor de vakman op voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek. Bij de beantwoording van die vraag kan de *Problem Solution Approach* (PSA) als hulpmiddel worden gehanteerd, maar zij vormt niet de toets zelf. De toepassing van de PSA geeft een hulpmiddel om te onderzoeken of een octrooi inventief is, vanuit de gedachte dat een octrooi in beginsel inventief zal zijn als het inventief is ten opzichte van de dichtstbijzijnde stand van de techniek, de *closest prior art*.

<sup>7</sup> HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608

---

De selectie van de *closest prior art* bevat echter mogelijk *hindsight*, omdat men met kennis van de uitvinding de *closest prior art* selecteert. Op de prioriteitsdatum hoefde dat voor de vakman echter in het geheel geen reëel uitgangspunt te zijn. Uiteindelijk is het de vraag of de uitvinding voor de vakman voor de hand lag ten opzichte van het geheel van de stand van de techniek<sup>8</sup>.

4.7. De rechtbank zal allereerst de voor EP 948 relevante vakman bepalen. EP 948 betreft een voortbrengsel en methode voor het vullen van 'containers' waarbij het octrooi duidelijk maakt dat daarmee in het bijzonder is gedacht aan ballonnen en nog meer in het bijzonder aan waterballonnen. EP 948 beschrijft echter ook met lucht en helium gevulde ballonnen en tevens medische toepassingen zoals het vullen van containers met bloed. Feitelijk gaat het bij de beschreven luchtballonnen en waterballonnen veelal om producten van hetzelfde materiaal die voor beide doeleinden – het vullen met gas dan wel met vloeistof – gebruikt kunnen worden. Voor zover het niet gaat om ballonnen voor beide doeleinden, dan gaat het in ieder geval om speelgoedproducten van vergelijkbaar elastisch materiaal. De in aanmerking te nemen vakman is derhalve een technicus die bekend is met producten en werkwijzen voor het vullen van ballonnen met gassen en met vloeistoffen. In hoeverre er sprake is van een team, waarin ook medische deskundigheid vertegenwoordigd is, kan in het midden blijven, gelet op de stand van de techniek die de rechtbank bij de beoordeling betreft.

4.8. Naar het oordeel van de rechtbank vormt US 309 een geschikt document om te dienen als de meest nabije stand van de techniek. Deze publicatie bevindt zich op hetzelfde vakgebied en adresseert hetzelfde probleem als EP 948: het beschrijft een voortbrengsel en methode voor het efficiënt vullen van meerdere (water- of gas-)ballonnen. Tinnus c.s. betwist dat dit document dienst kan doen als *closest prior art*, omdat het in US 309 geopenbaarde voortbrengsel en de toepassing daarvan onvoldoende kenmerken gemeen zou hebben met EP 948. Tinnus c.s. wijst echter geen uitgangspunt aan dat naar haar mening geschikter is. Daarbij komt dat de uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van elke geschikte stand van de techniek. Tinnus c.s. heeft niet aangevoerd dat US 309 in dat verband geen reëel uitgangspunt zou zijn. De rechtbank zal daarom nagaan welke kenmerken van EP 948 al in US 309 zijn geopenbaard.

#### *Conclusie 1*

4.9. Bij deze analyse zal de rechtbank de indeling in kenmerken hanteren die partijen ook hebben toegepast. Deze indeling luidt voor conclusie 1 van EP 948:

1.1 An apparatus comprising a housing (12)

1.2 comprising an opening at a first end (A) and a plurality of holes (26) at a second end (B); and

1.3 a plurality of hollow tubes (16), wherein each hollow tube (16) is attached to a respective hole of said plurality of holes (26),

<sup>8</sup> Zie A-G Huydecoper in zijn conclusie vóór HR 13 september 2013 (Global Bio-chem/Ajinomoto), ECLI:NL:PHR:2012:BY7837, randnr. 27 t/m 34 en met name 30.

1.4 wherein all of the hollow tubes of the apparatus extend from said housing to respective tube ends at where the tube ends present a plurality of adjacent inflatable containers (18),

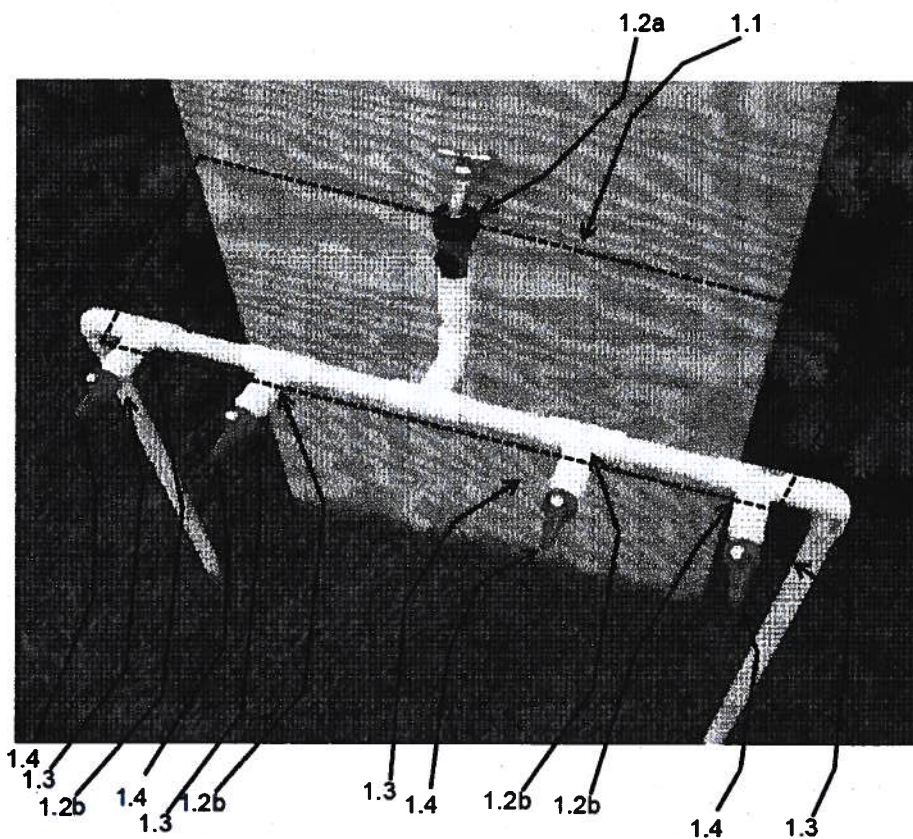
1.5 wherein each tube end is removably joined to a respective one of said inflatable containers in a sealed manner by an elastic ring (20) disposed around a neck of the inflatable container,

1.6 and wherein the tubes facilitate the simultaneous filling of the inflatable containers with a liquid,

1.7 said elastic rings being configured to each slide 10 with the corresponding inflatable container when each inflatable container is detached from the corresponding hollow tube and, upon removal of the inflatable container from the corresponding tube, to constrict the neck of the inflatable container, sealing it with the liquid inside.

4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat kenmerk 1.1. wordt geopenbaard in US 309.

4.11. Koopman stelt dat het T-vormige buisstelsel weergegeven in figuur 12 van US 309 een behuizing in de zin van kenmerk 1.2 van EP 948 vormt. Zij doelt daarbij op het hieronder door middel van stippellijnen in figuur 12 weergegeven deel van het buizenstelsel<sup>9</sup>:



<sup>9</sup> de nummering is door Koopman geplaatst bij onderdelen die volgens Koopman corresponderen met de nummering in EP 948.



Volgens Tinnus c.s. is dat niet het geval, omdat bij het buizenstelsel in US 309 geen sprake is van een behuizing met een ‘*manifold-functie*’, die dient als verdeelstuk waarin gelijkmatige drukopbouw kan plaatsvinden zodat de containers gelijktijdig en gelijkmatig worden gevuld. Tinnus c.s. wijst daarbij op de omschrijving van die manifold-functie in paragraaf [101] van het octrooi (zie 2.5). Daarnaast is in US 309 volgens haar geen sprake van “een behuizing met een meervoud aan gaten aan een tweede uiteinde” (haar onderstreping).

4.12. Het betoog van Tinnus c.s. slaagt niet. EP 948 beschrijft in paragraaf [0101] dat de behuizing allerlei vormen kan hebben, zolang er maar sprake is van ‘*a hollow space or chamber enclosed by a rigid or semi-rigid casing (e.g., covering, skin, sleeve, sheath, etc.). A manifold arrangement is provide[d] by the housing*’. Daarvan is zonder meer sprake bij het door Koopman aangewezen T-stuk. Dit buisdeel vormt ook een holle ruimte omgeven door een hard omhulsel (*rigid casing*). In US 309 is ook sprake van een opening aan één einde, aangesloten op de watertoevoer (in de bovenstaande figuur gemarkeerd met nummer 1.2a), en een meervoud aan gaten aan een tweede einde of kant, te weten de openingen waarop de vier korte buizen zijn aangesloten (in de figuur gemarkeerd met nummers 1.2b) aan de lange zijde van het buisdeel dat zich horizontaal uitstrekt tussen de twee verticale steundelen en dat tegenover opening A ligt. Zoals gezegd blijkt uit de beschrijving van EP 948 in [0101] en tevens in [0125] dat de housing allerlei vormen kan hebben. Daarbij wordt in conclusie 9 een uitvoeringsvorm geclaimd, waarbij de gaten zich bevinden aan een tegenover opening A liggend ‘*end*’, zodat de vakman ‘*second end*’ zal opvatten als een tweede zijde, niet als een tweede uiteinde. Kenmerk 1.2. is derhalve geopenbaard in US 309. Daarbij geldt dat ook het buizenstelsel in figuur 12 van US 309 fungeert als een verdeelstuk (wat de gebruikelijke vertaling van *manifold* is). Ook in US 309 zal de druk bij toevoer van water of gas vanuit opening A in het T-stuk zich zo ontwikkelen, dat die druk gelijk verdeeld wordt over de ballonnen geplaatst aan de uiteinden van de vier korte buizen. De afstand tussen de gaten verhindert een gelijkmatige drukopbouw bij toevoer van vloeistof of gas niet. EP 948 beschrijft overigens ook niet dat de housing zo vormgegeven moet zijn dat die het mogelijk maakt dat de containers volledig gelijkmatig gevuld worden.

4.13. Ook kenmerk 1.3 wordt in US 309 geopenbaard. Op de gaten in tweede zijde B van het hiervoor bedoelde T-vormige buisstuk, zijn vier korte holle buizen aangebracht.

4.14. Figuur 12 toont geen ballonnen of andere containers die zijn aangebracht aan de uiteinden van de vier holle buizen. De beschrijving van US 309 openbaart echter duidelijk en ondubbelzinnig aan de vakman dat er ballonnen over de uiteinden van die buizen geplaatst worden om ze te vullen. Tinnus c.s. betwist dat daarmee is voldaan aan kenmerk 1.4, dat vereist dat de buisuiteinden ‘*present a plurality of adjacent inflatable containers*’, omdat in US 309 de ballonnen met de hand geplaatst moeten worden en er na het vullen van een serie ballonnen, weer nieuwe ballonnen op de ballonvuller geplaatst moeten worden. Bij de Bunch O’Balloons van Tinnus c.s. zijn de ballonnen al op de buizen geplaatst voordat de consument het product in gebruik neemt, zodat de buizen de ballonnen al presenteren. Bij dit betoog ziet Tinnus c.s. over het hoofd dat EP 948 niet is beperkt tot voortbrengsels waarbij de ballonnen op een andere locatie, machinaal en lang voordat de ballonvuller in gebruik wordt genomen, aan de buizen van kenmerk 1.4 zijn bevestigd. Dat het product van Tinnus c.s. die kenmerken heeft doet dan ook niet ter zake. EP 948 beschrijft in het geheel niet hoe en wanneer de ballonnen (of andere containers) op de buizen worden geplaatst. Ook

---

in US 309 zal de ballonnenvuller die wordt beschreven op enig moment voor het vullen ballonnen op de uiteinden van de holle buizen 'presenteren'. De vakman zal dat op basis van zijn algemene vakkennis onmiddellijk inzien. US 309 openbaart dit kenmerk dan ook duidelijk en ondubbelzinnig.

4.15. Ook het kenmerk dat de ballonnen 'adjacent' zijn wordt in 1.4 geopenbaard. Uit figuur 1 van EP 948 zal de vakman opmaken dat in het octrooi met 'adjacent' wordt bedoeld 'nabijgelegen', niet 'tegen elkaar aan gelegen'. Immers in figuur 1 zijn de ballonnen op twee niveaus aangebracht, die ook worden beschreven als 'adjacent'. Deze ruime lezing stemt overeen met de lezing die Tinnus c.s. zelf (in het kader van de ingeroepen prioriteit) heeft gegeven aan dit kenmerk tijdens de verleningsprocedure. De op de uiteinden van de buizen van US 309 te plaatsen ballonnen vallen onder deze ruime lezing.

4.16. Kenmerk 1.5 is niet geheel geopenbaard in US 309. US 309 openbaart wel een voortbrengsel waarbij er bij gebruik sprake is van buisuiteinden die verwijderbaar verbonden zijn met ballonnen. Dit volgt al uit de beschrijving van US 309, die duidelijk maakt dat de waterballonvuller gebruikt kan worden voor waterballongevechten. Partijen zijn het er over eens dat US 309 echter niet openbaart dat dit gebeurt '*in a sealed manner by an elastic ring disposed around a neck of the inflatable container*'.

4.17. Kenmerk 1.6 wordt in US 309 wel geopenbaard. Uit dat document blijkt dat de buizen het mogelijk maken dat meerdere waterballonnen gelijktijdig worden gevuld. Dat US 309 kleppen openbaart waarmee de holle buisuiteinden 1.4 afzonderlijk afgesloten kunnen worden voor het afzonderlijk vullen van ballonnen, staat er niet aan in de weg dat ook het gelijktijdig vullen duidelijk en ondubbelzinnig wordt geopenbaard: '*this invention is a device that can fill one or more balloons at a time. The preferred embodiment envisions the invention filling multiple water balloons, (...)*'.

4.18. Tussen partijen is niet in geschil dat kenmerk 1.7 niet is geopenbaard in US 309.

4.19. Daarmee zijn de verschillenmerken tussen US 309 en EP 948:  
- dat iedere ballon (of andere container) aan een buiseinde is bevestigd door een elastische ring om de hals van de ballon;  
- die zo is geconfigureerd dat hij mee schuift wanneer de ballon van de buis wordt losgemaakt en daarbij de ballon lucht- en waterdicht afsluit.

4.20. De betreffende elastische ring zorgt er in conclusie 1 van het octrooi voor dat de ballonnen stevig om de buis blijven zitten tijdens het vullen en, zodra de ballonnen van de buizen verwijderd worden, de ballonnen lucht- en waterdicht afsluiten. Dat maakt het mogelijk om eenvoudiger en dus sneller een meervoud van ballonnen af te sluiten.

4.21. Het objectieve technische probleem is derhalve het verschaffen van een verbeterd product om gemakkelijker meerdere ballonnen tegelijkertijd af te sluiten. Volgens Tinnus c.s. is 'het gemakkelijker vullen en van de ballonvuller afhalen van de ballonnen' ook onderdeel van het technisch probleem. Kenmerk 1.5 spreekt echter alleen van 'removably joined' en kenmerk 1.6 bepaalt slechts dat de buizen het gelijktijdig vullen van de ballonnen faciliteren, zonder nadere technische maatregelen te claimen voor de wijze van vullen en/of verwijderen. Zoals hiervoor overwogen openbaart US 309 al dat de ballonnen gelijktijdig

---

worden gevuld en dat ze verwijderbaar op de buizen zijn aangesloten, zodat dit geen verschillenmerken zijn en dus ook geen onderdeel van het technisch probleem.

4.22. Anders dan Tinnus c.s. bij pleidooi heeft gesteld, openbaart US 309 geen alternatieve oplossing voor het probleem door ballonnen met een membraan-sluiting toe te passen. Tinnus c.s. verwacht in haar betoog US 309 met een ander document uit de stand van de techniek, US 2013/0118640 (overgelegd als productie GP 22), op basis waarvan Koopman een alternatieve nietigheidsaanval heeft gesteld. Laatstgenoemd document openbaart een zelfafsluitende ballon door toepassing van een membraan, US 309 niet. US 309 wijst dan ook niet weg van de in het octrooi geclaimde oplossing van het probleem.

4.23. De vakman zou, uitgaande van US 309 en gesteld voor het probleem om snel een veelvoud van ballonnen af te sluiten, op zoek gaan naar mogelijkheden om ballonnen snel en eenvoudig na vullen af te sluiten. Hij zou daarbij FR 512 vinden en bestuderen. FR 512 betreft immers een publicatie op het vakgebied van de vakman: het betreft een werkwijze en voortbrengselen voor het opblazen en afsluiten (*obturation*) van een ballon. FR 512 richt zich op het vullen van ballonnen met een *fluidum*, in het bijzonder lucht of helium. EP 948 betreft eveneens (onder meer) met gas gevulde ballonnen. Maar ook voor met water gevulde ballonnen behoort FR 512 tot het relevante vakgebied vanwege de overeenkomstige eigenschappen van elastische waterballonnen en met lucht te vullen ballonnen. Het is daarbij, anders dan Tinnus c.s. betoogt, niet vereist dat de vakman in US 309 al een pointer naar de oplossing in FR 512 vindt.

4.24. De vakman leest in FR 512 dat die publicatie tot doel heeft het afsluiten van ballonnen met de hand of een apart werktuig te vergemakkelijken, omdat met de hand afsluiten handigheid vereist en gebruik van een apart werktuig kostbaar is (zie pagina 1 van FR 512, regels 19 tot en met 21, beschreven in 2.17). Het doel van FR 512 is, zo is te lezen op pagina 1 in regels 22 tot en met 24 van FR 512, het verschaffen van een werkwijze waarmee het opblazen en afsluiten van ballonnen goedkoop, snel en gemakkelijk is uit te voeren.

4.25. Uit FR 512 leert de vakman dat de ballon om een cilindrische buis (6) wordt geplaatst, waardoor lucht wordt toegevoerd. Om de ballon wordt een elastische ring (11) geplaatst (pagina 2, regels 3-5). Blijkens FR 512 gaat het om een eenvoudige elastische ring. Nadat de ballon is gevuld, zo wordt in FR 512 geopenbaard, zal de elastische ring een voldoende druk op de hals van de ballon uitoefenen om de ballon lucht- of waterdicht af te sluiten (pagina 2, regels 12-14). Daarmee wordt op een snelle, gemakkelijke en goedkope wijze de ballon afgesloten (pagina 2, regels 15-20). In feite leert FR 512 de vakman dat een ballon zelfsluitend gemaakt kan worden door een elastische ring om de hals te plaatsen, die de ballon lucht- en waterdicht afsluit als de ballon van de buis met lucht- of watertoevoer wordt verwijderd. Anders dan Tinnus c.s. stelt (onder verwijzing naar de voorlopige opinie van de OD in de oppositie procedure) openbaart FR 512 wel dat de ballon onmiddellijk en zonder verdere handelingen wordt afgesloten als de ballon van de buis wordt verwijderd. Figuren 6 en 7 tonen weliswaar een meermaals om de hals van een ballon geplaatste elastische ring, maar FR 512 openbaart in de breedte een ring (11) die, enkel- of meervoudig, om de hals van een ballon wordt geplaatst:

---

d) positionner un moyen élastiquement déformable sur la portion de l'embout repliée sur la surface extérieure du corps de gonflage de manière à  
5 enserrer l'embout sur cette dernière,

en die er voor zorgt dat de ballon wordt afgesloten zodra die van de buis wordt verwijderd:

Lorsque le ballon est retiré du corps de gonflage, le moyen élastique exerce une pression sur l'embout suffisante pour étrangler de manière étanche ce dernier.

4.26. De vakman die in zijn zoektocht naar de oplossing van het probleem op FR 512 stuit, zal zonder inventieve arbeid inzien dat het technisch probleem op te lossen is door de buisuiteinden van de ballonvuller van US 309 waarop ballonnen zijn geplaatst zoals in US 309 is beschreven, te voorzien van de elastische ringen van FR 512. Daarmee zullen de ballonnen zichzelf immers afsluiten, wat volgens FR 512 snel, eenvoudig en goedkoop is. Daarbij zal de vakman routinematig bepalen welke mate van elasticiteit en welke doorsnede van de ring geschikt zijn om er voor te zorgen dat de ring verwijdering van de ballon van de buis toelaat en vervolgens voldoende kracht op de ballon uitoefent om die goed af te sluiten. Dat de vakman dat zonder inventieve arbeid kan bepalen, volgt uit het octrooi zelf, dat over de daar toegepaste elastische ringen in de toelichting alleen zegt: '*elastic fasteners such as O-rings or rubber bands*' (zie paragraaf [0103], kolom 10, r. 2-3). Vervolgens maakt het octrooi in paragraaf [0110] duidelijk dat de vakman op de ingeroepen prioriteitsdatum zelf tot de juiste configuratie zou komen van de elastische ringen, aan de hand van parameters zoals maten, materiaal van de ring en ballonnen en het vulgewicht. Koopman wijst er terecht op dat het octrooi onvoldoende nawerkbaar zou zijn, als er inventieve arbeid nodig is voor het bepalen van de juiste (configuratie van de) elastische ring.

4.27. Tinnus c.s. betoogt dat de inventiviteit van het octrooi met name is gelegen in de drievoudige functie van de elastische ring, die er ten eerste voor zorgt dat de ballonnen om de buis blijven zitten tijdens het vullen, ten tweede weinig weerstand bieden bij het verwijderen, en ten derde de ballon afsluiten. Volgens Tinnus c.s. zou de vakman die drie problemen niet oplossen uitgaande van US 309 in combinatie met FR 512. Bij dit betoog gaat Tinnus c.s. echter uit van een veel ruimere probleemstelling, die afwijkt van de hiervoor in 4.21 vastgestelde probleemstelling die door de vastgestelde verschillenmerken is beperkt tot het gemakkelijker afsluiten van de ballonnen na verwijdering van de ballonvuller.

4.28. Anders dan Tinnus c.s. betoogt, is de vraag hoe en wanneer de elastische ring om de ballon op de buis wordt geplaatst geen onderdeel van de leer van het octrooi, zodat dit ook geen aspect is dat bij het technisch probleem betrokken kan worden. Welke handelingen er nodig zijn om de elastische ring in FR 512 aan te brengen om de buis en de ballon is dan ook niet relevant. Tinnus c.s. wijst op verschillenmerken die verschillen tussen de stand van de techniek en het Bunch O' Balloons-product betreffen. Daarbij verliest zij uit het oog dat EP 948 een aantal specifieke kenmerken van het product van Tinnus c.s. niet onder bescherming stelt, zoals de wijze en het moment waarop het product wordt samengesteld.

4.29. Ook het kenmerk dat de ballonnen zonder verdere handeling van de gebruiker van de ballonvuller verwijderd kunnen worden is geen beperkende maatregel in conclusie 1 van EP 948. EP 948 stelt uitdrukkelijk ook uitvoeringsvormen onder bescherming waarbij de ballonnen met een trekbeweging van de buizen gehaald moeten worden: *'filled containers may be detached by pulling them away from tubes 16'* (zie paragraaf [0108] van EP 948). Het betoog van Tinnus c.s. dat de vakman uitgaande van US 309 niet routinematig zou komen tot een ballonvuller waarbij de ballonnen tijdens het vullen vast zitten met de elastische ring, maar er daarna zelf juist afglijden en klaar voor gebruik zijn, gaat er aan voorbij dat dat geen kenmerk is van conclusie 1.

4.30. Tinnus c.s. heeft bij pleidooi gewezen op de voorlopige opinie van de OD in de aanhangige oppositie procedure. De rechtbank ziet geen aanleiding om zich aan te sluiten bij de in 2.22 weergegeven voorlopige opinie van de OD. Het is voor de rechtbank voldoende duidelijk welk buisgedeelte van de ballonvuller in figuur 12 van US 309 Koopman aanziet voor de behuizing (zie hiervoor in 4.12). Anders dan kennelijk voor de OD, is in deze zaak voor de rechtbank niet onduidelijk wat Koopman onder 'hollow tubes' verstaat. De door Koopman in figuur 12 toegevoegde cijfers corresponderen met de in deze zaak gehanteerde indeling in kenmerken van conclusie 1: de met 1.3. in figuur 12 aangeduide korte buizen betreffen de hollow tubes van kenmerk 1.3 (zie ook r.o. 4.13), die zijn aangebracht op gaten in tweede zijde B van het T-vormige buisstuk (zie de pijlen met 1.2b, die alle vier wijzen naar een hoek van een T-stuk waar zich een opening bevindt). Daarnaast vormt de vorm van de buizen geen verschilkenmerk. Het octrooi maakt in paragraaf [0125] van de beschrijving duidelijk dat buizen (16) in het octrooi allerlei vormen kunnen hebben, zodat niet vereist is dat deze (volledig) cilindrisch zijn. Ook een taps toelopende buis, zoals weergegeven in figuur 12 van US 309, is derhalve een buis in de zin van kenmerk 1.3. Dat de taps toelopende *nozzles* in US 309 de vakman ervan zouden weerhouden US 309 te combineren met FR 512 ziet de rechtbank, anders dan de OD, niet in. US 309 leert de vakman dat de ballon die over de *nozzle* wordt bevestigd (met een 'tying device') niet wegrolt voor of tijdens het vullen. Dat is derhalve geen probleem, zoals de OD onterecht stelt in haar voorlopige opinie. Als de vakman al zou denken dat de ring uit FR 512 van de *nozzle* in US 309 zou 'afrollen', zou hij inzien dat dat probleem eenvoudig verholpen wordt. Dit kan óf door de ballon en ring zo ver over de *nozzle* te plaatsen, dat die ook een cilindrisch deel van de holle buis omvatten, of door niet alleen de ring maar ook de cilindrisch gevormde buis van FR 512 in plaats van de taps toelopende buis toe te passen. Daarbij zij opgemerkt dat het octrooi de wijze waarop de ballonnen en de elastische ringen op de buizen van de ballonvuller worden aangebracht niet openbaart en/of onder bescherming stelt. Daaruit blijkt dat dit algemene vakkennis van de vakman is.

4.31. De slotsom van het voorgaande is, dat conclusie 1 van EP 948 niet inventief is.

#### *Volgconclusies 2 tot en met 9*

4.32. Conclusie 2 wordt eveneens geanticipeerd door US 309. De buitenste omtrek van kant A van de behuizing is in lengte zonder meer kleiner dan de buitenste omtrek in lengte van de lange zijde van het horizontale buisdeel van de behuizing, die 'de tweede kant (B)' in de zin van het octrooi vormt (zie 4.12).

4.33. Tinnus c.s. heeft met betrekking tot volgconclusies 3, 4, 5, 6 en 9 tegenover de stelling van Koopman dat die ook door US 309 in combinatie met FR 512 worden geanticipeerd, slechts verwezen naar haar verweren ten aanzien van conclusie 1. Nu die

---

verweren niet slagen, merkt de rechtbank deze conclusies ook als niet inventief aan. Daarbij zij nog opgemerkt dat US 309 het kenmerk van conclusie 6, flexibele buizen, ook duidelijk en ondubbelzinnig openbaart in paragraaf [0076] van dat document.

4.34. Ook conclusies 7 en 8 zijn niet inventief. Daarbij is van belang dat conclusies 7 en 8 geen *technische* kenmerken toevoegen aan conclusie 1 met betrekking tot de toe te passen elastische ringen; slechts het beoogde resultaat van de toe te passen ringen wordt omschreven en de vakman wordt geacht dat resultaat routinematig te kunnen bereiken (zie 4.26). Er is dus geen sprake van een technisch verschilkenmerk ten opzichte van US 309, dat betrokken moet worden bij het bepalen van het op te lossen probleem en van invloed is op de inventiviteitsvraag.

4.35. De vakman die de ballonvuller van US 309 in zijn zoektocht tot uitgangspunt voor verbetering neemt, zal inzien dat (als er meerdere spuitmonden open staan) de daarop aangesloten ballonnen gelijktijdig gevuld worden, zoals US 309 ook beschrijft. Daarbij zullen de ballonnen, afhankelijk van de parameters van de elastische ring, vanzelf van de buizen vallen als het vulgewicht zodanig toeneemt, dat de weerstand van ballon en ring niet meer voldoende zijn om de ballon om de buis te houden. Bij het zoeken naar de juiste parameters voor de configuratie van de elastische ringen uit FR 512, zou de vakman dus routinematig stuiten op de in conclusie 7 en 8 geclaimde ringen. US 309 openbaart ook verschillende draagbare uitvoeringsvormen (*'the invention can also be portable'*, zie paragraaf [0026]), zodat de vakman ook routinematig zou uitkomen bij een elastische ring met de juiste kenmerken om het afvallen van de ballonnen bij handmatig schudden te faciliteren.

#### *Conclusies 10 en 11*

4.36. Conclusie 10 is een onafhankelijke werkwijzeconclusie. De stellingen en weren van Koopman en Tinnus c.s. ten aanzien van conclusie 10 zijn gelijk aan die voor conclusie 1, zodat het door Koopman bepleite gebrek aan inventiviteit ten opzichte van US 309 en FR 512 ook geldt voor conclusie 10.

4.37. De in conclusie 11 ten opzichte van conclusie 10 toegevoegde werkwijzestap verschaft het octrooi ook geen inventiviteit. Hetgeen is overwogen in 4.34 en 4.35 is van overeenkomstige toepassing.

4.38. De slotsom van het voorgaande is dat EP 948 in zijn huidige vorm nietig is omdat het inventiviteit mist.

#### *Hulpverzoeken*

4.39. Tinnus c.s. heeft drie hulpverzoeken gedaan, voor het geval de rechtbank tot de conclusie zou komen dat het octrooi zoals verleend niet in stand kan blijven. Het eerste hulpverzoek luidt voor conclusie 1 als volgt (de gevraagde beperking is onderstreept):

*1.1 Apparaat, omvattende: (..)*

*1.4 waarbij alle van de holle buizen van het apparaat zich uitstrekken van de genoemde gemeenschappelijke behuizing naar respectieve buiseindes waaraan de buiseindes een meervoudig aantal nabijgelegen opblaasbare containers (18) presenteren, waarbij de opblaasbare containers waterballonnen zijn.*

*1.5 waarbij elk buiseinde op een afdichtende wijze verwijderbaar aangesloten is op*

---

*een respectief exemplaar van de genoemde opblaasbare containers door een om een hals van de opblaasbare container geplaatste elastische ring (20), en 1.6 waarbij de buizen het gelijktijdig met een vloeistof vullen van de opblaasbare containers faciliteren, waarbij het [sic] vloeistof water is, (..)*

Voor conclusie 10 is een vergelijkbare beperking verzocht.

4.40. De gevraagde beperking van het octrooi tot waterballonnen kan het octrooi geen inventiviteit verlenen. US 309 openbaart eveneens een waterballonvuller die uitdrukkelijk bestemd is voor het vullen van waterballonnen, zodat dit geen aanvullend verschilkenmerk vormt ten opzichte van die stand van de techniek. Daarbij zij opgemerkt dat de betreffende vakman, ook als het vast te stellen technisch probleem is beperkt tot waterballonnen, (speelgoed)ballonnen gevuld met gassen tot zijn vakgebied zal rekenen. Die vakman zal bij de oplossing van het probleem dus ook FR 512 ter hand nemen.

4.41. Het tweede hulpverzoek van Tinnus c.s. betreft de samenvoeging van conclusie 3 en conclusie 1, waardoor conclusie 1 als volgt zou luiden (de gevraagde beperking is onderstreept):

*1.1 Apparaat, omvattende:*

*1.2 een behuizing (12) omvattende een opening met een schroefdraad aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede kant (B); en (..)*

Voor conclusie 10 is een vergelijkbare beperking verzocht.

4.42. Dit hulpverzoek is ingediend ten behoeve van andere geldigheidsbezwaren van Koopman. Tinnus c.s. heeft niet betoogd dat dit hulpverzoek haar tot hulp kan zijn als EP 948 niet inventief zou zijn ten opzichte van US 309. Hiervoor is immers ook al ten aanzien van conclusie 3 beslist dat die niet inventief is, op basis van de onweersproken stelling van Koopman dat figuur 12 de aansluiting op een buitenkraan toont en dat de vakman weet dat die koppeling een schroefdraad heeft. Dit hulpverzoek wordt dus ook van de hand gewezen.

4.43. Het derde hulpverzoek van Tinnus c.s. betreft de samenvoeging van conclusie 9 met conclusie 1, waardoor conclusie 1 als volgt zou luiden (de gevraagde beperking is onderstreept):

*1.1 Apparaat, omvattende:*

*1.2 een behuizing (12) omvattende een opening aan een eerste kant (A) en een meervoudig aantal gaten (26) aan een tweede tegenoverliggende kant (B); en (..)*

Voor conclusie 10 is een vergelijkbare beperking verzocht.

4.44. Tinnus c.s. heeft ook niet betoogd dat dit hulpverzoek haar tot hulp kan zijn indien EP 948 niet inventief zou zijn ten opzichte van US 309 (ook dit hulpverzoek is ingediend ten behoeve van andere geldigheidsbezwaren van Koopman). Uit de overwegingen hiervoor volgt al dat het in dit hulpverzoek toegevoegde kenmerk ook al is geopenbaard in US 309 (zie overweging 4.12). Dit hulpverzoek wordt dus ook van de hand gewezen.

4.45. Op dezelfde gronden kunnen combinaties van de hulpverzoeken 1, 2, en/of 3 Tinnus c.s. niet baten.

---

*Slotsom in conventie*

4.46. Uit het voorgaande volgt dat EP 948 (NL) niet, ook niet in aangepaste vorm, in stand kan blijven. Daaruit volgt dat de in reconventie gevorderde nietigverklaring toewijsbaar is en dat de in conventie aan de vorderingen ten grondslag gelegde stelling dat Koopman octrooi-inbreuk heeft gepleegd, niet slaagt voor zover het het Nederlandse deel van EP 948 betreft.

4.47. Ter zitting heeft Tinnus c.s. verklaard dat onderdeel 1 van haar vordering zo begrepen moet worden, dat zij ook een verklaring voor recht wenst dat Koopman onrechtmatig handelt doordat zij inbreuk op buitenlandse delen van EP 948 maakt en/of faciliteert. De vraag of dat het geval is, hangt mede af van de vraag of die buitenlandse delen geldig zijn. De beoordeling van die laatste vraag is voorbehouden aan de rechter van het betreffende land, zodat de rechtbank de beoordeling van dat deel van het geschil zal schorsen, zoals Tinnus c.s. ter zitting heeft verzocht, totdat die vraag is beantwoord. De zaak wordt naar de parkeerrol verwezen. De meest gereede partij kan de zaak weer op de rol brengen voor voortprocederen over dit deel van de vorderingen zodra duidelijkheid is verkregen omtrent de geldigheid van EP 948 in een of meer van de relevante landen.

4.48. Voor zover de vorderingen van Tinnus c.s. betrekking hebben op Nederland, zal de rechtbank die afwijzen.

4.49. Tinnus c.s. zal bij deze stand van zaken in conventie, als de in het ongelijk gestelde partij in dit deel van het geschil, worden veroordeeld in de proceskosten tot op heden. Koopman vordert een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv en heeft opgegeven dat haar advocaatkosten en de kosten van haar octrooigemachtigde tot nu toe in conventie en reconventie samen € 298.786,21 bedragen.

4.50. De rechtbank gaat voorbij aan het bezwaar van Tinnus c.s. dat Koopman haar proceskostenopgave te laat heeft ingediend, zodat een proceskostenveroordeling volgens het liquidatietarief begroot zou moeten worden. Het is juist dat Koopman de in het VRO-reglement bepaalde indieningstermijn van veertien dagen voor pleidooi, met circa 6 uur heeft overschreden. Die overschrijding is echter van zodanige aard dat zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, niet valt in te zien op welke wijze Tinnus c.s. daardoor in haar verdediging is geschaad.

4.51. De opgegeven kosten van € 7.200,- voor een opinie van EP&C kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de kostenbegroting, omdat een specificatie daarvan ontbreekt. Tinnus c.s. voert voorts terecht aan dat in de kostenopgave van Koopman ten onrechte BTW is meegerekend. Koopman heeft niet gemotiveerd waarom zij BTW niet zou kunnen verleggen. Het opgegeven bedrag dient derhalve te worden verminderd met de daarover berekende BTW van in totaal € 43.604,60, - Koopman heeft dat ook niet weersproken - zodat een bedrag resteert van € 298.786,21 - € 50.804,60  
(€ 7.200 + € 43.604,60) = € 247.981,61.

4.52. Tinnus c.s. heeft voorts terecht opgemerkt dat van mr. Van den Bergh en Koopman's octrooigemachtigde Wijnstra geen uurtarieven zijn opgegeven, maar de gehanteerde tarieven zijn op het eerste gezicht af te leiden uit de urenstaten, zodat die kosten wel bij de begroting worden betrokken. Wat betreft octrooigemachtigde Wijnstra heeft Koopman ter zitting ook voldoende gemotiveerd waarop de kosten zagen van de deskundige



---

waar deze octrooigemachtigde blijkens zijn kostenstaat contact mee heeft gehad, door te benoemen dat dat om de opinie van octrooigemachtigde Hart ging.

4.53. Daarmee gaat de rechtbank uit van een bedrag van € 247.981,61. Koopman heeft niet verduidelijkt welk deel van deze kosten is besteed aan het octrooirechtelijk geschil in de hoofdzaak in conventie en in reconventie. Zij heeft wel gesteld dat het octrooirechtelijk geschil in reconventie volledig voortvloeit uit het geschil in conventie. De rechtbank ziet in deze zaak aanleiding de kosten voor het octrooirechtelijk geschil volledig toe te rekenen aan de hoofdzaak in conventie. Zij schat dat deel van het totale geschil op 70 procent van de kosten, zodat (afgerond) van een bedrag van € 175.000,- wordt uitgegaan.

4.54. Op deze zaak zijn de Indicatietafrenten in octrooizaken van toepassing<sup>10</sup>. Daarin is bepaald dat de rechtbank die indicatietafrenten zal hanteren in zaken die op 1 september 2020 nog niet voor vonnis stonden. De rechtbank waardeert deze zaak, evenals Koopman, als een normale zaak in de zin van die indicatietafrenten. Het daarop toepasselijke maximale indicatietafrentief bedrag is € 75.000,-, zodat de kosten voor de procedure in de hoofdzaak in conventie op dat maximum worden begroot, te vermeerderen met het griffierecht in conventie, € 656,- derhalve in totaal € 75.656,-. Voor het meerdere worden de kosten in de hoofdzaak in conventie afgewezen. Conform de vordering van Koopman zal deze proceskostenveroordeling hoofdelijk zijn. De daarover gevorderde wettelijke rente zal eveneens worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald.

## **5. Incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv**

5.1. Koopman heeft een incidentele vordering tot zekerheidstelling ingesteld jegens Zuru. Zij stelt dat Zuru in Hongkong is gevestigd, zodat Zuru op grond van artikel 224 Rv zekerheid dient te stellen voor de proceskosten waartoe de rechtbank Zuru zou kunnen veroordelen, door middel van het stellen van een bankgarantie ter hoogte van € 175.000 met veroordeling van Zuru in de proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

5.2. Zuru heeft verweer gevoerd in het incident. Zij bestrijdt dat Koopman nu, bij vonnis in de hoofdzaak, nog belang heeft bij deze incidentele vordering. Ook betwist zij dat de hoogte van de gevorderde zekerheidstelling reëel is. Voorts bestrijdt Zuru dat Koopman in reconventie zekerheidstelling kan vorderen als verwerende partij. Tot slot stelt zij dat het stellen van zekerheid door een Nederlandse bankinstelling voor haar onredelijk bezwarend is omdat zij geen bestaande bankrelatie met een Nederlandse bank heeft.

5.3. De rechtbank overweegt als volgt. In conventie is Zuru aan te merken als een partij zonder woonplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instelt in de zin van artikel 224 lid 1 Rv. Zuru heeft niet bestreden dat de uitzonderingen op de cautieplicht, opgenomen in artikel 224 lid 2 Rv, niet op haar van toepassing zijn. Het vonnis in de hoofdzaak in conventie is geen eindvonnis, zodat Koopman nog belang heeft bij de gevorderde zekerheidstelling. Immers, na continuatie als bedoeld in 4.47, zullen mogelijk nog aanvullende proceshandelingen nodig zijn.

<sup>10</sup> Zie <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/indicatietafrenten-in-octrooizaken-rb-den-haag-1-september-2020.pdf>

5.4. Het verweer van Zuru dat Koopman voor haar proceskosten in reconventie geen zekerheidsstelling kan vragen op grond van artikel 224 lid 1 Rv slaagt. Het hiernavolgende heeft derhalve alleen betrekking op de procedure in conventie.

5.5. Bij de door Koopman gemaakte schatting van haar proceskosten, is geen rekening gehouden met de hierna in de hoofdzaak in conventie al uit te spreken proceskostenveroordeling. Alleen al daarom is die schatting inmiddels niet meer reëel. In het licht van het toepasselijke indicatietarief, acht de rechtbank een zekerheid van € 25.000 voor nog te maken proceskosten reëel, nu de rechtbank bij een toekomstige kostenveroordeling van Koopman rekening zal houden met de al uitgesproken kostenveroordeling en met het – voor een gehele zaak geldende - toepasselijke indicatietarief.

5.6. Voor de wijze waarop zekerheidsstelling op basis van artikel 224 Rv dient te geschieden, moet aansluiting worden gezocht bij het bepaalde in artikel 6:51 lid 2 BW. In ieder geval is van belang dat Koopman zonder moeite verhaal zal kunnen nemen op de aangeboden zekerheid. Koopman heeft het betoog van Zuru dat het voor Zuru niet mogelijk is zekerheid te stellen door middel van een bankgarantie van een Nederlandse bank, niet bestreden. De rechtbank zal dan ook niet bepalen dat zekerheid in die vorm gesteld dient te worden. Het ligt in de rede dat de advocaten van partijen met elkaar in overleg treden en afspraken maken over een adequate wijze van zekerheidsstelling waarbij wordt voorkomen dat (door een van partijen) nodeloze kosten dienen te worden gemaakt. Daarbij zou aansluiting gezocht kunnen worden bij de wijze van zekerheidsstelling beschreven in r.o. 2.2 van het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2020<sup>11</sup>.

5.7. Omdat beide partijen op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten in het incident compenseren.

#### **in reconventie voorts**

##### *Octrooirecht*

5.8. Uit de overwegingen in conventie volgt dat de gevraagde nietigverklaring voor het Nederlandse deel van EP 948 toewijsbaar is.

5.9. Koopman heeft de door haar in reconventie gevorderde verklaring voor recht ter zitting beperkt tot het Nederlandse deel van EP 948. Gelet op het feit dat EP 948 (NL) nietig verklaard zal worden, ziet de rechtbank niet in welk belang Koopman nog heeft bij een verklaring voor recht die toegespitst is op de vraag of het Koopman Product, als EP 948 (NL) wel geldig zou zijn, onder de beschermingsomvang daarvan zou vallen. Het door Koopman geschetste belang, dat zij duidelijkheid wil over haar rechtspositie in mogelijke toekomstige geschillen over andere octrooien uit dezelfde octrooifamilie, is in de omstandigheden van dit geval geen in rechte te respecteren belang. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.10. Koopman heeft eerst ter zitting gewezen op een specifieke afsplitsing, EP 3431010 B1, waarop Tinnus c.s. zich volgens haar in de toekomst zou kunnen gaan beroepen. Blijkens de in het octrooiregister gepubliceerde gegevens, wijken de kenmerken van de

<sup>11</sup> ECLI:NL:GHARL:2020:8034

---

onafhankelijke conclusies van dat octrooi af van kenmerken 1.2 en 1.3 van EP 948. Het zijn echter met name die kenmerken 1.2 en 1.3 van EP 948 waarop Koopman in deze procedure haar verweer baseert dat het Koopman Product niet onder de beschermingsomvang valt van EP 948. Een verklaring als gevorderd door Koopman baat haar in een geschil over inbreuk op EP 3431010 B1 dan ook niet, althans valt dat zonder toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

#### *Wapperverbod vordering*

5.11. Tinnus c.s. bestrijdt dat Koopman ontvankelijk is in het door haar gevorderde wapperverbod. Tinnus c.s. wijst er op dat Koopman in een andere procedure die aanhangig is bij deze rechtbank, waarin Tinnus c.s. zich beroept op Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten, eveneens in reconventie een wapperverbod heeft gevorderd. Dat gegeven staat er echter niet aan in de weg dat Koopman een vordering die deels op dezelfde grondslagen is gebaseerd, in deze procedure kan instellen. Koopman zou pas niet-ontvankelijk zijn, als er tussen haar en Tinnus en/of Zuru anderzijds over deze vordering is beslist in een vonnis dat gezag van gewijsde heeft gekregen (artikel 236 Rv). Daarvan is in de procedure waarop Tinnus c.s. wijst nog geen sprake. Aan het beroep op niet-ontvankelijkheid door Tinnus c.s. gaat de rechtbank dan ook voorbij.

5.12. Van onrechtmatig wapperen met een recht van intellectuele eigendom is eerst sprake als de rechthebbende weet, dan wel dient te beseffen dat de serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het recht geen stand zal houden in een oppositie, vervallenverklaring- of een nietigheidsprocedure<sup>12</sup>.

5.13. De mededelingen waarmee Tinnus c.s. volgens Koopman heeft 'gewapperd' zijn gedaan in de brief van Zuru aan Action van 17 februari 2017 (zie 2.8) en de e-mailberichten van Zuru aan Koopman van 23 en 27 maart 2017 (zie 2.9). Zuru maakt in die brieven in niet mis te verstane woorden duidelijk dat zij zich zo nodig in rechte zal beroepen op intellectuele eigendomsrechten die zij stelt te hebben of te krijgen. Daarmee handelt zij echter nog niet onrechtmatig. Zij vermeldt in die brief ten aanzien van EP 948 dat het gaat om een octrooi-aanvraag, zonder de indruk te wekken dat het octrooi al is verleend. Koopman wijst er op dat die aanvraag op dat moment de status 'ingetrokken' had, omdat Tinnus c.s. niet tijdig had gereageerd op het eerste nietigheidsrapport. Dat is echter vaker voorkomend in aanvraagprocedures en die status kan eenvoudig door de aanvrager worden hersteld. Dat Tinnus c.s. op basis daarvan behoorde te beseffen dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans was dat op haar aanvraag geen octrooi zou worden verleend, volgt daar nog niet uit. Dat EP 948 vervolgens (beperkt) op de genoemde aanvraag is verleend, illustreert dat die aanvraag nog niet kansloos was.

5.14. Nu de sommatie niet alleen op de octrooi-aanvraag was gebaseerd maar tevens op andere rechten, kan het feit dat Tinnus c.s. niet duidelijk heeft gemaakt dat de aanvraag haar op dat moment nog geen verbodsrecht gaf, alleen onrechtmatig zijn als Tinnus c.s. behoorde te beseffen dat zij geen van de andere door haar ingeroepen rechten op dat moment kon handhaven. Dat kan de rechtbank echter niet vaststellen.

5.15. Dat de door Tinnus c.s. ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten niet geldig zijn en dat Tinnus c.s. dat behoorde te beseffen, is een betoog dat Koopman, naar

<sup>12</sup> HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098, CFS Bakel - Stork

---

zij stelt, in een parallelle procedure (zie 2.18) uitgebreid heeft gemotiveerd. Dat betoog heeft zij ook gehouden in kort geding (zie 2.20) en bij het EUIPO (zie 2.19). Nadat de inhoudelijke behandeling van deze zaak was afgesloten, heeft het Gerecht<sup>13</sup> geoordeeld dat het beroep van Tinnus c.s. tegen de beslissing van de Kamer van Beroep van het EUIPO dat een van de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus c.s. voor de Bunch O’Balloons nietig is, wordt verworpen. De rechtbank heeft ambtshalve kennis genomen van dat arrest.

5.16. In de onderhavige procedure ontbreekt echter een uiteenzetting van de gronden waarom de Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten waarop Tinnus c.s. zich heeft beroepen, in de ogen van Koopman niet geldig zouden zijn. Koopman meent kennelijk dat de vormgeving van het Bunch O’Balloons-product en een aantal daarop gebaseerde Gemeenschapsmodellen volledig technisch bepaald zijn. Maar zonder nadere onderbouwing om welk(e) Gemeenschapsmodel(len) het gaat en waarom dat het geval is, kan de rechtbank niet beoordelen of dat zo is. Koopman verwijst slechts naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter en de beslissingen van de nietigheidsafdeling van het EUIPO. Dat zijn echter geen oordelen die in deze procedure gezag van gewijsde hebben of die vaststaan omdat daartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. Koopman had de gestelde nietigheid van de Gemeenschapsmodelrechten en afwezigheid van auteursrecht daarom nogmaals in deze procedure moeten toelichten, zodat de rechtbank daarover zelf zou kunnen oordelen. Daarbij had Koopman ook moeten motiveren waarom het voor Tinnus c.s. destijds duidelijk behoorde te zijn dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans was dat deze rechten ongeldig zouden worden verklaard. Het enkele betoog dat voor de modelregistraties dezelfde figuren zijn gebruikt als in EP 948, volstaat niet als bewijs daarvan. Op deze punten heeft Koopman niet voldaan aan haar stel- en motiveringsplicht. Dit betekent dat de stellingen van Koopman die gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat de Gemeenschapsmodelrechten van Tinnus c.s. nietig zijn en Tinnus c.s. zich niet kan beroepen op auteursrechten op het Bunch O’Balloons-product, niet kunnen slagen. Daarmee is het lot van de op ‘onrechtmatig wapperen’ gebaseerde vorderingen gegeven; die zijn niet toewijsbaar omdat niet vastgesteld kan worden dat Tinnus c.s. ten onrechte heeft gewapperd met een Gemeenschapsmodelrecht en/of een auteursrecht.

5.17. Tot slot wijst Koopman er op dat Tinnus c.s. zich in de brief aan Action beroept op haar Uniemerken, terwijl die merken niet zijn gebruikt in relatie tot het Koopman Product. Daarmee is echter nog geen sprake van het wapperen met rechten waarvan Tinnus c.s. wist of behoorde te begrijpen dat zij niet geldig waren. Action en Koopman konden op basis van deze waarschuwing eenvoudig vaststellen dat er geen risico was van merkinbreuk, zodat de voor een onrechtmatige daad vereiste schade in dit geval ontbreekt.

5.18. Uit het voorgaande volgt dat in deze procedure geen plaats is voor het oordeel dat Tinnus c.s. onrechtmatig heeft gewapperd met de in 2.8 en 2.9 weergegeven sommatiebrief en e-mails. De op deze grondslag gebaseerde vorderingen zijn dan ook niet toewijsbaar.

#### *Misleidende of onnodig grievende mededelingen*

5.19. Op dezelfde gronden als hiervoor in 5.16 overwogen, slaagt ook het beroep van Koopman op een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:194 BW door het doen van misleidende mededelingen in persberichten niet. Koopman legt aan de misleiding immers ten grondslag de stelling dat Tinnus c.s. ten onrechte aan derden heeft meegedeeld dat

<sup>13</sup> Gerecht EU 18 november 2018, ECLI:EU:T:2020:543

---

Koopman inbreuk heeft gemaakt op haar IE-rechten, meer in het bijzonder haar Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten. Omdat dit ten aanzien van de Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten niet kan worden vastgesteld, slaagt dit beroep niet.

5.20. Nu de stelling van Koopman dat de berichten onjuist zijn, niet slaagt, is er van onnodig grievende publicaties evenmin sprake. Zolang niet vaststaat dat de Koopman producten geen inbreuk maken op Gemeenschapsmodelrechten en/of auteursrechten van Tinnus c.s., is er onvoldoende grond om aan te nemen dat de door Tinnus c.s. gebezigde kwalificaties als 'knock off', 'imitatie', 'counterfeit product' en 'dishonest company' onnodig grievend zijn. Het beroep van Koopman op artikel 6:162 BW slaagt derhalve ook niet.

#### *Schade douanebeslag*

5.21. Koopman vordert een vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van het douanebeslag (zie 2.10), waarvoor zij Zuru aansprakelijk houdt. Aan dat beslag had Zuru Gemeenschapsmodelrechten ten grondslag gelegd. Het beslag is door de voorzieningenrechter op 15 september 2017 opgeheven (zie 2.20). Gelet op hetgeen hiervoor in 5.16 is geoordeeld, kan in deze procedure niet worden vastgesteld dat er sprake is van een beslag dat niet op een van de door Zuru geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten gebaseerd kon worden. Derhalve kan ook niet worden vastgesteld dat er sprake is van een verplichting tot schadevergoeding. Deze vordering zal ook worden afgewezen.

#### *Proceskosten*

5.22. Nu beide partijen in reconventie op onderdelen in het ongelijk gesteld zijn, worden de proceskosten in reconventie gecompenseerd.

## **6. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

#### *in het incident*

- 6.1. veroordeelt Zuru om zekerheid te stellen ter hoogte van € 25.000 voor de proceskosten tot betaling waarvan Zuru door de Rechtbank nog veroordeeld zou kunnen worden na continuatie als bedoeld in 6.7, binnen vier weken na betekening van dit vonnis,
- 6.2. verklaart het onder 6.1 gegeven bevel uitvoerbaar bij voorraad,
- 6.3. wijst het meer of anders gevorderde af,
- 6.4. compenseert de kosten in het incident, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

---

*in de hoofdzaak*

- 6.5. wijst de vorderingen af behoudens het bepaalde in 6.6,
- 6.6. houdt de beslissing over de vorderingen aan voor zover die zien op buitenlandse delen van EP 948 en verwijst de zaak voor dat deel naar de parkeerrol,
- 6.7. bepaalt dat de meest gerede partij de zaak op de continuatierol kan plaatsen na het in r.o. 4.47, laatste zin, nader beschreven moment,
- 6.8. veroordeelt Tinnus c.s. hoofdelijk in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden begroot op € 75.656,-, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele betaling,
- 6.9. verklaart de in 6.8 bepaalde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

**in reconventie**

- 6.10. vernietigt het Nederlandse deel van EP 948,
- 6.11. wijst het meer of anders gevorderde af,
- 6.12. compenseert de kosten in reconventie, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. C.T. Aalbers en mr. ir. H. Meinders en bij afwezigheid van de voorzitter in het openbaar uitgesproken door de oudste rechter, mr. C.T. Aalbers, op 9 december 2020.