

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 368320 / HA ZA 10-2069

Vonnis van 6 juli 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
TOLL COLLECT GmbH,
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
PAPST LICENSING GmbH & Co,
gevestigd te St. Georgen im Schwarzwald, Duitsland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag.

Partijen zullen hierna Toll Collect en Papst genoemd worden. Aan de zijde van Toll Collect wordt de zaak behandeld door mrs. G. Kuipers en O.V. Lamme, advocaten te Amsterdam, voor Papst wordt de zaak behandeld door mrs. R. Hermans, R.E. Ebbink en D.F. de Lange, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 27 april 2010;
 - het exploit van dagvaarding van 4 mei 2010;
 - de akte overlegging producties 1 tot en met 16 van Toll Collect;
 - de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie van Papst, met producties 1 tot en met 9;
 - de akte houdende rectificatie van Papst, met productie 10;
 - de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte houdende aanvulling grondslag van eis in conventie, met producties 17 tot en met 26 van Toll Collect;
 - de akte van antwoord op vermeerdering grondslag van eis, tevens akte houdende correctie van eis in conventie, met productie 10A van Papst;
 - de akte overlegging producties 27 tot en met 32 van Toll Collect;
 - de akte houdende nadere producties 11, 12 en 13 ten behoeve van pleidooi van Papst.

Voorts zijn door partijen overgelegd specificaties van de proceskosten en pleitnotities.

2. De feiten

Papst

2.1. Papst is een Duitse onderneming die zich bezig houdt met de (bemiddeling bij de) exploitatie van octrooirechten. Papst is houdster van het Europese octrooi EP 802 513, hierna EP 513 of het Octrooi genoemd, voor een *Vorrichtung zur Erhebung von Strassenbenutzungsgebühren*, in de Nederlandse vertaling *Inrichting voor het heffen van tol voor gebruik van wegen*.

2.2. EP 513 is verleend op een aanvraag van 17 april 1997. Er is beroep op prioriteit gedaan op basis van DE 19615834, daterend van 20 april 1996 en DE 19654847 van 23 december 1996. Het Octrooi is verleend op 30 januari 2002 en van kracht in Nederland. Er is geen oppositie tegen het octrooi gevoerd.

2.3. Het Octrooi zoals verleend omvatte 36 conclusies. Papst heeft op 24 augustus 2010 ex artikel 63 Rijsoctrooiwet 1995 (verder: ROW 1995) een akte van afstand laten inschrijven in het octrooiregister en gewijzigde conclusies overgelegd in het Duits en in Nederlandse vertaling. Het Octrooi, voor zover verleend voor Nederland, telt thans 43 conclusies welke in de Nederlandse vertaling luiden als volgt.

1. *Inrichting voor het heffen van tol voor gebruik van wegen, die minstens een tolheffingstoestel (1) omvat met een terminal (6, 7), die minstens tijdelijk via een gegevenskanaal met een centrale computer (18) in verbinding staat, en met een printer (15) voor de afgifte van tolbewijzen, met het kenmerk dat de terminal (6, 7) verbonden is met minstens een databank die gegevens over het betrokken wegennet bevat.*
2. *Inrichting volgens conclusie 1, gekenmerkt doordat de tenminste ene databank voertuiggegevens van aan tolheffing onderworpen voertuigen bevat.*
3. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de tenminste ene databank tariefgegevens bevat.*
4. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een databank aanwezig is voor de toewijzing van tolbedragen aan verschillende voertuigenladingen.*
5. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een databank aanwezig is die tariefsgegevens bevat afhankelijk van trajectgegevens, voertuiggegevens, ladingspecifieke gegevens en/of van een tijdsduur.*
6. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de databank plaatselijk aan elke terminal afzonderlijk aangebracht is.*
7. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat als geheugen voor de databank een aandrijving voor compactdisks aanwezig is.*
8. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de bedrijfsprogrammatuur aanwezig is op dezelfde gegevensdrager als de bovengenoemde databank.*
9. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de terminal een kaartleesinrichting omvat voor het lezen van magneet- of chipkaarten, en dat initialisatiemiddelen voor de initialisatie van de terminal (6, 7) aanwezig zijn, die middelen omvatten voor het herkennen van een toevoeging tussen elke terminal(6, 7) en een of meer personeelskaarten in de vorm van magneet- of chipkaarten, waarbij middelen aanwezig zijn voor het vervaardigen van de toevoeging van voor elk geval typische gegevens van terminal (6, 7) en personeels-*

kaart bij de eerste ingebruikname van de terminal (6, 7) in de centrale computer (18).

10. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de middelen voor het vervaardigen van de toevoeging middelen omvatten voor het genereren van een terminal-identiteit in de centrale computer (18), uitgaande van typische gegevens van een personeelskaart, en middelen voor het opslaan van de terminal-identiteit in het geheugen van de bijbehorende terminal.

11. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een initialisatie van het tolheffingstoestel (1) aanwezig is met behulp van een toegevoegde personeelskaart bij afsluiting van een dag en/of ploegwisseling van het bedienende personeel op de plaats van tolheffing en/of bij stroomuitval en/of na een bepaald tijdsinterval zonder gebruik van het tolheffingstoestel.

12. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat communicatiemiddelen voor de communicatie tussen de centrale computer (18) en een terminal (6, 7) zo uitgevoerd zijn dat de terminal (6, 7) na het opbouwen van de verbinding zonder aanwijzing van de centrale computer (18) geen gegevens kan zenden.

13. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de papierschacht en/of de papiertoevoer voor de printer (15) van het tolheffingstoestel (1) afsluitbaar is.

14. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor het uitschakelen van de printer (15) na een afdruk.

15. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat in het tolheffingstoestel (1) twee printers (25)¹ aanwezig zijn.

16. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor de transactieboeking pas na volledige afdruk van een tolbewijs en een controlebon.

17. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat controlemiddelen aanwezig zijn voor informatie door het tolheffingstoestel (1) bij de centrale computer (18) en voor de autorisatie of blokkering van een transactie door de centrale computer (18) bij overschrijding van het bedrag van een of meer transacties boven een bepaald grensbedrag.

18. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor het laden van programma's en/of gegevens in de terminal (6, 7) van het tolheffingstoestel (1) via de centrale computer (18).

19. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de gegevensoverdracht gecodeerd is.

20. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor het annuleren van een transactie, die een annulering alleen toelaten binnen een bepaald tijdsinterval vanaf het tijdpunt van de boeking van de transactie.

21. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat in de terminal (6, 7) van het tolheffingstoestel (1) middelen aanwezig zijn voor het automatisch herkennen van aangesloten perifere toestellen (4a-g).

¹ Het verwijzingscijfer (25) komt in de Duitstalige tekst van de nieuwe conclusies niet voor.

-
22. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een mobiel deel (7) met toetsenbord (41, 10), geheugen (3), CPU (2) en kaartleesinrichting aanwezig is.*
 23. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat een basisstation aanwezig is met laadtoestel voor het mobiele deel (7), waarbij controlemiddelen aanwezig zijn voor een goede plaatsing van het mobiele deel op het basisstation.*
 24. *Inrichting volgens conclusie 22 of 23, met het kenmerk dat het mobiele deel (7) naast de accu een bufferbatterij bezit.*
 25. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor het aanbrengen van geldigheidsmerktekens op een formulier voor een plakvignet.*
 26. *Inrichting volgens conclusie 25, met het kenmerk dat de middelen voor het aanbrengen van geldigheidsmerktekens middelen voor het stansen omvatten.*
 27. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 en 26, met het kenmerk dat verschillende geldigheidsmerktekens naar keuze aanstuurbaar kunnen worden aangebracht.*
 28. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 27, met het kenmerk dat minstens een typewiel aanwezig is voor het stansen van alfanumerieke stansbeelden.*
 29. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 28, met het kenmerk dat minstens een stanspen aanwezig is voor het uitstansen van specifieke onderscheidsvelden.*
 30. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 29, met het kenmerk dat middelen voor het opplakken van een folie na het aanbrengen van de geldigheidsmerktekens aanwezig zijn.*
 31. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 30, met het kenmerk dat de middelen voor het elektronisch bepalen van zich op een vignetformulier bevindende gecodeerde vignetgegevens aanwezig zijn.*
 32. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 31, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor de toevoeging van een op het vignetformulier aanwezige onderscheiding aan de bij de uitgifte aangebrachte geldigheidskenmerken.*
 33. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 32, met het kenmerk dat de geldigheidskenmerken alsmede typische gegevens van een vignetformulier centraal kunnen worden bepaald en afgeroepen.*
 34. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 33, met het kenmerk dat gegevens van de geldigheidsmerktekens alsmede de toegevoegde onderscheiding van het vignetformulier via een terminal en/of mobiel deel volgens een der voorgaande conclusies kunnen worden afgeroepen.*
 35. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 35, met het kenmerk dat de middelen voor het aanbrengen van geldigheidsmerktekens in een terminal en/of een mobiel deel volgens een der voorgaande conclusies kunnen worden geïntegreerd.*
 36. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies 25 tot 35, met het kenmerk dat middelen aanwezig zijn voor de invoer van keuzecriteria voor de keuze van op een vignetformulier aan te brengen geldigheidsmerktekens.*

-
37. *Inrichting volgens conclusie 36, met het kenmerk dat de middelen voor de invoer van de keuzecriteria het toetsenbord van een terminal en/of van een mobiel deel volgens een der voorgaande conclusies omvatten.*
38. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de geldigheid van een tolbetalingsbewijs in de tijd door de terminal automatisch, afhankelijk van de gekozen rit, kan worden bepaald en toegepast.*
39. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat op de terminal een rijroute door opgave van een of meer plaatsnamen waar doorheen gereden wordt of andere kenmerken van de route invoerbaar is.*
40. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat op de terminal een voertuigkenteken invoerbaar is.*
41. *Inrichting volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat op de terminal een default-waarde voor de startplaats overschrijfbaar is vastgelegd, zodat aan elke terminal voor elk willekeurig stuk van de weg een tolbetalingsbewijs kan worden vervaardigd.*
42. *Inrichting voor het heffen van tol voor gebruik van wegen, die minstens een tolheffingstoestel (1) omvat met een terminal (6, 7), die minstens tijdelijk via een gegevenskanaal met een centrale computer (18) in verbinding staat, en met een printer (15) voor de afgifte van tolbewijzen, met het kenmerk dat de terminal (6, 7) verbonden is met minstens een databank die gegevens over het betrokken wegennet, voertuiggegevens van aan tolheffing onderworpen voertuigen en/of tariefgegevens bevat en dat middelen aanwezig zijn voor het aanbrengen van geldigheidsmerktekens op een formulier voor een plakvignet.*
43. *Gebruik van de inrichting voor het heffen van tol voor gebruik van wegen volgens een der voorgaande conclusies, voor het heffen van traject afhankelijke, voertuig afhankelijke, ladingspecifieke en/of tijdafhankelijke tol voor gebruik van wegen.*

2.4. De materie welke thans wordt bestreken door de nieuwe conclusies 1, 2 en 3, was in de oorspronkelijk conclusies samengevat in conclusie 1, in Nederlandse vertaling luidende als volgt:

1. *Inrichting voor het heffen van tol voor gebruik van wegen, die minstens een tolheffingstoestel (1) omvat met een terminal (6, 7), die minstens tijdelijk via een gegevenskanaal met een centrale computer (18) in verbinding staat, en met een printer (15) voor de afgifte van tolbewijzen, **met het kenmerk** dat de terminal (6, 7) verbonden is met minstens een databank die gegevens over het te bepalen wegennet, voertuiggegevens van aan tolheffing onderworpen voertuigen en/of tariefgegevens bevat.*

De conclusies 38 tot en met 42 in de nieuwe set van conclusies maakten geen deel uit van de conclusies zoals verleend. Conclusie 36, oud is met een correctie in de Nederlandse vertaling² omgenummerd tot conclusie 43, nieuw.

2.5. Het Octrooi omvat vier figuren welke hieronder verkleind zijn weergegeven.

² “streckenabhängigen” werd in de Nederlandse vertaling van conclusie 36 zoals verleend vertaald met “afstand afhankelijke”, hetzelfde woord uit conclusie 43 volgens de akte van afstand wordt als gezegd (beter) vertaald met “traject afhankelijke”.

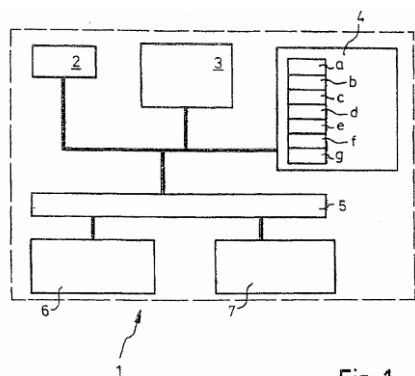


Fig. 1

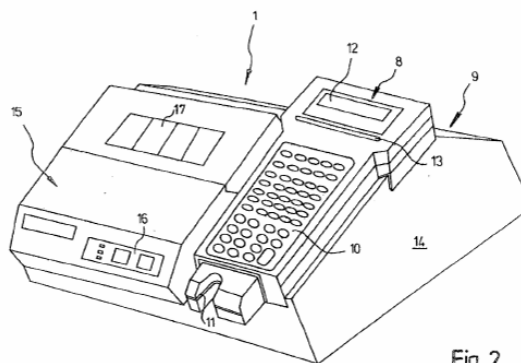


Fig. 2

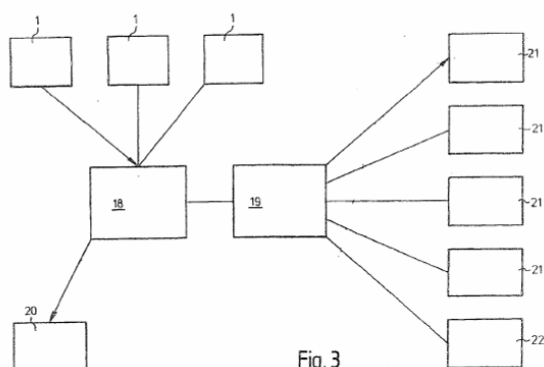


Fig. 3

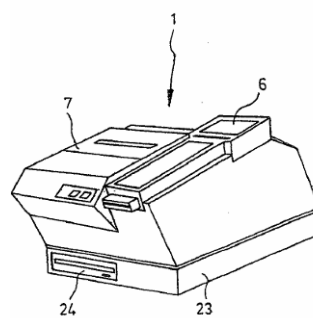


Fig. 4

Toll Collect

2.6. Toll Collect is een Duitse onderneming die in opdracht van de Duitse overheid een elektronisch systeem heeft ontwikkeld en geplaatst voor het innen van tol voor vrachtwagens op Duitse wegen en houdt zich sinds 1 januari 2005 bezig met de exploitatie van dit tolheffingsysteem in Duitsland. Bij dit systeem wordt tevens gebruik gemaakt van terminals in Nederland en andere landen die grenzen aan Duitsland. In Duitsland wordt sinds 1 januari 1995 tijdsafhankelijke autosnelwegtol geheven voor Duitse en buitenlandse vrachtwagens (hetgeen vermeld wordt in paragraaf [0008] van de beschrijving van het Octrooi). Op 1 januari 2005 is overgeschakeld op een trajectafhankelijk tolsysteem voor alle vrachtwagens met een toegelaten totaalgewicht vanaf 12 ton. Dit geldt voor de autosnelwegen en bepaalde rijkswegen.

2.7. Een tolplichtige gebruiker van het Duitse wegennet kan met het tolsysteem van Toll Collect op drie verschillende manieren een rit boeken:

- 1) automatisch door een ingebouwd voertuigtoestel, een zogenaamde On-Board Unit (OBU), dat via GPS werkt,
- 2) handmatig bij een tolterminal, of
- 3) handmatig via internet.

2.8. Het systeem wordt ten behoeve van Nederlandstalige gebruikers beschreven in de Nederlandstalige gebruikershandleiding van Toll Collect genaamd "Tolheffing voor vrachtwagens in Duitsland" (hierna: de Handleiding), die onder meer op de website van Toll Col-

lect, www.toll-collect.de, beschikbaar is. Alle gebruikers van het tolplichtige Duitse wegennet kunnen handmatig hun reis bij een tolterminal boeken. Deze tolterminals bevinden zich zowel in Duitsland als in de buitenlandse grensgebieden in de buurt van opritten, vrachtwagenparkeerplaatsen, wegrestaurants en bij tankstations. In Nederland staat op circa 40 locaties een tolterminal.

2.9. De tolterminals van Toll Collect werken als volgt. De bestuurder van de vrachtwagen voert op de terminal zelf de relevante voertuiggegevens, de vertrektijd en het begin- en eindpunt van de rit in. Relevante voertuiggegevens zijn de milieuklassen en het aantal assen. De bestuurder voert ook zijn kenteken in. De tolterminal berekent vervolgens de tol voor de kortste route binnen het tolplichtige wegennet. De chauffeur kan de voorgestelde route accepteren of wijzigen door het invoeren van maximaal 4 tussenstations. Als de chauffeur met de route akkoord gaat, bevestigt hij deze en kiest hij het gewenste betaalmiddel (bijvoorbeeld een EC-card, credit card of cash). De vrachtwagenchauffeur ontvangt aan het eind van de boeking een boekingsbewijs. Dit bewijs bevat gegevens over het voertuig, het geboekte traject, de lengte van het traject, het tolbedrag, het boekingsnummer en de geldigheidsduur. De geldigheidsduur is het tijdsvak waarbinnen de chauffeur gerechtigd is over het opgegeven traject te rijden.

2.10. Het systeem kent binnen- of indoor-terminals en buiten- of outdoor-terminals. Bij een binnenterminal kan betaling plaatsvinden aan een kassa. Bij een buitenterminal vindt de gehele transactie op de terminal zelf plaats.

2.11. De terminals zijn verbonden met het rekencentrum van Toll Collect. De boekingsgegevens worden direct na de boeking aan Toll Collect doorgegeven. Dit is ten behoeve van de handhaving. Zo herkent het systeem bij controles of het tolbedrag correct is geboekt.

2.12. Het systeem omvat onder meer automatische controles. Op 300 vaste standplaatsen registreren controlebruggen de naderende voertuigen en controleren bij het rijdende verkeer, of de tolplichtige vrachtwagens conform de regels in het systeem zijn geboekt. Bij alle deelnemers aan de handmatige procedure (zoals bij het boeken via een tolterminal) wordt het kenteken gelezen en vergeleken met de gegevens die in het rekencentrum van Toll Collect zijn opgeslagen. Ook vinden mobiel controles plaats. Ongeveer 300 mobiele teams van de BAG (*Bundesamt für Güterverkehr*) controleren 24 uur per dag of het verschuldigde tolgeld correct is betaald. De mobiele controleteams gaan nagenoeg op dezelfde wijze te werk als de automatische controlebruggen. Bij een handmatige boeking vergelijkt het controleteam het kenteken van het voertuig met de boekingsgegevens in de centrale database. Verder vinden er stationaire controles en bedrijfscontroles plaats, ook beschreven in de Handleiding.

2.13. De inrichting van Toll Collect kent de mogelijkheid boekingen binnen een bepaald tijdsinterval te storneren via een terminal. Binnen 15 minuten kan men kosteloos storneren, daarna wordt €3 in rekening gebracht. Vóór het begin van het geldigheidstijdvak van het boekingsbewijs kan op elke tolterminal worden gestorneerd. Na aanvang van het geldigheidstijdvak kan alleen gedeeltelijk worden gestorneerd op tolterminals langs het geboekte traject voor het nog niet gereden gedeelte van het traject. Storneren is niet mogelijk wanneer het terug te ontvangen bedrag kleiner of gelijk is aan de te vorderen storneringskosten van €3. Na afloop van de geldigheidsduur van het boekingsbewijs is het niet meer mogelijk bij Toll Collect een stornoboeking uit te voeren. Teruggave is dan alleen nog mogelijk via de

BAG, waarvoor binnen twee maanden na afloop van de geldigheidsduur een verzoek moet worden ingediend.

Andere procedures tussen partijen

2.14. Toll Collect heeft bij dagvaarding van 27 januari 2010 voor de Zwitserse rechter (de rechtbank te Bern) een nietigheidsvordering ingesteld met betrekking tot het Zwitserse deel van het Octrooi. Tevens vorderde Toll Collect bij dagvaarding van 27 januari 2010 een grensoverschrijdende verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot het Octrooi (de rechtbank te Schaffhausen). Deze vordering ziet op Zwitserland en Duitsland. De Zwitserse procedures lopen nog. Naar verwachting zal er niet eerder dan zomer 2011 vonnis komen.

2.15. Papst heeft voor het Duitse deel van het Octrooi een zogenoemde *Lizenzbereitschafterklärung* volgens § 23 van de Duitse Patentgesetz afgegeven, die door Toll Collect is geaccepteerd. Bij dagvaarding van 5 februari 2010 heeft Papst Toll Collect in Duitsland gedagvaard voor de rechtbank te Düsseldorf. Papst vordert voor de Düsseldorfse rechter het afleggen van rekening en verantwoording en het voldoen van een schadevergoeding voor inbreukmakende handelingen voor de periode voorafgaand aan de acceptatie van de *Lizenzbereitschafterklärung*. Deze procedure is door de Düsseldorfse rechter bij beslissing van 24 juni 2010 aangehouden wegens litispendingie met de door Toll Collect in Zwitserland gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk in Duitsland.

2.16. Op 21 mei 2010 heeft Toll Collect in Duitsland bij het Bundespatentgericht een vordering tot vernietiging van het Duitse gedeelte van het Octrooi ingediend. Vermoedelijk zal halverwege 2011 vonnis worden gewezen.

3. Het geschil

In conventie

- 3.1. Toll Collect vordert, uitvoerbaar bij voorraad:
- (a) het Nederlandse deel van het Octrooi (zoals gewijzigd) te vernietigen; en
 - (b) Papst te veroordelen tot betaling van de kosten van de procedure in conventie zoals bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

In reconventie

- 3.2. Papst vordert in reconventie:
- B. te verklaren voor recht dat Toll Collect inbreuk maakt op EP 513 door in Nederland haar inrichting voor het heffen van tol in of voor haar bedrijf te gebruiken en/of door middel van haar inrichting tol te heffen c.q. het gebruik van haar inrichting in of voor haar bedrijf toe te passen;
 - C. Toll Collect te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op EP 513, meer in het bijzonder te verbieden haar tolheffingsstelsel in Nederland in of voor haar bedrijf te gebruiken en/of door middel van haar inrichting tol te heffen c.q. het gebruik van haar inrichting in of voor haar bedrijf toe te passen;
 - D. Toll Collect te veroordelen tot betaling aan Papst van een vergoeding terzake van de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de inbreuken op EP 513 en/of, dit naar keuze van Papst, tot afdracht van de door Toll

Collect als gevolg van inbreuk gemaakte winst, vermeerderd met de wettelijke rente, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

E. te bepalen dat Toll Collect een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000 zal verbeuren voor elke schending van een van de hierboven sub C genoemde veroordelingen, of (dit naar keuze van Papst), per dag of gedeelte van een dag dat Toll Collect de hierboven sub C genoemde veroordelingen niet volledig is nagekomen;

F. Toll Collect te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure (art. 1019h Rv); en

G. het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren; alsmede indien er vertraging zou optreden in de hoofdzaak, bij provisioneel vonnis:

H. Toll Collect te verbieden, met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, inbreuk te maken op EP 513, meer in het bijzonder te verbieden haar tolheffingsstelsel in Nederland te gebruiken en/of door middel van haar inrichting tol te heffen c.q. het gebruik van haar inrichting in of voor haar bedrijf toe te passen,

op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000 voor elke schending door Toll Collect van dit bevel, of (dit naar keuze van Papst), per dag of gedeelte van een dag dat Toll Collect dit bevel niet volledig is nagekomen,

met veroordeling van Toll Collect in de redelijke en evenredige kosten ex art. 1019h Rv ter zake van de procedure voor het verkrijgen van de voorlopige voorziening,

welke voorlopige voorziening bij voorraad uitvoerbaar zal zijn, en van kracht zal blijven hangende de bodemprocedure.

3.3. Partijen voeren over en weer verweer in conventie en in reconventie waarop hierna voor zover nodig zal worden ingegaan.

4. Beoordeling

In conventie en in reconventie

In de hoofdzaak

Hulpverzoek?

4.1. Toll Collect heeft gesteld dat voor de nieuwe conclusies 38 tot en met 42 niet valt in te zien hoe deze uitgelegd kunnen worden als een "afstand" van een recht. Deze conclusies waren niet aanwezig in het Octrooi als verleend. Volgens Toll Collect is het handelen van Papst in strijd met (de ratio van) artikel 63 ROW 1995, nu dat artikel ziet op de beperking van op basis van verleende conclusies bestaande rechten en niet de strekking heeft nieuwe rechten te verlenen.

4.2. Papst heeft, eerst bij pleidooi, de door haar voorgestelde wijziging aangemerkt als een hulpverzoek voor het geval de rechtbank van oordeel zou zijn dat deze wijziging niet toelaatbaar is als afstand in de zin van artikel 63 ROW 1995.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat toevoeging van de nieuwe conclusies 38 tot en met 42 niet is aan te merken als afstand in de zin van artikel 63 ROW 1995. Het hulpverzoek is onder de omstandigheden van het geval wel toelaatbaar. Daartoe overweegt de rechtbank als volgt.

4.4. In het algemeen is een hulpverzoek dat pas bij pleidooi wordt gedaan tardief, omdat het de wederpartij schaadt in haar mogelijkheid tot verweer. Van strijd met de goede procesorde is in dit geval echter geen sprake omdat de gedeeltelijke afstand door Papst is gedaan, althans inhoudelijk is medegedeeld, bij conclusie van antwoord in conventie en Toll Collect zich daarover bij haar conclusie van antwoord in reconventie al heeft kunnen uitlaten. Toll Collect heeft, gelet op het door haar gevoerde verweer, de afstand ook opgevat als een hulpverzoek, omdat zij daarop heeft gereageerd als ware het een hulpverzoek en heeft aangegeven waarom ook die conclusies nietig zijn in haar optiek. De rechtbank zal dan ook in het navolgende uitgaan van de conclusies zoals zij luiden na afstand – aan te merken als hulpverzoek - een en ander met de voorgestelde nieuwe nummering.

Geldigheid

4.5. Daar dit de verste strekking heeft zal de rechtbank eerst de door Toll Collect betwiste geldigheid van het Octrooi bespreken.

4.6. Volgens Toll Collect zijn gezien de door haar aangehaalde stand van de techniek conclusies 1, 2 en 3 niet aan te merken als nieuw.

4.7. Wat betreft de door Toll Collect ten aanzien van de conclusies 1, 2 en 3 ingeroepen publicaties heeft Papst niet meer gesteld dan dat zij geen van alle zien op een wegennet in de zin van het Octrooi en dat deze publicaties daarom niet nieuwigheidsschadelijk zijn. Volgens Papst maakten de tolsystemen van de door Toll Collect uit de stand van de techniek overgelegde documenten en alle andere systemen die voor de prioriteitsdatum van het Octrooi bekend waren geen van alle gebruik van gegevens over een *wegennet* in de betekenis die daaraan in de context van het Octrooi moet worden gegeven. Geen van die systemen maakt gebruik van een terminal waarin de wegen en de knooppunten van wegen zijn opgeslagen, zodat het voor de gebruiker mogelijk is vooraf een gewenste specifieke route te bepalen en specifiek voor die route een tolbewijs aan te schaffen. Het Octrooi voorziet daarom volgens Papst in een nieuwe “kaartjesautomaat” waaraan is toegevoegd een verbinding met een databank met de gegevens over het betrokken wegennet.

4.8. Van belang is nu wat onder een wegennet is te verstaan. In het Octrooi wordt dit begrip niet gedefinieerd of toegelicht. In totaal wordt in het Octrooi het woord wegennet (in het Duits: Straßennetz) viermaal gebruikt waarvan eenmaal in conclusie 1. In paragraaf [0017] wordt het begrip gebruikt in navolgende context:

[0017] Volgens de uitvinding wordt de terminal voor de afgifte van tolbetalingsbewijzen verbonden met een of meerdere databanken, die gegevens over het te bepalen wegennet, voertuiggegevens van aan heffing onderworpen voertuigen en/of tariefgegevens bevat.

In paragraaf [0024] wordt het woord wegennet tweemaal gebruikt:

[0024] Door het minstens gedeeltelijk evalueren³ van de bovenvermelde gegevens voor de bepaling van een tolbedrag voor gebruik van een weg is het mogelijk bepaalde soorten verkeersaanbod gericht te sturen. Zo kunnen bijv. gevaarlijke goederen door ecologisch minder gevoelige landschappen worden geleid of door minder bevolkte gebieden. Tijd afhankelijk kan bijv. rekening gehouden worden met spijtstijden in bepaalde delen van het wegennet, om een verplaatsing naar minder bereden wegen te bereiken. Verdere voorbeelden voor het sturend ingrijpen in het gebruik van het wegennet door middel van een tolsysteem van de beschreven soort zijn zondermeer denkbaar.

4.9. De rechtbank leidt hieruit af dat met een tolsysteem van de beschreven soort sturend kan worden ingegrepen in het gebruik van het wegennet. Een verdere toelichting op de betekenis van het begrip wegennet zelf ziet zij hier evenwel niet in. Zo blijkt hieruit bijvoorbeeld niet of alle wegen in een bepaald gebied geheel onder de tolplicht van het tolsysteem vallen, zodat het tolplichtig verkeer uitsluitend over tolwegen van en naar van zijn bestemming kan gaan.

4.10. De rechtbank gaat er gegeven de afwezigheid van een omschrijving in EP 513 dan ook van uit dat het begrip wegennet in het Octrooi moet worden begrepen in zijn “woordenboekenbetekenis”, dat wil zeggen *de gezamenlijke wegen die een land of landstreek doorsnijden*.⁴ Van deze wegen zijn een aantal tolplichtig. Het verkeer kan worden gestuurd door aanpassing van het toltarief, door dit op bepaalde delen van de tolplichtige wegen of gedurende bepaalde uren te verhogen zodat het verkeer mogelijk zijn weg zal zoeken over andere delen van het wegennet. Deze alternatieve trajecten zijn niet noodzakelijk tolplichtig.

4.11. De rechtbank begrijpt het begrip wegennet derhalve anders dan Papst. Papst legt een verbinding met de afwezigheid van tolpoorten. Zij stelt dat tolheffing voor een individuele tolweg en tolheffing voor een wegennet sterk verschillend zouden zijn en dat tolpoorten bij heffing op een wegennet praktisch uitgesloten zouden zijn (CvA nr. 16). Bij een klassieke tolweg is volgens Papst altijd sprake van gecontroleerde op- en afritten, waar voertuigen pas na betaling worden doorgelaten, of de passage van voertuigen minstens gedetecteerd wordt. De te volgen route ligt vast: de enige keuze van de gebruiker is waar hij de tolweg op- en afrijdt. Bewaking van inrijpunten en/of uitrijpunten volstaat voor bepaling van de heffing. Bij een wegennet zoals Papst dat verstaat, althans waar volgens haar het Octrooi op ziet, is geen sprake van tolpoorten en is er dus praktisch gesproken ook geen controle op toegang en vertrek. De gevolgde route binnen het wegennet volgt niet altijd éénduidig uit het inrijpunt en het uitrijpunt, aldus Papst.

4.12. Dat het begrip wegennet in deze zin moet worden begrepen, blijkt zoals hierboven is overwogen niet uit het Octrooi. Het Octrooi beschrijft een “kaartjesautomaat” voor de betaling en uitgifte, voorafgaande aan de beoogde rit, van tolbewijzen. Deze tolbewijzen kunnen vervolgens gebruikt worden in een systeem met of zonder tolpoorten. De afwezig-

³ De rechtbank citeert uit de vertaling in het Nederlands van het octrooischrift. In de originele Duitstalige tekst wordt het begrip *Verwertung* gehanteerd. “benutten” is wellicht een betere vertaling dan “evalueren”.

⁴ Dit is de betekenis die in Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal aan het begrip wegennet wordt gegeven.

heid van tolpoorten wordt nergens genoemd in het Octrooi, ook niet als kenmerk in een van de conclusies. Dit kenmerk kan ook niet worden “ingelesen” door een uitleg als door Papst voorgestaan van het begrip wegennet in conclusie 1.

4.13. Een van de door Toll Collect tegengehouden publicaties is Biffl et al., *Engineering an 'Open' Client/Server-Platform for a Distributed Austrian Alpine Road-Pricing System in 240 Days – Case Study and Experience Report*, Proceedings of ICSE-18, p. 115-124, maart 1996, hierna: Biffl. Deze publicatie beschrijft hoe in een periode van 240 dagen een structuur is ontwikkeld voor een gespreide tarifiering voor het gebruik van de alpine wegen van Oostenrijk. In het abstract wordt dit beschreven als:

This paper describes engineering a system for a distributed Austrian Alpine road-pricing environment as well as the structure and organization of the software development.

4.14. De publicatie beschrijft de wegen waar het project op ziet als volgt (p. 115 lk overlappend in rk):

The planning and realization of the system concept in this paper is made for an Austrian road-pricing company, which runs the two geographically separated toll-routes through the mountain Arlberg and over the pass Brenner in the Austrian Alps (see fig. 1). Both toll-road systems, Arlberg and Brenner, have to work operationally independent, while the common administration of the toll-routes is located in a central office in the nearby city Innsbruck, which has to have direct access to the information at both routes.

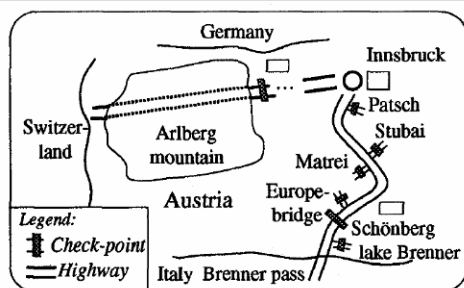


Fig. 1: The location of the toll-roads in the Austrian Alps.

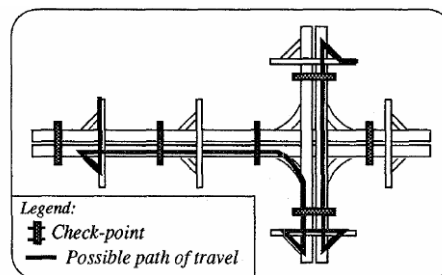


Fig 2: Open system (check-points block the main road rather than the ramps leading to and from the main road).

On the toll-roads considered in this paper you pay for the actual distance of travel on the toll-route, as opposed to some toll-routes in Europe, where you pay a fixed amount for a sticker - called "Vignette" - that allows you to travel for any distance within a specified area and period.(...)

Both toll-systems are basically open systems (see fig. 2), while at the Brenner additional features of a closed toll-system, like a number of approaches and descents with extra turnstiles and the possibility of a discount for previously travelled parts of the toll-routes, had to be taken into account, making the Brenner a semi-open system.

4.15. Het systeem moet mogelijk maken dat de tolgelden worden geïnd op een manier die de verkeersstroom zo min mogelijk onderbreekt. Het in Biffl beschreven systeem voorziet in de integratie van de bestaande afzonderlijke tolsystemen (p.116 rk):

To prepare a model for general road-pricing on all fast high-ways in Austria, legislation asked in 1993 the companies, who service the toll-roads scattered over the Alps, to introduce the proper electronic means to be able to exchange ticket infor-

mation between all companies within a year. The idea was to convert the former multitude of incompatible local tickets into a certain mix of tickets with recognition on all the toll-roads. (onderstreping rb.).

Het beschreven systeem voorziet daartoe in een groot aantal maatregelen (aangeduid als de *components of a road-pricing system*) waaronder de volgende (p. 117 lk):

- *On each individual track there is a semi-automatic turnstile with a cash-box, where either a person or a machine calculates the fee depending on the type of vehicle and the business rules of the company, collects the fee and issues a ticket or receipt. This process is called dispatch.(...)*
 - *All payment data is transferred from the cash-box to the management workplace at the toll-route back-office for the appropriate deduction according to the means of payment (e.g. credit cards) with banks and credit card companies, complete with reports for subsequent batchmode analyses. The back-office informs the cash-boxes of all changes in ratings, operational plans, and extraordinary tickets or customers.*
 - *Data on the use of season-tickets goes further on to the central office, where all administration of personnel and customers takes place. The central office is the source for the global rating table containing all possible fees for all toll-roads.*
- (...)

Specifiek over dit *dispatch process* leert Biffel, p. 117, rk:

The dispatch process consists of the following subtasks:

- *Classification of vehicles into categories (truck, car, bus, etc.). The dispatch process starts with the approach of a vehicle in the toll-track. Sensors in front the cash-box collect technical data necessary for the rating, like the number of axes and the weight or type of the vehicle.*
 - *Identification of pre-paid tickets. Pre-paid parts of the toll-route (e.g. one requirement is the possibility to handle a stopover - a person with a point-ticket leaves the toll-route for a short period and then travels on for another distance - as a single rather than two separate transits), like point-tickets (plastic cards with a magnetic strip), season-tickets, or receipts from this company stating recent travels which elicit for a discount, lead to a credit.*
- (...)
- *Rating the customer for toll at the appropriate rate. The global rating table, based on a special toll-business-logic, which describes the rules for the calculation of the toll to be paid, provides all the information for charging the vehicle.*
 - *Toll payment (season-ticket, Point-ticket, cash in a variety of currencies, or credit-card). (...)*
 - *The ticket printer issues a receipt, while a magnetic card reader may update a point-ticket.*
 - *Track control opens the gate.*

4.16. De mogelijke componenten van het systeem zijn in beeld gebracht in figuur 3:

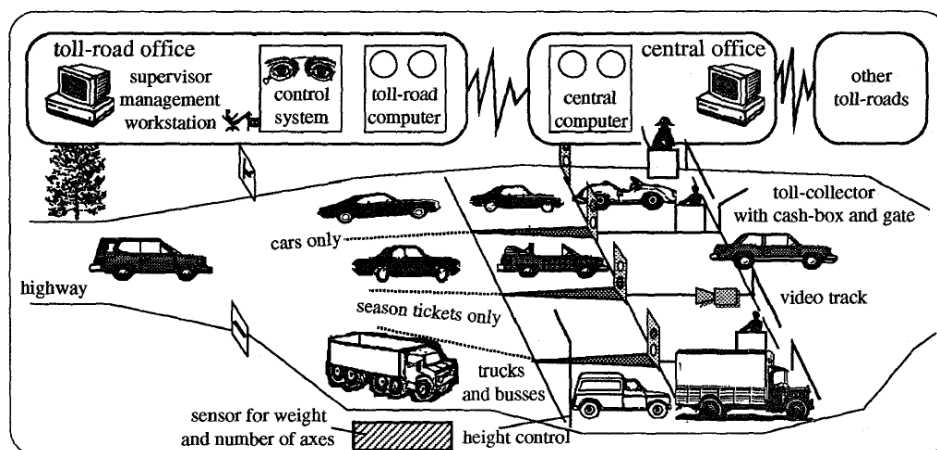


Fig. 3: Components of the road-pricing system.

4.17. Naar oordeel van de rechtbank openbaart Biffel een “wegennet” in de zin van het Octrooi, derhalve de gezamenlijke wegen die een land of landstreek doorsnijden. In Biffel wordt een deel van het Oostenrijkse wegennet getoond en worden twee specifieke tolroutes genoemd, kort gezegd de Arlberg en de Brenner. Biffel beschrijft een integratiemodel voor tolheffingssystemen van Oostenrijkse snelwegen *scattered over the Alps*. Biffel onderkent ook het bestaan van andere, niet-tolplichtige wegen die de tolroutes met elkaar verbinden, vergelijk figuur 1, en knooppunten in tolroutes, vergelijk figuur 2. Figuur 2 toont immers twee elkaar kruisende wegen die een gebruiker bij het knooppunt drie verschillende routes (rechtdoor, linksaf, rechtaf) bieden. De geciteerde tweede bulletpoint *Identification* uit het *dispatch process* (p. 117, rk) maakt eveneens duidelijk dat het om een wegennet in meerbedoelde zin gaat (*the possibility to handle a stopover - a person with a point-ticket leaves the toll-route for a short period and then travels on for another distance - as a single rather than two separate transits*). Uit figuur 3 ten slotte blijkt dat ook de integratie van *other toll-roads* wordt voorzien (figuur 3 rechtsboven). Een dergelijk wegennet maakt mogelijk met een tolsysteem de verkeersstromen te sturen, zoals bedoeld in paragraaf [0024].

4.18. Dat de andere kenmerken van conclusies 1, 2 en 3 uit Biffel bekend zijn, is door Papst niet bestreden. Daarmee zijn alle kenmerken van conclusies 1, 2 en 3 duidelijk en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman geopenbaard in Biffel. Deze conclusies zijn derhalve nietig.

4.19. Volgens Toll Collect geldt ook voor de afhankelijke conclusies 4 tot en met 24 dat deze nietig zijn bij gebrek aan nieuwheid dan wel inventiviteit. Papst heeft in dit verband slechts verwezen naar de nieuwheid en inventiviteit van de conclusies 1, 2 en 3. Nu dat laatste niet kan worden aangenomen, moeten ook de conclusies 4 tot en met 24 nietig worden geacht.

4.20. De conclusies 25 tot en met 37 zien tezamen op een “kaartjesautomaat” die is ingericht op de afgifte van een plakvignet. De geldigheid van deze conclusies is door Toll Collect niet betwist.

4.21. Ten aanzien van conclusie 38 heeft Toll Collect gesteld dat deze niet wordt gedekt door de oorspronkelijke aanvraag en voorts voert tot uitbreiding van de beschermingsom-

vang. Volgens Toll Collect is deze conclusie dan ook nietig op grond van artikel 75 lid 1 sub c, respectievelijk sub d ROW 1995.

4.22. Volgens Papst biedt paragraaf [0027] van het Octrooi zoals verleend, overeenkomend met de eerste volledige alinea op p. 13 van de oorspronkelijke aanvraag, voldoende grondslag voor conclusie 38. De bedoelde passage uit de beschrijving luidt als volgt, in de Nederlandse vertaling van het Octrooi:

[0027] Voor afstand afhankelijke tolbedragen kan optioneel een rijroute worden ingevoerd door opgave van een of meer plaatsnamen waar doorheen gereden wordt of andere kenmerken van de route. Het voertuigtype blijkt, zoals boven vermeld, uit een afkorting, bijv. het voertuignummer in het eigendomsbewijs van de vrachtwagen. Een andere invoer bestaat uit de opgave van het kenteken van de wagen voor latere controles. Verder moet in het goederenverkeer de klasse van gevaarlijke goederen alsmede de geldigheid in de tijd worden ingevoerd. In een gunstige uitvoeringsvorm kan de geldigheid in de tijd vanuit de terminal ook automatisch, afhankelijk van de gekozen rit, worden bepaald en gebruikt.

4.23. Volgens Toll Collect is de beschrijving in paragraaf [0027] beperkt tot vervoer van gevaarlijke stoffen en zou conclusie 38 dienovereenkomstig beperkt moeten zijn. Zonder die beperking is de conclusie volgens Toll Collect niet gedekt door de oorspronkelijke aanvraag.

4.24. Gezien de samenhang van paragraaf [0027] met de onder 4.8 geciteerde paragraaf [0024] dient naar oordeel van de rechtbank in paragraaf [0027] te worden gelezen dat er een aantal opties is gegeven waarbij de optie “gevaarlijke stoffen” los staat van de optie “route afhankelijke geldigheidsduur”. Van de door Toll Collect bedoelde beperking is dan geen sprake. De geciteerde passage, die precies zo in de oorspronkelijke aanvraag voorkomt, biedt voldoende basis voor conclusie 38, zodat geen sprake is van toegevoegde materie.

4.25. Waarom bij conclusie 38 sprake zou zijn van uitbreiding van de beschermingsomvang in strijd met artikel 75 lid 1 sub d ROW 1995 is door Toll Collect alleen gesteld (bij antwoord in reconventie onder 82, in dezelfde bewoordingen herhaald bij pleidooi, vgl. pleitnota mr. Kuipers nr. 123), maar niet inzichtelijk gemaakt, zodat dat wordt gepasseerd.

4.26. Toll Collect voert vervolgens aan dat conclusie 38 niet-nawerkbaar is omdat in het Octrooi niet wordt beschreven hoe het tijdsinterval 1) automatisch bepaald en 2) automatisch toegepast kan worden. Volgens Papst is voor de gemiddelde vakman duidelijk hoe hij dit zou moeten programmeren en dat laatste is volgens Toll Collect (voor het eerst aangevoerd bij pleidooi), indien juist, inventiviteitsschadelijk, omdat dat slechts implementatie van een niet-octrooieerbaar idee op een voor de hand liggende wijze zonder technische bijdrage zou betreffen.

4.27. De rechtbank onderschrijft de stelling van Papst dat de vakman weet hoe hij dit moet programmeren (AvA nr 34). Conclusie 38 ziet immers op een ‘kaartjesautomaat’ die in verbinding staat met een centrale computer die gegevens bevat omtrent het wegennet, voertuigen en tarief. Het spitstarief dan wel dalurentarief blijkt uit die gegevens, evenals de hoogte daarvan en de perioden waarvoor het geldt, een en ander gespecificeerd naar voertuigsoort. Conclusie 38 voorziet dat de gebruiker een keuze maakt. Met een aantal keuzes, bijvoorbeeld traject en spitstarief, bepaalt de gebruiker de ‘gekozen rit’. Toll Collect heeft

niet weersproken dat het dan weinig programmeerarbeid vergt aan deze keuzes een geldigheid in de tijd te koppelen en deze toe te passen, door deze periode door te geven aan de centrale computer en af te drukken op het tolbewijs. Naar oordeel van de rechtbank is de in conclusie 38 neergelegde maatregel wel nawerkbaar, nu de geclaimde spitsstijd afhankelijke tarifiering kan worden gerealiseerd door de "kaartjesautomaat" daartoe te programmeren.

4.28. Volgens Toll Collect zou conclusie 38 voorts niet nieuw, althans niet inventief zijn in het licht van een tweetal documenten uit de stand van de techniek, door haar aangeduid als JP 54-147100 en US 3,609,300. Uit deze documenten zou volgens Toll Collect volgen dat daaruit bekend is de geldigheidsduur van het tolbewijs te beperken, waarbij de duur van de geldigheid afhankelijk is van het gekozen traject. Toll Collect geeft echter niet aan dat ook de kenmerken van conclusie 1 (waarvan conclusie 38 in ieder geval afhankelijk is) in deze documenten zouden worden geopenbaard of daaruit zonder inventieve arbeid zouden volgen.

4.29. Toll Collect stelt, zoals vermeld, tot slot eerst bij pleidooi (pleitnota mr. Kuipers nr. 126) in dit verband dat de hiervoor bedoelde programmeerarbeid geen inventiviteit in zich zou dragen, maar louter implementatie van een niet-octrooieerbaar idee op een voor de hand liggende manier, zonder dat sprake zou zijn van een technische bijdrage. Zij betwist aldus ook op dit punt de inventiviteit van conclusie 38.

4.30. Het in deze procedure van toepassing zijnde Versneld Regime schrijft voor, indien het een nietigheidsprocedure betreft, dat nauwkeurig en gemotiveerd wordt gesteld op welke literatuurplaatsen en/of feitelijke gebeurtenissen de betreffende partij zich te dien einde beroept. Het systeem van het Versneld Regime brengt met zich dat zulks wordt gedaan bij de eerst mogelijke gelegenheid met vermelding van de ingeroepen grondslag(en). In casu ontstond de eerste mogelijke gelegenheid voor Toll Collect eerst na de Akte van afstand van Papst. Toll Collect kon haar nietigheidsargumenten daardoor voor het eerst aanvoeren bij conclusie van antwoord in reconventie tevens akte houdende aanvulling grondslag van eis in conventie. Zij heeft evenwel verzuimd dit hier bedoelde inventiviteitsargument bij die gelegenheid aan te voeren. De rechtbank zal daarom voorbij gaan aan de door haar eerst bij pleidooi op dit punt geformuleerde argumenten.

4.31. Wat betreft de conclusie 39 tot en met 42 wordt door Toll Collect de geldigheid betwist met niet meer of andere argumenten dan hiervoor besproken. Deze slagen alleen al niet, omdat Toll Collect ook met betrekking tot deze volgconclusies niet heeft aangegeven dat en waarom in deze volgconclusies telkens in de tegengehouden stand van de techniek duidelijk en ondubbelzinnig ook alle kenmerken van in ieder geval ook conclusie 1 zouden worden geopenbaard. Voor zover Toll Collect heeft willen betogen dat deze conclusies inventiviteit ontberen omdat met de geclaimde maatregelen geen enkel technisch probleem wordt opgelost, wordt dat betoog verworpen. Met de maatregelen van conclusie 1 wordt in ieder geval een oplossing geboden voor geautomatiseerde afgifte van een tolbewijs met behulp van technische middelen. Die maatregelen hebben dus op zijn minst enig technisch effect. Hetzelfde geldt dan voor conclusies 39 tot en met 42, die alle van conclusie 1 afhankelijk zijn. De conclusies 38 tot en met 42 zijn derhalve gelet op het voorgaande geldig te achten.

4.32. De geldigheid van conclusie 43 is bestreden (zie dagvaarding onder 182 e.v.) omdat volgens Toll Collect de door het octrooi geclaimde inrichtingen al bekend waren uit de stand van de techniek en het gebruik van een bekende inrichting niet nieuw kan zijn dan wel niet inventief is. Papst heeft betoogd dat conclusie 1 nieuw en inventief is en dat de afhankelijke volgconclusies, waaronder conclusie 43, dat dus ook zijn. Nu conclusies 1 tot en met 24 nietig worden geoordeeld, moet gelet op de standpunten van partijen worden geoordeeld dat ook conclusie 43 nietig is voor zover deze van conclusies 1 tot en met 24 afhankelijk is.

inbreuk

4.33. Papst beroept zich voor haar reconventionele vordering op inbreuk op [nieuwe] conclusies 1, 2, 3, 16, 20 en 38 tot en met 42 van het Octrooi. Conclusies 1 tot en met 24 zijn hiervoor nietig geoordeeld, zodat is te beoordelen of Toll Collect inbreuk maakt op één van de conclusies 38 tot en met 43 (deze laatste conclusie voor zover geldig geoordeeld).

4.34. Toll Collect heeft tegen de gestelde inbreuk allereerst ingebracht dat Papst geen belang heeft bij een inbreukverbod, althans misbruik maakt van procesrecht. In dit verband voert zij aan dat Papst in Duitsland voor het Octrooi een zogenaamde "*Lizenzbereitschaftserklärung*" heeft afgegeven op de voet van § 23 Patentgesetz (zie hiervoor onder 2.15). Een dergelijke verklaring houdt volgens Toll Collect in dat Papst zonder voorbehoud te kennen heeft gegeven dat zij bereid is om een ieder die van haar octrooi gebruik wil maken een licentie te geven. Toll Collect heeft hiervan gebruik gemaakt. Als gevolg daarvan kan Papst aldus Toll Collect in Duitsland geen verbodsrecht uitoefenen. Buiten Duitsland heeft Papst geen economisch belang. In Nederland zijn namelijk uitsluitend terminals geplaatst ten behoeve van de tolheffing op de Duitse autosnelwegen. Dan valt volgens Toll Collect niet te rijmen dat Papst nu via een omweg in Nederland toch een verbod wenst af te dwingen.

4.35. Dit standpunt moet worden verworpen. De enkele omstandigheid dat Toll Collect beschikt over een licentie die haar vrijwaart van inbreuk op het Duitse deel van het octrooi, betekent niet dat Papst haar recht zou verliezen haar octrooi in Nederland te handhaven, ook niet onder de door Toll Collect geschetste omstandigheid dat de terminals in Nederland dienstbaar zijn aan de tolheffing voor Duitsland. Dat is het gevolg van territoriaal beperkte octrooirechten en onder die rechten verleende licentieaanspraken. Dat wordt ook niet anders, doordat Papst publiekelijk aangeeft (op haar website): "the goal is not to prohibit the use of the patent, but rather to conclude a license agreement". In omstandigheden als de onderhavige heeft Papst ingevolge artikel 3:296 BW aanspraak op een verbod als inbreuk wordt aangenomen; er is geen sprake van afstand van recht van de zijde van Papst.

4.36. Toll Collect stelt voorts dat de door haar gebruikte terminals geen tolbewijzen afgeven in de zin van conclusie 1 van het Octrooi, maar slechts kwitanties. Het verschil is volgens Toll Collect daarin gelegen dat een tolbewijs in de zin van het Octrooi het recht geeft om gebruik te maken van een tolweg, terwijl een kwitantie dit recht niet geeft. Een tolbewijs in de zin van het octrooi is volgens Toll Collect dus een waardepapier.

4.37. Toll Collect kan hier niet in worden gevolgd. Onder het begrip 'tolbewijs' moet naar normaal spraakgebruik worden verstaan een bewijs dat tol is betaald. Van deze betekenis is uit te gaan nu het Octrooi onvoldoende aanknopingspunt biedt voor een afwijkende betekenis. Dat in het systeem van Toll Collect sprake is van tolbewijzen in deze zin, blijkt bij voorbeeld al uit de door Papst aangehaalde bepaling 11.1 in de algemene voorwaarden van

Toll Collect: *‘Der Benutzer erhält nach Einbuchung und Zahlung der Maut ein Einbuchungsbeleg. Der Benutzer hat den Einbuchungsbeleg aufzubewahren und während der maupflichtigen Fahrt mit sich zu führen, er dient als Nachweis der Entrichtung der Maut..’*. Voor zover Toll Collect moet worden gevolgd in haar opvatting dat een tolbewijs in de zin van het Octrooi niet slechts bewijs is van het recht om gebruik te maken van een bepaald traject maar dat recht ook belichaamt, voert Papst terecht aan dat ook in dat geval de inrichting van Toll Collect binnen het bereik van conclusie 1 valt. Papst wijst in dit verband op artikel 11.4 van de algemene voorwaarden inhoudende dat *‘Der Einbuchungsbeleg berechtig...’* en dus dat het tolbewijs niet alleen bewijs is van betaling maar ook het recht ver-schaft.

4.38. Verder verweer tegen de gestelde inbreuk op conclusie 38, voor zover afhankelijk van conclusie 1, is door Toll Collect niet gevoerd. Het in reconventie gevorderde verbod dient derhalve al op deze grond te worden toegewezen met dien verstande dat Toll Collect een korte termijn gegund moet worden om zich naar dat verbod te richten. Naar Papst ter zitting heeft verduidelijkt, is het gevorderde verbod voorts beperkt tot Nederland. Anders dan Toll Collect meent is in het kader van dit geschil voldoende duidelijk wat moet worden verstaan onder ‘inrichting’ en is ‘gebruik van de inrichting’ een voorbehouden handeling die kan worden verboden. Voor zover Papst met gebruik van het ‘tolheffingsysteem’ iets anders bedoelt dan gebruik van de inrichting, is niet duidelijk dat dergelijk gebruik kan worden verboden. Dit deel van het gevorderde verbod is niet toewijsbaar. De op te leggen dwang-som zal worden beperkt tot een bedrag per dag dat het inbreukverbod niet wordt nageleefd, als door Toll Collect bepleit, zulks ter voorkoming van onnodige executiegeschillen. Met deze aanpassing wordt de hoogte van de dwangsom, anders dan Toll Collect betoogt, niet disproportioneel en onredelijk hoog geacht. Voorts is niet is in te zien welk belang Papst heeft bij de naast het inbreukverbod gevorderde verklaring voor recht. Die vordering wordt afgewezen.

4.39. Toll Collect heeft aangevoerd dat de gevorderde schadevergoeding en/of winstaf-dracht moet worden afgewezen omdat Papst door de exploitatie van het systeem in Neder-land geen schade heeft geleden. Wat hiervan zij, nu Papst dit niet heeft weersproken en haar vordering niet nader heeft toegelicht, dient de vordering, voor zover deze al is gehandhaafd, als onvoldoende gemotiveerd te worden afgewezen.

4.40. Toll Collect bepleit dat het vonnis in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Zij stelt dat zij door het verbod niet in staat zal zijn te voldoen aan haar wettelijke verplichting om ook in de aan Duitsland grenzende landen terminals te exploite-ren. Voor deze stelling ontbreekt echter voldoende onderbouwing. Verder meent zij dat Pabst geen enkel belang heeft bij een verbod omdat zij het octrooi niet zelf toepast, zij uit-sluitend geïnteresseerd is in licentiebetalingen en omdat partijen in onderhandeling zijn over de betaling voor de licentie voor Duitsland. De genoemde omstandigheden nemen echter niet weg dat Papst een rechtens te respecteren belang heeft bij een verbod en uitvoerbaar bij voorraad verklaring van dat verbod.

In reconventie voorts, in de provisie

4.41. Bij deze stand van zaken wordt een eindbeslissing gegeven, zodat het gevorderde onder H, de provisionele vordering, niet behoeft te worden beoordeeld.

Proceskosten

4.42. In conventie worden partijen beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

4.43. In reconventie is Toll Collect aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij. Zij dient te worden veroordeeld in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Ook in dit verband voert Toll Collect aan dat Papst misbruik maakt van haar recht en dat de gemaakte proceskosten daarom niet redelijk kunnen zijn. Dit betoog is hiervoor echter al verworpen.

4.44. Volgens opgave van Papst bedragen de proceskosten voor conventie en reconventie tezamen €154.946,62. Nu partijen niet hebben gesteld dat anders verdeeld zou moeten worden, wordt de helft van dit bedrag toegerekend aan de reconventie.

De beslissing

De rechtbank:

In conventie

vernietigt het Nederlandse deel van het Octrooi, zoals gewijzigd bij akte van afstand, voor zover het betreft de conclusies 1 tot en met 24 alsmede conclusie 43 voor zover deze conclusie afhankelijk is van de conclusies 1 tot en met 24;

wijst het meer of anders gevorderde af;

bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen;

in reconventie

verbiedt Toll Collect vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op EP 513, meer in het bijzonder om door middel van haar inrichting in Nederland tol te heffen c.q. om het gebruik van haar inrichting in Nederland in of voor haar bedrijf toe te passen;

bepaalt dat Toll Collect een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000 zal verbeuren voor elke dag of gedeelte van een dag dat Toll Collect dit verbod niet volledig is nagekomen;

veroordeelt Toll Collect in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Papst begroot op €77.473,31;

verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. P.G.J. de Heij en mr. G.R.B. van Peurseem en is in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2011, in het bijzijn van de griffier.