

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412717 / KG ZA 12-136

### Vonnis in kort geding van 27 maart 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**TRUMA GERÄTETECHNIK GmbH & CO,**  
gevestigd te Putzbrunn, Duitsland,  
eiseres,  
advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TRADEKAR INTERNATIONAL B.V.,**  
gevestigd te Culemborg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TRADEKAR BENELUX B.V.,**  
gevestigd te Culemborg,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DEFA EUROPE B.V.,**  
gevestigd te Amsterdam,  
gedaagden,  
advocaat mr. A.I. Chistyakova te Utrecht.

Partijen zullen hierna Truma en Tradekar genoemd worden, gedaagden afzonderlijk tevens Tradekar International, Tradekar Benelux en Defa. Voor Truma is de zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat, alsmede door mr.N. Wiersma, advocaten te Amsterdam met bijstand van ir. A. Aalbers en dr. L. Feenstra, octrooigemachtigden. Voor Tradekar is de zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat en door mr. W.A.J. Hoorneman, advocaat te Utrecht met bijstand van drs. G. Seezink, octrooigemachtigde.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaardingen van 10 februari 2012;
  - de bij brief van 10 februari 2012 toegezonden producties zijdens Truma (1 t/m 19);
  - de bij brief van 24 februari 2012 toegezonden akte overlegging producties zijdens Tradekar (1 t/m 10);
  - de faxbrief van mr. Ebbink van 7 maart 2012 houdende voorwaardelijke uitbreiding van de grondslag van Truma's verbodvordering met een beroep op indirecte octrooi-inbreuk;
  - de bij faxbrief van 9 maart 2012 toegezonden akte voorwaardelijke aanvulling van eis in kort geding (met indirecte octrooi-inbreuk), waarvan ter zitting akte is verleend;

- 
- de bij faxbrieven van 12 maart 2012 door de advocaten toegezonden proceskostenspecificaties – zijdens Tradekar in de vorm van productie 11;
  - de bij faxbrief van 13 maart 2012 toegezonden producties 20 tot en met 22 zijdens Truma;
  - de mondelinge behandeling van 13 maart 2012 en de daarbij door de behandelend advocaten overgelegde pleitnotities.

1.2. Tradekar heeft ter zitting bezwaar gemaakt en gehandhaafd tegen de zeer late toezending van producties 20 tot en met 22 van Truma. Truma motiveert die laattijdige inbreng met de stelling dat zij deze eerst heeft toegezonden toen haar bij bestudering van de proceskostenverantwoording van Tradekar, ingekomen op 12 maart 2012, bleek dat er mogelijk een beroep zou worden gedaan op de gevolgen van het ontbreken van een Nederlandse vertaling van het octrooi zoals gewijzigd in oppositie. Volgens Tradekar had Truma behoren te begrijpen dat dit een verweerpunt zou worden, waarop Truma binnen de haar gestelde termijn voor inbreng van producties had behoren te anticiperen.

1.3. De voorzieningenrechter heeft aan het begin van de mondelinge behandeling aangegeven deze stukken vooralsnog te willen aanvaarden teneinde een voorlopig inhoudelijk debat over deze kwestie te faciliteren. Daarbij is goede nota genomen van de door mr. Hoorneman kenbaar gemaakte onmogelijkheid om op deze korte termijn voldoende te kunnen duiden wat de reikwijdte en status zijn van het als productie 20 ingebrachte verslag van een periodiek administratief overleg tussen NL Octrooicentrum en vertegenwoordigers van octrooigemachtigden of het als productie 21 ingebrachte formulier voor 'vormgebreken' dat het Bureau kennelijk hanteert. Dit zal bij de belangenafweging worden meegewogen.

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. Uitgangspunten**

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Truma, die zich toelegt op campingproducten, waaronder manoeuvreerinrichtingen of 'hulpaandrijvingen' voor caravans, is houdster van Europees octrooi 1 836 085 (hierna: EP 085 of het octrooi), haar op 23 januari 2008 verleend op een aanvraag van 5 december 2005 onder het inroepen van prioriteit vanaf 6 december 2004 op grond van DE 102004058738 voor een: *Hilfsantrieb für einen Anhänger*, in de onbestreden Nederlandse vertaling: *hulpaandrijving voor een aanhanger*.

2.3. Tegen het octrooi is oppositie ingesteld, die tijdens de oppositieprocedure door de opposant is ingetrokken, maar vervolgens ambtshalve inhoudelijk is voortgezet door de betreffende oppositiedivisie van het Europees Octrooibureau, waarbij het octrooi op 1 juli 2010 in gewijzigde vorm is gehandhaafd. De dag dat overeenkomstig art. 103 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) de vermelding van de beslissing ten aanzien van de oppositie is gepubliceerd, is 28 juli 2010. In de authentieke Duitse taal van het octrooi is een B2 exemplaar van het octrooi voorhanden. Tot op de dag van de mondelinge behandeling van dit kort geding is in Nederlandse vertaling slechts een versie van de in oppositie gewijzigde conclusies beschikbaar geweest, niet van de gewijzigde beschrijving (naast een al veel eerder zijdens Truma overgelegde vertaling van de B1 versie van EP 085). Eerst op 12 maart 2012 is een Nederlandse vertaling van het octrooi zoals gehandhaafd in oppositie (beschrijving en conclusies) ingezonden aan het Bureau, aldaar op 13 maart 2012 ontvangen. Dit is na het verstrijken van de termijn van 3 maanden bedoeld in art. 23(2) Uitvoe-

---

ringsbesluit ROW 1995, welke termijn op 28 oktober 2010 verstreekt.<sup>1</sup> Blijkens de begeleidende brief van de octrooigemachtigde van Truma van 12 maart 2012 merkt Truma de op 25 oktober 2010 ingediende vertaling van (*alleen*) *de conclusies* aan als de Nederlandse vertaling van *het gewijzigde octrooi* met een vormfout, inhoudende dat in de vertaling van het octrooi zoals gewijzigd in oppositie de vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbreekt. Gegeven het wettelijke regime ten aanzien van vormvoorschriften uit art. 52(6) jo. (2) ROW 1995 – het Bureau geeft een mogelijkheid tot herstel – heeft Truma daarop geanticipeerd en alvast een ‘verbeterde vertaling’ ingezonden aan het Bureau.

#### 2.4. De conclusies in de oorspronkelijke Duitse taal na oppositie luiden als volgt:

1. Hilfsantrieb für einen Anhänger, mit

- einem starr mit einem Fahrgestell (1) des Anhängers verbundenen Rahmenteil;
- einem relativ zu dem Rahmenteil bewegbaren Träger (3);
- einem von dem Träger (3) gehaltenen Antriebsmotor (31);
- einer an dem Träger (3) gelagerten, von dem Antriebsmotor antreibbaren Antriebswalze (6);
- und mit
- einem Bewegungsmechanismus zum Bewegen des Trägers (3) zwischen einer Ruheposition, in der die Antriebswalze (6) von einem Rad (2) des Anhängers getrennt ist, und einer Antriebsposition, in der die Antriebswalze (6) gegen das Rad (2) des Anhängers gedrückt wird;
- wobei der Bewegungsmechanismus einen Servoantrieb (26) aufweist, zum Hin- und Herbewegen des Trägers (3) zwischen der Ruheposition und der Antriebsposition;

**dadurch gekennzeichnet, dass** der Servoantrieb (26) eine unmittelbar mit dem Träger (3) gekoppelte Spindel (27) drehend antreibt, derart, dass der Träger in Abhängigkeit von der Drehung der Spindel (27) linear zwischen der Ruheposition und der Arbeitsposition bewegbar ist.

2. Hilfsantrieb für einen Anhänger, mit

- einem starr mit einem Fahrgestell (1) des Anhängers verbundenen Rahmenteil;
- einem relativ zu dem Rahmenteil bewegbaren Träger (3);

<sup>1</sup> Ook de uiterste termijn van een jaar bedoeld in art. 23 ROW 1995, waarbinnen eventueel herstel in vorige toestand kan worden verlangd, is mitsdien verstreken op 28 oktober 2011.

---

- einem von dem Träger (3) gehaltenen Antriebsmotor (31);  
- einer an dem Träger (3) gelagerten, von dem Antriebsmotor antreibbaren Antriebswalze (6);  
und mit  
- einem Bewegungsmechanismus zum Bewegen des Trägers (3) zwischen einer Ruheposition, in der die Antriebswalze (6) von einem Rad (2) des Anhängers getrennt ist, und einer Antriebsposition, in der die Antriebswalze (6) gegen das Rad (2) des Anhängers gedrückt wird;  
- wobei der Bewegungsmechanismus einen Servoantrieb (20) aufweist, zum Bewegen des Trägers (3) zwischen der Ruheposition und der Antriebsposition; **dadurch gekennzeichnet, dass** zwischen dem Servoantrieb (20) und dem Träger (3) eine durch den Servoantrieb (20) in beide Richtungen drehbare, direkt mit dem Träger (3) verbundene Anschwenkstange (24) angeordnet ist, zum Verschwenken des Trägers (3) zwischen der Ruheposition und der Antriebsposition.

3. Hilfsantrieb nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Servoantrieb (20; 25; 26; 28) ein elektrisches, elektrohydraulisches, elektromagnetisches, hydraulisches, hydro-pneumatisches oder pneumatisches Stellglied aufweist.
4. Hilfsantrieb nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Servoantrieb (20; 25; 26; 28) einen elektrischen Hilfsmotor (22) mit einem Getriebe aufweist.
5. Hilfsantrieb nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Getriebe einen Spindeltrieb (27, 29) aufweist.
6. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass**
  - das Fahrgestell (1) wenigstens zwei Räder (2) trägt;
  - das jedem Rad (2) ein eigener Antriebsmotor und eine eigene Antriebswalze (6) zugeordnet ist.
7. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 2 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Servoantrieb einen Hilfsmotor (22; 25; 28) aufweist, zum gleichzeitigen Bewegen von beiden Antriebsmotoren (31) und beiden Antriebswalzen (6).
8. Hilfsantrieb nach Anspruch 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Hilfsmotor (22; 28) in der Mitte zwischen den beiden Rädern (2) angeordnet ist.
9. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Träger (3) im Wesentlichen radial zu dem Rad (2) des Anhängers bewegbar ist.
10. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Antriebswalze (6) an die Lauffläche des Rads (2) heranschwenkbar ist.

11. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Antriebswalze (6) in einer Schwenkebene an die Lauffläche des Rads (2) heranschwenkbar ist, wobei die Schwenkebene

- senkrecht zu der Drehachse des Rads (2) steht,
- die Drehachse umfasst, oder
- in einem Winkel zu einer die Drehachse umfassenden Ebene steht.

12. Hilfsantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** eine Arretiereinrichtung vorgesehen ist, zum Arretieren des Trägers (3) relativ zu dem Rahmenteil (1) wenigstens in der Antriebsposition.

Conclusies 1 en 2 zijn onafhankelijke productconclusies, conclusies 3 tot en met 12 zijn direct of indirect afhankelijke conclusies. Door Truma is alleen inbreuk onderbouwd op conclusie 1 en voor zover Tradekar bij wege van verweer de geldigheid van EP 085 bestrijdt, doet zij dat – uiteindelijk – ook alleen ten aanzien van conclusie 1.

2.5. Partijen hebben in de Nederlandse vertaling (van de conclusies van de B2-versie) de volgende onderverdeling in 9 kenmerken gehanteerd van conclusie 1:

1. Hulpaandrijving voor een aanhanger met:
2. een vast met een chassis (1) van de aanhanger verbonden framedeel;
3. een ten opzichte van het framedeel beweegbare drager (3);
4. een door de drager (3) ondersteunde aandrijfmotor (31);
5. een op de drager (3) gelagerde, door de aandrijfmotor aandrijfbaar aandrijfrol (6); met
6. een bewegingsmechanisme voor het bewegen van de drager (3) tussen een rustpositie waarin de aandrijfrol (6) van een wiel (2) van de aanhanger is gescheiden en een aandrijfpositie waarin de aandrijfrol (6) tegen het wiel (2) van de aanhanger wordt gedrukt;
7. waarbij het bewegingsmechanisme een servoaandrijving (26) omvat voor het heen en weer bewegen van de drager (3) tussen de rustpositie en de aandrijfpositie

**met het kenmerk**

8. dat de servoaandrijving (26) een direct met de drager (3) gekoppelde schroefspil (27) roterend aandrijft;
9. zodanig dat de drager afhankelijk van de rotatie van de schroefspil (27) lineair tussen de rustpositie en de werkpositie beweegbaar is.

2.6. Bij het octrooi hoort onder meer de volgende, hier verkleind weergegeven, figuur 10:

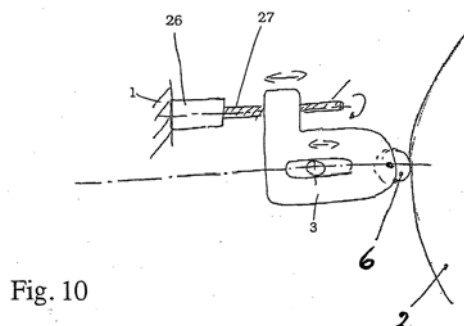
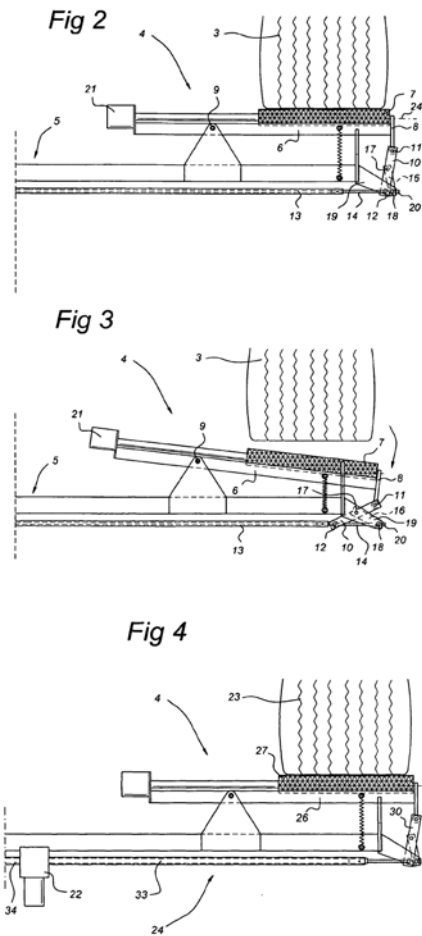


Fig. 10

2.7. Het octrooi is onder meer afgebakend ten opzichte van EP 1 447 312 A1 (hierna: EP 312 of naar de aanvrager: Reich), in de verlenings- en oppositiefase door alle betrokkenen als de meest nabije stand van de techniek beschouwd. Tussen partijen is in confesso dat Reich de eerste 7 kenmerken volgens de onderverdeling van conclusie van EP 085 openbaart. Dat kan in navolging van de door de Examiner uitgevoerde afbakeningsargumentatie met verwijzingscijfers van Reich als volgt worden gezien (zie ook de hierna weergegeven figuren uit Reich):

Hilfsantrieb für einen Anhänger, mit  
einem starr mit einem Fahrgestell (2) des Anhängers verbundenen Rahmenteil;  
einem relativ zu dem Rahmenteil bewegbaren Träger (5);  
einem von dem Träger (5) gehaltenen Antriebsmotor (21);  
einer an dem Träger (5) gelagerten, von dem Antriebsmotor antreibbaren Antriebswalze (7); und mit  
einem Bewegungsmechanismus (4) zum Bewegen des Trägers (5) zwischen einer Ruheposition, in der die Antriebswalze (7) von einem Rad (3) des Anhängers getrennt ist, und einer Antriebsposition, in der die Antriebswalze (7) gegen das Rad (3) des Anhängers gedrückt wird;  
so, dass der Bewegungsmechanismus einen Servoantrieb (22) aufweist, zum Hin- und Herbewegen des Trägers (7) zwischen der Ruheposition und der Antriebsposition.

De twee verschillen tussen Reich en conclusie 1 van het octrooi zijn derhalve dat in Reich de schroefspil (33, 34) niet direct (*unmittelbar*) met de drager (6, 26) is verbonden, maar door arm (30) (kenmerk 8 ontbreekt) en dat de drager (6, 26) geen lineaire beweging, maar een gekromde beweging maakt (kenmerk 9 ontbreekt). De hieronder weergegeven figuren (verkleind weergegeven) behoren bij Reich:

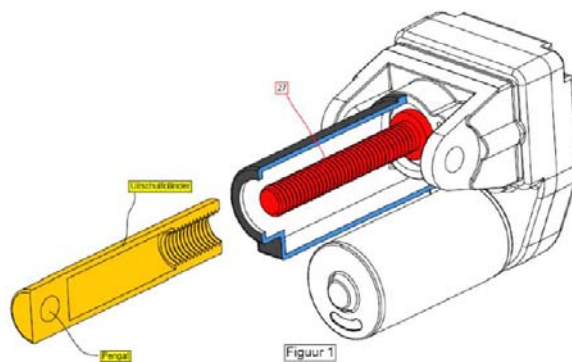


2.8. Dergelijke manoeuvreerinrichtingen dienen voor het verder verplaatsen van een (zware) aanhanger, zoals een caravan, na loskoppeling van de auto, om de aanhanger vervolgens nauwkeurig op een staanplaats te krijgen. Moderne caravans zijn veelal te zwaar om dat comfortabel met de hand te doen. In ruststand zit de aandrijfrol van een dergelijke inrichting in een positie van de caravanwielen af, vanuit welke stand de aandrijfrol vervolgens door de inrichting in een positie tegen de wielen wordt geplaatst. Voor zover thans van belang gebeurt dat door een servomotor. In die stand kan een separate, zwaardere aandrijfmotor uit de manoeuvreerinrichting de aanhanger vervolgens op de plaats van bestemming brengen, zonder dat daartoe handkracht nodig is.

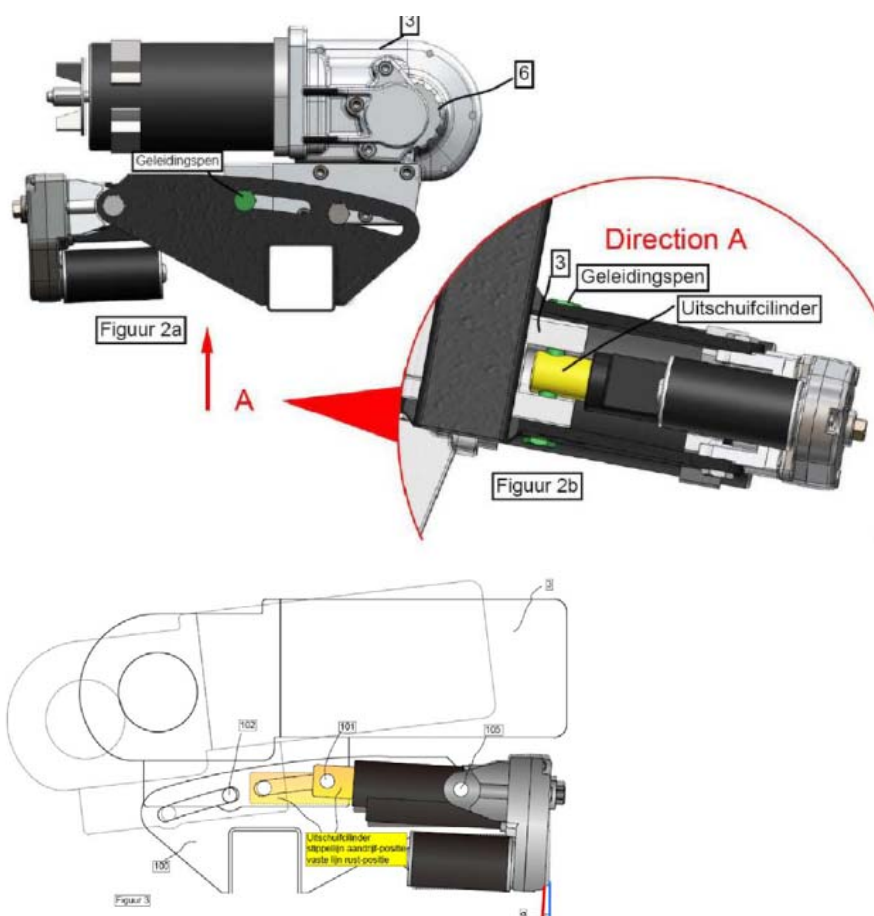
2.9. Tradekar International en Tradekar Benelux vormen een familiebedrijf dat zich toelegt op auto-gebonden producten, waaronder een hulpaandrijving voor caravans – door hen *caravan mover* genoemd – genaamd ‘Enduro EM 305’ (hierna: EM 305). Deze ziet er als volgt uit:



In het rapport van de octrooigemachtigde van Tradekar zijn onder meer de volgende figuren van de (werking van de) EM 305 opgenomen:







2.10. Defa houdt zich bezig met verkoop en distributie van auto- en caravanaccessoires en is, althans was, een van de distributeurs van de EM 305.

2.11. De EM 305 is op een caravanbeurs in augustus/september 2010 geïntroduceerd en aldaar ook bestudeerd door standbezoekende medewerkers van Truma.

2.12. Bij sommatiebrieven van 23 december 2011 zijn Tradekar International en Defa gesommeerd ter zake van octrooi-inbreuk door Truma, onder meer met betrekking tot de EM 305, aan welke sommaties niet is voldaan. Volgens Tradekar International maakt de EM 305 geen inbreuk en Defa heeft in reactie op de sommatie Truma laten weten dat zij de EM 305 niet meer zou verhandelen in Nederland en heeft des nader gesommeerd tevens verwijzingen naar de EM 305 van haar website verwijderd. Zij heeft evenwel desgevraagd niet schriftelijk bevestigd zich te zullen onthouden van (nadere) inbreuk.

### 3. Het geschil

3.1. Stellende dat Tradekar met haar Enduro EM 305 onder de beschermingsomvang valt van het octrooi en dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, vordert Truma – samengevat – een octrooi-inbreukverbod, althans voorwaardelijk een verbod tot indirecte octrooi-inbreuk, met als nevenvorderingen een onafhankelijke accountantsgeaccordeerde opgave van NAW-gegevens van alle zakelijke partijen aan wie Tradekar de Enduro EM 305 heeft geleverd, een *recall*, een rectificatiebevel, een bevel tot afgifte in gerechtelijke bewa-

---

ring van in voorraad zijnde en ingevolge de *recall* teruggekomen EM 305 manoeuvreer-richtingen met aanstelling van een nader genoemde deurwaarder tot gerechtelijke bewaarder en met veroordeling van Tradekar in de bewaringskosten, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Tradekar voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

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

##### *inleiding*

4.1. Aangezien Truma uitsluitend inbreuk op conclusie 1 van EP 085 aanvoert, is met partijen ter zitting onder ogen gezien dat het partijdebat daartoe beperkt kan blijven. Datzelfde geldt voor de beoordeling.

##### *vertaling?*

4.2. Tradekar voert als verweer dat van het in oppositie gewijzigde octrooi met als authentieke taal Duits, althans van de beschrijving, niet tijdig een vertaling in het Nederlands aan het Bureau is toegezonden, zodat EP 085 in Nederland vanaf de aanvang geacht moet worden geen rechtsgevolgen te hebben gehad in de zin van artt. 52(6) jo. (4) ROW 1995.

4.3. Truma bestrijdt dat. Zij stelt dat sprake is geweest van het verschaffen van een tijdige vertaling op 25 oktober 2010 aan het Bureau (in de vorm van die van de gewijzigde conclusies), maar met een vormfout (vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak daarin die zich krachtens art. 52(6) jo. (2) ROW 1995 leent (en wettelijk ook moet lenen) voor herstel – ook al is dit na het verstrijken van de wettelijke termijn van 3 maanden na publicatie van de wijzigingsbeslissing in oppositie. Vooruitlopend op het verzoek om herstel van het Bureau in de zin van art. 52(6) jo. (2) ROW 1995 – dat deze vormfout in de optiek van Truma kennelijk over het hoofd heeft gezien, alsmede om het betreffende verweer van Tradekar in deze procedure voor te zijn – heeft zij geanticipeerd op het verzoek om herstel van deze vormfout en het Bureau alvast een aanvullende vertaling van (ook) de gewijzigde beschrijving verschaft. Zij legt ter onderbouwing van deze gang van zaken over een verslag van een periodiek overleg tussen octrooigemachtigden en NL Octrooicentrum waaruit zou blijken dat dit zo kan, alsmede een voorbeeld van een formulier uit een (geanonimiseerde andere) zaak, waarin als mogelijkheid tot herstel kan worden aangevinkt door het Bureau: ‘vertaling beschrijving ontbreekt’. In bedoeld verslag van 7 april 2011 staat dienaangaande het volgende vermeld:

Aktiepunt 9 – Vertaling niet in de juiste taal;...

Wanneer er in het Frans of in het Duits bij het EOB is ingediend en er is geen Nederlandse of Engelse vertaling van dan is dit een vormgebrek. Er wordt in die gevallen dus vormcontrole uitgevoerd.

Wanneer er in het Engels is ingediend wordt er alleen op de conclusies vormcontrole uitgevoerd. Stukken die naast de vereiste conclusies worden ingediend zullen als bijzonder stuk worden aangemerkt.

Aktiepunt is afgehandeld.

---

4.4. Voorop wordt gesteld dat art. 65(1) EOV bepaalt dat een verdragsstaat in haar wet kan voorschrijven dat van een in oppositie gewijzigd Europees octrooi opgesteld in een niet-landstaal een in die landstaal gestelde vertaling moet worden verschaft aan de nationale octrooiverlenende instantie. Dat moet binnen 3 maanden nadat de beslissing in oppositie is gepubliceerd, tenzij de betreffende verdragsstaat een langere periode voorschrijft. Nederland heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt in art. 52 ROW 1995 (en de voorlopers van deze bepaling) en de periode niet verlengd. Art. 65(3) EOV schept de mogelijkheid voor een dergelijke verdragsstaat om het niet voldoen aan dit voorschrift te sanctioneren met nietigheid van het octrooi van aanvang af voor die staat. Ook dat heeft Nederland gedaan (net als alle andere verdragsstaten die vertaling in hun landstaal verlangen) en wel in art. 52(4) ROW 1995, alsmede art. 52(6) jo. (4) ROW 1995.

4.5. In het implementerende art. 52(1) ROW 1995 staat nevensgeschikt genoemd een verplichting tot het tijdig doen toekomen van een Nederlandse of Engelse vertaling van *het octrooi* dat als authentieke taal Frans of Duits heeft, en, in de volgende zin, die aanvangt met 'Daarnaast', een separate verplichting tot het tijdig doen toekomen van een Nederlandse vertaling van *de conclusies*. Dat lijkt te wijzen op twee verplichtingen (waaraan in een keer zal zijn voldaan door inzending van een Nederlandse vertaling van *het hele octrooi*, beschrijving en conclusies). Door het enkel insturen van een vertaling van de conclusies, lijkt niet voldaan aan de verplichting tot het insturen van een vertaling van *het octrooi*. Ook al is aanvankelijk een vertaling in het Nederlands van de B1 tekst ingestuurd, er dient na wijziging in oppositie een vertaling van het gehele octrooi volgens het 'Druckexemplar' voor de B2 tekst te worden ingestuurd binnen 3 maanden. Art. 52(6) ROW 1995 verklaart immers onder meer leden 1 en 2 van dat artikel van overeenkomstige toepassing, indien het octrooi in oppositie is gewijzigd<sup>2</sup>.

4.6. Het is naar voorlopig oordeel de vraag of in deze zaak wel wordt toegekomen aan art. 52(6) jo. (2) ROW 1995, dat de mogelijkheid schept een gebrek met betrekking tot een vormvoorschrift in een *verschafte* vertaling te herstellen, indien het Bureau die signaleert. Zoals Truma terecht aangeeft, zal daar uiteindelijk de bodemrechter over moeten oordelen.

4.7. Niet onhoudbaar lijkt de visie van Tradekar dat hier helemaal geen sprake is van een vertaling van het octrooi (maar alleen van de conclusies), zodat er ook niets te herstellen valt<sup>3</sup>.

4.8. Het is de vraag of de *mogelijk*<sup>4</sup> uit de producties 20-22 van Truma blijken de praktijk van het Bureau om een vertalingsgebrek *als het onderhavige* (dus in het geheel geen

<sup>2</sup> Zie ook losbl. Intellectuele Eigendom, aantt. 2 en 6 op art. 52 ROW 1995 (Bijvank).

<sup>3</sup> De wijzigingen in de beschrijving voortvloeiend uit de oppositie geven aan dat figuren 11 en 12 niet tot de geclaimde materie van EP 085 behoren. Die figuren worden in de beschrijving uitvoerig toegelicht. Tradekar voert aan dat zonder de vermelding dat dit niet-geclaimde materie betreft in de oorspronkelijke vertaling, er aanleiding kan zijn tot onjuiste interpretatie van de beschermingsomvang van het octrooi, zodat de rechtszekerheid voor derden in het geding is.

<sup>4</sup> Of dit juist is, is op basis van deze summier stukken waarop Tradekar niet voldoende inhoudelijk heeft kunnen reageren, voorshands niet met de nodige zekerheid vast te stellen en voor nader onderzoek of nadere bewijslevering leent dit kort geding zich niet.

---

vertaling van de beschrijving, uitsluitend van de conclusies<sup>5</sup>) als voor herstel vatbaar vormgebrek te kwalificeren van de vertaling van het octrooi, juridisch hout snijdt. Rechtspraak is er niet over. Terecht geeft Tradekar immers aan dat de uit de wet voortvloeiende termijn van 3 maanden waarbinnen op straffe van verval van Nederlandse handhavingsmogelijkheden van het octrooi een vertaling van het (gehele) in oppositie gewijzigde octrooi voorhanden moet zijn, afkomstig is uit hoger verdragsrecht en ingegeven is door rechtszekerheidsoverwegingen. Gelet op art 23(2) Uitvoeringsbesluit ROW 1995 verstreek deze termijn op 28 oktober 2010. Of dit verdragsrechtelijk en wettelijk stelsel een reparatie als volgens Truma beleidsmatig gefaciliteerd door het Bureau juridisch mogelijk maakt, is bepaald twijfelachtig. Hoe onwenselijk dit voor de positie van een octrooihouder als Truma ook moge zijn, daar zijn bij vervaltermijnen wel meer voorbeelden van in het (octrooi)recht. Of daar voldoende aan af kan doen dat in het octrooiregister is (blijven) aangetekend staan dat het octrooi gelding heeft voor Nederland en dat taxen zijn betaald en geaccepteerd en bij het wel op tijd indienen van de Nederlandse vertaling van de gewijzigde conclusies niet door het Bureau is aangegeven dat daarbij een vertaling van de gewijzigde beschrijving ontbrak, zoals Truma nog aanvoert, valt zeer te bezien.

4.9. Naar voorlopig oordeel is er een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de bodemrechter zal oordelen dat dit geen vormgebrek is, maar een materieel gebrek met als (verdragrechtelijk doorgesijpelde) wettelijke sanctie dat aan het octrooi voor Nederland geen rechten kunnen worden ontleend.

*toegevoegde materie?*

*kenmerk 8 – ‘direct met drager gekoppelde schroefspil’*

4.10. Dit kenmerk is ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag toegevoegd teneinde af te bakenen ten opzichte van Reich. Volgens Tradekar betreft dit verboden toegevoegde materie, zodat conclusie 1 nietig is.

4.11. Truma heeft aangegeven dat de basis voor de toevoeging dat sprake moet zijn van een directe koppeling tussen drager en schroefspil is te vinden in de (gelijk gebleven) figuur 10 van de oorspronkelijke aanvraag en (uitsluitend) deze tekst (p. 16, rgl's 34-39) uit de oorspronkelijke aanvraag:

Fig. 10 zeigt als Variante eine fünfte Ausführungsform der Erfindung, bei der Servoantrieb durch eine Motor-Getriebe-Einheit 26 gebildet wird, die an dem Fahrgestell 1 gehalten ist und eine Spindel 27 drehend antreibt. Mit Hilfe der Spindel 27 wird der Träger 3 linear zwischen seiner Ruheposition und Seine Antriebsposition hin- und herbewegt.

4.12. Tradekar stelt dat hieruit helemaal niet duidelijk wordt dat fig. 10 zo moet worden uitgelegd dat de schroefspil direct met de drager is gekoppeld. In fig. 10 is niet zichtbaar op welke wijze de koppeling plaatsvindt. De figuur (weergegeven in 2.6) is bijzonder schets-

<sup>5</sup> Als gezegd in noot 4 is niet met voldoende zekerheid vast te stellen of de geschetste praktijk van het Bureau ook voor *de onderhavige casusposities* is bedoeld; de tekst van het verslag van het overleg Bureau-octrooigemachtigden is op zich onvoldoende concludent en het bij wijze van voorbeeld overgelegde vormfoutformulier van het Bureau uit een andere zaak had in dat concrete geval niet aangevinkt ‘vertaling beschrijving ontbreekt’, maar iets heel anders. Alleen de mogelijkheid dat het betreffende vakje kan worden aangevinkt door het Bureau kan erop wijzen.

---

matig en de verbinding uit kenmerk 8 zit daarin ‘verstopt’ ergens achter het bovengedeelte van drager 3. En de geciteerde passage uit de beschrijving van de oorspronkelijke aanvraag leert inhoudelijk verder niets over de aard van de koppeling. Laat staan dat dit kenmerk voor de gemiddelde vakman direct en ondubbelzinnig zou zijn af te leiden.

4.13. Truma ziet dit anders. Niet in geschil is dat vakkennis is dat een schroefspil bestaat uit in ieder geval een ‘schroefdeel’ met uitwendige schroefdraad en een daarop passend ‘moerdeel’ met een inwendige schroefdraad dat een draaiende beweging in een translatoire beweging kan omzetten. Truma voert aan dat ‘onmiddellijk gekoppeld’ betekent dat er tussen schroefspil en drager geen ‘overbrengingselementen’ mogen zitten, zoals hefboommechanismen bekend uit de stand van de techniek (vgl. in Reich). Het moet ‘in zoverre een directe koppeling zijn, één-op-één, zonder omwegen, geen additionele hefboomelementen’, aldus Truma. Volgens haar begrijpt de vakman direct en ondubbelzinnig uit de schetsmatige tekening van figuur 10 dat de koppeling geen hefboom- of andere additionele overbrengingselementen omvat, omdat dergelijke elementen niet worden getoond in de figuur. Volgens Truma zal de vakman verwachten dat tussen schroefspil en drager een huls of iets dergelijks met inwendige schroefdraad zal zitten, terwijl hij volgens Truma ook begrijpt dat een inwendige schroefdraad in de zware drager zelf veel te moeilijk is aan te brengen en te kwetsbaar is in gebruik.

4.14. Voorshands wordt dit standpunt van Truma niet gevolgd. Lezing van de passage uit de oorspronkelijke aanvraag leert niets over de aard van de koppeling en figuur 10 evenmin. De passage leert alleen dat middels een schroefspil de drager heen weer bewogen kan worden (kenmerk 9 derhalve). Dat wordt voorshands onvoldoende basis gevonden. Dat geen hefboomkoppeling bedoeld kan zijn in de aanvraag, maar een koppeling zonder aanvullende overbrengingsmiddelen is niet duidelijk en ondubbelzinnig te halen uit de geciteerde passage in combinatie met figuur 10, dat een veel te gering informatiegehalte heeft daarvoor.

4.15. Er bestaat derhalve naar voorlopig oordeel een gereede, dat wil zeggen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat conclusie 1 vanwege het toegevoegde kenmerk 8 nietig wordt geoordeeld door de bodemrechter wegens toegevoegde materie.

*slotsom*

4.16. Op het vorenoverwogene stranden alle vorderingen in kort geding. Bij die stand van zaken kunnen de overige geldigheids- en non-inbreukverweren in dit kort geding buiten beschouwing blijven.

4.17. Volledigheidshalve: dat geldt ook voor de voorwaardelijke indirecte inbreuk. Daarvoor is evenzeer het voorlopig oordeel omtrent de vertaalkwestie en de geldigheid van conclusie 1 relevant. Ten overvloede: Bovendien is de betreffende voorwaarde waaronder die vordering is ingesteld, niet vervuld. De voorwaarde is dat het verweer van Tradekar wordt gevolgd dat de EM 305 niet voldoet aan kenmerk 2 ‘vast met aanhangerchassis verbonden framedeel’. Dit omdat de EM 305 los van een aanhanger/caravan wordt geleverd en dus geen vast met een chassis van de aanhanger verbonden framedeel bevat volgens Tradekar. Dat wordt verworpen. Terecht brengt Truma daar tegen in dat kenmerk 2 uit conclusie 1 dient te worden gelezen als bedoelende dat het framedeel van de hulpaandrijving aan het chassis van een caravan dient te worden bevestigd of bevestigd is. Zij voert aan dat daarvoor in het Latijn een gerundivum zou zijn toegepast. Naar voorlopig oordeel is dat juist.

---

4.18. Uit het vorenoverwogene volgt dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. Truma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten ter hoogte van de door Tradekar gedane specificatie, die door Truma niet is bestreden.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;
- 5.2. veroordeelt Truma in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Tradekar International, Tradekar Benelux en Defa op de voet van art. 1019h Rv begroot op €575,- aan verschotten per gedaagde en op €46.259,47 aan salaris advocaat;
- 5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2012.