

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.116.236/01

Zaaknummer rechtbank : 402926 / HA ZA 11-2397

arrest van 4 maart 2014

inzake

de vennootschap naar buitenlands recht **Schnell S.P.A.**,
gevestigd te Montemaggiore al Metauro (PU), Italië,
appellante,
hierna te noemen: Schnell,
advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Schilt Engineering B.V.**,
gevestigd te Schoonhoven,
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Schilt Engineering Export B.V.**,
gevestigd te Schoonhoven,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk te noemen: Schilt,
→ advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 26 september 2012 is Schnell in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 27 juni 2012. Bij memorie van grieven met producties van 29 januari 2013 heeft Schnell éénendertig grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties van 26 maart 2013 heeft Schilt de grieven bestreden. Bij akte van 14 mei 2013 heeft Schnell haar eis verminderd in die zin dat zij haar op EP 1 356 876 gebaseerde vorderingen intrekt, omdat dit octrooi door de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) is herroepen.

Vervolgens hebben partijen op 7 november 2013 de zaak aan de hand van overgelegde pleitnotities doen bepleiten, Schnell door mr. ir. H. Zagers en mr. K.A.J. Bisschop, advocaten te Amsterdam en Schilt door haar advocaat voornoemd, bijgestaan door ir. A.A.G. Land en ir. M.H. Luten, octrooigemachtigden. Voorafgaand aan de pleidooien hebben beide partijen aanvullende stukken overgelegd; Schnell aanvullende producties en een kostenspecificatie, Schilt een kostenspecificatie. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep*De feiten*

- 1.1 De door de rechtbank in het vonnis van 27 juni 2012 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.
- 1.2 Schnell houdt zich bezig met het ontwikkelen, fabriceren en leveren van automatische machines en programmatuur voor het verwerken van ijzer en staal in betonwerken.
- 1.3 Schnell is houdster van Europees octrooi 1 356 875 B2 (hierna: het octrooi of EP 875) dat betrekking heeft op een '*Method and apparatus for automatic feeding of bar form metal profiles in profile working machines*' (in de op dit punt niet bestreden Nederlandse vertaling: 'Werkwijze en apparaat voor het automatisch toevoeren van staafvormige metaalprofielen in profiel-bewerkingsmachines'). Het octrooi is verleend op 2 mei 2007 op een aanvraag van 30 januari 2003, onder inroeping van prioriteit van 26 april 2002 op basis van de Italiaanse aanvraag IT BO20020241. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.
- 1.4 Tegen de verlening van EP 875 is op 31 januari 2008 oppositie ingesteld door een Italiaanse concurrent van Schnell, Oscam S.p.a. De Oppositie Afdeling van het EOB heeft het octrooi bij beslissing van 15 juli 2009 gewijzigd in stand gelaten. Tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling is geen beroep ingesteld bij de TKB van het EOB.
- 1.5 De onafhankelijke conclusies 1 en 8 van EP 875 in de gewijzigde B2 versie luiden in de oorspronkelijke Engelse taal, in navolging van partijen opgesplitst in deelkenmerken, als volgt. De passages van de conclusies die als gevolg van de oppositie zijn gewijzigd zijn onderstreept.
 1. Method for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising the steps of:
 - (a0) providing a transfer device (10) rotatable between a lowered disengagement position wherein the bar passage is cleared and a substantially horizontal raised work position, the transfer device being provided at the lowered disengagement position;
 - (a) gripping a group of metal profiles (2) in bar form or their end from a magazine (5) for collecting said profiles (2);
 - (b) transferring said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below to a raised position following a simple straight or substantially straight path;
 - (c1) rotating the transfer device to the substantially horizontal raised work position;
 - (c2) arranging said group of metal profiles (2) on the transfer device (10) positioned at the substantially horizontal raised work position for receiving

-
- said group of metal profiles (2) and provided with means (16) for separating said metal profiles (2);
- (d) transferring transversely said metal profiles (2) in bar form and at the same time counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle;
 - (e1) rotating the transfer device from the raised work position to the disengagement position for
 - (e2) unloading the excess metal profiles (2) into said collection magazine (5) from which they originate;
 - (f) automatically starting the normal work cycle of the machine to perform the intended work on the selected metal profiles (2);
 - (g) optionally moving with respect to each other the machine and said collection magazine (5) in order to pick up metal profiles (2) from a different storage unit;
 - (h) starting an optional new work cycle.
8. An apparatus for feeding automatically metal profiles in bar form in machines for working said profiles, comprising
- (a) grip means (4) suitable to grip a group of metal profiles (2) in bar form from a magazine (5) for collecting said profiles (2),
 - (b) to transfer said group of metal profiles (2) in bar form or their end from below following a simple straight or substantially straight path to a raised position;
 - (c1-1) a transfer device (10), which is suitable to receive said group of metal profiles (2) in bar form from said grip means (4) and
 - (c1-2) to convey said profiles (2) toward receiving elements (6) of the machine,
 - (c1-3) said transfer device (10) being rotatable between a substantially horizontal raised work position, for receiving said group of metal profiles (2) taken to said raised position by said grip means (4), and lowered disengagement position for unloading the excess profiles (2) into said magazine (5) from which they originate and for clearing the bar passage during loading;
 - (c2) separation means (16) which are associated with said transfer device (10) and are suitable to produce the transverse transfer of said profiles (2) so that they are uniformly spaced;
 - (d) means (20) for counting a preset number of metal profiles (2) to be fed to the machine at each work cycle.

In de Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

1. Een werkwijze voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in machines voor het bewerken van genoemde profielen, omvattende de stappen van:
 - (a0) het verschaffen van een overbrenginrichting (10) die roteerbaar is tussen een neergelaten ontkoppelpositie waarin de staafdoorlaat is vrijgemaakt en een in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie, waarbij de overbrenginrichting wordt verschaft bij de neergelaten ontkoppelpositie;
 - (a) het vastgrijpen van een groep metaalprofielen (5) in staafvorm of hun uiteinde uit een magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2);
 - (b) het van beneden naar een geheven positie overbrengen van genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm of hun uiteinde waarbij een eenvoudige rechte of in hoofdzaak rechte baan wordt gevolgd;
 - (c1) het naar de in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie roteren van de overbrenginrichting;
 - (c2) het plaatsen van genoemde groep metaalprofielen (2) op de voor het ontvangen van genoemde groep metaalprofielen (2) bij de in hoofdzaak horizontale bewerkingspositie gepositioneerde en van middelen (16) voor het scheiden van genoemde metaalprofielen (2) voorziene overbreng[in]richting (10);
 - (d) het transversaal overbrengen van genoemde metaalprofielen (2) in staafvorm en het tegelijkertijd tellen van een vooraf ingesteld aantal naar de machine in elke bewerkingscyclus toe te voeren metaalprofielen (2);
 - (e1) het van de geheven bewerkingspositie naar de ontkoppelpositie roteren van de overbrenginrichting voor
 - (e2) het uitladen van de overtollige metaalprofielen (2) in genoemd verzamelmagazijn (5) van waaruit zij afkomstig zijn;
 - (f) het automatisch starten van de normale bewerkingscyclus van de machine om de bedoelde bewerking op de geselecteerde metaalprofielen (2) uit te voeren;
 - (g) het optioneel ten opzichte van elkaar verplaatsen van de machine en genoemd verzamelmagazijn (5) teneinde metaalprofielen (2) uit een andere opslageenheid op te pakken;
 - (h) het starten van een optionele nieuwe bewerkingscyclus.
8. Een apparaat voor het automatisch toevoeren van metaalprofielen in staafvorm in machines voor het bewerken van genoemde profielen, omvattende
 - (a) grijpmiddelen (4) die geschikt zijn voor het vastgrijpen van een groep metaalprofielen (2) in staafvorm uit een magazijn (5) voor het verzamelen van genoemde profielen (2);
 - (b) om genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm of hun uiteinde van beneden naar een geheven positie over te brengen waarbij een eenvoudige rechte of in hoofdzaak rechte baan wordt gevolgd;

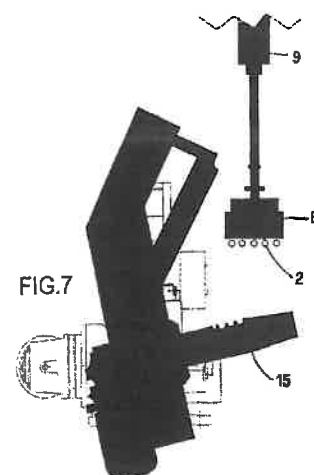
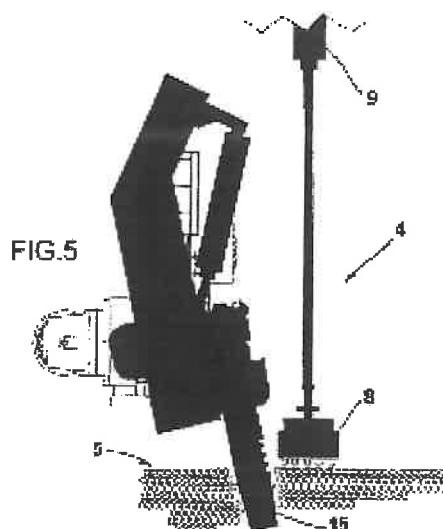
-
- (cl-1) een overbrenginrichting (10) die geschikt is om genoemde groep metaalprofielen (2) in staafvorm van genoemde grijpmiddelen (4) te ontvangen en
 - (cl-2) genoemde profielen (2) te transporteren naar ontvangstelementen (6) van de machine,
 - (cl-3) waarbij genoemde overbrenginrichting (10) roteerbaar is tussen een in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie, voor het ontvangen van genoemde groep metaalprofielen (2) die door genoemde grijpmiddelen (4) naar genoemde geheven positie is gebracht, en neergelaten ontkoppelpositie voor het uitladen van de overtollige profielen (2) in genoemd verzamelmagazijn (5) van waaruit zij afkomstig zijn en voor het tijdens het laden vrijmaken van de staafdoorlaat;
 - (c2) scheidingsmiddelen (16) die geassocieerd zijn met genoemde overbrenginrichting (10) en geschikt zijn om de transversale overdracht van genoemde profielen (2) te produceren zodat zij ruimtelijk uniform verdeeld worden;
 - (d) middelen (20) voor het tellen van een vooraf ingesteld aantal naar de machine toe te voeren metaalprofielen (2) bij elke bewerkingscyclus.

1.6 Enkele relevante paragrafen van de beschrijving luiden als volgt:

- [0008] The aim of the present invention is to solve the cited problem by providing a method that allows to feed automatically the metal profiles in bar form in machines for working said profiles and to clear said machines immediately, so as to allow it to move immediately at the end of each working cycle.
- [0010] Another object of the invention is to provide an apparatus that allows to provide said method by means of a structure that is simple in concept, safety reliable in operation, versatile in use, low in cost and possibly applicable to existing machines with minimal modifications.
- [0021] The ledge 15 that supports the screw feeder 17 can rotate, under the actuation of the actuator 13, through an arc of substantially approximately 90°, between a substantially horizontal raised position, which is slightly inclined toward the opening 6, and a substantially vertical lowered position, in order to avoid the hindering the passage of the bars during the movement for loading them.
- [0023] For this purpose, the grip magnet 8 is actuated so as to move from a raised inactive position (see Figures 1, 2 and 3) to a lowered grip position against the bundle of bars 2, thus making contact with the bars that lie in the uppermost part of the bundle, at the collection magazine 5 (Figures 4 and 5). The magnet 8 grips the bars 2 proximate to their initial portion along the subsequent direction of advancement inside the machine. It should be noted that during this step for picking up the bars 2 the screw feeder 17 of the transfer device 10 is rotated into the substantially vertical lowered position, i.e., in a configuration that clears the bar passage.

- [0030] When a preset number of bars 2 to be fed to the machine is reached, the movement of the screw feeder 17 is halted. At this point, any intervention of a separation element 30 ensures that the number of counted bars no longer changes. Then the rotation of the ledge 15 of the transfer device 10 into the substantially vertical lowered position is actuated in order to unload the excess bars 2 into said collection magazine 5 (Figure 13).
- [0042] The screw feeder 17 is then rotated into the lowered position in order to unload the excess bars 2 into the same collection magazine 5 from which they had been taken (Figures 19 and 27). For this purpose, suitable conveyors may be provided so as to prevent the ends of the bars 2 from accidentally falling undesirably into magazines other than the one from which they came.
- [0048] It should be noted that the particular shape of the apparatus entails that the bar loading region is directed downward and has a transfer element with the screw feeder 17 supported so that it cantilevers out and can move between a raised working position and a lowered disengagement position, thus leaving said loading region clear of obstacles and allowing the direct passage of the bars 2 to be loaded from the stock magazine 5 to the machine and to then unload any excess bars simply by gravity.
- [0056] Preferably, a number of bars slightly higher than necessary is picked up and any excess ones are unloaded immediately when the preset number is reached, so as to be able to move the machine with respect to the various storage units of the stock magazine if it is necessary to work bars having different characteristics, which are obviously stored in different magazines, all without downtimes that would penalize productivity. (...).

1.7 Bij het octrooi behoren 31 figuren. Hieronder zijn de figuren 5, 7, 10, 13, 19 en 27 weergegeven.



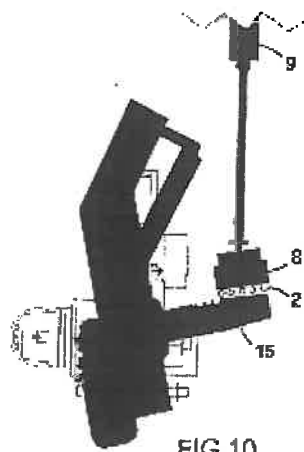


FIG. 10

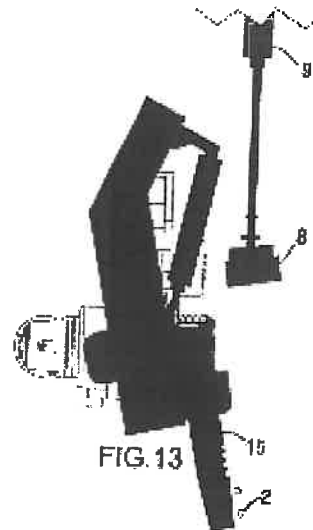


FIG. 13

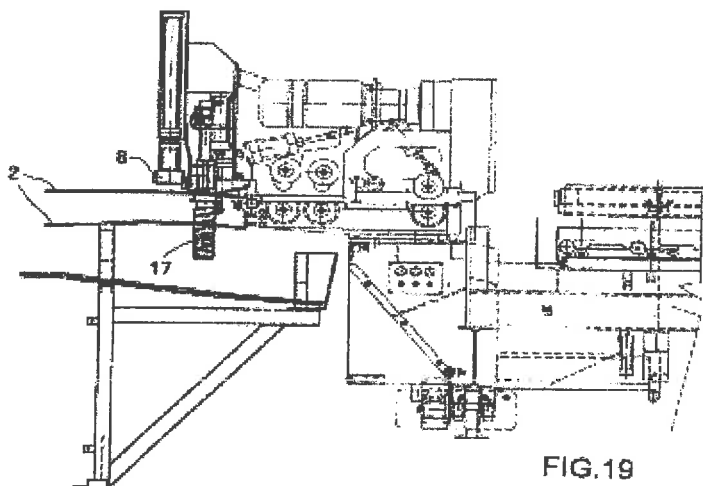


FIG. 19

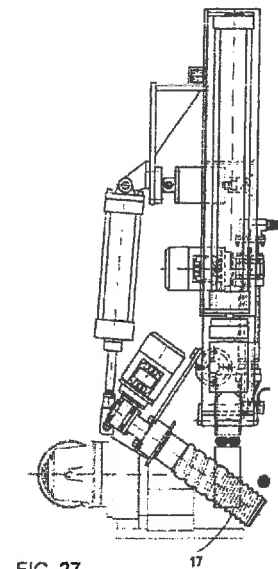
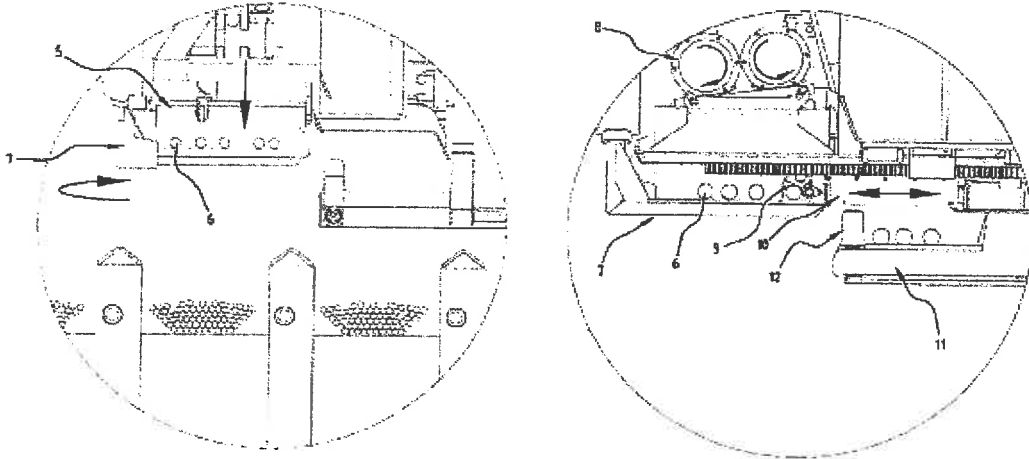


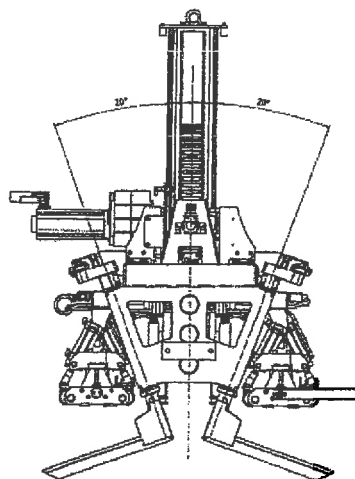
FIG. 27

- 1.8 Schilt ontwikkelt en exploiteert machines voor de verwerking van ijzer en staal. Zij heeft drie zogenoemde Automatic Bar Loaders ontwikkeld en geleverd. Aan Balvert Betonstaal B.V. (hierna: Balvert) heeft zij een eerste generatie machine geleverd (hierna: de Balvert-machine). Een doorontwikkeling daarvan heeft zij aan Bouwstaal-Matten Centrale B.V. (hierna: BMC) geleverd (hierna: de BMC-machine). De aan Aannemers- en vloerenbedrijf Van Essen B.V. (hierna: Van Essen) geleverde machine (hierna: de Van Essen-machine) is weer een doorontwikkeling van de BMC-machine. Deze machines worden gezamenlijk aangeduid als de Schilt-machines.
- 1.9 De Schilt-machines zijn voorzien van ondersteuningsarmen, in onderstaande figuur die

betrekking heeft op de Van Essen-machine aangeduid met nummer 7.



- 1.10 Op de door Schnell in het geding gebrachte video-opnamen van de Schilt-machines (productie 13 Schnell) is te zien dat deze armen, nadat de magneet een aantal profielen heeft opgepakt en naar een geheven positie heeft gebracht, in een overwegend horizontale bewegingsrichting onder de profielen worden gedraaid, met een kleine verticale bewegingscomponent (de ondersteuningsarmen van de Van Essen-machine en BMC-machine bewegen onder een hoek van circa 20 graden ten opzichte van de horizontaal; de Balvart-machine heeft een vergelijkbare – eerder kleinere – verticale bewegingscomponent). Nadat het gewenste aantal profielen is afgeteld, pakt de magneet de overtollige profielen op van de ondersteuningsarmen en tilt deze weer omhoog en draaien de ondersteuningsarmen in een zelfde overwegend horizontale bewegingsrichting met dezelfde verticale bewegingscomponent terug naar de beginpositie, waarna de magneet de overtollige profielen loslaat en deze door de zwaartekracht in het magazijn terugvallen. Onderstaande figuur toont de Van Essen-machine met weggedraaide ondersteuningsarmen.



De vorderingen en het vonnis in eerste aanleg

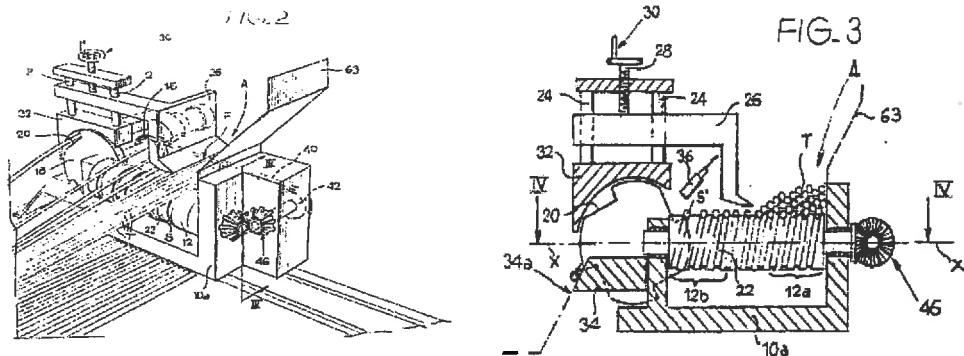
- 2.1 Schnell vordert, voor zover thans nog van belang – samengevat – dat het Schilt, uitvoerbaar bij voorraad, wordt verboden in Nederland direct of indirect inbreuk te maken op EP 1 356 875 B2, op straffe van een dwangsom, met diverse nevenvorderingen, waaronder opgave, recall en afgifte ter vernietiging, en dat Schilt wordt veroordeeld tot vergoeding van geleden schade dan wel, zulks ter keuze van Schnell, afdracht aan Schnell van de met de octrooi-inbreuk genoten winst, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Schilt in de kosten van de procedure. Schnell legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Schilt door het in Nederland vervaardigen, verkopen en leveren van de Schilt-machines letterlijk, dan wel bij wijze van equivalentie, inbreuk maakt op EP 875.
- 2.2 De rechtbank heeft de vorderingen van Schnell afgewezen op de grond dat de door Schilt geproduceerde machines niet vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi. Aan de – onder de voorwaarde dat inbreuk wordt aangenomen – ingestelde voorwaardelijke reconventionele vordering tot vernietiging van EP 875 is de rechtbank niet toegekomen.

Het hoger beroep

- 3.1 De grieven van Schnell (waarvan na vermindering van eis alleen grieven 1-13 en 27, 28, 30 en 31 nog relevant zijn) richten zich tegen dit oordeel van de rechtbank en de daarvoor gegeven motivering, in het bijzonder de uitleg die de rechtbank aan enkele begrippen in de conclusies van EP 875 heeft gegeven. Zij hebben de strekking het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Schnell vordert dat het hof het vonnis vernietigt en de vorderingen alsnog toewijst.

Uitleg EP 875

- 4.1 EP 875 is blijkens de beschrijving afgebakend van het Italiaanse octrooi IT 1 206 893 (hierna: IT 893) dat een inrichting openbaart voor het aanbieden van metalen staven aan een machine voor de bewerking van die staven. Onderdeel van die inrichting is een grijper die een willekeurig aantal staven uit een magazijn neemt, van bovenaf aanvoert en de staven door een opening op een roller legt. Door draaiing van de roller bewegen de staven in de richting van een schijf met uitsparingen, die de staven één voor één toevoert aan de bewerkingsmachine. Figuren 2 en 3 uit IT 893 zijn hieronder afgebeeld.



- 4.2 Eén van de nadelen van de inrichting volgens dat octrooi is dat het weer uit de inrichting verwijderen van resterende staven – bijvoorbeeld omdat staven van een andere lengte of diameter moeten worden toegevoerd – bijzonder gecompliceerd is: de schijf en roller moeten in tegenovergestelde richting bewegen om de staven naar de opening terug te brengen waar deze weer door de grijper kunnen worden opgepakt en teruggebracht naar het magazijn (zie p. 7, r. 6-10 van IT893)
- 4.3 EP 875 heeft onder meer als doel om dat probleem op te lossen. De beschrijving (paragraaf 8) vermeldt daarover: *The aim of the present invention is to solve the cited problem by providing a method that allows to feed automatically the metal profiles in bar form in machines for working said profiles and to clear said machines immediately, so as to allow it to move immediately at the end of each working cycle.* (onderstreping toegevoegd, hof)
- 4.4 Blijkens conclusie 1 voorziet het octrooi daartoe in een werkwijze voor het automatisch toevoeren van metalen staven in een machine voor het bewerken daarvan, waarbij een overbrenginrichting wordt verschaft die roteerbaar is tussen een neergelaten ontkoppelpositie waarin de staafdoorlaat is vrijgemaakt en een in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie (aanhef en deelkenmerk a0). Als de overbrenginrichting zich in de neergelaten ontkoppelpositie bevindt worden metalen staven uit het magazijn genomen en in een in hoofdzaak rechte baan van beneden naar een geheven positie gebracht (deelkenmerken a en b). Daarna roteert de overbrenginrichting naar de in hoofdzaak horizontaal geheven bewerkingspositie (deelkenmerk c1) en worden de metalen staven daarop geplaatst (deelkenmerk c2). Hierna wordt het vooraf ingestelde aantal metalen staven afgeteld en transversaal overgebracht naar de machine voor verdere bewerking (deelkenmerk d). Vervolgens roteert de overbrenginrichting weer van de geheven bewerkingspositie naar de ontkoppelpositie (deelkenmerk e1) voor het uitladen van de overtollige metalen staven in het magazijn waaruit zij afkomstig zijn (deelkenmerk e2).
- 4.5 Conclusie 8 stelt een apparaat voor het automatisch toevoeren van metalen staven aan machines voor het bewerken daarvan onder bescherming. Dat apparaat omvat een overbrenginrichting die geschikt is om de metalen staven te ontvangen (deelkenmerk c1-1) en te transporteren naar de machine (deelkenmerk c1-2), waarbij de overbrenginrichting roteerbaar is tussen een in hoofdzaak geheven bewerkingspositie, voor het ontvangen van de metalen staven die door de grijpmiddelen naar boven zijn

gebracht, en een neergelaten ontkoppelpositie voor het uitladen van overtollige metalen staven in het magazijn waaruit zij afkomstig zijn en voor het tijdens het laden vrijmaken van de staafdoorlaat (deelkenmerk c1-3).

- 4.6 Partijen verschillen van mening over de uitleg van EP 875, in het bijzonder over de vragen of de gemiddelde vakman zal begrijpen dat (1) de overbrenginrichting in de neergelaten ontkoppelpositie in hoofdzaak verticaal moet staan en (2) de overtollige metalen staven worden uitgeladen door het enkele roteren van de overbrenginrichting naar de neergelaten ontkoppelpositie, zoals Schilt stelt, maar Schnell bestrijdt.
- 4.7 Het hof stelt voorop dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies, gelezen in context van de beschrijving en tekeningen, zoals voorgeschreven in artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV). Volgens artikel 1 van het protocol over de uitleg van artikel 69 EOV dienen de conclusies zodanig te worden uitgelegd, dat het midden wordt gevonden tussen een redelijke bescherming voor de octrooihouder en een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.
- 4.8 Hoewel in de conclusies duidelijk is vermeld dat de positie van de overbrenginrichting in geheven bewerkingspositie in hoofdzaak horizontaal is, schrijven de conclusies niet expliciet voor dat de positie van de overbrenginrichting in neergelaten ontkoppelpositie in hoofdzaak verticaal moet zijn. De termen *geheven* en *neergelaten* suggereren dat de overbrenginrichting van boven naar beneden roteert.
- 4.9 Op diverse plaatsen in de beschrijving wordt de neergelaten ontkoppelpositie van de overbrenginrichting expliciet aangeduid als 'in hoofdzaak verticaal' zowel in relatie tot het laden (zie paragraaf 21 en paragraaf 23 '*(...) during this step for picking up the bars 2 the screw feeder 17 of the transfer device is rotated into the substantially vertical lowered position, i.e., in a configuration that clears the bar passage*') als in relatie tot het uitladen van overtollige staven (zie paragraaf 30: '*(...) Then the rotation of the ledge 15 of the transfer device 10 into the substantially vertical lowered position is actuated in order to unload the excess bars (...)*'). Schnell heeft er op gewezen dat er ook passages zijn waar de aanduiding 'in hoofdzaak verticaal' ontbreekt, te weten paragrafen 35 en 42 die betrekking hebben op het in paragraaf 34 genoemde voorkeursuitvoeringsvoorbeeld. Echter, in die passages wordt weer uitdrukkelijk verwezen naar figuren (figuren 16 en 22 in paragraaf 35; figuren 19 en 27 in paragraaf 42) die de overbrenginrichting in geheel verticale positie tonen (figuren 16 en 19), of in een substantieel neerwaartse hoek ten opzichte van de in hoofdzaak horizontale bewerkingspositie (figuur 22 en figuur 27 waarin een van de overbrenginrichting naar beneden vallende staaf is afgebeeld). Ook het door Schnell genoemde uitvoeringsvoorbeeld en de daarop betrekking hebbende passages suggereren derhalve dat de positie van de overbrenginrichting in neergelaten ontkoppelpositie in hoofdzaak verticaal is.
- 4.10 Het standpunt van Schnell is dat de uitvoeringsvoorbeelden de uitleg van het octrooi niet beperken en dat de begrippen *geheven* en *neergelaten* niet zozeer letterlijk / taalkundig, maar veeleer functioneel dienen te worden uitgelegd. Schnell heeft in dat verband aangevoerd dat het doel van de uitvinding is gelegen in het verschaffen van een efficiënte wijze van laden en uitladen van metalen staven, doordat de overbrenginrichting draaibaar is om de staafdoorlaat vrij te maken, zodat de staven bij in- en uitladen een eenvoudig recht pad kunnen volgen. Het kenmerk van het roteren

van de overbrenginrichting naar een neergelaten ontkoppelpositie moet in het licht van dat doel worden begrepen. Omdat het vrijmaken van de staafdoorlaat ook kan worden bereikt door een lichte neerwaartse beweging, naar het hof begrijpt al dan niet in combinatie met het zijdelings draaien van de overbrenginrichting (om een nagenoeg verticale as), zal de gemiddelde vakman de conclusies zo uitleggen dat ook de Schilt machines daardoor worden gedekt, aldus Schnell.

- 4.11 Het hof overweegt daaromtrent als volgt. De gemiddelde vakman zal uit conclusies 1 en 8, in het licht van de beschrijving en de tekeningen, begrijpen dat de overbrenginrichting in de in hoofdzaak horizontale geheven bewerkingspositie – in welke positie het de metalen staven kan ontvangen en in de juiste hoeveelheid transversaal doorvoeren – de doorgang van en naar het ondergelegen magazijn blokkeert. Hij zal inzien dat het roteren van die overbrenginrichting naar de neergelaten ontkoppelpositie is bedoeld om die doorgang vrij te maken. De vrije doorgang dient tweeërlei doel, te weten enerzijds om het mogelijk te maken dat de staven vanuit het magazijn in een in hoofdzaak rechte baan naar een geheven positie worden gebracht ten behoeve van verdere verwerking, alsmede anderzijds om het mogelijk te maken dat de overtollige staven weer naar het magazijn worden teruggevoerd.
- 4.12 Anders dan Schnell betoogt zal naar het oordeel van het hof de gemiddelde vakman daarenboven begrijpen dat de functie van het wegdraaien van de overbrenginrichting naar een neergelaten ontkoppelpositie niet is beperkt tot het enkel vrijmaken van de staafdoorlaat, maar dat het roteren naar de neergelaten ontkoppelpositie tevens ervoor zorgt dat de overtollige staven naar het magazijn worden teruggevoerd – zonder dat daarvoor verdere constructieve maatregelen nodig zijn.
- 4.13 In conclusie 1 wordt in deelkenmerk e1/e2 het roteren van de overbrenginrichting naar de ontkoppelpositie nadrukkelijk functioneel in verband gebracht met het uitladen van de overtollige staven (*'for unloading the excess metal profiles'*); in conclusie 8 worden in deelkenmerk c1-3 beide doelen van het roteren van de overbrenginrichting naast elkaar genoemd: het uitladen van de overtollige staven én het vrijmaken van de staafdoorlaat voor het laden (*'for unloading the excess profiles (...) and for clearing the bas passage during loading'*). Ook in paragrafen 30 en 42 wordt het roteren van de overbrenginrichting naar de neergelaten positie in verband gebracht met het uitladen van de staven: *'rotated into the lowered position in order to unload the excess bars 2'*.
- 4.14 Nergens in de conclusies en ook niet in de beschrijving is een aanwijzing te vinden dat het ontladen van de overtollige staven plaatsvindt anders dan door het roteren van de overbrenginrichting. Schnell heeft gesuggereerd dat de in paragrafen 42 en 45 genoemde *conveyor* daartoe zou kunnen dienen, maar naar de vakman zal begrijpen dient de daar bedoelde *conveyor* niet voor het ontladen van de staven zelf, doch (desgewenst) slechts ter ondersteuning (geleiding) van de staven nádat zij zijn ontladen opdat zij in het juiste magazijn terugvallen (*'(...) said conveyor is suitable to prevent the unloaded excess bars 2 from falling into the wrong storage unit (...)'*, paragraaf 45, ondersteuning hof).
- 4.15 Volgens de beschrijving van EP 875 is het bovendien een doel van de uitvinding dat de overtollige staven *onmiddellijk* kunnen worden gelost (*'to clear said machine immediately'*; paragraaf 8) en dat wordt voorzien in een *eenvoudige* machine (*'by*

means of a structure that is simple in concept; paragraaf 10). Paragraaf 48 van de beschrijving, die ziet op de werkwijze / inrichting volgens het octrooi in zijn algemeen en niet beperkt is tot een specifiek uitvoeringsvoorbeeld, leert de gemiddelde vakman dat beoogd is dat de overtollige staven worden gelost door het roteren van de overbrenginrichting naar de neergelaten ontkoppelpositie, waarbij ze door de zwaartekracht in het onderliggende magazijn vallen (*'(...) and to then unload any excess bars simply by gravity'* (onderstreping hof)). Ook paragraaf 56, die eveneens ziet op de werkwijze / inrichting volgens het octrooi in zijn algemeenheid, benadrukt het belang van snelle afvoer van overtollige staven (*'any excess ones are unloaded immediately (...) all without downtimes that would penalize productivity'*).

- 4.16 De omstandigheid dat in conclusies 6 en 18 afzonderlijk wordt geclaimd dat het uitladen van de staven door de zwaartekracht plaatsvindt, brengt de gemiddelde vakman er niet toe conclusie 1 anders uit te leggen. Deze onderconclusies waren immers ook al opgenomen in de oorspronkelijke aanvraag (A2), voordat tijdens de oppositieprocedure in conclusies 1 en 8 verdere beperkende maatregelen zijn opgenomen, waaronder met name ook deelkenmerk e1 *'rotating the transfer device from the raised work position to the disengagement position for'* voorafgaand aan oorspronkelijk deelkenmerk e (thans e2) *'unloading the excess metal profiles'* in conclusie 1 en deelkenmerk c1-3 in conclusie 8. Dat een onderconclusie na aanpassing van een hoofdconclusie zinledig is geworden maar niet is verwijderd is geen uitzondering en geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding om de tijdens oppositie gewijzigde hoofdconclusie anders uit te leggen.
- 4.17 Gelet op dat alles zal de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof begrijpen dat het doel van de uitvinding is te voorzien in een werkwijze / inrichting waarbij de staven eenvoudig in een rechte lijn worden aangevoerd én waarbij de overtollige staven eenvoudig en onmiddellijk worden afgevoerd door het enkele wegdraaien van de overbrenginrichting naar een neergelaten, in hoofdzaak verticale, positie, waardoor ze direct – door de zwaartekracht – in het ondergelegen magazijn vallen.
- 4.18 Het zijwaarts wegdraaien van de overbrenginrichting beantwoordt niet aan het doel van de uitvinding volgens het octrooi zoals in 4.17 hiervoor uiteengezet. De gemiddelde vakman zal immers inzien dat vanwege de wrijving dan verdere maatregelen nodig zouden zijn om de op de overbrenginrichting rustende zware staven van de overbrenginrichting direct door de zwaartekracht in het magazijn te doen belanden (zoals ook Schnell erkent in paragraaf 8.18 van de Memorie van Grieven).
- 4.19 Anders dan Schnell heeft betoogd beantwoordt een slechts minimale neerwaartse beweging evenmin aan het doel van de uitvinding. Een minimale rotatie in het verticale vlak is immers onvoldoende om beide functies – het vrijmaken van de staafdoorlaat naar het ondergelegen magazijn én het enkel door de zwaartekracht laten afrollen van de overtollige staven naar het onderliggende magazijn – te kunnen vervullen. De neergelaten ontkoppelpositie moet er immers in resulteren dat de staafdoorlaat zodanig vrij is gemaakt, dat de staven uit het magazijn een in hoofdzaak *recht pad naar boven* kunnen volgen én dat de staven enkel door de zwaartekracht in het ondergelegen magazijn terecht komen. Dat is niet mogelijk bij een slechts kleine neerwaartse beweging van de overbrenginrichting, omdat daarmee de doorgang onvoldoende vrij zou zijn om de staven in hoofdzaak *recht* naar boven te tillen en bij het afrollen van de staven deze niet in het ondergelegen magazijn zouden rollen, maar

daarnaast terecht zouden komen.

- 4.20 De slotsom luidt dat ook bij een functionele uitleg van de conclusies – met inachtneming van de functies en doel van de beschreven maatregelen – de gemiddelde vakman de conclusies aldus zal begrijpen, dat door de rotatie van de overbrenginrichting naar een neergelaten ontkoppelpositie, de overbrenginrichting in een in hoofdzaak verticale positie wordt gebracht, zodanig dat de staafdoorlaat daarmee wordt vrijgemaakt en de overtollige staven door de zwaartekracht terugvallen in het magazijn.
- 4.21 De vraag of het oppositiedossier aanleiding geeft tot de hiervoor gegeven uitleg van de conclusies van EP 875, zoals door Schilt gesteld en door Schnell bestreden, kan in het midden blijven, nu deze uitleg zoals hiervoor uiteengezet reeds volgt uit de conclusies, gelezen in samenhang met de beschrijving en de tekeningen, zoals bedoeld in artikel 69 lid 1 EOv.

Letterlijke inbreuk

- 5.1 Nog daargelaten de vraag of de ondersteuningsarmen in de door Schilt geproduceerde inrichtingen kwalificeren als ‘overbrenginrichting’ in de zin van het octrooi (zoals gesteld door Schnell maar gemotiveerd betwist door Schilt), staat vast dat deze ondersteuningsarmen allemaal roteren om een hoofdzakelijk verticale as en zijwaarts wegdraaien.
- 5.2 Niet in geschil is dat de ondersteuningsarmen in de Van Essen-machine en de BMC-machine ook een verticale beweging om een hoek van 20 graden maken. De ondersteuningsarm in de Balvert-machine heeft blijkens de filmopnamen een vergelijkbare (eerder nog kleinere) verticale bewegingscomponent (waarbij verder in het midden kan blijven of de ondersteuningsarm daarna weer omhoog roteert).
- 5.3 Zoals hiervoor reeds overwogen is een dergelijke minimale verticale bewegingscomponent echter onvoldoende om de Schilt-machines binnen het beschermingsbereik van EP 875 te brengen. De rotatie van de ondersteuningsarmen in de Schilt-machines brengen deze immers niet in een in hoofdzaak verticale positie. Aldus worden deze ondersteuningsarmen niet naar een ‘neergelaten ontkoppelpositie’ in de zin van het octrooi geroteerd. Bovendien moeten in de Schilt-machines de overtollige staven eerst weer naar een geheven positie worden gebracht, alvorens de ondersteuningsarmen kunnen roteren naar een neergelaten ontkoppelpositie. Voor uitladen is dan ook meer dan alleen zwaartekracht nodig.
- 5.4 In de Schilt-machines worden kenmerken a0 en e1/e2 van conclusie 1 en kenmerk c1-3 van conclusie 8 van EP 875 derhalve niet letterlijk toegepast, zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld.

Equivalentie

- 6.1 Ook het subsidiaire standpunt van Schnell, dat de door Schilt geproduceerde machines bij wege van equivalentie onder het beschermingsbereik van EP 875 zouden vallen, moet van de hand worden gewezen.

-
- 6.2 De minimale verticale neerwaartse beweging van de ondersteuningsarmen in de Schilt-machines vervult een andere functie dan de rotatie van de overbrenginrichting volgens het octrooi. De verticale draaiingscomponent van de ondersteuningsarmen heeft geen functie in het vrijmaken van de staafdoorlaat en het uitladen van de overtollige staven, maar dient er uitsluitend toe te voorkomen dat de ondersteuningsarmen bij het zijwaarts wegdraaien langs de (enigszins doorhangende) staven zouden schuren die kort voor het draaiingsmoment opnieuw door de magneet zijn opgenomen.
- 6.3 In de Schilt-machines komt de staafdoorlaat niet vrij door de minimale verticale bewegingscomponent van de ondersteuningsarmen, maar door de zijwaartse rotatie van de ondersteuningsarm. Bij de door Schilt geproduceerde inrichtingen worden de overtollige staven niet onmiddellijk gelost door de zwaartekracht ten gevolge van de neerwaartse rotatie van de overbrenginrichting. Het ontladen van de staven vindt bij de Schilt-machines plaats doordat de magneet de staven eerst opneemt, iets omhoog beweegt en vervolgens, nadat de staafdoorlaat ten gevolge van de onbelaste zijwaartse beweging van de ondersteuningsarm is vrijgemaakt, weer loslaat.
- 6.4 Door de keuze voor het hoofdzakelijk zijwaarts roteren van de ondersteuningsarmen voor het vrijmaken van de staafdoorlaat zijn andere, additionele, maatregelen nodig. In de inrichtingen van Schilt is het nodig dat de magneet opnieuw een op- en neergaande beweging maakt om de overtollige staven weer van de ondersteuningsarm op te tillen, waardoor deze onbelast zijwaarts kan roteren. Die maatregel – het opnieuw inzetten van de grijper – is vergelijkbaar met, zij het minder complex dan, de grijper uit IT 893.
- 6.5 Doordat met een additionele maatregel een extra stap nodig is voor het vrijmaken van de staafdoorlaat en het lossen van de staven wordt het doel van de uitvinding – dat de overtollige staven op een eenvoudige manier onmiddellijk kunnen worden gelost – niet bereikt. De extra stap leidt tot extra tijdsbeslag, wat blijktens paragraaf 56 van de beschrijving nu juist onwenselijk is (*'(...) any excess ones are unloaded immediately (...) all without downtimes that would penalize productivity.'*) Dat die extra stap niet minstens net zo ingewikkeld en tijdrovend is als bij de inrichting volgens de meest nabije stand van de techniek uit IT 893 doet daar niet aan af. Niet alles wat beter is dan de inrichting van IT 893 valt onder het bereik van EP 875.
- 6.6 Uit het voorgaande volgt dat de functie van de neerwaartse draaiingscomponent van de ondersteuningsarmen in de Schilt-machines een andere is dan de functie van de rotatie van de overbrenginrichting naar een neergelaten ontkoppelpositie bij de inrichting volgens het octrooi. Het vrijmaken van de staafdoorlaat en het uitladen van de overtollige staven vindt bij de Schilt-machines plaats met andere middelen en met een ander resultaat – namelijk resulterend in een minder efficiënt productieproces – dan bij de inrichting volgens EP 875. Van inbreuk via equivalentie is derhalve geen sprake.

Slotsom en proceskosten

- 7.1 De slotsom is dat de Schilt-machines geen inbreuk maken op het octrooi en dat geen van de door Schnell tegen het vonnis van rechtbank van 27 juni 2012 ingestelde grieven doel treffen. Het bewijsaanbod van Schnell (par. 9.2 Memorie van Grieven) wordt gepasseerd op de grond dat het niet gespecificeerd is. Het bestreden vonnis moet daarom worden bekrachtigd.

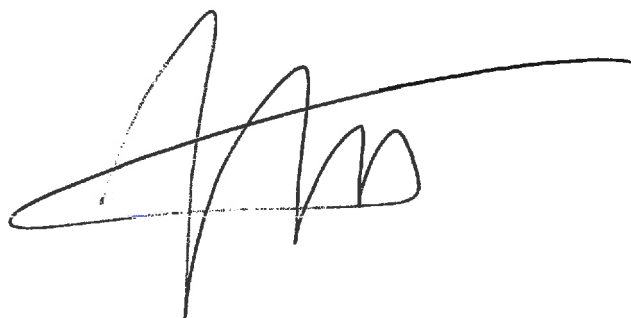
- 7.2 Schnell zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Schnell heeft terecht bestreden dat de kosten ad € 25.055,65 verband houdende met de zitting in de oppositieprocedure bij het Europees Octrooibureau kunnen worden aangemerkt als proceskosten in verband met onderhavige procedure, zodat deze kosten in mindering zullen worden gebracht op de overigens niet bestreden specificatie tot een bedrag van € 96.665,72. Daaronder begrepen zijn de kosten verband houdende met EP 876, nu deze kosten naar Schilt onbestreden heeft aangevoerd, ten gevolge van de eisvermindering nadat van antwoord was gediend, nodeloos zijn gemaakt.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 27 juni 2012;
- veroordeelt Schnell in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Schilt begroot op € 71.610,07;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en M.W.D. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 maart 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *MW Rijdsdijk*
Advocaat van opp./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag