

vonnis
ix

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/456139 / HA ZA 13-1362

Vonnis van 7 januari 2015

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
PERMAVOID LIMITED,
gevestigd te Warrington, Engeland
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.J.E. Bremer te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HTW INFILTRATIETECHNIEK B.V.,
gevestigd te Enter,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Permavoid en HTW genoemd worden. De zaak is voor Permavoid behandeld door mr. Bremer voornoemd en mr. E.J. Schiebroek, beiden advocaat te Den Haag, bijgestaan door ir. L. Jessen en ir. J.W. ten Dam, octrooigemachtigden. De zaak is voor HTW behandeld door mr. Rijsdijk voornoemd, bijgestaan door ir. W. Slikker, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 7 oktober 2013 waarbij is toegestaan HTW te dagvaarden in een procedure volgens het versnelde regime in octroozaken,
- de dagvaarding van 11 oktober 2013,
- de akte overlegging producties van 11 december 2013 met producties 1 tot en met 10,
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van 12 maart 2014 met producties 1 tot en met 14,
- de conclusie van antwoord in reconventie van 4 juni 2014 met productie 11,
- de akte overlegging producties ten behoeve van pleidooi van de zijde van Permavoid van 16 juli 2014 met producties 12 tot en met 14,
- de akte overlegging productie van de zijde van HTW van 16 juli 2014 met productie 15,

-
- de akte van depot van 16 juli 2014, waarin is vastgelegd dat HTW drie drainage modules en zes verbindingsstukken ter griffie heeft gedeponeerd,
 - de akte houdende overlegging reactieve productie en overlegging overzicht proceskosten van de zijde van Permavoid van 22 augustus 2014 met producties 15 en 16,
 - de akte overlegging reactieve nadere producties van de zijde van HTW van 22 augustus 2014 met producties 16 tot en met 18,
 - de brief van mr. Rijdsijk van 1 september 2014 met productie 19,
 - de brief van mr. Bremer van 3 september 2014, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de overlegging van productie 19 door HTW,
 - de brief van 3 september 2014 zijdens HTW met een proceskostenopgave,
 - het e-mailbericht van de rechtbank van 11 september 2014 waarin is gemeld dat de rechtbank productie 19 van HTW zal weigeren,
 - de e-mail van 18 september 2014 met een aanvullende proceskostenopgave zijdens Permavoid,
 - het op 19 september 2014 gehouden pleidooi en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van beide partijen.

1.2. Vervolgens is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Permavoid is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, vervaardiging en exploitatie van producten en technieken op het gebied van oppervlaktewaterbeheer. Permavoid heeft een door voertuigen te berijden wegdekfunderingsconstructie met een funderingslaag ontwikkeld.

2.2. Permavoid is houdster van het Europese octrooi EP 1 311 727 B1 (hierna: 'EP 727' of 'het octrooi') voor een wegdekfunderingsconstructie ("*a pavement with structural module*"). EP 727 is verleend op 4 juni 2008 op basis van een op 17 augustus 2001 ingediende aanvraag en roept de prioriteit in van IE 000648 met prioriteitsdatum 17 augustus 2000. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld.

2.3. De relevante conclusies van EP 727 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A vehicular trafficked pavement structure comprising a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules (10) each comprising spaced-apart, substantially parallel top and bottom walls (12, 14) joined by a peripheral sidewall (16) defining an enclosed volume, the connection between said modules (10) being effected by a plurality of tie members (26) which prevent lateral movement of the modules (10) relative to one another, wherein the sub-base layer provides a structural layer, and the pavement structure comprises a subgrade where the sub-base layer is disposed directly on the subgrade, and a plurality of surface layers (92, 94) are disposed directly on top of the sub-base layer to provide a finished surface (96) to support vehicular traffic.

2. A pavement structure according to claim 1, wherein each module (10) is formed from a top half (10A) which includes said top wall (12) and the upper part of said peripheral sidewall (16), and a bottom half (10B) defining said bottom wall (14) and the lower part of said peripheral sidewall (16).

3. A pavement structure according to claim 2, wherein the top and bottom halves (10A,10B) are each provided with a set of half-pillars (18A, 18B) extending within the enclosed volume towards one another, whereby the two set of half-pillars (18A, 18B) cooperate with one another to form pillars (18) extending between the top and bottom walls (12, 14) to resist vertical crushing of the module (10).

4. A pavement structure according to claim 2 or 3, wherein the top and bottom half (10A,10B) are two substantially identical integral plastics moulded components which are fitted one inverted on top of the other.

5. A pavement structure according to any preceding claims, wherein the height of the peripheral sidewalls (16) is substantially less than both the width and the length of the top and bottom walls (12, 14).

6. A pavement structure according to any preceding claims, wherein each module (10) further comprises a network of bracing members (20, 22) extending between the pillars (18) within said enclosed volume to resist geometric deformation of said module (10) in a horizontal plane.

7. A pavement structure according to claim 6, wherein said sidewall (16) and said network (20, 22) are apertured to allow fluid flow both vertically and horizontally through said module.

(...)

10. A pavement structure according to any preceding claims, wherein said tie (26) members are adapted to clamp together abutting sidewalls (16) of a pair of adjacent modules (10).

11. A pavement structure according to claim 10, wherein the peripheral sidewall (16) of each module (10) is provided with a keyway for receiving one half of a tie member (26).

12. A pavement structure according to claim 11, wherein said keyway (24) is in the form of a female dovetail groove extending through the height of the sidewall.

13. A pavement structure according to claim 12, wherein each tie member (26) is an elongate member having a cross sectional outline of a pair of adjoined symmetrically identical trapezoids connected along the shorter of their parallel sides.

14. A pavement structure according to claim 13, wherein an elongate reinforcing member is disposed within the interior of the tie member (26).

15. A pavement structure according to any one of the preceding claims wherein a geomembrane or geotextile is disposed at at least one of above and below the sub-base layer.

(...)

17. A method of providing a vehicular trafficked pavement structure comprising providing a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules (10) each comprising spaced-apart, substantially parallel top and bottom walls (12, 14) joined by a peripheral sidewall (16) defining an enclosed volume, the connection between said modules (10) being effected by a plurality of tie members (26) which prevent lateral movement of the modules (10) relative to one another, wherein the method further comprises forming a subgrade (90) and disposing the sub-base layer directly on the sub-grade (90), the sub-base layer providing a structural layer, and then disposing a plurality of

surface layers (92, 94) on top of the sub-base layer to provide a finished surface (96) for vehicular traffic.

18. A method according claim 17 wherein the sub-base layer comprises a plurality of layers of modules.

19. A method according to claim 18 comprising disposing a geotextile or geomembrane on the sub-grade (90).

20. A method according to anyone of claims 17 to 19 comprising disposing a geotextile or geomembrane on top of the sub-base layer.

2.4. In de Nederlandse vertaling luiden de relevante conclusies van het octrooi als volgt:

1. Door voertuigen te berijden wegdekconstructie met een funderingslaag, welke funderingslaag bestaat uit een aantal met elkaar verbonden, in hoofdzaak kubusvormige modulen (10), die elk op een afstand van elkaar gelegen, in hoofdzaak evenwijdige bovenste en onderste wanden (12, 14) omvatten, die zijn verbonden door een over de omtrek lopende zijwand (16), die een omsloten ruimte bepaalt, waarbij de verbinding tussen de genoemde modulen (10) tot stand wordt gebracht door een aantal verbindingselementen (26), die zijwaartse verplaatsing van de modulen (10) ten opzichte van elkaar voorkomen, waarin de funderingslaag een constructieve laag verschaft en de wegdekconstructie een ondergrond omvat, waarbij de funderingslaag direct op de ondergrond is geplaatst, en een aantal oppervlaktelagen (92, 94) direct boven op de funderingslaag zijn geplaatst om een gereed oppervlak (96) te verschaffen voor het dragen van het voertuigverkeer.

2. Wegdekconstructie volgens conclusie 1, waarin elk moduul (10) is gevormd uit een bovenste helft (10A), die de genoemde bovenste wand (12) en het bovenste deel van de genoemde over de omtrek lopende zijwand (16) omvat, en een onderste helft (10B), die de genoemde onderste wand (14) en het onderste deel van de genoemde over de omtrek lopende zijwand (16) bepaalt.

3. Wegdekconstructie volgens conclusie 2, waarin de bovenste en onderste helften (10A, 10B) elk zijn voorzien van een groep van halve pennen (18A, 18B), die zich binnen het omsloten volume naar elkaar toe uitstrekken, waarbij de twee groepen van halve pennen (18A, 18B) met elkaar samenwerken voor het vormen van kolommen (18), die zich uitstrekken tussen de bovenste en onderste wanden (12, 14) om het verticaal samendrukken van de moduul (10) te weerstaan.

4. Wegdekconstructie volgens conclusie 2 of 3, waarin de bovenste en onderste helft (10A, 10B) twee in hoofdzaak identieke integraal gegoten kunststof onderdelen zijn, die op elkaar zijn bevestigd, waarbij de ene omgekeerd op de andere is geplaatst.

5. Wegdekconstructie volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin de hoogte van de over de omtrek lopende zijwanden (16) in hoofdzaak kleiner is dan zowel de breedte als de lengte van de bovenste en onderste wanden (12,

7 januari 2015

14).

6. Wegdekconstructie volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin elke moduul (10) vervolgens een netwerk van verstijvingselementen (20, 22) omvat, die zich binnen de genoemde omsloten ruimte uitstrekken tussen de kolommen (18) om geometrische deformatie van de genoemde moduul (10) in een horizontaal vlak te voorkomen.

7. Wegdekconstructie volgens conclusie 6, waarin de genoemde zijwand (16) en het genoemde netwerk (20, 22) openingen hebben om zowel verticaal als horizontaal een mediumstroom door de genoemde moduul toe te laten.

10. Wegdekconstructie volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin de genoemde verbindingselementen (26) zijn uitgevoerd om tegen elkaar aansluitende zijwanden (16) van een tweetal aangrenzende modulen (10) tegen elkaar te klemmen.

11. Wegdekconstructie volgens conclusie 10, waarin de over de omtrek lopende zijwand (16) van elk moduul (10) is voorzien van een spiegleuf voor het opnemen van één helft van een verbindingselement (26).

12. Wegconstructie volgens conclusie 11, waarin de genoemde spiegleuf (24) de vorm heeft van een vrouwelijke zwaluwstaartgroef, die zich uitstrekt over de hoogte van de zijwand.

13. Wegdekconstructie volgens conclusie 12, waarin elk verbindingselement (26) een langwerpig element is, dat in dwarsdoorsnede een buitenomtrek heeft van een tweetal symmetrisch tegen elkaar liggende identieke trapeziums, die aan de kortste van hun evenwijdige zijden zijn verbonden.

14. Wegconstructie volgens conclusie 13, waarin een langwerpig versterkingselement in het inwendige van het verbindingselement (26) is geplaatst.

15. Wegdekconstructie volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin een geomembraan of geotextiel is geplaatst boven en/of onder de funderingslaag.

17. Werkwijze voor het verschaffen van een door voertuigen bereden wegdekconstructie, omvattende het verschaffen van een funderingslaag, welke funderingslaag bestaat uit een aantal met elkaar verbonden, in hoofdzaak kubusvormige modulen (10), die elk op een afstand van elkaar gelegen, in hoofdzaak evenwijdige bovenste en onderste wanden (12, 14) omvatten, die met elkaar zijn verbonden door een over de omtrek lopende zijwand (16), onder het bepalen van een omsloten ruimte, waarbij de verbinding tussen de genoemde modulen (10) tot stand wordt gebracht door een aantal verbindingselementen (26), die zijwaartse beweging van de modulen (10) ten opzichte van elkaar voorkomen, waarin de werkwijze vervolgens omvat het vormen van een ondergrond (90) en het direct op de ondergrond (90) plaatsen van de funderingslaag, welke funderingslaag een constructielaag verschaft, en

7 januari 2015

het vervolgens op de funderingslaag plaatsen van een aantal oppervlaktelagen (92, 94) voor het verschaffen van een gereed oppervlak (96) voor voertuigverkeer.

18. Werkwijze volgens conclusie 17, waarin de funderingslaag een aantal lagen van modules omvat.

19. Werkwijze volgens conclusie 18, omvattende het op de ondergrond (90) plaatsen van een geotextiel of geomembraan.

20. Werkwijze volgens een van de conclusies 17 tot 19, omvattende het boven op de funderingslaag plaatsen van een geotextiel of geomembraan.

2.5. Het octrooi bevat de volgende beschrijving van de stand van de techniek:

[0002] Traditional forms of sub-base layers have comprised particulate materials (usually natural aggregates) to provide the necessary structural and drainage characteristics within a pavement construction. For example, in GB2294077 a bed of gravel is used. EP 0943737 discloses an irrigation and drainage box. The boxes are designed such that two boxes can be placed with their open sides towards one another and can be connected together by columns provided in the boxes. The boxes can therefore be used alone, i.e. without any other type of box e.g. a lid, to form an irrigation drainage system. USA-5 373 661 discloses structured drainage bodies used as a material for roads.

2.6. Het octrooi bevat de volgende beschrijving van de uitvinding:

[0003] The invention provides a vehicular trafficked pavement structure comprising a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules according to claim 1 and a method of providing such a pavement structure according to claim 17.

[0004] The sub-base layer provides an inexpensive, lightweight, and strong layer with particular application as a replacement for aggregate layers in, pavements, roadways, carparks, and the like. Unlike aggregate layers, the sub-base layer provides an inherently level base on which to lay further materials.

[0006] An advantage of the invention is that the modules can be fabricated off-site and a sub-base layer built up rapidly on-site from the pre-fabricated modules.

[0007] The modules are used to form a non-particulate sub-base layer under any type of surface, permeable or impermeable, porous or nonporous, and in trafficked situations, to provide the dual function of structural layer and shallow storage reservoir. Inherent within the structure is a system of connectors which eliminates the potential for short-term and long-term creep of the sub-base layer.

2.7. Het octrooi bevat onder meer de volgende tekeningen:

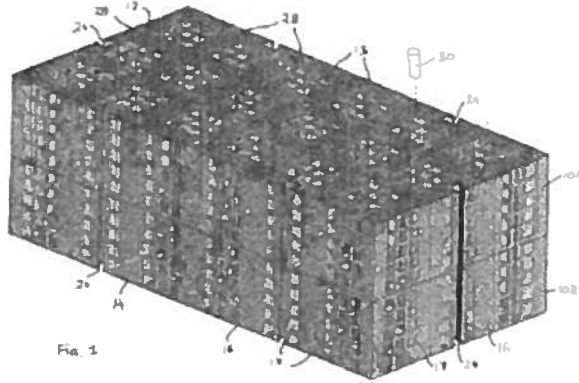


FIG. 1

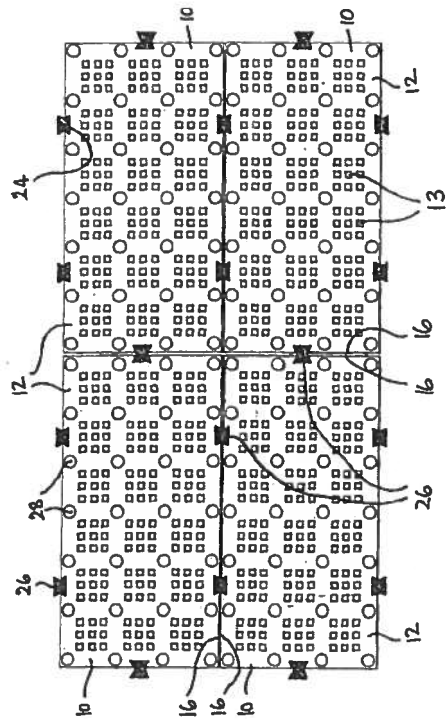


FIG. 7

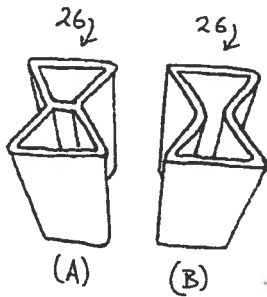


FIG. 10

2.8. De aanvraag voor EP 727 (WO 02/14608 A1) bevat op bladzijde 1 de volgende beschrijving:

The sub-base layer according to the invention provides an inexpensive, lightweight, and strong layer with particular application as a replacement for aggregate layers in foundations, pavements, roadways, carparks, and the like.

25 Unlike aggregate layers, the sub-base layer of the invention provides an inherently level base on which to lay further materials.

en op bladzijde 2:

The modules according to the invention can be used to form a non-particulate sub-base layer under any type of surface, permeable or impermeable, porous or non-

15 porous, and in both trafficked and non-trafficked situations, to provide the dual function of structural layer and shallow storage reservoir. Inherent within the

en op bladzijde 11 en 12:

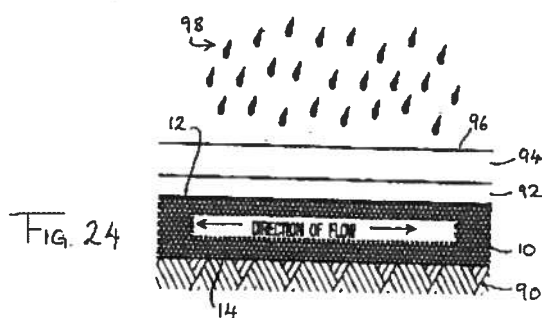
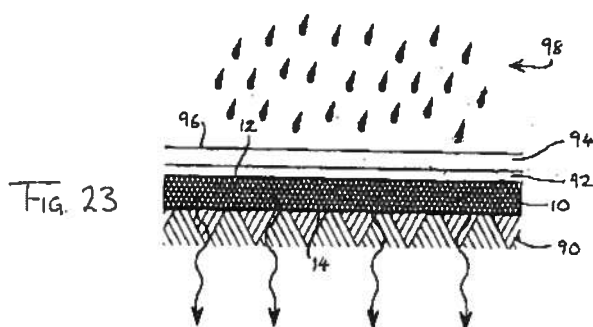
Referring to Fig. 23, a first application of the sub-base layer according to the
15 invention is shown. A sub-base layer of modules 10 is placed on a sub-grade 90. This sub-base layer takes the place of aggregate such as gravel which is often used as a sub-base layer. Surface layers 92,94 are then laid on top of the modules in conventional manner to provide a finished surface 96 which receives precipitation 98 and surface water.

20 The top wall 12 and bottom wall 14 of the modules are covered by a pervious geotextile which acts to filter water entering the modules and to prevent soil fines from migrating through the modules. Although the geotextile is preferably provided above and below the layer, one or both of these geotextiles may be
25 omitted as appropriate.

[...]

Fig. 24 shows another application, in which the modules 10 are again disposed in a layer above a sub-grade 90 and below surface layers 92,94 which may be pervious or impervious as discussed above. In this embodiment, the bottom wall 14 is covered by an impermeable geomembrane which prevents water from flowing out of the bottom of the layer. Instead, the layer acts to store water and channel it to a suitable drainage structure by lateral drainage. This arrangement may be required if local geological conditions or environmental regulations preclude the direct drainage of water into the sub-grade. The top surface 12 can also be covered by an impermeable geomembrane (if water arrives via conduits, pipes or gullies) or by a permeable geotextile (if water is to seep directly into the modules from above). Again, the single layer of modules can be replaced by a multi-layer structure.

en de hieronder afgebeelde tekeningen (die ook in het octrooi zijn afgebeeld):

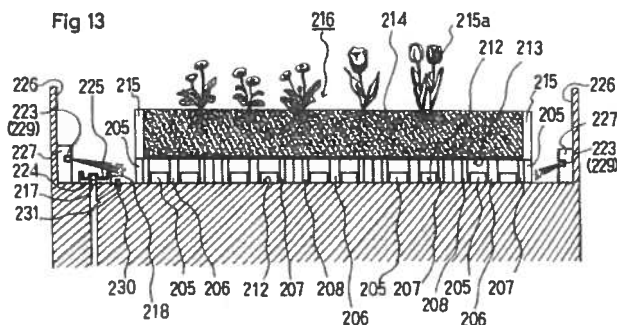
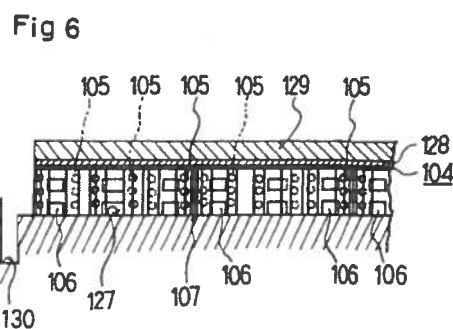
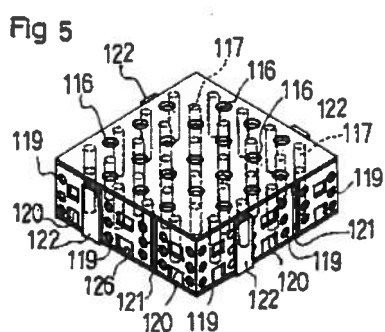


2.9. Op 13 februari 1992 is gepubliceerd een Australische octrooiaanvraag voor een *Drainage grating*, met nummer AU-B-79488 (hierna: 'AU 488'). De beschrijving van AU 488 bevat de volgende passages op p. 2 en p. 6:

25 It is therefore an object of the present invention
to provide an alternative form of subsurface drainage which
can withstand heavy traffic, does not require massive
excavations for use, and which is economical to produce.

Referring firstly to Figures 1 and 2, there is
illustrated a moulded polyethylene grating comprising a first
10 sheet 10 and a second sheet 11 separated by a plurality of
rows of ribs 12. The sheets form integral rigid structures
and the ribs are designed to prevent collapse of the sheets
under loading by the passage of traffic thereover when the
grating is in situ. Naturally, the degree of rigidity and
75 strength of the grating will be adapted to the type of traffic
which is expected to pass over the grating since it would be
uneconomical to utilize a grating designed, for instance, to
withstand 10 tonne trucks when only foot traffic is
contemplated. Consequently, the particular density of
30 plastic material and the thickness and design of the ribs and
sheets will vary from application to application.

2.10. Het Amerikaanse octrooi met nummer US 5373661, aangevraagd op 28 december 1992 en verleend op 20 december 1994 betreft: *a structured body for the drainage treatment for the preparation for tree-planting ground, and its impounding and flushing system* (hierna: 'US 661'). US 661 (document D4 in de verleningsprocedure bij het EOB) bevat onder meer de volgende tekeningen van het geotrooierde voortbrengsel en de toepassing ervan:



De beschrijving van US 661 bevat de volgende passage in kolom 10:

Furthermore, since it is not necessary to use the conventional lattice panel wall, the drainability and maintainability of water can be improved, and when preparing the tree-planting area or disposing the drainage of grounds, riding grounds or roads, since any materials for drainage, such as gravels or crushed stones are not required, it takes little labors to construct the structured body at the application site, whereby the structured body for drainage treatment of the present invention can be provided economically and at a low price.

The use of the structured body for drainage treatment according to the present invention is very wide, for example, it can be used as a material for drainage treatment when preparing the above-mentioned tree-planting ground, as well as a material for drainage treatment of grounds, roads, parks, golf links, stockhouses and riding grounds, as a material for preparing tree-planting ground in desert areas or the face of slope, and as an antifreezing material for roads in cold districts.

For example, in the case of riding grounds, if the structured body for drainage treatment of the present invention is connected and spread on the basic roadbed of the riding ground and road surface materials are spread on the structured body, the drainage treatment can be effectively carried out.

Furthermore, when it is used as a material for roads in cold districts, it can prevent roads from freezing in cold districts, for it shuts off water form rising from the ground.

2.11. Op 31 augustus 2000 (derhalve na de prioriteitsdatum van EP 727) is een internationale octrooiaanvraag voor *Improvements relating to drainage structures* gepubliceerd met nummer WO 00/50142 (hierna WO 142), die onder andere de volgende tekeningen bevat:

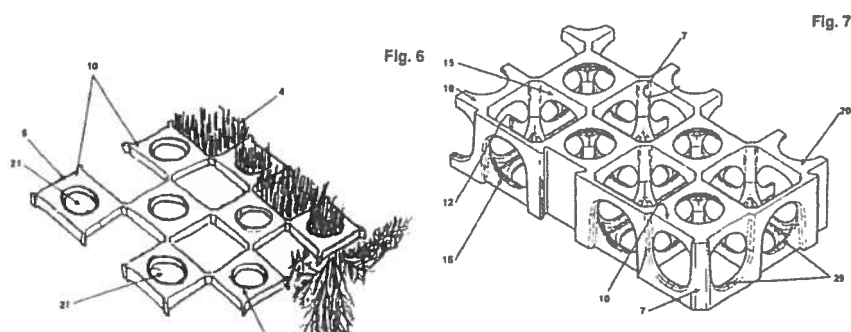


Fig. 8

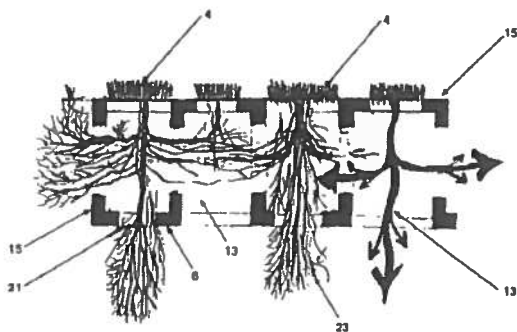


Fig. 11

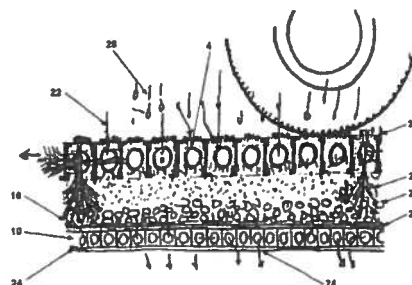


Fig. 12

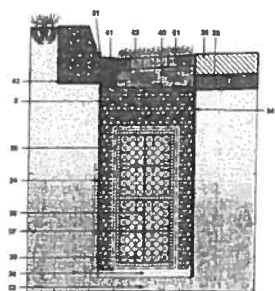


Fig. 14

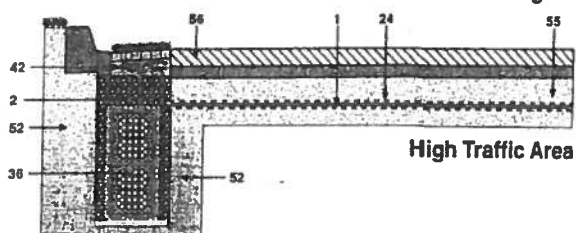


Fig. 20

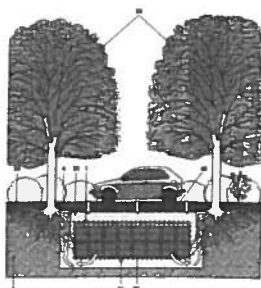
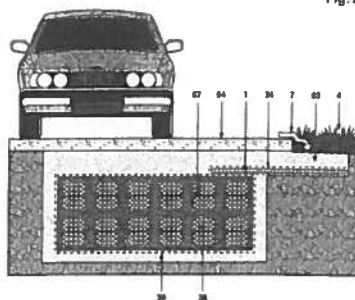
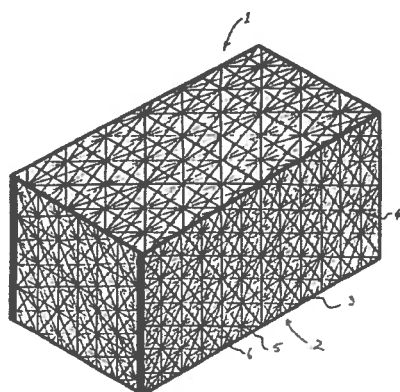


Fig. 24



2.12. Op 26 april 2001 (eveneens na de prioriteitsdatum van EP 727) is een internationale octrooiaanvraag gepubliceerd voor *modular drainage channels* met nummer WO 01/29334 A1 (hierna: 'WO 334'). WO 334 bevat de volgende tekening:



De beschrijving van WO 334 bevat op bladzijden 7 en 8 de volgende passages:

can be of any suitable depth to provide structural support for the drainage modules (1), which have to be able to withstand the weight of soil under which it is buried as well as any live loads, such as vehicles or pedestrians. Further the web members could be of different thicknesses.

Further the walls (2) could be modular to be attached together to form the required shape box module (1). The internal walls need not be of the same configuration as the outer perforated walls. The walls (2) could be clipped together, on site, to form a load bearing structure and then wrapped in
10 geofabric and buried having an immediately surrounding layer of sand.

2.13. In een publicatie getiteld "Roadway Base and Subgrade Geocomposite Drainage Layers" van B.R. Christopher e.a. uit 2000 is de volgende illustratie opgenomen:

Roadway Base and Subgrade Geocomposite Drainage Layers

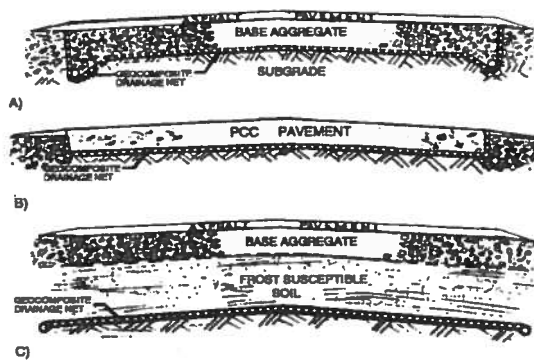
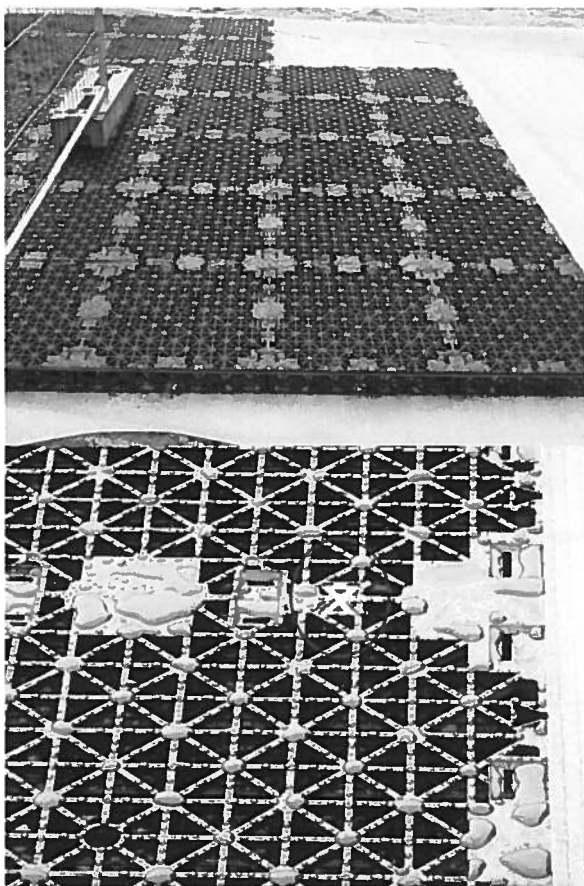


Figure 1. Potential Use of Horizontal Geocomposite Drainage Layers Including a) Drainage of Roadway Base or Subbase Aggregate, b) Drainage of Surface Asphalt or Concrete Pavement, and c) Drainage of Subgrade to Form a Capillary Break

2.14. HTW brengt een product op de markt onder de naam 'Variobox' (hierna: 'de Variobox' en in meervoud 'de Varioboxen'). De Varioboxen zijn onder meer gebruikt bij een project op het Makassarplein in Amsterdam (hierna: 'het Makassarplein'), waarvan op 24 juni 2013 door een gerechtsdeurwaarder de volgende foto's zijn gemaakt:



2.15. Na oplevering van het project zijn van het Makassarplein de volgende foto's gemaakt (de bovenste door HTW, de overige door Permavoid):





2.16. In e-mail correspondentie uit april 2013 heeft HTW via aannemer Boogaard Infra BV een reactie gegeven aan de Gemeente Amsterdam op een eerdere e-mail van de licentienemer van Permavoid, TGS, waarin door TGS voordelen van de (onder het octrooi vallende) Permavoid modules werden aangeprezen voor een bouwproject in Amsterdam. In haar reactie heeft HTW het volgende commentaar geleverd op de door TGS genoemde voordelen van het Permavoid systeem:

“TGS: Allereerst wil ik even meegeven dat het hier in het bestek gaat om een fundering vervanger en GEEN infiltratiekrat

HTW: (HTW gebruikt de ITPlus®Variobox zowel als infiltratie- als boomgroeiplaats-unit, TGS doet met de permavoid unit eigenlijk niets anders. HTW heeft een infiltratie-unit welke tevens uiterst geschikt is voor een boomgroeiplaats en TGS heeft een boomgroeiplaats welke tevens geschikt is voor infiltratie. De testen voor deze toepassing zijn ook op basis van een fundering vervanger gedaan en niet als infiltratiekrat.)

TGS: Dit betekent dat er geheel andere eisen worden gesteld dan aan een door u doorgestuurde artikel, boomkrat/infiltratie krat.

HTW: Deze eisen zijn bij ons bekend, vandaar dat onze boomgroeiplaatsen uit zogeheten maagdelijke grondstoffen worden vervaardigd om zo de benodigde sterkte te garanderen welke in onze test rapporten (...) worden aangetoond.

en ten aanzien van de verbinding van de modules:

TGS: Doordat de pennen conisch zijn, worden de units naar elkaar togetrokken. Hierdoor ontstaat plaatvorming.

HTW: Ook onze kruisverbinders hebben een conisch karakter, juist om de units naar elkaar toe te trekken. Indien er zowel boven als onder een kruisverbinder wordt aangebracht, ontstaat een zeer degelijke plaatconstructie.

en

HTW: Bij de variobox is [de deflectie] zelfs 747 Kn, dus zelfs beter dan Permavoid.

en ten aanzien van het octrooi:

TGS: maar wij moeten u ook mededelen dat deze toepassing gepatenteerd is.

HTW: Ook de variobox, inclusief de verbindingstechniek is gepatenteerd.

en

HTW: Om reden van het feit, dat DEHNS haar strijd inzake een vermeende inbreuk heeft gestaakt, kan men afleiden dat de variobox geen inbreuk op patent pleegt danwel uitlokt."

2.17. In 2013 heeft HTW de Varioboxen als onderaannemer aangeboden voor gebruik in een bouwproject voor het Maankwartier in Heerlen. De Varioboxen werden aangeboden in het kader van een onderhandse aanbestedingsprocedure voor:

"advies, engineering en het leveren en aanbrengen van een afwaterings- en wegfunderingsconstructie bestaande uit kunststofkratten op basis van de selectieleidraad "Afwateringsstelsel met meervoudige functies in de openbare ruimte van het Maankwartier te Heerlen."

3. Het geschil

in conventie

3.1. Permavoid vordert - samengevat - na eisvermindering ter zitting, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

3.1.1. HTW te gebieden iedere inbreuk op het octrooi in Nederland te staken en gestaakt te houden;

3.1.2. HTW te gebieden een bericht te plaatsen op haar website en in twee vakbladen, waarin (kort gezegd) is vermeld dat HTW inbreuk heeft gemaakt op octrooirechten van Permavoid en dat zij het aanbieden van de wegdekconstructie met de Varioboxen moet staken van de rechtbank;

3.1.3. het voorgaande op straffe van een dwangsom;

3.1.4. HTW te veroordelen tot vergoeding aan Permavoid, Tree Ground Solutions B.V. en Drain Products B.V. van de schade die zij ten gevolge van de inbreuk op het octrooi hebben geleden, op te maken bij staat;

3.1.5. HTW te veroordelen in de volledige kosten van de procedure, te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Permavoid legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. HTW biedt de Varioboxen aan op de Nederlandse markt voor wegdekconstructies, in samenwerking met aannemers. Zij maakt daarmee inbreuk op het octrooi, omdat de Varioboxen alle kenmerken van conclusie 1 en een aantal volgconclusies bezitten. Daarnaast maakt HTW inbreuk op conclusie 17, de onafhankelijke werkwijze conclusie van het octrooi. Subsidiair is er sprake van indirecte inbreuk door HTW, omdat de Varioboxen een wezenlijk bestanddeel vormen voor toepassing van de uitvinding. Permavoid en haar licentienemers lijden schade door de octrooiinbreuk. HTW is aansprakelijk voor de vergoeding daarvan.

3.3. HTW voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. HTW vordert - samengevat - in reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van EP 727 met veroordeling van Permavoid, uitvoerbaar bij voorraad, in de volledige proceskosten, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5. HTW voert daartoe aan dat het Nederlandse deel van EP 727 nietig is omdat het niet nawerkbaar is, toegevoegde materie bevat, niet nieuw en niet inventief is, alsmede dat het octrooi geen geldige prioriteit inroept.

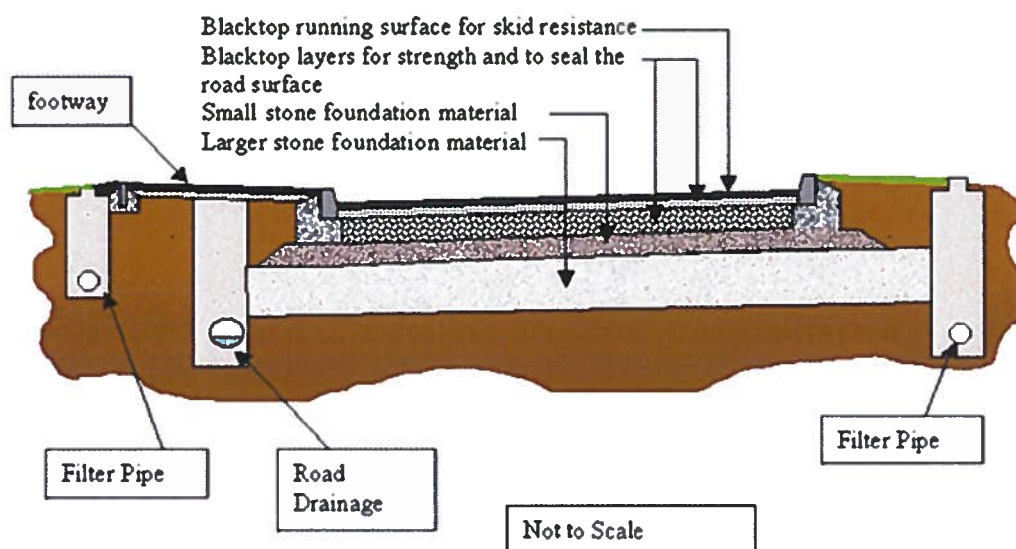
3.6. Permavoid voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De technische achtergrond

4.1. Permavoid heeft een toelichting gegeven op de technische achtergrond van het octrooi. Daaraan ontleent de rechtbank de navolgende uiteenzetting, waarover tussen partijen geen discussie bestaat.

4.2. Bij de op de prioriteitsdatum gebruikelijke constructie van een weg werd een meerlagig wegdek gelegd op een funderingslaag van relatief kleine stenen, zoals gravel, die rust op een basis-fundering gemaakt met grove stenen. Het wegdek is gewelfd en/of ligt onder een helling, zodat het afwatert naar een aan de zijkant van de weg gevormde drainage, zoals bijvoorbeeld een goot of greppel.

4.3. In de tekening hieronder van een wegconstructie is als drainage een zogenaamde “french ditch” type greppel getoond: een greppel die zich langs de weg uitstrekt en is gevuld met een aggregaat zoals gravel, kiezel of iets dergelijks, waarin water eenvoudig kan wegzinken. Daarin is een drainageleiding opgenomen, waardoorheen water uit de greppel kan worden weggevoerd. De greppel is zodanig diep uitgevoerd dat de drainageleiding onder de onderste funderingslaag ligt. Water dat in de funderingslagen treedt kan dus door die leidingen worden afgevoerd.



4.4. De funderingslaag van grove steen rust op de ondergrond, door de vakman aangeduid als “subgrade”. Deze ondergrond, die door de natuurlijke bodem (bijvoorbeeld aarde of rots) kan zijn gevormd, kan zijn geprepareerd voordat de andere lagen er op worden aangebracht. Zo kan de ondergrond bijvoorbeeld worden afgegraven (bijvoorbeeld om te voorkomen dat het wegdek te hoog komt te liggen) of worden afgevlakt. Ook kan de ondergrond, bijvoorbeeld in het geval van een relatief zachte ondergrond, eerst worden verstevigd alvorens verdere lagen aan te brengen. Hiertoe kan de ondergrond bijvoorbeeld worden verdicht of worden gestabiliseerd, zoals bijvoorbeeld met behulp van modificatiemiddelen.

4.5. De bovenste lagen van een wegdekconstructie worden gevormd door een aantal oppervlaktelagen die het eigenlijke wegdek omvatten. Hierbij kan een bovenste oppervlaktelaag een verhardingslaag zijn, die bijvoorbeeld stenen, klinkers of asfalt omvat en die op een daaronder liggende oppervlaktelaag ligt die bijvoorbeeld door een zandbed wordt gevormd.

4.6. Teneinde de oppervlaktelagen te funderen en niet rechtstreeks door de ondergrond te laten ondersteunen wordt tussen de ondergrond en de oppervlaktelagen de funderingslaag (of combinatie van lagen), een zogenaamde “sub-base layer” aangebracht. Met de term “sub-base layer” (funderingslaag) wordt dus de structurele laag (of combinatie van lagen) bedoeld voor het verschaffen van de benodigde stevigheid aan de door voertuigen te berijden wegdekconstructie. In andere woorden: een structurele laag voor het vormen van een fundering voor de oppervlaktelagen van het wegdek. De zogenaamde sub-base laag is er voor het opvangen van de dynamisch belasting die door verkeer op de oppervlaktelagen wordt uitgeoefend en voor het over de ondergrond verdelen van deze dynamische belasting. Op deze manier kan de sub-base laag dus vervorming van de ondergrond (subgrade) tegengaan alsook ontwrichting van de oppervlaktelagen van het wegdek.

5. De beoordeling

in reconventie

productie 19 onderdeel dossier?

5.1. Ten pleidooie heeft HTW de rechtbank verzocht de beslissing om haar productie 19 te weigeren, te herzien. De rechtbank oordeelt daarover als volgt. De onderhavige procedure is een procedure waarop de Regeling Versnelde Bodemprocedure in Octrooizaken van toepassing is (‘VRO-procedure’). Voor dergelijke procedures gelden van het landelijk rolreglement afwijkende termijnen voor het indienen van producties. Die termijnen hebben onder meer tot doel de wederpartij in de doorgaans complexe octrooioprocedures voldoende tijd te geven om verweer tegen een productie voor te bereiden. Ook wordt daarmee beoogd te voorkomen dat de gronden waarop een partij zijn stellingen baseert, pas ter zitting duidelijk worden.

5.2. Productie 19 betreft een ‘*Design Manual*’ (uit 1999) van het bedrijf Atlantis. HTW heeft aangevoerd dat zij productie 19 niet eerder tot haar beschikking had en daarom niet binnen de geldende termijn heeft kunnen indienen. De rechtbank wijst dat betoog van de hand. Ter zitting heeft HTW verklaard dat zij al langer vermoedde dat Atlantis over informatie beschikte zoals die in productie 19 is opgenomen. Zij had eerder echter geen poging gedaan die te verkrijgen omdat Atlantis een concurrent is, zodat zij ervan uitging dat Atlantis haar die informatie niet zou geven. Uit die verklaring volgt dat het voor HTW redelijkerwijs mogelijk was geweest Atlantis eerder te verzoeken de betreffende informatie te verschaffen. Dat daar aanleiding voor was wordt overigens bevestigd door het feit dat HTW ook een andere *Design Manual* (uit 2006) van Atlantis als productie 15 heeft overgelegd. Verder lijkt uit het feit dat zij de *Design Manual* heeft verkregen te volgen, dat zij die informatie dan ook eerder had gekregen.

5.3. Het betoog van HTW dat zij productie 19 heeft overgelegd omdat de als reactieve productie 15 door Permavoid overgelegde verklaring onjuistheden zou bevatten, is evenmin grond voor het toestaan van de productie. Het weigeren van productie 19 brengt, anders dan HTW heeft gesuggereerd, niet mee dat zij zich niet kan verdedigen tegen de inhoud van die verklaring. HTW heeft immers bij pleidooi op de verklaring kunnen reageren.

5.4. Gelet op die omstandigheden en op het specifieke regime van de VRO-procedure, brengt de goede procesorde mee dat productie 19 niet alsnog in de procedure wordt toegelaten. Overigens heeft HTW zich alleen beroepen op productie 19 in het kader van haar op US 661 als *closest prior art* gebaseerde inventiviteitsaanval. Zoals hierna zal blijken, slaagt die aanval om andere redenen niet, nog los van de aan productie 19 ontleende argumenten.

De gemiddelde vakman

5.5. Het onderhavige octrooi betreft een “*pavement structure with a sub-base layer created by using a structural module*”. De beschrijving van de stand der techniek en de uitvinding maken eveneens duidelijk dat de uitvinding in de eerste plaats een constructie voor een *sub-base layer*, een funderingslaag, is. Bij de beoordeling van de nietigheidsgrondslagen die in reconventie zijn aangevoerd, gaat de rechtbank er dan ook van uit dat de gemiddelde vakman in deze zaak een ingenieur civiele techniek is met kennis van wegdekfunderingsconstructies.

nawerkbaarheid

5.6. HTW stelt in de eerste plaats dat het octrooi nietig is op grond van artikel 75 lid 1 onder b Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) omdat het niet nawerkbaar is. Daartoe betoogt HTW dat onduidelijk is voor de vakman wat bedoeld wordt met het woord ‘direct’ dat in conclusie 1 twee keer voorkomt. Zijn alle lagen die bovenop de modules worden aangebracht oppervlaktelagen, of is er bij meer dan één laag boven de modules sprake van een tussenlaag en dus niet ‘direct’? En is er ook sprake van ‘direct’ op de ondergrond en ‘direct’ boven op de funderingslaag als er een geotextiel of geomembraan tussen de modules en de ondergrond of oppervlaktelaag is aangebracht? Volgens HTW maakt het octrooi dat alles niet duidelijk. Wat daar ook van zij, daarmee is nog geen sprake van een beschrijving die zo onduidelijk en/of onvolledig is dat een deskundige de uitvinding niet kan toepassen. Het octrooi beschrijft immers in par. [0035] - [0041] onder meer uitvoeringsvoorbeelden volgens Figuren 23 en 24, waarbij ook de toepassing van geotextiel expliciet wordt beschreven. HTW heeft ook niet toegelicht waarom de gestelde onduidelijkheid de vakman voor problemen zou stellen bij het naverken van de geclaimde uitvinding. Van niet-nawerkbaarheid is derhalve geen sprake. Voor zover HTW hiermee eigenlijk betoogt dat er sprake is van onduidelijkheid in de zin van artikel 84 Europees Octrooiverdrag (EOV), kan dat betoog haar niet baten. Het niet voldoen aan dat vereiste is immers geen grond voor vernietiging na verlening.

Toegevoegde materie

5.7. HTW betoogt voorts dat het octrooi zoals verleend toegevoegde materie bevat. In de eerste plaats omdat conclusies 1 en 17 spreken over een ‘door voertuigen te berijden of bereden wegdekconstructie’. Daarvoor is volgens HTW geen basis in de aanvraag, nu de conclusie in de aanvraag slechts spreekt van modules voor gebruik in een “*pavement construction*”/“*pavement*” en “*in both trafficked and non-trafficked situations*” en niet spreekt van een “*vehicular trafficked pavement structure*”.

5.8. Dit beroep op nietigheid slaagt niet. Het in 2.8 geciteerde deel van de aanvraag beschrijft dat de vinding een “*layer with particular application as a replacement for*

aggregate layers in foundations, pavements, roadways, carparks, and the like” biedt. Daarmee is duidelijk en ondubbelzinnig geopenbaard dat de vinding onder andere toegepast kan worden bij een door voertuigen te berijden wegdekconstructie. Uit de genoemde voorbeelden en de toevoeging “*and the like*” zal de vakman begrijpen dat de aanvrager niet alleen de genoemde categorieën heeft bedoeld, maar ook andere wegdekconstructies die gelijkwaardig zijn aan die categorieën. De vakman zal begrijpen dat die gelijkwaardigheid onder andere betrekking kan hebben op het aspect dat de wegdekconstructie door voertuigen te berijden is, omdat dat geldt voor zowel wegdekken (“*pavements*”), rijwegen (“*roadways*”) als parkeerplaatsen (“*carparks*”). De beperking tot door voertuigen te berijden wegdekconstructies is daarom een beperking die basis heeft in de aanvraag. Van toegevoegde materie is geen sprake.

5.9. De tweede reden waarom HTW meent dat sprake is van toegevoegde materie, is dat er volgens haar geen basis is in de aanvraag voor het kenmerk ‘direct’ in conclusie 1 en 17. Dat de funderingslaag direct op de ondergrond geplaatst wordt en dat de oppervlaktelaag direct boven op de funderingslaag geplaatst wordt, is volgens HTW nergens in de aanvraag geopenbaard.

5.10. Ook dit beroep slaagt niet. In de aanvraag zijn de in 2.8 afgebeelde figuren 23 en 24 opgenomen. Bij de beschrijving van figuur 23 leest de vakman op bladzijde 11 van de aanvraag, regels 14 tot en met 25, dat de modules (10) geplaatst worden op de ondergrond (*‘placed on a subgrade’*) (90) en de plaats innemen van de gebruikelijke aggregaat-laag. Daarop komen op conventionele wijze de oppervlakte lagen 92 en 94 (*‘surface layers 92, 94 are then laid on top of the modules in conventional manner’*). Daarbij kunnen de boven- en onderwand 12 en 14 van de modules bedekt worden met waterdoorlatend geotextiel. Aan het slot van deze alinea leert de vakman dat één of beide geotextiel doeken ook achterwege kunnen worden gelaten. De vakman is er mee bekend dat de aggregaatlaag die als fundering dient normaliter direct op de ondergrond en direct onder de oppervlaktelagen wordt geplaatst. De aanvraag leert ook dat de modules de functie van fundering vervullen. De vakman zal dan ook begrijpen dat de modules de gehele funderingslaag vervangen en direct op de ondergrond en direct onder de oppervlaktelagen worden geplaatst.

5.11. Figuur 24 en de daarbij behorende beschrijving op bladzijde 12 van de aanvraag leren dat de modules kunnen worden omgeven door een niet waterdoorlatend geotextiel of geomembraan als er geen waterafvoer via de ondergrond mogelijk is, maar dat de modules overigens direct op de ondergrond en onder de oppervlaktelaag geplaatst worden.

5.12. In de aanvraag is verder beschreven dat de uitvinding betrekking heeft op wegdekconstructies. In deze context zal de vakman de figuren 23 en 24 begrijpen, dat het direct op de ondergrond plaatsen ook opgaat voor wegdekconstructies. Daarmee biedt de aanvraag naar het oordeel van de rechtbank voldoende basis voor het kenmerk ‘direct’ in de conclusies van het octrooi.

Nieuwheid

US 661 (conclusies 1, 5, 10, 11 en 17)

5.13. HTW stelt dat conclusies 1, 5, 10, 11 en 17 van EP 727 worden geanticipeerd door US 661 (D4 uit het verleningsdossier). Daartoe voert zij (kort samengevat) aan dat US 661

ook een laag van onderling verbonden modules openbaart, die eveneens een funderingslaag voor een wegdekconstructie kunnen vormen. Permavoid bestrijdt dat US 661 het gebruik van onderling verbonden modules voor toepassing in een door voertuigen te bereiden wegdekconstructie openbaart. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

5.14. De tekst van onafhankelijke conclusies 1 en 17 van EP 727 maakt duidelijk dat de daarin geclaimde uitvinding een door voertuigen te berijden wegdekconstructie betreft met een funderingslaag die bestaat uit een aantal met elkaar verbonden modules. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman die kenmerken zo zal uitleggen dat de modules de functies moeten kunnen vervullen die de destijds gebruikelijke aggregaat fundering in een door voertuigen te berijden wegdekconstructie had. Permavoid heeft terecht – en onbestreden – aangevoerd dat daarmee niet alleen wordt bedoeld op de drainagefunctie van de funderingslaag, maar ook op de constructieve functie van de funderingslaag, dat wil zeggen dat de funderingslaag de kinetische krachten die voertuigen op een wegdek uitoefenen verdeelt, ter voorkoming van vervorming van de ondergrond en ontwrichting van het wegdek. Dat wordt bevestigd door het feit dat de conclusies 1 en 17 uitdrukkelijk vereisen dat de funderingslaag een constructieve laag verschaft. Bovendien moeten de conclusies worden uitgelegd in het licht van de beschrijving en die beschrijving maakt duidelijk dat een funderingslaag van aggregaat ‘*the necessary structural and drainage characteristics within a pavement construction*’ verschaft (paragraaf [0002]), dat de geclaimde funderingslaag die traditionele aggregaat fundering vervangt (paragraaf [0004]) en dat de modules ‘*provide the dual function of structural layer and shallow storage reservoir*’ (paragraaf [0007]). Voor nieuwheidsschadelijkheid dient een anticiperend document derhalve direct en ondubbelzinnig een dergelijke funderingslaag te openbaren.

5.15. US 661 ziet op modules voor drainage. Over fundering wordt in dit document nergens gesproken. Anders dan HTW heeft gesuggereerd, gebeurt dat ook niet in het kader van de in de figuren 6 en 13 getoonde uitvoeringsvoorbeelden. In die figuren, die blijken de beschrijving beide een constructie voor een dakterras betreffen, is te zien dat de drainagemodules direct op de ondergrond zijn geplaatst en dat er direct bovenop een terrasvloer of aardelaag is aangebracht. De beschrijving vermeldt niet dat die constructie (ook) nodig is ter voorkoming van vervorming van de ondergrond of ontwrichting van de terrasvloer of aardelaag. HTW heeft niet toegelicht waarom de vakman – zonder kennis van de uitvinding – toch direct en ondubbelzinnig uit de figuren van US 661 zal afleiden dat de modules die functies vervullen. In ieder geval is met deze figuren geen fundering van een door voertuigen te berijden weg geopenbaard. Deze uitvoeringsvoorbeelden betreffen immers een dakterras en de vakman zal weten dat de constructie van een dakterras niet overeenkomt met de constructie van een door voertuigen te berijden weg.

5.16. Dat in de beschrijving is opgenomen dat de drainagemodules ook gebruikt kunnen worden ten behoeve van de afwatering van wegen, maakt dat niet anders. Voor zover de getoonde constructie van het dakterras een funderingslaag zou openbaren, volgt uit de opmerking dat de drainagemodules ook kunnen worden gebruikt ten behoeve van de afwatering van wegen niet direct en ondubbelzinnig dat daarbij dezelfde constructie moet worden toegepast als bij dakterrassen. Drainagemodules hoeven ook niet per se op die manier te worden gebruikt in een wegdekconstructie. Permavoid heeft er namelijk – onbestreden – op gewezen dat het op de prioriteitsdatum bij wegen gebruikelijk was de afwatering te realiseren door middel van een greppel naast de weg. De modules kunnen dus

ook worden gebruikt voor drainage van een wegdekconstructie, zonder deel uit te maken van de funderingslaag van de wegdekconstructie.

5.17. Het gegeven dat US 661 in kolom 10 beschrijft dat de modules ook gebruikt kunnen worden ter voorkoming van bevriezing van wegen in koude gebieden, maakt dat niet anders. US 661 zegt over het gebruik ter voorkoming van opvriezing: *“for it shuts off water from rising from the ground”*. Die zin maakt duidelijk dat de modules voorkomen dat water uit de grond omhoog komt. Voor zover de vakman daaruit zou afleiden dat de modules zich onder het wegdek bevinden (Permavoid bestrijdt dat), is daarmee nog niet geopenbaard dat de modules deel uitmaken van een funderingslaag.

5.18. Ook het in kolom 10, regels 41 tot en met 46, van US 661 gegeven voorbeeld van drainage van een *“riding ground”*, waarin beschreven wordt dat de modules direct op de ondergrond geplaatst kunnen worden, is niet nieuwheidsschadelijk voor EP 727. Een *“riding ground”* is immers niet noodzakelijkerwijs een door voertuigen te berijden weg, terwijl ook in dit verband geen toepassing van de modules als funderingslaag wordt geopenbaard.

5.19. Gelet op het voorgaande is EP 727 nieuw ten opzichte van US 661. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat US 661 in de verleningsprocedure aan de orde is geweest. De *examiner* van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft US 661 ook niet nieuwheidsschadelijk gevonden.

AU 488 (conclusies 1 en 17)

5.20. AU 488 betreft eveneens een drainagemodule. Over fundering wordt niet gesproken. In de beschrijving (p. 2) is vermeld dat deze module geschikt is voor een ondergronds drainagesysteem dat zwaar verkeer kan weerstaan. Ook openbaart AU 488 dat de module zo is ontworpen dat voorkomen wordt dat de module in elkaar gedrukt wordt (*“prevent collapse of the sheets under loading by the passage of traffic thereover”*). AU 488 zegt een verbetering te vormen voor de drainage van *“water laden ground”* ten opzichte van een volgens dat octrooi gebruikelijke *“Agricultural pipe”*.

5.21. De rechtbank is van oordeel dat AU 488 niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 727. Voor dat oordeel is in de eerste plaats het volgende van belang. Zoals Permavoid onweersproken heeft gesteld, moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de sterkte die een module moet hebben om als object de daarop uitgeoefende krachten te kunnen weerstaan zonder zelf te vervormen en anderzijds de sterkte die de module in het kader van een funderingsfunctie zou moeten hebben om de door stilstaande en bewegende voertuigen uitgeoefende statische en dynamische belasting op een wegdek op te kunnen vangen en te verdelen. Gezien de aanzienlijke dynamische krachten die voertuigen op een wegdek uitoefenen, dient een funderingslaag de op het wegdek uitgeoefende krachten te kunnen verdelen ter voorkoming van vervorming van de ondergrond en/of ontwrichting van het wegdek. EP 727 openbaart een voortbrengsel dat die functie vervult met de in 5.14 beschreven leer.

5.22. AU 488 openbaart een drainagemodule die sterk genoeg is om niet te vervormen door belasting van zwaar verkeer. Dat die modules als ze onderling worden verbonden ook gebruikt kunnen worden als funderingslaag die krachten verdeelt zodat die niet doorwerken

op de ondergrond of het wegdek, openbaart AU 488 niet. Dat is ook begrijpelijk omdat AU 488 betrekking heeft op toepassingen in landbouwgronden in plaats van wegdekconstructies. Het kenmerk van een funderingslaag wordt in AU 488 derhalve niet geopenbaard. Reeds daarom is AU 488 niet nieuweidsschadelijk.

WO 142 (conclusies 1 en 17)

5.23. HTW baseert ook een nieuweidsaanval op WO 142. Zoals in 2.11 vermeld, is WO 142 gepubliceerd na de prioriteitsdatum van EP 727. HTW bestrijdt echter dat de ingeroepen prioriteit geldig is. Zelfs als met HTW zou worden uitgegaan van de ongeldigheid van de ingeroepen prioriteit, is WO 142 echter niet nieuweidsschadelijk voor het octrooi. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.24. Ook WO 142 betreft drainage structuren. Figuren 6, 7 en 8 tonen een structuur voor een graswortelhoudende laag, waarbij het gras uit de gaten groeit. Van een tussen de ondergrond en oppervlaktelagen aangebrachte laag is daarbij geen sprake. Deze figuur voldoet alleen daarom al niet aan alle kenmerken van EP 727.

5.25. Figuur 11 toont eveneens een laag grascellen. Volgens de beschrijving bij deze figuur bevindt zich daaronder een aardelaag (3) en een gravellaag (2) en daaronder nog een laag drainagecellen (1). De beschrijving gaat uitgebreid in op de drainagefunctie van de cellen. Dat de in de figuur getoonde cellen een drukverdelende funderingsfunctie hebben blijkt nergens uit. Dat zij zelf, zoals HTW stelt, lastdragende elementen vormen, betekent nog niet dat zij een funderingslaag vormen. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor in 5.21 en 5.22 heeft overwogen over de funderingsfunctie. Een element dat een last kan dragen, heeft daarmee nog niet een drukverdelende funderingsfunctie. Figuur 11 openbaart derhalve niet alle kenmerken van conclusies 1 en 17 van EP 727.

5.26. Figuren 12, 13, 21, 22, 23, 26 en 27 tonen uitsluitend drainagemodules naast een wegdek. Van een funderingslaag direct op de ondergrond en onder de oppervlaktelagen van een wegdek is daarmee geen sprake. In sommige van deze figuren is ook de traditionele aggregaat fundering (*subbase*) ingetekend (genummerd: 33). Daaruit volgt dat de drainagemodules geen funderingsfunctie vervullen, zodat evenmin een funderingslaag is geopenbaard.

5.27. Figuren 14, 15 en 25 tonen drainagecellen die onder een wegdek zijn aangebracht. Blijkens de beschrijving hebben deze modules uitsluitend een drainagefunctie. De figuren en de daarbij behorende beschrijving openbaren geen toepassing van modules als drukverdelende funderingslaag.

5.28. Figuren 16 tot en met 20 tonen een parkeerplaats met graszoden, waaronder zich modules bevinden. Dat er daarbij sprake is van een laag die niet alleen een drainagefunctie heeft, maar tevens een laag met een funderingsfunctie, blijkt noch uit de tekening, noch uit de beschrijving.

5.29. Figuur 24 toont een door voertuigen te berijden wegdek. Blijkens de beschrijving bij deze figuur gaat het om een oprit of *carport* van beton. Permvold heeft onvoldoende weersproken gesteld dat de vakman weet dat bij gebruik van een betonnen wegdek geen verdere fundering nodig is voor een parkeerplaats. Tegen die achtergrond zal de vakman de

onder het beton ingegraven drainageboxen niet duidelijk en ondubbelzinnig opvatten als een structuur die tevens dient als funderingslaag.

5.30. Uit het voorgaande volgt dat geen van de figuren van WO 142 alle kenmerken van conclusies 1 en 17 van EP 727 openbaren. Ook als EP 727 ten onrechte de prioriteit van IE 648 zou inroepen, zou WO 142 dus niet leiden tot een gebrek aan nieuwheid van EP 727.

WO 334 (conclusie 1)

5.31. WO 334 is eveneens gepubliceerd na de prioriteitsdatum van EP 727. Als WO 334 al aangemerkt zou moeten worden als stand van de techniek, kan zij HTW echter evenmin baten. Blijkens de in 2.12 weergegeven beschrijving is de in dit document geopenbaarde drainagemodule in staat om het gewicht van grond en ladingen zoals voertuigen en voetgangers te weerstaan. Dat is, zoals hiervoor in 5.21 en 5.22 al is overwogen, iets anders dan het vervullen van een funderingsfunctie voor een wegdek. Ook WO 334 openbaart dus niet het kenmerk van een funderingslaag.

Overige documenten

5.32. Voor zover HTW bij pleidooi nog gesteld heeft dat het octrooi ook niet nieuw is ten opzichte van haar aanvullende producties 15 tot en met 18, wordt dat beroep gepasseerd omdat die stelling niet is gemotiveerd.

Inventiviteit (conclusies 1-7, 10, 11, 15, 17 en 20)

5.33. Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbank de zogeheten *problem-and-solution-approach* hanteren, die beide partijen ook hebben gebruikt in hun argumentatie. In die benadering dient eerst te worden vastgesteld wat de meest nabije stand van de techniek, de *closest prior art*, is. Volgens HTW kan daarbij worden uitgegaan van de drainagefunctie van de in het octrooi beschreven modules. Volgens HTW is het octrooi opgesteld vanuit een drainagebox, zodat publicaties over drainageboxen in aanmerking komen als *closest prior art*. Zij beschouwt zelf US 661 als *closest prior art*.

5.34. De rechtbank stelt voorop dat de meest nabije stand van de techniek de openbaarmaking is, die de combinatie van kenmerken toont die het geschiktste uitgangspunt oplevert (*most promising springboard*) in de richting van een voor de hand liggende ontwikkeling naar de geclaimde uitvinding. Het moet bij de selectie van de meest nabije stand van de techniek gaan om hetzelfde of een nauw verwant technisch gebied en hetzelfde doel als dat van de geclaimde uitvinding.¹

5.35. EP 727 vermeldt uitdrukkelijk dat het een "*pavement structure with a sub-base layer created by using a structural module*" betreft. Ook de beschrijving van de stand der techniek en van de uitvinding maken duidelijk dat het in de eerste plaats om een constructie voor een *sub-base layer*, een funderingslaag, gaat. Die funderingsfunctie is, zoals hiervoor in 5.14 al is overwogen, ook de technische leer volgens het octrooi. Dat de daarbij gebruikte modules tevens een drainagefunctie kunnen vervullen, blijkt pas in paragraaf [0007] van de

¹ Vergelijk Rechtbank Den Haag 6 juli 2011, IEPT20110706 (Sandoz c.s. / AstraZeneca) en Rechtbank Den Haag 26 januari 2011, IEPT20110126 (Sandoz / Glaxo).

beschrijving. Ook de oorspronkelijke aanvraag noemt als onderwerp van het octrooi dat het een module is voor een funderingslaag in een “*pavement, building foundation or soft landscaping area, and to sub-base layers and structures*”. De oorspronkelijke aanvraag gaat eerst uitgebreid in op de funderingsfunctie om pas daarna als een voordeel de drainage functie te noemen. Van een aanvraag die is uitgegaan van de drainagefunctie van de modules, is derhalve geen sprake.

5.36. Nu het bij de selectie van de meest nabije stand van de techniek gaat om een document op hetzelfde of een nauw verwant technisch gebied, komt daarvoor in aanmerking een document dat betrekking heeft op de verbetering van wegdekfundering. US 661 kan daarom niet als geschikt uitgangspunt worden aangemerkt, omdat het zich bezig houdt met het probleem van drainage van allerlei constructies. Het gaat niet eens specifiek over de drainage van wegen, laat staan over de fundering van wegen. US 661 selecteren als *closest prior art* zou neerkomen op een selectie met *hindsight*.

5.37. Maar zelfs als uitgegaan zou worden van US 661 als *closest prior art*, ziet de rechtbank niet in hoe de vakman zonder inventieve arbeid zou uitkomen bij de uitvinding van het octrooi. US 661 bevat geen enkele pointer in de richting van het gebruik van de daarin geopenbaarde modules als drukverdelende funderingslaag ter vervanging van de conventionele aggregaatlaag in wegdekconstructies. HTW betoogt dat het objectieve technische probleem geformuleerd kan worden als ‘hoe de in US 661 getoonde modules toegepast kunnen worden in een weg’. Nog los van de vraag of die probleemstelling juist is, is onduidelijk waarom de vakman in dat geval zonder inventieve arbeid uit zou komen bij de in het octrooi beschreven uitvinding om de modules te gebruiken als een funderingslaag die de traditionele aggregaatlaag vervangt.

5.38. HTW heeft daarnaast betoogd dat de in 2.13 beschreven publicatie van Christopher e.a. als *closest prior art* aangemerkt kan worden. Deze publicatie beschrijft eveneens een drainagelaag. Het gaat daarbij om een flexibel drainagenet van geocomposiet, dat geen funderingsfunctie vervult. Dat de geopenbaarde drainagelaag blijkbaar voldoende stijf is om de druk van voertuigen te weerstaan, impliceert niet dat die laag ook een drukverdelende funderingsfunctie heeft. De rechtbank verwijst wederom naar hetgeen in 5.20 en 5.21 is overwogen. Ook dit document is geen goed uitgangspunt want het adresseert de drainage van wegen, niet de fundering van wegen.

5.39. Alle andere combinaties van documenten die HTW heeft aangevoerd ter bestrijding van de inventiviteit delen het lot van de hiervoor besproken documenten. Op dezelfde gronden als daar overwogen zijn zij niet inventiviteitsschadelijk. Om die reden kan dus ook in het midden blijven of EP 727 een geldige prioriteit inroept.

Tot slot in reconventie

5.40. HTW heeft de rechtbank nog verzocht om een getuigenverhoor te gelasten om delen van de *Design Manual* van Atlantis over te leggen en een aantal getuigen te horen, waaronder één van de deskundigen van Permavoid en medewerkers van Atlantis. HTW heeft betoogd daarmee de door haar gestelde (en door Permavoid uitdrukkelijk betwiste) onbetrouwbaarheid van de genoemde deskundige van Permavoid alsmede openbaar voorgebruik aan te kunnen tonen. De rechtbank vat dit verzoek op als een bewijsaanbod. Nu de verklaring van de betreffende deskundige niet dragend is voor de beoordeling door de

rechtbank en HTW haar nieuweidsaanvallen niet op openbaar voorgebruik heeft gebaseerd, komt de rechtbank echter niet toe aan het geven van een bewijsopdracht.

5.41. De slotsom van het voorgaande is dat de vordering tot vernietiging van (het Nederlandse deel van) EP 727 niet toewijsbaar is.

5.42. HTW zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Permavoid heeft een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat haar totale proceskosten in conventie en reconventie € 177.953,44 bedragen en heeft ingeschat dat zij € 107.995,38 daarvan aan de reconventie heeft besteed. HTW heeft die opgave niet bestreden, zodat het opgegeven bedrag voor toewijzing in aanmerking komt.

in conventie

Inbreuk

5.43. HTW bestrijdt dat er sprake is van inbreuk op het octrooi en voert daartoe in de eerste plaats aan dat de Varioboxen ongeschikt zijn om een constructieve funderingslaag voor een wegdekconstructie te verschaffen. Zij stelt dat de verbindingen waarmee de Variobox elementen bij elkaar gehouden worden zwakker zijn en niet zijn bedoeld om een lange termijn verschuiving van de gekoppelde elementen te voorkomen. Omdat de verbindingen zullen bezwijken onder de constante druk van verkeer zullen de elementen uit elkaar komen te liggen en kunnen zij niet worden gebruikt voor het dragen van een met voertuigverkeer belast wegdek. Daarvoor is extra versteviging (een extra laag) nodig.

5.44. De rechtbank wijst dit verweer van de hand. De Variobox elementen worden evenals de modules volgens EP 727 door verbindingselementen aan elkaar verbonden. Bij de Variobox gaat het om 16 verbindingstukken die ieder de vorm hebben van een tweetaal driehoeken die met één punt aan elkaar zijn verbonden, zoals te zien is in de rode cirkel op één van de in 2.14 opgenomen afbeeldingen. De vorm van de verbindingselementen van HTW stemt overeen met de verbindingselementen die in één van de uitvoeringselementen van het octrooi zijn gebruikt, met dien verstande dat in plaats van één element dat over de gehele hoogte van de module in een gleuf gestoken kan worden, gebruik wordt gemaakt van twee kortere elementen die aan de boven- en onderzijde van de module in twee gleuven gestoken kunnen worden. In de in 2.16 geciteerde e-mail correspondentie heeft HTW echter zelf aan de Gemeente Amsterdam verzekerd dat de Variobox dezelfde functionaliteit en sterkte heeft als de modules van Permavoid. Over de verbindingstukken heeft HTW in die correspondentie geschreven: *“Ook onze kruisverbinders hebben een conisch karakter, juist om de units naar elkaar toe te trekken. Indien er zowel boven als onder een kruisverbinder wordt aangebracht, ontstaat een zeer degelijke plaatconstructie.”* HTW heeft in deze procedure ook geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de verklaring in die e-mail grootspraak was en dat de verbindingen van de Variobox zoveel zwakker zijn, dat daarmee geen funderingslaag kan worden gemaakt die voldoende sterk is voor een met voertuigen te berijden wegdekconstructie.

5.45. HTW heeft er in dit verband nog op gewezen dat bij de Varioboxen een extra laag geogrid wordt aangebracht, die de benodigde sterkte levert. Niet de Varioboxen maar het geogrid verschaft volgens HTW de drukverdelende constructieve laag, zodat de Varioboxen

volgens haar niet voldoen aan het kenmerk dat zij een constructieve laag vormen die geschikt is om als wegdekfundering voor een door voertuigen te berijden wegdek te dienen. Ter zitting is gebleken dat er bij gebruik van de Varioboxen geen geogrid, maar gewapend geotextiel wordt toegepast. Dat er gewapend geotextiel nodig zou zijn om een laag Variobox modules voldoende sterkte te geven om als wegdekfundering te kunnen fungeren, valt echter niet te rijmen met de verklaringen van HTW in de in 2.16 beschreven correspondentie. Daarin verzekert HTW dat een laag Varioboxen minstens dezelfde (drukverdelende) sterkte heeft als het (volgens het octrooi uitgevoerde) systeem van Permavoid om als funderingslaag te kunnen dienen.

5.46. Bovendien heeft Permavoid bestreden dat gewapend geotextiel geschikt is om bij te dragen aan de drukverdelende werking van het vlot van modules. Permavoid heeft in dat verband ter zitting onweersproken aangevoerd dat de wapening van het geotextiel alleen rek van het geotextiel zelf voorkomt en niet bijdraagt aan de drukverdelende kracht van de laag modules. Gelet daarop en op de verklaringen van HTW zelf over haar systeem, stelt de rechtbank vast dat het Variobox systeem van HTW zelf voldoende sterk is om te fungeren als constructieve funderingslaag die geschikt is om als wegdekfundering te dienen. Het Variobox systeem beantwoordt in dat opzicht dus aan het octrooi.

5.47. HTW heeft ter onderbouwing van dit verweer tot slot nog betoogd dat de Varioboxen op het Makassarplein niet zijn toegepast als wegdekfunderingsconstructie maar uitsluitend als drainage of boomgroeiplaats-units, omdat dat plein niet bestemd is voor voertuigverkeer. De door Permavoid overgelegde foto's tonen echter dat het plein is ingericht met ondergrondse afvalcontainers en fietsenrekken. Het Makassarplein is derhalve, anders dan HTW betoogt, zonder meer bestemd voor voertuigen, te weten voor vuilniswagens en fietsen. Het daar aangebrachte Variobox systeem is derhalve toegepast voor een door voertuigen te berijden wegdekconstructie.

5.48. HTW bestrijdt in de tweede plaats dat het Variobox systeem zoals dat wordt toegepast, voldoet aan het kenmerk dat het direct op de ondergrond is geplaatst. Zij bepleit dat 'direct' in conclusie 1 betekent, dat de beschermingsomvang is beperkt tot de plaatsing van de modules zonder enige verdere tussenlaag op de ondergrond, dus ook zonder geotextiel of geomembraan. Zelfs als die uitleg zou worden gevolgd, baat dat HTW niet. Volgconclusie 15 stelt immers onder bescherming een voortbrensel volgens conclusie 1 waarbij onder de modules een laag geotextiel is of wordt geplaatst. HTW heeft niet bestreden dat die volgconclusie in combinatie met conclusie 1 zo uitgelegd moet worden dat er direct op de ondergrond een laag geotextiel en een laag modules volgens het octrooi worden geplaatst. De wegdekconstructies waarin de Varioboxen zijn toegepast, voldoen derhalve aan de kenmerken van de door Permavoid eveneens ingeroepen volgconclusies 15.

5.49. Ter zitting heeft HTW, buiten haar pleitnota om, nog betoogd dat zij zelf geen wegdekconstructie met de Varioboxen toepast, maar dat dat gebeurt door aannemers aan wie zij de Varioboxen levert. Voor zover HTW daarmee heeft bedoeld het verweer te voeren dat zij geen directe inbreuk maakt, dient dat verweer te worden gepasseerd. Permavoid heeft al in de dagvaarding uitdrukkelijk gesteld dat HTW de geclaimde wegdekconstructies heeft aangeboden en in samenwerking met een aannemer op diverse plaatsen heeft aangebracht. Dat HTW die voorbehouden handelingen (op zijn minst mede) heeft verricht, heeft HTW niet bestreden in de conclusie van antwoord. Integendeel, in haar conclusie van antwoord en ook in de bij pleidooi voorgedragen pleitnota heeft HTW

herhaaldelijk naar voren gebracht dat zij de wegdekconstructies met Varioboxen heeft aangebracht en/of toegepast. HTW heeft zich daarmee dus ook zelf op het standpunt gesteld dat zij de wegdekconstructies vervaardigt. Dat standpunt is niet te rijmen met dit verweer. Bovendien heeft Permavoid ter zitting in antwoord op het verweer nader toegelicht waarom HTW directe inbreuk maakt. Zij stelt dat HTW actief aandeel heeft in aanbestedingen waarin een wegconstructie met toepassing van de Variobox wordt aangeboden en in de uitvoering van die projecten. Dat heeft HTW niet steekhoudend weerlegd. Als al aan dit verweer toegekomen zou kunnen worden, zou het derhalve niet slagen.

5.50. De slotsom is dat HTW inbreuk heeft gemaakt op volgconclusie 15 van EP 727 door het aanbieden van een wegdekconstructie met de Varioboxen aan de Gemeente Amsterdam en door het toepassen van de Varioboxen op het Makassarplein in Amsterdam.

De vorderingen

5.51. Uit het voorgaande volgt dat het door Permavoid gevorderde inbreukverbod op het Nederlandse deel van EP 727 toewijsbaar is. De termijn waarop dat verbod ingaat zal worden gesteld op twee werkdagen, opdat HTW aan het verbod kan voldoen. De daarbij gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat die zal worden gemaximeerd op € 300.000,-.

5.52. Permavoid heeft voorts een rectificatie gevorderd. Zij stelt dat die nodig is om de markt te informeren dat HTW inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi, omdat HTW de Variobox veelvuldig zou hebben aangeprezen als goedkoper alternatief. In deze procedure is vastgesteld dat HTW octrooiinbreuk bij het Makassarplein project heeft gemaakt. Ook is bij het project waarop de in 2.16 geciteerde briefwisseling betrekking heeft, sprake geweest van aanbieden van de modules als alternatief voor het product van Permavoid. Mogelijk is ook bij het project Maankwartier in Heerlen sprake geweest van een inbreuk, maar dat staat niet vast omdat onduidelijk is of dat project zag op een door voertuigen te berijden wegdekconstructie en of de Varioboxen gebruikt zijn voor die wegdekconstructie. Voorts dient bedacht te worden dat HTW de Variobox wel als drainagebox mag aanbieden, zolang zij daarmee geen octrooiinbreuk maakt. Permavoid heeft dan ook onvoldoende onderbouwd dat HTW veelvuldig inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. Voorts heeft Permavoid zelf bij dagvaarding aangevoerd dat de afnemersmarkt voor haar product zeer transparant is. De vraag is dus of de markt niet op andere wijze bekend zal worden met de inhoud van dit vonnis. Onder deze omstandigheden beschouwt de rechtbank een rectificatie als een disproportionele maatregel. De vordering daartoe zal daarom worden afgewezen.

5.53. Het is aannemelijk dat Permavoid schade heeft geleden ten gevolge van de vastgestelde inbreuk door HTW. Immers, anders had Permavoid haar modules kunnen leveren voor de betreffende projecten. HTW heeft de door Permavoid gestelde schade ook niet bestreden. De vordering tot veroordeling om schade van Permavoid te vergoeden, op te maken bij staat, is daarom toewijsbaar. De door Permavoid gevorderde wettelijke rente kan als verdragingschade ook in de schadestaatprocedure worden begroot en hoeft dus niet afzonderlijk te worden toegewezen.

5.54. Permavoid heeft gevorderd dat HTW ook wordt veroordeeld tot vergoeding van schade van twee andere vennootschappen. Onduidelijk is echter welke rechtsgrond

Permavoid aan deze vordering ten grondslag legt. Reeds daarom is die vordering niet toewijsbaar.

5.55. HTW zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie. Permavoid heeft, evenals in reconventie, begroting van haar proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Permavoid heeft opgegeven in conventie € 69.958,06 kosten te hebben gemaakt. HTW heeft die opgave niet bestreden, zodat dat bedrag zal worden toegewezen.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 6.1. gebiedt HTW met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk op het Nederlandse deel van EP 1 311 727 B1 te staken en gestaakt te houden,
- 6.2. bepaalt dat HTW een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor elke keer of, zulks ter keuze van Permavoid, elke dag dat HTW in strijd handelt met het in 6.1 gegeven gebod, met een maximum van € 300.000,-,
- 6.3. veroordeelt HTW tot vergoeding van de schade die Permavoid ten gevolge van de octrooiinbreuk door HTW heeft geleden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,
- 6.4. veroordeelt HTW in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Permavoid begroot op € 69.958,06,
- 6.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 6.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

- 6.7. wijst de vorderingen af,
- 6.8. veroordeelt HTW in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Permavoid begroot op € 107.995,38,
- 6.9. verklaart de proceskostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. F.M. Bus en mr. C.S.M. Morel en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2015.