

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 294616 / HA ZA 07-2836

Vonnis van 1 oktober 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht,
SULPHIDE PRODUCTIONS (HK) Limited,
gevestigd te Hong Kong,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht,
CERAMTRADE (HK) Limited,
gevestigd te Hong Kong,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
STANDARD GROUP HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. drs. W.P. den Hertog,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht,
JOKER AG,
gevestigd te Kerzers, Zwitserland,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht,
REALLY MARBLEOUS AG,
gevestigd te Sion, Zwitserland,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt.

Partijen zullen hierna Sulphide c.s. en Marbleous c.s. (beide enkelvoud) genoemd worden. Afzonderlijk worden zij ook wel Sulphide, Ceramtrade, Standard Group, Joker en Marbleous genoemd.¹

¹ Per 1 september 2008 is de functie van procureur vervallen. Om die reden zijn in de kop van dit vonnis, nu de rechtbank geen andersluidende berichten hebben bereikt, als advocaten de voormalig procureurs van partijen vermeld. Tot 1 september 2008 zijn zijdens Sulphide c.s. mr. M.A.S.M. van Leent en L.G. Bonnes te Enschede en zijdens Marbleous c.s. mr. J.J. Allen en mr. E.E. de Vos te Amsterdam als advocaat opgetreden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 18 juli 2007;
- de dagvaarding van 30 juli 2007;
- de akte houdende het overleggen van de producties 1 t/m 26 zijdens Sulphide c.s.;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie met de producties 1 tot en met 49;
- de akte houdende het in geding brengen van productie 50 zijdens Marbleous c.s.;
- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende voorwaardelijke wijziging en voorwaardelijke vermeerdering van eis in conventie met de producties 27-29;
- de akte houdende (voorwaardelijke) vermeerdering van eis in reconventie met de producties 51-57;
- de akte houdende het overleggen van de producties 30-33 zijdens Sulphide c.s.;
- de akte houdende het overleggen van productie 58 zijdens Marbleous c.s.;
- de akte houdende het overleggen van productie 34 zijdens Sulphide c.s.;
- de akte houdende het overleggen van productie 59 zijdens Marbleous c.s.;
- de pleidooizitting van 3 juli 2008 en de tijdens het pleidooi overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

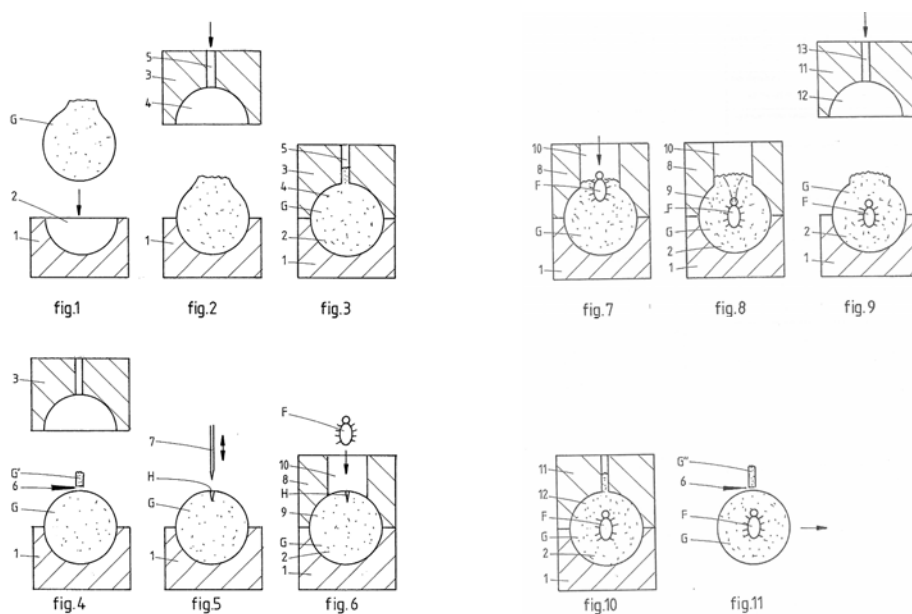
2.1. Sulphide is houdster van het op 24 september 2002 onder nummer 1017679 verleende Nederlandse octrooi voor een “Werkwijze en inrichting voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met ten minste een daarin opgenomen driedimensionale figurine”, hierna: NL 679. De aanvraag dateert van 23 maart 2001.

2.2. De conclusies van NL 679 luiden als volgt.

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met ten minste een daarin opgenomen driedimensionale figurine, voorzien van de volgende stappen:
 - het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is,
 - het in het glas drukken van een verwarmde figurine,
 - het persen van de glashoeveelheid met daarin de figurine tot in hoofdzaak een gewenste vorm.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de figurine bij het inbrengen in het glas een temperatuur heeft die hoger ligt dan die van het glas.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de temperatuur van de figurine in de orde van 1100-1200 °C, bij voorkeur ca. 1150 °C bedraagt.
4. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de figurine in het glas wordt gedrukt via een inbrenggat in een mal waarin zich de vormholte bevindt, en waarbij eventueel onder vacuüm wordt gewerkt.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij het glazen voorwerp met de figurine daarin wordt geperst in een mal met een klein ontwijkgat voor een overmaat van glas, waarbij eventueel onder vacuüm wordt gewerkt.
6. Werkwijze volgens conclusie 4 of 5, waarbij voor het vormen van het voorwerp een mal wordt gebruikt die is voorzien van een ondermal en een aantal bovenmallen waarin zich telkens een gat bevindt van de gewenste grootte.

7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij gebruik wordt gemaakt van een eerste bovenmal met een eerste ontwijkgat, een tweede bovenmal met een groter inbrenggat en een derde bovenmal met een kleiner ontwijkgat.
8. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij voorafgaande aan het inbrengen van de figurine in het glas een indrukking in het glas wordt aangebracht op de plaats van inbrenging van de figurine.
9. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij voor het vormen van het voorwerp een hoeveelheid glas wordt gebruikt die groter is dan de uiteindelijk benodigde hoeveelheid.
10. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, toegepast voor het vervaardigen van sferische voorwerpen, waarbij de voorwerpen na het uitnemen uit de vormholte worden geplaatst op een wall waar zij hun uiteindelijke vorm verkrijgen.
11. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de voorwerpen in een koeloven worden afgekoeld in een periode van enkele uren, bij voorkeur ten minste 3 uur, in het bijzonder ca. 6 uur.
12. Inrichting voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met ten minste een daarin opgenomen driedimensionale figurine, voorzien van een mal met een vormholte daarin waarvan de vorm althans ongeveer overeenkomt met de vorm van het voorwerp, waarbij de mal is voorzien van een tussen de vormholte en de omgeving van de mal verlopend inbrenggat voor het inbrengen van de figurine in de vormholte.
13. Inrichting volgens conclusie 12, waarbij de mal zodanig is uitgevoerd dat op de vormholte aangesloten gaten van verschillende doorsnedes kunnen worden gevormd.
14. Inrichting volgens conclusie 13, waarbij de mal is voorzien van een ondermal en een aantal bovenmallen die elk zijn uitgevoerd met een op de vormholte aangesloten gat, waarbij de doorsnede van de verschillende gaten varieert.
15. Inrichting volgens een der conclusies 12-14, uitgevoerd met een vacuümsysteem voor het bewerkstelligen van een vacuüm in en om de mal ten minste bij het inbrengen van de figurine in de glasmassa in de mal.

2.3. Bij NL 679 behoren de volgende hier verkleind weergegeven figuren.



2.4. Sulphide c.s. brengt onder andere in Nederland glazen knikkers op de markt met driedimensionale figuurtjes onder de naam "Winners".

2.5. Ceramtrade is houdster van het op 27 augustus 2002 onder nummer 1017444 verleende Nederlandse octrooi voor een "Driedimensionaal voorwerp omhuld door glas", hierna: NL 444. De aanvraag dateert van 26 februari 2001.

2.6. De conclusies van NL 444 luiden als volgt.

1. Een driedimensionaal voorwerp omhuld door glas, met het kenmerk, dat het driedimensionaal voorwerp is samengesteld uit metaalzouten en/of metaaloxiden en de als oxide bepaalde samenstelling van het driedimensionale voorwerp:

a) 20 - 60 gew.% SiO_2 ,

b) 2.5 - 30 gew.% Al_2O_3 en

c) 30 - 65 gew.% van een oxide van Mg, Ca, en/of Ba is, waarbij de som van $a + b + c > 95$ gew.% is en het verschil met 100 gew.% wordt gevormd door metaaloxiden van andere metalen, waarbij de gewichtsprocenten ten opzichte van het totaal van de oxiden bepaald zijn.

2. Het driedimensionaal voorwerp volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de samenstelling van het driedimensionale voorwerp:

a) 30 - 50 gew.% SiO_2 ,

b) 3.5 - 21 gew.% Al_2O_3 en

c) 37 - 54 gew.% van een oxide van Mg, Ca, en/of Ba is, waarbij de som van $a + b + c > 95$ gew.% is en het verschil met 100 gew.% wordt gevormd door metaaloxiden van andere metalen, waarbij de gewichtsprocenten ten opzichte van het totaal van de oxiden bepaald zijn.

3. Het driedimensionaal voorwerp volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de hoeveelheid van elk van de metaaloxide van andere metalen < 1 gew.% is.

4. Het driedimensionaal voorwerp volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat het glas natronkalkglas is.

5. Het driedimensionaal voorwerp volgens een der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het voorwerp bolvormig is.

6. Het driedimensionaal voorwerp volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het voorwerp een knikker is.

7. Een driedimensionaal voorwerp samengesteld uit metaalzouten en/of metaaloxiden, met het kenmerk, dat de als oxide bepaalde samenstelling van het driedimensionale voorwerp:

a) 20 - 60 gew.% SiO_2 ,

b) 2.5 - 30 gew.% Al_2O_3 en

c) 30 - 65 gew.% van een oxide van Mg, Ca, en/of Ba is, waarbij de som van $a + b + c > 95$ gew.% is en het verschil met 100 gew.% wordt gevormd door metaaloxiden van andere metalen, waarbij de gewichtsprocenten ten opzichte van het totaal van de oxiden bepaald zijn.

8. Het driedimensionale voorwerp volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de samenstelling van het driedimensionale voorwerp:

a) 30 - 50 gew.% SiO_2 ,

b) 3.5 - 21 gew.% Al_2O_3 en

c) 37 - 54 gew.% van een oxide van Mg, Ca, en/of Ba is, waarbij de som van $a + b + c > 95$ gew.% is en het verschil met 100 gew.% wordt gevormd door metaaloxiden van andere metalen, waarbij de gewichtsprocenten ten opzichte van het totaal van de oxiden bepaald zijn.

9. Het driedimensionale voorwerp volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat de hoeveelheid van elk van de metaaloxide van andere metalen < 1 gew.% is.

2.7. T. van Olphen, genoemd als uitvinder van de beide hiervoor genoemde octrooien, voert de directie van zowel Sulphide als Ceramtrade.

2.8. Standard Group is de distributeur voor de knikkers van Sulphide en Ceramtrade voor onder andere Nederland. Standard Group is een onderneming van Matoha beheer B.V., waarvan H. Zandvliet enig aandeelhouder is. Standard Group was 50% aandeelhoudster in Marbleous World B.V. Zij heeft deze aandelen echter in 2001 verkocht aan de Beleggings- en Beheermaatschappij Ju Mal B.V. (hierna: Ju Mal), waarvan R.C. Malherbe enig aandeelhouder is.

2.9. Marbleous brengt knikkers op de Nederlandse markt onder de naam "Really Marbleous" (hierna: de Marbleous knikkers). Zij is houdster van diverse octrooien die betrekking hebben op knikkers, welke zij heeft overgenomen van Marbleous World B.V.

2.10. Marbleous neemt haar knikkers af van een Vietnamese producent, Kim Truc Ceramic Scientific Service & Manufacturing Co (hierna: Kim Truc). Joker is een distributeur die met haar adresgegevens op de achterzijde van de verpakking van de Marbleous knikkers vermeld staat.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Sulphide c.s. vordert samengevat een inbreukverbod op NL 679 en NL 444 met nevenvorderingen een en ander op verbeurte van dwangsommen, alsmede een schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente en een kostenveroordeling conform art. 1019h Rv.

3.2. Zij stelt daartoe dat de Marbleous knikkers worden gefabriceerd volgens de Vietnamese octrooien van Kim Truc (nrs 5406 en 4385), hetgeen neerkomt op het toepassen van de werkwijze van conclusie 1 van NL 679. Sulphide c.s. wijst voorts op een rapport van TNO, waaruit zou blijken dat de Marbleous knikkers keramische figuurtjes bevatten die voldoen aan de conclusies 1, 4, 5, 6 en 7 van NL 444.

3.3. Marbleous c.s. voert verweer. Zij stelt daartoe dat NL 679 en NL 444 nietig zijn en heeft in dit verband twee adviezen van OCN in geding gebracht. Indien en voor zover de rechtbank zou oordelen dat NL 444 geldig is, stelt Marbleous c.s. dat de vinding door Marbleous World B.V. is ontwikkeld en Marbleous toekomt.

3.4. Sulphide c.s. heeft haar vordering voorwaardelijk vermeerderd, in die zin dat - zo begrijpt de rechtbank -, als de rechtbank Marbleous c.s. ontvankelijk acht in haar reconventionele vordering NL 679 te vernietigen en vervolgens concludeert dat conclusie 1 van dat octrooi niet inventief is, zij een hulpverzoek inroept en stelt dat daarop inbreuk wordt gemaakt. Marbleous c.s. heeft ook tegen deze voorwaardelijke vermeerdering verweer gevoerd.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.6. Marbleous c.s. vordert samengevat NL 444 en NL 679 te vernietigen, met veroordeling van Sulphide c.s. in de volledige kosten conform art. 1019h Rv.

3.7. Bij (voorwaardelijke) vermeerdering van eis vordert Marbleous c.s. (nogmaals) de vernietiging van NL 679, alsmede veroordeling van Ceramtrade om NL 444 - voor zover geldig - aan Marbleous over te dragen.

3.8. Sulphide c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Standard Group

4.1. De rechtbank stelt voorop dat (ter zitting) niet is betwist dat Standard Group een (impliciete) licentie heeft, op grond waarvan zij gerechtigd is de handelingen te verrichten die op grond van art. 53 ROW 1995 in beginsel zijn voorbehouden aan Marbleous (NL 679) en Ceramtrade (NL 444). Als licentienemer kan Standard Group slechts een vordering tot schadevergoeding instellen (art. 70 lid 5 ROW 1995). Een procesvolmacht voor Standard Group is niet gesteld of gebleken en het niet-ontvankelijkheidsverweer van Marbleous c.s. is in die zin terecht opgeworpen. De rechtbank zal Standard Group daarom in haar vorderingen anders dan voor zover deze zien op die tot (eigen) schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaren.

Joker

4.2. Marbleous c.s. meent dat de vorderingen jegens Joker moeten worden afgewezen. Joker was de beoogde distributeur van Marbleous en is volgens Marbleous c.s. slechts betrokken geweest bij twee proefzendingen, waarna de relatie tussen beide partijen is beëindigd.

4.3. De rechtbank stelt vast dat Joker niet alleen betrokken is geweest bij de twee bedoelde proefzendingen, maar tevens op de achterzijde van de verpakking van de Marbleous knikkers vermeld staat als kennelijke distributeur. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat Marbleous c.s. in het geheel niet heeft onderbouwd dat en waarom Joker niet langer op enigerlei wijze betrokken is bij de verhandeling van de Marbleous knikkers, ziet de rechtbank aanleiding om een eventuele verbod ook jegens Joker uit te spreken.

in conventie en reconventie

NL 679

Ceramtrade

4.4. Sulphide is houdster van NL 679. Gesteld noch gebleken is uit hoofde waarvan Ceramtrade gerechtigd zou zijn vorderingen met betrekking tot NL 679 in te stellen. In die vorderingen is Ceramtrade niet ontvankelijk.

reconventionele nietigheidsvordering

4.5. Ingevolge artikel 76 lid 1 ROW 1995 is degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 ROW 1995 tot vernietiging van een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi instelt, in die vordering niet ontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie van eis (in voorkomend geval in reconventie) het resultaat van een door OCN uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75 lid 1 ROW 1995 genoemde nietigheidsgronden overlegt. Marbleous c.s. heeft bij de eis in reconventie, genomen op de rol van 26 maart 2008, niet een dergelijk advies overgelegd. Dat dit niet eerder is gebeurd vanwege ziekte van de octrooigemachtigde van Marbleous c.s., gelijk Marbleous c.s. stelt, moge zo zijn, maar komt voor haar risico. Het eerst op 16 mei 2008 door OCN uitgebrachte advies is bij akte van 21 mei 2008 in het geding gebracht. Dit is te laat. Het is Marbleous c.s. - zoals uit het navolgende zal blijken - wel toegestaan bij wege van verweer de nietigheid aan de orde te stellen. Marbleous c.s. is gelet op het voorgaande niet ontvankelijk in haar reconventionele nietigheidsvordering.

4.6. Voor zover Marbleous c.s. heeft getracht bij wege van vermeerdering van eis de nietigheidsvordering (alsnog) deel uit te laten maken van de reconventie, slaagt zij daarin niet. Binnen het versneld regime was er na de vermeerdering van eis voor Sulphide c.s. geen gelegenheid meer om schriftelijk op die vermeerdering te reageren. Zij heeft dit voor het eerst mondeling ter zitting kunnen doen. Art. 76 ROW 1995 beoogt dit te voorkomen. Ook in zoverre zal Marbleous c.s. in haar vordering niet ontvankelijk worden verklaard.

nietigheidsverweer

4.7. Onder het versneld regime nieuwe stijl, waar deze procedure onder valt, is het in beginsel niet strijdig met de goede procesorde om bij wege van verweer een beroep te doen op het bestaan van één of meer nietigheidsgronden, zonder een daarop toegesneden eis in reconventie in te stellen. Wordt een dergelijk verweer gevoerd, dan biedt het versneld regime de mogelijkheid een akte te nemen, waarin alsdan (uitsluitend) op het nietigheidsverweer kan worden gereageerd. Wordt een reconventionele (zij het in dit geval niet ontvankelijke) nietigheidseis ingesteld, dan kan - gelijk in het onderhavige geval is gebeurd - voor antwoord in reconventie worden geconcludeerd. Daarin is door Sulphide c.s. gereageerd op de nietigheidsargumentatie van Marbleous c.s. De rechtbank komt gelet hierop toe aan het verweer dat conclusie 1 nietig is en zal in dat kader ook het advies van OCN betrekken.

conclusie 1 nieuw?

4.8. Marbleous c.s. stelt in de eerste plaats dat conclusie 1 van NL 679 niet nieuw is, omdat alle kenmerken van deze conclusie zijn terug te vinden in de PCT-aanvraag van Marbleous met het nummer WO 99/33754 (hierna: WO 754). Deze aanvraag van 29 december 1998 heeft betrekking op een "Method for manufacturing successive spherical glass articles with figurines accommodated therein, and articles obtained with the method". De aanvraag is gepubliceerd op 8 juli 1999 en roept de prioriteit in van NL 1007932 (30 december 1997).

4.9. De hier van belang zijnde conclusies 1 en 17 van WO 754 luiden als volgt.²

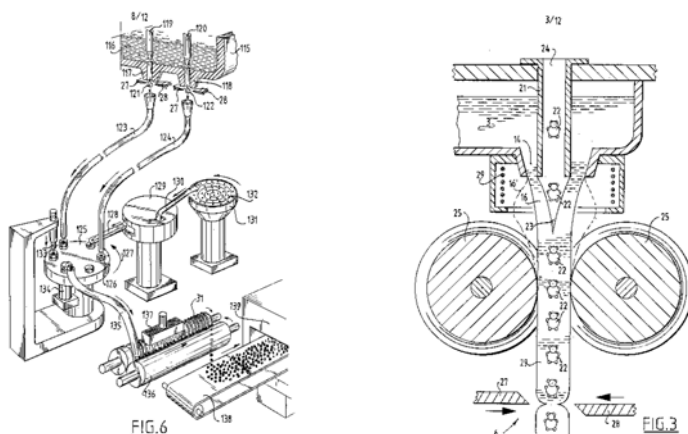
1. Method of manufacturing successive spherical glass articles, in each of which is accommodated a threedimensional object or figurine, which method comprises the following steps, to be performed in a suitable sequence, of:

- (a) providing a container with a mass of molten glass, which container comprises a discharge opening through which liquid glass can be delivered;
- (b) providing thermally resistant figurines;
- (c) wholly enclosing successively at least one figurine by molten glass by feeding molten glass thereto from at least two sides;
- (d) portioning the molten glass before or after step (c) such that molten glass masses are formed, in each of which a figurine is embedded; and
- (e) modelling these masses to a spherical form by substantially omnidirectional rolling for a time with simultaneous cooling so that the glass solidifies.

17. Method of manufacturing successive spherical glass articles, in each of which is accommodated a figurine, which method comprises the following steps of:

- (t) providing a container with a mass of molten glass, which container comprises a discharge opening which can be closed by a valve and into which a vertical tubular central mandrel extends such that a tubular flow of liquid glass can be delivered via the discharge opening;
- (u) opening the valve for delivering said flow of liquid glass while simultaneously supplying successive figurines intermittently via the mandrel such that these objects are received in the hollow space of the glass flow;
- (v) causing the glass flow to contract and thus embedding the successive objects in the glass mass;
- (w) successively separating the lower part of the glass flow in which a figurine is situated such that still molten glass masses are formed, in each of which a figurine is embedded; and
- (e) modelling these masses to a spherical form by substantially omnidirectional rolling with simultaneous cooling so that the glass solidifies.

4.10. In de bij WO 754 behorende en hierna verkleind weergegeven figuren 6 en 3 zijn uitvoeringsvarianten van de twee werkwijzen gegeven.



² WO 754 heeft 24 conclusies. De conclusies 2 tot en met 16 zijn afhankelijk van conclusie 1 en de conclusies 18 tot en met 23 zijn afhankelijk van conclusie 17. Conclusie 24 betreft het product dat middels de geoptrooieerde werkwijzen wordt verkregen.

4.11. OCN heeft in navolging van Marbleous c.s. aan conclusie 1 van NL 679 een ruime uitleg gegeven, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de term 'voorzien van' in conclusie 1 overeenstemt met 'omvatten', hetgeen volgens OCN inhoudt dat additionele stappen, zoals het toevoegen van een tweede hoeveelheid glas na het in het glas drukken van de figurine, niet zijn uitgesloten. Anders dan Marbleous c.s. en OCN, is de rechtbank van oordeel dat de gemiddelde vakman bij lezing van NL 679 zal begrijpen dat dit octrooischrift - anders dan WO 754 - ziet op een werkwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van een enkele glasmassa. Noch in de tekeningen, noch in de beschrijving is enige aanwijzing te vinden voor de door Marbleous c.s. en OCN voorgestane uitleg, terwijl de tekst van conclusie 1 duidt op het gebruik van een enkele glasmassa. De in conclusie 1 omschreven werkwijze ziet immers op het in een vormholte brengen van **een** hoeveelheid glas, en het persen van **de** glashoeveelheid tot een gewenste vorm. Dit laat geen ruimte voor een uitleg waarbij de laatste persstap samenvalt met het toevoegen van een tweede glashoeveelheid. De afzonderlijke stappen als omschreven in conclusie 1 zijn, bezien in het licht van de beschrijving en de tekeningen, opeenvolgende stappen. Conclusie 1 laat in het licht van de beschrijving geen uitleg toe waarbij één of meerdere stappen samenvallen. Dat ook de persstap een afzonderlijke stap is en niet gelijktijdig met het in het glas drukken van de figurine plaatsvindt, gelijk Marbleous c.s. betoogt, blijkt ook uit het gebruik in de beschrijving van woorden als 'daarna' (p. 2, r. 8) en 'vervolgens' (p. 2, r. 22).

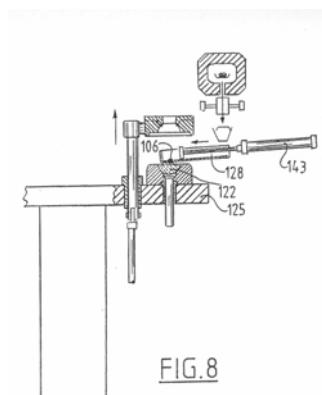
4.12. Uit het voorgaande volgt dat conclusie 1 van NL 679 nieuw is in het licht van WO 754. Dat is reeds het geval omdat WO 754 ziet op werkwijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van twee glasmassa's, waar conclusie 1 van NL 679 ziet op het gebruik van één glasmassa.

conclusie 1 inventief?

4.13. Met partijen en OCN zal de rechtbank uitgaan van WO 754 als zijnde de meest nabije stand van de techniek.³ WO 754 ligt op hetzelfde vakgebied en beoogt net als NL 679 een werkwijze voor het in grote aantallen vervaardigen van glazen voorwerpen met daarin driedimensionale objecten. Uit WO 754 is het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas bekend en wordt het voorverwarmen van de figurine⁴ geopenbaard. WO 754 openbaart niet het gebruik van een enkele glasmassa en evenmin, zoals ook OCN concludeerde, het in het glas drukken van het (verwarmde) driedimensionale voorwerp, in plaats van het erin plaatsen van de figurine. Voor zover Marbleous c.s. onder verwijzing naar de hieronder verkleind weergegeven figuur 8 van WO 754 (een 'pick and place unit') stelt dat de vakman met die figuur kennis neemt van een uitvoeringsvariant waarin de figurine in de glasmassa wordt gedrukt, gaat de rechtbank daaraan voorbij. Met OCN vermag de rechtbank niet in te zien dat en waarom hierin het drukken in de glasmassa in de zin van NL 679 wordt geopenbaard. WO 754 openbaart wel het plaatsen op of in de glasmassa, maar niet duidelijk wordt - ook niet in deze tekening - of het plaatsen ook onder het uitoefenen van druk geschiedt.

³ In NL 679 wordt gewezen op EP 0873280, EP 0951399 en EP 0963354 als voorbeelden van technieken voor knikkermassaproductie, maar deze octrooischriften zijn door partijen niet overgelegd, zodat de rechtbank zich daarover geen oordeel kan vormen.

⁴ Zie p. 12, r. 17-21 van WO 754.



op te lossen probleem

4.14. NL 679 beoogt een nieuwe werkwijze te verschaffen voor het vervaardigen van een voorwerp van glas met een daarin opgenomen driedimensionale figurine. Het probleem dat NL 679 met de nieuwe werkwijze beoogt op te lossen, is hoe in grote aantallen voorwerpen van glas met daarin driedimensionale figurines van hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd, waarbij de figurines (beter) in het midden van het glas zijn gepositioneerd.⁵

algemene kennis van de vakman

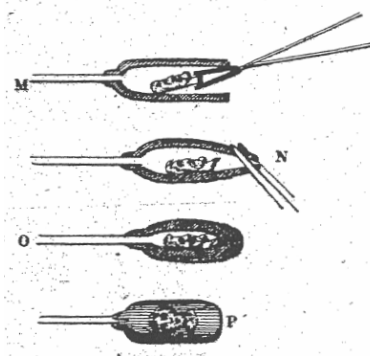
4.15. Marbleous c.s. stelt dat conclusie 1 van NL 679 niet inventief is gelet op de algemene vakkennis van de vakman. In feite baseert zij zich op een handboek uit 1849⁶ en wijst daarbij op twee voorbeelden uit dit handboek. Aan de hand van die voorbeelden betoogt Marbleous c.s. dat de vakman, bekend met de oude technieken van het glas blazen en het glas persen, tevens bekend is met het in een vormholte brengen van een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is, alsmede met het persen van de glashoeveelheid met daarin de figurine tot in hoofdzaak een gewenste vorm. Het drukken van de figurine in het glas kan NL 679 volgens Marbleous c.s. geen uitvindingshoogte verlenen, nu dit de meest elementaire en voor de hand liggende vorm van het inbrengen van een object in een plastische massa is.

4.16. De rechtbank laat in het midden of en in hoeverre de vakman uit het door Marbleous c.s. genoemde handboek bekend zal zijn met de stappen 1 (week glas in vormholte brengen) en 3 (persen van glas en figurine in gewenste vorm) uit conclusie 1 van NL 679. De rechtbank is namelijk, anders dan Marbleous, van oordeel dat stap 2 uit deze conclusie, het in het glas drukken van de figurine, conclusie 1 van NL 679 inventief maakt. Gelet op de hoge temperaturen die benodigd zijn om het glas week te maken (het inbrengen van de figurine gebeurt in NL 679 bij temperaturen van circa 900-1000 °C), alsmede gelet op het feit dat Marbleous c.s. geen voorbeelden heeft genoemd waarin de figurine volledig in het glas wordt gedrukt, vermag de rechtbank zonder nadere toelichting - die ontbreekt -

⁵ Zie p. 1, r. 22-26. Daarnaast zou - gelijk OCN ook doet - het voorkomen van luchtinsluitels genoemd kunnen worden, maar dit probleem wordt opgelost door de figurine te verwarmen tot een temperatuur die hoger ligt dan die van het glas. Dit kenmerk komt pas in conclusie 2 naar voren, zodat het probleem van de luchtinsluitels in casu niet van belang is. Alleen de inbreuk op conclusie 1 en het daartegen gerichte verweer liggen immers ter beoordeling voor.

⁶ Apsley Pelatt: *Curiosities of glass making: with details of the processes and productions of ancient and modern ornamental glass manufacture*, London 1849.

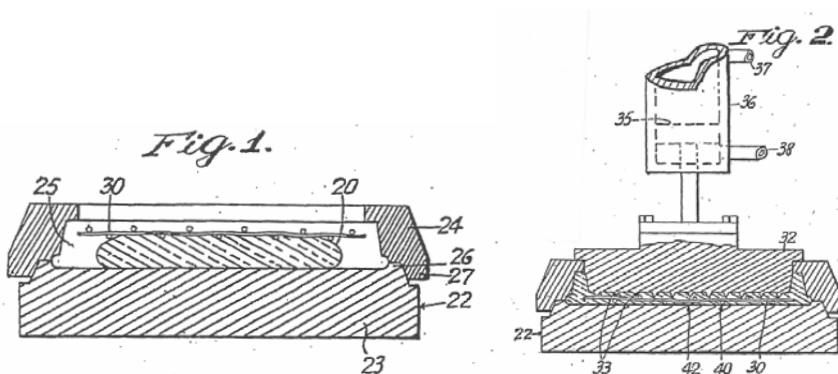
niet in te zien waarom de gemiddelde vakman zou overwegen het driedimensionale voorwerp simpelweg in het glas te drukken. Ook in het oudste, uit de 19^e eeuw afkomstige, voorbeeld van een driedimensionaal voorwerp omhuld door glas (p. 120 van genoemd handboek) is niet gekozen voor de volgens Marbleous “meest elementaire en voor de hand liggende vorm van inbrengen” van het voorwerp. In de aan het handboek ontleende onderstaande tekening is te zien hoe het voorwerp wordt ingebracht tussen twee lagen glas die zich aan weerszijden van een holle metalen buis bevinden. Vervolgens worden de uiteinden van de twee lagen glas aaneengesmeed, waarna men de glasmassa als het ware om het voorwerp ineen laat storten door de lucht eruit te zuigen.

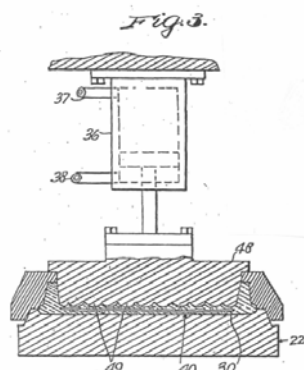


De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat stelling van Marbleous c.s. dat het indrukken van de driedimensionale figurine in het glas voor de hand ligt, is gebaseerd op "hindsight".

WO 754 + US 556

4.17. Marbleous c.s. betoogt voorts dat conclusie 1 van NL 679 inventiviteit ontbeert in het licht van WO 754 in combinatie met het Amerikaanse octrooischrift 2,347,556 (hierna: US 556). US 556 ziet op een “Building block and method of making it”. Dit octrooi ziet op het maken van bouwblokken met een metalen versterkingsstructuur. Hierbij wordt een in een ‘plastic state’ gebrachte hoeveelheid gesmolten glas in een mal gebracht. De metalen versterkingsstructuur wordt op het glas geplaatst (fig 1), waarna het geheel wordt geperst door een pers met aan de onderzijde uitstekende delen om de metalen versterkingsstructuur in het glas te drukken (fig 2). Vervolgens wordt een volgende persslag uitgevoerd met een pers met kortere uitstekende delen, welke afgerond kunnen zijn (fig 3).





4.18. Met de octrooigemachtigde van Sulphide c.s. is de rechtbank van oordeel dat de vakman die, uitgaande van WO 754, tot een nieuwe werkwijze wil komen waarbij glazen voorwerpen van een hoge kwaliteit kunnen worden vervaardigd en waarbij de figurines in het midden van het glas zijn gepositioneerd, niet zou teruggrijpen op US 556. Dit uit 1939 daterende octrooi ziet immers op het maken van bouwblokken, waaraan hele andere eisen worden gesteld dan aan decoratieve glazen driedimensionale voorwerpen als de onderhavige. Daar komt bij dat, als de vakman US 556 al wel zou raadplegen, hij van de uitvinding van NL 679 zou worden weggeleid. De wijze van inbrengen van het driedimensionale voorwerp (de metalen versterkingsstructuur) vereist in US 556 immers een tweede persslag ten einde het driedimensionale voorwerp geheel af te sluiten:

After the plastic material has been molded into the form of a cup-shaped block section **40**, it will be noted that a horizontal wail **42** (Figs. 2 and 4) will have been formed in which inner projections **45** extend above the plane of the embedded reinforcing structure **30** which is exposed at the bottom of indentations **46** formed by the plunger projections.

While the body of material is still plastic, the plunger **32** is withdrawn and the mold is moved to a position beneath a second plunger **48** (...). Shorter projections or corrugations **49**, which may be rounded, are formed on the face of the plunger **32** and engage the plastic projections **45**. Pressure applied by the plunger **48** closes and seals the indentations **46** (Figs. 5 and .6) and form lighter projections or ribs **50**. (p. 1, k. 2, r. 23-39: curs. rb.)

Gelet op het voorgaande is conclusie 1 inventief te achten in het licht van WO 754 in combinatie met US 556.

WO 754 + US 405

4.19. US 4,260,405 (hierna: US 405) openbaart een "Press forming glass articles having encapsulated material". US 405 ziet op een werkwijze waarin een gesmolten glashoeveelheid in een mal wordt gebracht, waarna een met glas te omhullen figurine in een eerste persstap in het glas wordt gedrukt. Na het toevoegen van een tweede glashoeveelheid, wordt het voorwerp in de gewenste vorm gedrukt (k. 2, r. 53-64). Net als WO 754 openbaart US 405 derhalve een werkwijze waarin gebruik wordt gemaakt van twee glashoeveelheden, terwijl NL 679 ziet op het gebruik van een enkele hoeveelheid glas. De combinatie van beide octrooischriften kan alleen al om die reden niet leiden tot de slotsom dat conclusie 1 van NL 679 inventiviteit ontbeert. Ook US 405 leidt weg van de uitvinding.

WO 754 + EP 849

4.20. EP 0668849 (hierna: EP 849) ziet op een "Procédé de fabrication pour objet

porteur de message”. In conclusie 1 van dit octrooi wordt omschreven hoe een boodschap kan worden aangebracht op een drager waar omheen een transparant lichaam wordt gevormd. De door Marbleous aangehaalde conclusies 8 en 9 omschrijven werkwijzen voor het vormen van het transparante lichaam om de drager. De conclusies 8 en 9 luiden in de authentieke Franse tekst als volgt.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'introduction du support (4) dans le matériau en état de fusion est effectuée manuellement en prenant le support, qui a été chauffé manuellement à environ 500°C- 600°C, en bout de pontil chaud, en le trempant dans la paraison d'ou l'on extrait une quantité de verre suffisante pour former une bille autour du support en formant la bille par formage mécanique.

9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que l' introduction du support dans le matériau en état de fusion est effectuée par les étapes suivantes :

- installation d'un élément de guide en céramique (8) à l'intérieur d'un bassin (6) a verre en état de fusion au-dessus et près de son orifice d'écoulement (10) d'un filet (14) de verre sortant du bassin (6) s'écoule sur le paroi extérieure dudit élément de guide (8),
- introduction des supports (14) à l'intérieur dudit élément de guide (8) de façon a permettre la sortie des supports (14) par l'ouverture inférieure (11) du guide (8) en se couvrant de verre en fusion (9) s'écoulant vers le bas sur la paroi extérieure de l'élément de guide (8).

4.21. EP 849 geeft echter geen enkele aanwijzing in de richting van de in conclusie 1 van NL 679 geopenbaarde uitvinding, waarbij een enkele glashoeveelheid in een mal wordt gebracht en waarin vervolgens een driedimensionaal voorwerp wordt gedrukt. EP 849 lijkt veeleer te duiden op een werkwijze als in figuren 3 en 5 van WO 754 afgebeeld.⁷ Dit wijkt af van de werkwijze in NL 679, nu dit een continue glasstroom betreft waaraan successievelijk figurines worden toegevoerd. Pas na toevoer van de figurines aan de glasstroom wordt de glasstroom door twee roterende malhelften gevoerd ten behoeve van het knippen van ruwe knikkers. Van precieze plaatsing van de figurines in het midden als in NL 679 is geenszins sprake. Ook in het licht van de combinatie WO 754 en EP 849 is conclusie 1 van NL 679 dan ook inventief te achten.

WO 754 + gids van R. Block

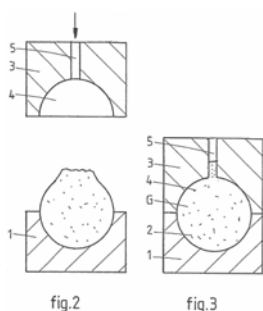
4.22. Marbleous c.s. stelt tot slot dat conclusie 1 van NL 679 niet inventief is te achten in het licht van de combinatie WO 754 en de in 1996 verschenen gids voor knikkerverzamelaars “Marbles, identification and price guide”, van Robert Block. Deze gids zou, in aanvulling op WO 754 openbaren dat bij het vervaardigen van glazen knikkers met een keramische figuur, de figuur vóór het inbrengen in het glas moest worden voorverwarmd tot de temperatuur van het glas. Dit zal de vakman echter niet leiden tot conclusie 1 van NL 679, waarin (anders dan in WO 754, waarin twee glasmassa's voorkomen) wordt gewerkt met een enkele glasmassa. Ook dit inventiviteitsverweer faalt derhalve.

nawerkbaar?

4.23. Marbleous c.s. stelt dat NL 679 niet nawerkbaar is. Het bij industriële vervaardiging gebruikte natronkalkglas is bij een temperatuur van meer dan 1200 °C

⁷ Marbleous c.s. betwist ook niet dat - gelijk Sulphide c.s. stelt - EP 849 eenzelfde werkwijze omschrijft als in WO 754 is geopenbaard.

volgens Marbleous c.s. dun en vloeibaar en zal niet in de in figuur 2 van NL 679 getoonde halve mal blijven rusten, maar deels over de rand vloeien. Bij lagere temperaturen, zoals de in NL 679 genoemde temperaturen van 900-1000 °C is het natronkalkglas volgens Marbleous c.s. weer zo taai dat zelfs al zou daarin nog een figurine kunnen worden gedrukt, de overmaat van de (inmiddels nog verder afgekoelde glasmassa) bij het vervolgens in de gewenste vorm persen, niet naar het relatief kleine ontwijkgat zal uitwijken, zoals getoond in figuur 3 van NL 679. Bedoelde afbeeldingen worden hier nogmaals verkleind weergegeven.



4.24. Hetgeen Marbleous c.s. stelt is onvoldoende voor de conclusie dat het glas in figuur 2 van NL 679 noodzakelijkerwijs zal weglopen en conclusie 1 van NL 679 zodoende niet nawerkbaar is. De figuren zijn schematisch bedoeld. De door Marbleous genoemde temperaturen zijn weliswaar in de beschrijving terug te vinden (op p. 3, r. 27, respectievelijk p. 5, r. 15), maar in beide gevallen gaat het hier slechts om voorbeelden. Volgens conclusie 1 zal de vakman een hoeveelheid glas van een gewenste temperatuur waarbij het glas week is, in de vormholte brengen. Wat de vakman zal doen, gelijk in de beschrijving op p. 3, r. 25-26 wordt omschreven, is een glasdruppel knippen van een voorraad glas die heet gemaakt is en zodanige temperatuur bezit dat deze week en taai is, maar ook roodgloeiend. Er is een grote range van temperaturen waarbinnen glas aldus kan worden bewerkt. Welke temperaturen daarvoor geschikt zijn, zal afhangen van het gebruikte glas. Marbleous c.s. gaat uit van het gebruik van natronkalkglas, maar NL 679 is daartoe niet beperkt. Het verweer van Marbleous c.s., inhoudende dat conclusie 1 van NL 679 niet nawerkbaar is, gaat derhalve evenmin op.

4.25. De conclusie uit het voorgaande is dat conclusie 1 van NL 679 geldig is.

inbreuk NL 679

4.26. Blijkens hetgeen Marbleous op de verpakking vermeldt, worden de Marbleous knikkers volgens de Vietnamese octrooien VN 5405; VN 5406 en VN 4385 geproduceerd. Alledrie VN-octrooien kennen een aanvraagdatum van na die van NL 679. In de conclusie van antwoord heeft Marbleous c.s. het standpunt ingenomen dat van inbreuk geen sprake kan zijn, omdat de VN-octrooien niet een temperatuur van de figurine voorschrijven, hoger dan die van het glas. Ter zitting heeft zij er voorts op gewezen dat het octrooi VN 4385 een andere stappenvolgorde dan NL 679 kent, namelijk één waarbij eerst de knikker wordt geperst, waarna de figurine wordt ingebracht. Conclusie 1 van VN 4385 luidt in de overgelegde en niet bestreden Engelse vertaling als volgt:

1. Manufacture process of marble with ceramic figurine inside consists of following steps:
g) Making up forsterite ceramic;

-
- h) Forming ceramic figurine by method of casting, primary heated at the temperature of 850° C, decorated and baked at the temperature of 1200° C;
 - i) Forming marble at the temperature of 1200° C
 - j) Heating ceramic figurine and inserting it into the marble;
 - k) Polishing and rounding;
 - l) Keeping and cooling, where the marble is put in temperature regulating oven at the temperature of $520 \pm 10^\circ \text{C}$ in 5 minutes then moved to keeping box with isolating glass wool so that the marble is made cooler and cooler to the temperature in the room, cooling time of the marble kept in keeping box is about 8 hours.

4.27. Of in de VN-octrooien de temperatuur van de figurine hoger is dan die van het glas, is voor de gestelde inbreuk op conclusie 1 niet relevant. Dit kenmerk wordt eerst in conclusie 2 van NL 679 geclaimd. Voor zover Marbleous c.s. op de in VN 4385 voorgeschreven volgorde wijst, overweegt de rechtbank dat in conclusie 1 mogelijk een aanwijzing is te vinden voor een andere dan de in NL 679 geclaimde volgorde. Het enige voorbeeld dat VN 4385 geeft van een werkwijze voor een knikker met daarin een keramische figurine is evenwel een werkwijze volgens NL 679. Op p. 7 van VN 4385 wordt dit voorbeeld beschreven. In de overgelegde en niet bestreden Engelse vertaling luidt deze beschrijving als volgt.

Glass is burned in glass melting furnace at the temperature of about $1500 \pm 10^\circ \text{C}$, through dropping cutter, glass drop falls down first location is hemisphere mould of the machine. At second location, above collected ceramic figurine is heated in the furnace to the temperature at $1000 \pm 100^\circ \text{C}$, this ceramic figurine is sucked tightly into compressing stamp of the clip by vacuum suction at vacuum degree of about 10^{-1} to 10^{-2} atm (10^4 to 10^3 Pa), or by mechanic clip and put in due given location in glass drop by cycle close - open automatic compressed air system, at this time temperature of glass is about 1200°C . At the third location, upper half of glass drop having a hole created by the ceramic figurine going into the center of the drop at the second location is closed and the air in the hole is escaped due to hemisphere form of the upper mould and vacuum pipe located in the ceramic figurine duct. Upper mould moves up - down by compressed air. In case speed of the machine is low, the glass is face reheated at this location.

4.28. De rechtbank leidt hier in grote lijnen uit af dat een glasdruppel in de onderste helft van een mal (in de vorm van een halve bol) valt. Vervolgens wordt een verwarmde figurine in de druppel geplaatst. Het gat dat boven de figurine is ontstaan wordt vervolgens gesloten doordat aan de bovenzijde de bovenste helft van de mal (eveneens een halve bol) naar beneden beweegt (een persslag), waarbij - zo begrijpt de rechtbank - de lucht in het gat boven de figurine kan ontsnappen door een holle buis. Dit voorbeeld lijkt strijdig met conclusie 1 van VN 4385. Mogelijk moet stap i) "Forming marble" in het licht van de beschrijving worden gelezen als het plaatsen van een druppel welke groot genoeg is om een knikker te vormen. Dit kan echter in het midden blijven omdat, ook indien conclusie 1 niet aldus moet worden gelezen, in VN 4385 (in het enige uitvoeringsvoorbeeld) een werkwijze wordt geopenbaard die inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679.

4.29. De conclusie van het voorgaande is dat het in VN 4385 geopenbaarde uitvoeringsvoorbeeld (en mogelijk ook conclusie 1) inbreukmakend is te achten. Niet betwist is dat ditzelfde geldt voor VN 5406, terwijl van VN 5405 niet wordt gesteld dat dit octrooi inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679.

4.30. Het verweer van Marbleous c.s. komt vervolgens op het volgende neer. Omdat in ieder geval VN 5405 niet als inbreukmakend is te zien en niet duidelijk is volgens welke werkwijze Kim Truc produceert (Kim Truc wil dit niet zeggen), is onvoldoende komen vast te staan dat sprake is van inbreukmakend handelen door Marbleous c.s. Het is vervolgens aan Sulphide c.s. om aan te tonen volgens welke werkwijze Kim Truc produceert. Sulphide c.s. heeft dat niet gedaan.

4.31. De rechtbank kan Marbleous c.s. hierin niet volgen. Marbleous c.s. geeft zelf op de verpakking aan dat de knikkers via de drie genoemde VN-octrooien worden geproduceerd. De rechtbank gaat er van uit dat dit ook het geval is. Omdat het ervoor moet worden gehouden dat in ieder geval de werkwijze volgens VN 5406, maar ook die volgens het uitvoeringsvoorbeeld van VN 4385 inbreuk maakt op conclusie 1 van NL 679, is het vervolgens aan Marbleous c.s. om aan te tonen dat de knikkers, ondanks hetgeen zij op haar verpakking vermeldt, niet middels een inbreukmakende werkwijze zijn vervaardigd. Zij heeft zich ertoe beperkt te stellen dat Kim Truc niet wil zeggen hoe zij de knikkers produceert en dat de productiewijze van Kim Truc inmiddels wellicht is gewijzigd. Zij heeft daarmee onvoldoende gemotiveerd betwist dat de Marbleous knikkers inbreuk maken op conclusie 1 van NL 679.

4.32. De conclusie van het voorgaande is dat de op conclusie 1 van NL 679 gebaseerde vorderingen in conventie als nader in het dictum verwoord jegens Sulphide (en wat de schadevergoeding betreft ook jegens Standard Group) kunnen worden toegewezen. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een hoofdelijke veroordeling van Marbleous en Joker tot betaling van schadevergoeding. Daarvoor is onvoldoende gesteld. De vorderingen in reconventie zullen, voor zover deze zien op NL 679, worden afgewezen.

NL 444

Sulphide

4.33. Ceramtrade is houdster van NL 444. Gesteld noch gebleken is uit hoofde waarvan Sulphide gerechtigd is vorderingen met betrekking tot dit octrooi in te stellen. In die vorderingen is Sulphide niet ontvankelijk.

NL 444 nieuw?

4.34. NL 444 heeft betrekking op driedimensionale voorwerpen omhuld door glas, alsmede op driedimensionale voorwerpen met een bepaalde samenstelling. Het vervaardigen van glazen voorwerpen waarin een driedimensionaal voorwerp is verwerkt, is bekend uit WO 754.⁸ In deze octrooiaanvraag worden bovendien driedimensionale voorwerpen met verschillende samenstellingen geopenbaard. WO 754 kent vier uitvoeringsvoorbeelden.

Uitvoeringsvoorbeeld A bestaat uit:

- ca. 65 gew.% SiO₂,
- ca. 19 gew.% Al₂O₃,
- ca. 1,9 gew.% Na₂O,
- ca. 4,2 gew.% MgO,
- ca. 6,4 gew.% CaO.

⁸ Zie rechtsoverwegingen 4.8. tot en met 4.10.

Uitvoeringsvoorbeeld B bestaat uit ten minste bij benadering:

61,0 gew.% SiO₂,
21,0 gew.% Al₂O₃,
1,0 gew.% Fe₂O₃,
1,2 gew.% CaO,
0,5 gew.% MgO,
0,2 gew.% Na₂O,
2,0 gew.% K₂O.

Uitvoeringsvoorbeeld C bestaat uit ten minste bij benadering:

62,0 gew.% SiO₂,
2,0 gew.% Al₂O₃,
0,1 gew.% Fe₂O₃,
0,5 gew.% CaO,
32,0 gew.% MgO,
0,7 gew.% Na₂O,
1,0 gew.% K₂O.

Uitvoeringsvoorbeeld D bestaat uit een keramische massa, zoals kaolin (Chinese klei), pijpjaarde en dergelijke.

4.35. Met OCN stelt de rechtbank vast dat geen van deze uitvoeringsvoorbeelden voldoet aan de samenstelling volgens de conclusies 1 en 7 van NL 444. De genoemde uitvoeringsvoorbeelden zijn daarom niet schadelijk voor de nieuwheid van de conclusies 1 en 7 van NL 444. Het is voorts onjuist om, gelijk Marbleous c.s. doet, de in de diverse uitvoeringsvoorbeelden van WO 754 genoemde minimale en maximale waarden van de diverse metaaloxiden te nemen en met die waarden ranges te vormen. WO 754 openbaart geen ranges.

4.36. Omdat conclusie 1 en 7 van NL 444 nieuw zijn te achten, geldt hetzelfde voor de afhankelijke conclusies 2 tot en met 6 (afhankelijk van conclusie 1) en de afhankelijke conclusies 8 en 9 (afhankelijk van conclusie 7).

NL 444 inventief?

4.37. Met partijen en OCN knoopt de rechtbank aan bij WO 754 als meest nabije stand van de techniek. Uit WO 754 is een figurine bekend, omhuld door glas, waarbij de figurine is samengesteld uit metaaloxiden en de samenstelling van de figurine bepaalde gewichtshoeveelheden siliciumoxide, aluminiumoxide, magnesiumoxide en calciumoxide bevat. Het verschil in de samenstelling van de figurines volgens conclusie 1 van NL 444 en de samenstelling van de uitvoeringsvarianten van WO 754, is gelegen in een lager gehalte siliciumoxide en een hoger gehalte aan aluminiumoxide, dan wel een hoger gecombineerd gehalte aan magnesium-, calcium-, en/of bariumoxiden.

4.38. Het betoog van Marbleous c.s. komt er in de kern op neer dat het in NL 444 gestelde probleem van het hoge percentage uitval volgens de methoden van WO 754 zich in de stand van de techniek niet voordoet en dat Sulphide c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat voor het gestelde probleem met de in NL 444 geopenbaarde kenmerken een oplossing is gegeven. Dat betoog slaagt. Anders dan ten overstaan van OCN heeft Marbleous c.s. in de

onderhavige procedure wel betwist dat de resultaten uit de beschrijvingsinleiding van NL 444 (pp. 10 en 11) een uitvalpercentage van meer dan 96% zou hebben.

4.39. Volgens NL 444 zou het zeer moeilijk gebleken zijn om glazen voorwerpen, als in WO 754 geopenbaard, te maken. Zonder het treffen van bijzondere maatregelen zou het nauwelijks of niet mogelijk gebleken zijn om met deze samenstellingen van de driedimensionale voorwerpen bolvormige glazen objecten te maken. Tijdens de fabricage van deze glasomhulde voorwerpen zou een zeer groot gedeelte uit elkaar barsten. Het uitvalpercentage van dergelijke producten zou zelfs kunnen oplopen tot tegen de 100%. Dit probleem zou zich zowel voordoen bij de mechanische productie, zoals bijvoorbeeld beschreven in WO 754, als bij een handmatige productie. Het is daarom (nog altijd volgens de beschrijving van NL 444) het doel van NL 444 een oplossing te bieden voor dit probleem. Gevonden zou zijn dat bij het gebruik van de specifieke samenstellingen van de driedimensionale voorwerpen als in de conclusies 1 en 2 omschreven met glas gevulde voorwerpen gemaakt kunnen worden met zeer lage uitvalpercentages. Het driedimensionale voorwerp zou bovendien in principe met elk soort glas omhuld kunnen worden. De metaaloxiden en/of zouten waaruit de driedimensionale voorwerpen bestaan, worden in de gewenste hoeveelheden met elkaar gemengd, versmolten en tot de gewenste vorm gegoten.

4.40. Vervolgens wordt in NL 444 een niet steekhoudend geoordeelde onderbouwing gegeven van de geclaimde voordelen. In de beschrijving is onder 'voorbeeld 1' in de eerste plaats een aantal matrices met samenstellingen opgenomen voor driedimensionale voorwerpen die volgens de uitvinding zijn gemaakt. Onder 'voorbeeld 2' wordt vervolgens omschreven dat een driedimensionaal voorwerp volgens de in de matrices opgenomen samenstellingen op de wijze als beschreven in WO 754 in een glazen knikker is gebracht. De samenstelling van het glas is daarbij gegeven.⁹ Als vergelijkingsvoorbeeld zijn in hetzelfde glas overeenkomstige driedimensionale voorwerpen gebracht met vier van de in WO 754 beschreven samenstellingen. Het uitvalpercentage zou zijn bepaald aan de hand van het aantal gebarsten knikkers. Dit zou voor de volgens WO 754 gefabriceerde knikkers meer dan 96% bedragen en voor de uitvinding van NL 444 minder dan 4%.

4.41. Daarmee is niet duidelijk welke werkwijze de octrooihouder bij de door haar aldus in NL 444 beschreven experimenten heeft gebruikt. Dat is ook het geval indien ervan moet worden uitgegaan dat de mechanisch gefabriceerde knikkers allemaal volgens WO 754 zijn gefabriceerd. WO 754 kent immers verschillende uitvoeringsvarianten.

4.42. Bovendien is niet duidelijk onder welke omstandigheden de experimenten hebben plaatsgevonden. Tussen partijen is niet in geding dat bij het barsten van glazen knikkers met figurines de wijze van koeling van de hete knikkers en de thermische uitzettingscoëfficiënt van het glas en de figurines van belang zijnde factoren zijn. Uit de in NL 444 beschreven voorbeelden wordt niet duidelijk hoe er is gekoeld en evenmin of dit bij de volgens WO 754 en de volgens NL 444 gefabriceerde knikkers op dezelfde wijze is gebeurd. Ook wordt in het geheel niet ingegaan op de uitzettingscoëfficiënt van de verschillende gebruikte samenstellingen van de figurines en die van het gebruikte glas. Daar komt bij dat in de voorbeelden (kennelijk) slechts een enkele glassoort is gebruikt. Hiermee wordt niet onderbouwd dat en waarom het geclaimde voordeel bij iedere soort glas (en dus ongeacht de

⁹ Zie p. 9, onder voorbeeld 2.

uitzettingscoëfficiënt) wordt bereikt. Conclusie 4 van NL 444 ziet specifiek op natronkalkglas, maar gesteld noch gebleken is dat het door octrooihouder in de experimenten gebruikte glas natronkalkglas is.

4.43. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat niet overtuigend is aangetoond dat het gestelde probleem zich in de stand van de techniek voordoet en evenmin dat het in NL 444 geclaimde voordeel is toe te dichten aan de kenmerkende maatregelen van NL 444. Dit leidt tot de conclusie dat het octrooi niet verleend had mogen worden. NL 444 zal om die reden worden vernietigd. Dit betekent dat de vorderingen in conventie zullen worden afgewezen en die in reconventie worden toegewezen. Aan de in reconventie (subsidiar) gevorderde opeising wordt gelet hierop niet toegekomen.

Kosten in conventie en reconventie

4.44. Omdat partijen zowel in conventie als in reconventie over en weer in het gelijk worden gesteld, zal de rechtbank de kosten compenseren, in die zin dat beide partijen zowel in conventie als in reconventie hun eigen kosten hebben te dragen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

1. verbiedt Marbleous en Joker inbreuk te maken op NL 1017679;
2. veroordeelt Marbleous en Joker binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de afnemers van de door hen geleverde inbreukmakende knikkers schriftelijk te verzoeken de geleverde en in voorraad zijnde knikkers tegen vergoeding van de gemaakte kosten te retourneren;
3. veroordeelt Marbleous en Joker ieder afzonderlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de in Nederland in voorraad zijnde op NL 1017679 inbreuk makende knikkers op hun kosten te (doen) vernietigen in tegenwoordigheid van een door Sulphide aan te wijzen persoon en bepaalt dat de knikkers die naar aanleiding van het verzoek als bedoeld onder 2 na ommekomst van de in dit bevel genoemde termijn in het bezit van Marbleous en/of Joker komen, telkens onverwijld en op kosten van Marbleous en/of Joker bij Standard Group moeten worden afgeleverd, ter vrije beschikking van Sulphide;
4. veroordeelt Marbleous en Joker binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan Sulphide een door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde volledige en juiste opgave aan de advocaat van Sulphide te sturen, houdende de namen en adressen van al hun afnemers van de inbreukmakende producten in Nederland, alsmede een volledige en nauwkeurige specificatie van de door hen in Nederland verhandelde en/of in voorraad zijnde inbreukmakende producten, waaronder in ieder geval begrepen de aantallen producten en de aan afnemers in rekening gebrachte verkoopprijzen;

5. bepaalt dat, indien Marbleous of Joker met de naleving van het onder 1 tot en met 4 bepaalde in gebreke blijft, zij aan Sulphide een dwangsom verbeurt van €5.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat de betreffende overtreding zal voortduren;

6. veroordeelt Marbleous aan Sulphide en Standard Group alle schade te vergoeden die door hen ten gevolge van de door Marbleous gepleegde inbreuk op NL 1017679 is geleden, dan wel - naar keuze van Sulphide en Standard Group - de door Marbleous ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van dagvaarden tot de dag van algehele voldoening;

7. veroordeelt Joker aan Sulphide en Standard Group alle schade te vergoeden die door hen ten gevolge van de door Joker gepleegde inbreuk op NL 1017679 is geleden, dan wel - naar keuze van Sulphide en Standard Group - de door Joker ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment van dagvaarden tot de dag van algehele voldoening;

8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

9. verklaart Ceramtrade niet ontvankelijk in haar vorderingen gebaseerd op NL 1017679;

10. verklaart Sulphide niet ontvankelijk in haar vorderingen gebaseerd op NL 1017444;

11. verklaart Standard Group niet ontvankelijk in al haar vorderingen anders dan voor zover deze zien op die tot (eigen) schadevergoeding;

12. wijst af het meer of anders gevorderde;

13. bepaalt dat partijen aan beide zijden hun eigen kosten dragen;

in reconventie

14. verklaart Marbelous c.s. niet ontvankelijk in haar vordering tot vernietiging van NL 1017679;

15. vernietigt NL 1017444;

16. wijst af het meer of anders gevorderde;

17. bepaalt dat partijen aan beide zijden hun eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. P.W. van Straalen en mr. L. Beijen en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2008.