

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 302913 / HA ZA 08-254

Vonnis van 25 maart 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
BRAGEL INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te Pomona, Verenigde Staten,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. A. Killan te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLOKKER B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. F. van Gelein Vitringa te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Bragel en Blokker genoemd worden. Behandelend advocaten zijn mrs. A. Killan en M. Westerik, advocaten te 's-Gravenhage, bijgestaan door ir. M. de Baat, octrooigemachtigde, aan de zijde van Bragel en mr. P.W. Snoeker, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door ir. H.J.A. Brookhuis, octrooigemachtigde, aan de zijde van Blokker.

1. De procedure

1.1. De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- het exploot van dagvaarding van 21 december 2007;
- de akte houdende overlegging producties 1 tot en met 4 van Bragel d.d. 23 januari 2008;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties 5 en 6 zijdens Blokker d.d. 19 maart 2008;
- het tussenvonnissen van 2 april 2008 waarbij in deze zaak pleidooi tevens comparitie van partijen is bepaald en nadere instructies zijn gegeven omtrent de wijze van voortprocederen;
- de conclusie van antwoord in reconventie zijdens Bragel d.d. 11 juni 2008;
- de akte houdende overlegging producties van Blokker, met producties 1 tot en met 4 d.d. 5 december 2008.

1.2. Vervolgens hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door hun raadslieden. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Bragel is houdster van het Europees octrooi met nummer EP 1 366 681 (hierna ook het octrooi of EP 681) met de titel *Attachable breast form enhancement system*. EP 681 is aangevraagd op 3 maart 2003, onder inroeping van de prioriteitsdatum 31 mei 2002 van US 159251. Het octrooi heeft gelding in een groot aantal Europese staten waaronder Nederland.

2.2. EP 681 telt 10 conclusies, in de Engelse tekst luidende als volgt:

1. A backless, strapless breast form system (10) to be worn in place of a traditional bra and comprising a pair of breast forms (12; 120), wherein each breast form comprises:

a volume of silicone gel (36) encased between thermoplastic film material (34),

an interior surface (30) facing towards a user's breast and having a pressure sensitive adhesive layer (33) for securing the breast form to the user's breast and

a connector (14) adapted to adjoin the breast forms together, wherein the connector (14) is positioned between inner sides of each of the breast forms (12;120).

2. The breast form system (10) of claim 1 wherein the connector (14) comprises a first portion (42) attached to one of the breast forms (12; 120) and a second portion (44) attached to the other of the breast forms, and the first portion and the second portion are adapted to cooperatively engage.

3. The breast form system (10) of claim 2 wherein the first portion (42) includes a clasp (46) and the second portion (44) includes a plurality of loops (48) adapted to receive the clasp.

4. The breast form system (10) of claim 2 wherein the first portion (42) and the second portion (44) are removably attached to the breast forms (12; 120).

5. The breast form system (10) of claim 2 wherein the first portion (42) and the second portion (44) are mating portions of a velcro strap.

6. The breast form system (10) of claim 1 wherein the connector (14) is a single unit adapted to engage inner side surfaces of the breast forms.

7. The breast form system (10) of claim 1 wherein the pressure sensitive adhesive layer (33) is a permanently grown pressure sensitive adhesive having an adhesion force to the interior surface of the breast forms (12; 120) that is greater than a cohesion force to the user's skin.

8. The breast form system (10) of claim 1 wherein at least one of the breast forms (12; 120) comprises an upper portion (200) and a lower portion (220), the upper portion having a greater thickness than the lower portion.

9. The breast form system (10) of claim 1 wherein the pressure sensitive adhesive layer comprises a double sided adhesive tape.

10. The breast form system of claim 1 wherein the breast forms are adjustably joined together by the connector.

2.3. In de Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Rugloos, strapless voorgevormd borstsamenstel om te dragen in plaats van een traditionele bh en omvattend een paar voorgevormde borsten (12; 120), waarbij elk voorgevormde borst omvat:
 - een hoeveelheid siliconegel (36) omhult (sic) tussen thermoplastisch film-materiaal (34),
 - een binnenoppervlak (30) gekeerd naar een borst van een gebruiker en voorzien van een drukgevoelige kleeflaag voor het vastmaken van de voorgevormde borst aan de borst van de gebruiker en
 - een verbindingsdeel (14), aangepast om de voorgevormde borsten onderling te verbinden, waarbij het verbindingsdeel (14) gepositioneerd is tussen binnenzijden van elk van de voorgevormde borsten (12; 120).
2. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij het verbindingsdeel (14) een eerste deel (42) omvat verbonden met één van de voorgevormde borsten (12; 120) en een tweede deel (44) verbonden met de andere van de voorgevormde borsten, en het eerste deel en het tweede deel aangepast zijn om samenwerkend aan te grijpen.
3. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 2, waarbij het eerste deel (42) een haak (46) omvat en het tweede deel (44) lussen (48) omvat, aangepast om de haak te ontvangen.
4. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 2, waarbij het eerste deel (42) en het tweede deel (44) verwijderbaar verbonden zijn aan de voorgevormde borsten (12; 120).
5. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 2, waarbij het eerste deel (42) en het tweede deel (44) parende delen zijn van een klittenband.
6. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij het verbindingsdeel (14) een enkele eenheid is aangepast om de binnenzijdeoppervlakken van de voorgevormde borsten aan te grijpen.
7. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij de drukgevoelige kleefmiddellaag (33) een permanent aangebracht drukgevoelig kleeflaag is met een kleefkracht op het binnenoppervlak van de voorgevormde borst (12; 120) welke groter is dan een cohesiekracht op de huid van de gebruiker.
8. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij ten minste één van de voorgevormde borsten (12; 120) een bovendeel (200) omvat en een onderdeel (220) waarbij het bovendeel een grotere dikte heeft dan het onderdeel.
9. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij de drukgevoelige kleeflaag een dubbelzijdige van kleefmiddel voorziene type omvat.
10. Voorgevormd borstsamenstel (10) volgens conclusie 1, waarbij de voorgevormde borsten verstelbaar onderling verbonden zijn middels het verbindingsdeel.

2.4. Bij het octrooi behoren onder meer de volgende figuren:

Fig. 1

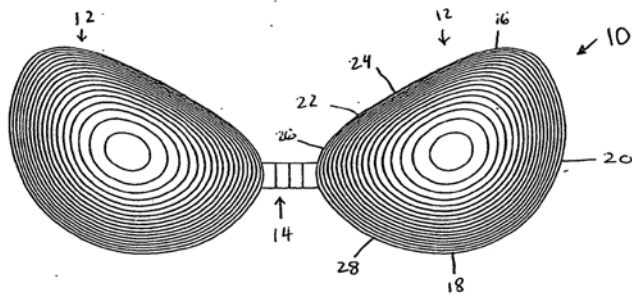


Fig. 2

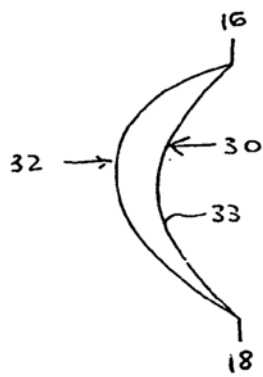


Fig. 3

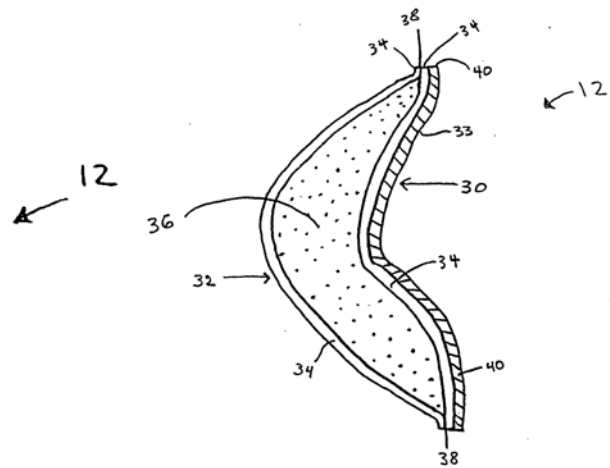


Fig. 5a

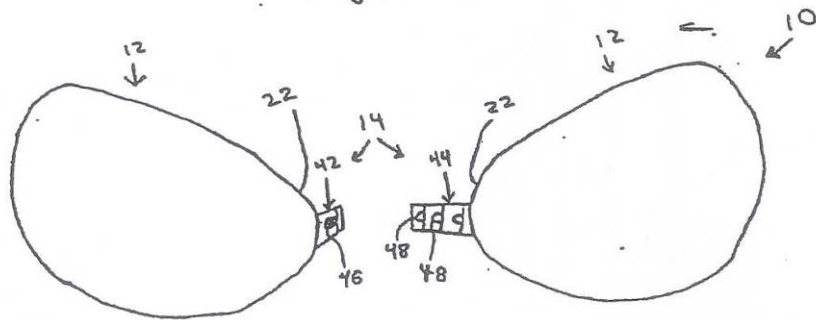


Fig. 5b

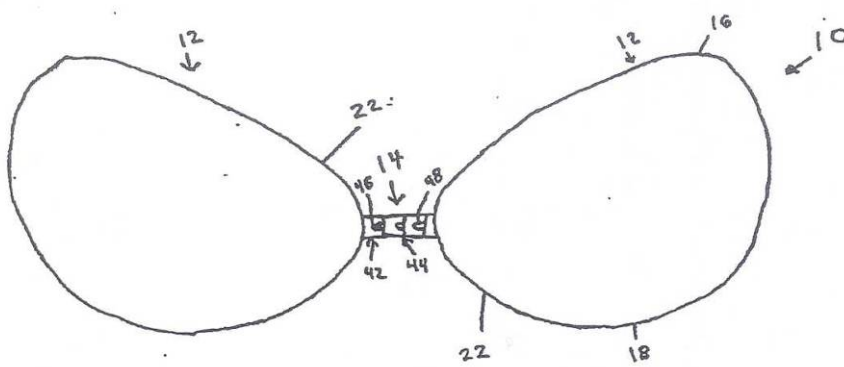
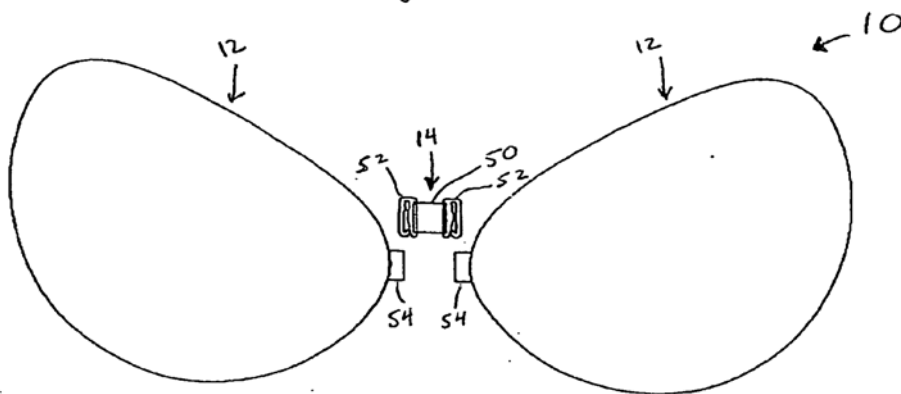
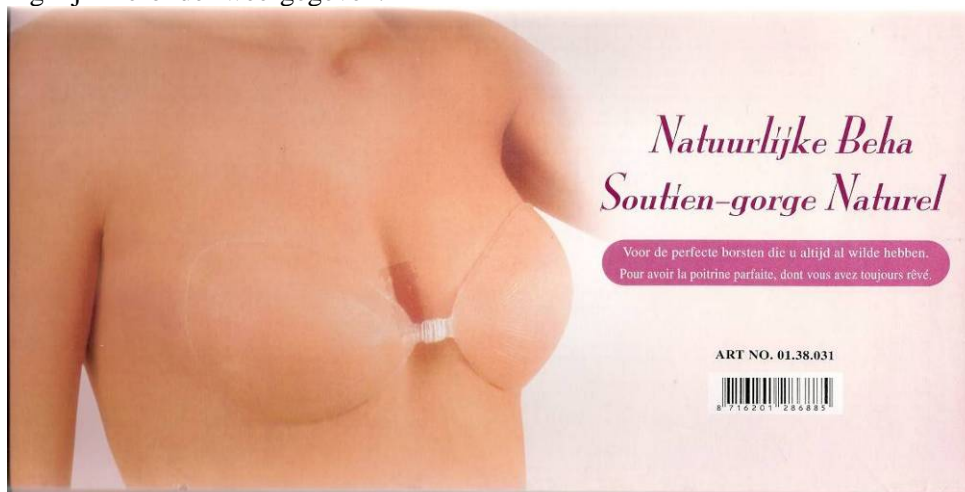


Fig. 6



2.5. Blokker is een winkelbedrijf met circa 600 filialen in Nederland. Zij biedt in haar winkels een product aan onder de naam Natuurlijke BeHa. De voor- en achterzijde van de verpakking zijn hieronder weergegeven.



3. Het geschil

in conventie

3.1. Bragel vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

1. *Gedaagde te verbieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 1366681 (waaronder de Conclusies 1, 2 en 7) voor alle gedesigneerde landen;*
2. *Wanneer het onder 1 gevorderde niet voor alle gedesigneerde landen toewijsbaar is, gedaagde te verbieden onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 1 366 681 (waaronder de conclusie 1, 2 en 7) voor Nederland;*
3. *Indien en voor zoveel onderstaande procedure om welke reden dan ook wordt aangehouden, het onder 1 of 2 gevorderde provisioneel toe te wijzen totdat definitief door de Rechtbank is beslist;*
4. *Gedaagde te gebieden binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de Nederlandse advocaat van eiseres af te geven een correct en compleet schriftelijke opgave, vergezeld van 1) een verklaring van een registeraccountant, waarin staat dat hij heeft vastgesteld door middel van onderzoek van de boeken en financiële administratie van de gedaagde dat de schriftelijke op-*

gave juist is, en vergezeld van II) kopieën van alle relevante order-, inkoop-, verkoop-, transport- en douanedocumenten, van:

- *De aantallen producten (zoals de Natuurlijke bh) die gedaagde in of voor zijn bedrijf heeft vervaardigd, gebruikt, in het verkeer gebracht, verkocht, afgeleverd of anderszins heeft verhandeld of voor dit doeleinde heeft aangeboden, ingevoerd of in voorraad houdt en die direct of indirect inbreuk maken op het Europees octrooi EP 1 366 681;*
- *Alle inkoop- en verkoopprijzen van dergelijke inbreukmakende producten;*
- *Namen en adressen van alle leveranciers van gedaagde die dergelijk inbreukmakende producten hebben geleverd, voorzien van de individuele leveringsdata en de individuele hoeveelheden die zijn besteld en geleverd;*
- *Namen en adressen van alle afnemers van gedaagde (zoals groothandels, detaillisten) die dergelijke inbreukmakende producten hebben afgenomen, voorzien van de individuele afnamedata en de hoeveelheden die zijn besteld en afgenomen;*
- *De advertentie-inspanningen van gedaagde met betrekking tot dergelijke inbreukmakende producten, geïndividualiseerd per media, circulatie, distributieperiode en geografisch bereik.*

5. *Gedaagde te gebieden binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen aan de Nederlandse advocaat van eiseres af te geven een correcte en complete schriftelijk opgave van de bruto winst welke gedaagde heeft gemaakt als gevolg van de hiervoor genoemde inbreuken op het octrooi, met een verklaring van een registeraccountant waarin staat dat hij heeft vastgesteld door het onderzoeken van de boeken en financiële administratie van gedaagde, dat deze schriftelijke opgave juist is;*

6. *Gedaagde te gebieden binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis iedere commerciële partij die dergelijke inbreukmakende producten van gedaagde heeft gekocht of besteld, ongeacht of deze daadwerkelijk geleverd zijn, schriftelijk, en waar het buitenlandse partijen betreft: vertaald in het Engels, als volgt te informeren, zulks op het gebruikelijke briefpapier van gedaagde en zonder nadere toevoegingen of weglatingen:*

"Geachte klant,

Op [invoegen datum vonnis] heeft de Rechtbank 's-Gravenhage bij vonnis geoordeeld dat het product aangeboden onder de naam Natuurlijke bh inbreuk maakt op het octrooi EP 1 366 681 van Bragel International, Inc. Als gevolg van dit vonnis mogen wij de Natuurlijke bh niet meer aanbieden of verkopen.

Indien wij u de Natuurlijke bh reeds geleverd hebben, dan verzoeken wij u deze binnen een week te retourneren. Uiteraard wordt u gecrediteerd en zullen wij de retourkosten aan u voldoen. Eventuele uitstaande orders van de Natuurlijke bh dienen wij te annuleren.

Met vriendelijke groet,

Blokker B.V.

7. *Gedaagde te gebieden binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis de Nederlandse advocaat van eiseres te voorzien van alle kopieën van de hiervoor genoemde brieven inclusief de namen en adressen van de geadresseerden voor het controleren van de nakoming van het hiervoor onder 4. genoemde verbod;*

8. *Gedaagde te gebieden binnen 60 (zestig) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle door hem in voorraad gehouden en aan hem geretour-*

neerde inbreukmakende producten kosteloos af te geven op een door de Nederlandse advocaat van eiseres nader aan te geven plaats in Nederland;

9. *Te bepalen dat gedaagde een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en verschuldigd is aan eiseres van € 100.000,- (honderdduizend Euro) voor iedere keer dan wel -en zulks ter uitsluitende keuze van eiseres - voor iedere dag dat de gedaagde met de tijdige en volledige nakoming van de hiervoor genoemde ge- of verboden in gebreke is;*

10. *Te bepalen dat gedaagde de winst die zij heeft gemaakt aan eiseres dient af te dragen danwel de schade dient te vergoeden die eiseres geleden heeft en nog zal lijden, nader op te maken in een aparte schadestaat-procedure, waarin eiseres alsdan kan kiezen voor winstafdracht dan wel schadevergoeding;*

11. *Te gebieden dat gedaagde binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, bij wege van voorschot op de door gedaagde af te dragen winst en/of de aan eiseres wegens geleden en nog te lijden schade te betalen vergoeding, aan eiseres dient te betalen een bedrag van € 50.000,- (vijftigduizend Euro);*

12. *Gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte.*

3.2. Blokker voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Blokker vordert uitvoerbaar bij voorraad de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 681, met veroordeling van Bragel in de kosten van het geding.

3.4. Bragel voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het technisch gebied van de uitvinding

4.1. De uitvinding van het octrooi beoogt vrouwen een middel te verschaffen om met een extern gedragen artikel een verbetering van vorm en grootte van de borsten te bereiken. Extern is hier bedoeld in tegenstelling tot een implantaat als intern gedragen artikel. De verbetering of verfraaiing – het octrooischrift gebruikt in de originele Engels tekst van het octrooi de term *enhancement* – dient te worden bereikt met een voorgevormd borstsamenstel zonder rug- of schouderbanden.

4.2. Het begrip *enhancement* ziet in dit kader op *breast cleavage* (decolleté) en *push-up* (omhoogdrukking). De uitvinding voorziet daartoe in het samenspel van afzonderlijk te plaatsen borstvormen met een verbindingselement (hierna: connector). De mate van *cleavage* en *push-up* kunnen worden beïnvloed door de positionering van de afzonderlijke borstvormen links en rechts, waarbij die positionering niet enkel omvat de hoogte op het lichaam en de onderlinge afstand maar ook de eventuele rotatie van de borstvormen dat wil zeggen de hoek waaronder zij op het lichaam zijn geplaatst.

4.3. De beschrijving (§4) noemt als sleutelkenmerk van een dergelijk extern gedragen artikel dat *it looks and feels natural so as to complete and not detract from the existing female breast that it is used to enhance*. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van een bekende borstvorm van siliconen gelmaterial dat volledig is omhuld door plastic filmmateriaal.

4.4. Daarnaast (beschrijving §5) moet het artikel geschikt zijn om te worden gedragen onder diverse soorten kleding: het moet dus rug- en schouderbandloos zijn. De bekende bh's die aan die eis voldoen hebben als nadeel dat gebruik wordt gemaakt van niet duurzame kleefmiddelen zoals dubbelzijdige tape. Verder hebben deze bekende bh's slechts een beperkt middel verschaft voor het verbeteren van borstgrootte en vorm.

4.5. De wens is beide voordelen te verenigen tot *a system having a permanent and reusable adhesive that allows the user to position the breasts forms in a desired position without concern of the breast forms shifting from that position* (beschrijving §9). Een dergelijk systeem moet bovendien een middel hebben *for pushing-up the breasts and enhancing breast cleavage* (beschrijving §9). Het bedoelde middel bestaat uit de connector tussen de twee borstvormen.

4.6. Het begrip *enhancement* ziet ook op figuur correctie om tegemoet te komen aan vrouwen met hangborsten. Deze correctie kan worden bereikt door toepassing van borstvormen met een opvulling in de bovenste delen (beschrijving §10). Dit aspect van de uitvinding is onder woorden gebracht in conclusie 8. In deze procedure speelt dit aspect geen rol en zal dit verder onbesproken blijven.

4.7. De Engelse tekst van het octrooi gebruikt de term *breast form*. De Nederlandse vertaling gebruikt daarvoor de term voorgevormde borst. In de procedure is hier veelal het begrip borstvorm gehanteerd. Ook de rechtbank zal in dit vonnis die term gebruiken omdat die nauwer aansluit bij de oorspronkelijke taal van het octrooi. De borstvorm waar het octrooi op ziet draagt ook zelfstandig bij aan het *enhancement* omdat de borstvorm in een zekere mate van opvulling voorziet. Daartoe wordt uitgegaan van een borstvorm welke is gemaakt van siliconengel welke is omsloten door een thermoplastische film.

4.8. Nu uitgangspunt is een *backless/strapless* beha aan te bieden, dient de bevestiging van de borstvorm op of aan het lichaam het *enhancement* niet te verstoren. Volgens de uitvinding worden de borstvormen bevestigd door de zelfklevende laag aan de binnenzijde van de borstvorm.

4.9. Het borstsamenstel volgens de uitvinding stelt de gebruikster dan ook in staat het gebruik van de traditionele bh te elimineren door eenvoudigweg het paar borstvormen vast te maken op de borsten/huid van de gebruikster, en dan de voorgevormde borsten onderling te verbinden met een connector (beschrijving §12). De werking van het systeem is onder woorden gebracht in § 13 van de beschrijving: *Thus, the separated breast forms provide the user with the desired amount of breast size and shape enhancement, and the connector provides the user the desired amount of breast cleavage and push-up enhancement. Because users can control the placement of the breast forms on the users' skin, and can control how much the breasts are pulled together by the connector, the present invention provides users with a single system that allows them to customize the shape and size of their breasts, as well as their breast cleavage and push-up enhancement. Thus, in the breast form system of*

the present invention, the breast forms can be adjustably adjoined together by a connector that allows the user to customize the amount of breast cleavage and push-up enhancement. De combinatie van de genoemde maatregelen: twee afzonderlijke borstvormen positioneren door middel van een herbruikbare kleeflaag en dan het brengen in een gewenste vorm door gebruik van de connector, levert de essentie van de uitvinding op.

4.10. Een en ander is in conclusie 1 neergelegd als volgt, waarbij ten behoeve van navolgende discussie door de rechtbank de afzonderlijke kenmerken a tot en met f zijn onderscheiden:

- a. Rugloos, strapless voorgevormd borstsamenstel om te dragen in plaats van een traditionele bh en
- b. omvattend een paar voorgevormde borsten,
waarbij elk voorgevormde borst omvat:
 - c. een hoeveelheid siliconegel omhult tussen thermoplastisch filmmateriaal,
 - d. een binnenoppervlak gekeerd naar een borst van een gebruiker en voorzien van een drukgevoelige kleeflaag voor het vastmaken van de voorgevormde borst aan de borst van de gebruiker en
 - e. een verbindingsdeel, aangepast om de voorgevormde borsten onderling te verbinden,
 - f. waarbij het verbindingsdeel gepositioneerd is tussen binnenzijden van elk van de voorgevormde borsten.

4.11. De conclusies 2 tot en met 5 beschrijven een borstsamenstel waarbij de connector bestaat uit twee delen afzonderlijk verbonden aan elk van de borstvormen en drie uitvoeringsvarianten daarvan. Conclusie 6 ziet op een connector bestaande uit een enkel element dat aangrijpt op beide borstvormen (vergelijk figuur 6 bij het octrooi). Conclusie 7 en conclusie 9 zien op de kleeflaag van een borstsamenstel volgens conclusie 1. Conclusie 8 betreft het borstsamenstel volgens conclusie 1 welke voorziet in de onder 4.6 besproken figuurcorrectie en conclusie 10 beschrijft een verstelbare connector voor het borstsamenstel volgens conclusie 1.

5. Beoordeling

In conventie en in reconventie

5.1. Blokker betwist dat zij door het aanbieden van de Natuurlijke BeHa inbreuk maakt op EP 681. Zij betwist met name, als verweer tegen de gestelde inbreuk, de geldigheid van het octrooi. In reconventie vordert Blokker de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 681. Omdat de ingeroepen ongeldigheid de meest verreichende strekking heeft zal de rechtbank dit het eerst bespreken.

Geldigheid

5.2. Ter onderbouwing van haar ongeldigheidsargument heeft Blokker als productie 5 een uitvoerig rapport betreffende de nietigheid van EP 681 overgelegd. Dit rapport is opgesteld door ir. H.J.A. Brookhuis, Europees octrooigemachtigde en ir. M. Hollander, octrooigemachtigde in opleiding. Blokker heeft als productie 1 een aanvulling op dit rapport overgelegd.

5.3. Uit het rapport en de aanvulling daarop blijken tal van inventiviteitsbezwaren. De nieuwigheid van EP 681 wordt niet betwist.

5.4. In veel van de inventiviteitsaanvallen neemt Blokker tot uitgangspunt een beha met een vaste verbinding tussen beide borsthelften. Naar het oordeel van de rechtbank ziet Blokker aldus over het hoofd dat EP 681 ziet – ook in conclusie 1 – op een specifieke vorm van een verbindingsdeel te weten een losmaakbare of deelbare connector. De losmaakbare of deelbare connector maakt het mogelijk eerst beide borstvormen te positioneren en vervolgens het gewenste enhancement te bereiken door het aanbrengen of sluiten van de connector. Het sluiten of aanbrengen van de connector brengt de spanning die zorgt voor *cleavage* of *push-up*.

5.5. De rechtbank begrijpt dat Blokker onderkent dat de conclusies 2 tot en met 6 en conclusie 10 zien op een deelbare connector. Naar oordeel van de rechtbank ziet echter ook conclusie 1 op een deelbare connector. Dit blijkt uit de bewoordingen: “een paar voorgevormde borsten ... elke voorgevormde borst ... omvat een verbindingsdeel ... om de voorgevormde borsten te verbinden”. De deelbaarheid volgt ook uit de beschrijving; de rechtbank verwijst naar de hierboven onder 4.2 en 4.4 geciteerde delen van de beschrijving. Uit de beschrijving volgt ook dat de bedoeling daarvan is om de borsten, na positionering van de borstvormen, naar elkaar toe te brengen.

5.6. Blokker noemt in haar aanvullend rapport twee van haar inventiviteitsbezwaren prominent. Zij heeft hierbij het oog op US 6257951 en DE 843987, hierna US 951 en DE 987.

US 951

5.7. US 951 is gepubliceerd op 10 juli 2001 en beschrijft een *backless/strapless* eendelige beha voor meermalig gebruik. Er is sprake van gevormde borsten doordat voorzien is in een lichtgewicht aluminium cup welke is geplaatst tussen lagen schuimrubber. De aluminium cups kunnen worden gevormd door deze te buigen naar de contouren van de gebruikster. Bevestiging vindt plaats door gebruik te maken van tweezijdig klevende tape. Op de binnenzijde van de borstvorm kan een los kussentje of pad worden aangebracht ter vergroting van de borstvorm (een ‘shape enhancing pad’).

5.8. Volgens Blokker onderscheidt EP 681 zich enkel van US 951 door het gebruik van siliconengel en is het een niet inventieve stap siliconengel als vulmateriaal te gebruiken.

5.9. Dit inventiviteitsbezwaar slaagt niet. De rechtbank stelt voorop dat US 951 ook niet voorziet in de kenmerken d (een kleeflaag aan de binnenzijde als onderdeel van het borstsamenstel) en e (de losneembare connector). Dit alles moet worden gezien tegen de achtergrond dat bij US 951 het *enhancement* dient te worden bereikt met een stijve structuur, bijvoorbeeld van metaal in combinatie met een separaat aan te brengen *shape enhancing pad*. De vervanging van deze metaalstructuur door twee afzonderlijke borstvormen gebaseerd op siliconengel in combinatie met een losneembare connector, waarvoor US 951 geen enkele aanwijzing bevat, is als een inventieve stap aan te merken.

DE 987

5.10. Een ander prominent uitgangspunt is volgens Blokker DE 987. DE 987 is gepubliceerd op 14 juli 1952 en ziet op borststeunen in de vorm van kussentjes van bijvoorbeeld

schuimrubber die met een kleefmiddel of zuignappen aan de onderzijde van de borsten op het lichaam worden aangebracht. De bedoeling is dat deze min of meer permanent worden gedragen, ook bij het baden, ter voorkoming van een voortijdig verslappen van de borst musculatuur. Volgens de beschrijving op p. 2, regels 13-16 bestaat de uitvinding uit twee afzonderlijke of op geschikte wijze samengevoegde kussentjes die zonder bandjes op het lichaam kunnen worden bevestigd. Conclusie 2 van DE 987 ziet op een uitvoeringsvorm waarbij de ondersteuningskussentjes door een smalle band met elkaar verbonden zijn.

5.11. Naar het oordeel van de rechtbank betreft DE 987 geen borstvormen en openbaart dit document evenmin de kenmerken d (een kleeflaag aan de binnenzijde als onderdeel van het borstsamenstel) en e (de losneembare connector) in de zin van het octrooi, waarmee de gebruiker de gewenste *enhancement* kan bewerkstelligen.

CA 509

5.12. Bij haar aanvullende producties heeft Blokker voorts overgelegd CA 2101509. Dit octrooi, hierna: CA 509, is gepubliceerd op 28 juli 1993 en heeft de titel *Beauty Breast*. Het gaat hier om een hulpmiddel om borsten te verschaffen van maat C, ook indien de gebruiker slechts beschikt over maat A of B of geheel geen borsten heeft. Het middel wordt in de beschrijving aangeduid als prothese. Het betreft twee losse borstvormen die op het lichaam worden aangebracht en met een lijmrand rondom worden vastgezet. Als te gebruiken kleefmiddel wordt voorgesteld *a medical adhesive silicone* van Type A van Dow Corning Corporation.

5.13. De rechtbank begrijpt dat CA 509 door Blokker is overgelegd omdat dit document zou leren dat de in conclusie 1 bedoelde kleeflaag op de prioriteitsdatum bij de vakman bekend was.

5.14. De rechtbank kan Blokker hierin niet volgen. Nergens uit dit document blijkt dat de kleefstof ziet op een herbruikbare zelfklevende laag aangebracht op het gehele binnenoppervlak van een borstvorm.

5.15. In het rapport zoals overgelegd bij conclusie van antwoord heeft Blokker andere nietigheidsargumenten gepresenteerd. De rechtbank zal deze bespreken in de door Blokker opgevoerde volgorde.

US 951 met US 164

5.16. Voornoemd (r.o. 4.15) US 951 met US 5693164. Blokker wijst hier op de in US 951 genoemde *shape enhancing pad* die tot doel heeft de borst groter te laten lijken. Uit genoemd document blijkt dat voorzien kan worden in opvulling aan de onderzijde van de borst die in de borstvorm bevestigd kan worden door deze te plaatsen in een daartoe bestemd zakje of met een kleefmiddel (tussen *pad* en borstvorm). Gesuggereerd wordt de *pad* te maken van zacht absorberend materiaal, bijvoorbeeld papier, schuim of een Nylon mengsel.

5.17. US 5693164, hierna US 164, is verleend op 2 december 1997 en is een octrooi van Bragel voor een *method of making breast enhances*. Dit octrooi beschrijft een werkwijze voor de vervaardiging van borstvormen bestaande uit siliconengel omsloten door een thermoplastische film.

5.18. Dat een hieraan te ontlene inventiviteitbezwaar niet kan slagen volgt uit hetgeen de rechtbank reeds in r.o. 5.9 onder woorden heeft gebracht. Door de combinatie wordt weliswaar een samenstel met borstvormen van siliconengel geboden maar nog steeds niet de kenmerken d en e. Hierboven heeft de rechtbank al overwogen dat met name de toepassing van een losneembare connector waarmee de gebruikster de gewenste *enhancement* kan bewerkstelligen niet voor de hand liggend is.

US 611 met US 164

5.19. US 5755611, hierna US 611, is verleend op 26 mei 1998. Dit document voorziet in borstvormen van *soft foam* welke met een tussenlaag van polyethyleen schuimfolie zijn overtrokken met bijvoorbeeld *satijn finish jersey tricot*. De borstvormen worden aangebracht met behulp van tweezijdig klevend plakband of met een vloeibaar kleefmiddel. Het document toont een uitvoeringsvorm met een verbinding tussen de beide borstvormen, waarover kolom 6, regels 1-3 vermeldt: *The provision for coupling two SSBCs together comprises respective bands of decorative lace material that are joined (e.g. tied)*. De figuren en beschrijving in onderling verband beschouwd, maken duidelijk dat het hier evenwel gaat om *lace bands* die voornamelijk dienen ter verfraaiing en niet kunnen worden beschouwd als een verbindingsdeel, aangepast om de voorgevormde borsten onderling te verbinden en de gebruikster in staat te stellen de gewenste mate en vorm van *enhancement* toe te passen. Aldus ontbreekt in US 611 kenmerk e.

5.20. Volgens Blokker ontbreekt aan US 611 enkel het kenmerk c. Zij doet daartoe een beroep op het document US 164 (hierboven r.o. 4.25) dat de vakman zou leren de borstvorm uit te voeren als een siliconengel omsloten door een thermoplastische film.

5.21. Dit verweer slaagt niet. Aan US 611 ontbreken ook de kenmerken d (een kleeflaag aan de binnenzijde als onderdeel van het borstsamenstel) en, zoals hiervoor reeds overwogen, e (de losneembare connector).

GB 785 met KR 213

5.22. GB 2208785, hierna GB 785, is gepubliceerd op 19 april 1989 en betreft een *brassière* welke ook zonder *back strap*, in dat geval met gebruik van tweezijdig klevend plakband, kan worden gedragen. Dit document wordt genoemd in de beschrijving van EP 681 onder paragraaf 7:

Reference should also be made briefly to the UK patent application GB-A-2208785. This reference describes a brassiere comprising two interconnected cups, a back strap detachably connectable to each end to the outer sides of the cups and means for adhering the cups to a wearer when the strap has been disconnected. The cups may be made of any suitable material, for example textile material. They are preferably made by moulding, under heat and pressure, from plastics (for example polyethylene) foam sheet to which is laminated on the outer side, stretch fabric or nylon or other material. The cups may be made separately and may then be joined by a flexible connector, for example a ribbon or elastic strip or by hooks. The cups may be adhered to the wearer by means of tabs formed of medical tape with adhesive on both sides, one side of each tab being held by the adhesive against the inside of a cup and the other side being covered by a protective sheet which can be removed to expose the adhesive for application to the body of the wearer. The cups can be readhered by removing used tabs and replacing them by new ones or by using a liquid

adhesive. The removable back strap may be attached to the outer edges of the cups by a "VELCRO" fastener.

5.23. Hoewel volgens Blokker ook in dit geval enkel kenmerk c (siliconengel omsloten door een thermoplastische film) ontbreekt, doet zij hier een beroep op KR 20010038213, hierna KR 213. Dit Koreaanse document van 15 mei 2001 betreft volgens de overgelegde samenvatting:

Purpose: A functional brassiere is provided to correct the shape of breast, to expand the volume of breast regardless of the shape and the size of breast, and to maintain the shape thereof after washing laundry. Constitution: A functional brassiere is comprised of a brassiere cup(10) of bi-layer type, a brassiere band (20) attached on the end of the brassiere cup, a shoulder string(30), and a bag inserted in the brassiere cup. The bag contains a liquid or a fluid gel. The bag serves to smoothly carry the breast of a user. Since the bag uses the liquid or the fluid gel instead of a pad or a wire, the shape of the brassiere cup is maintained even when the user wears the brassier. Therefore, the shape of breast is corrected. Also, the liquid sealed in the bag is silicone oil, and the bag is made of polyethylene film, polypropylene film, polystyrene film, and polyester film.

5.24. De rechtbank merkt op dat de samenvatting leert dat de beoogde opvulling wordt toegepast in een gewone beha. Van toepasbaarheid in een *strapless/backless* beha blijkt niet, met name niet hoe het aanhechtingsprobleem bij gebruik van een zwaardere gel kan worden overwonnen. De vakman zal dan ook niet vanuit GB 785 met de vakkennis van KR 213 tot de uitvinding van EP 681 komen.

5.25. Daar komt bij dat GB 785 niet het gebruik van een zelfklevende laag leert en weliswaar in de tekst en in conclusie 12 aangeeft dat de verbinding ook uit *hooks* kan bestaan, maar nergens suggereert dat die *hooks* aangepast zijn om na plaatsing van de afzonderlijke borstvormen met behulp van de herbruikbare kleeflaag de borstvormen met elkaar te verbinden, waardoor *pushing-up the breasts and breast cleavage enhancement* kan worden bereikt.

CA 482 met een zelfklevende backless / strapless BH

5.26. CA 2269482, hierna CA 482, is gepubliceerd op 21 oktober 1999 en betreft *a method for the application of a layer remaining permanently adhesive onto the inside of a breast prosthesis*. Blokker zou dit document willen combineren met elke zelfklevende *backless/strapless* beha.

5.27. De rechtbank begrijpt dat volgens Blokker, gegeven een *backless/strapless* beha, de vakman uit CA 482 zou leren dat hij deze zou kunnen bevestigen met een permanent zelfklevende laag. Dit argument slaagt niet. Wellicht zou CA 482 een oplossing bieden indien er als uitgangspunt beschikbaar was een *backless/strapless* beha (kenmerk a) met de verdere kenmerken b, c, e en f. Een dergelijk uitgangspunt of het bestaan daarvan is door Blokker niet gesteld. Bij die stand van zaken kan de rechtbank in het midden laten of de vakman wel te rade zou gaan in het vakgebied van (borst)protheses, zoals door Blokker gesteld en door Bragel bestreden.

Inventieve combinatie?

5.28. Naast de hierboven genoemde en besproken documenten heeft Blokker nog een groot aantal andere documenten overgelegd, en de positie ingenomen dat “een systeem dat is gedefinieerd als een zuivere opsomming van bekende componenten op een vakgebied, waarbij elke component zijn eigen bekende functie vervult en een voor de vakman bekend effect oplevert, niet octrooieerbaar is wegens gebrek aan inventiviteit. Dat is het geval bij conclusie 1 van dit Bragel octrooi en daarom is die conclusie 1 nietig”. De rechtbank begrijpt dat Blokker bedoelt te zeggen dat een vakman uit alle overgelegde documenten de uitvinding zonder inventieve denkarbeid afgeleid zou hebben.

5.29. De rechtbank wijst dat standpunt van de hand. Blokker miskent dat de afzonderlijke borstvormen de gebruiker voorzien van de gewenste vorm en grootte van de borsten en dat het de connector is die de gebruiker de oplossing biedt *the desired amount of breast cleavage and push-up enhancement* te controleren. De deelbaarheid van de connector en is het wezenlijke deel van de oplossing. Anders dan Blokker stelt ziet de uitvinding niet ook op systemen waarbij de connector een permanente verbinding vormt tussen de borstvormen. De passage in § 38 van de beschrijving: *For example, the connector can be made an integral portion of breast forms that is either attached or removable*, waar Blokker zich op baseert, ziet naar het oordeel van de rechtbank op de uitvoeringsvormen getoond in de figuren 5a en 5b respectievelijk figuur 6.

5.30. Het octrooi openbaart aldus een inventieve combinatie van maatregelen welke niet enkel is een optelsom van oplossingen van deelproblemen, maar een geheel nieuwe benadering waarbij de afzonderlijk te plaatsen borstvormen van siliconenmateriaal eerder op dan onder de borsten worden geplaatst, op hun plaats gehouden door een herbruikbare kleeflaag en waarbij de gewenste vorm wordt bereikt door de borstvormen nadien aan elkaar te verbinden met een connector. Voor dit totaalconcept is in de door Blokker opeen gestapelde stand van de techniek geen enkele pointer te vinden.

Slotsom geldigheid

5.31. Geen van de inventiviteitargumenten van Blokker slaagt. Nu geen ander geldigheidsbezwaren zijn aangevoerd dient het octrooi voor geldig te worden gehouden.

In conventie

5.32. Blokker heeft de gestelde inbreuk betwist met geldigheidsargumenten welke gelet op het voorgaande niet slagen. Voorts heeft zij gesteld geen inbreuk te maken omdat de door haar aangeboden Natuurlijke BeHa niet per definitie bedoeld is “om te dragen in plaats van een traditionele BH”. Volgens Blokker zegt niets dat over de Natuurlijke BeHa geen gewone BH wordt gedragen, dat is in ieder geval wel degelijk mogelijk.

5.33. De rechtbank onderkent dat over de Natuurlijke BeHa van Blokker een andere BH kan worden gedragen. Dat neemt niet weg dat Blokker de Natuurlijke BeHa aanbiedt ter vervanging van een gewone BH. De rechtbank verwijst hier naar de hieronder afgebeelde binnenzijde van de verpakking waarin Blokker de Natuurlijke BeHa aanbiedt

Natuurlijke Beha
Soutien-gorge Naturel

Voor de perfecte borsten die u altijd al wilde hebben.
Pour avoir la poitrine parfaite, dont vous avez toujours rêvé.

• Zonder schouderbandjes
• Zelfklevend en zelfsteunend
• Gemaakt van een speciaal ontwikkelde siliconengel dat voelt en beweegt als echte borsten
• Volkomen onzichtbaar en zo comfortabel doordat er geen beha bandjes aan zitten. U zult vergeten dat u ze draagt!
• Met voorsluiting voor het opheffen van uw decolleté
• Creëer verschillende maten en hoogten van de decolleté door de cups dicht of ver uit elkaar te zetten
• Wasbaar en herbruikbaar
• Makkelijk te gebruiken en te reinigen
• Dé veilige, natuurlijke en goedkope manier voor perfecte borsten (beter dan opgevulde- of push-up beha's)

• Sans bretelles
• Autocollant et autoportant
• Composé d'un gel silicone spécialement conçu qui donne l'impression qu'il s'agit de vrais seins, à la fois au toucher et lors des mouvements.
• Tout à fait invisible et tellement confortable puisque aucune bretelle n'est nécessaire. Vous oublierez même que vous le portez!
• Avec fermeture sur le devant pour relever votre décolleté
• Variez la hauteur et la dimension de votre décolleté en rapprochant ou en écartant les bonnets
• Lavable et réutilisable
• Facile à utiliser et à nettoyer
• LA solution naturelle et bon marché pour avoir des seins parfaits (au lieu des soutiens-gorge pigeonnants ou à bonnets rembourrés).

zichtbaar onder kleding.
Invisible sous les vêtements.

Voor al uw zomerjurkjes,
topjes en andere kleding.
A enfiler sous vos robes
d'été, petits tops, etc.

Ook voor chique avondkledij.
Convient aussi sous une robe
du soir chic.

5.34. De aanprijzing welke is vermeld op de hierboven afgebeelde binnenzijde van de verpakking luidt:

- Zonder schouderbandjes
- Zelfklevend en zelfsteunend
- Gemaakt van speciaal ontwikkelde siliconengel dat voelt en beweegt als echte borsten
- Volkomen onzichtbaar en zo comfortabel doordat er geen beha bandjes aan zitten. (...)
- Met voorsluiting voor het opheffen van uw decolleté
- Creëer verschillende maten en hoogten van de decolleté door de cups dicht of ver uit elkaar te zetten
- Wasbaar en herbruikbaar
- Makkelijk te gebruiken en te reinigen
- Dé veilige, natuurlijke en goedkope manier voor perfecte borsten (beter dan opgevulde- of push-up beha's)

Deze aanprijzingen maken duidelijk hoe het systeem van de Natuurlijke Beha werkt en dat deze kennelijk is bedoeld om te worden toegepast zonder gebruikmaking van een traditionele beha. Hieruit, alsmede uit het ter zitting getoonde product, blijkt dat de Natuurlijke Beha van Blokker voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 en daarop derhalve inbreuk maakt.

5.35. Het inbreukverbod kan worden toegewezen voor zover het ziet op Nederland. Aangezien Blokker de geldigheid van het octrooi heeft betwist kan een grensoverschrijdend verbod niet worden gegeven.

5.36. Nu in deze zaak een eindvonnis wordt gewezen zal de rechtbank niet beslissen op het voorwaardelijke petitum sub 3.

5.37. Blokker zal worden veroordeeld tot het doen van opgaven op de wijze zoals hieronder verwoord.

5.38. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een recall/rectificatie nu het verbod enkel ziet op inbreuk in Nederland en niet aannemelijk is geworden dat Blokker in Nederland de Natuurlijke BeHa op andere wijze heeft afgezet dan via haar winkels aan particulieren.

5.39. Blokker zal haar restvoorraad dienen af te geven.

5.40. Een, gematigde, dwangsom zal worden bepaald.

5.41. Aannemelijk is dat Bragel door de inbreuk schade heeft geleden. Blokker zal daarom worden veroordeeld tot betaling van schade nader op te maken bij staat. De rechtbank ziet geen aanleiding Blokker te veroordelen tot betaling van een voorschot op de geleden schade, nu Bragel daartoe wat betreft omvang van de schade en spoedeisendheid onvoldoende heeft gesteld.

5.42. Als in het ongelijk gesteld in conventie zal Blokker worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Bragel. Bragel heeft proceskosten gevorderd en gespecificeerd, in conventie en in reconventie tezamen, van in totaal €53.640,20, excl BTW. Blokker heeft het gevorderde betwist. Zij acht de proceskosten niet redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019 h Rv, onder meer omdat drie advocaten zijn ingezet met een hoogste uurtarief van €395 per uur.

5.43. De rechtbank merkt deze zaak aan als een niet ongewone, ook niet bijzonder complexe octrooizaak, waarin het debat zich heeft toegespitst op de geldigheid van het octrooi. In verband met de geldigheid is een (te) grote hoeveelheid documenten in geding gebracht. Aan de zijde van Bragel is in dit dossier door tenminste drie advocaten gewerkt. Nu uit de specificatie blijkt dat veelal niet gelijktijdig in het dossier is gewerkt is dit niet zonder meer als onevenredig aan te merken. Het genoemde uurtarief is wellicht hoog maar in Nederland niet zeer ongewoon. Een en ander kan ook worden vergeleken met de kostenopgave tijdens Blokker welke uitkomt op €54.100, incl BTW.

5.44. De gevorderde kosten zullen mitsdien worden toegewezen. Omdat in conventie en in reconventie afzonderlijk een kostenveroordeling dient te worden uitgesproken en die verdeling niet blijkt uit de overgelegde specificatie, zal in conventie de helft van het gevorderde, zijnde €26.820,10 worden toegewezen.

in reconventie

5.45. Nu het octrooi geldig is bevonden worden de vorderingen van Blokker in reconventie afgewezen.

5.46. Als in het ongelijk gesteld in reconventie zal Blokker worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Bragel in conventie. Onder verwijzing naar wat is overwogen onder 5.43 en 5.44 bepaalt de rechtbank deze op €26.820,10.

De beslissing

De rechtbank

in conventie

A. verbiedt Blokker onmiddellijk na betekening van dit vonnis direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi EP 1 366 681 (waaronder de conclusie 1, 2 en 7) voor Nederland;

B. gebiedt Blokker binnen 28 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de Nederlandse advocaat van Bragel af te geven een correct en compleet schriftelijke opgave, vergezeld van een verklaring van een registeraccountant, waarin staat dat hij heeft vastgesteld door middel van onderzoek van de boeken en financiële administratie van de gedaagde dat de schriftelijke opgave juist is, van:

- de aantallen producten (zoals de Natuurlijke BeHa) die Blokker in of voor zijn bedrijf heeft vervaardigd, gebruikt, in het verkeer gebracht, verkocht, afgeleverd of anderszins heeft verhandeld of voor dit doeleinde heeft aangeboden, ingevoerd of in voorraad houdt en die direct of indirect inbreuk maken op het Europees octrooi EP 1 366 681;
- alle inkoop- en verkoopprijzen van dergelijke inbreukmakende producten;
- namen en adressen van alle leveranciers van gedaagde die dergelijk inbreukmakende producten hebben geleverd, voorzien van de individuele leveringsdata en de individuele hoeveelheden die zijn besteld en geleverd;
- namen en adressen van alle afnemers van gedaagde (zoals groothandels, detaillisten) die dergelijke inbreukmakende producten hebben afgenomen, voorzien van de individuele afnamedata en de hoeveelheden die zijn besteld en afgenomen;
- de advertentie-inspanningen van gedaagde met betrekking tot dergelijke inbreukmakende producten, geïndividualiseerd per media, circulatie, distributie-periode en geografisch bereik.

C. gebiedt Blokker binnen 28 dagen na betekening van dit vonnis aan de Nederlandse advocaat van Bragel af te geven een correcte en complete schriftelijk opgave van de bruto winst welke gedaagde heeft gemaakt als gevolg van de hiervoor genoemde inbreuken op het octrooi, met een verklaring van een registeraccountant waarin staat dat hij heeft vastgesteld door het onderzoeken van de boeken en financiële administratie van gedaagde, dat deze schriftelijke opgave juist is;

D. gebiedt Blokker binnen 60 (zestig) dagen na betekening van dit vonnis alle door haar in voorraad gehouden inbreukmakende producten kosteloos af te geven op een door de Nederlandse advocaat van Bragel nader aan te geven plaats in Nederland;

E. veroordeelt Blokker tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan Bragel van €5.000 voor iedere keer dan wel - zulks ter keuze van Bragel - voor iedere dag dat de Blokker met de tijdige en volledige nakoming van de hiervoor genoemde ge- of verboden in gebreke is;

F. veroordeelt Blokker tot vergoeding van de schade, nader op te maken in een aparte schadestaat-procedure, waarin Bragel alsdan kan kiezen voor winstafdracht dan wel schadevergoeding;

G. veroordeelt Blokker in de kosten van de procedure tot heden aan de zijde van Bragel begroot op €26.820,10 ;

H. verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad;

I. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

in reconventie

- A. wijst de vorderingen af;
- B. veroordeelt Blokker in de kosten van de procedure tot heden aan de zijde van Bragel begroot op €26.820,10;
- C. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. R. Kalden en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2009, in het bijzijn van de griffier.