

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 105.000.174/01

Rolnummer (oud): 99/119

Rolnummer rechtbank: 97/4237

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 24 november 2009

inzake:

1. **Johannes Cornelis Petrus Maria VAN GORKOM**,
wonende te Breda,
2. **Johannes Henricus Franciscus DE RUIJTER**,
wonende te Bavel, gemeente Nieuw-Ginneken,
3. **ROCKWOOL/GRODAN B.V.**, thans genaamd: **GRODAN B.V.**,
gevestigd te Melick, gemeente Roerdalen,
4. **ROCKWOOL LAPINUS B.V.**, thans genaamd: **ROCKWOOL LAPINUS
PRODUCTIE B.V.**,
gevestigd te Roermond,
5. de vennootschap naar vreemd recht
GRODANIA A/S,
gevestigd te Hedehusene, Denemarken,

appellanten, tevens incidenteel geïntimeerden,
hierna ook te noemen respectievelijk: Van Gorkom, De Ruijter en (appellanten sub 3-
5) Rockwool, en appellanten gezamenlijk: Rockwool c.s.,
procesadvocaat: mr W.P den Hertog,
advocaat: mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen:

1. de vennootschap naar vreemd recht
ISOVER SAINT GOBAIN S.A.,
gevestigd te Courbevoie, Frankrijk,

2. CULTILÈNE B.V., thans genaamd: SAINT-GOBAIN CULTILÈNE B.V.,
gevestigd te Delft,

geïntimeerden, tevens incidenteel appellanten,
hierna ook te noemen: Isover en Cultilène en gezamenlijk: Isover c.s.,
→ procesadvocaat: mr H.J.A. Knijff,
advocaat: mr W. Hoyng te Amsterdam.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarrest van 22 september 2005. Ingevolge dat arrest hebben Rockwool c.s. een akte na tussenarrest (van 15 december 2005) genomen. Isover c.s. hebben een antwoordakte (van 19 juli 2007, met producties genummerd 16-26) genomen, waarbij zij hun eis voorwaardelijk hebben gewijzigd. Rockwool c.s. hebben een antwoordakte uitlating voorwaardelijke eiszijziging (van 13 september 2007, met producties genummerd 4-7) genomen. Vervolgens hebben partijen op 14 februari 2009 hun standpunten doen bepleiten door hun voornoemde advocaten aan de hand van pleitnotities; daarbij hebben Rockwool c.s. bij akte een productie (genummerd 8) in het geding gebracht en Isover c.s. een akte houdende wijziging van eis en overlegging producties (genummerd 25-36) genomen.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Verdere beoordeling van het hoger beroep

1. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen. Als niet dan wel onvoldoende weersproken en op grond van overgelegde producties voor zover niet weersproken staat voorts het volgende vast:

- In de jaren 1986 tot 6 februari 1998 waren Rockwool en Isover belangrijke aanbieders van substraat plantpotten (ook wel aangeduid als: blokken of kubussen).
- Rockwool dan wel Rockwool Grodan was in die jaren marktleider op de Nederlandse markt.

2. Zoals het hof in het tussenarrest heeft overwogen, gaat het hier om het geval dat de houder van een octrooi, dat later met terugwerkende kracht van de aanvang af ongeldig wordt bevonden, daaraan voorafgaand aan een derde een desbewustheids- of waarschuwingsexploit heeft uitgebracht of jegens een derde anderszins zijn octrooi heeft gehandhaafd. Het hof overweegt dat in zodanig geval op de houder geen risico-aansprakelijkheid rust nu daarvoor in de wetgeving geen grondslag aanwezig is. Evenmin blijkt uit de wet of de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 of anderszins dat in zodanig geval sprake is van toerekening van onrechtmatig handelen aan de octrooihouder zonder dat hem een verwijt kan worden gemaakt respectievelijk van in het verkeer geldende opvattingen volgens welke zodanige toerekening van toepassing

is. Het hof gaat er daarom van uit dat de houder(s) van een octrooi eerst aansprakelijk is/zijn indien hij/zij in strijd met de in het maatschappelijk leven betamende zorgvuldigheid heeft/hebben gehandeld en de aldus begane onrechtmatige daad aan zijn/hun schuld te wijten is (vgl. HR 6 april 1962, NJ 1965, 116). Het voorgaande brengt mee dat - anders dan Isover c.s. betogen - het enkele verkrijgen van octrooien die later met terugwerkende kracht ongeldig worden bevonden, geen onrechtmatige daad oplevert. Ook een enkele handavingshandeling met betrekking tot een octrooi, dat later nietig wordt bevonden, leidt niet zonder meer tot aansprakelijkheid van de octrooihouder(s). Of van aansprakelijkheid van de octrooihouder(s) sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denkbaar is dat de octrooihouder(s) die weliswaar niet weet/weten maar ernstig redenen heeft/hebben om te vermoeden dat zijn/hun octrooi ongeldig is en zijn/hun octrooi niettemin handhaaft/handhaven, verwijtbaar onrechtmatig handelt/handelen jegens de vermeende inbreukmaker (vgl. het hierna onder 5 aangehaalde arrest HR 29 september 2006, IER 2006 (CFS Bakel/Stork) en het arrest van dit hof van 20 september 2001 inzake Koppert/Boekestein, IER 2001, 57).

In verband hiermee is Rockwool c.s. verzocht bij akte over te leggen een historisch overzicht betreffende de indiener(s) van de aanvraag voor het Nederlandse octrooi en de houder(s) van het Nederlandse octrooi, de indiener(s) van de aanvraag voor het Europese octrooi en de houder(s) van het Europese octrooi, alsmede de met betrekking tot het Nederlandse octrooi / de octrooiaanvraag en/of het Europese octrooi / de octrooiaanvraag uitgebrachte desbewustheidsexploiten en waarschuwingsexploiten (in dit verband wordt onder meer verwezen naar de als productie 6 bij akte van Isover c.s. van 4 maart 1998 overgelegde brief van P.W. Dijkmans van 15 april 1992).

3. De vordering tot schadevergoeding van Isover c.s. is gebaseerd op vier gronden:

I Het verkrijgen van een octrooi/octrooien dat/die nietig wordt/worden verklaard behoort te leiden tot schadeplichtigheid.

II Het handhaven van het octrooi/de octrooien door de octrooihouders jegens (potentiële) afnemers van de concurrent is onrechtmatig jegens de concurrent indien de octrooihouders ernstige reden hebben te vermoeden dat de oppositie zal slagen.

III De octrooihouders zijn niet te goeder trouw; zij moeten hebben vermoed - het octrooi is ook achteraf nietig bevonden - dat een inbreukprocedure geen resultaat zou hebben. Dit volgt ook uit de omstandigheid dat zij wel afnemers hebben gewaarschuwd maar er niet toe zijn overgegaan de concurrent (Isover) wegens inbreuk te gedagvaarden.

IV De octrooihouders hebben onrechtmatig gehandeld doordat zij er alles aan gedaan hebben om te trachten te voorkomen dat het openbaar voorgebruik zou worden vastgesteld door de rechter.

4. ad grond I.

Deze grond is reeds behandeld in het tussenarrest in rov. 10. Het hof ziet in hetgeen door Isover c.s. thans nader is aangevoerd geen aanleiding om terug te komen op zijn in het tussenarrest neergelegde oordeel. Voor zover Isover c.s. stellen dat de octrooihouders in dit geval aansprakelijk zijn vanaf het moment dat het oppositieverzoek reeds de feiten bevatte die tot nietigheid en herroeping hebben geleid, wordt deze stelling, zo nodig, behandeld in het kader van grond II.

5. ad grond II.

Tot 1 december 1987 was aan herroeping of nietigverklaring van een octrooi geen terugwerkende kracht verbonden. Dit brengt mee dat in die periode handhaving van later nietig bevonden octrooi niet deswege onrechtmatig was.

De Hoge Raad heeft omtrent onrechtmatige handelingen van de octrooihouder in zijn arrest van 29 september 2009 (CFS Bakel/ Stork) het volgende beslist:

“5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende Rijksoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (...), past het veeleer - voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is - te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging.

5.7 (...)

5.8 (...) Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.”

6. Omtrent de historie, als in het tussenarrest bedoeld, van het Europese octrooi EP 0.176.134 en het Nederlandse octrooi 191.591 blijkt uit de door partijen genomen akten het volgende:

Nl-octrooi

13 sept.1984

VOF J.J. Inpak & Distributie
(vennoten: Van Gorkum en De Ruijter)

aanvragers/houders

16 sept. 1987 overdracht aanvraag door VOF aan J.J. Inpak & Distributie B.V.

16 sept. 1987 overdracht door B.V. voor 50% van de aanvraag aan
Rockwool (appellanten sub 3-5)

17 okt. 1995 octrooi verleend

6 februari 1998 afstand gedaan van octrooi;

EP-octrooi

11 sept. 1985 Van Gorkom en De Ruijter aanvragers/houders

4 sept. 1987 overdracht aanvraag (NL, DE, FR en GB) aan Rockwool en
overdracht aanvraag (BE en LU) voor 50% aan Rockwool;

20 maart 1989 overdracht aanvraag (NL) voor 50% aan Van Gorkom en De
Ruijter
(inschrijving overdracht door Van Gorkom en De Ruijter bij
EPO op 28 maart 1989);

16 augustus 1989 octrooi verleend

15 nov. 1995 octrooi (NL) vernietigd bij vonnis rb.'s-Gravenhage

24 augustus 1998 octrooi herroepen in oppositieprocedure EOB;

11 sept. 1985 - 4 sept. 1987 Van Gorkom en De Ruijter aanvragers/houders
(NL, DE, FR, GB, BE,LU)

4 sept. 1987 - 20 mrt 1989 Rockwool (appellanten sub 3-5)
houders (NL,DE,FR,GB) en 50% houders (BE,LU)

20 mrt. 1989 - 15 nov. 1995 Rockwool (appellanten sub 3-5) 50% houders (NL)

20 mrt. 1989 - 15 nov. 1995 Van Gorkom en De Ruijter 50% houders (NL)

11 sept. 1985 - 24 aug. 1998 Van Gorkom en De Ruijter 50% houders (BE,LU)

20 mrt. 1989 - 24 aug. 1998 Rockwool (appellanten sub 3-5)
houders (DE, FR,GB); 50% houders (BE,LU).

Partijen gaan er beide van uit dat Van Gorkom en De Ruijter zijn te vereenzelvigen met V.O.F. J.J. Inpak & Distributie (en naar het hof aanneemt met J.J. Inpak & Distributie B.V. i.o.).

7. Naar het oordeel van het hof zijn, gelet de stellingen van partijen voor zover niet weersproken en de ten processe overgelegde producties, in elk geval de volgende desbewustheids-/waarschuwingsexploten uitgebracht:

Datum exploit	soort exploit	geadresseerde:	afzender:	
6 mei 1986	desbewustheidsexploït octrooiaanvraag art. 43B ROW	Wibro	Van Gorkom, De Ruijter Substra	EP
22 sept. 1988	desbewustheidsexploït octrooiaanvraag art. 43B ROW	Isover	Rockwool Grodan	EP
23 sept. 1988	desbewustheidsexploït octrooiaanvraag art. 43B ROW	Combo	Rockwool Grodan	EP
29 sept. 1989	desbewustheidsexploït octrooi art. 43, lid 2 ROW	Wibro	Van Gorkom, De Ruijter, Rockwool (appellanten 3-5)	EP
29 sept. 1989	desbewustheidsexploït octrooi art. 43, lid 2 ROW	Combo	Van Gorkom, De Ruijter Rockwool (appellanten 3-5)	EP
6 nov. 1989	desb.exploit octrooi art. 43, lid 2 ROW	Kleyberg	Van Gorkom, De Ruijter, Rockwool (appellanten 3-5)	EP
10 nov. 1989	desb.exploit octrooi art. 43, lid 2 ROW	CTAV	Van Gorkom, De Ruijter Rockwool (appellanten 3-5)	EP
16 nov. 1989	desb.exploit octrooi art. 43, lid 2 ROW	Oerlemans	Van Gorkom, De Ruijter Rockwool (appellanten 3-5).	EP

De (Franse) raadsman van Rockwool Grodan heeft bij brief van 22 december 1988 aan Eurocoustics S.A. medegedeeld dat Grodan eigenares is van de Europese octrooiaanvraag en gevraagd rekening te houden met de octrooirechten van Grodan. De in de brief van mr P.W.H.M. Dijkmans van 15 april 1992 bedoelde desbewustheidsexploïten van Rockwool zijn niet in het geding gebracht.

8. Destijds zijn in het kader van een tweetal voorlopige getuigenverhoren (verzoekschriften van 25 oktober 1993 en 21 april 1999) in verband met de door Isover c.s. betwiste nieuwheid van het Europees octrooi/Nederlands octrooi

verschillende getuigen gehoord. Daarbij zijn alle partijen vertegenwoordigd geweest, zodat de getuigenverklaringen dezelfde bewijskracht hebben als die, welke op de gewone wijze in een aanhangig geding zijn afgelegd. Isover c.s. beroept zich op deze, door hen ten processe overgelegde verklaringen ter onderbouwing van de onrechtmatige gedragingen van Rockwool c.s.

Rockwool c.s. hebben daartegen bezwaar gemaakt.

Het hof zal op deze getuigenverklaringen niettemin acht slaan, nu deze in dit geding als producties zijn overgelegd en aldus tot de processtukken zijn komen te behoren. De verklaring van Langerwerf als getuige zal worden gebruikt telkens zoveel mogelijk tezamen met een ander bewijsmiddel.

9. Uit deze getuigenverklaringen en na te noemen producties is onder meer het volgende gebleken:

Blijkens de notulen van een vergadering van de Technische Commissie van de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers (NVP) gehouden op 8 maart 1982 (productie 1 bij akte houdende overlegging producties van Isover c.s. 16 september 2004), waarbij onder meer aanwezig zijn geweest P.W. Houtepen, J. van der Lugt, G.N. van den Arend, (W.) Pepels, (F.L.J.A.W.) Verwer en (C.) Welleman (de drie laatstgenoemden namens Rockwool Lapinus), zijn problemen met steenwolpotten aan de orde geweest en zijn tevens vragen gesteld over eventuele gleufjes onder in de potten in verband met een betere drainage. Dit wordt bevestigd door de verklaring van getuige Van der Lugt (welke is overgenomen uit het vonnis van 15 november 1995 waarmee het hof zich verenigt). Uit de notulen van de vergadering van 8 maart 1982 volgt verder dat (de heren van) Rockwool Lapinus er nog niet zeker van waren dat die gleufjes werkelijk voordeel zouden opleveren en dat zij het onderzoek op dit terrein nog even afwachtten. Dat hetgeen in de vergaderingen van de genoemde commissie werd besproken betrouwbaar was, blijkt niet uit de notulen, terwijl getuige Van der Lugt heeft verklaard dat wat men betrouwbaar wilde houden juist niet in de Technische Commissie aan de orde werd gesteld. Daaraan doet de schriftelijke verklaring van Verwer voor zover inhoudende dat er geen notulen werden gemaakt niet af, nu immers de notulen van bedoelde vergadering van 8 maart 1982 ten processe zijn overgelegd. Verder vormt zijn verklaring dat in het jaar 1982 niet over blokken met sleuven kan zijn gesproken onvoldoende betwisting. De verklaring van getuige Verwer acht het hof ook minder geloofwaardig dan die van getuige Van Hooff. Blijkens de schriftelijke verklaring van Van der Lugt (productie 24 bij akte houdende overlegging producties van 16 september 2004) herinnert hij zich dat Rockwool voor die commissie een aantal mogelijkheden heeft laten zien om de steenwollen kubussen (teeltblokken, hof) beter te laten draineren. Zo toonde Rockwool, mogelijk op 8 oktober 1985, onder meer kubussen met gaten en kubussen met sleuven. Gesteld noch gebleken is voorts dat in die vergadering(en) is gesproken over andere gleuven dan groeven in de bodem van steenwolpotten.

B.J.C. Langerwerf (verklaring als getuige (productie 15 bij genoemde akte)) heeft mede gezien het overzicht van de gebeurtenissen in de brief van ir P.N. Hoorweg van 23 februari 1987 (productie 2 bij akte van Isover c.s. van 24 maart 1998) op 5 juni

1984 een bezoek gebracht aan ir Hoorweg, octrooigemachtigde, voor een informatief gesprek over het aanvragen van een octrooi voor een steenwolpotje met gegroefde bodem en op 6 juni 1984 ir Hoorweg opdracht gegeven een octrooiaanvraag op te stellen.

Op 5 of 6 juni 1984 heeft Langerwerf niet alleen De Wit mededeling gedaan van het plan om groeven in de onderzijde van de plantpotten aan te brengen, maar heeft hij met Van Gorkom een bezoek gebracht aan J. van der Arend om daarover te spreken (zie verklaringen getuige Langerwerf en (deels) getuige Van Gorkom (productie 4 bij antwoordakte uitlating voorwaardelijke wijziging van Rockwool c.s.). Hierna heeft J. J. Inpak & Distributie een offerte (van 27 juni 1984) uitgebracht aan Westlandse Planten Kwekerij (t.a.v. de heer J. van den Arend) voor onder meer teeltblokjes "voorzien van gepatenteerde groefbodem", waarbij tevens 300 blokjes met bodemgroeven als proefleverantie gratis zijn geleverd. Dit heeft geleid tot een bestelling van Van den Arend in augustus 1984 voor een paar miljoen teeltblokjes met gegroefde bodem (zie de door Van Gorkom ondertekende orderbevestiging van 24 augustus 1984, productie 3 (annex III) bij conclusie van eis).

Bij een bespreking van 6 juni 1984 (bezoekrapport Isover, zie productie 3 bij de genoemde akte), waarbij tevens aanwezig waren J.P.C.M. van Gorkom en van de zijde van Isover c.s. B. Rip en P.J. van Hooff, heeft, volgens getuige Van Hooff, Langerwerf medegedeeld dat men "patent" had op groeiblokjes met ribbels aan een kant en dat een voordeel daarvan was dat men geen perlitekorrels meer nodig had om luchtcirculatie bij de wortels te bevorderen. Volgens getuige Van Hooff is op 6 juni 1984 uitgelegd wat men met bodemgroeven bedoelde. Getuige Van Hooff heeft verder verklaard dat bij dat gesprek niet tegen hen is gezegd dat de inhoud daarvan als betrouwbaar moest worden beschouwd. Niet gebleken is dat dit door de andere aanwezigen is weersproken. Verder zag ook de door J.J. Inpak & Distributie (J. van Gorkom) aan Isover uitgebrachte offerte (van 14 juni 1984, productie 4 bij de genoemde akte) op teeltblokjes "met gepatenteerde bodemgroeven". Volgens getuige Langerwerf is door hem noch bij Van den Arend noch bij de andere plantenkwekers in de zomer van 1984 geheimhouding bedongen en is de verklaring van getuige Van Hooff juist.

Getuige De Ruijter (eerste getuigenverhoor, productie 6 bij de genoemde akte van 16 september 2004) heeft verklaard dat hem bekend was dat er pas bescherming zou bestaan voor de uitvinding vanaf de datum dat de octrooi-aanvraag zou zijn ingediend, dat hij dat van Hoorweg gehoord had toen hij op zijn kantoor de voorschotnota ging betalen (medio augustus 1984, hof) en dat Hoorweg hem toen heeft gezegd dat de octrooi-aanvraag half of eind september 1984 klaar kon zijn. Verder heeft getuige De Ruijter verklaard dat hij steeds heeft aangenomen dat de vinding geheim moest blijven vanaf het moment dat Langerwerf van Hoorweg terugkwam. Getuige Van Gorkom (productie 4 bij antwoordakte uitlating voorwaardelijke eiswijziging) heeft nog verklaard dat dat belang van geheimhouding hem echter in 1984 al terdege bekend was.

10. Op grond van het vorenstaande neemt het hof - behoudens tegenbewijs - voorshands aan dat er met betrekking tot de substraat plantpot met gegroefde bodem

in de periode juni-oktober 1984 geen geheimhoudingsplicht was bedongen en dat Van Gorkom en De Ruijter ervan op de hoogte waren althans moesten beseffen dat er een gerede kans was dat het octrooi/de octrooien wegens openbaar voorgebruik aan nietigverklaring/vernietiging bloot stond(en). Het hof acht daarvoor met name de volgende omstandigheden redengevend.

Van Gorkom en De Ruijter hebben er medio augustus 1984 voor gezorgd dat de octrooiaanvraag voor een Nederlands octrooi ten name van hen (J.J. Inpak & Distributie B.V. i.o.) (zie ook de eerdergenoemde brief van ir Hoorweg (blz.3), productie 2 bij akte van Isover c.s. van 24 maart 1998) zou worden gesteld (en niet ten name van Langerwerf). Zij hebben toen moeten bemerken dat op dat moment de aanvraag nog niet was ingediend (zie mede de brief van J.J. Inpak & Distributie van 12 augustus 1984 betreffende octrooiaanvraag voor steenwolgroeiblok, productie 10 bij de genoemde akte van 16 september 2004, waarnaar ir Hoorweg in zijn brief van 23 februari 1987 op blz. 3 verwijst). Zij wisten toen op grond van een mededeling van de octrooigemachtigde dat de aanvraag later (midden of eind september 1984) zou worden ingediend; zij wisten verder dat de te octrooieren gleufblokjes in de zomer van 1984, al dan niet ten behoeve van proefnemingen, waren en werden aangeboden onder meer door Langerwerf, zonder geheimhoudingsverplichting voor alle afnemers.

Tegen dit vermoeden zullen Van Gorkom / Rockwool c.s. tegenbewijs (I) mogen leveren.

11. Vast staat dat de Europese octrooiaanvraag aan Rockwool is overgedragen op 4 september 1987, in het kader van de overname van J.J. Inpak & Distributie. Het hof acht niet aannemelijk dat Rockwool reeds tevoren ervan op de hoogte was dat er een gerede kans bestond dat het octrooi zou worden vernietigd. Wel diende Rockwool als marktleider naar het oordeel van het hof te beseffen dat dergelijke substraat blokjes met gegroefde bodem reeds in de markt werden verhandeld. Niet voldoende weersproken is dat vertegenwoordigers/medewerkers van Rockwool aanwezig zijn geweest op de vergadering van de Technische Commissie in 1982. Hoewel bij overnames gebruikelijk is dat due diligence plaats vindt, hetgeen door Rockwool c.s. onvoldoende is weersproken, gaat het hof ervan uit dat Rockwool toen - zonder nadere toelichting van Isover c.s. die ontbreekt - geen reden had om uitgebreid onderzoek te doen naar de geldigheid van de octrooiaanvragen, nu het immers ging om een octrooi van een klein bedrijf, en verder, naar niet is gesteld noch gebleken, Rockwool in 1986/1987 niet zonder meer uit de stukken had kunnen opmaken dat er wat mis was met de octrooiaanvraag. Niettemin volgt uit de genoemde brief van ir Hoorweg dat Rockwool het octrooi heeft laten onderzoeken door haar octrooigemachtigde.

Daarnaast volgt uit onderstaande getuigenverklaringen dat reeds in 1984 bij tuinders belangstelling bestond voor steenwolpotten met gegleufde bodem en dat dergelijke potten al dan niet als proefnemingen aan tuinders werden geleverd. Volgens de schriftelijke verklaring van Van der Lugt bestond in die tijd een samenwerkingsverband, de Globe-groep, waarbij elke veertien dagen de bedrijven van de leden (gezamenlijk) werden bezocht en heeft hij kubussen met groeven gezien bij een proef bij Van den Enden. Blijkens de onder ede ten overstaan van een notary

public in Canada afgelegde verklaring van C.J.M. van den Enden was het doel van de Globe-groep onder meer het doorspreken van technische problemen, is er eens per twee of drie weken vergaderd en is in het voorjaar van 1984 in de Globe-groep ter sprake gekomen om de potten (kweekkubussen) te voorzien van groeven in de bodem om van de perlitekorrels af te zijn en toch goede drainage te behouden. Van den Enden heeft, zo volgt uit zijn verklaring, in hetzelfde voorjaar (van 1984) aan A. de Wit van Wibro had gevraagd of Wibro, zoals zij ook in Globe hadden besproken, kubussen met gegroefde bodem zou kunnen maken, waarop De Wit had gezegd dat hij die vraag al eerder uit de markt had gehad en dat Wibro ermee bezig was; dat op 20 augustus 1984 de proef is afgeleverd: 1200 kubussen met gegroefde bodem, zonder enig beding van geheimhouding. Van den Enden verklaart verder dat de proef is geslaagd, dat hij de proef heeft besproken op de volgende Globe-vergadering en dat ook derden de proef in zijn bedrijf hebben kunnen zien.

Volgens getuige Van Hooff heeft hij samen met De Graaf (van Cultilène) nog een gesprek gehad met Langerwerf op 13 juli 1994. Langerwerf vertelde toen dat zij reeds in de zomer van 1984 blokjes met groeven hadden geleverd aan plantenkwekers en dat Langerwerf, naar hij zei, gehoord had dat de directeur van Grodan had gezegd dat de kwestie van de potjes met groef een verloren zaak was. Volgens Langerwerf had van Gorkom het "patent" te laat aangevraagd. Getuige Søpnel heeft verklaard dat bij de behandeling van deze zaak hem is uitgelegd dat J.J. Inpak & Distributie was overgenomen door Rockwool Grodan en dat dit octrooi was meegekomen en dat in de verhouding tussen de vijf octrooihouders Grodan de leidende rol had.

12. Op grond van het vorenstaande neemt het hof - behoudens tegenbewijs - voorshands aan dat er met betrekking tot de substraat plantpot met gegroefde bodem in de periode juni-oktober 1984 geen geheimhoudingsplicht was bedongen en dat Rockwool/Grodan ervan op de hoogte waren althans moesten beseffen dat het octrooi/de octrooien wegens openbaar voorgebruik aan nietigverklaring/vernietiging bloot stond(en).

Tegen dit vermoeden zullen Rockwool c.s. tegenbewijs (II) mogen leveren.

13. Mochten Van Gorkom en De Ruijter/Rockwool c.s. in hun tegenbewijslevering sub I en/of sub II niet slagen, dan zijn zij (althans een of meer van hen) in beginsel aansprakelijk voor de schade die Isover c.s. hebben geleden als gevolg van de handhaving van de octrooien/ het octrooi door middel van de exploten (en brief) als hierboven genoemd na 1 december 1987.

Het hof overweegt reeds nu dat de bewijslast betreffende de schade en het causaal verband op Isover c.s. rust, nu zij zich op het rechtsgevolg van de onrechtmatige daad (namelijk de schade) beroepen. Niet weersproken is verder dat de genoemde exploten zijn gericht aan (potentiële) afnemers van Isover c.s en aan Isover zelf.

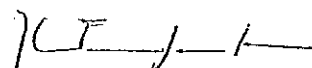
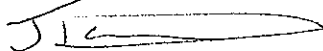
14. Op andere geschilpunten zal het hof, zo nodig, in een later stadium ingaan. Het hof geeft partijen in overweging op basis van het vorenstaande te trachten tot een minnelijke regeling te komen.

Beslissing

Het hof:

- laat Rockwool c.s. toe tot het leveren van tegenbewijs, zoals hierboven onder 10 en 12 is overwogen;
- bepaalt dat een getuigenverhoor zal worden gehouden in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage ten overstaan van mr J.C. Fasseur-van Santen als raadsheer-commissaris op een nader door deze na ontvangst van de verhinderdata van partijen te bepalen tijdstip;
- verwijst de zaak naar de rol van 12 januari 2010 voor opgave verhinderdata;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en R.A. Grootoenk, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2009, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. H.J.A. Knijff
Advocaat van: app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

