

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 358386 / HA ZA 10-431

### Vonnis van 13 oktober 2010

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

**RONALD BUSSINK AMUSEMENT DESIGN GmbH,**

gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

**[...] h.o.d.n. J. Otten,**

wonende en zaakdoende te Bergen op Zoom,

gedaagde in conventie,

eiser in voorwaardelijke reconventie,

advocaat: mr. D.J. Mensink te Groningen.

Partijen zullen hierna Bussink en Otten genoemd worden.

De zaak is voor Bussink behandeld door mrs. K.A.J. Bisschop en W.Y. Lam, beiden kantoorhoudende te Amsterdam, en voor Otten door de advocaat voornoemd.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 december 2009 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 5 januari 2010;
- de akte houdende overlegging van producties tevens akte houdende vermeerdering van eis van 3 februari 2010 met de producties 1 t/m 14;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens voorwaardelijke eis in reconventie met de producties 1 t/m 11;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie met productie 15;
- de brief van mr. Mensink van 30 juli 2010 met productie 12;
- de brief van mr. Mensink van 20 augustus 2010, ingekomen ter griffie op 23 augustus 2010, met productie 13 (opgave en specificatie proceskosten);
- de e-mail van mr. Lam van 25 augustus 2010 met een opgave en specificatie van de proceskosten;

- 
- de e-mail van mr. Mensink van 25 augustus 2010 waarbij het op deze datum gewezen vonnis van deze rechtbank in de zaak KMG v. Bussink als productie 14 is overgelegd (zie r.o. 2.7.);
  - de e-mail van mr. Mensink van 26 augustus 2010 met een geactualiseerde opgave en specificatie van de proceskosten;
  - de pleitnotities van partijen die bij het pleidooi op 27 augustus 2010 zijn overgelegd.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

Tussen partijen staat het volgende vast.

- 2.1. Bussink is een onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, bouw en exploitatie van amusementsattracties.
- 2.2. Bussink is houdster van Europees octrooi 0 500 184, waarvan de verlening is gepubliceerd op 30 juni 1993, voor een 'Merry-go-round'. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Nederland, Duitsland en Zwitserland. De conclusies van het octrooi (verder te noemen: EP 184 of het octrooi) luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt.

### 1. Carrousel comprising:

- a column (5) which is suspended from at least one supporting leg so that it rotates about a horizontal or slanting axis;
- a passenger seating facility (5a, 6) provided rotatably near one end of the column;
- a counterweight (13) fitted at the other end of the column;
- means (4) for rotating the column about said horizontal or slanting axis; and
- means (7) for rotating the passenger seating facility about the central axis of said column;

characterised in that the passenger seating facility is provided with a number of benches (12) which are suspended in a hinged manner.

2. Carrousel according to Claim 1, characterised in that the passenger seating facility has a number of arms (6) extending radially from the column, and a number of benches are suspended between the ends of each successive set of arms (6).

### In de onbestreden Nederlandse vertaling:

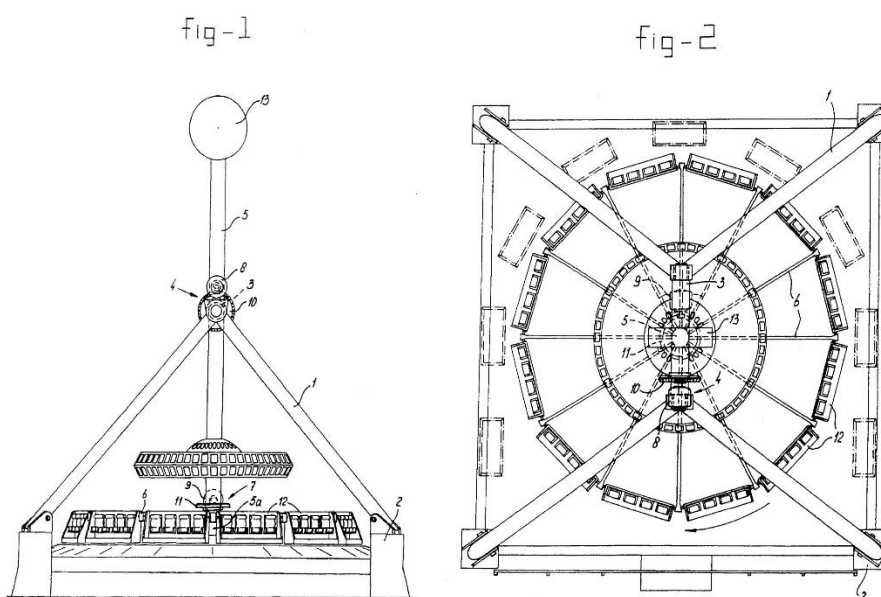
#### 1. Carrousel omvattende:

- een kolom (5) die om een horizontale of schuine as draaibaar aan tenminste één vaste steunpoot is opgehangen,
- een nabij één einde van de kolom draaibaar aangebracht passagiersonderkomen (5a, 6),
- een aan het andere einde van de kolom aangebracht tegengewicht (13),
- middelen (4) om de kolom om genoemde horizontale of schuine as te roteren en

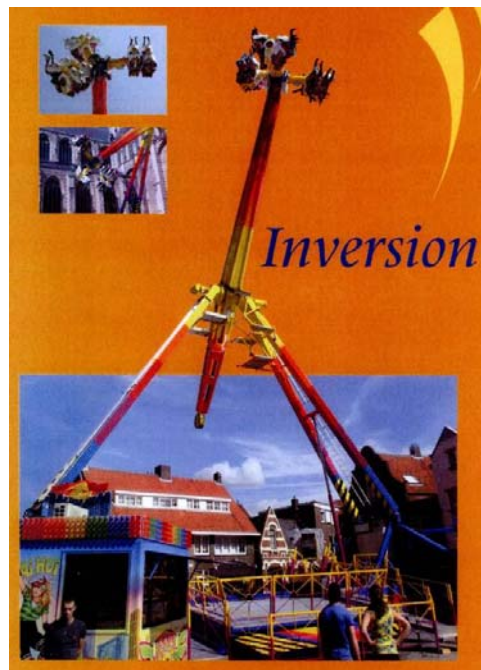
- middelen (7) om het passagiersonderkomen om de hartlijn van genoemde kolom te roteren,
- met het kenmerk, dat het passagiersonderkomen is voorzien van een aantal zitbanken (12) die scharnierbaar zijn opgehangen.

2. Carrousel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het passagiersonderkomen een aantal radiaal zich vanaf de kolom uitstrekkende armen (6) heeft en tussen de einden van elk opvolgend stel armen (6) een aantal zitbanken is opgehangen.

2.3. Bij het octrooi behoren de volgende figuren.



2.4. Otten is actief op het gebied van amusementsattracties en exploiteert kermisattracties. Eén van de attracties die Otten in Nederland exploiteert, is de zogenaamde kermisattractie 'Dominador', ook wel genaamd 'Inversion', zoals weergegeven op onderstaande afbeeldingen (de onderste afbeelding, door Otten in zwart/wit overgelegd als productie 8, is overgenomen uit het door Otten als productie 14 in het geding gebrachte vonnis van deze rechtbank in de zaak KMG v. Bussink).



- 2.5. Bussink heeft het standpunt ingenomen dat Otten met de exploitatie van de Inversion inbreuk maakt op haar octrooi. Zij heeft Otten bij deurwaardersexploot gesommeerd de inbreuk te staken.
- 2.6. Bussink heeft op 4 en 5 januari 2010 ten laste van Otten conservatoir derdenbeslag gelegd onder ABN Amro bank N.V., ING Bank N.V., SNS Bank N.V. en Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. tot verhaal van de door Bussink geleden schade wegens inbreuk door Otten op het octrooi. Op 25 maart 2010 heeft Bussink voorts conservatoir beslag doen leggen op aan Otten toebehorende roerende zaken, te weten de kermisattractie 'Dominator' en een trekker.

- 
- 2.7. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 25 augustus 2010 (339023 / HA ZA 09-1858) in een procedure tussen KMG en Bussink geoordeeld dat de 'Inversion' van KMG (welke machine, zo hebben partijen ter zitting aangevoerd, identiek is aan de door Otten geëxploiteerde 'Dominador') geen inbreuk maakt op octrooi EP 184.

### **3. Het geschil**

- 3.1. Bussink vordert in conventie na vermeerdering van haar eis zakelijk weergegeven:

- een verbod op directe of indirecte octrooi-inbreuk, letterlijk althans via equivalentie, voor Nederland met nevenvorderingen (opgave van informatie met betrekking tot inkoop, verkoop en voorraad van inbreukmakende producten en met de verkoop behaalde winst);
- bij staat op te maken schadevergoeding dan wel winstafdracht, ten minste tot een bedrag van €230.000,

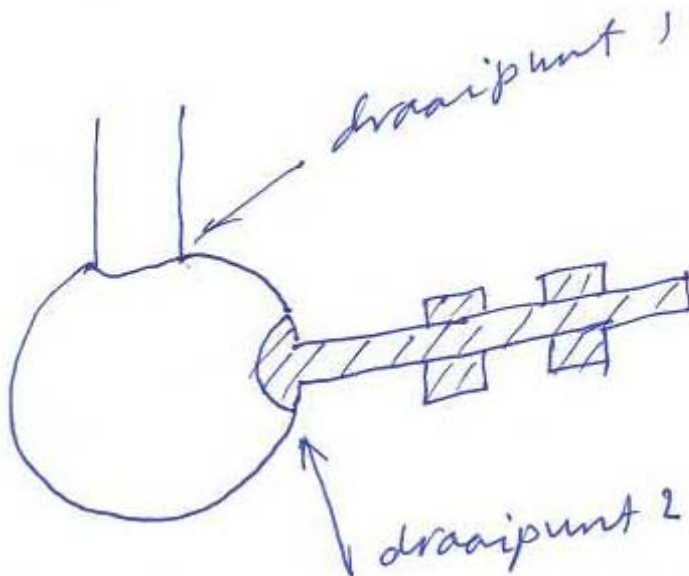
een en ander bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, met dwangsommen en met veroordeling van Otten in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten, waaronder de kosten van de beslagen.

- 3.2. Bussink stelt zich op het standpunt dat de door Otten geëxploiteerde Inversion letterlijk althans via equivalentie inbreuk maakt op conclusie 1 van het octrooi.
- 3.3. Otten vordert in voorwaardelijke reconventie vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi, met veroordeling van Bussink in de volledige kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv, uitvoerbaar bij voorraad.
- 3.4. Otten stelt zich op het standpunt dat de door conclusie 1 en conclusie 2 van het octrooi beschermde materie niet inventief te achten is.
- 3.5. Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden.

### **4. De beoordeling**

- 4.1. Nu de reconventionele nietigheidsvordering slechts is ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank van oordeel zou zijn dat de 'Dominador' inbreuk maakt op EP 184, ziet de rechtbank aanleiding eerst de vorderingen in conventie te behandelen.
- 4.2. Otten betoogt dat de 'Dominador' geen inbreuk maakt op het octrooi. Hij voert onder meer het verweer dat niet voldaan wordt aan de kenmerkende maatregel dat de '*passenger seating facility is provided with a number of benches which are suspended in a hinged manner*', omdat de in r.o. 2.4 afgebeelde stoelen vast zijn verbonden met de draagstructuur (de witte arm).
- 4.3. Bussink daarentegen heeft in deze procedure het begrip passagiersonderkomen of *seating facility* in die zin uitgelegd dat het wordt gevormd door de gehele nabij het einde van de kolom aangebrachte constructie welke plaats biedt voor passagiers. Bij de 'Dominador' wordt de *seating facility* volgens Bussink aldus gevormd door

de rotatieconstructie (op de foto in r.o. 2.4. het blauwe centrale deel), de draagassen (gele of witte armen) en de daaraan verbonden zitbanken. Ter zitting heeft de rechtbank voor een goed begrip van het standpunt van Bussink de hieronder opgenomen schets gemaakt van de constructie van de 'Dominator' welke door Bussink adequaat is bevonden. In bedoelde schets dient het gearceerde gedeelte volgens Bussink te worden aangemerkt als 'bench', terwijl de *seating facility* dan alles zou omvatten tot aan draaipunt 1, derhalve de bol, de gearceerde 'bench' en de andere twee – in de tekening niet zichtbare – 'benches'. In de bol zouden dan *bush 5a* en *arms 6* zijn geïntegreerd en boven draaipunt 1 bevindt zich dan de kolom, aldus Bussink.



In deze uitleg – waarbij de gearceerde *bench* 'scharniert' aan de rotatieconstructie – voldoet volgens Bussink de 'Dominator' dan ook wél aan de kenmerkende maatregel (vgl. r.o. 4.2.).

- 4.4. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een in Nederland geldend (deel van een Europees) octrooi wordt bepaald door de conclusies in de context van de beschrijving en de tekeningen op de wijze zoals artikel 69 EOV en het daarbij behorende protocol voorschrijft.
- 4.5. Het betoog van Bussink kan niet als juist worden aanvaard. Volgens conclusie 1 wordt de *passenger seating facility* gevormd door elementen 5a en 6, in de beschrijving verklaard als 'bush' en 'arms'. In de beschrijving wordt op drie plaatsen iets gezegd over de *passenger seating facility*. Ten eerste in conclusie 1 zelf, te weten dat de *seating facility* roteerbaar is aangebracht aan het ene eind van de kolom. In de tweede plaats wordt daarover opgemerkt (kolom 1, regels 34-37) dat de *passenger seating facility* 'preferably has a number of arms extending radially from the column, and a number of benches are suspended between the ends of each successive set of arms'. In de derde plaats wordt opgemerkt (kolom 2,

---

regels 36 e.v.) dat er diverse modificaties mogelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat *'a platform can be used instead of the arms 6'*. De gemiddelde vakman zou conclusie 1 in de context van dit een en ander dan ook zo begrijpen dat er bij de *seating facility* sprake dient te zijn van een van de kolom uitstekende structuur (zoals de geel/witte draagas in de 'Dominator') waaraan de *benches* zijn bevestigd. Een uitleg als die Bussink voorstaat – waarbij de gehele draagconstructie wordt aangemerkt als *bench* en waarbij de twee elementen *'bush 5a'* en *'arms 6'*, door Bussink tezamen aangeduid als de 'rotatieconstructie', geïntegreerd zijn in de bol, dient, nu zulks zich niet verhoudt met de uitleg dat in elk geval enige constructie zich vanuit de kolom dient uit te strekken waaraan de *benches* zijn bevestigd, als onjuist te worden verworpen. Daarenboven ligt de door Bussink voorgestane uitleg ook niet voor de hand omdat de twee elementen *bush 5a en arms 6* daarin niet als afzonderlijke elementen zijn te identificeren, terwijl het octrooi daartussen duidelijk onderscheid maakt.

- 4.6. De rechtbank houdt dan ook vast aan haar in het vonnis van 25 augustus 2010 gegeven oordeel dat de in de 'Dominator'/'Inversion' van de kolom uitstekende structuur (op de foto in r.o. 2.4. de witte/gele draagassen) inclusief de daarop gefixeerd aangebrachte *benches* dient te worden aangemerkt als een met de *seating facility* overeenkomende maatregel, waarbij geldt dat aan de kenmerkende maatregel van conclusie 1, inhoudende dat de *benches* – niet de *seating facility* – scharnierend zijn opgehangen, niet wordt voldaan omdat bij de 'Dominator'/'Inversion' het roteerpunt, als dit al als een scharnierpunt kan worden opgevat, zich bevindt tussen de kolom en de *seating facility*.
- 4.7. Voor het betoog van Bussink dat deze maatregel van conclusie 1 aldus moet worden uitgelegd dat het mede omvat een scharnierende *seating facility*, bestaat geen goede grond. Het octrooi maakt een duidelijk onderscheid tussen de *benches* en de *seating facility*. De uitleg die Bussink aan conclusie 1 wil geven verdraagt zich niet met dit duidelijke onderscheid in zowel de conclusie als de beschrijving en de tekeningen van het enige uitvoeringsvoorbeeld en zou in strijd komen met de hiervoor in r.o. 4.4. weergegeven maatstaf.
- 4.8. Eerst bij pleidooi heeft Bussink het in r.o. 4.7. weergegeven argument ook in een equivalentie-context aan de orde gesteld. Hoewel als uitgangspunt heeft te gelden dat aan dergelijk laattijdige argumentatie in het kader van een VRO-zaak voorbij dient te worden gegaan, wordt Bussink in dit geval gesauveerd nu hiertegen van de zijde van Otten ter zitting in het geheel geen bezwaar is gemaakt. Inhoudelijk stuit haar stelling evenwel af op het feit dat Bussink deze onvoldoende overtuigend motiveert. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman, die kennis neemt van het octrooi, in het licht van de beschrijving en tekeningen, zou begrijpen dat onder de beschermingsomvang van het octrooi zeker ook een constructie zou vallen waarbij niet de *benches*, maar de aan de kolom bevestigde draagarm waarop de *benches* zijn bevestigd scharnierbaar is bevestigd.
- 4.9. Met name is de rechtbank er niet van overtuigd dat het over 360 graden roteerbaar zijn van bedoelde draagarm in de 'Dominator', heeft te gelden als een maatregel die op in wezen dezelfde wijze bereikt dat de passagier wordt blootgesteld aan de

---

zwaartekracht. In de beschrijving van het octrooi wordt hierover opgemerkt: *'The invention is based on the idea that the attractiveness can be greatly increased in a simple manner. For this the passenger seating facility is provided according to the invention with a number of benches which are suspended in a hinged manner. The resultant of the centrifugal force caused by the rotation of the column, the centrifugal force caused by the rotation of the passenger seating facility and the force of gravity takes the benches into gradually changing, more or less lying positions, with the result that persons sitting on the benches can observe the surroundings in very varying sitting or lying positions.'* Volgens de maatregelen van het octrooi werkt de *'hinged manner'* dus kennelijk zodanig op de passagiers in dat deze zich kunnen richten naar de zwaartekracht. Bij de constructie van de *'Dominator'* is dat niet zonder meer het geval omdat het gewicht van de passagiers is verdeeld over tegenovergestelde kanten ten opzichte van het rotatiepunt.

## **5. Slotsom**

- 5.1. De vorderingen in conventie worden afgewezen. Aan de reconventionele vordering tot vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi wordt niet toegekomen nu de voorwaarde waaronder deze is ingesteld niet is verwezenlijkt. Uit de conclusie van antwoord moet mogelijk worden begrepen dat Otten ook bedoeld heeft in reconventie opheffing van de gelegde beslagen te vorderen, doch nu zulks in het petitum niet uitdrukkelijk is geformuleerd, kan de rechtbank niet tot toewijzing daarvan overgaan. Een en ander laat onverlet dat de beslagen op de voet van artikel 704 lid 2 Rv van rechtswege vervallen zodra dit vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen.
- 5.2. Bussink wordt veroordeeld in de door Otten opgegeven en door Bussink niet bestreden volledige proceskosten, in totaal €42.640,08, waarvan schattenderwijs de helft, zijnde €21.320,04, wordt toegerekend aan het geschil in conventie. Bussink wordt ook veroordeeld in de kosten van de reconventie omdat de voorwaardelijke vordering in reconventie tot vernietiging van het octrooi onder de gegeven omstandigheden als een redelijke vorm van verdediging van Otten moet worden aangemerkt. Aan dat deel van het geschil wordt eveneens een bedrag €21.320,04 toegerekend. Beide proceskostenveroordeling worden, zoals gevorderd, uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

## **6. De beslissing**

De rechtbank:

### **in conventie**

- 6.1. wijst de vorderingen af;
- 6.2. veroordeelt Bussink in de proceskosten, aan de zijde van Otten tot op heden begroot op €21.320,04;
- 6.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;



---

**in voorwaardelijke reconventie**

- 6.4. verstaat dat de vordering geen beoordeling behoeft;
- 6.5. veroordeelt Bussink in de proceskosten, aan de zijde van Otten tot op heden begroot op €21.320,04;
- 6.6. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.G.J. de Heij en mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.