

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.023.759/01
Rolnummer Rechtbank : 306113/HA ZA 08-752

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 13 juli 2010

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht
CLYDE BERGEMANN GMBH,
gevestigd te Wesel, Duitsland,
appellante in principaal beroep,
tevens geïntimeerde in incidenteel beroep,
hierna te noemen: Bergemann,
procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,
advocaten: mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir. H. Zagers te Amsterdam,

tegen

MAGALDI,
wonende te Italië,
geïntimeerde in principaal beroep,
tevens appellante in incidenteel beroep,
hierna te noemen: Magaldi,
procesadvocaat: mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,
advocaten: mr. Ch. Gielen en mr. ir. J.R. Minneboo te Amsterdam.

Verloop van het geding

Bij exploit van 17 december 2008 is Bergemann in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 29 oktober 2008. Bij memorie van grieven, tevens voorwaardelijke vermeerdering van (de grondslag van de) eis, met producties, heeft Bergemann vijf grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Magaldi bij memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in incidenteel appel zijn bestreden. In het incidentele beroep heeft Magaldi vijf grieven naar voren gebracht, die door Bergemann bij memorie van antwoord in incidenteel appel, met productie, zijn bestreden.

Op 20 mei 2010 hebben partijen de zaak door hun advocaten doen bepleiten, aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Voorafgaand aan het pleidooi zijn door Magaldi op 4 mei 2010 en door Bergemann op 6 en 17 mei 2010 stukken overgelegd die, met goedvinden van partijen, alle aan het procesdossier zijn toegevoegd.

Vervolgens hebben partijen, Bergemann onder overlegging van een kopie van haar procesdossier, arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep

1. De door de rechtbank in r.o. 2.1 tot en met 2.14 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn, behoudens de in r.o. 2.11 vastgestelde openbare toegankelijkheid van de daarin bedoelde brief en brochure, die in grief 1 in het incidentele beroep wordt bestreden, niet weersproken, zodat ook het hof in zoverre van die feiten uitgaat.
2. Het gaat in dit geding om de geldigheid van het op 26 juli 1995, op een aanvraag van 4 maart 1991 (onder inroeping van de prioriteit van een Italiaanse aanvraag van 2 maart 1990), aan Magaldi verleende Europese Octrooi EP 0 471 055 (hierna: EP 055 of: het Octrooi). Bergemann betoogt dat dit octrooi dient te worden vernietigd vanwege een ongeoorloofde uitbreiding van de materie tijdens de verleningsprocedure als bedoeld in artikel 75 lid 1 onder c van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW), dan wel wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit van de in het octrooi beschreven uitvinding. In het kader van deze laatste nietigheidsgrond(en) heeft Bergemann een beroep gedaan op (i) Europees Octrooi EP 0 252 967, internationaal gepubliceerd onder nummer WO 87/04231 (hierna: WO 231), waarvan de aanvraag is gepubliceerd op 16 juli 1987 en waarvan Magaldi eveneens de houder is, (ii) een zich in het verleningsdossier van WO 231 bevindende brief van de octrooigemachtigde van Magaldi aan het Europees Octrooibureau van 8 augustus 1988 en een zich eveneens in dat dossier bevindende brochure waarnaar in bedoelde brief wordt verwezen (hierna: de Brochure), en (iii) een Japanse octrooiaanvraag met nummer JP-A-63006319 (hierna: JP 319), gepubliceerd op 12 januari 1988.
3. De rechtbank heeft het beroep op een ongeoorloofde uitbreiding van de materie verworpen. Ten aanzien van de (voortbrengsel)conclusies 1 tot en met 9 van het Octrooi heeft de rechtbank het beroep op het ontbreken van nieuwheid en inventiviteit verworpen. Daarbij heeft zij ten aanzien van het, voor het eerst bij pleidooi door Bergemann, in het kader van het gestelde gebrek aan inventiviteit, gedane beroep op een combinatie van WO 231 en de Brochure, overwogen dat dit wegens strijd met de, in het bijzonder in een verkort regime-procedure geldende, goede procesorde, buiten beschouwing dient te blijven. Ten aanzien van de (werkwijze)conclusies 10 tot en met 15 heeft de rechtbank alleen conclusie 13 als nieuw aangemerkt, doch ook deze conclusie nietig geoordeeld wegens gebrek aan inventiviteit. De door Magaldi subsidiair voorgestelde beperking van conclusie 10 heeft de rechtbank evenmin inventief geacht. Op grond van dit alles heeft de rechtbank de conclusies 10 tot en met 15 vernietigd en het Octrooi voor het overige in stand gelaten.

Grief 1 in het incidentele beroep

4. De grieven van Bergemann betreffen het oordeel van de rechtbank dat de conclusies 1 tot en met 9 nieuw en inventief zijn, het daaruit voortvloeiende oordeel dat het Octrooi wat betreft deze conclusies in stand dient te blijven en de compensatie van de proceskosten. Bergemann doet in dat verband ook in hoger beroep (onder andere) een beroep op de brief van 8 augustus 1988 en de Brochure. In haar verweer tegen de grieven I en II in het principale beroep en in haar eerste grief in het incidentele beroep stelt Magaldi (voor het eerst) dat bedoelde brief en Brochure niet tot de stand van de techniek kunnen worden gerekend, omdat het verleningsdossier waarvan de

betreffende stukken deel uitmaken, vóór de prioriteitsdatum van het Octrooi (2 maart 1990) niet openbaar toegankelijk was. Magaldi stelt in dat verband dat het in die tijd nog lang geen praktijk was dat verleningsdossiers integraal via internet raadpleegbaar en doorzoekbaar waren en dat een schriftelijk verzoek diende te worden ingediend. Magaldi doet een beroep op een uitspraak van de Boards of Appeal met nummer T314/99, waarin werd geoordeeld dat de enkele aanwezigheid van een proefschrift in een bibliotheek niet maakte dat het openbaar toegankelijk was, nu het nog niet was gecatalogiseerd of anderszins toegankelijk gemaakt voor het publiek. Op gelijke wijze was de inhoud van verleningsdossiers volgens Magaldi in de periode vóór de prioriteitsdatum evenmin toegankelijk, omdat het publiek niet kon weten wat zich in de dossiers bevond.

5. Het hof verwerpt deze stelling. Vaststaat dat verleningsdossiers ook in de periode vóór 1990 in die zin toegankelijk waren dat deze (na publicatie van de aanvraag) door het publiek konden worden opgevraagd of ingezien, zoals ook voorgeschreven in artikel 128 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag (EOV). De omstandigheid dat het publiek van tevoren niet kon weten wat zich in een dossier bevond doet er niet aan af dat de inhoud daarvan openbaar toegankelijk was. Anders dan Magaldi meent, is die situatie niet vergelijkbaar met een ongepubliceerd en nog niet gecatalogiseerd boek dat zich in een bibliotheek bevindt. Waar van het publiek niet mag worden verwacht dat het de gehele inhoud van een bibliotheek doorneemt op mogelijk relevant materiaal, levert het doornemen van een verleningsdossier op relevante stukken geen onoverkomelijke inspanning op. De brief van 8 augustus 1988 en de Brochure behoren derhalve tot de stand van de techniek. De grief faalt dan ook.

Grief II in het principale beroep

6. Het hof zal nu eerst de tweede grief van Bergemann behandelen, waarin wordt betoogd dat de conclusies 1 tot en met 9 inventiviteit ontberen. In dat verband wordt een beroep gedaan op een combinatie van WO 231 en de Brochure. Bestreden wordt het oordeel van de rechtbank dat het dienovereenkomstige beroep bij pleidooi in eerste aanleg wegens strijd met de goede procesorde niet meer aan de orde kon komen.
7. In het midden kan blijven of de rechtbank de betreffende nieuwe grondslag op grond van de goede procesorde buiten beschouwing mocht laten. Immers, in hoger beroep heeft Bergemann de combinatie van WO 231 en de Brochure in elk geval aan haar beroep op het ontbreken van inventiviteit ten grondslag gelegd – hetgeen haar vrijstond –, zodat het hof daarover alsnog kan oordelen. In zoverre heeft Bergemann dan ook geen belang bij de grief.
8. Partijen verschillen van mening over de vraag of WO 231, dan wel de Brochure als de meest nabije stand van de techniek moet worden beschouwd. Het hof zal dat in het midden laten, nu het voor zijn eindoordeel geen verschil uitmaakt. De beide bronnen maken tezamen onderdeel uit van de stand van de techniek en het hof zal dan ook vaststellen wat de uit deze bronnen voortvloeiende stand van de techniek inhoudt en vervolgens beoordelen of de gemiddelde vakman op basis daarvan zonder uitvindingswerkzaamheid tot het in de conclusies 1 tot en met 9 van het Octrooi beschreven voortbrengsel kon komen. Daarbij acht het hof het aannemelijk dat de gemiddelde vakman bij WO 231 terecht zou zijn gekomen en vervolgens het

verleningsdossier van WO 231 zou hebben geraadpleegd, waarvan de Brochure onderdeel uitmaakt. Aldus zou de gemiddelde vakman derhalve de beschikking hebben gekregen over beide documenten.

De inventiviteit van conclusie 1

9. Ten aanzien van de vraag wat het Octrooi toevoegt aan de stand van de techniek zoals geopenbaard in WO 231 heeft de rechtbank vastgesteld dat het daarbij gaat om drie elementen: a) de toevoerhopper tussen de onderkant van de boiler en de extractor, b) een vergruizer en c) een tweede transportband, die mede de functie heeft van nakoeler en (daartoe) in het gesloten systeem is opgenomen.

Bergemann heeft deze vaststelling niet betwist. Zij stelt dat de oplossing voor het objectieve probleem dat resteerde op grond van WO 231, te weten een betere koeling van de as en de machine, te vinden is in de Brochure, zonedig in combinatie met de brief van 8 augustus 1988.

Magaldi betoogt dat de stand van de techniek, blijkend uit WO 231 en de Brochure, de gemiddelde vakman niet brengt tot het genereren van een continue luchtstroom via één of meer openingen, die via de bodem van de boiler wordt teruggevoerd, maar slechts tot een "cyclically operated valve". De stand van de techniek leidde de gemiddelde vakman volgens Magaldi daarentegen juist weg van het creëren van een continue luchtstroom via één of meer openingen, nu de stand van de techniek de geslotenheid van het systeem benadrukte, om te voorkomen dat valse lucht in de boiler zou stromen.

10. Ook Magaldi betwist aldus niet dat het systeem, zoals gepresenteerd in de Brochure, voorziet in de door de rechtbank genoemde (in WO 231 niet voorziene) toevoerhopper, een vergruizer en een tweede transportband. Gelet op de inhoud van de Brochure is dat ook juist. Op de tweede bladzijde van de Brochure is immers vermeld:

"The MAC conveyor is connected to the boiler bottom by a refractory lined hopper, collecting the ash coming from the boiler and carrying it to a crusher to crush the large clinkers. The ash is then conveyed by a second closed belt conveyor to another crusher, for final size reduction, and discharge into the ash storage bin."

(Onderstreping: hof).

Eén en ander wordt ondersteund door de in de Brochure afgedrukte schetsen.

11. Partijen zijn het er dus over eens dat de stand van de techniek, zoals de gemiddelde vakman die uit WO 231 en de Brochure kon opmaken, in elk geval omvatte een systeem zoals beschreven in conclusie 1 sub (a) tot en met (e) van het Octrooi.
12. Wat betreft de stelling van Magaldi dat de Brochure de gemiddelde vakman niet brengt tot het genereren van een continue luchtstroom via één of meer openingen, die via de bodem van de boiler wordt teruggevoerd (conclusie 1 sub (f) van het Octrooi), maar slechts tot een "cyclically operated valve", overweegt het hof als volgt.

13. In WO 231 luiden de conclusies (claims) 3 en 4 als volgt:

3) Process according to Claim 1, characterized in that downstream the ash discharge area from conveyor, a cyclically actuated valve is provided, limiting or preventing cool air entrance.

4) Process according to Claim 3, characterized in that in vacuum operated boilers, a quantity of air controlled by said valve, is delivered countercurrently to the direction of ash discharge, so that heat yielded to said air by ash and combustion of unburnt matter on the belt, is brought again into the boiler so as to increase its efficiency."

14. In de Brochure is dienaangaande op bladzijde 2 vermeld:

"During conveying on the MAC conveyor the ash is cooled by a controlled air counterflow generated by the negative pressure in the boiler."

En op bladzijde 3:

"It recuperates energy

All wet ash conveyor systems dissipate the energy coming from the bottom throat of the boiler, in the form of radiant energy, enthalpic content of the hot ash, or unburnt coal. The MAC system conveys this energy into the boiler by the cooling air flow which is heated by passing across the hot ash and belt, and by the combustion, on the belt, of the coal particles that remain in the ash."

Op de schets weergegeven op de onderste helft van de derde bladzijde van de Brochure (hierna: de Schets) is aan het uiteinde van de gesloten doos waarin zich de transportband bevindt voorzien in een "cooling air income valve".

15. Uit conclusie 4 van WO231 kon de gemiddelde vakman opmaken dat de stand van de techniek ten aanzien van droge as-afvoer vanuit stoomketels mede inhield het koelen van de as door middel van een gecontroleerde luchtstroom, gegenereerd met behulp van een (van een klep voorziene) opening aan het uiteinde van de as-afvoer, welke luchtstroom vervolgens in tegengestelde richting over de as-afvoer loopt en, opgewarmd door de stralingswarmte van de hete as en de verbranding van onverbrand materiaal, vervolgens wordt teruggebracht in de ketel. De Brochure leert de gemiddelde vakman dat deze gecontroleerde luchtstroom (via de opening) wordt aangetrokken door de onderdruk in de ketel en via de hopper de ketel in kan stromen. Voor zover Magaldi ook in hoger beroep nog betwist dat de gemiddelde vakman uit de stand van de techniek kon opmaken dat de verwarmde lucht via de onderkant van de ketel naar binnenstroomt, is dat tevergeefs. In het kader van haar verweer tegen de nietigheidsgrond "uitbreiding van de materie" heeft zij zelf aangevoerd dat uit de bevestiging van de hopper aan de bodem van de boiler en de omstandigheid dat de hopper de verbinding verzorgt tussen de boiler en de extractor ondubbelzinnig volgt dat er een doorgaande opening is tussen de boiler en de extractor, welke vaststelling juist is ook indien geen rekening wordt gehouden met het Octrooi. Deze configuratie is immers dezelfde als die welke wordt beschreven in de Brochure; het Octrooi bevat in dat opzicht niets nieuws. Dat in de Brochure niet is beschreven dat de kleppen in de hopper in werkende toestand steeds half open staan doet daaraan niet af, nu de gemiddelde vakman op grond van zijn vakkennis zal aannemen dat dit het geval moet zijn om de lucht, aangezogen door de onderdruk in

de ketel, daarin te kunnen laten terugstromen, zoals in de Brochure wordt beschreven.

Het hof verwerpt het nog door Magaldi aangevoerde argument dat in de Brochure slechts wordt gesproken van “energy” en dat de gemiddelde vakman hieruit niet hoeft af te leiden dat het daarbij gaat om de aangezogen en opgewarmde luchtstroom. Dit blijkt immers voldoende duidelijk uit de in r.o. 14 weergegeven citaten uit de Brochure.

16. In conclusie 1 van het Octrooi wordt sub (f) (in de niet bestreden Nederlandse vertaling) beschreven:

“één of meer openingen in de omsluitende doos van de extractor en/of de nakoeler voor het inbrengen van lucht, welke lucht wordt aangezogen door de negatieve druk die in de ketel heerst, waarbij deze zich in tegenstroming beweegt ten opzichte van het pad van de as, waarbij aldus warmte wordt overgedragen aanwezig in de genoemde as en in de transportbanden en de verbranding van onverbrand materiaal wordt gevoed waarbij de verwarmde luchtstroom uiteindelijk door de onderkant van de ketel wordt ingevoerd.”

In de beschrijving is vermeld:

“In EP-A-0 252 967 (WO 231, hof) wordt geen speciale bewerking van de as na de uitstort uit de extractor beschreven en uitsluitend het feit dat een cyclisch bediende klep zou kunnen worden gebruikt voor het limiteren of beletten van de toevoer van valse lucht genoemd.

Bij het systeem volgens de onderhavige uitvinding evenwel wordt een tevoren bepaalde hoeveelheid buitenlucht gebruikt die, teruggezogen door de negatieve druk aanwezig in de ketel, in tegenstroom over de as en de band wordt gevoerd.”(blz. 2, regel 38 e.v.) en:

“Deze tweede transportband heeft de functie van een transportband en nakoeler van de as die wordt gekoeld door een tegenstromende luchtstroming geïntroduceerd met behulp van een toegang 63, gesitueerd aan het bovenste uiteinde van de as-afvoer (...)” (blz. 6, regel 19 e.v.)

Blijkens figuur 3 gaat het om dezelfde locatie als die van de “cooling air income valve”, afgebeeld op de Schets in de Brochure.

17. In r.o. 15 heeft het hof overwogen dat de gemiddelde vakman de koeling van de as door middel van een gecontroleerde luchtstroom, gegenereerd met behulp van een (van een klep voorziene) opening aan het uiteinde van de as-afvoer, welke luchtstroom vervolgens in tegengestelde richting over de as-afvoer loopt en, opgewarmd door de stralingswarmte van de hete as en de verbranding van onverbrand materiaal, wordt teruggebracht in de ketel (elementen g1 tot en met g4 in de beschrijving van de kenmerken in de opinie van de heer P.A. van Essen) uit de stand van de techniek kon afleiden. Gelet op de inhoud van WO 231 en de Brochure en rekening houdend met de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman was daartoe geen uitvindingswerkzaamheid vereist. Dan resteert de vraag of hetzelfde geldt voor de wijze waarop de luchtstroom volgens het Octrooi wordt gegenereerd,

namelijk door het aanbrengen van “één of meer openingen in de omsluitende doos van de extractor en/of de nakoeler” (kenmerk g in de zojuist genoemde opinie). Het hof is van oordeel dat dit het geval is en overweegt daartoe als volgt.

18. Magaldi voert aan dat het creëren van één of meer openingen die zorgen voor een continue luchtstroom niet voor de hand lag omdat de stand van de techniek voorzag in een discontinue luchtstroom, waarbij het uitgangspunt veeleer was om de inlaat van valse lucht zoveel mogelijk te voorkomen. Magaldi heeft dat evenwel niet aangetoond. Voor zover Magaldi zich beroept op het rapport van de heer Gast, overgelegd bij akte van 4 mei 2010, geldt dat daarin slechts melding wordt gemaakt van – in die tijd zeldzame – systemen voor droge verwijdering van bodemas voor kleine ketels, waarin niet voorzien wordt in een continue afvoer van as. Een systeem als beschreven in WO 231 en de Brochure, ook behorend tot de stand van de techniek, wordt daarin niet genoemd. In de systemen zoals beschreven in WO 231 en de Brochure, wordt ervan uitgegaan dat luchtinlaat in de overigens “tight sealed box” wél tot de mogelijkheden behoort, zij het gecontroleerd. Dat is waar de gemiddelde vakman vanuit kon gaan.
19. Voor zover Magaldi meent dat het onderscheid tussen een “cyclically operated valve” en een “opening” een wezenlijk verschil uitmaakt, faalt dat betoog. Anders dan Magaldi betoogt, zal de gemiddelde vakman er niet vanuit gaan dat een “valve” (een klep) er slechts toe dient om het instromen van lucht te beperken of uit te sluiten, ook niet na lezing van WO 231. In conclusie 4 daarvan wordt immers, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, tevens voorzien in het *toelaten* van “a quantity of air controlled by said valve”. Ook op basis van zijn algemene vakkennis zal de gemiddelde vakman zich hiervan bewust zijn. Voorts voorziet de Brochure in de Schets eveneens in een “valve”, zonder te vermelden dat deze dient tot het beperken of voorkomen van luchtinstroom en zonder te vermelden dat deze klep slechts periodiek wordt opgezet (“cyclically operated”). Waar het om gaat is dat in de stand van de techniek, zoals blijkend uit WO 231 en de Brochure, wordt voorzien in een *gecontroleerde* luchtstroom. In elk geval uit de Brochure volgt niet dat deze discontinue moet zijn. Het bestaan van een dienovereenkomstig vooroordeel is derhalve niet aannemelijk.
20. Uitgaande van de gedachte van een gecontroleerde luchtstroom (zonder het vooroordeel dat deze discontinue moet zijn) zal de gemiddelde vakman vervolgens op grond van zijn algemene vakkennis begrijpen dat een luchtstroom ook kan worden gecontroleerd door de combinatie van (i) een (overigens) tight sealed box, (ii) het gegeven van de in de ketel heersende onderdruk, (iii) het (gedeeltelijk) openzetten van de hopperkleppen en (iv) het creëren van één of meer openingen van een bepaalde omvang op (een) bepaalde plaats(en) in de gesloten box (of deze openingen nu met kleppen kunnen worden afgesloten of niet). Hiervoor is geen uitvinderswerkzaamheid vereist.

(De beperking tot) meerdere openingen
21. Magaldi heeft conclusie 1 subsidiair beperkt tot het kenmerk (f): “*meerdere openingen in de omsluitende doos van de extractor en de nakoeler (...)*”. Volgens Magaldi is de conclusie daarmee in elk geval inventief.

-
22. Voor zover moet worden aangenomen dat Magaldi haar, in het kader van grief 4 in het incidentele beroep (ten aanzien van de conclusies 10-15) ingenomen, stelling dat Bergemann in het kader van de subsidiair voorgestelde beperking van het Octrooi slechts heeft aangevoerd dat het voordeel van meerdere openingen niet uit het Octrooi blijkt, ook heeft willen aanvoeren in het kader van de voorgestelde beperking van conclusie 1, geldt dat Bergemann in elk geval in hoger beroep wel degelijk stelt dat de conclusies ook bij de voorgestelde beperking niet inventief zijn.
23. Magaldi stelt ten aanzien van de inventiviteit van de beperking tot meerdere openingen in de extractor en de nakoeler dat de vakman, gesteld voor het probleem van onvoldoende koeling, niet zal denken aan het maken van meerdere openingen, omdat dit in de stand van de techniek nergens beschreven is. Dat enkele feit is echter onvoldoende om aan te nemen dat de gemiddelde vakman niet zelf op het idee van meerdere openingen zou hebben kunnen komen. Op grond van zijn algemene vakkennis zal de gemiddelde vakman nu juist wél op het idee komen dat het maken van meerdere openingen de mate van koeling verhoogt, terwijl het bestaan van een vooroordeel, inhoudend dat het instromen van lucht nu juist moet worden voorkomen, zoals in het voorgaande is overwogen, gemeten naar de meest recente stand van de techniek, geopenbaard in WO 231 en de Brochure, niet is aangetoond. Magaldi heeft voorts evenmin aangetoond dat het maken van een opening in de omsluitende doos van zowel de extractor als de nakoeler zo weinig voor de hand ligt dat de gemiddelde vakman daar in elk geval niet aan zou denken; de omstandigheid dat de extractor zich aan het begin van de transportband bevindt en de nakoeler (de tweede transportband) verderop in het systeem nodigd daar juist toe uit. Ook uit de, door de heer Gast genoemde, aan de stand van de techniek ontleende, omstandigheid dat bodemas niet gelijkmatig verdeeld over de bodem-astrog omlaag komt, maar dat er structureel grotere hoeveelheden aan de voor- en achterkant van de bodem-astrog terechtkomen, volgt dat het juist logisch is om, wanneer een grotere koeling wordt gewenst, te denken aan het maken van openingen op uiteenlopende plaatsen in het afvoersysteem. Vergelijk in dit verband ook de pleitnota van Magaldi in hoger beroep onder 60, waar zij stelt dat door het plaatsen van openingen in de omsluitende doos van zowel de nakoeler, als de extractor aan te brengen, gericht koellucht kan worden aangezogen op die plaatsen waarvan bekend is dat daar structureel grotere hoeveelheden as neerkomen, zoals de voor- en de achterkant van de hopper.
24. Wat betreft de door Magaldi in hoger beroep (ook ten aanzien van conclusie 1) gehandhaafde stelling dat de gemiddelde vakman niet zal aannemen dat ook met meerdere openingen binnen de gehele inrichting een continue luchtstroom gehandhaafd kan blijven, terwijl deze vakman verwacht dat de luchtstroom "downstream" van de eerste openingen zal afnemen en zal wegvallen (omdat de benodigde hoeveelheid lucht om de onderdruk in de boiler op te heffen grotendeels door de "eerste opening" zal stromen) en dat de vakman zal verwachten dat as en stofdeeltjes kunnen weglekken (memorie van antwoord/memorie van grieven nr. 80) verwerpt het hof het betoog dat deze stelling bij gebrek aan betwisting voor juist moet worden gehouden. In het verweer van Bergemann tegen de gestelde inventiviteit van het kenmerk van meerdere openingen ligt, in elk geval in hoger beroep, voldoende duidelijk besloten dat Bergemann de desbetreffende stelling betwist. Wat betreft de stelling zelf schaart het hof zich achter het oordeel daarover zoals weergegeven in r.o. 4.23 van het vonnis waarvan beroep en neemt het dit over. Ook in hoger beroep is niet komen vast te staan dat de gestelde vooroordelen bij de

gemiddelde vakman bestonden.

25. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat conclusie 1 nietig is vanwege het ontbreken van inventiviteit, ook indien daarin de beperking wordt aangebracht als door Magaldi subsidiair wordt voorgesteld.

De inventiviteit van (afhankelijke) conclusies 2 tot en met 9

26. Conclusie 2 van het Octrooi omvat een stoomgeneratorketel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat één element van de transportband bestaat uit een reeks stalen platen, gevormd als een continue goot voor het uitvoeren van de belastingsondersteuningsfunctie en een ander element van de transportband bestaat uit een staaldraadband met een hoge weerstand voor het uitvoeren van de aandrijffunctie.

De gemiddelde vakman kan dit kenmerk zonder uitvinderswerkzaamheid destilleren uit WO 231, nu het in de zevende conclusie daarvan is beschreven.

27. De derde conclusie van het Octrooi beschrijft het kenmerk dat de toevoerhopper een klep omvat in de bodem voor het verschaffen van een verzamelopslag aan de binnenzijde van de hopper en de vierde conclusie voegt daaraan toe dat de klep een normale werkpositie in kan nemen, een gesloten positie voor het beletten van uitstorten van as gedurende de perioden dat de extractor tijdelijk stopt en een open positie voor het uitstorten van klonten samengeklonterd as.

Op de tekening op de tweede bladzijde van de Brochure, die in grote lijnen overeenkomt met figuur 1 van het Octrooi, is duidelijk te zien dat sprake is van een hopper met aan de onderzijde kleppen die diverse posities kunnen innemen, variërend van gesloten, tot open en wat daartussen zit. De gemiddelde vakman kan daaruit, in samenhang met de beschrijving in de Brochure: "The MAC conveyor is connected to the boiler bottom by a refractory lined hopper, collecting the ash coming from the boiler (...)", opmaken dat de as, afkomstig uit de boiler, op de bodem wordt verzameld of wordt afgevoerd op de transportband, al naar gelang de stand van de kleppen, en eveneens dat de kleppen in geheel geopende toestand grote brokken kunnen doorlaten.

28. De vijfde conclusie bevat het deelkenmerk dat de hopper, klep en transportband zijn gelegen tegenover een vlam in de ketel en dientengevolge een thermische stroom terugstralen in de ketel waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het rendement van de ketel.

Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman de in deze conclusie beschreven positionering van de hopper, de kleppen en de transportband afleiden uit de bevestiging van de toevoerhopper aan de bodem van de boiler en de continue opening daartussen tijdens normaal gebruik, zoals ook beschreven in de Brochure. In hoger beroep heeft Magaldi geen argumenten aangevoerd waarom conclusie 5 de gemiddelde vakman in dit opzicht tot een andere opstelling van de hopper met kleppen en de transportband zou brengen dan in de Brochure voorzien, temeer daar ook in het Octrooi niet is beschreven waar zich de in conclusie 5 genoemde vlam bevindt, noch daaruit valt af te leiden dat een opstelling overeenkomstig de

beschrijving en tekening in de Brochure er niet zonder meer toe leidt dat de hopper en transportband tegenover de vlam komen te liggen. Het verweer van Magaldi tegen de inventiviteitsaanval op conclusie 5 is derhalve onvoldoende gemotiveerd.

29. Conclusie 6 voegt aan conclusie 1 het kenmerk toe dat het apparaat voor het vergruizen, koelen en transporteren een voorvergruizer omvat voor het kleiner maken van aanzettingen van uitzonderlijke afmetingen teneinde de thermische overdracht oppervlakken te vergroten voor het koelfluidum in de nakoeler.

Ook in de Brochure is de aanwezigheid en positie van deze eerste vergruizer beschreven. De gemiddelde vakman zal op grond van zijn algemene vakkennis begrijpen dat grote brokken daardoor kleiner worden gemaakt en dat daardoor (de totale oppervlakte van) de thermische overdrachtvlakken (wordt/)worden vergroot. Overigens heeft Magaldi de inventiviteit van deze conclusie ook niet afzonderlijk gemotiveerd, maar terzake volstaan met een verwijzing naar de gestelde inventiviteit van conclusie 1.

30. Conclusie 7 beschrijft een stoomgeneratorketel volgens conclusie 1, met het kenmerk dat deze een aangejaagd koelsysteem omvat voor het verlagen van de temperatuur van de droge as tot beneden het smeltpunt daarvan. Bergemann betoogt in haar memorie van grieven dat het octrooischrift geen enkele aanwijzing bevat dat een aangejaagd koelsysteem iets anders zou zijn dan de door de onderdruk aangezogen lucht en dat het voor de gemiddelde vakman bovendien voor de hand ligt dat as tot beneden het smeltpunt moet worden afgekoeld – dat wil zeggen: in een vaste toestand moet worden gebracht – voordat deze aan de vergruizer kan worden aangeboden.

Magaldi betoogt daarentegen dat de vakman uit het begrip “aangejaagd koelsysteem” (“boosted cooling”) zal concluderen dat het hierbij niet gaat om “boosted” door de negatieve onderdruk die ontstaat in de boiler, maar om “boosted” met behulp van aanvullende maatregelen om de koeling te verbeteren, zoals een ventilator. In het kader van haar vijfde grief in het incidentele beroep, die ziet op de dienovereenkomstige werkwijzeconclusie nr. 13, doet Magaldi in dit verband een beroep op de betekenis van het begrip “boosted” volgens de Merriam-Webster, kennelijk in het bijzonder de omschrijving “increase, raise”, waaruit volgens haar volgt dat het bij “boost” gaat om een verdere of extra verhoging van de luchttoevoer, bijvoorbeeld door een ventilator (memorie van antwoord/memorie van grieven nr. 88 en 128).

Bergemann bestrijdt dit betoog door erop te wijzen dat de eerste betekenis van “boost” volgens de Merriam-Webster is: “to push or shove up from below”, hetgeen nu precies is wat er gebeurt met de door de in de ketel heersende onderdruk aangezogen lucht. Bergemann wijst er bovendien op dat uit het Octrooi niet blijkt dat gebruik moet worden gemaakt van een ventilator, zodat indien dit de bedoeling is, de conclusie niet nawerkbaar is.

Het hof is van oordeel dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zal begrijpen dat de as zodanig dient te worden afgekoeld dat deze vaste vorm krijgt, daar as in vloeibare vorm zich immers niet leent voor vergruizing. Voorts houdt de door Magaldi bepleite uitleg van conclusie 7 (en 13) geen stand.

Immers, uit het enkele gebruik, in de officiële Engelse tekst, van het woord “boosted” volgt niet, althans niet zonder meer, dat daarmee iets anders is bedoeld dan de door de onderdruk aangezogen luchtstroom, te meer niet nu de door Magaldi genoemde aanvullende maatregelen, zoals een ventilator, niet in het Octrooi beschreven zijn, noch uit de figuren 1 tot en met 3 blijken. Dan blijft over als kenmerk dat de as door de – in conclusie 1 beschreven – door de onderdruk in de ketel aangezogen, luchtstroom wordt gekoeld tot beneden het smeltpunt, hetgeen de gemiddelde vakman, zoals het hof zojuist heeft overwogen, reeds op grond van zijn algemene vakkennis, zal begrijpen.

31. De conclusies 8 en 9 zien op de mate van vergruizing van de as tot brokken van verschillende grootte, afhankelijk van de industriële toepassingen die daarna plaatsvinden (conclusie 8), respectievelijk het doorvergruizen van de as tot een zodanige kleine afmeting dat deze kan worden vermengd met vlieg-as.

Uit de Brochure kan de gemiddelde vakman leren dat het systeem voorziet in een (tweede) vergruizer aan het einde van de tweede transportband. Voorts leest hij daarin:

“The MAC system produces fine dry ash low in unburnt carbon, ready to be sold alone or mixed with fly ash.

(...)

“The ash can be recycled for use in the building material industry, as a component for the production of cement and as light inert material.

(...)

You can generate income by selling the dry ash, in the particle size range required by the users.

(...)”

Het in de conclusie 8 en 9 beschreven vergruissysteem volgt derhalve reeds uit de Brochure. Magaldi heeft de gestelde inventiviteit van deze conclusies overigens ook niet anders gemotiveerd dan met verwijzing naar de inventiviteit van conclusie 1, die door het hof is verworpen.

32. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ook de afiankelijke conclusies 2 tot en met 9 inventiviteit ontberen. Grief II in het principale beroep slaagt derhalve. Nu reeds het gebrek aan inventiviteit tot nietigheid leidt behoeven de principale grieven I, III en IV geen bespreking meer.

De grieven 2-5 in het incidentele beroep

33. Deze grieven richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de conclusies 10-12 en 14-15 niet nieuw zijn (grieven 2 en 3), dat conclusie 13 wel nieuw, maar niet inventief is (grief 5) en dat de conclusies 10-15 in de voorgestelde gewijzigde vorm, evenmin inventief zijn (grief 4).
34. In het kader van grief 2 betoogt Magaldi allereerst dat de rechtbank in r.o. 4.10 ten onrechte heeft overwogen dat Magaldi erkent dat alle deelkenmerken van conclusie 10 worden geopenbaard door de Brochure, met uitzondering van het deelkenmerk “and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler”.

Zij verwijst in dat verband naar de nummers 40-54 van haar verweer tegen het principale beroep.

35. In de nummers 40 tot en met 48 van haar memorie van antwoord/memorie van grieven betoogt Magaldi dat het deelkenmerk "one or more openings in the containing box of the extractor and/or post cooler" niet duidelijk en ondubbelzinnig wordt geopenbaard in de Brochure (al dan niet in combinatie met de brief van 8 augustus 1988). Dat is inderdaad een ander deelkenmerk dan het daarop volgende, in de nummers 49-54 besproken deelkenmerk "and the heated air flow being finally introduced through the bottom of the boiler". Daarmee heeft Magaldi de nieuwigheid van het eerstgenoemde deelkenmerk in elk geval in hoger beroep tot onderdeel van de rechtstrijd gemaakt.
36. Het hof is van oordeel dat de grieven 2 tot en met 5 reeds falen omdat ook de conclusies 10 tot en met 15 niet inventief zijn. Daartoe overweegt het hof als volgt.
37. Wat betreft de twee deelkenmerken van conclusie 10 waarvan Magaldi in hoger beroep het gestelde gebrek aan inventiviteit bestrijdt verwijst het hof naar de r.o. 15 en 18 tot en met 20 hiervoor. Hetgeen het hof daar ten aanzien van de dienovereenkomstige deelkenmerken van conclusie 1 heeft overwogen geldt op gelijke wijze voor de desbetreffende deelkenmerken van conclusie 10.
38. De conclusies 11 tot en met 15 komen overeen met de conclusies 5 tot en met 9. Hetgeen het hof in r.o. 28 tot en met 31 ten aanzien van de inventiviteit van laatstgenoemde conclusies heeft overwogen geldt ook voor de conclusies 11 tot en met 15, zodat deze op gelijke gronden inventiviteit missen.
39. Grief 4 ziet op het oordeel van de rechtbank over de inventiviteit van de voorgestelde wijziging van de conclusie 10 (de beperking tot meerdere openingen, welke doorwerkt in de conclusies 11 tot en met 15). Wat betreft de in het kader van grief 4 in het incidentele beroep geuite klacht dat de rechtbank buiten de rechtstrijd van partijen is getreden door te miskennen dat Bergemann in het kader van de subsidiair voorgestelde beperking van het Octrooi slechts heeft aangevoerd dat het voordeel van meerdere openingen niet uit het Octrooi blijkt, geldt dat Bergemann in hoger beroep in elk geval mede heeft aangevoerd dat de conclusies ook bij de daarin voorgestelde wijziging niet inventief zijn (vgl. r.o. 22), zodat Magaldi in zoverre geen belang heeft bij haar grief.
40. Ten aanzien van de inventiviteit van de beperkte conclusies verwijst het hof naar hetgeen het in de r.o. 23 tot en met 25 heeft overwogen met betrekking tot de dienovereenkomstige voorgestelde wijziging in conclusie 1 (welke doorwerkt in de conclusies 2 tot en met 9). De desbetreffende overwegingen gelden ook voor de ten aanzien van conclusie 10 voorgestelde wijziging, zodat ook deze inventiviteit mist.
41. Het voorgaande brengt mee dat, nu de conclusies 10 tot en met 15 inventiviteit ontberen, ook deze conclusies nietig zijn en het incidentele beroep faalt. Gelet daarop behoeft het bij wijze van verweer in het incidentele beroep gehandhaafde betoog van Bergemann, dat sprake is van nietigheid wegens toegevoegde materie (memorie van antwoord in het incidentele beroep onder 4), geen bespreking.

42. Nu het principale beroep slaagt zal het vonnis in zoverre vernietigd worden. Magaldi zal als de, zowel in het principale, als het incidentele beroep in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Ook principale grief V slaagt derhalve.
43. Bergemann vordert een vergoeding van haar proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Bij pleidooi heeft Magaldi haar oorspronkelijke verweer, inhoudend dat een vordering tot nietigverklaring van een octrooi niet ziet op de handhaving ervan, zodat de bepaling toepassing mist, prijsgegeven, zodat daarop niet meer behoeft te worden beslist. Overigens is het hof van oordeel dat een vordering tot nietigverklaring van een octrooi, wanneer zodanige vordering, zoals hier, in ingesteld naar aanleiding van een dreigende inbreukactie (vgl. o.a. de pleitnota in appel tijdens Bergemann, onder 1.2), valt onder de geschillen als bedoeld in artikel 1019 Rv.
44. Bergemann vordert wat betreft de in eerste aanleg gemaakte kosten een bedrag van € 45.000,-, dat volgens haar tussen partijen is afgesproken als een redelijke vergoeding van die kosten. Magaldi heeft tijdens het pleidooi erkend dat deze afspraak is gemaakt en aangegeven dat wat betreft de vergoeding van de in eerste aanleg gemaakte kosten ook thans nog van het betreffende bedrag kan worden uitgegaan. Het hof zal de door Magaldi te betalen vergoeding van de door Bergemann gemaakte kosten voor de eerste aanleg dan ook vaststellen op € 45.000,-.

Wat betreft de in hoger beroep gemaakte kosten vordert Bergemann een bedrag van € 75.203,23 exclusief BTW (zij maakt in verband met het feit dat zij als buitenlandse vennootschap niet BTW-plichtig is, geen aanspraak op BTW). Nu deze kosten voor zover mogelijk behoorlijk zijn gedocumenteerd en gespecificeerd en Magaldi tegen de hoogte daarvan geen verweer heeft gevoerd, zal het hof de vergoeding dienovereenkomstig toewijzen.

Bestlissing

Het hof:

in het principale en het incidentele beroep:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw recht doende:

vernietigt het Nederlandse deel van octrooi EP 0 471 055;

veroordeelt Magaldi in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Bergemann begroot op € 120.203,23;

verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad en wijst de vordering tot uitvoerbaar bij voorraad verklaring voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs.A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juli 2010 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr. P.J.M. van Schmitt
adv. Albensteid

Advocaat van: app./geint.

De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage