

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.033.119/01 :

Rolnummer rechtbank:

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 10 augustus 2010

inzake:

de vennootschap naar vreemd recht CAPRES A/S,
gevestigd te Lyngby, Denemarken,
appellante,
hierna ook te noemen: Capres,
procesadvocaat: mr A. Killan te 's-Gravenhage,
behandelend advocaten: mrs A. Killan en M. Westerik, beiden te 's-Gravenhage,

tegen:

SMARTTIP B.V.,
gevestigd te Enschede,
geïntimeerde,
hierna ook te noemen: SmartTip,
→ procesadvocaat: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,
behandelend advocaten: mrs R.E. Ebbink en R. Hermans, beiden te Amsterdam.

Het geding

Capres is bij exploit van 24 november 2008 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 28 oktober 2008, gewezen in kort geding tussen Capres als eiseres in conventie, verweerster in reconventie en SmartTip als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie en heeft, onder overlegging van producties (nummers 19-24), elf grieven tegen het vonnis aangevoerd. SmartTip heeft, eveneens onder overlegging van producties (genummerd 19 en 20), de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun behandelend advocaten. Daarbij heeft Capres producties (genummerd 25-28) en een productie (genummerd 29) in het geding gebracht. SmartTip heeft bij pleidooi eveneens producties overgelegd, te weten een getekende verklaring van prof.dr. J. Schmitz (die reeds als productie 20 was overgelegd), producties (genummerd 22, 23 en 24) en een brief van mr Killan van 22 maart 2010 betreffende de proceskosten. Partijen hebben over en weer tegen het indienen van deze producties geen bezwaar gemaakt.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage als voorshands vaststaand aangemerkte en in het bestreden vonnis onder 2 weergegeven feiten zijn niet weersproken, zodat het hof ook daarvan zal uitgaan.

2. Capres is houdster van het Europese octrooi EP 1.095.282 B1 (hierna ook: het octrooi) dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor een "MULTI-POINT PROBE". De PCT-aanvraag voor het octrooi is ingediend op 8 juli 1999 met een beroep op voorrang berustend op de Europese octrooiaanvraag EP 98610023 ingediend op 8 juli 1998 en de Deense octrooiaanvraag DK 37899 ingediend op 17 maart 1999. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 19 september 2007. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

Bij het Europees Octrooibureau is tegen het octrooi oppositie ingesteld op 18 juni 2008 door SmartTip en op 19 juni 2008 door Octrolix B.V. te Enschede. De oppositieafdeling heeft blijkens haar beslissing van 22 juni 2009 de oppositie verworpen en het octrooi ongewijzigd in stand gelaten. Tegen deze beslissing is beroep ingesteld bij de kamer van beroep van het Europees Octrooibureau.

3. Capres heeft in dit kort geding in conventie gevorderd SmartTip te verbieden direct of indirect in Nederland inbreuk te maken op het Europese octrooi EP 1.095.282 B1 door SmartTip CIPT multipunt sondes te verhandelen, met nevenvorderingen. In reconventie heeft SmartTip gevorderd, op straffe van dwangsommen, Capres te verbieden berichten betreffende inbreuk door haar (SmartTip) te (doen) verspreiden, Capres te gebieden een rectificatie te zenden aan de (rechts)personen aan wie zij (Capres) een bericht als vervat in de producties 15 en/of 16 van SmartTip heeft verspreid en aan haar advocaat een lijst met de namen en adressen van die (rechts)personen te verstrekken.

De voorzieningenrechter heeft bij het vonnis waarvan beroep in conventie de vorderingen van Capres afgewezen en in reconventie de vorderingen van SmartTip toegewezen.

4. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de SmartTip-sonde met de onderling verbonden 'multitude of electrodes' niet bijzonder geschikt is voor 'active guarding', dat Capres niet aannemelijk heeft kunnen maken dat in een dergelijke 'probe' met enig voordeel 'active guarding' kan worden toegepast en er dus geen sprake is van inbreuk. Ook de grieven 2-7 en 9-11 zijn gericht tegen de motivering van het oordeel van de voorzieningenrechter dat er geen sprake is van inbreuk op het octrooi. Grief 8 is gericht tegen de overweging dat Capres geen verweer heeft gevoerd tegen de vorderingen in reconventie.

5. Ingevolge artikel 69(1) van het Europees Octrooiverdrag (en het daarbij behorende

Protocol inzake de uitleg) wordt de beschermingsomvang bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg dienen.
Het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 EOV - dat "is intended to provide guidance how Art. 69 should be applied with respect to determining the scope of protection of the granted European patent" - bepaalt thans:

"Art. 1 General principles

Art. 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

Art. 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims."

Artikel 69 EOV en het bijbehorende Protocol zijn bij de Akte van herziening van het Europees Octrooiverdrag, naar uit de toelichting blijkt, inhoudelijk niet gewijzigd.

6. Het octrooi omvat 53 conclusies, waarvan 52 afhankelijk zijn van conclusie 1.
Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

"A multi-point probe for testing electric properties on a specific location of a test sample said probe comprising:

(a) a supporting body (12) originating from a wafer body and defining a first surface (16);

(b) a first multitude of conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) each of said conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) defining a proximal end and a distal end being positioned in co-planar relationship with said first surface (16) of said supporting body (12), and said conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) being connected to said supporting body (12) at said proximal ends thereof and having said distal ends freely extending from said supporting body (12), giving individually flexible motion to said first multitude of conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d), and

(c) said conducting probe arms originating from a process of producing said multi-point probe including producing by deposition said conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) on said wafer body in facial contact with said wafer body and removal of a part of said wafer body providing said supporting body (12) and providing

said conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) freely extending from said supporting body (12),

(d) said multi-point probe further comprising a second multitude of conductive electrodes being positioned on a second multitude of areas defined between said first multitude of conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) on a second surface (16) swaged in relation to the plane of said first surface (16) of said supporting body (12), and comprising an insulating spacing between said electrodes and said conductive probe arms (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d), said second multitude of conductive electrodes especially being suitable for active guarding."

Conclusie 1 van het octrooi luidt in de (niet-betwiste) Nederlandse vertaling:

"Multipunts-sonde voor het testen van elektrische eigenschappen op een specifieke locatie van een testvoorwerp, waarbij de sonde omvat:

(a) een draaglichaam (12), dat voortkomt uit een waferlichaam en dat een eerste oppervlak (16) definieert;

(b) een eerste veelheid geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d), waarbij elk van de geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) een proximaal einde en een distaal einde definieert die in een coplanaire verhouding ten opzichte van het eerste oppervlak (16) van het draaglichaam (12) zijn gepositioneerd, en de geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) met het draaglichaam (12) aan de proximale einden daarvan zijn verbonden en hun distale einden zich vrijelijk vanaf het draaglichaam (12) uitstrekken, waardoor de eerste veelheid geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) een individueel flexibele beweging krijgen, en

(c) de geleidende sonde-armen voortkomen uit een proces voor het vervaardigen van de multipunts-sonde, dat een vervaardiging door depositie van de geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) op het waferlichaam in gezichtscontact met het waferlichaam en verwijdering van een deel van het waferlichaam omvat, waardoor het draaglichaam (12) wordt verschaft en waardoor de geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) worden verschaft, die zich vrijelijk uitstrekken vanaf het draaglichaam (12),

(d) de multipunts-sonde verder een tweede veelheid geleidende elektroden omvat, die zijn gepositioneerd op een tweede veelheid gebieden die zijn gedefinieerd tussen de eerste veelheid geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) op een tweede oppervlak (16) dat met betrekking tot het vlak van het eerste oppervlak (16) van het draaglichaam (12) verdiept is, en een isolatie-afstand tussen de elektroden en de geleidende sonde-armen (14a, 18a; 14b, 18b; 14c, 18c; 14d, 18d) omvat, waarbij de tweede veelheid geleidende elektroden in het bijzonder geschikt is voor actieve bescherming."

7. SmartTip voert aan dat haar multipunts-sondes geen inbreuk maken op het octrooi, omdat (i) haar sondes tot de stand van de techniek behoren, dan wel een niet-inventieve variant daarvan zijn; (ii) haar sondes niet voldoen aan vier maatregelen van conclusie 1, te weten (a) dat de sondearmen vervaardigd zijn door het deponeren van een extra laag; (b) dat er geen sprake is van een tweede veelheid van elektroden; (c) dat er geen tweede veelheid van gebieden is; en (d) dat er geen sprake is van elektroden die in het bijzonder geschikt zijn voor 'active guarding'; en (iii) dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure zal worden vernietigd.

Ad (ii) sub d
'active guarding'

8. Anders dan SmartTip betoogt (memorie van antwoord, onder 33), kan volgens het octrooi als testsignaal zowel gelijkstroom als wisselstroom worden toegepast (zie alinea 38 van het octrooischrift).

9. Het hof zal allereerst nagaan wat de gemiddelde vakman in conclusie 1 onder 'active guarding' (actieve bescherming) door de tweede veelheid geleidende elektroden zal verstaan.

10. Daartoe zal de gemiddelde vakman eerst de beschrijving van het octrooi raadplegen. Daarin is in alinea 24 (zie ook alinea 53) vermeld:

"The second multitude of conductive electrodes are suitable for 'active guarding' of the first multitude of conductive probe arms to significantly reduce leakage and, consequently, increase the measuring accuracy of the present invention."

hetgeen is vertaald als:

"De tweede veelheid geleidende elektroden is geschikt voor actieve bescherming van de eerste veelheid geleidende sonde-armen om lekkage significant te reduceren en om derhalve de meetnauwkeurigheid van de onderhavige uitvinding te verhogen."

Verder wordt in het octrooischrift niet vermeld wat onder 'active guarding' moet worden begrepen. De gemiddelde vakman die het octrooi raadpleegt, zal derhalve onder 'active guarding' niets anders verstaan dan hetgeen de gebruikelijke 'active guarding' overeenkomstig zijn algemene vakkennis inhoudt.

In na te melden, door SmartTip in eerste aanleg overgelegde literatuur (die dateert van vóór de oudste voorrangsdatum van het octrooi) staat 'active guarding' beschreven. In het handboek van K.B. Klaassen, Elektrotechnisch meten, Delfse Uitgevers Maatschappij, 1983, blz. 100 (bijlage D van productie 14 van SmartTip) is de techniek als volgt beschreven:

"Een veel toegepaste remedie tegen lek is dat men het meetcircuit zodanig wijzigt

dat over de lekweerstand géén spanning meer komt te staan. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door een *meegestuurde afscherming* ('active guard') toe te passen (zie fig 2.50). Het meesturen van een afscherming is niet alleen werkzaam tegen resistieve lek maar ook tegen capacitieve lek. Alle lekimpedanties die door het aangebrachte, goed geleidende scherm worden 'doorsneden', worden opgeheven wanneer de potentiaal van dit scherm de potentiaal van de af te schermen geleider volgt. (...) Zo wordt de lekimpedantie bij meesturing tot op bijvoorbeeld 1% een factor 100 groter." (cursivering Klaassen)

In Alan Rich, Shielding and guarding, in: Analog dialogue, volume 17, nr. 1, 1983, blz. 128 (bijlage C van productie 14 van SmartTip) wordt 'guarding' als volgt wordt beschreven:

"Guarding is similar, in that it involves driving a shield, at low impedance, with a potential essentially equal to the common-mode voltage on the signal wire contained within the shield. Guarding has many useful purposes: It (...) eliminates leakage currents in high-impedance measurement circuits."

En voorts een passage betreffende 'active guarding' uit: Low Level Measurements, 5th Edition, 1998, Keithley, blz. 2-14 en 2-36 (bijlage B van productie 14 van SmartTip; de tijdigheid van deze publicatie is niet bestreden door Capres):

"Leakage Currents and Guarding"

"Another way to reduce leakage currents is to use guarding. A guard is a conductor connected to a low impedance point in the circuit that is nearly at the same potential as the high impedance lead being guarded. Guarding can isolate the high impedance input lead of an electrometer, ammeter (...) from leakage current due voltage sources.

(...)

Guarding

As with high-impedance voltage measurements and current measurements, guarding high-resistance test connections can significantly reduce the effects of leakage resistance and improve measurement accuracy.

(...)

The loading effects of cable resistance and other leakage resistances can be virtually eliminated by driving the cable shield with a unity-gain amplifier, as shown in Figure 2-31c. Since the voltage across R_L [hof: R_L is de 'cable leakage resistance'] is essentially zero, all the test current (I_R) now flows through R_S [hof: R_S is de 'measured resistance'], and the source resistance value can be accurately determined."

Hiertegenover heeft Capres geen (kopieën van) handboeken, studieboeken of andere

algemene literatuur ten processe overgelegd waaruit van een andere betekenis van 'active guarding' blijkt.

Op grond van het vorenstaande gaat het hof ervan uit dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdata en ten tijde van indiening van de octrooiaanvraag onder 'active guarding' heeft verstaan dat de 'guard elektrode' lekkage tegengaat en daartoe zodanig wordt aangestuurd dat daarop dezelfde of nagenoeg dezelfde spanning komt te staan als op de te beschermen elektrode. Doordat het spanningsverschil tussen beide elektroden ontbreekt dan wel zeer klein is, zal de te beschermen elektrode niet of nauwelijks meer lekken.

Elektroden die in het bijzonder geschikt zijn voor 'active guarding'

11. Uitgaande van bovenstaande betekenis van 'active guarding' zal de gemiddelde vakman die van conclusie 1 van het octrooi kennis neemt, de maatregel dat "de tweede veelheid geleidende elektroden in het bijzonder geschikt is voor actieve bescherming" ('active guarding') zo begrijpen, dat, nu het een multipunts-sonde ('multipoint probe') betreft, de spanning op iedere elektrode van de tweede hoeveelheid elektroden afzonderlijk moet kunnen worden aangestuurd (zie memorie van antwoord, onder 67), opdat de elektrode de spanning kan aannemen van de naastgelegen linker- of rechter geleidende sonde-arm, afhankelijk of de linker dan wel de rechter naastgelegen sonde-arm moet worden beschermd. Indien een sonde-arm moet worden beschermd, wordt dat gerealiseerd door op de linker en de rechter naastgelegen elektrode van de tweede veelheid geleidende elektroden (nagenoeg) dezelfde spanning te zetten als de spanning die op de sonde-arm staat, waardoor tussen de sonde-arm en de twee naastgelegen elektroden (nagenoeg) geen spanningsverschil meer bestaat en daarmee lekkages van of naar de sonde-arm (vrijwel geheel) worden voorkomen.

12. In de sondes van SmartTip is de tweede veelheid elektroden (hierna ook: 'de verdiept gelegen elektroden') met elkaar verbonden via het achtervlak van de sonde en daarmee elektrisch kortgesloten. Hierdoor is de spanning op de tweede veelheid geleidende elektroden dezelfde. Zou overeenkomstig de stelling van Capres de spanning op dit achtervlak worden aangestuurd, dan is de spanning op iedere verdiept gelegen elektrode gelijk. Niet gebleken is dat de spanning op een afzonderlijke elektrode van de tweede veelheid geleidende elektroden in de sonde van SmartTip individueel wordt of kan worden aangestuurd.

13. De gemiddelde vakman weet op grond van zijn vakkennis dat bij testen van elektrische eigenschappen sprake is van spanningsverschillen tussen de sonde-armen, omdat anders geen stroom loopt door het testvoorwerp. Het spanningsverschil en de stroom zijn immers noodzakelijk om via de wet van Ohm de elektrische eigenschappen van het testvoorwerp te berekenen. Op iedere sonde-arm staat derhalve in beginsel een andere spanning. Bij 'active guarding' wordt getracht het spanningsverschil zo klein mogelijk te maken (zie hierboven rechtsoverweging 10). Zoals hierboven reeds is overwogen, kan de spanning op een afzonderlijke elektrode van de tweede veelheid geleidende elektroden in de sonde van SmartTip niet individueel worden aangestuurd. De vakman begrijpt direct dat bij de sondes

van SmartTip 'active guarding' van de sonde-armen niet mogelijk is. Wordt immers bij een sonde van SmartTip de spanning op de verdiept gelegen elektroden van de tweede veelheid geleidende elektroden ten opzichte van de ene sonde-arm verkleind (hetgeen het streven is bij 'active guarding'), dan wordt - doordat de tweede veelheid geleidende elektroden via het achtervlak van de sonde is kortgesloten - de spanning tussen een of meer andere sonde-armen en de naastgelegen elektroden vergroot, hetgeen tegen de leer van 'active guarding' ingaat (zie memorie van antwoord, onder 125 en de pleitnota van SmartTip, onder 44 en 45). De gemiddelde vakman zal op basis van zijn algemene vakkennis begrijpen dat met de sondes van SmartTip, waarbij de tweede veelheid geleidende elektroden is kortgesloten, 'active guarding' van de sonde-armen niet mogelijk is. De sondes van SmartTip voldoen naar het voorlopige oordeel van het hof derhalve niet aan de maatregel van conclusie 1 dat 'de tweede veelheid geleidende elektroden in het bijzonder geschikt is voor actieve bescherming'.

14. Capres betoogt nog dat de techniek waarbij op alle elektrodes dezelfde spanning wordt gebracht ook 'active guarding' is (zie memorie van grieven, onder 35). Capres tracht hiermee de uit de stand van de techniek bekende 'active guarding' (zie memorie van grieven, onder 25) te herdefiniëren. Hiervoor bestaat echter geen enkele grond. Uit de aangevoerde literatuur blijkt dat bij 'active guarding' het spanningsverschil juist moet worden gereduceerd tot (nagenoeg) nul (zie hierboven rov. 10), terwijl bij de techniek die Capres presenteert de spanningverschillen ten opzichte van de meeste te beschermen sonde-armen groot tot zeer groot blijven, in ieder geval niet nagenoeg nul worden. Had Capres haar techniek van meetresultaatverbetering, in afwijking van de gebruikelijke hantering van 'active guarding', in het octrooi ook onder 'active guarding' willen begrijpen, dan had Capres dit in de beschrijving van het octrooi moeten opnemen. Aan de hand van figuur 9 van haar octrooi had zij haar nieuwe techniek van meetresultaatverbetering als een additionele vorm van 'active guarding' uiteen kunnen zetten. Nu in het octrooi in het geheel niet is vermeld dat de meetresultaten ook verbeterd zouden kunnen worden door middel van sturing van een gemeenschappelijke spanning op de tweede veelheid geleidende elektroden, bestaat er voor de gemiddelde vakman geen aanleiding om onder 'active guarding' van de sonde-armen mede te verstaan het werken met een enkele potentiaal op de tweede veelheid geleidende elektroden. Dit betoog wordt verworpen.

Keuze spanning en algemene vakkennis vakman

15. Dat voorlopige oordeel van het hof luidt niet anders indien, zoals Capres stelt (zie memorie van grieven, onder 35 t/m 47) en door SmartTip wordt betwist, de meetresultaten ook kunnen worden verbeterd door aansturing van de gemeenschappelijk spanning, zoals hieronder zal worden uiteengezet. Uit de resultaten van de experimenten (zie de door Capres ten processe overgelegde producties 23 en 25) blijkt immers dit *slechts onder bepaalde omstandigheden* het geval is. Uit de resultaten van de experimenten uitgevoerd in *lucht* (zie

fig. 8 in paragraaf 3.2.1 en fig. 10 in paragraaf 3.2.3 van productie 23 en fig. 2 in paragraaf 2.2.1 en fig. 4 in paragraaf 2.2.3 van productie 25) blijkt dat de sturing van de spanning op verdiepte elektroden (bij lage frequenties van de wisselstroom) niet of (bij hoge frequenties) nauwelijks uit te maken voor het meetresultaat. De stelling van SmartTip dat in de praktijk geen noemenswaardige lekstromen optreden (zie memorie van antwoord, onder 34 en 70 en de pleitnota van SmartTip, onder 49) lijkt door deze experimenten te worden bevestigd. Uit de resultaten van de experimenten in *gedestilleerd water* - zie fig. 9 in paragraaf 3.2.2 en fig. 11 in paragraaf 3.2.3 van productie 23 en fig. 3 in paragraaf 2.2.2 en fig. 5 in paragraaf 2.2.4 van productie 25 - blijken de verschillen tussen geen aansturing ('floating potential') en het aansturen met 'half potential' (welke werd aanbevolen door dr. O. Hansen, deskundige van Capres; zie productie 9 (waarbij de experimentele resultaten nog niet beschikbaar waren) en productie 24 van Capres) slechts marginaal te zijn, met uitzondering van de hoge frequenties in fig. 3 van productie 25. Verbetering van de meetresultaten werd per experiment met een andere potentiaal verwezenlijkt. Deze stuurspanning is ofwel 'full potential' (zie fig. 9 van productie 23 en fig. 3 van productie 25), ofwel ergens tussen 'half potential' en 'full potential' (zie fig. 11 van productie 23 in combinatie met de verklaring van dr. R.F. Wolffenbuttel op blz. 18, regels 5 t/m 15 van productie 19 van Capres, en fig. 5 van productie 25). Als bovendien een spanning lager dan de 'half potential' wordt gehanteerd, komt uit beide figuren de suggestie naar voren dat de meetresultaten zelfs significant kunnen verslechteren. Uit de experimentele resultaten met het ongebalanceerde circuit worden de beste meetresultaten verkregen met 'half potential' en de slechtste meetresultaten bij 'full potential' (zie fig. 12 in paragraaf 3.2.4 van productie 23). Het aansturen van de spanning op de kortgesloten tweede hoeveelheid geleidende elektroden met 'full potential' levert dus in het ene experiment de beste meetresultaten op (zie fig. 9 van productie 23 en fig. 3 van productie 25), in een ander experiment middelmatige resultaten (zie fig. 11 van productie 23 en fig. 5 van productie 25), en in weer een ander experimenten de slechtste resultaten (zie fig. 12 van productie 23). Uit de experimentele resultaten blijkt dat alleen met een specifieke, juist gekozen spanning verbetering van de meetresultaten kan worden bereikt, doch bij een verkeerd gekozen spanning de meetresultaten juist verslechteren, hetgeen in het algemeen voor meetinstrumenten niet aanvaardbaar is.

Voorts blijkt uit de door Capres overlegde deskundigenverklaringen niet dat het kiezen van de juiste spanning tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort, in tegenstelling tot bij 'active guarding', waar het de gemiddelde vakman direct duidelijk is welke spanning hij moet hanteren om het lekken te verminderen en tot verbetering van het meetresultaat te komen. Kennelijk is bij werken met een gemeenschappelijke potentiaal steeds een andere spanning vereist waarbij verbetering van het meetresultaat wordt bereikt. Nu het kiezen van de juiste gemeenschappelijke spanning niet behoort tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman en in het octrooischrift daaromtrent niets is vermeld, is het hof voorshands van oordeel dat de techniek waarbij de kortgesloten tweede veelheid geleidende elektroden met een bepaalde, zorgvuldig gekozen gemeenschappelijke spanning wordt aangestuurd, niet tot conclusie 1 behoort.

16. Gelet op het voorgaande faalt grief 1. Van directe inbreuk op conclusie 1 van het octrooi is geen sprake. Derhalve is er ook geen inbreuk op de overige conclusies, die van conclusie 1 afhankelijk zijn. Evenmin is sprake van indirecte inbreuk, nu de desbetreffende vordering niet (voldoende) is onderbouwd.

17. Capres heeft voorts de gestelde inbreuk bij wijze van equivalentie onvoldoende onderbouwd. Niettemin merkt het hof nog op dat daarvan evenmin sprake lijkt te zijn nu, zoals uit het voorgaande volgt, niet kan worden gezegd dat met de SmartTip-sonde met haar niet individueel aanstuurbare tweede veelheid elektroden, in wezen hetzelfde resultaat wordt bereikt als volgens het octrooi.

18. Gelet op het vorenstaande behoeven de grieven 2-7 en 9-11 en de overige verweren (waaronder de nietigheidsargumenten) in het kader van de inbreuk geen bespreking meer.

Rechtsmacht Nederlandse rechter m.b.t. reconventionele vorderingen

19. Grief 8 is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Capres geen verweer heeft gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. Ter toelichting van grief 8 verwijst Capres naar haar pleitnotities in eerste aanleg, onder 75-78.

Daarin heeft Capres onder meer aangevoerd dat uit de producties van SmartTip niet blijkt dat de litigieuze mededelingen zijn gedaan in Nederland (maar volgens SmartTip in de Verenigde Staten), en dat zij een Deens bedrijf is, zodat de Deense rechter bevoegd is. Het hof beschouwt dit verweer als een betwisting van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter.

20. Het hof overweegt het volgende. Nu Capres de rechtsmacht van de rechter heeft betwist bij de eerste gelegenheid waarop Capres zich over de reconventionele vordering kon uitlaten, is voldaan aan het bepaalde van artikel 11 Rv. en is er geen sprake van een stilzwijgende forumkeuze als bedoeld in artikel 24 EEX-Verordening.

Het hof constateert dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toekomt op grond van artikel 2 EEX-Verordening, nu Capres in Denemarken is gevestigd.

Aangaande eventuele additionele rechtsmacht wordt het volgende overwogen.

Het gaat hier om een reconventionele eis. De vraag rijst of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt op grond van artikel 6, sub 3 EEX-Verordening. Volgens artikel 6, sub 3 EEX-Verordening moet het gaan om "een tegenvordering die voortspuit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is". In dit kort geding komt de geldigheid van het octrooi niet aan de orde is en is daarom geen rechtsfeit waarop de vordering is gegrond. De conventionele vordering betreft inbreuk op het octrooi van Capres en heeft vermeend inbreukmakend handelen van SmartTip als grondslag. De reconventionele vordering van SmartTip betreft een zgn. wapperverbod en is gebaseerd op het verspreiden door Capres van beweerde onrechtmatige informatie over de producten van

SmartTip. Derhalve kan naar het voorlopige oordeel van het hof niet worden gesproken van “een tegenvordering die voortspuit uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is”. Het enkele feit dat tussen beide rechtsfeiten een verband bestaat dwingt niet tot een andere conclusie (vgl. HR 4 februari 1983, NJ 1983, 547).

SmartTip heeft met betrekking tot de rechtsmacht gesteld dat de directeur van Capres een e-mail (met de gewraakte inhoud, hof) heeft verzonden “aan diverse afnemers - waarschijnlijk in meerderheid gevestigd buiten Nederland, maar in ieder geval ook in de Verenigde Staten”. Zij heeft echter niet gesteld (of aannemelijk gemaakt) dat Capres een e-mail of e-mails heeft verzonden aan afnemers in Nederland (of dreigt dit te zullen doen) en dat de plaats van ontvangst van de e-mail(s) als plaats van het onrechtmatig handelen geldt, zodat er geen sprake kan zijn van een schadebrengend feit (de onrechtmatige daad) dat zich *in Nederland* heeft voorgedaan, als bedoeld in artikel 5, sub 3 EEX-Verordening. Ook overigens heeft SmartTip onvoldoende gesteld voor het aannemen van rechtsmacht op grond van artikel 5, sub 3 EEX-Verordening .

Voor de toepasselijkheid van artikel 31 EEX-Verordening heeft SmartTip eveneens onvoldoende gesteld.

Derhalve is het hof niet bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen. Grief 8 is gegrond

21. Uit het vorenstaande vloeit voort dat het vonnis in conventie zal worden bekrachtigd en dat het vonnis in reconventie zal worden vernietigd, met veroordeling van SmartTip in de proceskosten in reconventie. Capres zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep. Blijkens voormelde brief van mr Killan van 22 maart 2010 zijn partijen het eens geworden over de hoogte van de proceskosten in hoger beroep. Namens SmartTip is dit bij pleidooi bevestigd. Het hof zal derhalve dienovereenkomstig beslissen.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen;
en opnieuw rechtdoende:

-verklaart zich onbevoegd van de reconventionele vorderingen kennis te nemen;

- veroordeelt SmartTip in de kosten van het geding in reconventie en begroot deze aan de zijde van Capres tot op deze uitspraak op € 4.250,- aan salaris advocaat;

bekrachtigt het vonnis voor zover in conventie gewezen;

veroordeelt Capres in de kosten van het hoger beroep en begroot deze aan de zijde van SmartTip tot op deze uitspraak op € 85.000,- aan salaris advocaat en € 313,- aan verschotten.

Dit arrest is gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en M.W.D van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 augustus 2010, in aanwezigheid van de griffier.

10-1-10



Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr. P.J.M. van Schmidt
advocaat. app. geint.

De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

van Schmidt auf Altenstadt