

IN NAAM VAN DE KONING

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.173.965/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/456139/HA ZA 13-1362

Arrest d.d. 27 december 2016

inzake

HTW INFILTRATIETECHNIEK B.V.,

gevestigd te Enter,

appellante, geïntimeerde in het incidenteel appel,

hierna te noemen: HTW,

advocaat: mr M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

→ tegen

de vennootschap naar vreemd recht **PERMAVOID LIMITED**,

gevestigd te Warrington, Verenigd Koninkrijk,

geïntimeerde, appellante in het incidenteel appel,

hierna te noemen: Permavoid,

advocaat: mr. J.J.E. Bremer te Den Haag.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 27 maart 2015 is HTW in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 7 januari 2015 (hierna ook: het vonnis). Bij 'memorie van grieven tevens houdende akte tot wijziging van eis tevens akte houdende producties', met de producties 20 t/m 45 (hierna: MvG) heeft zij 11 grieven tegen dit vonnis aangevoerd. Tevens heeft HTW een 'akte houdende overlegging kostenspecificatie' ingediend. Permavoid heeft vervolgens een 'memorie van antwoord in het principaal appel met producties tevens houdende incidenteel appel', met de producties 17 t/m 32 (hierna: MvA/MvG-inc) genomen, waarin de grieven van HTW zijn bestreden en 2 incidentele grieven tegen het vonnis zijn opgeworpen. De incidentele grieven zijn door HTW bestreden in de memorie van antwoord in het incidenteel appel (MvA-inc).

Op 24 augustus 2016 heeft Permavoid een 9-tal voorwerpen ter griffie van dit hof gedeponeed.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 19 september 2016, HTW door haar advocaat, bijgestaan door ir. E. Bartelds, octrooigemachtigde, en Permavoid door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. J.H.A.M. Klaus, bijgestaan door ir. L. Jessen en ir. J.W. ten Dam, octrooigemachtigden. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA= Pleitnotitie in Appel, de pleitnotities in de eerste aanleg zullen worden aangeduid met: 'PE').

Met het oog op het pleidooi hebben beide partijen nog stukken aan het hof en de wederpartij gezonden, te weten:

- de producties 46 t/m 61 van HTW;
- de producties 33 t/m 42 van Permavoid.

Tegen overlegging van deze stukken is geen bezwaar gemaakt en er is geen reden voor ambtshalve weigering. Zij maken daarom deel uit van de gedingstukken. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De volgende feiten worden als vaststaand beschouwd.
 - a. Permavoid is houdster van het Europese octrooi EP 1 311 727 B1 (hierna: 'EP 727' of 'het octrooi') voor een wegdekfunderingsconstructie ("*a pavement with structural module*"). EP 727 is verleend op 4 juni 2008 op basis van een op 17 augustus 2001 ingediende aanvraag. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld.
 - b. De relevante conclusies van EP 727 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:
 1. A vehicular trafficked pavement structure comprising a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules (10) each comprising spaced-apart, substantially parallel top and bottom walls (12, 14) joined by a peripheral sidewall (16) defining an enclosed volume, the connection between said modules (10) being effected by a plurality of tie members (26) which prevent lateral movement of the modules (10) relative to one another, wherein the sub-base layer provides a structural layer, and the pavement structure comprises a subgrade where the sub-base layer is disposed directly on the subgrade, and a plurality of surface layers (92, 94) are disposed directly on top of the sub-base layer to provide a finished surface (96) to support vehicular traffic.
 2. A pavement structure according to claim 1, wherein each module (10) is formed from a top half (10A) which includes said top wall (12) and the upper part of said peripheral sidewall (16), and a bottom half (10B) defining said bottom wall (14) and the lower part of said peripheral sidewall (16).
 3. A pavement structure according to claim 2, wherein the top and bottom halves (10A, 10B) are each provided with a set of half-pillars (18A, 18B) extending within the enclosed volume towards one another, whereby the two set of half-pillars (18A, 18B) cooperate with one another to form pillars (18) extending between the top and bottom walls (12, 14) to resist vertical crushing of the module (10).
 4. A pavement structure according to claim 2 or 3, wherein the top and bottom half (10A, 10B) are two substantially identical integral plastics moulded components which are fitted one inverted on top of the other.
 5. A pavement structure according to any preceding claims, wherein the height of the peripheral sidewalls (16) is substantially less than both the width and the length of the top and bottom walls (12, 14).

6. A pavement structure according to any preceding claims, wherein each module (10) further comprises a network of bracing members (20, 22) extending between the pillars (18) within said enclosed volume to resist geometric deformation of said module (10) in a horizontal plane.

7. A pavement structure according to claim 6, wherein said sidewall (16) and said network (20, 22) are apertured to allow fluid flow both vertically and horizontally through said module.

(...)

10. A pavement structure according to any preceding claims, wherein said tie (26) members are adapted to clamp together abutting sidewalls (16) of a pair of adjacent modules (10).

11. A pavement structure according to claim 10, wherein the peripheral sidewall (16) of each module (10) is provided with a keyway for receiving one half of a tie member (26).

12. A pavement structure according to claim 11, wherein said keyway (24) is in the form of a female dovetail groove extending through the height of the sidewall.

13. A pavement structure according to claim 12, wherein each tie member (26) is an elongate member having a cross sectional outline of a pair of adjoined symmetrically identical trapezoids connected along the shorter of their parallel sides.

14. A pavement structure according to claim 13, wherein an elongate reinforcing member is disposed within the interior of the tie member (26).

15. A pavement structure according to any one of the preceding claims wherein a geomembrane or geotextile is disposed at at least one of above and below the sub-base layer.

(...)

17. A method of providing a vehicular trafficked pavement structure comprising providing a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules (10) each comprising spaced-apart, substantially parallel top and bottom walls (12, 14) joined by a peripheral sidewall (16) defining an enclosed volume, the connection between said modules (10) being effected by a plurality of tie members (26) which prevent lateral movement of the modules (10) relative to one another, wherein the method further comprises forming a subgrade (90) and disposing the sub-base layer directly on the sub-grade (90), the sub-base layer providing a structural layer, and then disposing a plurality of surface layers (92, 94) on top of the sub-base layer to provide a finished surface (96) for vehicular traffic.

18. A method according claim 17 wherein the sub-base layer comprises a plurality of layers of modules.

19. A method according to claim 18 comprising disposing a geotextile or geomembrane on the sub-grade (90).

20. A method according to anyone of claims 17 to 19 comprising disposing a geotextile or geomembrane on top of the sub-base layer.

In de Nederlandse vertaling luiden de onafhankelijk conclusies 1 en 17 en conclusie 15 van het octrooi als volgt:

1. Door voertuigen te berijden wegdekconstructie met een funderingslaag, welke funderingslaag bestaat uit een aantal met elkaar verbonden, in hoofdzaak kubusvormige modules (10), die elk op een afstand van elkaar gelegen, in hoofdzaak evenwijdige bovenste en onderste wanden (12,14) omvatten, die zijn verbonden door een over de omtrek lopende zijwand (16), die een omsloten ruimte bepaalt, waarbij de verbinding tussen de genoemde modules (10) tot stand wordt gebracht door een aantal verbindingselementen (26), die zijwaartse verplaatsing van de modules (10) ten opzichte van elkaar voorkomen, waarin de funderingslaag een constructieve laag verschaft en de wegdekconstructie een ondergrond omvat, waarbij de funderingslaag direct op de ondergrond is geplaatst, en een aantal oppervlaktelagen (92, 94) direct boven op de funderingslaag zijn geplaatst om een gereed oppervlak (96) te verschaffen voor het dragen van het voertuigverkeer.

15. Wegdekconstructie volgens een van de voorafgaande conclusies, waarin een geomembraan of geotextiel is geplaatst boven en/of onder de funderingslaag.

17. Werkwijze voor het verschaffen van een door voertuigen bereden wegdekconstructie, omvattende het verschaffen van een funderingslaag, welke funderingslaag bestaat uit een aantal met elkaar verbonden, in hoofdzaak kubusvormige modules (10), die elk op een afstand van elkaar gelegen, in hoofdzaak evenwijdige bovenste en onderste wanden (12, 14) omvatten, die met elkaar zijn verbonden door een over de omtrek lopende zijwand (16), onder het bepalen van een omsloten ruimte, waarbij de verbinding tussen de genoemde modules (10) tot stand wordt gebracht door een aantal verbindingselementen (26), die zijwaartse beweging van de modules (10) ten opzichte van elkaar voorkomen, waarin de werkwijze vervolgens omvat het vormen van een ondergrond (90) en het direct op de ondergrond (90) plaatsen van de funderingslaag, welke funderingslaag een constructielaag verschaft, en het vervolgens op de funderingslaag plaatsen van een aantal oppervlaktelagen (92, 94) voor het verschaffen van een gereed oppervlak (96) voor voertuigverkeer.

Het octrooi bevat de volgende beschrijving van de stand van de techniek:

[0002] Traditional forms of sub-base layers have comprised particulate materials (usually natural aggregates) to provide the necessary structural and drainage characteristics within a pavement construction. For example, in GB2294077 a bed of gravel is used. EP 0943737 discloses an irrigation and drainage box. The boxes are designed such that two boxes can be placed with their open sides towards one another and can be connected together by columns provided in the boxes. The boxes can therefore be used alone, i.e. without any other type of box e.g. a lid, to form an irrigation drainage system. USA-5 373 661 discloses structured drainage bodies used as a material for roads.

Het octrooi bevat de volgende beschrijving van de uitvinding:

[0003] The invention provides a vehicular trafficked pavement structure comprising a sub-base layer, said sub-base layer comprising a plurality of connected, substantially cuboid modules according to claim 1 and a method of providing such a pavement structure according

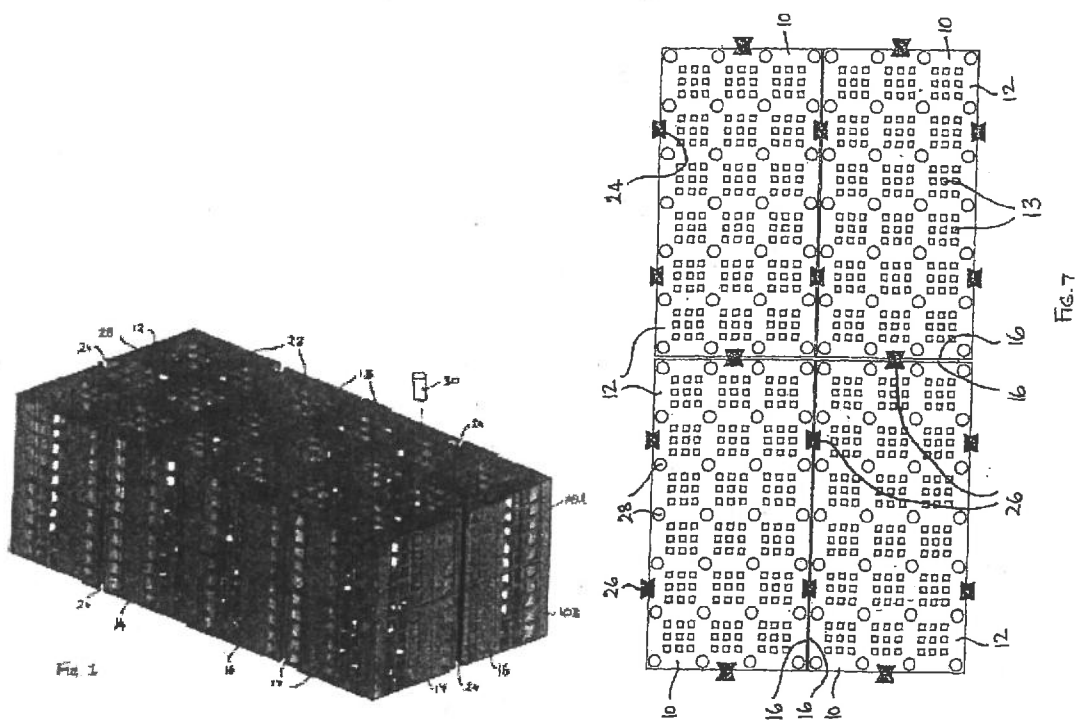
to claim 17.

[0004] The sub-base layer provides an inexpensive, lightweight, and strong layer with particular application as a replacement for aggregate layers in, pavements, roadways, car parks, and the like. Unlike aggregate layers, the sub-base layer provides an inherently level base on which to lay further materials.

[0006] An advantage of the invention is that the modules can be fabricated off-site and a sub-base layer built up rapidly on-site from the pre-fabricated modules.

[0007] The modules are used to form a non-particulate sub-base layer under any type of surface, permeable or impermeable, porous or nonporous, and in trafficked situations, to provide the dual function of structural layer and shallow storage reservoir. Inherent within the structure is a system of connectors which eliminates the potential for short-term and long-term creep of the sub-base layer.

Het octrooi bevat onder meer de volgende tekeningen:



- c. HTW brengt een product op de markt onder de naam 'Variobox' (hierna: 'de Variobox' en in meervoud 'de Varioboxen'). Het Variobox-systeem lijkt op het in figuur 1 bij EP 727 afgebeelde module-systeem volgens dat octrooi.

De vorderingen over en weer en het vonnis van de rechtbank

- 2.1 Stellende dat de Varioboxen alle kenmerken van conclusie 1 van EP 727 bevatten, en dat HTW door deze, in samenwerking met aannemers, in Nederland aan te bieden en op de markt te brengen voor wegdekconstructies, directe althans indirecte inbreuk maakt op dat octrooi, heeft Permavoid *in conventie* gevorderd een verbod aan HTW om inbreuk te maken op dat octrooi en een gebod aan HTW om een bericht te plaatsen op haar website waarin is vermeld dat HTW inbreuk heeft gemaakt op octrooirechten van Permavoid en dat zij het aanbieden van de wegdekconstructie met de Varioboxen moet staken, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, en met veroordeling van HTW tot vergoeding van de schade die Permavoid en haar licentienemers – Tree Ground Solutions B.V. (hierna: TGS) en Drain Products B.V. – hebben geleden, op te maken bij staat.
- 2.2 HTW heeft *in reconventie* gevorderd vernietiging van het Nederlandse deel van EP 727 op de gronden dat het octrooi niet nawerkbaar is, toegevoegde materie bevat, en niet nieuw en niet inventief is.
- 2.3 De rechtbank heeft, de vernietigingsvordering van HTW afwijzend, het inbreukverbod en de schadevordering ten behoeve van Permavoid toegewezen wegens inbreuk op conclusie 15 van EP 727. De rectificatievordering en de schadevordering ten behoeve van de licentienemers zijn afgewezen. HTW is in conventie en in reconventie in de artikel 1019h Rv-kosten veroordeeld.

De hoger beroepen; inleidende overwegingen

- 3.1 In het principaal appel is HTW opgekomen tegen het vonnis voor zover daarbij de vorderingen van Permavoid in conventie zijn toegewezen en haar eigen vordering in reconventie is afgewezen. In hoger beroep heeft HTW haar eis gewijzigd in die voege dat zij haar eis in reconventie voorwaardelijk heeft gemaakt, aldus dat deze alleen aan de orde is indien geoordeeld zou worden dat er sprake is van inbreuk (punten 88 en 240 MvG).
- 3.2 Het incidenteel appel van Permavoid is gericht tegen het vonnis voor zover daarbij haar vorderingen in conventie zijn afgewezen.

Uitleg van het octrooi

- 4.1 Het octrooi heeft betrekking op een door voertuigen te berijden wegdekconstructie (*'vehicular trafficked pavement structure'*) met een funderingslaag (*'sub-base layer'*) die bestaat uit kubusvormige modulen (kort gezegd: een boxen- of kratten-systeem, zie de in rov. 1.b weergegeven figuur 1 bij EP 727). In § 0002 van de beschrijving wordt aangegeven dat in de stand van de techniek funderingslagen bestonden uit specifiek materiaal, meestal natuurlijk aggregaat/granulaat (zoals grind, kiezels, kleine stenen) om de vereiste constructieve en drainage eigenschappen binnen de wegdekconstructie te verschaffen. Blijkens § 0007 van de beschrijving vervult in EP 727 het kratten-systeem de dubbele functie van funderingslaag en *'shallow storage reservoir'* (drainage). In dit octrooi komt dat systeem dus in de plaats van het traditionele aggregaat/granulaat.

- 4.2 In conclusie 1 van EP 727 is de funderingslaag ('*sub-base layer*') vermeld naast, en dus te onderscheiden van, de ondergrond ('*subgrade*'), waarop de funderingslaag 'direct' is geplaatst, en naast de oppervlaktelagen ('*surface layers*') die 'direct' op de funderingslaag zijn geplaatst. Deze funderingslaag verschaft volgens conclusie 1 de constructieve laag ('*structural layer*').
- 4.3 De gemiddelde vakman zal hieruit afleiden dat in EP 727 het alleen de daarin beschreven funderingslaag – dus: het kratten-systeem – is die de door het verkeer op de wegdekconstructie uitgeoefende (statische en dynamische) belasting (in de vorm van druk- en trekkrachten) moet opvangen om te voorkomen dat de ondergrond zal inklinken of verdichten (PA van Permavoid onder 1 en 29). De gemiddelde vakman zal hieruit verder begrijpen dat met het gebruik van twee maal de woorden 'direct' (aan de boven- en onderzijde van de funderingslaag) in conclusie 1 tot uitdrukking is gebracht dat er geen andere (tussen-)lagen zijn die ook een dergelijke opvangfunctie vervullen (zie ook punt 19 MvA/MvG-inc, waar Permavoid opmerkt dat er geen andere funderingslagen zijn en de punten 11 en 83 van haar PA, waar zij spreekt over de 'enige' constructieve laag die als fundering dient, en over 'vervanging van de complete wegfundering'; in dezelfde zin HTW in de punten 22-24, 41 en 233 MvG). Het octrooi laat daarmee wel de mogelijkheid open dat er tussenlagen zijn die een andere functie vervullen, zolang zij maar geen enkele bijdrage leveren aan de opvangfunctie/drukverdelingsfunctie. Hiervoor is bevestiging te vinden in volgcconclusie 15, waarin het aanbrengen van geomembraam of geotextiel boven of onder de funderingslaag wordt geclaimd en waaruit dus blijkt dat het toepassen van dergelijke niet-dragende tussenlagen niet met zich brengt dat niet meer aan de twee 'direct'-eisen is voldaan.

Inbreuk?

- 5.1 Volgens Permavoid heeft HTW inbreukmakende handelingen verricht door het Variobox-systeem (punten 7, 39 en 121 MvA/MvG-inc):
- aan te bieden voor het project Maankwartier te Heerlen;
 - aan te bieden, te leveren en toe te passen in het project Makassarplein te Amsterdam dat in juni 2013 is gerealiseerd;
 - aan te bieden voor een eerder project te Amsterdam dat onderwerp is van productie 8 van Permavoid, behelzend een e-mail van april 2013 (punt 102 MvA/MvG-inc), hierna te noemen: het Productie 8-project;
 - aan te bieden, te leveren en toe te passen voor/in projecten in Best en Roermond.

De rechtbank heeft inbreuk gezien in de onder b) en c) genoemde handelingen (rov. 5.50 van het vonnis), maar overwogen dat niet vaststaat dat bij de onder a) genoemde handeling sprake is geweest van inbreuk (rov. 5.52 van het vonnis). De onder d) genoemde handelingen zijn niet door de rechtbank beoordeeld. Zij zijn pas in hoger beroep aan Permavoids vorderingen ten grondslag gelegd, zij het dat het project in Best al in punt 44 van Permavoids PE was aangestipt.

- 5.2 HTW heeft niet betwist dat zij de in rov. 5.1 genoemde handelingen heeft verricht, maar zij heeft wel betwist dat die handelingen inbreuk op EP 727 opleveren. Daartoe heeft HTW onder meer aangevoerd dat voor een of meer van deze handelingen geldt dat:

- (i) haar Variobox-systeem niet wordt gebruikt voor een ‘door voertuigen te berijden wegdekconstructie’;
- (ii) niet voldaan is aan de directheids-eis(en) van EP 727 omdat zich een extra versteviging tussen de ondergrond en de Vario-boxen bevindt (punt 5 MvG);
- (iii) het Variobox-systeem geen enkele funderingsfunctie vervult omdat de ondergrond in het geheel niet vervormt (punt 8 MvA-inc; punt 1 PA).

Het Maankwartier te Heerlen

- 6.1 Het project Maankwartier te Heerlen bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder het Maanplein, gelegen op het dak van een Jumbo-supermarkt, en het Noordplein gelegen op het dak van een parkeergarage. Op 27 maart 2012 heeft HTW zich bij de projectleider (J. Heuts) gemeld met de mededeling dat zij begrepen had dat de gemeente Heerlen had besloten om hierbij een kunststof krattensysteem toe te passen. Op 14 augustus 2013 is een aanbestedingsprocedure gestart, waarop HTW heeft ingeschreven. Op 25 november 2013 heeft de gemeente HTW in kennis gesteld van het voornemen om haar uit te sluiten van verdere deelname en om de selectiefase verder af te ronden aan Drain Products B.V. (genoemd in rov. 2.1) aan wie het project uiteindelijk is gegund (zie hiervoor m.n. productie 13 van Permavoid in de eerste aanleg).
- 6.2 In punt 132 MvA/MvG-inc/punt 1 PA heeft Permavoid opgemerkt dat in het Maankwartier de kratten direct moesten worden geplaatst op gietasfalt/beton. Uit de punten 38 en 39 PA blijkt dat Permavoid hierbij het oog heeft op het Noordplein. In de daar voordoende situatie, waarbij de kratten direct op een betonnen ondergrond moesten worden aangebracht, kan naar het oordeel van het hof niet worden aangenomen dat de kratten als drukverdelende fundering fungeren. De betonnen ondervloer zal immers niet of nauwelijks vervormen door de door het verkeer uitgeoefende krachten en bovendien zelf als onderdeel van het dak ook weer een fundering vormen en hebben. Derhalve is niet voldaan aan het element van EP 727, dat de kratten de (complete) fundering vormen (zie rov. 4.3). Voor zover het aanbod betrekking had op het Noordplein, levert dat om deze reden geen octrooi-inbreuk op. Dit betekent tevens dat met HTW (punt 40 PA) moet worden aangenomen dat op het Noordplein de kratten uitsluitend of vooral bedoeld waren als drainagekratten op een harde ondergrond.
- 6.3 In de punten 38-41 PA heeft Permavoid – voor het eerst in deze procedure – de stelling betrokken dat op het Maanplein de boxen niet direct op het betonnen dak liggen, maar op een laag piepschuim van 120 mm dik die dient als isolatie voor de onderliggende supermarkt en die volgens Permavoid de ondergrond in de zin van het octrooi vormt. De boxen dienen hierbij als drukverdelende fundering omdat daarmee indeuking en aantasting van het piepschuim wordt voorkomen, aldus Permavoid. In haar stellingen in de punten 40 en 75 PA, dat zij haar kratten uitsluitend heeft aangeboden als drainagekrat op een harde grond en dat zij niet beter wist dan dat het ging om het plaatsen van kratten op gietasfalt, ligt besloten dat HTW niet wist dat op het Maanplein een laag piepschuim moest worden aangebracht. Hoewel dat zeker in het licht hiervan op haar weg lag, heeft Permavoid niet gesteld dat HTW dit ten tijde van haar aanbod wel wist althans behoorde te weten. Het moet er daarom voor worden gehouden dat dit niet geval was. Derhalve kan niet worden gezegd dat HTW in verband met het Maanplein haar kratten heeft aangeboden voor gebruik van het

geotrooierde (artikel 53 ROW) en – omdat zij niet wist of behoorde te weten dat het door haar aangeboden voor de geotrooierde toepassing bestemd en geschikt was – evenmin dat zij indirecte octrooi-inbreuk heeft gepleegd (artikel 73 ROW).

- 6.4 In verband met het Maankwartier te Heerlen is kortom van (directe of indirecte) octrooi-inbreuk geen sprake is. Bovendien: nu HTW wist noch behoorde te weten van de inbreuk, kan zij in ieder geval niet schadeplichtig zijn geworden (artikel 70 lid 4 ROW) en kan ook geen dreiging van (indirecte) inbreuk worden aangenomen, waardoor een verbod niet aan orde is. Hierbij komt nog dat de gemiddelde vakman de laag piepschuim, die alleen om zijn isolerende werking is voorgeschreven, niet als een ‘ondergrond’/‘sub-grade’ in de zin van EP 727 zal beschouwen. Ook om deze reden kan niet worden gezegd dat de geotrooierde constructie of een wezenlijk bestanddeel met het oog op toepassing daarvan is aangeboden.

Het Makassarplein

- 7.1 De Varioboxen zijn op het Makassarplein in Amsterdam aangebracht aan de randen daarvan, zie punt 59 MvG, waarbij verwezen wordt naar de oranje arcering op de als productie 38 bij die memorie overgelegde bouwtekening, en punt 27 van Permavoids PA, waarin eveneens verwezen wordt naar die tekening alsook naar de door haar middels de producties 14, 20, 21 en 33 overgelegde foto’s. Uit deze foto’s blijkt dat de plaatsten waaronder de Varioboxen zijn aangebracht, trottoirs betreffen zoals HTW ook heeft gesteld (zie de punten 59 en 73 MvG) en door Permavoid niet is bewist.
- 7.2 In de punten 49, 54-62, 68-101 en 253 MvA en 25-27 PA heeft Permavoid aangevoerd dat op de oranje gearceerde randen van het Makassarplein – hierna kortweg te noemen: de trottoirranden – voertuigverkeer werd verwacht en dat die randen ook worden bereden door voertuigen. Daarom vormen deze randen in de visie van Permavoid door voertuigen te berijden wegconstructies in de zin van EP 727.
- 7.3 HTW betwist dit (o.m. punten 57, 58, 75, 157, 158 en 225 MvG). Volgens haar reikt de bescherming van EP 727 niet verder dan wegen die met zwaar verkeer worden belast, namelijk doorgaande wegen c.q. rijwegen (PA onder 12). Bij sporadisch verkeer is er nog geen rijweg in de zin van EP 727 en een trottoir maakt geen deel uit van het wegdek, aldus HTW (punt 73 MvG), die hieraan toevoegt dat het niet de bedoeling is dat voertuigen op de trottoirranden rijden en dat een eventuele schending van bedoeld gebruik daarvan – kort gezegd: illegaal gebruik – niet met zich kan brengen dat aan het element ‘door voertuigen te berijden wegconstructie’ van EP 727 is voldaan (punt 66 MvG). Verder heeft HTW naar voren gebracht dat de in de oorspronkelijke aanvraag van EP 727 opgenomen term ‘*pavement*’ in de verleende conclusies is geworden: ‘*vehicular-trafficked pavement structure*’, kennelijk om afstand te nemen van de stand van de techniek (MvG onder 93 en 193; PA onder 103 en 104).
- 7.4 Deze stellingen van HTW nopen tot een onderzoek van het verleningsdossier dat door HTW in de eerste aanleg in het geding is gebracht.

In de oorspronkelijke aanvraag om EP 727 van 17 augustus 2001 staat (onder meer) het volgende vermeld (onderstrepingen door het hof):

- *'This invention relates to a structural module for use, for example, in the creation of a structural sub-base layer within a pavement, building foundation or soft landscaping area'* (blz. 1, r. 3-5);
- *'Traditional forms of sub-base layers have comprised particular materials (usually natural aggregates) to provide the necessary structural and drainage characteristics within a pavement construction'* (blz. 1, r. 7-11);
- *'The modules according to the invention can be used to form a non-particular sub base layer under any type of surface, permeable or impermeable, porous or non porous, and in both trafficked and non-trafficked situations (...)'*, (blz. 2, r. 14-18).

In deze aanvraag hadden de conclusies betrekking op *'a sub base layer for use in construction'*.

In een brief van 10 december 2004 heeft de gemachtigde van Permavoid het volgende aan het Europees Octrooibureau (EOB) geschreven:

'Sub-base layers are often made of aggregate, and the structures constructed thereof often comprise a road pavement. As evidence of the meaning of this term, we enclose a copy of a list of definitions used by The Construction Industry Research and Information Association (CIRIA) (...)'.

In de aan deze brief gehechte lijst (blz. 12 uit CIRIA C582) staat bij **'Road Pavement'** vermeld:

'The load-bearing structure of a road (Note: the path at the side of a road, commonly referred to as a pavement, is the footway)'.

Naar aanleiding van vragen die bij de examioner bij het EOB waren gerezen in verband met een octrooi uit de prior art (US-A-5 373 661 uit 1994, 'Furukawa') heeft de gemachtigde van Permavoid op 5 december 2006 het volgende geschreven:

'All pavements have three parts: the surface (wearing or surface course), the structure (base or road base) and the foundation (...). I can find no teaching in the 1994 US document which refers to the function or the purpose of the foundation of a pavement, or indeed to the function of any component of a pavement. Indeed, I can find no reference in the document to pavements (in American English, a pavement is the structural part of a highway, not a footway as it is often taken to mean in British English)'.

Op 21 december 2006 heeft Permavoids gemachtigde het volgende aan het EOB geschreven:

'(...) claim 1 has been amended to specify that the pavement structure is a 'vehicular trafficked' pavement structure (...)'. (blz. 1)

In de beschrijving van EP 727 is de hiervoor weergegeven passage van blz. 1, r. 3-5 vervangen door:

'This invention relates to a vehicular trafficked pavement structure with a sub-base layer created by using a structural module',

terwijl de uiteindelijke conclusies niet langer zien op *'a sub base layer for use in construction'*, zoals in de oorspronkelijke aanvraag het geval was, maar op *'a vehicular trafficked pavement structure'*.

- 7.5 Uit het voorgaande blijkt dat Permavoid tijdens de verleningsprocedure afstand heeft gedaan van de oorspronkelijk geclaimde *'sub base layer under any type of surface'*

voor zover deze ook zag op andere dan '*vehicular trafficked pavement structures*' en dat zij de reikwijdte van haar octrooi heeft beperkt in die zin dat daar niet onder vallen constructies die niet bestemd zijn om door voertuigen te worden bereden. Nu de gemachtigde van Permavoid tijdens de verleningsprocedure uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven een '*footway*' niet als onderdeel van een '*pavement*' te zien, kan in ieder geval een trottoir – dat niet bestemd is om door voertuigen bereden te worden – niet worden beschouwd als een constructie als bedoeld in EP 727.

- 7.6 Het hof neemt niettemin met Permavoid aan dat een trottoir, waarop het rijden van voertuigen wordt verwacht, als een door voertuigen te berijden wegdekconstructie als bedoeld in EP 727 is aan te merken. Het onder 7.5 overwogene staat hieraan niet in de weg omdat er dan in zoverre geen trottoir/'*footway*' volgens gangbaar spraakgebruik is. Wanneer echter een trottoir in de praktijk wordt bereden/gebruikt door voertuigen zonder dat dit werd verwacht c.q. de bedoeling was en is, dan is een trottoir echter niet te kwalificeren als een 'door voertuigen te berijden wegdekconstructie' in de zin van EP 727.
- 7.7 De vraag is nu of – bij de planning van dat plein/de vaststelling van het bestek – inderdaad werd verwacht dat de trottoirranden van het Makassarplein door voertuigen zouden worden bereden, waarbij volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast en stelplicht op Permavoid rusten.
- 7.8 Uit de bij de producties 14, 20, 21 en 33 door Permavoid overgelegde foto's blijkt niet dat de zojuist geformuleerde vraag bevestigend moet worden beantwoord. Het beeld dat uit deze foto's naar voren komt is dat van de trottoirranden gebruik wordt gemaakt om – zoals in de praktijk wel eens gebeurt bij alleen voor voetgangers bestemde trottoirs – auto's en motoren/scooters te parkeren en dat daarop af en toe een utiliteitsvoertuig (een vuilniswagen, veegwagen, hoogwerker of verhuishwagen) aanwezig is. Deze foto's bevatten geen aanwijzing dat het rijden van voertuigen op de trottoirranden verwacht werd c.q. de bedoeling was. De indruk die bij waarneming van de foto's achterblijft is vooral die van voertuigen op een trottoir die daar niet horen en daarop 'illegaal' zijn geparkeerd/geplaatst. Uit de foto's wordt ook niet duidelijk dat het de bedoeling was/verwacht werd dat de utiliteitswagens de trottoirranden zouden betreden. Ook dit kan 'illegaal' zijn gebeurd. Uit het feit dat een grote veegwagen op de foto's is te zien, valt evenmin af te leiden dat het, bij de planning van het Makassarplein, de bedoeling was dat de trottoirranden zouden worden geveegd door zulke wagens, en niet bijvoorbeeld door lichte veegkarretjes.
- 7.9 Ter onderbouwing van haar stelling, dat op de trottoirranden voertuigverkeer werd verwacht heeft Permavoid verder gewezen op:
- i) het handboek Puccini-methode, Inrichting openbare ruimte, onderdeel Rood, deel I, beleid, van de gemeente Amsterdam (hierna: het handboek Puccini-methode, productie 24 bij MvA);
 - ii) een verklaring van 21 december 2015 van Steinvooite, voormalig adviseur stedelijk Groen bij het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA), de partner van de gemeente Amsterdam op het gebied van grond- en wegbouw (productie 27 bij MvA);
 - iii) een rapport 'Onderzoek groeiplaats bomen IJburg (...)' (productie 28 bij MvA) en een rapport Onderzoek groeiplaats bomen; Prinsengracht en Laan van NOI (productie 29 bij MvA), beiden uit 2010;

iv) het bestek voor het Makassarplein (productie 39 van HTW).

7.10 De in dit verband relevante passage van het handboek Puccini-methode is volgens Permavoid te vinden op blz. 21 daarvan, en luidt als volgt:

‘Boomkratjes

In een omgeving waar de ondergrond wordt belast door (zwaar) verkeer of veegwagens, zoals bijvoorbeeld onder parkeervakken, zijn druk verdelende ‘kratjes’ nodig. Deze worden op bomenzand aangebracht en verdelen piekbelastingen van geparkeerde auto’s, zodat het bodemzand niet te veel wordt verdicht en boomwortels onbelemmerd kunnen groeien.’

Hier staat echter niet dat op trottoirs als aan de randen van het Makassarplein aanwezig het rijden van voertuigen wordt verwacht. In de verklaring van Steinvooorte is opgemerkt dat voertuigverkeer te verwachten valt in ‘situaties’ als ‘rijwegen zoals parkeervlakken, inritten en servicestroken’ (6^e alinea). Ook hier wordt niets gezegd over trottoirs als aan de randen van het Makassarplein aanwezig. Dergelijke trottoirs kunnen niet zonder meer gelijk worden gesteld met de parkeervakken, inritten en servicestroken. Opvallend is verder dat in de verklaring van Steinvooorte – die in 2015 is opgemaakt op verzoek van Permavoid – niets wordt gezegd over het Makassarplein, laat staan over de te verwachten voertuigbelasting aan de trottoirranden daarvan, maar dat daarin met algemeenheden is volstaan. Het had, indien op de trottoirranden van het Makassarplein voertuigverkeer werd verwacht, voor de hand gelegen dat Permaviod Steinvooorte zou hebben gevraagd om hierover te verklaren. Ook de in rov. 7.9 bij iii) genoemde rapporten gaan niet over het Makassarplein. Uit de bij de producties 28 en 29 overgelegde foto’s van de desbetreffende projecten blijkt bovendien dat deze betrekking hadden op parkeervlakken, en niet op trottoirs.

7.11 In het bestek voor het Makassarplein worden voor de trottoirranden ‘Permavoid units’ voorgeschreven (zie nummer 6020 op blz. 48 van het bestek, vgl. punt 67 MvG), hetgeen volgens dat bestek moet worden gelezen als: Permavoid of gelijkwaardig. Naar stelling van Permavoid worden haar units alleen maar voorgeschreven als er voertuigverkeer wordt verwacht (PA onder 34), en wel omdat waar (zwaar) verkeer wordt verwacht drukverdelende kratten nodig zijn (MvA onder 80). De hiermee ontvouwde redenering – dat het voorschrijven van Permavoid-kratten duidt op verwacht voertuigverkeer – berust op de veronderstelling dat opvang van de druk van (zwaar) verkeer altijd de primaire functie van zulke kratten is, maar reeds het onder 6.2 *in fine* vastgestelde feit dat op het Noordplein in Heerlen de kratten uitsluitend/vooral een drainage-functie hebben, toont aan dat deze veronderstelling in haar algemeenheid niet opgaat. Volgens HTW gaat die veronderstelling ook niet op voor het Makassarplein. Zij stelt namelijk dat de Varioboxen onder de trottoirranden zijn aangebracht voor de groenvoorziening, onder meer voor het creëren van een tweede maaiveld, dat wil zeggen: een luchtstrook in de boxen waar wortels niet doorheen kunnen groeien, waardoor voorkomen wordt dat het bovenliggende oppervlak wordt beschadigd (PA onder 54 en 63).

7.12 In het bestek voor het Makassarplein bij nummer 6020 is het volgende opgenomen (zie ook punt 45 van HTW’s PA):

‘Aanbrengen boomkratten

Lev. en aanbrengen Permavoid units, dik 85 mm

Situering: nieuw te planten bomen aan de rand van het Makassarplein

Betreft: aanbrengen wapeningsgaas, units teelgrond in units en geotextiel (...)

Aanbrengen op bomenzand (...)

- Wapeningsgaas

Aanbrengen tussen boomkratten en bomengrond (...)'.

- 7.13 Uit het feit dat het bestek voorschrijft dat in de units – en dus in alle units – teelgrond moet worden aangebracht en dat (al) deze boomkratten/units moeten worden gesitueerd bij ‘nieuw te planten bomen’ is af te leiden dat er bij de vaststelling van het bestek van uit werd gegaan dat aan de randen van het Makassarplein een niet gering aantal bomen zou worden geplaatst. Wanneer het de bedoeling zou zijn geweest om die randen maar op enkele plaatsen van een boom te voorzien, dan had volstaan kunnen worden met het voorschrijven van units met teelgrond op die enkele plaatsen en zou voor de situering daarvan niet zijn bepaald: bij nieuw te planten bomen. De omstandigheid dat van plaatsing van een niet gering aantal bomen op de trottoirranden werd uit gegaan is moeilijk te rijmen met de stelling van Permavoid dat op die randen voertuigverkeer werd verwacht: het ligt niet voor de hand om te rijden op een trottoir met een niet gering aantal bomen. Vanuit deze optiek was het ook niet nodig om verkeer belemmerende voorzieningen (paaltjes, verhoogde trottoirbanden) aan te brengen. Het feit dat dit niet is gebeurd, duidt er dus – anders dan Permavoid meent (punt 92 MvA) – geenszins op dat op de trottoirranden rijverkeer werd verwacht, nog daarvan afgezien dat in het algemeen niet geldt dat trottoirs waarop zulke voorzieningen ontbreken, bestemd zijn voor voertuigen. De tekst van het bestek biedt al met al een sterke aanwijzing voor de juistheid van de stelling van HTW dat op het Makassarplein de kratten waren voorgeschreven uit het oogpunt van groenvoorziening, en een contra-indicatie voor de stelling van Permavoid dat daarop voertuigverkeer werd verwacht.
- 7.14 Bij het door Permavoid in punt 91 MvA/MvG-inc gestelde feit, dat, zoals ook uit de foto's blijkt, de varioboxen voornamelijk liggen op plaatsen op de trottoirranden waar geen bomen staan, gaat het om de situatie zoals die nu is, en niet op de situatie zoals die blijkens het onder 7.13 overwogene werd verwacht, namelijk: met een niet gering aantal bomen. De gedachte dringt zich op dat tot dusverre (veel) minder bomen zijn geplant dan de bedoeling was. Ook uit voormeld feit kan daarom niet worden afgeleid dat op de trottoirranden verkeer werd verwacht. Het door Permavoid voorts (in de punten 90 en 91 MvG) gestelde feit, dat op tal van andere plekken op het Makassarplein bomen staan en daar geen Varioboxen zijn gebruikt, rechtvaardigt evenmin de daaraan door Permavoid verbonden gevolgtrekking, dat die boxen niet van belang zijn voor boomgroei en dus op de trottoirranden moeten zijn aangebracht met het oog op voertuigverkeer. Dat feit kan net zo goed hieruit worden verklaard dat de boxen alleen geïndiceerd worden geacht bij een vrij grote boomedichtheid en niet op plekken waar, zoals wellicht op de door Permavoid bedoelde plekken elders op het Makassarplein, slechts enkele bomen zijn geplaatst.
- 7.15. Zoals door HTW is aangevoerd in de punten 59-64 en 227 MvG en naar voren komt uit de door Permavoid ingekleurde bestektekening zijn op de plekken op het Makassarplein die onbetwist zijn bestemd voor voertuigverkeer, zoals opritten, geen

Varioboxen aangebracht (vgl. ook punt 44 van HTW's PA). Op basis van de stelling van Permavoid, dat de boxen juist en alleen gebruikt worden wanneer voertuigverkeer is te verwachten, had het in de rede gelegen dat dat wel het geval zou zijn. Nu Permavoid hiervoor geen verklaring heeft gegeven, vormt deze omstandigheid andermaal een contra-indicatie voor die stelling van Permavoid en een verdere aanwijzing voor de juistheid van de stelling van HTW, dat de boxen onder de trottoirranden waren aangebracht uitsluitend om redenen van groenvoorziening.

7.16 Het onder 7.8 t/m 7.15 overwogene overziend mist naar het oordeel van het hof de stelling van Permavoid, dat op de trottoirranden van het Makassarplein autoverkeer was te verwachten, een voldoende onderbouwing, zodat deze stelling moet worden gepasseerd en voor bewijslevering te dien aanzien geen plaats is. Dit laatste geldt overigens ook wanneer die stelling wel als voldoende onderbouwd zou moeten worden aangemerkt, hetgeen als volgt wordt toegelicht. In punt 287 MvA heeft Permavoid een aantal bewijsoanbiedingen gedaan, onder meer, voor zover hier van belang, van haar stellingen dat:

- a) 'HTW inbreuk maakt op het Octrooi, doordat zij in Amsterdam, Heerlen, Best en Roermond haar Varioboxen heeft aangeboden en/of geïnstalleerd of heeft doen installeren, onder meer door (getuigen)verklaringen van onder meer de heer Herman Steinevoorte (...), aannemers en nadere foto's van de daadwerkelijke inbreuk, onder meer op het Makassarplein';
- b) 'het voor HTW uit het voorschrijven van "Permavoid (of gelijkwaardig)" in de bestekken van het Makassarplein te Amsterdam en het Maankwartier te Heerlen duidelijk had moeten zijn, dat deze voorschrift inhiel dat er sprake was van een door voertuigen te berijden wegconstructie (...)'.

Met geen van deze aanbiedingen is voldoende gespecificeerd bewijs aangeboden van de concrete stelling dat op de trottoirranden van het Makassarplein voertuigverkeer was te verwachten. In aanbod a), dat heel algemeen betrekking heeft op de inbreuk, wordt niets over die stelling gezegd en de formulering daarvan duidt er ook niet op dat daarmee tevens op die stelling wordt gedoeld. In aanbod b) wordt wel melding gemaakt van de stelling dat er op het Makassarplein sprake was 'van een door voertuigen te berijden wegconstructie', doch het aanbod zelf is volledig toegespitst op de stelling dat het voor HTW uit het voorschrijven van de Permavoid-units duidelijk moest zijn dat daarvan sprake was. Uit de formulering van dit aanbod is niet af te leiden dat het ook ziet op de stelling dat op het Makassarplein sprake was van een door voertuigen te berijden wegconstructie. Hierbij is van belang dat Permavoid haar bewijsoanbiedingen onmiskenbaar met grote zorgvuldigheid heeft geredigeerd, waardoor er geen grond is om te veronderstellen dat de formulering daarvan haar bedoelingen wel eens niet correct zou kunnen weergeven.

7.17 Het voorgaande resumerend kan niet worden aangenomen/bewezen worden geacht dat met aanbieden/aanbrengen van de Varioboxen voor/op het Makassarplein is voldaan aan het element van EP 727 dat sprake is van een 'door voertuigen te berijden wegdekconstructie'. Dit betekent dat daarin geen (directe of indirecte) octrooi-inbreuk door HTW is gelegen.

Best en Roermond

- 8.1 HTW heeft haar varioboxen aangebracht onder parkeervakken bij boomgroeiplaatsen in Best (punt 133 MvA en productie 22 daarbij; productie 41, punten 52-59 PA, alsook productie 60 van HTW) en Roermond (productie 34; punten 52-59 PA, alsook productie 58 van HTW).
- 8.2 In punt 67 PA heeft HTW gesteld dat in Best en Roermond een extra laag, bestaande uit bomengranulaat, in de grond is aangebracht voordat de boxen werden geplaatst. Dit is door Permavoid niet (gemotiveerd) betwist, zie bijv. punt 55 van haar PA. Voormelde stelling van HTW komt er op neer dat deze laag bomengranulaat deel uitmaakt van de funderingslaag/'sub base', zodat de boxen niet direct op de ondergrond/'sub grade' liggen zoals EP 727 eist.
- 8.3 Permavoid heeft erkend dat bomengranulaat – dat op basis van lava of breuksteen kan worden gemaakt – op zichzelf gebruikt kan worden voor fundering (punt 53 PA). Op blz. 38 van het door Permavoid als bijlage 1 bij haar productie 41 overgelegde rapport 'Groeiplaatsinrichting Bomen Centrumplan Best' is het volgende te lezen:
- 'Naast de goede draagkracht (CBR-waarde > 45) is lava poreus (...). Boomgranulaat is het best toepasbaar in verkeersklasse 3 en 4 en met een goed drukverdelingsstelsel is verkeersklasse 5 mogelijk'.*
- Op bladzijde 51 van het door Permavoid als bijlage 2 van haar productie 41 overgelegde 'Handboek Bomen' is het volgende vermeld:
- * *Lava Bomengranulaat (...)*
Toepassing: Matige belastingeisen: parkeerstroken en -vakken (...)
- * *Breuksteen Bomengranulaat (...)*
Toepassing: Zware (maximale) belastingeisen: rijwegen en busbanen'.
- 8.4 Het onder 8.3 overwogene vormt een sterke aanwijzing voor de juistheid van de stelling van HTW, dat in Best en Roermond het bomengranulaat – naast de boxen die wellicht een belangrijk deel daarvan voor hun rekening nemen – in ieder geval enige functie vervullen bij de opvang van de door het verkeer uitgeoefende krachten/drukverdeling. In de punten 53-59 PA heeft Permavoid wel gesteld dat het bomengranulaat niet de fundering is, maar zij heeft niet concreet gesteld dat het bomengranulaat geen enkele functie vervult bij de opvang van verkeerskrachten. Bovendien heeft Permavoid niet bewezen dat het bomengranulaat hieraan geen enkele bijdrage levert – haar met het oog daarop in de punten 53-58 PA ontvouwde redenering is daartoe ontoereikend – en heeft zij dit evenmin gespecificeerd te bewijzen aangeboden. Bij deze stand van zaken moet er vanuit worden gegaan dat het bomengranulaat een onderdeel van de fundering vormt, zodat, gezien het onder 4.3 overwogene, ook in Best en Roermond geen sprake was van (directe of indirecte) octrooi-inbreuk.

Het Productie 8-project

- 9.1 Bij het Productie 8-project ging het om een aanbestedingsprocedure waaraan TGS (genoemd in rov. 2.1) deelnam, en waarin HTW ten tonele is verschenen met haar Variobox-systeem. De gemeente heeft TGS vervolgens om meer uitleg over het

Permavoid-product gevraagd teneinde beide systemen te kunnen vergelijken. TGS heeft hierop geantwoord en dit antwoord doorgestuurd naar de aannemer van HTW, Boogaard Infra B.V. Daarna heeft Jongeleen van Boogaard Infra B.V. namens HTW een e-mail gestuurd aan De Baare van de gemeente (door Permavoid overgelegd als productie 8), waarin hij commentaar heeft gegeven op de door TGS genoemde voordelen van het Permavoid-systeem en waarin hij, kort gezegd, heeft opgemerkt dat de Variobox een funderingsvervanger, en niet een boomkratoplossing is (zie voor de uitgebreide tekst: rov. 2.16 van het vonnis).

- 9.2 Uit punt 78 MvG en de daarin genoemde productie 29 lijkt te volgen dat het Productie 8-project hetzelfde project is als het Makassarplein-project. Als dat zo zou zijn – Permavoid heeft dat niet aangevoerd – dan deelt het op het Productie 8-project gebaseerde inbreukargument het lot van het op het Makassarplein-project gestoelde inbreukargument en zou het in productie 8 vervatte aanbod (hierna: het productie 8-aanbod) om de onder 7.17 genoemde reden niet zijn gedaan voor gebruik van het geotrooieerde. In aanvulling hierop en voor het geval het hier zou gaan om een ander project wordt nog het volgende overwogen.
- 9.3 De algemene betwisting van HTW in de aanvang van de MvG (in punt 5 daarvan), dat bij haar systeem aan de 'directheids'-eis is voldaan, moet geacht worden ook te zien op het Productie 8-project. Specifiek met het oog op dit project heeft HTW opgemerkt dat het begrip fundering op zich gewoon gebruikt mag worden (punt 159 MvG).
- 9.4 In de opmerkingen van Jongeleen wordt niet aangegeven dat de Varioboxen als enige voor de opvang van de krachten zorgen. Uit het onder 6.2 en 8.4 overwogene blijkt dat het niet uitzonderlijk is dat naast de Varioboxen andere funderende lagen worden toegepast. Het octrooi geeft geen monopolie op het gebruik van het krattensysteem als funderingsvervanger, maar alleen op het gebruik van zo'n systeem als enige vervanger van de complete fundering, zonder andere dragende laag. In het productie 8-aanbod ontbreekt dit element.
- 9.5 In de punten 75 en 218 MvG heeft HTW naar voren gebracht dat de Varioboxen 'nooit' worden aangeboden voor de fundering van 'door voertuigen te berijden wegdekconstructie'. In de punt 220 en 221 MvG heeft HTW gepreciseerd dat uit de correspondentie tussen haar en de gemeente Amsterdam niet blijkt dat HTW de Varioboxen heeft aangeboden voor een 'door voertuigen te berijden wegdekconstructie'. In productie 8 is inderdaad niet te lezen dat Jongeleen heeft gezegd dat de Variobioxen hiervoor gebruikt konden worden of daarvoor bestemd waren. Ook dit element ontbreekt dus in het productie 8-aanbod.
- 9.6 Gelet op dit een en ander is er onvoldoende grond voor het oordeel dat bij het Productie 8-project door of vanwege HTW een aanbod is gedaan om (de Varioboxen voor) het geotrooieerde te gebruiken. Bij dit project kan dus evenmin octrooi-inbreuk worden aangenomen.
- 9.7 In elk geval is louter de e-mail van Jongeleen uit 2013 van onvoldoende gewicht om een zodanige dreiging van nadere inbreuk(en) door HTW aanwezig te kunnen achten dat een verbod (of een andere maatregel) is gerechtvaardigd, terwijl de mogelijkheid

dat Permavoid louter als gevolg van die e-mail schade heeft geleden, niet aannemelijk is.

Slotsom

- 10.1 De bewijsaanbiedingen die in Permavoid in de punten 286 en 287 MvA heeft gedaan worden – ook voor de andere dan in de rov. 7.16 en 8.4 genoemde onderwerpen – gepasseerd op de gronden dat zij hetzij niet (voldoende) zijn gespecificeerd, hetzij niet terzake dienend zijn.
- 10.2 Uit het voorgaande volgt dat niet kan worden vastgesteld dat HTW zich aan (directe of indirecte) octrooi-inbreuk heeft schuldig gemaakt. De vorderingen van Permavoid, die berusten op de stelling dat dit wel het geval is, zijn daarom niet toewijsbaar. Dit betekent dat:
- het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover daarbij in conventie die vorderingen zijn toegewezen;
 - de grieven van HTW in het principaal appel slagen voor zover zij betrekking hebben op het geschil in conventie;
 - de grieven van Permavoid in het incidenteel appel falen.
- Aan de beoordeling van HTW's vordering in reconventie komt het hof niet toe omdat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder die thans is ingesteld, te weten dat geoordeeld wordt dat sprake is van octrooi-inbreuk. Dit brengt tevens met zich dat het hof niet toekomt aan de op de reconventionele vordering betrekking hebbende grieven in het principaal appel. De beslissing van de rechtbank in reconventie is derhalve niet bestreden, zodat het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd.
- 10.3 Als de daarin in het geheel respectievelijk grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Permavoid worden veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg in conventie en van het (principaal en incidenteel) hoger beroep. De kosten van HTW in de eerste aanleg zijn door haar begroot op € 117.833,05. De helft daarvan (dus € 58.916,52) is toe te rekenen aan de conventie. In hoger beroep heeft HTW haar kosten begroot op € 273.458,56. In de punten 293-296 MvA heeft Permavoid daartegen verweer gevoerd. Uitgangspunt is dat (alleen) de redelijke en evenredige kosten voor vergoeding in aanmerking komen. De door HTW in de eerste aanleg in conventie opgevoerde kosten voldoen aan deze maatstaf, maar het voor het hoger beroep gevorderde bedrag komt buitensporig voor, in aanmerking ook nemende dat de zaak in hoger beroep niet wezenlijk anders is komen te liggen dan in de eerste aanleg, zodat niet valt in te zien dat HTW's belangenbehartigers in hoger beroep nog heel veel extra tijd/geld aan de zaak hebben moeten besteden. De redelijke en evenredige kosten van het hoger beroep zullen worden vastgesteld op € 110.000,-.

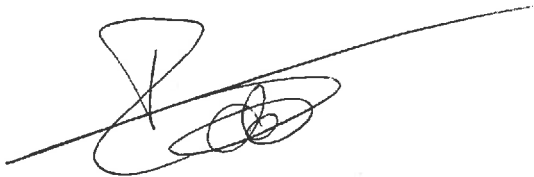
Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 7 januari 2015, voor zover daarbij de vorderingen van Permavoid in conventie zijn toegewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

-
- * wijst de vorderingen van Permavoid af
 - * veroordeelt Permavoid in de kosten van HTW in de eerste aanleg in conventie, begroot op € 58.916,52;
 - bekrachtigt voormeld vonnis voor het overige;
 - veroordeelt Permavoid om aan HTW terug te betalen hetgeen HTW uit hoofde van de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg in conventie aan Permavoid heeft betaald, met wettelijke rente vanaf de dag van betaling tot aan de dag van terugbetaling;
 - veroordeelt Permavoid in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van HTW begroot op € 110.000,-;
 - verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en M.W.D. van der Burg; het is in het openbaar uitgesproken op 27 december 2016 in tegenwoordigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.W. Rysdyk
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag