

arrest **IN NAAM VAN DE KONING**

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummers : 200.127.489/01 en 200.141.599/01

Zaaknummer rechtbank : 415046 / HA ZA 12-354

arrest van 17 januari 2017

inzake

REMU OY,
gevestigd te Äthäri (Finland),
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
hierna te noemen Remu,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Utrecht,

tegen

KNOOP MACHINERY B.V.,
gevestigd te Tynaarlo,
WATERKING B.V.,
gevestigd te Tynaarlo,
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
hierna te noemen: Knoop c.s.,
advocaat: mr. D. Knottenbejt te Rotterdam.

1. Het geding

Bij exploit van 25 januari 2013 is Remu in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 9 januari 2013 (hierna: het Eerste vonnis). Bij memorie van grieven (met producties, waaronder vijf hulpverzoeken, hierna: MvG) heeft Remu vijf grieven tegen het Eerste vonnis geformuleerd. Bij exploit van 16 januari 2014 is Remu in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag in dezelfde zaak tussen partijen gewezen vonnis van 6 november 2013 (hierna: het Tweede vonnis). Bij memorie van grieven tevens incident tot gevoegde behandeling heeft Remu één grief tegen het Tweede vonnis geformuleerd en tevens verzocht dat beide zaken gevoegd worden behandeld. Knoop c.s. heeft in haar memorie van antwoord in het incident geconcludeerd tot voeging. Bij arrest van 11 november 2014 (waarin meer uitvoerig het verloop van de procedures tot die datum is beschreven) heeft het hof de voeging van beide zaken bevolen. Bij memorie van antwoord (in beide zaken), tevens houdende incidenteel appel (met producties, hierna: MvA/MvG-inc) heeft Knoop c.s. de grieven van Remu bestreden en 4 incidentele grieven aangevoerd, waarvan 3 een eisvermeerdering inhouden en 1 grief is gericht tegen het Tweede vonnis. Remu heeft in haar memorie van antwoord in incidenteel appel (met producties, waaronder 5 verdere hulpverzoeken, hierna: MvA-inc) de

incidentele grieven van Knoop c.s. bestreden. Nadien hebben partijen aanvankelijk arrest verzocht en heeft Knoop c.s. een akte houdende fourneren procesdossier tevens opgaaf proceskosten genomen. Nadat Remu vervolgens haar akte houdende uitlating proceskosten had genomen heeft Knoop c.s. daarop een antwoord-akte proceskosten genomen en alsnog verzocht om pleidooi. Voorafgaand aan het pleidooi hebben beide partijen nog aanvullende producties ingediend, waaronder aan de zijde van Remu hulpverzoek 6A. Vervolgens hebben partijen op 7 november 2016 de zaak doen bepleiten, aan de zijde van Remu door haar advocaat voornoemd en mr. W.A.J. Hoorneman, eveneens advocaat te Utrecht, aan de zijde van Knoop c.s. door mrs. D.F. de Lange en R. Broekstra, advocaten te Amsterdam, aan beide zijden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

2. Feiten

De in het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.1 Remu is houdster van Europees octrooi 1 727 687 B1 (hierna: het octrooi of EP 687) dat betrekking heeft op een '*Pontoon crawler track assembly*' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: '*Pontonsamenstel met rupsbanden*'). Het octrooi is verleend op 26 september 2007 op een aanvraag daartoe van 15 december 2004, onder inroeping van prioriteit van 23 maart 2004 op basis van de Finse publicatie FI 20040436. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.2 Het octrooi telt 10 conclusies die in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt luiden:

1. Pontoon crawler track assembly, which is intended to be used as a crawler track-driven undercarriage in a working machine (T), such as an excavator, a drilling or a pilling machine or like, operating particularly in water, which comprises a mounting frame (1) and pontoon members (2), whereby the mounting frame (1) has coupling means (1a) to couple the pontoon crawler track assembly with the working machine (T) and fastening means (1b) for attachment of the box-structured, hollow pontoon members (2) at the sides of the mounting frame (1), whereby each pontoon member (2) is equipped with a crawler track arrangement (2b), which is arranged moveable by way of an internal power transmission arrangement (2a), and, whereby the breadth of the pontoon crawler track assembly is arranged adjustable, **characterized in that** the pontoon crawler track assembly has actuators (3) for adjusting its breadth in a way that a working machine equipped with the pontoon crawler track assembly may be brought, by changing the distance between its pontoon members (2) by means of said actuators, operating by auxiliary power, first of all into a narrowed position (H1) particularly with a view to road transportation or the like and on the other hand into a broadened position (H2) particularly with a view to operating in water.

2. Pontoon crawler track assembly according to claim 1, whereby the power transmission arrangement (2a), existing therein, comprises an endless power transmission means (2a1) in each of its pontoon member (2), such as a chain, formed by pin joints of successive formed parts and that is arranged moveable by means of a wheel arrangement (2a2), such as a drive wheel (2a2') and a turnover wheel (2a2'') and/or a support wheel arrangement (2a2''') or like, on the outer periphery of the pontoon member (2), whereby each successive crawler

track part belonging to the crawler track arrangement (2b) is attached to the endless power transmission means (2a1), **characterized in that** the pontoon crawler track assembly comprises one power transmission arrangement (2a), being placed essentially at the center of each pontoon member (2), whereby each crawler track part of the crawler track arrangement (2b) is coupled with the power transmission means (2a1) essentially from its middle.

3. Pontoon crawler track assembly according to claim 1 or 2, **characterized in that** the crawler track arrangement (2b) is formed of first crawler track parts (2b1) and second crawler track parts (2b2), the second parts (2b2) of which are essentially shorter than the first crawler track parts (2b1) when viewed in a transverse direction (p), and that the longitudinal (s) distance (e) between the first crawler track parts (2b1) is essentially greater than the total length (L) of the mounting frame (1), which together with a cavity (2y), existing in the internal side wall (2s) of the pontoon member (2), enable withdrawing of the mounting frame (1) partially inside the pontoon member (2) between the first crawler track parts (2b1).

4. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1-3, **characterized in that** the pontoon members (2) are arranged moveable in the transverse direction (p) in an angle (a) deviating essentially from horizontal plane particularly in order to adjust the operating height of the working machine.

5. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1-4, **characterized in that** the fastening means (1b) are arranged by attachment beams (1b1), being attached to the pontoon members (2) and that may be coupled with the mounting frame (1) in a way enabling their mutual longitudinal (p) movement (w), such as on telescope or slide rail principle or accordingly.

6. Pontoon crawler track assembly according to claim 5, **characterized in that** the actuators (3), belonging to the pontoon crawler track assembly for adjustment of its breadth, are arranged by hydraulic cylinders (3a), which are in a power transmitting connection with the mounting frame (1) and the pontoon members (2) and the amount of which corresponds to the amount of attachment beams (b1b), preferably two pieces per pontoon member (2).

7. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1 - 6, **characterized in that** it comprises an auxiliary pontoon arrangement (4) in order to increase the carrying capacity of the pontoon crawler track assembly.

8. Pontoon crawler track assembly according to claim 7, **characterized in that** the auxiliary pontoon arrangement (4) comprises an auxiliary pontoon (4a) to be connected preferably on quick-release principle (p1, p2) in connection with each pontoon member (2), such as at its outer surface (2u) and/or above the same.

9. Pontoon crawler track assembly according to claims 7 or 8, **characterized in that** one or several pontoon members (2) is/are provided with an anchoring arrangement (4a1), which comprises one or several support beams or like supporting the bottom of the pontoon crawler track assembly at the bottom and that are operated by auxiliary powered driving means (5) by moving the same in respect with the auxiliary pontoon (4a) in its direction of height (h), and/or with a propeller arrangement for moving the pontoon crawler track assembly in open water.

10. Pontoon crawler track assembly according to any of the preceding claims 1-8, **characterized in that** it comprises a control arrangement (X), by means of which use of the actuators (3), the driving means (5) and/or the propeller arrangement is enabled remotely, such as from the working machine's cab or correspondingly, and/or operated by power influence transmitted from the hydraulic system of the working machine (T).

2.3 In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies van EP 687 als volgt:

1. Pontonsamenstel met rupsbanden bedoeld voor gebruik als een met rupsbanden aangedreven onderstel in een werkmachine (T), zoals een baggermachine, een boor- of heimachine of dergelijke die in het bijzonder in water werkt, dat omvat: een montageraam (1) en pontonelementen (2), waarbij het montageraam (1) koppelmiddelen (1a) voor de verbinding van het pontonsamenstel met rupsbanden met de werkmachine (T) en bevestigingsmiddelen (1b) voor de vastmaking van de kastvormige, holle pontonelementen (2) aan de zijanten van het montageraam (1) heeft, waarbij elk pontonelement (2) is uitgerust met een rupsbandinrichting (2b) die beweegbaar is aangebracht door middel van een interne krachtoverbrengingsinrichting (2a), en, waarbij de breedte van het pontonsamenstel met rupsbanden instelbaar is aangebracht, **met het kenmerk, dat het pontonsamenstel met rupsbanden aandrijvers (3) voor het instellen van de breedte ervan heeft, zodat een werkmachine uitgerust met het pontonsamenstel met rupsbanden, door het veranderen van de afstand tussen de pontonelementen (2) ervan door middel van de aandrijvers die met hulpvermogen werken, eerst in een versmalde positie (H1) in het bijzonder met het oog op wegtransport of dergelijke en anderzijds in een verbrede positie (H2) in het bijzonder met het oog op werking in water, kan worden aangebracht.**

2. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 1, waarbij de daarin aanwezige krachtoverbrengingsinrichting (2a) een eindloos krachtoverbrengingsmiddel (2a1) in elk van zijn pontonelementen (2) omvat, zoals een ketting, gevormd door penverbindingen van opeenvolgende gevormde delen en door middel van een wielinrichting (2a2), zoals een aandrijf wiel (2a2') en een omzetwiel (2a2'') en/of een steunwiel (2a2''') of dergelijke, op de buitenomtrek van het pontonelement (2a) beweegbaar aangebracht, waarbij elk opeenvolgend rupsbanddeel dat tot de rupsbandinrichting (2b) behoort, is vastgemaakt aan de eindloze krachtoverbrengingsmiddelen (2a1), **met het kenmerk, dat het pontonsamenstel met rupsbanden één krachtoverbrengingsinrichting (2a) omvat dat in hoofdzaak in het midden van elk pontonelement (2) is geplaatst, waarbij elk rupsbanddeel van de rupsbandinrichting (2b) met de krachtoverbrengingsmiddelen (2a1) in hoofdzaak vanuit zijn midden is verbonden.**

3. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 1 of 2, **met het kenmerk, dat de rupsbandinrichting (2b) is gevormd uit eerste rupsbanddelen (2b1) en tweede rupsbanddelen (2b2), waarbij de tweede delen (2b2) in hoofdzaak korter zijn dan de eerste rupsbanddelen (2b1), bekeken vanuit een dwarsrichting (p), en dat de afstand (e) in lengterichting (s) tussen de eerste rupsbanddelen (2b1) in hoofdzaak groter is dan de totale lengte (L) van het montageraam (1), die samen met een holte (2y), aanwezig in de interne zijwand (2s) van het pontonelement (2), de terugtrekking van het montageraam (1) gedeeltelijk in het pontonelement (2) tussen de eerste rupsbanddelen (2b1) mogelijk maken.**

4. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-3, **met het kenmerk, dat de pontonelementen (2) beweegbaar zijn aangebracht in de dwarsrichting (p) in een hoek (a) die in hoofdzaak afwijkt van het horizontale vlak, in het bijzonder om de**

werkhoogte van de werkmachine in te stellen.

5. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-4, **met het kenmerk, dat de bevestigingsmiddelen (1b) zijn aangebracht door bevestigingsbalken (1b1) die zijn vastgemaakt aan de pontonelementen (2) en die zo met het montageraam (1) kunnen worden verbonden dat hun onderlinge beweging (w) in de lengterichting (p), zoals volgens het telescoop- of glijrailprincipe of dienovereenkomstig, mogelijk wordt gemaakt.**

6. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 5, **met het kenmerk, dat de aandrijvers (3) die tot het pontonsamenstel met rupsbanden behoren voor de breedte-instelling ervan, zijn aangebracht door hydraulische cilinders (3a) die zich in een krachtoverbrengende verbinding met het montageraam (1) en de pontonelementen (2) bevinden en waarvan de hoeveelheid overeenkomt met de hoeveelheid bevestigingsbalken (1b1), bij voorkeur twee stuks per pontonelement (2).**

7. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-6, **met het kenmerk, dat het een hulppontoninrichting (4) omvat om het draagvermogen van het pontonsamenstel met rupsbanden te verhogen.**

8. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 7, **met het kenmerk, dat de hulppontoninrichting (4) een hulpponton (4a) omvat dat bij voorkeur in verbinding met elk pontonelement (2) volgens een snelkoppelingsprincipe (p1, p2), zoals op het buitenvlak (2u) ervan en/of erboven, moet worden verbonden.**

9. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens conclusie 7 of 8, **met het kenmerk, dat één of meer pontonelementen (2) zijn voorzien van een verankeringsinrichting (4a1) die één of meer steunbalken omvat die de bodem van het pontonsamenstel met rupsbanden van langs onderen ondersteunen en die werken door op hulpvermogen werkende aandrijfmiddelen (5) door deze ten opzichte van het hulpponton (4a) in de hoogterichting (h) ervan te bewegen, en/of met een propellerinrichting voor het bewegen van het pontonsamenstel met rupsbanden in open water.**

10. Pontonsamenstel met rupsbanden volgens een van de bovenstaande conclusies 1-8, **met het kenmerk, dat het een besturingsinrichting (X) omvat door middel waarvan het gebruik van de aandrijvers (3), de aandrijfmiddelen (5) en/of de propellerinrichting afstandsgeregeld is, zoals vanuit de cabine van de werkmachine of dienovereenkomstig, en/of werkt door vermogensinvloed overgebracht uit het hydraulische systeem van de werkmachine (T).**

2.4 Tegen de verlening van EP 687 is geen oppositie ingesteld.

2.5 In de beschrijving van het octrooi wordt onder meer het volgende geopenbaard:

[0001] The invention relates to a pontoon crawler track assembly, which is intended to be used as a crawler-track-driven undercarriage in a working machine, such as an excavator, a drilling or a pilling machine or like, operating particularly in water, which comprises a mounting frame and pontoon members. The mounting frame has coupling means to couple the pontoon crawler track assembly with a working machine and fastening means for attachment of the box-structured, hollow pontoon members at the sides of the mounting frame. Each pontoon member is equipped with a crawler track arrangement, which is arranged moveable by way of an internal power transmission arrangement. Furthermore the breadth of

the pontoon crawler track assembly is arranged adjustable.

[0002] It is nowadays known to use a pontoon crawler track assembly as described above as a crawler-track-driven undercarriage particularly in working machines operating in water, such as excavators. A working machine, being equipped like this, is transported to its operating site usually by road as a so called extra wide transportation, which always requires extra arrangements including separate warning vehicles etc. After the operation the working machine is being returned to its maintenance point, whereby a usual undercarriage is being replaced to the same, in case the next operation is related to usual ground excavation. This is why the measures related to a preliminary preparation and transportation of a working machine, being utilized in water, are first of all very laborious to perform and on the other hand get disproportionately expensive particularly due to those special arrangements needed for transportations.

(...)

[0006] As the most important advantages of the crawler track assembly according to the invention may be mentioned simplicity and efficiency of its structure, manufacturing and use, whereby with very simple technical solutions it is possible to put together a pontoon crawler track assembly, which can, when being attached to the working machine, first of all be adjusted to a desired optimum operating breadth at any given time and on the other hand be narrowed to its minimum breadth in a way that e.g. in road transportations of the working machine traffic arrangements are not needed, which is the case with extra wide transportations. This is based on the fact that extremely simple structures have been utilized in the pontoon crawler track assembly particularly for the part of the power transmission arrangements moving the crawler track arrangements of the pontoon members so that for their part it is possible to achieve significant cost savings from the point of view of manufacturing. This has been achieved by using in each pontoon member only one power transmission arrangement, being placed essentially at the center of the pontoon member and in which each crawler track part of the crawler track arrangement is attached to the power transmission chain from its middle.

(...)

[0008] One crucial advantage of the pontoon crawler track assembly according to the invention is thus the adjustment of the operating breadth of the undercarriage, whereby those manual installation stages and extra spare parts, required by e.g. the solution according to US patent 6,315,622, may be totally avoided thanks to hydraulic cylinders, to be controlled advantageously from the the working machine's cab and operated by means of the operating machine's hydraulic system. The efficiency of the hydraulic cylinders may be optimized particularly thanks to the fact that the forces needed for adjustment may be minimized by lifting the pontoon member, to be adjusted at any given time, e.g. by means of the bucket of the excavator, operating as the working machine, prior to its positioning.

(...)

[0021] (...) Furthermore as depicted above, the pushing force of the hydraulic cylinders, being utilized for adjustment of the breadth of the crawler track assembly, is at its maximum approximately 10000 Newton, which is particularly thanks to the fact that during adjustment of the breadth of the pontoon crawler track assembly e.g. the bucket of an excavator may be exploited, by means of which the side of the undercarriage to be adjusted each time is being lifted up from the ground prior to adjustment of the operating breadth, which minimizes significantly the need for power. Naturally the adjustment of breadth in water takes place easily by adjustments to be performed simply from the cab of the working machine.

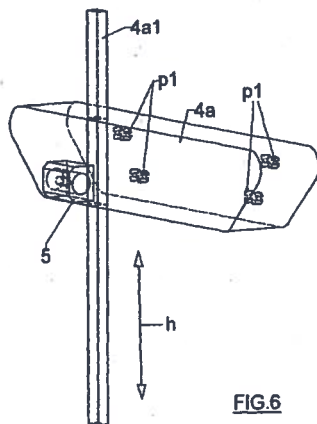


FIG.6

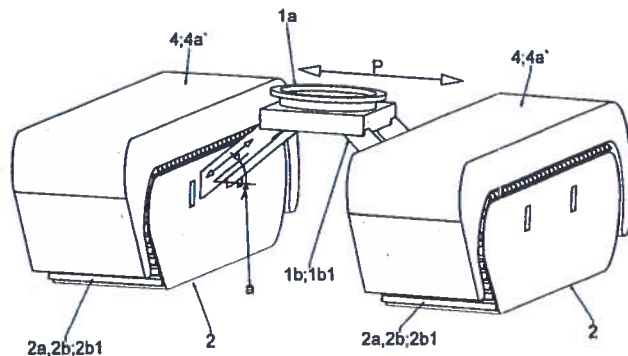


FIG.7

- 2.7 Tot de stand van de techniek behoort de Franse octrooiaanvraag FR 2 605 282 A1 (hierna: FR 282 of 'Bruyas') voor een 'Dispositif d'assemblage d'un châssis chenillé d'engin automoteur', welke aanvraag werd ingediend op 20 oktober 1986. De publicatie van de aanvraag vond plaats op 22 april 1988. In de beschrijving is onder meer het volgende opgenomen:

La présente invention concerne un dispositif d'assemblage rapide des trois éléments principaux d'un châssis chenillé d'engin automoteur à savoir sa structure centrale généralement porteuse d'un équipement de travail fixe ou tournant et les deux longerons ou caissons sur lesquels s'enroulent les trains de chenilles. Ce dispositif d'assemblage permet en outre d'installer un système d'amortisseurs entre la structure centrale et les longerons de manière à ce que les efforts dynamiques transmis au travers de ces deux éléments soient amortis. Ce type d'assemblage s'applique particulièrement bien aux châssis chenillés terrestres, tels que ceux utilisés sur les excavateurs, les grues, les foreuses etc... Les châssis chenillés sont généralement construits et un seul élément rigide réalisé en tôle mécano soudée et dans lequel les longerons et la structure centrale forment un tout indissociable.

Seuls les grands châssis chenillés dont la largeur pose des problèmes de transport sont parfois réalisés en plusieurs éléments assemblés par boulons à l'aide de plaques ou de brides.

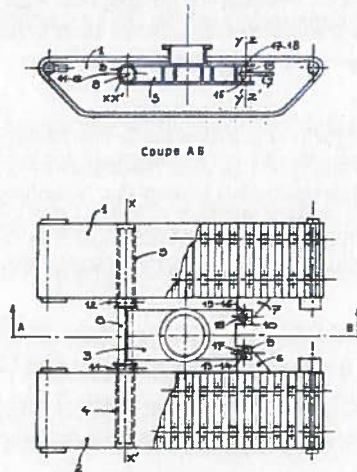
Il existe enfin des châssis dits extensibles qui permettent d'une part de réduire leur largeur pour faciliter le transport, ou d'autre part d'augmenter cette largeur pour améliorer leur stabilité. La modification de la largeur est obtenue manuellement ou à l'aide de vérins hydrauliques selon les réalisations.

Le dispositif selon l'invention pourrait éventuellement permettre aussi la réalisation d'un châssis chenillé extensible.

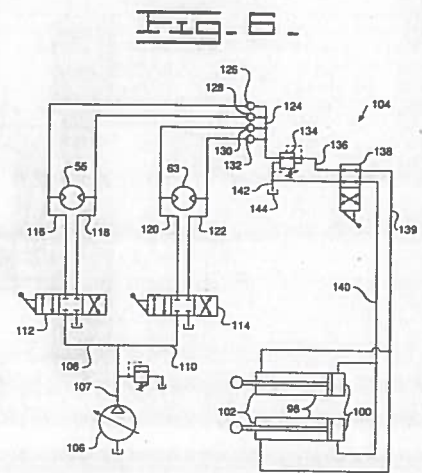
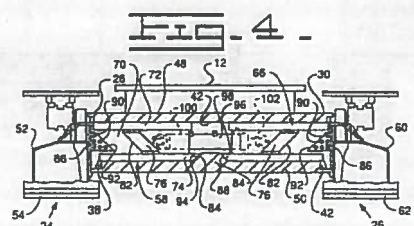
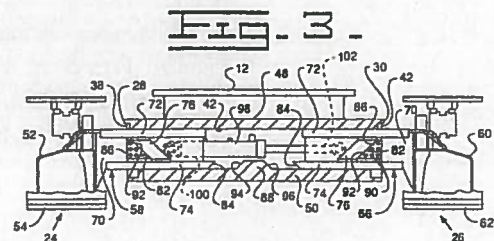
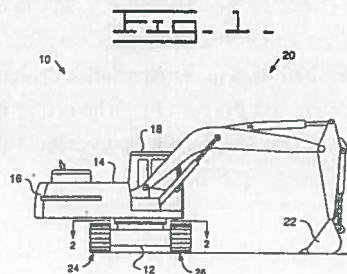
Selon une forme de réalisation préférentielle correspondant à un engin amphibie, les longerons sont constitués par des caissons étanches capables de flotter.

Bruyas bevat één figuur:

FIG 1



2.8 Op 29 november 1995 werd de Europese octrooiaanvraag EP 0 715 030 A1 (hierna: EP 030 of 'Haest') ingediend. De aanvraag, gepubliceerd op 5 juni 1996, heeft betrekking op een 'Variable gage undercarriage arrangement'. Meer in het bijzonder ziet het document op landrupsvoertuigen, waarvan het uit twee delen bestaande onderstel, tussen twee posities door middel van een hydraulisch aandrijfmiddel op een snelle en efficiënte manier kan worden bewogen. Bij de aanvraag behoren onder meer de volgende figuren:



- 2.9 Ook DE 2 013 114 (hierna: DE 114 of 'Althaus'), met indieningsdatum 19 maart 1970, gepubliceerd op 9 maart 1972, geldt als tijdige stand van de techniek. Althaus heeft betrekking op een landrupsvoertuig met een door middel van hydraulische cilinders verstelbaar rupsonderstel. In de beschrijving is onder meer de volgende passage opgenomen:

Die Erfindung betrifft eine hydraulische Einrichtung zur Veränderung der Spur bei Gleiskettenfahrzeugen mit an zwei längs angeordneten Fahrwerksträgern, rechtwinkelig zu diesen, befestigten Holmen und einem der Aufnahme der Holme dienenden und die beiden Fahrwerke verbindenden Grundrahmen, wobei in den Holmen der Veränderung der Spur dienende Hydraulikzylinder beweglich gelagert sind.

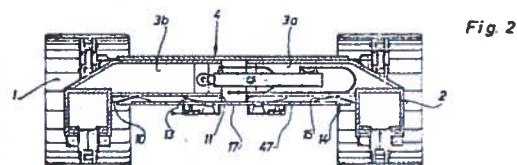
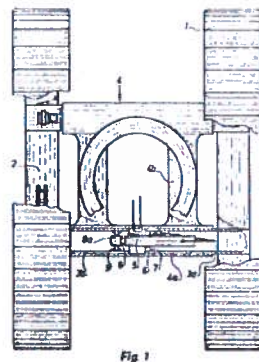
Die Verbreiterung der Spurweite von Fahrzeugen erweist sich als notwendig, wenn die Standfestigkeit wegen der Betätigung der auf dem Fahrzeug angebrachten Geräte erhöht werden muß, oder wenn die Fahrzeuge Gräben oder Bodenunebenheiten überbrücken müssen. Andererseits ist es erforderlich, die Spurweite auf das für den Transport zulässige Maß zu verringern.

(...)

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine für Gleiskettenfahrzeuge aller Größen anwendbare Einrichtung zu schaffen, die von einem Mann mit geringem Zeitaufwand bedient werden kann, bei der äußere Krafteinwirkungen weitgehend von dem System ferngehalten werden und die eine spielfreie Lagerung der teleskopartigen Teile im Arbeitszustand gewährleistet.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß dadurch, daß an den Untergurten der Holme mit schiefen Ebenen versehene Einsatzstücke angeordnet sind, die mit auf den Untergurten des Grundrahmes lösbar befestigten, als Anschläge dienenden weiteren Einsatzstücken derart zusammenwirken, daß bis zum Erreichen eines mittels Druckbegrenzungsventilen begrenzten Druckes die der Spurveränderung dienenden Zylinder aus- bzw. einschieben, bis Selbsthemmung erreicht ist.

In Althaus worden onder meer de volgende figuren geopenbaard:



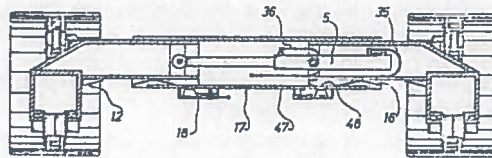


Fig. 3

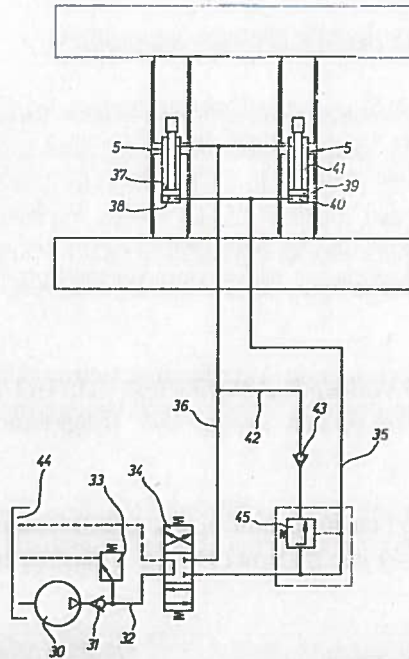


Fig. 6

- 2.10 Op 4 april 1989 is, op een aanvraag daartoe van 10 juli 1987, Amerikaans octrooi 4,817,554 (hierna: US 554 of 'Prestenbach') verleend voor een 'Marsh Craft Track Adapter'. In de beschrijving van het octrooi is de volgende passage opgenomen:

This invention relates to land and amphibious vehicles generally and in particular to amphibious earth moving equipment.

One type of amphibious vehicle has one or more pontoons around each of which an endless track is guided, the track being driven by a prime mover on the vehicle. The application of this technology to earth moving equipment enables one to produce excavators and the like suitable for use in marshy areas. The buoyancy of the pontoons is selected to be sufficient to prevent the vehicle from sinking and furthermore enables the tracks to drive the vehicle even in soft mud and mire. Various excavators and dredges of this type are well known.

Because of the limited demand for amphibious earth working vehicles, it is not commercially feasible to mass produce excavators specifically designed for marshy environments. Therefore, there is a demand for means to convert conventional dry land excavating equipment to an amphibious environment. Previous attempts to satisfy this demand have met with only limited success in part because the approaches taken were too complicated, and therefore too expensive. Some of the prior art attempts in this area utilized separate engines, one for the excavator itself, and one for the track drive, which of course increased weight, cost and maintenance requirements. Other proposals, such as those shown in U.S. Pat. Nos. 3,842,785 and 4,124,124 employed outboard lubricated chains extending between the prime

mover and axles supporting the tracks on the pontoons. The drive chains presented serious environmental and safety hazards.

It is an object of this invention to provide a simple, inexpensive, uncomplicated adapter for rendering a dry land excavator amphibious.

- 2.11 Op 15 september 1960 is gepubliceerd het Duitse *Auslegeschrift* 1 089 141 (hierna: Bahke) voor een 'Schwimmkran'.

In kolom 1, r. 35-45 is navolgende passage opgenomen:

Weiterhin ist bereits ein Schwimmkran bekanntgeworden, bei dem auf einem als Grundkörper und zur Abstützung des Auslegersystems dienenden Ponton weitere Pontonkörper während des Verfahrens mitgeführt werden, die vor Inbetriebnahme des Kranes zu Wasser gelassen und mit dem Hauptponton verbunden werden müssen. Auf diese Weise lässt sich zwar der Schwimmkran auch durch enge Kanäle verfahren, jedoch wird das Inbetriebbringen des Kranes durch das Zuwasserlassen der einzelnen Pontonkörper in kaum tragbaren Grenzen verzögert.

- 2.12 Het op 23 augustus 1983 verleende Amerikaanse octrooi US 4,399,623 (hierna: Neumann) heeft betrekking op een 'dredge hull' (baggermolen) voorzien van een 'spud' (spudpaal).
- 2.13 Onderstaande afbeelding betreft de amfibische graafmachine van het type MA-55/Landy (hierna: MA-55) van de firma Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (hierna: Hitachi).



- 2.14 In de Engelstalige brochure van de MA-Series, waaronder de MA-55, is onder meer het navolgende opgenomen:

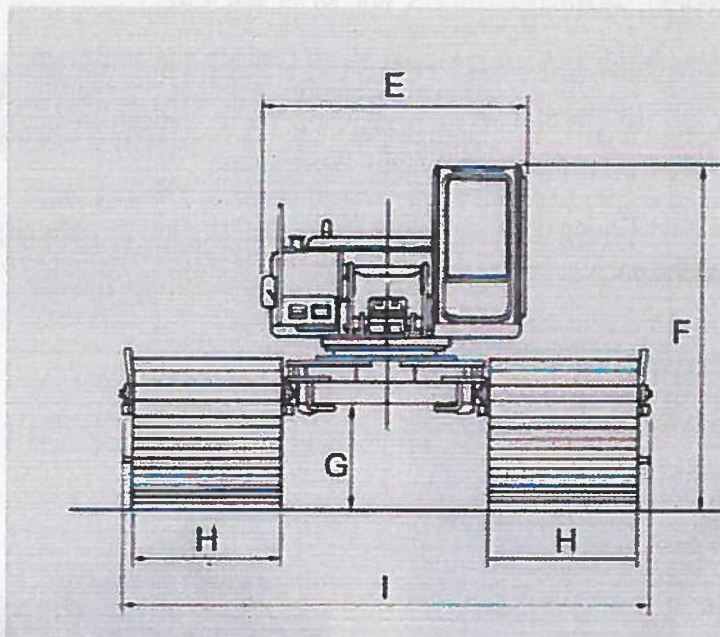
Dynamic Works on Soft Ground and Swamps with Ample Buoyancy

The Hitachi MA Series Marsh-type Hydraulic Excavators, based on the popular EX Series, give low ground pressure through the use of a large-sized pontoon structure.

The MA Series can be used for embanking, canal excavation, dredging, and river maintenance at rivers, swamps, reclamation sites, etc. where conventional construction machinery cannot access.

Easy Transport and Assembly/Disassembly

The MA55's track frame can be rapidly extended and retracted in a short time (about 5 minutes) for loading onto a 12-ton trailer.

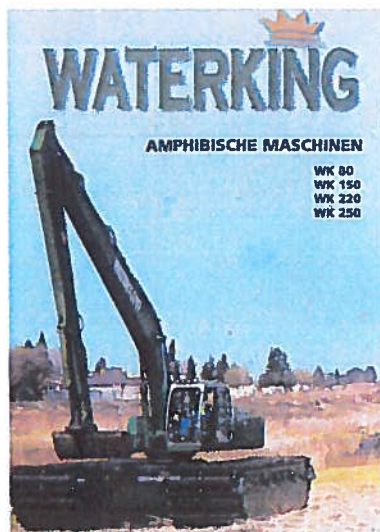


• Dimensions

Models		MA55-5	MA95	MA145-5	
A	Distance between tumbles	mm	4 800	6 000	7 260
B	Undercarriage length	mm	5 350	6 630	7 920
C	Counterweight clearance	mm	1 480	1 880	1 880
D	Rear-end swing radius	mm	1 750	2 450	3 020
E	Overall width of upperstructure	mm	2 280	2 550	2 710
F	Overall height of cab	mm	3 290	3 670	3 700
G	Min. ground clearance	mm	750	1 120	1 130
H	Shoe width	mm	1 150	1 500	1 620
I	Undercarriage width	mm	4 200*	5 000	5 750

Notes: * Overall undercarriage width at transport is 3 400 mm.

- 2.15 Knoop maakt haar onderneming van de in- en verkoop van baggermaterieel, bouwmachines en aanverwante machines, alsmede de fabricage en assemblage van amfibische graafmachines, aanverwante machines en toebehoren. In haar brochure en ook via haar websites (www.knoopmachinery.nl die doorlinkt naar www.waterking.nl) biedt zij diverse amfibische graafmachines aan onder de naam 'Waterking', waaronder de types WK 80 en WK 150.
- 2.16 Waterking houdt zich bezig met de in- en verkoop van amfibische graafmachines en toebehoren. Sinds enige tijd biedt Waterking eveneens de hiervoor bedoelde amfibische 'Waterking' graafmachines aan via de website www.waterking.nl. Waterking is een zusteronderneming van Knoop.
- 2.17 Van de door Knoop c.s. verhandelde producten zijn hierna twee afbeeldingen weergegeven:



2.18 Remu heeft niet vrijwillig aan de proceskostenveroordeling in het Eerste en Tweede vonnis voldaan. In Finland zijn exequaturprocedures gevoerd, ter zake van het Eerste vonnis in drie instanties en ter zake van het Tweede vonnis in twee instanties. De proceskosten waartoe Remu is veroordeeld uit hoofde van het Tweede vonnis heeft Remu voldaan aan de deurwaarder in Nederland. Op dat bedrag heeft Remu vervolgens conservatoir derdenbeslag doen leggen tot zekerheid van haar gestelde proceskostenvordering uit hoofde van de onderhavige procedure. Nadat een eerste verzoek om dat beslag te mogen leggen was afgewezen door de Amsterdamse voorzieningenrechter heeft Remu opnieuw verzoek verzocht en verkregen van de voorzieningenrechter in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

3. Het geschil in eerste aanleg en in hoger beroep

3.1 In eerste aanleg in conventie heeft Remu – kort samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij vonnis, zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Knoop c.s. verbiedt in Nederland inbreuk te maken op EP 687, met nevenvorderingen en veroordeling van Knoop c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar vorderingen heeft Remu ten grondslag gelegd dat Knoop c.s. door de verhandeling van de WK 80 en WK 150 graafmachines inbreuk maakt op conclusies 1, 5, 6 en 10 van EP 687.

3.2 Knoop c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat EP 687 niet nieuw en niet inventief is en voorts dat haar graafmachines daarop geen inbreuk maken. In reconventie heeft Knoop c.s. vernietiging van conclusies 1, 5, 6 en 10 van het Nederlandse deel van EP 687 gevorderd, voorwaardelijk (voor het geval de rechtbank die conclusies niet geheel zou vernietigen) een verklaring voor recht van niet-inbreuk en eveneens een proceskostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv.

3.3 De rechtbank heeft in het Eerste vonnis geoordeeld dat de in het geding zijnde conclusies van EP 687 niet inventief zijn te achten. Op grond daarvan heeft zij in conventie de vorderingen van Remu afgewezen, Remu in de proceskosten op de voet van 1019h Rv veroordeeld en de reconventionele vordering van Knoop c.s. tot vernietiging van de ingeroepen conclusies van EP 687 toegewezen. Ter zake van de proceskostenveroordeling in reconventie heeft de rechtbank de zaak aangehouden. Na aktewisseling door partijen is Remu in het Tweede vonnis ook in reconventie veroordeeld in de proceskosten op de voet van 1019h Rv.

3.4 Remu heeft grieven gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de conclusies 1, 5, 6 en 10 van EP 687 niet inventief zijn te achten en vordert – kort samengevat – alsnog toewijzing van haar vorderingen, subsidiair gegrond op conclusie 1 volgens een van haar hulpverzoeken, alsmede afwijzing van de vorderingen van Knoop c.s., subsidiair een verklaring voor recht dat EP 687 geldig is volgens een van haar hulpverzoeken. Knoop c.s. heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd en vordert thans ook de vernietiging van alle overige conclusies (2-4 en 7-9) van EP 687. Voorts heeft Knoop c.s. gevorderd – kort samengevat – dat haar volledige proceskosten worden toegewezen (in plaats van het door de rechtbank gematigde bedrag), dat Remu wordt veroordeeld tot de door Knoop c.s. geleden schade ten gevolge van de onwil van Remu om te voldoen aan de proceskostenveroordelingen in het Eerste en Tweede vonnis, dat het door Remu gelegde beslag wordt opgeheven en dat het Remu wordt verboden opnieuw beslag te leggen voordat Knoop c.s. daaraan voorafgaand is gehoord. Over en weer vorderen partijen veroordeling van de andere partij in de op grond van 1019h Rv te begroten proceskosten, met rente.

4. Beoordeling in principaal en incidenteel appel

Geldigheid van EP 687 uitgaande van MA-55

4.1 Het hof ziet aanleiding allereerst de geldigheid van EP 687 te beoordelen aan de hand van de door Knoop c.s. in appel overgelegde brochure van de MA-55.

Stand van de techniek

4.2 Remu heeft bestreden dat de MA-55 brochure tot de stand van de techniek behoorde op de prioriteitsdatum van het octrooi (23 maart 2004). Volgens Remu heeft Knoop c.s. niet voldaan aan de zeer strenge eisen – te weten bewijs ‘*up to the hilt*’ oftewel ‘*beyond reasonable doubt*’ – die het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) stelt om openbaar voorgebruik aan te tonen. Dat standpunt wordt verworpen. Ten eerste zijn in deze zaak niet de bewijsregels van het EOB van toepassing, maar de regels van het Nederlandse bewijsrecht. Op grond daarvan geldt als maatstaf dat een stelling met een redelijke mate van zekerheid moet vaststaan. Daar komt bij dat niet aan bewijslevering wordt toegekomen als een stelling onvoldoende gemotiveerd is bestreden. Bij de beoordeling of in een concreet geval aan voornoemde maatstaf is voldaan, kan meewegen dat het bewijsmateriaal volledig in de macht en invloedssfeer van de procespartij ligt op wie de bewijslast rust. Die bijzondere omstandigheid doet zich echter niet voor in deze zaak omdat het hier gaat om openbaar voorgebruik door een derde. Het openbaar voorgebruik waarop Knoop c.s. zich beroept betreft de door Hitachi, geproduceerde graafmachine MA-55 en – in het bijzonder – de daarop betrekking hebbende brochure. Door Remu is niet gemotiveerd aangevoerd dat en waarom Knoop c.s. beter toegang zou hebben tot informatie betreffende (het tijdstip van) dat openbaar voorgebruik.

4.3 Ten tweede is ook de door de Boards of Appeal van het EOB voor het bewijs van openbaar voorgebruik aangelegde standaard afhankelijk van de vraag in wiens macht en invloedssfeer het bewijs van openbaar voorgebruik ligt. Indien het openbaar voorgebruik betreft van degene die zich daarop beroept zelf (of binnen zijn invloedssfeer), terwijl de octrooihouder niet of nauwelijks toegang heeft tot informatie omtrent dat gestelde voorgebruik, dan ligt het op de weg van eerstgenoemde om dat bewijs bij te brengen en geldt de ‘*beyond reasonable doubt*’ standaard. Indien het evenwel openbaar voorgebruik door een derde betreft, waarbij beide partijen in gelijke mate toegang hebben tot informatie omtrent dat openbaar voorgebruik, zoals in dit geval, dan is er geen aanleiding voor het toepassen van een hogere standaard voor bewijs en geldt de gewone ‘*balance of probabilities*’ standaard voor het bewijs van het gestelde openbaar voorgebruik (vgl. T254/98, T12/00 en T1464/05).

4.4 Knoop c.s. heeft voor wat betreft de datum waarop de brochure is vervaardigd gewezen op de codering achterop de brochure “99.3” (de Japanse brochure) en “01.3” (de Engelstalige brochure), wat volgens haar staat voor ‘maart 1999’ respectievelijk ‘maart 2001’. Zij heeft dat onderbouwd door verwijzing naar een vergelijkbare codering achterop diverse latere brochures van Hitachi, waarbij in de bij die bestanden behorende metadata (die in het programma Adobe Acrobat kunnen worden opgeroepen) een met die codering overeenkomende aanmaakdatum is opgenomen. Dat daarmee met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat de brochures inderdaad in maart 1999 respectievelijk maart 2001 zijn aangemaakt, is door Remu vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden. De omstandigheid dat – naar ter zitting is gebleken – de metadata van de Japanse brochure niet met de codering (99.03) overeenkomen, maar een latere datum tonen, te weten februari 2002,

maakt dat niet anders. Dat de in de metadata genoemde aanmaakdatum afwijkt van de codering op die brochure, laat zich daardoor verklaren dat kennelijk niet eerder behoefte bestond om de papieren brochure om te zetten in digitale vorm. Dat de brochure uit 1999 een gedrukt exemplaar betrof die eerst later is omgezet naar pdf-format door deze te scannen, blijkt ook uit de slechtere kwaliteit van deze brochure vergeleken met de latere, digitaal opgemaakte brochures, aldus Knoop c.s. Het hof acht deze gang van zaken, gelet op de veel beperktere mate van digitalisering eind vorige eeuw en begin van deze eeuw, aannemelijk.

4.5 Knoop c.s. heeft er op gewezen dat de brochures naar hun aard bedoeld zijn om aan derden verspreid te worden teneinde voor de daarin vermelde machines afnemers te vinden. Voorts heeft Knoop c.s. een e-mail overgelegd waarin door een werknemer van Hitachi Construction Machinery Japan wordt verklaard *“It is the fact that HCM has manufactured the MA55 in the late ‘90s and sold to a customer in Japan. It is also the facts that the parts catalogue for the MA55 and sales brochure in Japanese were made.”* Gelet op dat alles – de codering van 99.3 respectievelijk 01.3 op de brochures, dat er kennelijk aanleiding was de brochure in 2002 te scannen, de aard van de brochure en het tijdsverloop tot de prioriteitsdatum, alsmede genoemde verklaring, heeft Remu naar het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd bestreden dat de brochure voorafgaand aan de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk is geworden voor het publiek. De enkele stelling van Remu dat zij zelf er niet mee bekend was, is onvoldoende om tot een ander oordeel te leiden. De slotsom is dat naar het oordeel van het hof voldoende is komen vast te staan dat de MA-55 brochure voor de prioriteitsdatum van EP 687 tot de stand van de techniek behoorde.

Nieuwheid conclusies 1, 5, 6 en 10 zoals verleend

4.6 Remu heeft in haar MvAinc niet bestreden dat conclusies 1, 5, 6 en 10 van EP 687 zoals verleend niet nieuw zijn in het licht van de MA-55 brochure. Hetgeen zij daarover ten pleidooie nog heeft opgemerkt (nr. 126 pleitnota in appel) dient als in strijd met de tweeconclusie-regel, althans met de goede procesorde, buiten beschouwing te blijven.

Inventiviteit conclusies 2-4 en 7-9 zoals verleend

4.7 Knoop c.s. heeft aangevoerd dat voor de beoordeling van de inventiviteit van de overige conclusies van EP 687 zoals verleend, MA-55 heeft te gelden als meest nabije stand van de techniek en dat ieder van de conclusies 2-4 en 7-9 zoals verleend niet inventief is te achten in het licht daarvan, in combinatie met Prestenbach (conclusie 2), of Bahke (conclusies 4 en 7) of de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman (conclusies 3, 7, 8 en 9) Remu heeft dat niet bestreden. Zij heeft de inventiviteit van conclusies 2-4 en 7-9 zoals verleend niet verdedigd. Ten opzichte van de MA-55 graafmachine en de MA-55 brochures heeft Remu – voor het geval zou worden aangenomen dat deze tot de stand van de techniek behoren - wel (en uitsluitend) de geldigheid verdedigd van EP 687 volgens haar hulpverzoeken 5 - 10.

Hulpverzoek 5

4.8 Hulpverzoek 5 betreft een combinatie van de oorspronkelijk verleende conclusies 1 en 7, zodat aan het kenmerkende element van conclusie 1 is toegevoegd: *“and in that the pontoon crawler track assembly comprises an auxiliary pontoon arrangement (4) in order to increase the carrying capacity of the pontoon crawler track assembly”*. Het hof is met Knoop c.s. van oordeel dat deze verschilmaatregel geen inventiviteit kan verlenen. Het technisch

effect van de verschilmaatregel ten opzichte van de oorspronkelijke conclusie 1 is daarin reeds opgenomen, namelijk het vergroten van het draagvermogen van het pontonsamenstel met rupsbanden (zie ook nr. 279 MvG). De gemiddelde vakman die zich voor het probleem gesteld ziet het draagvermogen van de MA-55 inrichting te vergroten, zal reeds op grond van zijn algemene vakkennis tot de oplossing van het toepassen van hulppontons komen. Knoop c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden aangevoerd dat er twee voor de gemiddelde vakman voor de hand liggende manieren zijn om het draagvermogen van een pontononderstel te vergroten, namelijk door grotere pontons te gebruiken, of door er verdere pontons aan te bevestigen. Het standpunt van Remu dat de gemiddelde vakman, die uitgaat van MA-55 als meest nabije stand van de techniek, alleen denkt aan de mogelijkheid om de pontons te vergroten, wordt verworpen. De MA-55 inrichting is juist om het transport van de inrichting eenvoudiger mogelijk te maken, in de breedte instelbaar gemaakt. Daarom zal de gemiddelde vakman direct inzien dat het toepassen van grotere pontons niet onbeperkt mogelijk en bovendien onwenselijk is, omdat dit weer zou leiden tot problemen met het transport van de inrichting. De gemiddelde vakman zal daarom zonder inventieve denkbeelden kiezen voor de alternatieve voor de hand liggende mogelijkheid om het draagvermogen van de inrichting te vergroten, namelijk door verdere (hulp)pontons aan de inrichting toe te voegen.

4.9 Het hof is voorts van oordeel dat als de gemiddelde vakman al niet op grond van zijn algemene vakkennis tot de oplossing van hulpverzoek 5 zou komen, hij uitgaande van MA-55 zonder inventieve denkbeelden daartoe zou komen op grond van Bahke. Het hof wijst het standpunt van Remu, dat de gemiddelde vakman geen kennis zou nemen van Bahke omdat deze geen pontonsamenstel met rupsbanden openbaart, van de hand. Het probleem van het draagvermogen doet zich bij uitstek voor bij inrichtingen die bestemd zijn om in het water te werken en de gemiddelde vakman die het draagvermogen van de MA-55 inrichting wil vergroten zal daarom zeker ook kennis nemen van publicaties over inrichtingen met pontons zonder rupsbanden en dan stuiten op Bahke. Het feit dat de MA-55 volgens de brochure niet geschikt is om in water te gebruiken, weerhoudt de gemiddelde er evenmin van om van Bahke kennis te nemen. Bij het werken op drassige ondergrond, waarvoor de MA-55 volgens de brochure bij uitstek is bestemd ("*The MA Series can be used for embarking, canal excavation, dredging, and river maintenance at rivers, swamps, reclamation sites, etc. where conventional construction machinery cannot access*"), doet het probleem van het draagvermogen zich evenzeer en in vergelijkbare zin voor als bij het werken op water.

4.10 In Bahke is de technische maatregel van het toepassen van hulppontons om het drijfvermogen te vergroten geopenbaard (kolom 1, r. 35-45). Remu heeft er terecht op gewezen dat de toepassing van hulppontons in Bahke is beschreven als (te) omslachtig en tijdrovend, maar anders dan Remu is het hof van oordeel dat de gemiddelde vakman, uitgaande van de MA-55 zich daardoor niet zou laten afhouden van het toepassen van die technische maatregel. De gemiddelde vakman zal immers inzien dat het in Bahke genoemde probleem zich bij de MA-55 niet zal voordoen, omdat deze wel is voorzien van rupsbanden en – zoals Remu ter zitting ook uiteen heeft gezet – die inrichting daarmee eenvoudig op het land kan worden gereden om de hulppontons te bevestigen.

Hulpverzoek 6 / 6A

4.11 Remu heeft bij MvA-inc hulpverzoek 6 voorgesteld. Nadien, bij het overleggen van aanvullende producties ten behoeve van pleidooi, heeft zij hulpverzoek 6A ingediend onder de mededeling "Dit hulpverzoek komt in de plaats van hulpverzoek 6, welk hulpverzoek

vervalt". Knoop c.s. heeft terecht bezwaar gemaakt tegen hulpverzoek 6A op grond van de in artikel 347 Rv besloten liggende twee-conclusieregel. Naar aanleiding daarvan heeft Remu ter zitting hulpverzoek 6A niet langer verdedigd en laten weten dat zij hulpverzoek 6 wenst te handhaven. Knoop c.s. heeft daartegen geen bezwaar gemaakt.

4.12 Hulpverzoek 6 voegt aan de oorspronkelijk verleende conclusie 1 toe "*wherein at least one pontoon member (2) of the pontoon crawler track assembly is provided with an anchoring arrangement (4a1), which comprises one or several support beams for supporting the bottom of the pontoon crawler track assembly at the bottom and that are operated by auxiliary powered driving means (5) that move the same in respect with the pontoon member in its direction of height*". Hulpverzoek 6 voegt derhalve aan de inrichting van conclusie 1 een verankeringinrichting toe. Het technisch effect van de verschilmaatregel is dat de inrichting op een gewenste positie in het water kan worden vastgelegd (zie ook nr. 96 MvA-inc), zodat het objectieve probleem kan worden geformuleerd als: hoe kan de MA-55 graafmachine worden aangepast zodat deze, indien deze op open water opereert, in een gewenste positie kan worden vastgelegd? Het hof is met Knoop c.s. van oordeel dat de gemiddelde vakman die zoekt naar de oplossing van dat probleem kennis zal nemen van de in Neumann geopenbaarde baggermachine, waarin een ankerinrichting is toegepast, en aldus zonder inventieve denkwerk zal komen tot de inrichting volgens hulpverzoek 6. Remu heeft daartegen ingebracht dat Neumann niet behoort tot de relevante stand van de techniek, omdat Neumann ziet op een baggerinrichting, zodat de gemiddelde vakman daarvan geen kennis zou nemen. Remu kan daarin niet worden gevolgd. De gemiddelde vakman die zich voor het genoemde probleem gesteld ziet, zal in de bekende stand van de techniek juist te rade gaan bij inrichtingen die bestemd zijn om op open water te worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij hetzelfde probleem zich voordoet, om te bezien hoe het probleem daarin is opgelost. Daarenboven volgt uit de eigen stellingen van Remu dat baggerinrichtingen niet behoren tot een andere stand van de techniek, nu het volgens haar voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat de inrichting volgens het octrooi ook kan worden gebruikt voor baggerwerkzaamheden (zie nr. 144 pleitnota in appel).

4.13 Daarnaast heeft Knoop c.s. er onbestreden op gewezen dat hulpverzoek 6 niet toelaatbaar moet worden geacht wegens toegevoegde materie in de zin van artikel 123 lid 2 EOV omdat de geclaimde ankerinrichting in de oorspronkelijke aanvraag alleen is geopenbaard in combinatie met een hulppontoninrichting.

Hulpverzoek 8

4.14 Hulpverzoek 8 betreft een combinatie van conclusie 1 zoals verleend en een deel van conclusie 9. Het voegt aan conclusie 1 toe: "*wherein one or several pontoon members (2) is/are provided with a propeller arrangement for moving the pontoon crawler track assembly in open water*". Zoals Remu heeft gesteld (nr. 104 MvA-inc) levert het toevoegen van een propellerinrichting het voordeel op dat de inrichting bij het uitvoeren van werkzaamheden in water zich zonder bodemcontact kan verplaatsen. Ook deze maatregel kan het octrooi geen inventiviteit verschaffen. Knoop c.s. heeft ter zitting onbestreden aangevoerd dat de gemiddelde vakman die zich voor het probleem gesteld ziet om de MA-55 inrichting zodanig aan te passen dat deze op water kan worden voortbewogen, reeds op grond van zijn algemene vakkennis zal komen tot toepassing van een propeller. Hulpverzoek 8 is derhalve evenmin inventief te achten.

Hulpverzoeken 7, 9 en 10

4.15 De hulpverzoeken 7, 9 en 10 voegen aan conclusie 1 combinaties van de eerder besproken maatregelen (hulppontons, ankerinrichting, propeller) toe. Zoals Knoop c.s. ter zitting onbestreden heeft aangevoerd valt niet in te zien (en Remu heeft ook niet gesteld) dat er sprake is van enig synergetisch effect bij toepassing van de verschillende maatregelen in combinatie. Derhalve is sprake van een *mere aggregation of features* en dient de inventiviteit van de verschillende maatregelen afzonderlijk van elkaar beoordeeld te worden. Nu zoals hiervoor is overwogen deze maatregelen ieder voor zich niet inventief zijn te achten, kan een combinatie daarvan evenmin inventiviteit opleveren.

4.16 De slotsom luidt dat geen van de door Remu voorgestelde hulpverzoeken inventiviteit kan verschaffen. Uitgaande van MA-55 als meest nabije stand van de techniek kunnen daarom conclusies 1, 5, 6 en 10 niet in stand blijven wegens gebrek aan nieuwheid, de overige conclusies evenmin wegens gebrek aan inventiviteit.

Geldigheid van EP 687 uitgaande van Bruyas

4.17 Het hof is daarnaast van oordeel dat EP 687 evenmin in stand kan blijven indien zou worden uitgegaan van Bruyas.

4.18 De rechtbank heeft Bruyas aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Knoop c.s. wijst Bruyas aan als een van de mogelijkheden om als vertrekpunt te dienen bij een ‘*problem solution*’ benadering. Remu heeft in eerste aanleg (zie nr. 35 pleitnota) gesteld dat Bruyas als uitgangspunt moet worden genomen en in appel heeft zij geen document genoemd dat meer nabij zou zijn. Zij heeft tegen het aanmerken van Bruyas als meest nabije stand van de techniek ook geen uitdrukkelijke grief geformuleerd. Voor zover in nr. 75 MvG, waarin Remu heeft aangevoerd dat Bruyas niet volstaat als ‘*most promising springboard*’ omdat Bruyas op een ander technisch probleem ziet dan de uitvinding volgens het octrooi, al een impliciete grief moet worden gelezen, dan heeft Remu die niet gehandhaafd, aangezien zij ter zitting uitdrukkelijk heeft erkend dat Bruyas ziet op hetzelfde technische probleem en gezegd wel enig begrip te tonen voor de keuze van Bruyas als startpunt (nr. 80 pleitnota in appel). Dat alles in aanmerking genomen acht het hof Bruyas een geschikt uitgangspunt voor de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi.

Inventiviteit conclusies 1, 5, 6 en 10 zoals verleend

4.19 De rechtbank heeft het objectieve technische probleem geformuleerd als: “hoe het rupsonderstel zodanig aan te passen dat het zowel gemakkelijk kan worden getransporteerd als stabiel/breed is in gebruik”. Het standpunt van Remu dat daarmee ten onrechte wordt voorbijgegaan aan een ander doel van de uitvinding, te weten dat de breedte-instelling ‘op elk ogenblik’ kan plaatsvinden (zie nr. 116 MvG), wordt verworpen. De beperking dat de breedte-instelling ‘op elk ogenblik’ kan plaatsvinden staat niet in conclusie 1 (of een van de onderconclusies) en zou naar het oordeel van het hof door de gemiddelde vakman ook niet worden ingelezen, zoals door Remu gesteld. Zonder verdere onderbouwing, die achterwege is gebleven, valt immers niet zonder meer in te zien dat de gemiddelde vakman de woorden “at any given time” in paragraaf 6 van de beschrijving zou opvatten als beperkende maatregel die impliciet onderdeel uitmaakt van conclusie 1. Overigens maakt dit ‘op elk ogenblik’ aspect ook geen onderdeel uit van de door Remu voorgestelde probleemstelling (zie nr. 85 pleitnota in appel), die overigens niet wezenlijk anders is dan de probleemstelling

geformuleerd door de rechtbank; ook de rechtbank gaat immers uit van het in Bruyas geopenbaarde amfibisch rupsonderstel. Het hof acht het door de rechtbank geformuleerde probleem daarom juist en zal daarvan uitgaan bij de beoordeling van de inventiviteit vanuit Bruyas.

4.20 Het hof verwerpt ook het standpunt van Remu dat de gemiddelde vakman in conclusie 1 zou meelesen – en deze conclusie daarom aldus moet worden uitgelegd – dat de inrichting op iedere gewenste (werk)breedte instelbaar zou moeten zijn. Conclusie 1 beschrijft twee posities, te weten “een versmalde positie (H1) in het bijzonder met het oog op wegtransport of dergelijke” en anderzijds in “een verbrede positie (H2) in het bijzonder met het oog op werking in water”. Gelet op de verwijzing naar enerzijds transport en anderzijds werking in water zal de gemiddelde vakman begrijpen dat dit de uiterste posities zijn. Aan Remu kan worden toegegeven dat de gemiddelde vakman uit het gebruik van bewoordingen als “*first of all be adjusted to a desired optimum operating breadth at any given time*” (paragraaf 6 van de beschrijving), zal begrijpen dat conclusie 1 ook ziet op inrichtingen die tevens op tussenliggende breedteposities instelbaar zijn. In de beschrijving wordt evenwel niet het voordeel van een andere werkbreedte geopenbaard en evenmin wordt afgebakend van een octrooi dat alleen op twee uiterste posities instelbaar is. Aldus valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman de door Remu gestelde beperking in conclusie 1 van het octrooi (waarmee immers de beschermingsomvang ervan beperkt zou zijn tot inrichtingen die ook op tussenliggende posities instelbaar zouden zijn) zou inlezen.

4.21 In Bruyas wordt beschreven dat het transport van grote rupsonderstellen (waaronder met name amfibische rupsonderstellen) vanwege de breedte ervan problematisch is en dat dit probleem in de stand van de techniek wordt opgelost ofwel door inrichtingen bestaande uit meerdere onderdelen die worden geassembleerd, of door te voorzien in een uitschuifbaar onderstel dat het mogelijk maakt – handmatig of hydraulisch – de breedte te verkleinen om het transport te vergemakkelijken of de breedte te vergroten om de stabiliteit te verbeteren. De in Bruyas geclaimde uitvinding betreft weliswaar een verdere ontwikkeling van de eerste oplossingsrichting – te weten een inrichting bestaande uit drie hoofdonderdelen die snel kunnen worden geassembleerd – maar dat staat er niet aan in de weg dat de gemiddelde vakman in Bruyas ook de alternatieve oplossingsrichting – een al dan niet hydraulisch uitschuifbaar rupsonderstel – voor zijn probleem vindt.

4.22 Anders dan Remu stelt zal de gemiddelde vakman in Bruyas naar het oordeel van het hof geen aanwijzing zien dat toepassing van een uitschuifbaar onderstel minder wenselijk zou zijn. In de beschrijving van Bruyas worden geen aan dat alternatief verbonden nadelen genoemd en bovendien is vermeld dat de inrichting volgens de uitvinding ook kan worden uitgevoerd als een uitschuifbaar rupsonderstel. De gemiddelde vakman zal evenwel inzien dat de in Bruyas beschreven uitvoeringsvorm daarvoor niet zonder aanpassingen geschikt is, waarop Remu terecht heeft gewezen, alleen al omdat in geassembleerde toestand de pennen 17 en 18 in de uitboringen van uitsteeksel 9 en drager 6 respectievelijk uitsteeksel 10 en 7 steken en daarmee op die positie de afstand tussen de pontonelementen ten opzichte van elkaar fixeren.

4.23 De gemiddelde vakman zal daarom op zoek gaan naar een onderstel dat de toepassing van die oplossing wel toelaat en daarom in de stand van techniek op zoek gaan naar de in Bruyas genoemde inrichtingen met een uitschuifbaar onderstel. In die zoektocht zal hij dan in elk geval stuiten op (onder meer) Althaus en Haest. Het standpunt van Remu dat de gemiddelde vakman landvoertuigen met verstelbaar onderstel niet zou meenemen bij

het zoeken, wordt verworpen. Bruyas – de publicatie die hem aanzet tot zijn zoektocht – vermeldt uitdrukkelijk dat de geopenbaarde inrichting ‘tevens toepasbaar is voor alle soorten rupsonderstellen op land’ en maakt geen onderscheid tussen amfibische voertuigen en landvoertuigen. Daarin wordt vermeld dat het transportprobleem vanwege de breedte zich voordoet bij *grote* rupsonderstellen. Daaronder zijn (veel) amfibische voertuigen te scharen, maar niet alle grote rupsonderstellen zijn ook amfibisch. Voorts heeft Remu onvoldoende gemotiveerd bestreden dat amfibische voertuigen en landvoertuigen in het algemeen door dezelfde toeleveranciers worden aangeboden en door dezelfde bedrijven worden afgenomen, waarop Knoop c.s. heeft gewezen. Ten slotte heeft Remu wel gewezen op diverse verschillen tussen amfibische voertuigen en landvoertuigen, maar zij heeft – ook desgevraagd ter zitting – nagelaten voldoende gemotiveerd uiteen te zetten waarom die verschillen in de ogen van de gemiddelde vakman de toepassing van een uitschuifbaar onderstel voor een amfibisch voertuig zouden verhinderen, zodat hij geen redelijke verwachting op succes zou hebben.

4.24 De gemiddelde vakman die kennis neemt van Althaus of Haest zou naar het oordeel van het hof zonder inventieve denkarbeid komen tot de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi. Dat beide publicaties een landrupsonderstel tonen en dus geen pontonelementen openbaart, staat er niet aan in de weg dat de gemiddelde vakman tot een inrichting volgens het octrooi – dus met pontononderstel – zou komen. Uitgangspunt is immers het rupsonderstel volgens Bruyas, derhalve (ook) een amfibisch rupsonderstel, dat de gemiddelde vakman zodanig wenst aan te passen dat het rupsonderstel verstelbaar kan zijn. In het aldus aangepaste onderstel blijven de in Bruyas geopenbaarde pontonelementen dan behouden. Dat Bruyas geen pontononderstel zou openbaren, zoals Remu heeft gesteld, acht het hof onjuist. Niet in te zien valt – en Remu heeft daarvoor ook geen steekhoudende argumenten aangevoerd – waarom de gemiddelde vakman het eerste deel van de beschrijving van Bruyas zou lezen als betrekking hebbend op zowel amfibische als landrupsonderstellen (waar Remu ook vanuit gaat) en het tweede deel, dat ziet op de alternatieve oplossingsrichting van het verschuifbare (in plaats van (de)assembleerbare) onderstel, als betrekking hebbend op alleen landrupsonderstellen. Juist omdat in de beschrijving wordt vermeld dat de inrichting volgens de uitvinding ook kan worden uitgevoerd als een uitschuifbaar rupsonderstel en het in de conclusie beschreven en de in de figuur getoonde inrichting is voorzien van een pontononderstel, zal de vakman begrijpen dat de oplossingsrichting van het uitschuifbare onderstel zowel toepasbaar is op landrupsonderstellen als amfibische pontononderstellen. Daarenboven merkt het hof op dat Remu in haar eigen probleemstelling uitgaande van Bruyas als meest nabije stand van de techniek, ook uitgaat van het daarin geopenbaarde pontononderstel.

4.25 Het standpunt van Remu voorts dat beide publicaties slechts een in twee posities instelbare inrichting zouden beschrijven en niet een inrichting die op iedere gewenste breedte instelbaar zou zijn, zodat daarmee niet tot de inrichting volgens conclusie 1 van het octrooi kan worden gekomen, wordt verworpen. Daargelaten dat dit, zoals hierna zal worden overwogen, onjuist is, vereist conclusie 1 niet dat de inrichting op elke breedte instelbaar moet zijn (zie r.o. 4.20 hiervoor). Dat verschillende maatregelen uit Althaus en Haest zouden conflicteren met “het snel assembleren volgens de leer van Bruyas”, staat er evenmin aan in de weg dat de gemiddelde vakman van die publicaties kennis neemt en daarmee tot de uitvinding van conclusie 1 van het octrooi komt. De gemiddelde vakman wordt immers door Bruyas op het spoor gezet van het alternatief voor assemblage, te weten het in breedte verstelbare onderstel, zodat hij zich door onderdelen uit Althaus en Haest die zich niet verhouden met assemblage niet zal laten weerhouden.

4.26 Remu heeft verder aangevoerd dat de gemiddelde vakman Althaus niet in aanmerking zou nemen (nr. 88 pleitnota in appel) en dat deze publicatie ook niet kan leiden tot de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi (nr. 129-132 MvG) omdat met de inrichting van Althaus de breedte-instelling niet op elk moment kan plaatsvinden vanwege de daarin geopenbaarde veiligheidshendels 18, die zich aan de onderzijde van het onderstel bevinden en handmatig omgezet moeten worden, en voorts ook niet iedere gewenste breedte kan worden ingesteld. Dat standpunt wordt verworpen, omdat zoals hiervoor overwogen conclusie 1 niet vereist dat de inrichting op elk moment en op elke breedte instelbaar is.

4.27 De kenmerkende maatregelen van conclusie 5 – dat de bevestigingsmiddelen (1b) zijn aangebracht door bevestigingsbalken (1b1) die zijn vastgemaakt aan de pontonelementen (2) en die zo met het montageraam (1) kunnen worden verbonden dat hun onderlinge beweging (w) in de lengterichting (p), zoals volgens het telescoop- of glijrailprincipe of dienovereenkomstig, mogelijk wordt gemaakt – zijn geopenbaard in zowel Althaus als Haest. In figuren 2 en 3 van Althaus is te zien dat bevestigingsbalken (3a en 3b; 'Holme') zijn bevestigd aan de rupsonderstel-elementen en zijn verbonden met het montageraam (4; 'Grundrahmen') en dat de 'Holme' door middel van de zich daarin bevindende cilinders volgens het telescoopprincipe in de lengterichting beweegbaar zijn. Voor Haest volgt dit uit figuren 3 en 4, met daarin eveneens de aan de rupsonderstel-elementen bevestigde bevestigingsbalken (58 en 66; 'beam assemblies') die aan het montageraam (12; 'main frame') zijn verbonden en door middel van de zich daarin bevindende cilinders volgens het telescoopprincipe in de lengterichting beweegbaar. De maatregel van conclusie 5 is daarmee niet inventief te achten. De enkele omstandigheid dat de maatregelen van conclusie 5 in Althaus en Haest zijn geopenbaard in relatie tot een landrupsonderstel en dus geen pontononderstel kan daaraan niet afdoen, gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 4.24 reeds is overwogen.

4.28 De in conclusie 6 opgenomen maatregel dat de hoeveelheid cilinders overeenkomt met de hoeveelheid bevestigingsbalken, bij voorkeur twee stuks per pontonelement, wordt zowel in Althaus als in Haest geopenbaard. Naar Knoop c.s. heeft aangevoerd (in punt 56 Conclusie van Antwoord tevens houdend eis in reconventie) en door Remu verder niet gemotiveerd weersproken blijkt dit voor Althaus uit figuren 1 en 6 die duidelijk de bevestigingsbalken tonen en dat daarin de cilinder is opgenomen. Ten aanzien van Haest volgt dit uit (onder meer) figuren 2 en 6 van die publicatie, waarin eveneens de in de bevestigingsbalken opgenomen cilinder zichtbaar is. Voor Althaus volgt dit voorts uit de beschrijving op pagina 5: "*Die Raupenkettens 1 (Fig. 1) sind auf den Fahrwerksträgern 2 gelagert, an denen die Holme 3a und 3b im rechten Winkel fest angebracht sind. Der Grundrahmen 4 besteht aus den Hohlprofilen 4a und 4b. In den beiderseits stirnseitig offenen Hohlprofilen 4a sind die Holme 3a und 3b verschiebbar gelagert. Innerhalb der Holme 3a und 3b sind Hydraulikzylinder 5 gelagert.*". Ook hier geldt dat de enkele omstandigheid dat de maatregelen van conclusie 6 in Althaus en Haest zijn geopenbaard in relatie tot een landrupsonderstel en die publicaties dus geen pontononderstel openbaren, waarop Remu heeft gewezen, er niet aan kan afdoen dat de gemiddelde vakman, uitgaande van het in Bruyas geopenbaarde pontononderstel en kennis nemende van Althaus of Haest, zonder inventieve denkarbeid tot de maatregel van conclusie 6 zou komen.

4.29 Conclusie 10 stelt onder bescherming het kenmerk dat de inrichting een besturingsinrichting (X) omvat door middel waarvan het gebruik van de aandrijvers (3), de aandrijfmiddelen (5) en/of de propellerinrichting afstandsgeregeld is, zoals vanuit de cabine van de werkmachine of dienovereenkomstig, en/of werkt door vermogensinvloed

overgebracht uit het hydraulische systeem van de werkmachine (T). Ook dit is reeds in Althaus en Haest geopenbaard, zoals Knoop c.s. (punt 59 CvA) heeft gesteld en door Remu onvoldoende gemotiveerd weersproken. In Althaus bestaat de besturingsinrichting uit de stuurklep ('Wegeventil') 34 getoond in figuur 6. De aan de onderzijde van het rupsonderstel aangebrachte hendels ('Handhebel') 26, die onderdeel uitmaken van 'Sicherheitseinrichtungen 18' en met de hand worden bediend (getoond in figuren 4 en 5), waarop Remu heeft gewezen, stellende dat de gemiddelde vakman daarmee niet zomaar tot de maatregel van conclusie 10 zou komen, zijn voor de beoordeling van de inventiviteit van conclusie 10 niet relevant. Met deze hendels kan een veiligheidsvergrendeling tot stand gebracht worden. Ze hebben niets van doen met (de aansturing van) het hydraulisch systeem. Haest openbaart kleppen ('control valves') 112 en 114 voor aansturing van de 'track motor', zoals beschreven in kolom 6, r. 8-20 en getoond in figuur 6. Als de gemiddelde vakman al niet op grond van zijn algemene vakkennis daartoe zou worden gebracht, dan vindt hij deze maatregel in Althaus en Haest en zou hij deze zonder inventieve denkbeelden toepassen op de (aangepaste) inrichting van Bruyas.

Inventiviteit conclusies 2-4 en 7-9 zoals verleend

4.30 Bij memorie van grieven in incidenteel appel heeft Knoop c.s. haar reconventionele vordering vermeerderd in die zin dat zij thans de vernietiging van het gehele octrooi – derhalve ook van conclusies 2-4 en 7-9 daarvan – vordert. Remu heeft in haar memorie van antwoord in incidenteel appel de inventiviteit van deze conclusies niet verdedigd, zodat de onderbouwde vordering tot vernietiging ervan voor toewijzing gereed ligt. Hetgeen Remu daarover ter zitting nog te berde heeft gebracht moet als in strijd met de twee-conclusieregel, althans wegens strijd met de goede procesorde, buiten beschouwing blijven. Het voorgaande betekent dat naar het oordeel van het hof geen van de conclusies van het octrooi zoals verleend in stand kunnen blijven.

Hulpverzoeken 1-10

4.31 Remu heeft – subsidiair – voorgesteld conclusie 1 gewijzigd in stand te laten volgens een van de hulpverzoeken 1 tot en met 10. In hulpverzoek 1 wordt in het kenmerkende deel van die conclusie, voorafgaand aan de laatste zinsnede "particularly with a view to operating in water" de volgende zinsnede ingevoegd: "to a desired optimum operating breadth". Anders dan Remu stelt en met Knoop c.s. is het hof van oordeel dat het kenmerk dat de inrichting in meerdere breedtes instelbaar is reeds in de stand van de techniek wordt geopenbaard en derhalve geen inventiviteit kan opleveren. In Haest en Althaus valt uit de beschrijving of tekeningen op dit punt geen belemmering te lezen of af te leiden. Dat uit de beschrijving van Althaus (p.3, 2^e en 3^e alinea) zou volgen dat de inrichting tussen de minimale en maximale breedte te veel speling zou hebben, zoals Remu heeft gesteld (nr. 129 MvG) valt zonder nadere toelichting, die achterwege is gebleven, niet in te zien. Althaus beschrijft weliswaar dat speling kan optreden en biedt daarvoor alleen in de uiterste standen een oplossing, maar Remu heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de speling in de tussenstanden dusdanig is dat de inrichting niet werkt. Dat geldt temeer nu Remu in het kader van de gestelde inbreuk op conclusie 1 volgens hulpverzoek 1 juist heeft betoogd dat de WK80 binnen de beschermingsomvang daarvan zou vallen, omdat het daarbij mogelijk zou zijn de inrichting in breedte te verstellen in de stand die de gebruiker wenst. Niet gesteld of in te zien valt waarom de inrichting volgens Althaus in dat opzicht anders zou werken dan de WK 80.

4.32 Hulpverzoek 2 voegt voorafgaand aan de zinsnede "*particularly with a view to road transportation*" in het kenmerkende deel van conclusie 1 de zinsnede "*to its minimum breadth*" in. Naar het oordeel van het hof ligt dit in conclusie 1, gelezen in het licht van de beschrijving, reeds besloten dat de minimale breedte van de inrichting bestemd is voor transport. Derhalve voegt het voorgestelde deelkenmerk niets toe aan conclusie 1 zoals verleend en kan het daaraan geen inventiviteit verschaffen. Dit deelkenmerk ligt bovendien ook reeds besloten in de stand van de techniek en is ook daarom niet inventief te achten. Uit Bruyas is duidelijk dat het verkleinen van de breedte bedoeld is om het transport van de inrichting makkelijker te maken en de vakman zal uit de publicaties van Althaus (p. 1: "*Anderseits is es erforderlich, die Spurweite auf das für den Transport zulässige Mass zu verringern*") en Haest (k. 7, r. 19-22: "*By locking the undercarriage at its narrowest position, a width which is legal for transportation of the machine by trailer may be achieved maintained without the requirement of engine operation*") begrijpen dat de minimale breedte voor het transport van de inrichting is bestemd.

4.33 In hulpverzoek 3 wordt in het kenmerkende deel van conclusie 1 achter de zinsnede "*for adjusting its breadth*" toegevoegd: "*at any time*". Knoop c.s. heeft daartegen bezwaar gemaakt omdat dit hulpverzoek de toets van artikel 84 EOv niet doorstaat. Het hof volgt Knoop c.s. daarin. De gemiddelde vakman zal deze zinsnede niet zo begrijpen dat vanuit de cabine de breedte-instelling kan worden aangepast, aangezien dat – samen met de daarvoor benodigde technische maatregelen – reeds is geopenbaard in conclusie 10. In hulpverzoek 3 is verder geen technische maatregel opgenomen hoe de breedte-instelling "op elk ogenblik" kan worden bereikt, zodat ook daaruit niet volgt wat de betekenis van dat deelkenmerk is. Uit de beschrijving valt evenmin af te leiden hoe dat deelkenmerk moet worden begrepen. De door Remu aangehaalde passages uit paragrafen 6, 8 en 22 van de beschrijving bieden te weinig aanknopingspunten voor een eenduidige uitleg. Het hof merkt op dat Remu zelf ook niet eenduidig is in de betekenis die zij zelf toekent aan de zinsnede "*at any given time*", namelijk: 'niet handmatig' of 'zonder noodzaak van ombouwen' of 'tijdens het werk' (nr. 9 en 11 pleitnota in appel) of 'niet enkel in een werkplaats' of 'op de plaats zelf' (nr. 62, 140 en 146 pleitnota in appel). Ten slotte, voor zover Remu moet worden gevolgd in haar uit paragraaf 273 MvG blijvende uitleg, te weten "al rijdende in breedte te verstellen" – wat overigens niet verenigbaar lijkt met de door Remu aangehaalde passages uit paragrafen 8 en 22 van de beschrijving van het octrooi waar staat dat een van de pontelementen door middel van de grijper moet worden gelift om de breedte te kunnen verstellen – dan geldt dat die maatregel reeds bekend is uit Haest, die immers wat betreft het moment van verstellen van de breedte van de inrichting geen beperking openbaart, zodat de maatregel alsdan niet inventief te achten is.

4.34 Hulpverzoek 4 betreft een samenvoeging van conclusies 1 en 10. Nu conclusie 10 afhankelijk is van conclusie 1 en zoals hiervoor reeds overwogen de maatregel van conclusie 10 niet inventief wordt geacht, deelt hulpverzoek 4 hetzelfde lot.

4.35 Hulpverzoek 5 is een combinatie van conclusies 1 en 7. Ten aanzien van de toevoeging van hulppontons geldt hetgeen het hof in r.o. 4.8 - 4.10 hiervoor reeds heeft overwogen *mutatis mutandis* indien wordt uitgegaan van de inrichting van Bruyas als meest nabije stand van de techniek. Hulpverzoek 5 is derhalve evenmin inventief te achten.

4.36 Aan de beoordeling van de eerst bij MvAinc voorgestelde hulpverzoeken 6 tot en met 10 kan niet worden toegekomen, omdat dit in strijd zou komen met de in artikel 347 Rv besloten liggende twee-conclusieregel. Uitgaande van Bruyas als meest nabije stand van de

techniek, derhalve MA-55 buiten beschouwing latend, komen deze hulpverzoeken niet tegemoet aan eerst na de MvG (bij MvA/MvGinc) geformuleerde bezwaren op basis van nieuwe prior art. Bruyas is namelijk al in eerste aanleg aangevoerd als relevante stand van de techniek. Aangezien deze hulpverzoeken voorts uitsluitend wijzigingen van conclusie 1 inhouden, kunnen deze evenmin worden beschouwd als een reactie op de bij MvA/MvGinc geformuleerde vermeerdering van eis door Knoop c.s. Dientengevolge komt het hof evenmin toe aan de beoordeling van combinaties van hulpverzoek 5 met een of meer van de hulpverzoeken 6 tot en met 10.

Slotsom geldigheid

4.37 De slotsom is dat naar het oordeel van het hof de grieven van Remu geen doel treffen omdat het octrooi zoals verleend in zijn geheel dient te worden vernietigd en de hulpverzoeken niet tot een geldig octrooi kunnen leiden. De enkele door Remu gestelde omstandigheid dat in de markt lange tijd behoefte bestond aan een inrichting volgens het octrooi ('*long felt need*'), is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Aan de vraag of Knoop c.s. inbreuk maakt op het octrooi wordt daarom niet toegekomen.

Proceskosten

Matiging proceskosten reconventie

4.38 De grief die Knoop c.s. heeft gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de door haar gevorderde proceskosten ter hoogte van EUR 10.615,-, die betrekking hebben op de akte en antwoordakte die Knoop c.s. heeft genomen na het Eerste vonnis (ten aanzien van de vraag of de proceskosten in reconventie kunnen worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv), niet redelijk en evenredig voorkomen, gelet op het beperkte juridische vraagstuk, de omvang van het daarmee gemoeide belang en de kosten die Remu voor haar aktes heeft gevorderd, faalt. Uit het arrest *United Video Properties / Telenet* (HvJ EU 28 juli 2016, zaak C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611) volgt dat artikel 1019h Rv, waarmee artikel 14 Handhavingsrichtlijn is geïmplementeerd, geen aanspraak geeft op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar op vergoeding van minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten die zij daadwerkelijk heeft gemaakt. De hoogte daarvan wordt vastgesteld rekening houdend met factoren zoals het voorwerp van het geding, de waarde ervan of het benodigde werk. Naar het oordeel van het hof zijn het door de rechtbank toegewezen bedrag en de omstandigheden die zij bij de vaststelling daarvan in aanmerking heeft genomen, daarmee in overeenstemming.

Kosten tenuitvoerlegging; 1019h Rv, onrechtmatige daad wegens betalingsweigering

4.39 Knoop c.s. heeft vergoeding gevorderd van de kosten die haar Nederlandse advocaten hebben moeten maken in verband met de tenuitvoerlegging van de vonnissen in Finland, primair als proceskosten in de onderhavige procedure op grond van 1019h Rv. Het hof is met Remu van oordeel dat deze proceskosten niet op die grondslag toewijsbaar zijn. Naar Remu heeft gesteld en ter zitting door Knoop c.s. is bevestigd, heeft Knoop c.s. vergoeding van deze kosten gevorderd in de Finse procedures. Aldus dienen deze kosten – kennelijk ook naar de mening van Knoop c.s. – te worden beschouwd als gemaakt in het kader van die Finse procedures en dienen zij dan ook in die procedure als proceskosten te worden aangemerkt. Daarmee verdraagt zich niet dat dezelfde kosten ook kunnen worden beschouwd als gemaakte proceskosten in het kader van onderhavige procedure. Knoop c.s.

heeft ter onderbouwing van haar vordering verwezen naar het Realchemie-arrest van het Hof van Justitie (HvJEU 18 oktober 2011, zaak C-406/09, ECLI:EU:C:2011:668). Daarin is evenwel beslist dat de kosten verbonden aan een exequatur-procedure zijn te beschouwen als kosten in de zin van artikel 14 Handhavingsrichtlijn, waarvoor in die (exequatur)procedure zelf vergoeding op die grondslag kan worden gevorderd. Voor het standpunt van Knoop c.s. dat vergoeding van de kosten in verband met de Finse exequaturprocedure (nogmaals) in onderhavige procedure zouden kunnen worden gevorderd op de voet van 1019h Rv biedt die uitspraak geen steun.

4.40 Knoop c.s. heeft aangevoerd (wat de kosten van haar Nederlandse advocaten betreft als subsidiair standpunt) dat Remu onrechtmatig jegens heeft haar gehandeld door niet te voldoen aan de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde proceskostenveroordelingen in beide vonnissen, terwijl zij daartoe wel in staat was. Door deze betalingsonwil heeft Knoop c.s. schade geleden ter hoogte van EUR 31.974,39 bestaande uit de proceskosten die zijn gemaakt in verband met de tenuitvoerlegging van die vonnissen in Finland. Die proceskosten bedroegen EUR 41.377,32, terwijl de Finse rechter slechts een proceskostenveroordeling van EUR 9.402,93 heeft uitgesproken. Voor zover overigens in nr. 66 van de pleitnota in appel van Knoop c.s. een uitbreiding van de grondslag van eis moet worden gelezen dan dient die buiten beschouwing te blijven wegens strijd met de twee-conclusieregel.

4.41 Remu heeft gesteld dat de vordering bij de Finse rechter had moeten worden ingediend, omdat de gesteld onrechtmatige gedraging van Remu waaruit de geleden schade (niet vergoede proceskosten) is voortgevloeid, heeft plaatsgevonden in Finland. Remu is gevestigd in Finland, heeft aldaar geweigerd een betaling aan Knoop c.s. te verrichten en heeft zich aldaar in de exequaturprocedure verzet tegen de tenuitvoerlegging van de vonnissen. Zowel de hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van gedaagde bevoegd is (artikel 2 EEX-Vo, thans artikel 4 lid 1 EEX-Vo herschikt) als de uitzonderingsregel in geval van een onrechtmatige daad op grond waarvan ook de rechter van de plaats waar de schadebrengende gebeurtenis zich heeft voorgedaan bevoegd is (artikel 5 lid 3 EEX-Vo, thans artikel 7 lid 2 EEX-Vo herschikt) wijst dus naar de Finse rechter als de bevoegde rechter.

4.42 Knoop c.s. heeft daartegenover gesteld dat de door de onrechtmatige handelwijze van Remu, de betalingsonwil, veroorzaakte schade door haar in Nederland wordt geleden, omdat zij in Nederland is gevestigd en haar vermogen met genoemd schadebedrag is afgenomen omdat zij haar advocaten heeft betaald en daarvoor geen vergoeding heeft ontvangen, zodat als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – in de zin van ‘*Erfolgsort*’ – Nederland is. Aldus bestaat volgens Knoop c.s. in elk geval óók voor de Nederlandse rechter bevoegdheid op grond van artikel 7 lid 2 EEX-Vo herschikt (Verordening 1215/2012).

4.43 Naar het oordeel van het hof kan Knoop c.s. daarin niet worden gevolgd. Het Hof van Justitie EU heeft in de zaak Universal Music (16 juni 2016, zaak C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449) voor recht verklaard dat artikel 5 lid 3 EEX-Vo, thans artikel 7 lid 2 EEX-Vo herschikt, aldus moet worden uitgelegd dat als „plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan” niet kan worden aangemerkt, bij gebreke van andere aanknopingspunten, de plaats in een lidstaat waar de schade is ingetreden wanneer die schade uitsluitend bestaat in een financieel verlies dat rechtstreeks intreedt op de bankrekening van de verzoeker en het rechtstreekse gevolg is van een onrechtmatige gedraging die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. In voormeld arrest heeft het HvJ

EU overwogen dat aan (onder meer) artikel 5 lid 3 EEX-Vo, als afwijking van de algemene regel van artikel 2 lid 1 EEX-Vo, een autonome en strikte uitlegging moet worden gegeven en voorts dat de bevoegdheidsregel van artikel 5 lid 3 EEX-Vo berust op het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen de vordering en de gerechten van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, op grond waarvan het om redenen verband houdend met een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd is dat deze laatste bevoegd zijn. Dat in aanmerking genomen acht het hof het feit dat de betalingsverplichting van Remu voortvloeide uit Nederlandse vonnissen, niet een 'ander aanknopingspunt' op grond waarvan het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen de op betalingsonwil gestoelde vordering van Knoop c.s. en de Nederlandse rechter kan worden aangenomen. Een aanwijzing dat een dergelijk nauw verband niet reeds voortvloeit uit het enkele feit dat de betalingsonwil verband hield met een betalingsverplichting uit hoofde van vonnissen van de Nederlandse rechter vindt het hof in artikel 22 lid 5 EEX-Vo (thans art. 24 lid 5 EEX-Vo herschikt), dat de bevoegdheid voor de tenuitvoerlegging van beslissingen exclusief toekent aan het gerecht van de lidstaat van de plaats van tenuitvoerlegging (en dus niet de lidstaat van de plaats van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken). Het hof zal zich daarom onbevoegd verklaren van deze vordering van Knoop c.s. kennis te nemen.

4.44 Het door Remu gelegde beslag wordt opgeheven, zoals door Knoop c.s. gevorderd, nu de grieven van Remu geen doel treffen en de proceskostenveroordeling uit de vonnissen zullen worden bekrachtigd. Knoop c.s. heeft verder gevorderd dat het Remu wordt verboden opnieuw beslag te leggen ten laste van Knoop c.s. zonder dat Knoop c.s. daaraan voorafgaand is gehoord. Het hof ziet in de handelwijze van Remu na de tenuitvoerlegging van de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde proceskostenveroordelingen, aanleiding die vordering in die zin toe te wijzen, dat het Remu op straffe van een dwangsom wordt verboden beslag te leggen op de door of namens Remu te betalen of betaalde proceskosten uit hoofde van deze procedures in eerste aanleg en/of appel, zonder dat Knoop c.s. op een daartoe strekkend verzoek door de bevoegde rechter vooraf is gehoord. Enerzijds rechtvaardigt die handelwijze de in dat verbod besloten beperking van het recht op toegang tot de rechter van Remu. Anderzijds gaat die beperking niet verder dan noodzakelijk omdat Remu de mogelijkheid houdt om de rechter te verzoeken verlof te verlenen en het voorafgaande horen van Knoop c.s. geen risico op verduistering meebrengt omdat het gaat om beslag op de door of namens Remu te betalen of betaalde proceskosten, bijvoorbeeld onder de deurwaarder.

4.45 Remu dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten van Knoop c.s. in het hoger beroep. Deze dienen te worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. Remu heeft de door Knoop c.s. opgegeven kosten ter hoogte van in totaal EUR 109.068,19 niet gemotiveerd bestreden. De gevorderde kosten komen niet onredelijk of onevenredig voor en zullen worden toegewezen.

5. Beslissing

In principaal en incidenteel appel:

- bekrachtigt de bestreden vonnissen;
- vernietigt conclusies 2-4 en 7-9 van het Nederlandse deel van EP 687;

- heft op het op 23 oktober 2014 door Remu gelegde conservatoir beslag onder Roon, Saly & partners;
- verbiedt Remu beslag te leggen op de door of namens Remu te betalen of betaalde proceskosten uit hoofde van deze procedures in eerste aanleg en/of appel, zonder dat Knoop c.s. op een daartoe strekkend verzoek door de bevoegde rechter vooraf is gehoord, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 100.000,- per keer of per dag dat Remu in strijd handelt met dit verbod;
- verstaat dat de voorwaarde waaronder Knoop c.s. haar vordering tot vergoeding van schade ad EUR 15.644,27 heeft ingesteld in vervullen is gegaan;
- verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Knoop c.s. tot vergoeding van schade ad EUR 16.330,12 respectievelijk EUR 15.644,27;
- veroordeelt Remu tot betaling van de proceskosten aan de zijde van Knoop c.s. in hoger beroep in conventie en reconventie gezamenlijk begroot op EUR 109.068,19;
- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, P.H. Blok en M.W.D. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2017 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *D. Knottenbelt*
Advocaat van: *app./gsint.*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

