

dP/I
Zaaknummer: 201754
Rolnummer: 03/1645
Datum vonnis: 26 oktober 2005

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
Sector Civiel Recht • Meervoudige Kamer

In de zaak rolnummer 03/1645

van:

de naamloze vennootschap
SARA LEE/DE N.V.,
gevestigd te Joure,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur: eerst: mr. G. Kuipers
thans: mr. H.J.A. Knijff,
advocaat: mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen:

1. **de coöperatie met beperkte aansprakelijkheid**
COÖPERATIEVE INKOOPVERENIGING INTERGRO B.A.,
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
2. **de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
VOMAR VOORDEELMARKT B.V.
gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen,
gedaagden,
procureur: mr. A. Killan.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als “Sara Lee” en “Vomar c.s.”.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de exploiten van dagvaarding van 2 en 6 mei 2003,
- de akte houdende overlegging producties van Sara Lee,
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties,
- de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie, met producties,
- de incidentele conclusie van Vomar c.s., alsmede conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie,
- de conclusie van dupliek in reconventie tevens akte houdende aanvulling van de eis in conventie met een voorlopige voorziening, met producties,
- de akte houdende uitlating vermeerdering van eis in conventie van Vomar c.s.,
- de akte houdende overlegging van aanvullende producties bij pleidooi van Sara Lee,
- de aanvullende akte houdende overlegging van aanvullende producties bij pleidooi van Vomar c.s.,

- de pleitnotities van mrs. Kuipers en Killan bij gelegenheid van het pleidooi op 27 mei 2005.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie en reconventie

De feiten

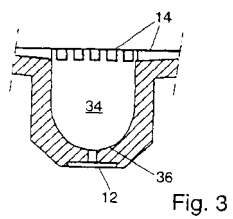
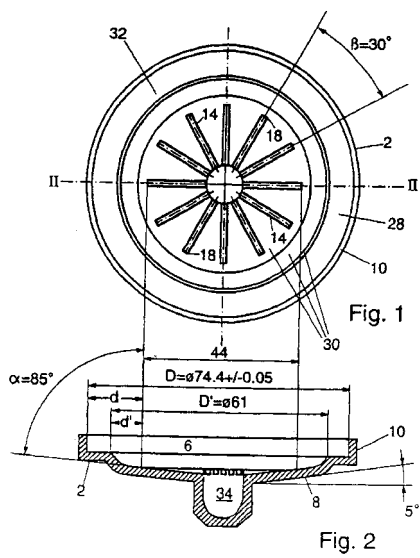
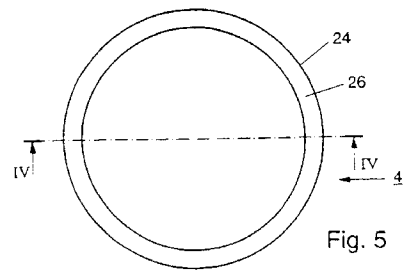
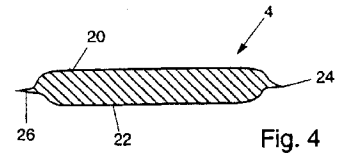
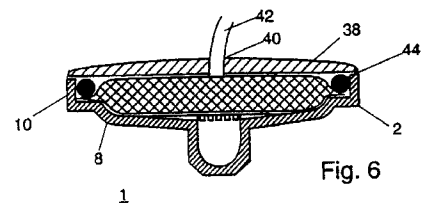
1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
 - a. Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0 904 717, dat is verleend op een aanvraag d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een ‘*Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel*’, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi (in de onbestreden Nederlandse vertaling) luidt als volgt:

1. Samenstel (1) voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, voorzien van een houder (2) met een komvormige binnenruimte (6) die wordt begrensd door een bodem (8) met ten minste een uitlaatopening (12) en een opstaande zijwand (10) en een in de binnenruimte (6) van de houder opgenomen, van filtreerpapier vervaardigde en met gemalen koffie gevuld pilvormige pouch (4) die op de bodem (8) rust en zich over de bodem uitstrekt tot nabij de zijwand (10), waarbij in de bodem (8) een aantal kanaalvormige groeven (14) zijn aangebracht die zich in radiale richting van de komvormige binnenruimte (6) uitstrekken naar de ten minste ene uitlaatopening (12) en waarbij, in gebruik, met behulp van de koffiemachine heet water onder druk aan een bovenzijde van de houder (2) wordt toegevoerd waardoor het hete water van een bovenzijde van de pouch door de pouch wordt geperst voor het extraheren van de in de pouch opgenomen gemalen koffie, het gevormde koffieextract uit een onderzijde van de pouch stroomt en via de ten minste ene uitlaatopening uit de houder stroomt, met het kenmerk, dat elk van de genoemde groeven zich uitstrekt vanaf een op afstand van de zijwand (10) gelegen positie (18) in een van de zijwand (10) af gekeerde richting.

En conclusie 23:

23. Een pilvormige pouche (4) welke pouch (4) van filtreerpapier is vervaardigd en gevuld is met gemalen koffie voor het bereiden van koffie in een koffiemachine, waarbij de pouch (4) is ingericht om te worden gebruikt in een houder (2) met een komvormige binnenruimte (6) die wordt begrensd door een bodem (8), met ten minste een uitlaatopening (12) en een opstaande zijwand (10), waarbij de bodem (8) bestaat uit een buitenste horizontaal gericht ringvormig bodemdeel (28) dat grenst aan de zijwand (10) en een binnenste schotelvormig bodemdeel (30) dat grenst aan een binnenste rand (32) van het ringvormig bodemdeel (28) in een van de zijwand (10) af gerichte richting naar beneden toe afloopt, met het kenmerk dat de diameter (D) van de binnenruimte (6) van de houder ongeveer gelijk is aan 74 mm, en de diameter (D') van het binnenste schotelvormig bodemdeel ongeveer gelijk is aan 61 mm en dat de pouch (4) is voorzien van een schijfvormig bovenvel (20) en een schijfvormig ondervel (22) die nabij hun langsranden met elkaar zijn verbonden, waarbij de met elkaar verbonden delen van het boven- en ondervel een ringvormige sealnaad (26) vormen, waarbij de diameter van de pouch (4) ongeveer gelijk is aan 74 mm, de diameter van een in de pouch (4) gevormd koffiebed ongeveer gelijk is aan 61 mm, de ringvormige sealnaad (26) afmetingen heeft die in hoofdzaak corresponderen met de afmetingen van het ringvormige bodemdeel (28) en waarbij afmetingen van het onderste schijfvormige vel (22) vanaf een centrum van het vel (22) tot aan de ringvormige sealnaad (26) overeenkomen met afmetingen van het schotelvormige bodemdeel (30), waarbij een bodem van de pouch (4), welke bodem wordt gevormd door het onderste vel (22), een vorm heeft die in hoofdzaak correspondeert met de vorm van de bodem (8) van de houder (2).

b. Bij het octrooi horen de volgende figuren 1 tot en met 10:



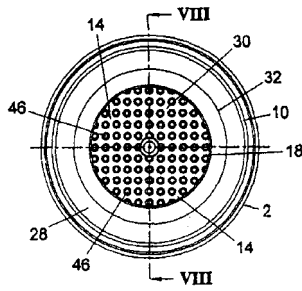


Fig. 7

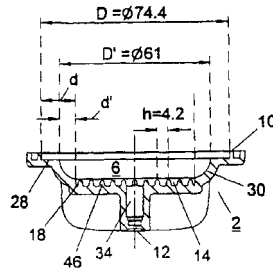


Fig. 8

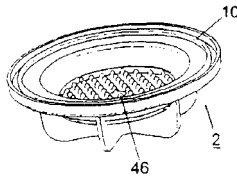


Fig. 9

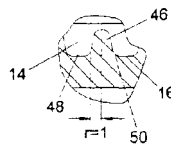


Fig. 10

- c. Tegen de verlening van het octrooi is door een aantal partijen oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. De Oppositie Afdeling van het EOB heeft, bij mondelinge beslissing van 17 januari 2005 die op 21 februari 2005 op schrift is gesteld, het octrooi in gewijzigde vorm gehandhaafd. Tegen die beslissing is, door zowel Sara Lee als opposanten, beroep aangetekend bij de Technical Board of Appeal van het EOB. Een datum voor de behandeling van dat hoger beroep was ten tijde van het pleidooi in de onderhavige zaak nog niet vastgesteld.
- d. Sara Lee en Philips Domestic Appliances and Personal Care B.V. (hierna: "Philips") brengen gezamenlijk een koffiezetstelsel op de markt onder de naam Senseo.
- e. Vomar brengt onder de naam O'Lacy's koffiepaden op de markt die passen in het Senseo-apparaat. Vomar betreft die koffiepaden van Intergro, althans heeft zij dat in het verleden gedaan.
- f. Sara Lee heeft Vomar c.s. bij brief van 23 oktober 2001 op haar octrooirechten gewezen en Vomar c.s. verzocht de productie en verhandeling van de O'Lacys koffiepaden te staken. Vomar c.s. hebben aan dat verzoek geen gevolg gegeven.
- g. Op 18 januari 2002 heeft de Voorzieningenrechter van deze rechtbank in een kort geding procedure tussen Sara Lee en Vomar c.s. geoordeeld dat de verhandeling van koffiepaden door laatstgenoemden die passen in het Senseo-systeem indirecte

inbreuk maakt op het octrooi volgens conclusie 1 en Vomar c.s. een inbreukverbod opgelegd. Het Gerechtshof alhier heeft dat vonnis vernietigd bij arrest van 6 juni 2002 en geoordeeld dat van indirecte inbreuk geen sprake is (IER 2003, 11). Het Hof overwoog daartoe als volgt:

11. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in het geoctrooieerde samenstel toe te passen koffiepads "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding" zijn, zoals bedoeld in art. 73 Rijksoctrooiwet 1995. Het hof oordeelt hierover als volgt.

12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergenoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden (dat wil zeggen geconstrueerd met groeven tot op enige afstand van de verticale wand), zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding.

13. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken (pleitnotities mr. Kuipers in prima: "Zonder de koffiepads zou de uitvinding immers niet kunnen worden toegepast" en memorie van antwoord: "Zonder de pad zou de uitvinding van het Octrooi immers niet toegepast kunnen worden"). Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders immers zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met art. 73 Rijksoctrooiwet 1995 overeenkomende art. 44A Rijksoctrooiwet, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: "De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen"). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk, inhoudende "the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it".

14. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.

15. Gezien het vorenstaande is het hof van oordeel, dat Intergro c.s., door het verhandelen van "O"Lacy's koffiepads" geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee plegen. De stelling van Intergro c.s., dat met "toepassing van de geoctrooieerde uitvinding" in art. 73 Rijksoctrooiwet 1995 slechts bedoeld is "vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel" behoeft dan ook niet te worden besproken.

16. Uit een en ander vloeit voort, dat de desbetreffende grieven van Intergro c.s. slagen, zodat het vonnis niet in stand kan blijven en zal worden vernietigd, met afwijzing alsnog van de vorderingen van Sara Lee en verwijzing van Sara Lee in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. De overige grieven van Intergro c.s. behoeven hierna geen behandeling meer.

- h. In navolging van A-G Verkade in zijn conclusie van 20 juni 2003, heeft de Hoge Raad op 31 oktober 2003 het door Sara Lee ingestelde cassatieberoep tegen het hiervoor onder 1.g bedoelde arrest van het Gerechtshof verworpen (BIE 2004,47). De Hoge Raad overwoog daartoe als volgt:

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is verleend op een aanvraag d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:

'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10)'.

Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.

(ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O'Lacy's koffiepads' koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betreft van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.

3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de zin van art. 73 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) op het octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn te beschouwen als 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en geleverd voor de toepassing van de geöctrooierde uitvinding.

3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Octrooiwet (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het

koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkens de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.

3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.

3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt.

3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.

3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met 'uitvinding' in de zin van art. 73 ROW 1995 bedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol.

3.6.1 Voor zover onderdeel I(iii) voortbouwt op de voorgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden.

3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegelicht in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee.

3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie leiden. Voor zover het klaagt over 's hofs oordeel dat de koffiebuil

niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering 's hofs beslissing niet zelfstandig draagt.

3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloede gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden.

3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12 heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede op de genoemde conclusies heeft beroepen.

3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en 13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot en met 19 met 'afmetingen' ('dimensions') op andere eigenschappen van de buil bedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm ('shape') van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebuil ziet, niet mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.

3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I en II is overwogen.

- i. Op 20 februari 2004 heeft de rechtbank te Antwerpen geoordeeld dat met de verkoop van vergelijkbare koffiepads naar Belgisch recht van directe inbreuk (volgens conclusie 23) noch van indirecte inbreuk (volgens conclusie 1) sprake is. Op 26 februari 2004 heeft het Landesgericht Düsseldorf (bij mondeling vonnis) geoordeeld dat naar Duits recht wel sprake is van indirecte inbreuk, welk oordeel volgens het Oberlandsgericht Düsseldorf niet "bereits bei summarischer Prüfung als offensichtlich fehlerhaft" kan worden gezien (uitspraak van 16 december 2004).
- j. Sara Lee heeft op basis van haar octrooi een bodemprocedure conform het versneld regime in octrooizaken bij deze rechtbank aanhangig gemaakt tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koffiebranderij en Theehandel "Drie Mollen sinds 1818" B.V. (hierna ook: Drie Mollen), gevestigd en kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch, welk bedrijf eveneens koffiepads vervaardigt die passen in het Senseo-apparaat. In die procedure vordert Sara Lee (samengevat) zowel ten gronde als bij wege van provisonale voorziening een inbreukverbod met nevenvorderingen. In reconventie vordert Drie Mollen dat het Nederlandse deel van het octrooi van Sara Lee zal worden vernietigd.
- k. Deze rechtbank heeft bij vonnis van 10 maart 2004 in die procedure iedere beslissing ten gronde, zowel in conventie als in reconventie, aangehouden totdat in de bij het EOB aanhangige, oppositieprocedure een eindoordeel is geveld over de vraag of het octrooi stand zal houden en zo ja, in welke vorm, danwel totdat

deze oppositieprocedure zal zijn ingetrokken. Bij datzelfde vonnis werd de in conventie ingestelde provisionele vordering van Sara Lee afgewezen. De rechtbank heeft aan die beslissingen de volgende overwegingen ten grondslag gelegd:

Geldigheid octrooi

2. Zowel in conventie als in reconventie heeft Drie Mollen zich beroepen op de ongeldigheid van het octrooi. De rechtbank vindt aanleiding de onderhavige procedure ambtshalve zowel in conventie als in reconventie te schorsen op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, hangende de oppositieprocedure bij het EOB. Tot die beslissing is het volgende redengevend.

3. In de onderhavige procedure en in de oppositieprocedure bij het EOB zijn dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde die niet reeds op voorhand (zeker niet met betrekking tot conclusie 23, zoals hierna zal blijken) kansloos lijken. Drie Mollen verwijst zelfs naar de tijdens de oppositie ingediende documenten onder gebruikmaking van dezelfde argumentatie. Indien bovendien het EOB het octrooi in gewijzigde vorm in stand zou laten, is het *a fortiori* zinnig eerst de uitkomst van de oppositieprocedure af te wachten, opdat niet de onwenselijke situatie kan ontstaan dat verschillende sets conclusies door enerzijds de rechtbank (of in appèl door het hof) en anderzijds het EOB (door de oppositie- en eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld op geldigheid en inbreuk. Na afloop van de procedure bij het EOB kan door de rechtbank worden getoetst of de octrooien, voor zover gehandhaafd en inclusief de eventueel gewijzigde conclusies, geldig zijn (voor Nederland) en of sprake is van inbreuk.

Provisionele vorderingen

6. Nu de procedure zowel in conventie als in reconventie zal worden geschorst, zal de rechtbank onderzoeken of er aanleiding bestaat het provisioneel gevorderde toe te wijzen.

Directe inbreuk op conclusie 23

7. Met betrekking tot de directe inbreuk op conclusie 23 wordt overwogen dat de rechtbank van oordeel is dat een gereede kans bestaat dat die conclusie nietig is, hetgeen aan toewijzing in de weg staat. De conclusie ziet immers op niets meer en anders dan een pilvormige koffiepads die past in een padhouder met bepaalde afmetingen. Nu het op zich bekend was een koffiepads op maat te maken zodat die in de padhouder past (zo dit al niet behoorde tot de algemene vakkennis getuige onder meer US 3,620,155, EP 0.249.700, EP-A-0.710.462, US 5,649,472, DE-A1-3.504.441 en BE 62.0881 en nog daargelaten dat het naar voorlopig oordeel ook anderszins volkomen voor de hand lag), vermag de rechtbank voorshands niet in te zien welke inventieve maatregel in conclusie 23 valt te lezen.

8. Het opnemen daarin van bepaalde specifieke maten kan daaraan geen uitvindingshoogte verlenen, nu de enkele maatvoering van die pads naar voorlopig oordeel geen specifiek voordeel biedt of anderszins aan de oplossing van het probleem uit het octrooi bijdraagt. De bereiding van één kop koffie, waarop die zeer specifieke maatvoering volgens het octrooi ziet (p. 5, r. 1-5 en p. 12, r.1-13), is immers niet het probleem waarvoor dat octrooi een oplossing beoogt te bieden. Sterker, zolang de maatvoering van de padhouder wordt aangepast aan de pads kan elke pads van willekeurige grootte volgens het octrooi worden gebruikt om de uitvinding te bereiken.

9. Anders dan de Oppositie Afdeling in haar (voorlopige) opinies d.d. 20 januari 2003 en 22 januari 2004 oordeelde, kan de rechtbank ook in de pilvormigheid van de pads geen nieuwe of inventieve maatregel zien. Ter zitting is immers door Sara Lee erkend dat pilvormige pads, zij het zogenaamde "harde" pads (deze pads zijn vrij stijf afgevuld, in tegenstelling tot de slappe pads van Sara Lee), behoorden tot de bekende stand der techniek.

10. Zodoende kan voorsnog in het midden blijven of in de koffiepads alle maatregelen van conclusie 23 worden toegepast.

Indirecte inbreuk

11. De rechtbank stelt voorop dat in het navolgende er veronderstellenderwijs van uit zal worden gegaan dat het Senseo-systeem onder de bescherming van het octrooi valt.

12. De Hoge Raad heeft in het hiervoor onder r.o. 1.h geciteerde arrest geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geotrooieerde inrichting niet zonder meer meebrengt dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Voorts heeft de Hoge Raad in stand gelaten 's Hofs impliciete oordeel dat de koffiepad niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek (zie r.o. 3.4.2 van dat arrest). Sara Lee heeft bepleit dat de uitvinding van het octrooi daarin is gelegen dat de koffiepad net iets groter is dan het bed van kanaaltjes dat daaronder ligt, zodat een deel van de pad rust op een deel zonder kanaaltjes, hetgeen voor afsluiting zorgt (een soort "seal") zodra de koffiepad vochtig is geworden. Op die manier zou de by-pass van heet water, derhalve zonder dat dit daadwerkelijk door de koffie in de pad is geleid, worden voorkomen. Met andere woorden, volgens Sara Lee wordt het voordelige effect van de uitvinding (volgens Sara Lee overigens niet alleen voorkoming van by-pass maar ook verbetering van het zetrendement en goede positionering van de pad) bereikt door "een samenwerking tussen de onderzijde van de koffiepad en de van specifieke groeven voorziene bodem van de padhouder" (pleitnota mr. Kuipers, nr. 31). Het Hof zou die samenwerking bij zijn beschouwingen uit het oog zijn verloren.

13. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het Hof echter wel degelijk die samenwerking tussen pad en padhouder in zijn oordeel betrokken. Met name uit r.o. 12 en 13 komt duidelijk naar voren dat het Hof in ogenschouw heeft genomen dat het gaat om het "samenstel van houder en bijpassende koffiebuil". Het Hof zag echter bij dat samenstel (of: "in die samenwerking") de uitvinding in de houder en niet in de koffiepad/buil. Dat het Hof zich uitsluitend zou hebben gericht op het aansluiten van de koffiepad op de zijwand van de houder (pleitnota mr. Kuipers, nr. 32) is zodoende onjuist.

14. De rechtbank ziet in het kader van de beoordeling van deze provisionele voorziening ook overigens geen aanleiding om van het oordeel van het Hof terzake af te wijken. Daarmee is naar voorlopig oordeel van indirecte inbreuk op conclusie 1 geen sprake, daargelaten de overige door Drie Mollen opgeworpen verweren. Dit oordeel is niet anders voor de van conclusie 1 afhankelijke conclusies die nog door Sara Lee zijn ingeroepen.

Slotsom in conventie en in reconventie

15. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen in de hoofdzaak (zowel in conventie als in reconventie) worden aangehouden hangende de oppositieprocedure bij het EOB. De rechtbank merkt voor alle duidelijkheid op dat zij de behandeling van zaak zal schorsen totdat de oppositie (en in voorkomend geval na ingesteld beroep) met betrekking tot het octrooi is afgerond, en derhalve bekend is of, en zo ja in welke vorm, het EOB dit aan Sara Lee verleende octrooi in stand zal houden. Alsdan zal de procedure verdere doorgang vinden.

16. Na de in de vorige rechtsoverweging bedoelde beslissing(en) van het EOB – alsmede na een eventuele algehele intrekking van de oppositie – kan de meest gerede partij de zaak weer doen opbrengen.

17. Het provisioneel gevorderde verbod op directe en indirecte inbreuk voor de periode dat deze schorsing duurt zal worden afgewezen.

De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren

2. Sara Lee vordert bij dagvaarding in conventie dat de rechtbank Vomar c.s. verbiedt betrokken te zijn bij directe of indirecte inbreuk op het octrooi, op straffe van een

dwangsom, en voorts diverse aanvullende maatregelen, waaronder een veroordeling de ten gevolge van de gestelde inbreuk geleden schade te vergoeden danwel de genoten winst af te dragen, nader op te maken bij staat, met verwijzing van Vomar c.s. in de kosten van het geding en onder uitvoerbaar-bij-voorraad verklaring. Sara Lee stelt daartoe dat de verhandeling van de koffiepads door Vomar c.s. directe inbreuk vormt op het octrooi volgens conclusie 23 en indirecte inbreuk volgens conclusies 1, 5, 6, 8 tot en met 13 en 15 tot en met 22.

3. Bij akte ter rolle in conventie heeft Sara Lee te kennen gegeven haar eis te willen vermeerderen met (samengevat) een provisioneel verbod tot inbreuk voor de duur van het geding, zulks voor het geval in de hoofdzaak in conventie een tussenvonniss zou worden gewezen.

4. Vomar c.s. voeren tegen de bij dagvaarding geformuleerde vordering gemotiveerd verweer. Bovendien verzetten Vomar c.s. zich tegen de door Sara Lee verzochte vermeerdering van eis.

5. Bij conclusie van eis in reconventie vorderen Vomar c.s. vernietiging van het octrooi volgens de door Sara Lee ingeroepen conclusies en, voorzover het octrooi (geheel of gedeeltelijk) in stand zou worden gelaten, een verklaring voor recht dat zij daarop geen inbreuk maken alsmede schadevergoeding ter hoogte van EUR 60.000, alles met veroordeling van Sara Lee in de kosten van het geding. Vomar c.s. stellen daartoe -onder verwijzing naar de ingestelde opposities- dat het octrooi niet nieuw en/of niet inventief is alsmede niet-nawerkbaar. Ook stellen zij schade te hebben geleden doordat Sara Lee ten onrechte tegen hen een procedure heeft aangespannen. Sara Lee voert tegen toewijzing van die vorderingen gemotiveerd verweer.

6. Vomar c.s. hebben bij incidentele conclusie nog te kennen gegeven dat Integro inmiddels is geliquideerd en (dus) niet meer bestaat, zodat Sara Lee reeds daarom niet in de vordering in conventie, voorzover gericht tegen Integro, kan worden ontvangen althans die vordering zou moeten worden afgewezen.

Beoordeling van het geschil

De hoofdzaak

7. De rechtbank vindt geen aanleiding om in de onderhavige zaak anders te oordelen dan zij heeft gedaan in de procedure tussen Sara Lee en Drie Mollen, zoals hiervoor is weergegeven onder 1 sub k, meer in het bijzonder de geciteerde rechtsoverwegingen 2 en 3 uit het vonnis van 10 maart 2004.

8. Dat betekent dat ook in de onderhavige zaak de procedure ambtshalve zowel in conventie als in reconventie op de voet van artikel 83, vierde lid, ROPW 1995, zal worden geschorst hangende de oppositieprocedure bij het EOB.

De provisionele vordering in conventie

9. Vomar c.s. heeft geen belang bij honorering van haar verzet tegen de door Sara Lee verzochte vermeerdering van eis met een provisionele vordering, aangezien die

vordering in elk geval niet toewijsbaar is. Ook op dit punt vindt de rechtbank geen aanleiding terug te komen van haar voorlopig oordeel omtrent directe inbreuk op conclusie 23 -te minder nu de oppositieafdeling van het EOB met de rechtbank van oordeel blijkt te zijn dat die conclusie nietig is- en evenmin van haar voorlopig oordeel omtrent de gestelde indirecte inbreuk, als neergelegd in de r.o. 11 tot en met 14 van haar vonnis van 10 maart 2004 inzake Sara Lee/Drie Mollen, hiervoor weergegeven onder 1 sub k. Het verzet tegen de vermeerdering van eis gaat dan ook niet op en de provisionele vordering zal worden afgewezen.

De procespartijen

10. Omtrent de vraag of Intergro nog als procespartij kan worden beschouwd zal, zo nodig, bij eindvonnis worden beslist.

BESLISSING:

De rechtbank:

In conventie en in reconventie in de hoofdzaak

alvorens verder te beslissen:

- SCHORST het geding (zowel in conventie als in reconventie) op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, zulks totdat in de ten processe bedoelde, bij het EOB aanhangige, oppositieprocedure een eindoordeel is geveld over de vraag of het octrooi stand zal houden en zo ja, in welke vorm, danwel totdat deze oppositieprocedure zal zijn ingetrokken, en totdat de meest gerede partij de zaak nadien weer op de rol heeft doen plaatsnemen;
- HOUDT iedere verdere beslissing AAN;

In de provisie in conventie

- WIJST het gevorderde AF;
- VERKLAART dit vonnis voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mrs. J.W. du Pon, E.F. Brinkman en J.A. Hagen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 oktober 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.