

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 398364 / KG ZA 11-821

### Vonnis in kort geding van 12 augustus 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DOUWE EGBERTS NEDERLAND B.V.**,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SARA LEE/DE B.V.**,  
beide gevestigd te Joure en kantoorhoudende te Utrecht,  
eiseressen,  
advocaat: mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**NESPRESSO NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
2. de vennootschap naar vreemd recht  
**NESTEC S.A.**,  
gevestigd te Vevey, Zwitserland,  
3. de vennootschap naar vreemd recht  
**NESTLÉ S.A.**,  
gevestigd te Vevey, Zwitserland,  
4. de vennootschap naar vreemd recht  
**NESTLÉ NESPRESSO S.A.**,  
gevestigd te Lausanne, Zwitserland,  
gedaagden,  
advocaat: mr. A. Killan te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna gezamenlijk Sara Lee/DE c.s. en Nestlé c.s. genoemd worden, in enkelvoud. Afzonderlijk zullen partijen worden aangeduid als Douwe Egberts, Sara Lee/DE, Nespresso Nederland, Nestec, Nestlé en Nestlé Nespresso. Voor Sara Lee/DE c.s. zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. J.P. Hustinx, advocaat te Amsterdam. Voor Nestlé c.s. is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en mr. T.M. van den Heuvel, advocaat te 's-Gravenhage.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de exploitatie van dagvaarding van 8 juli 2011;
  - de producties 1 t/m 14 zijdens Sara Lee/DE c.s., ingekomen op 11 juli 2011;

- 
- de producties 15 t/m 24 zijdens Sara Lee/DE c.s., ingekomen op 18 juli 2011;
  - reactieve productie 1 zijdens Nestlé c.s., ingekomen op 19 juli 2011;
  - aanvullende productie 2 zijdens Nestlé c.s., ingekomen op 21 juli 2011;
  - aanvullende productie 3 zijdens Nestlé c.s., ingekomen op 22 juli 2011;
  - de fax van mr. Kuipers van 25 juli 2011, ingekomen op 25 juli 2011, met de mededeling dat partijen een afspraak hebben gemaakt over de proceskosten ex artikel 1019h Rv<sup>1</sup>;
  - de fax van mr. Kuipers van 25 juli 2011, ingekomen op 26 juli 2011, met de aankondiging dat de eis van Sara Lee/DE c.s. wordt vermeerderd;
  - de mondelinge behandeling op 26 juli 2011, ter gelegenheid waarvan door beide partijen pleitaantekeningen zijn overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

- 2.1. Douwe Egberts is in Nederland actief als fabrikant van onder meer koffie, koffieproducten en thee. Daartoe voert zij merken als Douwe Egberts®, Senseo® en Pickwick®. In december 2010 introduceerde Douwe Egberts op de Nederlandse markt onder het merk L'OR Espresso® capsules, die gebruikt kunnen worden in Nespresso-machines.
- 2.2. Sara Lee/DE maakt net als Douwe Egberts deel uit van de Sara Lee groep en is de moedermaatschappij van onder meer Sara Lee Coffee & Tea France SNC en Sara Lee Coffee and Tea Belgium N.V.
- 2.3. Nespresso Nederland, Nestec, Nestlé en Nestlé Nespresso maken alle deel uit van het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé.
- 2.4. Nestec, een directe dochter van Nestlé, is houdster van Europees octrooi 2 103 236 (hierna: EP 236), dat betrekking heeft op een '*Dispositif pour l'extraction d'une capsule*' (in de Engelse vertaling: '*Capsule extraction device*'). Het octrooi is verleend op 12 mei 2010 op een aanvraag daartoe van 21 juni 2004, onder inroeping van prioriteit van 10 juli 2003 op basis van EP 03015776 (corresponderend met EP 1 495 702 A1). EP 236 is een tweede generatie divisional van EP 1 646 305 (hierna: EP 305), welk octrooi betrekking heeft op een '*Dispositif pour l'extraction d'une capsule*' (in de Nederlandse vertaling: '*Inrichting voor de extractie van een capsule*'), aan Nestec op 12 september 2007 verleend op een aanvraag daartoe van 21 juni 2004, evenzeer prioriteit inroepend van 10 juli 2003 op basis van EP 03015776 (corresponderend met EP 1 495 702 A1).
- 2.5. Tegen de verlening van EP 236 is onder meer door Sara Lee/DE oppositie ingesteld. De mondelinge behandeling voor de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau zal plaatsvinden op 8 september a.s. Tegen de verlening van EP 305 is geen oppositie ingesteld.

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- 
- 2.6. Nespresso Nederland is verantwoordelijk voor de verkoop van Nespresso-producten in Nederland.
  - 2.7. Nestec en Nespresso Nederland hebben op 19 januari 2011 een procedure volgens het versneld regime in octrooizaken (VRO) bij deze rechtbank aanhangig gemaakt tegen Sara Lee/DE c.s. en een aan haar gelieerde vennootschap, waarin pleidooi is bepaald op 23 september a.s. In die procedure nemen Nestec en Nespresso het standpunt in dat Sara Lee/DE c.s. indirect inbreuk pleegt op conclusies 1 t/m 8 van EP 236 en conclusie 22 van EP 305. Sara Lee/DE c.s. heeft in deze procedure een vordering in reconventie strekkende tot vernietiging van de Nederlandse delen van EP 236 en EP 305 ingesteld, alsmede een incidentele vordering, onder meer tot inzage in en overlegging van afschriften van bescheiden gegrond op artikel 843a Rv, 843a Rv jo. 1019a Rv en 22 Rv ten behoeve van de nadere substantiëring van haar niet-inbreuk verweer.
  - 2.8. Nestec en Nespresso Nederland hebben op enig moment in 2004 een Nespresso-machine op de markt gebracht onder de naam 'Essenza'.
  - 2.9. Bij beschikking van 21 april 2011 heeft de rolrechter een verzoek van Sara Lee/DE c.s. om de mondelinge behandeling van het incident tot inzage in en overlegging van afschriften van bescheiden te laten plaatsvinden vóór de behandeling van de hoofdzaak afgewezen, daarbij aangevende dat Sara Lee/DE c.s. desgewenst een kort geding zou kunnen entameren ter zake.
  - 2.10. De vordering in dit kort geding tot overlegging van afschriften van bescheiden overlapt inhoudelijk met de incidentele vordering van dezelfde strekking in de VRO-procedure. Alleen het in het petitum van de dagvaarding in dit geding sub viii) gevorderde, kent geen evenknie in de VRO-procedure.

### **3. Het geschil**

- 3.1. Na vermeerdering van eis vordert Sara Lee/DE c.s. – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Nestlé c.s. zal gebieden binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis afschriften over te leggen van alle in het petitum sub (i) t/m (xxii) omschreven bescheiden, althans van al die bescheiden die vallen binnen de in het petitum sub (i) t/m (xxii) genoemde categorieën van bescheiden. Daarnaast vordert zij (thans) Nestlé c.s. te gebieden haar medewerking te verlenen bij verkrijging door Sara Lee/DE c.s. van afschriften van de bescheiden onder derden, alsmede Nestlé c.s. te gebieden, eveneens binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, per brief en e-mail – met afschrift daarvan aan de raadslieden van Sara Lee/DE c.s. – en onder verwijzing naar dit vonnis derden waarvan wordt vermoed dat zij een of meerdere bescheiden onder zich houden, waaronder de bescheiden als genoemd sub (i) t/m (xxii) van het petitum, te verzoeken bedoelde bescheiden zo spoedig mogelijk per koerier toe te sturen aan de raadslieden van Sara Lee/DE c.s., alsmede binnen drie dagen na ontvangst van een eventuele reactie van een derde een kopie van die reactie met inbegrip van alle eventueel bijgevoegde bescheiden aan de raadslieden van Sara Lee/DE c.s. te verstrekken, met hoofdelijke veroordeling van Nestlé c.s. tot betaling van een dwangsom van €100.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan of voor elk

---

bescheid ter zake waarvan Nestlé c.s. een gebod niet (volledig) nakomt, met veroordeling van Nestlé c.s. in de volledige kosten van de procedure ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, met bepaling dat deze kosten binnen veertien dagen na het wijzen van dit vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan Nestlé c.s. in verzuim zal zijn.

- 3.2. Sara Lee/DE c.s. stoelt haar vorderingen primair op artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv, subsidiair op artikel 843a Rv. Zij voert daartoe het volgende aan. Nestlé c.s. heeft, aldus Sara Lee/DE c.s., in de in r.o. 2.7. bedoelde bodemprocedure gesteld dat de Essenza-machine (vgl. r.o. 2.8.) zou zijn uitgevoerd met een extractie-inrichting die alle kenmerken van de extractie-inrichting volgens EP 236 en EP 305 belichaamt.
- 3.3. Nestlé c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

- 4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

##### *vermeerdering van eis*

- 4.2. Nestlé c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis, welke de avond voorafgaand aan de dag van de mondelinge behandeling aan haar en de voorzieningenrechter per fax is toegezonden. Desgevraagd heeft Sara Lee/DE c.s. ter zitting aangegeven dat de eisvermeerdering een reactie is op de op 22 juli 2011 (na verloop van de in het mini-procesreglement daarvoor bepaalde termijn) zijdens Nestlé c.s. overgelegde productie 3. De voorzieningenrechter zal de eisvermeerdering toestaan. Daartoe geldt dat de vermeerdering ziet op een aanvullende manier waarop de gevorderde afschriften van bescheiden via Nestlé c.s. aan Sara Lee/DE c.s. ter beschikking kunnen worden gesteld (i.e. het verlenen van medewerking door Nestlé c.s. bij het verkrijgen van afschriften van bescheiden onder derden) en niet dermate ingrijpend is dat gezegd moet worden dat Nestlé c.s. daardoor in haar belangen is geschaad. Het bezwaar van Nestlé c.s. ter zake wordt aldus verworpen.

##### *rechtmatig belang bij gevorderde bescheiden?*

- 4.3. Sara Lee/DE c.s. vordert in dit geding afschrift van een veelheid van bescheiden. Deze bescheiden zouden volgens Sara Lee/DE c.s. kunnen bijdragen aan het bewijs van haar stelling dat Nestlé c.s. voor 21 juni 2004 de in EP 236 en EP 305 geöctrooieerde inrichtingen openbaar toegankelijk heeft gemaakt.
- 4.4. Die stelling – en daarmee het belang bij de gevorderde afschriften van bescheiden – is echter slechts relevant indien met Sara Lee/DE c.s. zou moeten worden aangenomen dat EP 236 en EP 305 ten onrechte prioriteit inroepen van 10 juli

---

2003. Dat dit het geval zou zijn, heeft Sara Lee/DE c.s. in dit geding evenwel niet onderbouwd. Zij heeft enkel verwezen naar het door haar in de bodemprocedure gevoerde betoog, zonder hieraan in de dagvaarding of ten pleidooie ook maar in enigerlei mate aandacht te besteden. Sterker nog, Sara Lee/DE c.s. heeft, zoals Nestlé c.s. terecht heeft opgemerkt, uitdrukkelijk de stelling betrokken dat zulks in dit geding “niet nodig”<sup>2</sup> is en – gelet op de complexiteit van de materie – te ver zou voeren (vgl. positum 93 dagvaarding en paragraaf 50 pleitnota mrs. Kuipers en Hustinx). Naar voorlopig oordeel miskent Sara Lee/DE c.s. daarmee dat de vraag naar de geldigheid van de ingeroepen prioriteit er een is die de voorzieningenrechter in het kader van de beoordeling van een andere vraag, namelijk of Sara Lee/DE c.s. bij het verkrijgen van afschriften een rechtmatig belang heeft, dient te betrekken. Nu Nestlé c.s. in de bodemprocedure in haar antwoord in reconventie de stellingen van Sara Lee/DE c.s. ter zake gemotiveerd heeft bestreden, en Sara Lee/DE c.s. haar andersluidende stellingen in dit kort geding niet nader heeft gesubstantieerd, zal de voorzieningenrechter, nu hij aldus door Sara Lee/DE c.s. niet in staat wordt gesteld zich over de aannemelijkheid van de gestelde ongeldige prioriteit een voorlopig oordeel te vormen, voorshands niet van de juistheid van de stellingen van Sara Lee/DE c.s. ter zake kunnen uitgaan. Dit betekent ook dat voorshands niet aannemelijk is geworden dat Sara Lee/DE c.s. bij haar vorderingen een rechtmatig belang heeft, zodat deze reeds hierop stranden.

- 4.5. De vorderingen in dit kort geding zullen derhalve worden afgewezen. Zulks laat onverlet dat indien in de bodemprocedure zou komen vast te staan dat prioriteit ten onrechte wordt ingeroepen van 10 juli 2003 en de Essenza-machine alle kenmerken van de extractie-inrichting volgens EP 236 en EP 305 belichaamt, mogelijk alsnog aanleiding bestaat Nestlé c.s. te bevelen afschriften van een of meer van de door Sara Lee/DE c.s. gevorderde bescheiden over te leggen.

*slotsom*

- 4.6. Sara Lee/DE c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nestlé c.s. worden conform de tussen partijen bestaande afspraak begroot op €27.500,00, waarbij er – nu niet anders is aangegeven en dit ook niet ondubbelzinnig is gebleken – vanuit wordt gegaan dat het opgegeven bedrag inclusief het verschuldigde griffierecht is.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Sara Lee/DE c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Nestlé c.s. tot op heden begroot op €27.500,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

<sup>2</sup> Onderstreping is van Sara Lee/DE c.s., vzr.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.