

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 377750 / HA ZA 10-3661

Vonnis van 14 maart 2012 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
CORE DISTRIBUTION INC.,
gevestigd te Minneapolis, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
LIDL NEDERLAND GmbH,
gevestigd te Huizen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Core en Lidl genoemd worden. De zaak is (na uitbrengen van de dagvaarding) voor Core inhoudelijk behandeld door mr. G. Theuws, advocaat te Amsterdam en aan de zijde van Lidl door haar advocaat voornoemd, met bijstand van ir. R. Vernout, octrooigemachtigde te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 augustus 2010 met producties 1 t/m 4;
- de conclusie van antwoord in conventie en van voorwaardelijke eis in reconventie van 5 januari 2011 (prods. 1 t/m 4);
- de conclusie van repliek in conventie, tevens van antwoord in voorwaardelijke reconventie van 27 april 2011 (prods. 5 t/m 7);
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in voorwaardelijke reconventie van 3 augustus 2011 (prod. 5);
- de conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie van 26 oktober 2011;
- de pleidooien van 20 februari 2012 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotitie's;
- de mededeling ter zitting van 20 februari 2012 dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de over en weer op de voet van art. 1019h Rv te vorderen proceskosten ten bedrage van €40.000,-.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Core is een importeur, ontwerper en leverancier van producten uit China. Zij is houdster van Europees octrooi 1 448 865 (hierna: EP 865 of het octrooi), haar op 10 januari 2007 verleend op een aanvraag van 29 juli 2003 onder inroeping van prioriteit van US 211930 vanaf 2 augustus 2002 voor een: *extending ladder and associated manufacturing methods*, in de onbestreden Nederlandse vertaling: *een uitschuifladder en bijbehorende fabricagewerkwijzen*. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld. De conclusies van EP 865 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A ladder (100), comprising:

a first column assembly (104A, 104B; 396, 796) including a first column (104; 304; 704); a second column assembly (106; 398; 798) including a second column (106; 306; 706) and a sleeve (188; 788) coupled to the second column proximate a proximal end thereof;
a collar (140) disposed about the second column (106; 306):

the second column (106; 306; 706) being at least partially disposed within a lumen (326) defined by an internal surface of the first column (104; 304; 704); and
the sleeve (188; 388; 788) including an external guiding surface (342; 742) for contacting the internal surface (374; 774) of the first column (104; 304; 704);

characterised in that:

the first column assembly (104A, 104B; 396) includes a first ring (148; 348; 748) coupled to the first column (104; 304; 704) proximate a distal end thereof by first connector (128); the first ring (148; 348; 748) including an internal guiding surface (152; 352) for contacting an exterior surface (330) of the second column (106; 306);

wherein the second column assembly (398) further includes a second ring (348) coupled to the second column (308) proximal a distal end thereof by a second connector; the second ring (348) including an internal guiding surface for contacting an exterior surface of another column.
the collar (140) being disposed between the sleeve (188; 388) and the second ring (148; 348); the collar (140) being dimensioned so that the first connector (128) will contact a first landing surface (144) of the collar and the second connector will contact a second landing surface (146) of the collar when the ladder is placed in a collapsed state; and wherein the second ring (348) and the collar (140) are separate pieces.

2. The ladder of claim 1, wherein the first column assembly (104A, 104B; 396) and the second column assembly (106; 398) contact one another only where the internal guiding sur-

face (152; 352) contacts the exterior surface of the second column (106) and where the external guiding surface (342) contacts the internal surface of the first column (304).

3. The ladder of claim 1, wherein the first column (104; 304) comprises a first material and the sleeve (188; 388) comprises a second material different from the first material.

4. The ladder of claim 3, wherein the first material and the second material comprise materials which are unlikely to gall when placed in sliding contact with one another.

5. The assembly of claim 4, wherein the first material and the second material comprise materials which provide a relatively low friction interface when placed in sliding contact with one another.

6. The ladder of claim 4, wherein the first material comprises aluminum and the second material comprises a polymeric material.

7. The ladder of claim 1, wherein the second column (106; 306) comprises a first material and the ring (148; 348) comprises a second material different from the first material.

8. The ladder of claim 7, wherein the first material and the second material comprise materials which are unlikely to gall when placed in sliding contact with one another.

9. The ladder of claim 7, wherein the first material and the second material comprise materials which provide a relatively low friction interface when placed in sliding contact with one another.

10. The ladder of claim 7, wherein the first column assembly (104A, 104B; 396) further includes a sleeve (188; 388) coupled to the first column (104; 304) proximate a proximal end thereof;
the sleeve (188; 388) including an external guiding surface (342) for contacting an internal surface of another column.

11. The ladder of claim 1, wherein the ring (148; 348) is coupled to the first column (304) in a manner which allows the ring to float relative to the first column (304).

12. The ladder of claim 1, wherein the first connector (128) which retains the ring (148; 348) in axial and radial directions relative to the first column (104) while, at the same time, permitting some relative motion between the first column (104) and the ring (148; 348).

13. The ladder of claim 12, wherein the relative motion provided between the first column (104; 304) and the ring (148; 348) has a magnitude which is sufficient to allow the ring (148; 348) to assume a position in which the internal guiding surface of the ring (148; 348) is disposed in coaxial alignment with the external guiding surface (342) of the sleeve (188; 388).

14. The ladder of claim 1, wherein the first connector (128; 328) comprises an annular wall (158) and a shoulder (164) extending over a distal end of the first column (104; 304).

15. The ladder of claim 1, wherein the sleeve (388) further includes a landing surface (389; 744) and the first column (304) includes a stop (394).

16. The ladder of claim 15, wherein the landing surface (389; 744) of the sleeve (388) contacts the stop (394) when a desired level of extension between the first column (304) and the second column (306) has been reached.

17. The ladder of claim 15, wherein the stop (394) comprises an inward projection (395).

18. The ladder of claim 17, wherein the inward projection (395) comprises a portion of a wall of the first column (304) which has been displaced inwardly.

19. The ladder of claim 1, wherein the sleeve (388) is coupled to the second column (306) at an interlocking connection.

20. The ladder of claim 19, wherein the sleeve includes a plurality of protuberances (190) which are received within openings (192) of the second column (106; 306) for fixing the sleeve (188) to the second column (106; 306).

21. The ladder of claim 1, further including a ferrule (150) interposed between the external surface of the first column and an annular wall of the first connector.

22. The ladder of claim 21, wherein the ferrule and the first column are fixed to one another at a friction interconnection.

23. The ladder of claim 21, wherein the ferrule (150) and the first column are fixed to one another at an interference fit joint formed between the ferrule and the first column.

24. The ladder of claim 21, wherein the ferrule (150) and the first connector are fixed to one another at an interlocking connection.

25. The ladder of claim 24, wherein the interlocking connection comprises at least one protrusion (168) of the ferrule (150) which is received by a hole (162) of the first connector.

26. A method for assembling a ladder according to claim 1, comprising the steps of:

- providing a connector having an annular wall defining a socket and a hole communicating with the socket;
- inserting a ring into the socket of the connector;
- inserting a ferrule into the socket of the connector;
- locking the ferrule relative to the connector;
- and inserting a column into a receptacle defined by the ferrule.

27. The method of claim 26, wherein an interference fit joint is formed when the column is inserted into the receptacle defined by the ferrule.

28. The method of claim 26, wherein the step of locking the ferrule relative to the connector comprises directing at least one protrusion of the ferrule into a hole of the connector.

29. A ladder according to Claim 1, wherein the first column assembly and the second column assembly are disposed in a nested arrangement for relative lengthwise movement in a telescopic fashion; the ladder further comprising:

a latch mechanism (580) for selectively locking a second column relative the first column;
a button (582) operatively coupled to the latch mechanism (580) for actuating the latch mechanism;
the button (582) having a depression (386) dimensioned to receive a tip portion of a thumb of a hand;
the button (582) being positioned so that the depression (386) receives the tip portion of the thumb while the first column is grasped between a palm of the hand and at least one finger of the hand.

30. The ladder of claim 29, wherein the latch mechanism (580) is biased to assume a locked position.

31. The ladder of claim 29, wherein the latch mechanism (580) is biased to assume a locked position by a spring (581).

32. A ladder according to claim 1, further comprising:

a plurality of rung units (102);
part of the first and second column assemblies each comprising a left column and a right column;
each rung unit comprising one of said left columns (104A), one of said right columns (104B),
and a rung (508) extending between the left column and the right column;
the left columns being disposed in a nested arrangement for relative lengthwise movement in a telescopic fashion;
the right columns being disposed in a nested arrangement for relative lengthwise movement in a telescopic fashion; and
a strap (120) disposed around the rungs for selectively precluding relative movement between the rung units.

33. A ladder according to claim 1, wherein:

the first column assembly and the second column assembly are disposed in a nested arrangement for relative lengthwise movement in a telescopic fashion;

wherein the first column is coupled to a rung by the first connector and the second column is coupled to a rung by a second connector;
the first and second connectors each comprising an annular wall (158) and a lip (164) extending over a distal end of the column so that the weight of a person standing on the rung is transferred to the distal end of the column by the lip of the first and/or second connectors.

34. The ladder of claim 33, wherein the first and/or second connector comprises a metallic material.

35. The ladder of claim 34, wherein the first and/or second connector comprises aluminum.

36. The ladder of claim 1, wherein the sleeve (188; 388;788) further includes a plurality of protruberances (190) extending transversely the sleeve into openings (192) in a wall of the second column adjacent the proximal end of the second column (106; 306; 706) for retaining the sleeve (188; 388; 788) on the proximal end of the second column (106; 306; 706).

2.2. De Nederlandse vertaling van de hoofdconclusie is door partijen opgedeeld in de volgende deelkenmerken:

Een ladder, omvattende:

A. een eerste kolomsamenstel, met inbegrip van een eerste kolom;

B. een tweede kolomsamenstel, met inbegrip van een tweede kolom en een huls, gekoppeld aan de tweede kolom nabij een proximaal einde daarvan;

C. een kraag, geplaatst om de tweede kolom;

D. waarbij de tweede kolom tenminste gedeeltelijk geplaatst is binnen een lumen, gedefinieerd door een inwendig oppervlak van de eerste kolom;

E. en de huls een extern geleidingsoppervlak bevat om contact te maken met het inwendige oppervlak van de eerste kolom;

gekenmerkt doordat:

F. het eerste kolomsamenstel een eerste ring bevat, gekoppeld aan de eerste kolom, nabij een distaal einde daarvan door een eerste verbindingsstuk;

G. waarbij de eerste ring een inwendig geleidend oppervlak bevat om contact te maken met een uitwendig oppervlak van de tweede kolom;

H. waarbij het tweede kolomsamenstel verder een tweede ring bevat, gekoppeld aan de tweede kolom, nabij een distaal einde daarvan door een tweede verbindingsstuk;

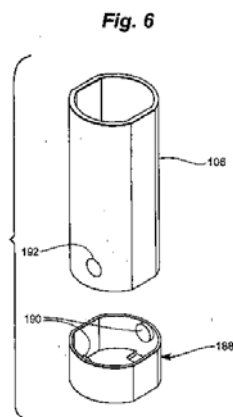
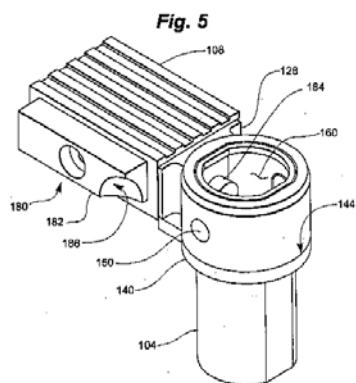
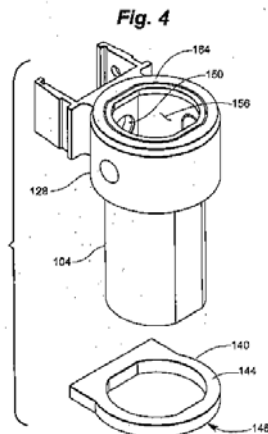
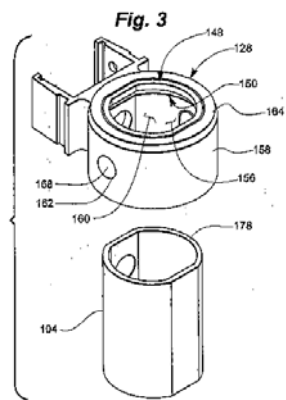
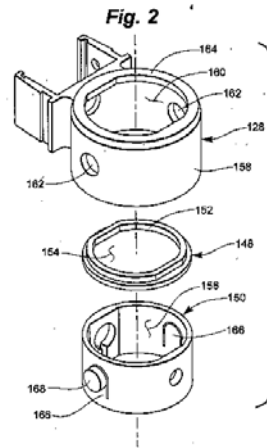
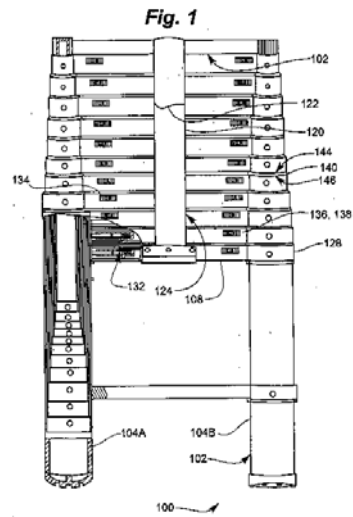
I. waarbij de tweede ring een inwendig geleidend oppervlak bevat om contact te maken met een uitwendig oppervlak van een andere kolom;

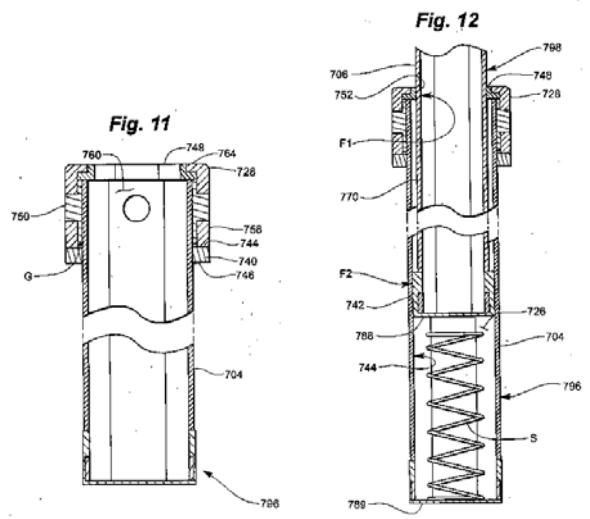
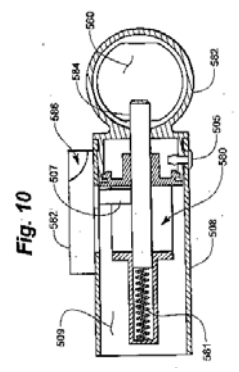
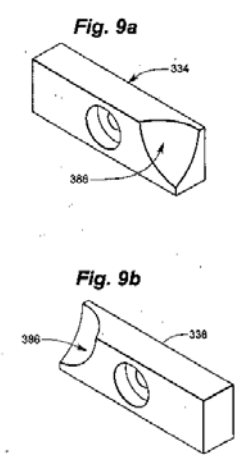
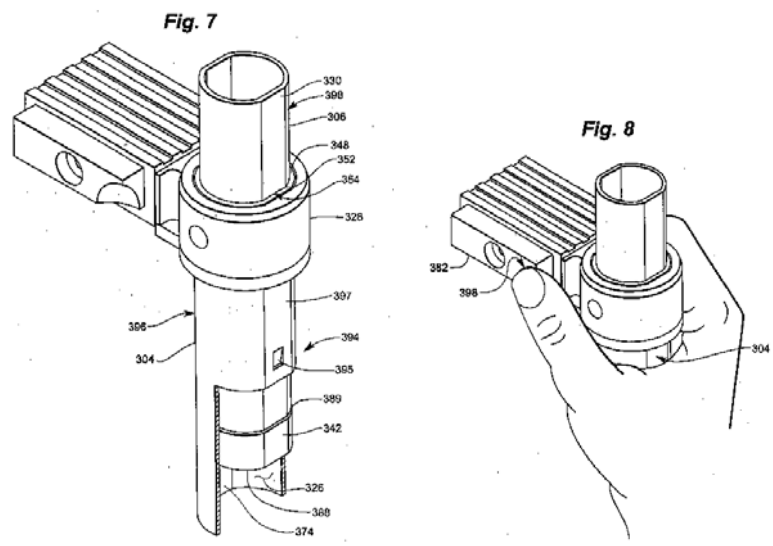
J. waarbij de kraag is geplaatst tussen de huls en de tweede ring;

K. waarbij de kraag zodanig gedimensioneerd is dat het eerste verbindingsstuk contact zal maken met een eerste bordsoppervlak van de kraag en het tweede verbindingsstuk contact zal maken met een tweede bordsoppervlak van de kraag wanneer de ladder geplaatst is in een ingeschoven toestand;

L. en waarbij de tweede ring en de kraag afzonderlijke onderdelen zijn.

2.3. Bij het octrooi horen de volgende figuren – hier verkleind weergegeven:





2.4. Het octrooi ziet op een telescopische ladder die zeer compact is in te schuiven – zodat deze kan worden opgeborgen in een kast, onder een bed of in de kofferruimte van een auto past – en toch in uitgeschoven toestand een gebruikelijk lengtebereik heeft. Een dergelijke ladder is bekend in de stand van de techniek en het octrooi bakent af tegen US 5,743,355 (hierna: US 355 of McDonnell). De figuren 1, 3, 5 en 7 uit McDonnell zijn hieronder (verkleind) weergegeven:

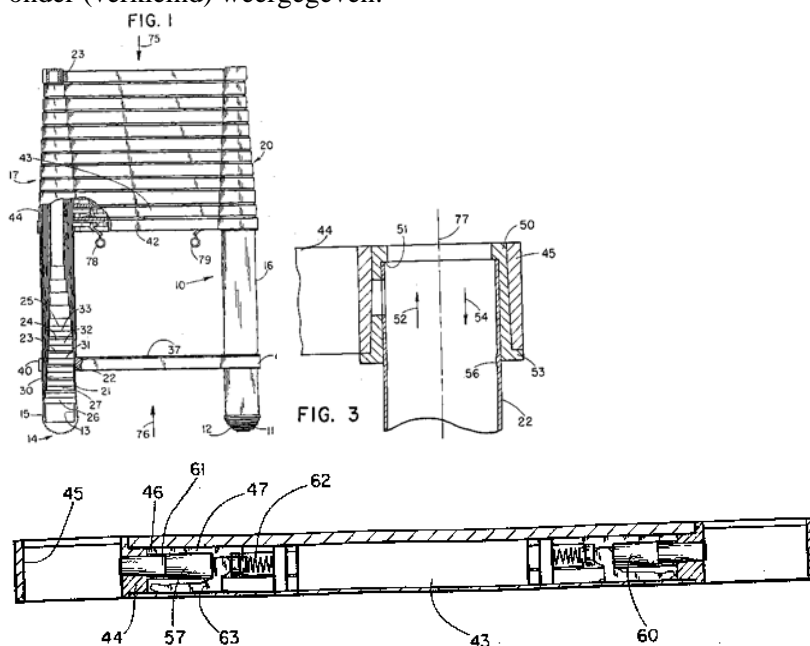
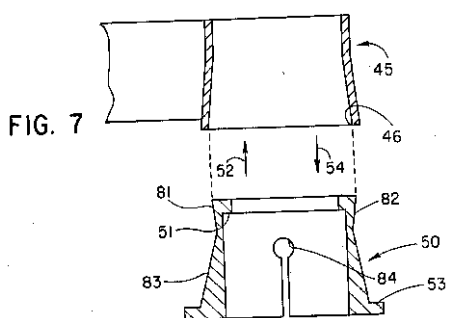


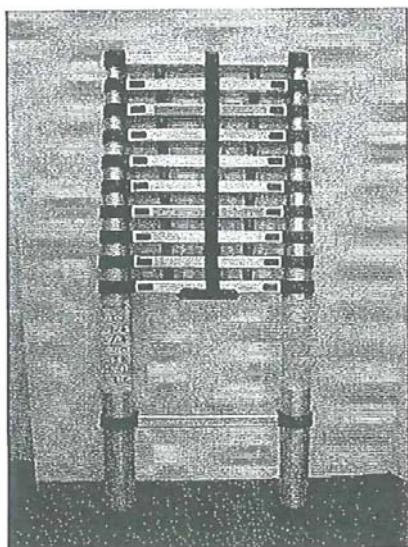
FIG. 5



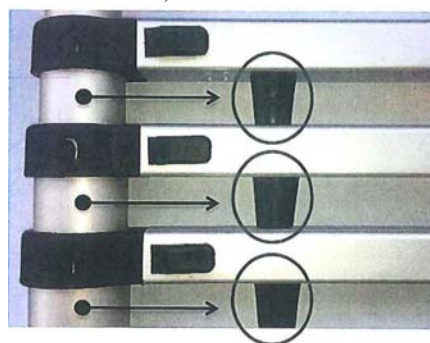
2.5. Core biedt een telescopische ladder aan onder de aanduiding “Xtend & Climb”, die naar zij stelt voldoet aan de conclusies van het octrooi, in onder meer Nederland (vanaf juni 2010, maar vanwege warenwettelijke problemen tijdelijk onderbroken, evenwel met het voornemen de verkoop op korte termijn te hervatten), de VS, Engeland, Duitsland en België.

2.6. Lidl is in Nederland verantwoordelijk voor de exploitatie van supermarkten. Zij heeft enige tijd in maart – april 2010 de zogenoemde Powerfix ladder aangeboden in het

kader van een promotieactie. Ook elders in Europa is deze ladder aangeboden door (het concern van) Lidl. Deze ladder ziet er in ingeschoven vorm als volgt uit:



Een detailopname daarvan, in respectievelijk uit- en ingeschoven toestand, is deze:



2.7. Bij brief van 17 maart 2010 is Lidl zijdens Core gesommeerd ter zake van octrooi-inbreuk van de Powerfix ladder. Lidl heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

2.8. Het Landgericht Hamburg heeft bij beslissing van 10 september 2010 in een parallelle inbreukzaak in de Duitse versie van een kort geding het gevorderde verbod wegens inbreuk door Lidl voorshands afgewezen, met als reden dat geen sprake was van equivalentie (gebrek aan *objektive Gleichwirkung*).

3. Het geschil

in conventie en in reconventie

3.1. Stellende dat Lidl met haar Powerfix ladder inbreuk maakt op conclusies 1 t/m 10, 12, 14 t/m 20 en 29 t/m 33 van het octrooi, vordert Core – samengevat – een verklaring voor recht van inbreuk door Lidl en een inbreukverbod op straffe van verbeurte van dwangsommen, met als nevenvorderingen, eveneens op straffe van dwangsommen, diverse accountantsgecertificeerde opgaven van inbreukmakende voorraden en aantallen inbreukmakende

producten die door of ten behoeve van Lidl zijn vervaardigd/afgeleverd en opgave van met de inbreuk behaalde bruto- en nettowinst, voorts vernietiging van nog aanwezige voorraad van inbreukmakende producten, rectificatie en winstafdracht danwel schadevergoeding op te maken bij staat en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Lidl voert in voorwaardelijke reconventie – samengevat – aan dat sprake is van nietigheid van het octrooi. Onder de voorwaarde dat de rechtbank tot een octrooi-inbreukoordeel zou komen, vordert zij in reconventie vernietiging van het octrooi.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Het partijdebat over de inbreukvraag in deze zaak spitst zich toe op de maatregelen uit conclusie 1 die zien op de afzonderlijk uitgevoerde kragen die als landingsoppervlakken fungeren voor de verbindingsstukken. In de door partijen gehanteerde onderverdeling zijn dat de maatregelen C, J, K en L weergegeven in 2.2. Daarmee wordt bewerkstelligd dat de verbindingsstukken niet op elkaar landen in ingeschoven toestand, maar op de kragen.

Inbreuk?

4.2. Core erkent (pleitnota mr. Theuws nr. 42) dat de Powerfix ladder niet (“letterlijk”) aan de maatregelen uit EP 865 voldoet die zien op de kragen, omdat er geen kragen zijn geplaatst rond de kolommen, terwijl de verbindingsstukken op de kragen dienen te landen bij het inschuiven van de ladder. Bij de Powerfix ladder zijn daarentegen 2 ‘bumpers’ bevestigd onder iedere sport, die bij inschuiven van de ladder landen op de ondergelegen sport.

4.3. Core bepleit evenwel inbreuk in het equivalentiebereik. Zij stelt dat “het enige dat Lidl heeft gedaan om onder het octrooi uit te komen het verplaatsen (is) van de kragen van rond de kolommen naar onder de sporten”, met als gevolg dat de sporten zelf – in plaats van de verbindingsstukken van de sporten – contact maken met de bumpers – in plaats van met de kragen – wanneer de ladder wordt geplaatst in een ingeschoven toestand (vgl. de detailweergaven hiervoor in 2.6). Volgens Core is de maatregel om de “kragen onder de sporten aan te brengen”, zoals zij het formuleert, zodat de sporten contact maken met de kragen bij het inschuiven “zonneklaar equivalent” aan de maatregel om de kragen rond de tweede kolom aan te brengen zodat de verbindingsstukken van de sporten contact maken met de kragen bij het inschuiven. Volgens Core wordt daarmee op in wezen dezelfde wijze, met in wezen dezelfde middelen, in wezen hetzelfde resultaat bereikt. De rubberen bumpers uit de Powerfix ladder zijn volgens Core in wezen dezelfde middelen als de kragen en de daardoor gevormde *landing surfaces* voor de sporten in plaats van voor de verbindingsstukken, betreft volgens Core in wezen dezelfde wijze van het opvangen van de laddersporten bij inschuiven, waardoor wordt voorkomen dat de verbindingsstukken daarbij op elkaar klappen, zodat in wezen hetzelfde resultaat zou voorliggen, volgens nog steeds Core.

4.4. Dat betoog wordt verworpen op grond van het navolgende.

4.5. Ten opzichte van McDonnell onderscheidt de ladder volgens conclusie 1 van het octrooi zich door het gebruik van als afzonderlijk onderdeel uitgevoerde kragen. De functie van de losse kraag is niet expliciet in de beschrijving vermeld. Blijkens de verleningsgeschiedenis van het octrooi (mededeling van 19 januari 2005, overgelegd als prod. 4A door Lidl) heeft de *Examiner* daaraan de functie toegekend dat niet meer de hele “bushing 50” uit McDonnell behoeft te worden uitgevoerd in het daar bedoelde “low friction plastic”, maar alleen de “upper ring 51”, hetgeen hij inventief achtte. Lidl sluit zich daarbij aan, daartoe stellende dat in McDonnell reeds sprake was van een kraag in de zin van het octrooi in de vorm van flens 53 van bushing 50.

4.6. Core bestrijdt dat. Zij stelt zich op het standpunt dat in figuur 5 flens 53 is opgenomen in hetgeen daar met verwijzingsnummer 45 is aangeduid, zodat flens 53 niet onder de sporten uitsteekt en dus niet kan fungeren om afstand te creëren tussen de verbindingstukken respectievelijk sporten bij het inklappen van de ladder, zoals bij de kragen volgens het octrooi wel het geval is. Gelet op dat onderscheid met de ladder volgens McDonnell, is het volgens Core voor de gemiddelde vakman duidelijk dat de functie van de losse kragen in het octrooi (in elk geval óók) is dat die als *landing surfaces* (bordesoppervlakken) fungeren voor de verbindingstukken bij het inschuiven van de ladder, waarmee wordt voorkomen dat bij inschuiven de verbindingstukken in de telescopische ladder op elkaar klappen.

4.7. Uitgaande van deze door Core verdedigde functie van de kragen volgens het octrooi en veronderstellenderwijs bij de inbreukvraag uitgaand van de geldigheid van het octrooi, is naar het oordeel van de rechtbank de vernieuwing die het octrooi aan de stand van de techniek toevoegt ten opzichte van McDonnell een betrekkelijk triviale technische maatregel, waarvan de beschermingsomvang niet te ruim dient te worden getrokken. Het betreft zeer kort gezegd het aanbrengen van een losse kraag (ring) ter voorkoming van het tegen elkaar klappen van de verbindingstukken en de sporten en daarmee ter voorkoming van beschadiging bij inschuiven van de telescopische ladder. Een alternatieve, eveneens min of meer triviale technische maatregel om in hetzelfde technische effect te voorzien, is dan vanwege deze gering te oordelen beschermingsomvang niet licht via equivalentie onder de beschermingsomvang van het octrooi te brengen. Daar verzet zich de rechtszekerheid voor derden tegen. Anders gezegd: bij toepassing van de *function-way-result* toets als bepleit door Core is geen sprake van het toepassen van eenzelfde wijze door het vervangen van de kragen rondom de kolommen door los van de verbindingstukken aangebrachte rubberen stootbumpers op de sporten waarmee de sporten en de verbindingstukken op afstand van elkaar worden gehouden. Dat is een andere manier om hetzelfde min of meer eenvoudig te realiseren technische effect te verkrijgen. Waar het in de benadering van Core op neerkomt is dat zij het kenmerk “kraag rondom de kolommen” uit de conclusie uitgebreid wil zien tot “bumper op de sporten” en dat gaat te ver.

4.8. Een andere benadering met dezelfde conclusie is het door Lidl gevoerde Gillette-verweer. De Powerfix ladder kan immers ook gezien worden als een niet-inventieve variant op de door McDonnell gevormde stand van de techniek, waarbij ter voorkoming van het op elkaar klappen van de sporten of de verbindingstukken bij het inschuiven van de telescopische ladder, rubberen stootbumpers op de sporten zijn aangebracht.

Slot

4.9. Het vorenoverwogene brengt mee dat de vorderingen in conventie dienen te worden afgewezen met veroordeling van Core in de kosten van de procedure. Partijen hebben

niet aangegeven hoe zij de overeengekomen te vorderen kosten in de zin van art. 1019h Rv verdeeld wensen te zien over de conventie en voorwaardelijke reconventie, zodat de rechtbank die bij helfte aan de conventie en voorwaardelijke reconventie toedeelt.

4.10. Nu in conventie niet tot inbreuk op het octrooi wordt geoordeeld, is de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet vervuld, zodat beoordeling daarvan achterwege blijft.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Core in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak begroot op €20.000,-;

in reconventie

5.3. verstaat dat de voorwaarde waaronder de eis in reconventie is ingesteld niet is vervuld.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2012.