

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 386387 / HA ZA 11-344

Vonnis in het incident tot schorsing van 28 september 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
NESTEC S.A.,
gevestigd te Vevey, Zwitserland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NESPRESSO NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
verweersters in het incident tot schorsing en het incident ex artikel 843a Rv, 1019a Rv en
22 Rv,
eiseressen in het provisionele incident,
advocaat: mr. A. Killan te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOUWE EGBERTS NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Utrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DOUWE EGBERTS KOFFIE EN KADO B.V.,
gevestigd te Utrecht,
3. de naamloze vennootschap
SARA LEE/DE N.V.,
gevestigd te Utrecht,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
eiseressen in het incident tot schorsing en het incident ex artikel 843a Rv, 1019a Rv en
22 Rv,
verweersters in het provisionele incident,
advocaat: mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna gezamenlijk Nestec c.s. en Sara Lee/DE c.s. (in de derde persoon enkelvoud) genoemd worden. Afzonderlijk zullen partijen worden aangeduid als Nestec, Nespresso Nederland, Douwe Egberts, Koffie en Kado en Sara Lee/DE. Voor Nestec c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. W.E. Pors, advocaat te 's-Gravenhage. Voor Sara Lee/DE c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. J.P. Hustinx, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 18 januari 2011 waarbij verlof is verleend aan Nestec c.s. om Sara Lee/DE c.s. volgens het regime voor een versnelde bodemprocedure in octrooizaken te dagvaarden;
- de dagvaarding van 19 januari 2011;
- de akte houdende overlegging van producties van 2 februari 2011 met de producties 1 t/m 15;
- de akte houdende overlegging van aanvullende productie 16 van 13 april 2011;
- de conclusie van antwoord tevens akte houdende incidentele vordering tot schorsing van de procedure, tevens akte houdende incidentele vorderingen tot inzage in en overlegging van stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv tevens eis in reconventie met de producties 1 t/m 77;
- de conclusie van antwoord in reconventie en in het incident tot schorsing en het incident ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, tevens akte houdende vermeerdering van eis met een provisionele vordering van 25 mei 2011 met de producties 17 t/m 27;
- de akte houdende uitlating vermeerdering van eis zijdens Sara Lee/DE c.s. van 22 juni 2011 met de producties 78 t/m 90;
- de antwoord-akte van Nestec c.s. van 6 juli 2011;
- de akte houdende overlegging van aanvullende producties zijdens Nestec c.s. van 6 juli 2011 met de producties 25 t/m 28;
- de conclusie van antwoord in de provisie zijdens Sara Lee/DE c.s. van 20 juli 2011 met de aanvullende producties 91 t/m 93;
- de akte houdende overlegging van reactieve producties zijdens Nestec c.s. van 26 augustus 2011 met de producties 29 t/m 33;
- de akte houdende overlegging van vervangende producties 50 en 86 alsmede aanvullende productie 94 tevens akte houdende wijziging van eis in het incident ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv zijdens Sara Lee/DE c.s. van 26 augustus 2011;
- de brief van mrs. Killan en Pors van 25 augustus 2011 met het verzoek om de pleittijd te verlengen tot 3 uur in eerste termijn;
- de reactie daarop van mr. Kuipers van 29 augustus 2011;
- de brief van mrs. Killan en Pors van 29 augustus 2011 met een onderbouwing van het verzoek;
- de daaropvolgende reactie van mr. Hustinx van 30 augustus 2010 (bedoeld zal zijn: 2011);
- de e-mail van de rechtbank van 5 september 2011 waarin partijen te verstaan is gegeven dat het zijdens Nestec c.s. gedane verzoek om pleittijdverlenging niet wordt toegestaan;
- de brief van mrs. Killan en Pors van 9 september 2011 met een opgave van de proceskosten;
- de fax van mr. Kuipers van 9 september 2011 met een opgave van de proceskosten;
- de brief van mrs. Killan en Pors van 12 september 2011 waarin zij mededelen in te stemmen met een schorsing van de procedure zoals door Sara Lee/DE c.s. sub 97 en 1273 van de conclusie van antwoord gevorderd;

-
- de faxberichten van mrs. Kuipers en Hustinx van 12 en 14 september 2011 waarin zij mededelen in te stemmen met een schorsing van de gehele procedure totdat er een definitieve uitspraak is van het Europees Octrooibureau in de oppositieprocedure;
 - de e-mail van de rechtbank aan partijen van 14 september 2011 met de mededeling dat een formele beslissing op het schorsingsverzoek nog zal worden genomen en de bevestiging dat, gelet op het verzoek van partijen hieromtrent, het pleidooi geen doorgang zal vinden.

1.2. Gelet op het feit dat Nestec c.s. heeft aangegeven in te stemmen met de incidentele vordering tot schorsing van de procedure en beide partijen te kennen hebben gegeven dat het pleidooi geen doorgang behoeft te vinden, heeft de rechtbank, in afwijking van punt 20 van de Regeling bij octrooizaken (versie 1 augustus 2010), vonnis in het incident bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Nestec en Nespresso Nederland maken beide deel uit van het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé.
- 2.2. 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).
- 2.3. 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 heeft ten dele plaatsgevonden op 8 september 2011. Op 9 september 2011 heeft de Oppositie Afdeling een nieuwe zittingsdatum bepaald. Tegen de verlening van EP 305 is geen oppositie ingesteld.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Nestec c.s. vordert zowel als provisionele vordering als in de hoofdzaak een inbreukverbod op EP 236 en EP 305 voor Nederland op straffe van verbeurte van dwangsommen, en in de hoofdzaak voorts veroordeling van Sara Lee/DE c.s. tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk nader op te maken bij staat en/of tot winstafdracht, met overige nevenvorderingen waaronder opgave en een recall, alles

kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

- 3.2. Nestec c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Sara Lee/DE c.s. indirect inbreuk maakt op de conclusies 1 t/m 8 van EP 236 en op conclusie 22 van EP 305 door het verhandelen in Nederland van in de dagvaarding nader aangeduide koffiecapsules.
- 3.3. Sara Lee/DE c.s. vordert bij wijze van incident de onderhavige procedure in zijn geheel te schorsen op de voet van (onder meer) artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), in afwachting van de finale uitkomst van de procedure inzake de geldigheid van EP 236 bij het Europees Octrooibureau (i.e. de oppositie-procedure en later eventueel de procedure voor de beroepsafdeling). Bovendien vordert zij – eveneens bij incident – op de voet van artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv inzake in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken.

in reconventie

- 3.4. In reconventie vordert Sara Lee/DE c.s. vernietiging van EP 236 en EP 305, voor zover voor Nederland verleend, alles kosten rechtens op de voet van artikel 1019h Rv.
- 3.5. Aan haar vorderingen legt Sara Lee/DE c.s. ten grondslag dat EP 236 en EP 305 nietig zijn wegens toegevoegde materie, niet-nawerkbaarheid, gebrek aan nieuwheid en gebrek aan inventiviteit.

in conventie en in reconventie

- 3.6. Sara Lee/DE c.s. en Nestec c.s. voeren over en weer gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in het incident tot schorsing

- 4.1. Nadat Nestec c.s. zich bij conclusie van antwoord in het incident van 25 mei 2011 aanvankelijk had verzet tegen de gevorderde schorsing, heeft zij bij brief van 12 september 2011 de rechtbank bericht alsnog in te stemmen met de in het door Sara Lee/DE c.s. opgeworpen incident gevorderde schorsing van de procedure.
- 4.2. De rechtbank begrijpt dat het partijen beide voor ogen staat dat de gehele procedure wordt geschorst, dat wil zeggen de procedure in conventie, met inbegrip van de door Nestec c.s. op 25 mei 2011 ingestelde provisionele verbodsvordering, de reconventie alsmede het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv.
- 4.3. Gelet op het feit dat Nestec c.s. thans met de gevorderde schorsing instemt, alsmede ter vermijding van divergerende uitspraken, komt het de rechtbank

dienstig voor de procedure op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW in zijn geheel, dat wil zeggen in conventie (inclusief de daarin ingestelde provisionele vordering), in reconventie en in het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, te schorsen totdat door het Europees Octrooibureau in de ten processe bedoelde oppositieprocedure, en in voorkomend geval in beroep, een eindoordeel is gegeven omtrent de geldigheid van EP 236.

in de provisie, het incident tot inzage en de hoofdzaak

- 4.4. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 4.3. is overwogen en beslist, zal iedere beslissing worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident tot schorsing van de procedure

- 5.1. schorst het geding in zijn geheel, dat wil zeggen zowel in conventie (inclusief de daarin ingestelde provisionele vordering), in reconventie als in het incident tot inzage in en overlegging van in de akte van 26 augustus 2011 genoemde stukken ex artikelen 843a Rv, 1019a Rv en 22 Rv, op de voet van artikel 83, vierde lid, ROW, zulks totdat in de ten processe bedoelde, bij het Europees Octrooibureau aanhangige, oppositieprocedure, in voorkomend geval in beroep, een eindoordeel is gegeven omtrent de geldigheid van EP 236;
- 5.2. bepaalt dat de beslissing omtrent de proceskosten van het incident wordt aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

in de provisie, het incident tot inzage en de hoofdzaak

- 5.3. houdt iedere beslissing aan;
- 5.4. bepaalt dat de meest gerede partij de zaak te zijner tijd weer kan opbrengen voor voortprocederen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.H. Blok en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011.