

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 378291 / HA ZA 10-3733

Vonnis van 6 juli 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

SEIKO EPSON CORPORATION,

gevestigd te Tokyo, Japan,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procesadvocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

PELIKAN VERTRIEBGESELLSCHAFT MBH & CO. KG,

gevestigd te Hannover, Duitsland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procesadvocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna (in navolging van partijen) Epson en Pelikan genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 4 oktober 2010;
- de dagvaarding van 6 oktober 2010;
- de producties 1 tot en met 7 van Epson;
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie met producties 1 tot en met 20 van Pelikan;
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 8 tot en met 10 van Epson;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties, tevens akte vermeerdering (van grondslag) van eis, met producties 21 t/m 28, van Pelikan;
- de akte houdende overlegging producties 11 t/m 16 van Epson;
- de akte houdende overlegging productie, met producties 17 t/m 19 van Epson;
- de akte aanvullende productie 29 van Pelikan;
- de kostenopgave van 13 mei 2011 van Epson, aangevuld bij brief van 26 mei 2011;
- de kostenopgave van 13 mei 2011 van Pelikan, aangevuld bij email van 26 mei 2011;

-
- het e-mailbericht van 20 mei 2011 van de advocaat van Pelikan met als bijlage de voorlopige opinie van de Oppositieafdeling van het Europees Octrooi Bureau van 4 mei 2011;
 - het e-mailbericht van 28 juni 2011 van de advocaat van Epson met als bijlage de beslissing van het Landgericht Düsseldorf van 31 mei 2011 in een parallelle Duitse procedure.

1.2. Epson heeft haar standpunt doen toelichten door mr. ir. T.M. Blomme en mr. P.A.M. Hendrick, advocaten te Amsterdam. Pelikan heeft haar zaak doen bepleiten door mr. K.A.J. Bisschop, advocaat te Amsterdam. De gehanteerde pleitnotities zijn overgelegd.

2. De feiten

In conventie en in reconventie

2.1. Epson is een bedrijf actief op het gebied van de ontwikkeling en verkoop van onder meer IT-gerelateerde apparatuur (zoals computers, printers, scanners en projectoren).

2.2. Aan het hoofd van de groep van vennootschappen waartoe Pelikan behoort staat Pelikan Holding AG, een Zwitserse vennootschap. Deze groep houdt zich bezig met de vervaardiging en verkoop van pennen, schoolartikelen, kantoorartikelen en compatibele inkt cartridges voor diverse merken printers.

2.3. Epson is houdster van Europees octrooi met nummer 1.800.872-B1, welk octrooi aan Epson werd verleend op 15 juli 2009 naar aanleiding van een aanvraag van 22 december 2006 onder inroeping van de prioriteit van Japanse octrooiaanvragen ingediend op 26 december 2005 (JP 2005372028) en 11 augustus 2006 (JP 2006220751), voor een "Printing material container and board mounted on printing material container", kort gezegd een inktcartridge voor een consumentenprinter (hierna: het Octrooi). Nederland is één van de in het Octrooi aangewezen landen.

Tegen de verlening van het Octrooi is oppositie ingesteld bij het EOB door Pelikan.

Het Octrooi bestaat uit 7 onafhankelijke conclusies (1, 33, 60, 61, 62, 64 en 65) en 59 afhankelijke conclusies. Conclusie 1 luidt in de authentieke Engelse taal als volgt:

A printing material container (100) detachably attachable to a printing apparatus (1000) having a plurality of apparatus-side terminals, the printing material container comprising:
a first device (203) and a terminal group that includes a plurality of first terminals (220, 230, 260, 270, 280), wherein the plurality of first terminals are connected to the first device and respectively include a first contact portion (cp) for contacting a corresponding terminal among the plurality of apparatus-side terminals;
characterized by further comprising:
a second device (104); and a plurality of second terminals (250, 290) and at least one third terminal (210, 240) in the terminal group, wherein:
the plurality of second terminals are connected to the second device and respectively include a second contact portion for contacting a corresponding terminal among the plurality of apparatus-side terminals,
the plurality of second terminals are arranged to have a higher voltage externally applied thereto than the plurality of first terminals,
the at least one third terminal is for the detection of shorting between a said second terminal and the at least one third terminal and includes a third contact portion for contacting a corresponding terminal among the plurality of apparatus-side terminals,

the second contact portions are arranged with a part of the plurality of the first contact portions so as to form a first row,

the second contact portions are respectively arranged at each end of the first row, and the at least one third contact portion and the remaining part of the plurality of the first contact portions are arranged so as to form a second row, and the at least one third contact portion is arranged at one of the two ends of the second row.

In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:

Container voor drukmateriaal (100), die losbaar verbonden is met een drukapparaat (1000) met meerdere apparaatklemmen, waarbij de container voor het drukmateriaal is voorzien van:
een eerste inrichting (203) en van een klemmengroep die meerdere eerste klemmen (220, 230, 260, 270, 280) omvat, waarbij de meerdere eerste klemmen verbonden zijn met de eerste inrichting, en respectievelijk voorzien zijn van een eerste contactdeel (cp) met het oog op het contact maken met een overeenstemmende klem uit de meerdere apparaatklemmen;

gekenmerkt doordat hij verder voorzien is van:

een tweede inrichting (104); en van meerdere tweede klemmen (250, 290) en tenminste een derde klem (210, 240) in de klemmengroep; waarbij

de meerdere tweede klemmen verbonden zijn met de tweede inrichting, en respectievelijk een tweede contactdeel omvatten met het oog op het maken van contact met een overeenstemmende klem uit de meerdere apparaatklemmen;

de meerdere tweede klemmen op een zodanige wijze zijn opgesteld dat er extern een hogere spanning aan wordt opgelegd dan aan de meerdere eerste klemmen; de ten minste ene derde klem is bedoeld voor het detecteren van een kortsluiting tussen een van de tweede klemmen en de ten minste ene derde klem, en is voorzien van een derde contactdeel voor het maken van contact met een overeenstemmende klem uit de meerdere apparaatklemmen;

waarbij de tweede contactdelen op een zodanige wijze, samen met een deel van de meerdere eerste contactdelen, zijn opgesteld dat zij een eerste rij vormen;

de tweede contactdelen respectievelijk zijn opgesteld aan elk einde van de eerste rij, en het ten minste ene derde contactdeel en het resterende deel van de meerdere eerste contactdelen op een zodanige wijze zijn opgesteld dat zij een tweede rij vormen, en het ten minste ene derde contactdeel is opgesteld aan een van de twee einden van de tweede rij.

2.4. Naar aanleiding van de ingestelde oppositie, verdedigt Epson het Octrooi niet langer zoals verleend maar volgens hulpverzoek 1 (productie 8). Epson heeft verder nog andere hulpverzoeken ingediend bij de rechtbank, die nog niet ter beoordeling van de Oppositieafdeling liggen. Conclusie 1 van hulpverzoek 1 luidt als volgt (in de Engelse taal, aanpassingen gemarkeerd):

1. A printing material container (100) detachably attachable to a printing apparatus (1000) having a plurality of apparatus-side terminals, the printing material container comprising:
a first device (203) and a terminal group that includes a plurality of first terminals (220, 230, 260, 270, 280), wherein the plurality of first terminals are connected to the first device and respectively include a first contact portion (cp) for contacting a corresponding terminal among the plurality of apparatus-side terminals, and wherein the first device is a memory;

characterised by further comprising:

a second device (104); and

a plurality of second terminals (250, 290) and at least one third terminal (210, 240) in the terminal

group, wherein:

the plurality of second terminals are connected to the second device and respectively include a second contact portion for contacting a corresponding terminal among the plurality of apparatus-side terminals,

the plurality of second terminals are arranged to have a higher voltage externally applied thereto than the plurality of first terminals,
the at least one third terminal is a short detection terminal to for the detection of shorting between a said second terminal and the at least one third terminal and includes a third contact portion to for contacting a corresponding short detection terminal among the plurality of apparatus-side terminals,
the second contact portions are arranged with a part of the plurality of the first contact portions so as to form a first row,
the second contact portions are respectively arranged at each end of the first row, and
the at least one third contact portion and the remaining part of the plurality of the first contact portions are arranged so as to form a second row, and
the at least one third contact portion is arranged at one of the two ends of the second row.

2.5. Kort gezegd betreft het Octrooi een “container voor drukmateriaal die drukmateriaal bevat”, bijvoorbeeld een inktpatroon voor een inkjetprinter – in Nederland ook wel aangeduid met de Engelse benaming (inkt) ‘cartridge’. Het Octrooi heeft met name betrekking op de samenstelling van meerdere elektrische klemmen (‘terminals’) en hun contactdelen (‘contact portions’) die op een chipkaart (‘printed circuit board’ of ‘PCB’) geplaatst zijn, welke chipkaart weer op de buitenkant van de (inkt) cartridge is bevestigd.

2.6. Op verzoek van Epson hebben deurwaarders op 22 juni 2010 en 13 juli 2010 bij vestigingen van Mediamarkt te Amsterdam respectievelijk 's-Gravenhage aankopen gedaan van printcartridges met daarop het woord- en beeldmerk PELIKAN. Dit woord- en beeldmerk PELIKAN staat op naam van Pelikan. Op de verpakking staat tevens dat de cartridge “For use in Epson” is, waarna een opsomming volgt van diverse Epson printertypen.

3. Het geschil

3.1. Epson vordert in conventie een verbod tot inbreuk op het Octrooi met nevenvorderingen en – ter keuze van Epson – schadevergoeding of winstafdracht. Epson stelt daartoe – kort gezegd – dat Pelikan cartridges op de Nederlandse markt brengt die voldoen aan conclusies 1 t/m 5, 7 t/m 11, 13 t/m 16, 21, 23, 28, 30 en op indirecte wijze aan conclusie 62 van het Octrooi.

3.2. Pelikan voert gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende in zal worden gegaan. Tevens dient Pelikan een eis in reconventie in, kort gezegd inhoudende dat het Nederlandse deel van het Octrooi vernietigd wordt. Hiertegen voert Epson gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling

In conventie

4.1. Epson heeft gesteld dat Pelikan cartridges in Nederland op de markt brengt althans daarvoor verantwoordelijk is te houden. Epson onderbouwt haar stelling door te wijzen op de navolgende omstandigheden:

-
- (1) volgens een uitdraai van de website pelikan.com is de “representative” voor Nederland genaamd Pelikan Nederland, Koningsschot 45-3 te Veenendaal, op welk adres echter slechts Pelikan Nederland BV is gevestigd die volgens het handelsregister tot doel heeft de deelneming in andere ondernemingen en derhalve niet de verhandeling van inktcartridges;
 - (2) op een ISO-certificaat waarnaar in een Nederlandstalig document over de kwaliteit van Pelikan producten te vinden op pelikan.com wordt verwezen, komt de naam en het adres van Pelikan voor;
 - (3) het merk PELIKAN dat op de doosjes van de inktcartridges is vermeld, staat op naam van Pelikan;
 - (4) in het Nederlands gestelde Algemene Voorwaarden ten behoeve van promotiecadeaus die worden gegeven bij Pelikan-producten (te vinden op de website pelikan.com) staan op naam van Pelikan;
 - (5) de barcode van de door deurwaarders bij Mediamarkt-vestigingen in Amsterdam en 's-Gravenhage aangeschafte inktcartridges (zie r.o. 2.6) staat op naam van Pelikan;

Primair acht Epson door deze feiten bewezen dat Pelikan aan de octrooihouder voorbehouden handelingen heeft verricht en dreigt te verrichten. Subsidiar stelt zij dat de omstandigheid dat er onduidelijkheid wordt geschapen over welke vennootschap van de groep waartoe Pelikan behoort, de cartridges in Nederland op de markt brengt, voor rekening en risico van Pelikan moet komen.

Pelikan betwist enige inbreukmakende handeling in Nederland te verrichten, te hebben verricht, of dreigen te verrichten. Pelikan stelt dat het een andere groepsmaatschappij is die de cartridges in Nederland verhandelt, overigens zonder daarbij te melden welke groepsmaatschappij dat dan zou betreffen. De rechtbank overweegt als volgt.

4.2. Vooropgesteld zij dat het aan Epson als octrooihouder die een inbreukverbod vordert is om te stellen en – bij voldoende gemotiveerde betwisting – te bewijzen dat er inbreukmakende handelingen door de beweerdelijke inbreukmaker daadwerkelijk zijn verricht of (dreigen te) worden verricht. Pelikan heeft terecht aangevoerd dat de onder 1-5 hiervoor genoemde omstandigheden niet de conclusie kunnen dragen dat zij de cartridges in Nederland verhandelt, heeft verhandeld of enige andere voorbehouden handeling daarmee heeft verricht of dreigt te verrichten. Geen van de door Epson gestelde omstandigheden wijst ondubbelzinnig naar Pelikan als verantwoordelijk voor de Nederlandse handel in de cartridges. De omstandigheden dat het merk en de barcode (een zogenaamde Global Trade Item Number of “GTIN”) op de verpakkingen van de cartridges op haar naam staan, zijn goed te verenigen met het standpunt van Pelikan dat zij op zich wel op enig moment in de distributieketen betrokken is bij de cartridges (bijvoorbeeld bij de productie, bij de verpakking of eerdere verhandeling binnen Europa maar buiten Nederland) maar dat zij niet de vennootschap is die de cartridges in Nederland op de markt brengt. Zowel merk als barcode zijn kennelijk niet specifiek voor Nederland. Integendeel, het heeft er alles van dat de cartridges in meer landen met dezelfde verpakkingen op de markt worden gebracht, nu deze uitsluitend zijn voorzien van Engelse teksten. Hetzelfde heeft te gelden voor het feit dat op het ISO-certificaat de naam van Pelikan voorkomt. Dit ISO-certificaat is niet specifiek voor de betreffende cartridge noch voor de Nederlandse markt. De rechtbank laat dan nog daar dat op het certificaat ook de namen van tien andere Pelikan-groepsmaatschappijen vermeld staan. Met betrekking tot de algemene voorwaarden merkt Pelikan terecht op dat deze niet zien op de inktcartridges maar op promotiecadeaus te geven bij Pelikan-producten.

Ook alle omstandigheden bij elkaar genomen en in onderlinge samenhang bezien zijn zeer wel te verenigen met de stelling van Pelikan dat zij weliswaar enige betrokkenheid bij de cartridges in de distributieketen heeft maar deze niet verhandelt in Nederland. Het verdient in dit verband opmerking dat Epson Pelikan niet verwijt “enige betrokkenheid te hebben bij” octrooi-inbreuk, daargelaten overigens de vraag of dit onder – door Epson te stellen – omstandigheden onrechtmatig zou zijn. Ook nadat Pelikan daarop had gewezen, heeft Epson op dit punt niets aangevoerd.

4.3. Subsidiar wens Epson de onduidelijkheid over welke groepsmaatschappij verantwoordelijk is voor de handel in Nederland voor rekening van Pelikan te laten komen. Het is niet duidelijk wat Epson met deze opmerking in juridische zin precies op het oog heeft. Voor zover Epson daarmee bedoelt te stellen dat, ook al kan niet rechtens worden vastgesteld dat Pelikan een haar verweten handeling in Nederland verricht of dreigt te verrichten, zij nochtans kan worden veroordeeld omdat er onduidelijkheid is over welke vennootschap behorend tot hetzelfde concern dat wel doet, vindt die stelling geen steun in het recht. Daargelaten dat Epson niet heeft gesteld dat de bijzondere voorwaarden zijn vervuld om te komen tot doorbreking van aansprakelijkheid in concern-verband, is evenmin vast te stellen dat Pelikan bij de beslissingen van de groeps(lees:zuster)vennootschap die wel verantwoordelijk is voor de handel in Nederland enige juridisch relevant te achten inbreng (als bestuurder) heeft.

4.4. Voor zover Epson hiermee een andere verdeling van de bewijslast beoogt in de zin van 150 Rv, kan ook die niet worden aangenomen. Als gezegd geldt als hoofdregel dat Epson de feiten dient te bewijzen die de conclusie tot toewijzing van haar vorderingen kunnen dragen. De door Epson aangedragen omstandigheid dat er onduidelijkheid is, noopt niet tot een afwijking (de rechtbank vult aan: op grond van eisen van redelijkheid en billijkheid) van die hoofdregel. In dit verband weegt mee dat Pelikan terecht heeft gewezen op de omstandigheid dat Epson haar rauwelijks heeft gedagvaard, nimmer door bijvoorbeeld een sommatiebrief heeft gevraagd welke vennootschap verantwoordelijk is en voorts andere middelen onbenut heeft gelaten om de juiste groepsmaatschappij te achterhalen (zoals Mediamarkt om informatie te vragen of te achterhalen op welke naam het op de bijsluiter genoemde Nederlandse telefoonnummer staat). Om dezelfde redenen faalt een eventueel beoogd beroep van Epson op een verzwaarde motiveringsplicht (lees: informatieplicht over wie de cartridges in Nederland verhandelt) van Pelikan of het aannemen van een bewijsvermoeden. Voordat daaraan kan worden toegekomen moet door Epson (in zekere mate) aannemelijk zijn gemaakt dat er sprake is van een voorbehouden handeling door Pelikan. Om redenen als voormeld kan Epson met wat zij heeft aangevoerd ook die (lagere) drempel niet nemen. Uit de door Epson gestelde omstandigheden kan zelfs niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat de handel in Nederland met goedkeuring van Pelikan plaatsvindt. Ook in dit verband wreekt zich dat Epson niet heeft voldaan aan hetgeen redelijkerwijs van haar als partij op wie de stelplicht rust is te vergen door andere reële mogelijkheden om aan de informatie te komen te laten liggen.

4.5. De conclusie van het voorgaande is dat Epson onvoldoende onderbouwd heeft gesteld dat Pelikan een aan Epson als octrooihouder voorbehouden handeling verricht, heeft verricht of dreigt te verrichten. Epson heeft voorts hiertoe geen voldoende gespecificeerd (getuigen)bewijsaanbod gedaan, zodat voor nadere bewijslevering geen plaats is en in deze procedure ervan is uit te gaan dat Pelikan geen voorbehouden handeling verricht, heeft verricht of dreigt te verrichten. Dit betekent dat reeds op deze grond het in conventie

gevorderde dient te worden afgewezen. De vragen of de cartridges voldoen aan (één van) de gewijzigde conclusies van het Octrooi en (in conventie) of het Octrooi geldig is te achten kunnen zodoende in het midden blijven.

4.6. Epson zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten volgens 1019h Rv worden veroordeeld zoals door Pelikan gevorderd. De niet bestreden kosten aan de zijde van Pelikan worden begroot op de helft van het door haar totaal gevorderde bedrag van EUR 108.855,82 derhalve EUR 54.427,91.

In reconventie

4.7. De rechtbank vindt aanleiding de onderhavige procedure in reconventie te schorsen op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, hangende de oppositie- en eventueel beroepsprocedure bij het EOB. Tot die beslissing is het volgende redengevend.

4.8. In deze procedure en in de oppositieprocedure bij het EOB zijn (grotendeels) dezelfde nietigheidsargumenten aan de orde. Deze argumenten lijken bovendien niet op voorhand kansloos, zeker nu Epson het Octrooi niet langer verdedigt volgens verleende conclusie 1. 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 enerzijds door de rechtbank (of in appèl door het hof) en anderzijds door het EOB (door de oppositie- en eventueel nadien nog de beroepsafdeling) zouden worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld op geldigheid. Na afloop van de procedure bij het EOB kan door de rechtbank worden getoetst of het Octrooi, voor zover gehandhaafd, geldig is voor Nederland. Tot slot weegt mee dat eiseres in reconventie, Pelikan, zelf heeft verzocht om schorsing van de procedure. Daartegenover valt niet in te zien welk belang Epson in deze procedure bij voortzetting nog kan hebben, gegeven dat het gevorderde inbreukverbod in conventie reeds om andere redenen wordt afgewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Epson in de proceskosten, aan de zijde van Pelikan tot op heden begroot op EUR 54.427,91,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. schorst het geding op de voet van artikel 83, vierde lid, Row 1995, zulks totdat in de ten processe bedoelde, bij het EOB aanhangige, oppositieprocedure en eventueel in beroep 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 gereede partij de zaak nadien weer op de rol heeft doen plaatsen,

5.5. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 5 oktober 2011,

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2011.