

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 409578 / KG ZA 11-1496

### Vonnis in kort geding van 20 februari 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SCA HYGIENE PRODUCTS AB**,  
gevestigd te Göteborg, Zweden,  
eiseres,  
advocaat: mr. R. Hermans te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**M.T.S. EURO PRODUCTS B.V.**,  
gevestigd te Maassluis,  
gedaagde,  
advocaat: mr. P. van Dongen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SCA en MTS genoemd worden. Voor SCA is opgetreden de advocaat voornoemd en mr. D.F. de Lange, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door Christopher Furlong B.E. en Frank van Bouwelen Ph.D. M.Sc., Europees octrooigemachtigden te München. MTS is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mrs. J.J. Allen en M.M.G.E. Klinkers, advocaten te Amsterdam, met bijstand van ir. E.H.A. Baeten, Europees octrooigemachtigde te Arnhem.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 december 2011 met de producties 1 t/m 11;
  - de akte van depot van 22 december 2011;
  - de brief van mr. Van Dongen van 9 januari 2012 met de akte houdende overlegging van producties met de producties 1 t/m 23;
  - de brief van mr. De Lange van 16 januari 2012, ingekomen ter griffie op 17 januari 2012, met de akte houdende overlegging van aanvullende producties met de producties 12 t/m 16;
  - de (fax)brief van mr. De Lange van 18 januari 2012 met de aanvullende productie 17;
  - de brief van mr. Van Dongen van 23 januari 2012, ingekomen ter griffie op 24 januari 2012, met de akte houdende aanvulling van producties met de producties 24 en 25;

- 
- de brief van mr. Van Dongen van 26 januari 2012 met de akte houdende overlegging van aanvullende productie met de productie 26;
  - de e-mail van mr. De Lange van 27 januari 2012 waarin wordt medegedeeld dat tussen partijen overeenstemming bestaat over de hoogte van de aan de in het gelijk gestelde partij toe te kennen proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv;
  - de pleitnotities van partijen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 30 januari 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. SCA is een Zweedse onderneming die zich toelegt op verzorgingsproducten, waaronder handdoekrollen.

2.2. SCA is houdster van Europees octrooi 1 960 302 B1 (hierna: het octrooi of EP 302) dat betrekking heeft op een *'End plug for a roll of material, roll of material and retention mechanism in a dispenser'*. Het octrooi is verleend op 21 juli 2010 op een aanvraag daartoe van 7 december 2006, onder inroeping van prioriteit van 7 december 2005 op basis van Europese aanvraag EP 05026712. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland.

2.3. Het octrooi telt 34 conclusies, waarvan de conclusies 1, 33 en 34 onafhankelijk zijn. Deze conclusies en de ook ingeroepen afhankelijke conclusies 2 t/m 4, 7, 14 t/m 16 en 32 luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. End plug (5) for a roll of material to be inserted into a retention mechanism (1), the end plug comprising:

- a receiving portion (60) for being received in the roll of material;
- an end face (680) defining a contact plane for contacting the retention mechanism;
- a bearing member (70) for being inserted into the retention mechanism, the end face being situated between the bearing member and the receiving portion, the bearing member comprising:
  - a bearing pin (80) comprising at least a first portion (84) of a first outer diameter ( $d_1$ ), a second portion (86) of a second outer diameter ( $d_2$ ), and a third portion (88) of a third outer diameter ( $d_3$ ), the second portion being situated between the first portion and the third portion, and the second outer diameter being smaller than the first outer diameter and the third outer diameter, wherein the third portion being positioned closer to the end face than the first portion; and
  - at least one locking portion (950) for locking the end plug in an end position (250) in the retention mechanism, the locking portion forming part of the bearing member and being situated closer to the end face than the second portion and the third portion of the bearing pin, wherein the locking portion has at least one outer diameter ( $d_4$ ) that is larger than the first, second and third outer diameters of the bearing pin.

2. End plug according to claim 1, wherein the locking portion is defined by a truncated cone, the base of the truncated cone being situated adjacent the end face and the top of the truncated cone being situated adjacent the bearing pin.

- 
3. End plug according to claim 2, wherein the top of the truncated cone has an outer diameter substantially corresponding to the third outer diameter of the bearing pin, in particular a diameter of 5mm.
4. End plug according to claim 2 or 3 in combination with claim 1, wherein the outer surface of the truncated cone is inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of less than 117°.
7. End plug according to any one of the preceding claims, wherein the locking portion is rotationally symmetric with respect to the longitudinal axis of the bearing pin.
14. End plug according to claim 1, wherein the locking portion is defined by a chamfered structure situated on the end face.
15. End plug according to claim 14, wherein at least one portion of the chamfered structure defines the locking portion.
16. End plug according to claim 14 or 15, wherein the chamfered structure is situated closer to the end face than the third portion of the bearing pin.
32. End plug according to any one of the preceding claims, wherein the end plug comprises a limiting member (68) for limiting the depth of insertion of the receiving portion into the roll of material, one face of the limiting member defining the end face.
33. Use of an end plug according to any of the preceding claims for fitting into the hollow core of a roll of material, in particular a paper towel roll or a tissue paper roll.
34. Roll of material for use in a retention mechanism being provided, at least at one longitudinal end of the roll, with an end plug according to any of the claims 1 to 32.

#### 2.4. In de niet bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Uiteindeplug (5) voor een rol materiaal welke dient te worden ingebracht in een vasthoudmechanisme (1), waarbij de uiteindeplug omvat:

- een ontvangedeelte (60), geschikt om te worden ontvangen in de rol materiaal;
- een uiteindevlak (680) dat een contactvlak definieert voor het maken van contact met het vasthoudmechanisme;
- een lagerorgaan (70), geschikt om te worden ingebracht in het vasthoudmechanisme, waarbij het uiteindevlak is gelegen tussen het lagerorgaan en het ontvangedeelte, waarbij het lagerorgaan omvat: een lagerpen (80) welke ten minste omvat: een eerste gedeelte (84) met een eerste buitendiameter ( $d_1$ ), een tweede gedeelte (86) met een tweede buitendiameter ( $d_2$ ), en een derde gedeelte (88) met een derde buitendiameter ( $d_3$ ), waarbij het tweede gedeelte gelegen is tussen het eerste gedeelte en het derde gedeelte, en de tweede buitendiameter kleiner is dan de eerste buitendiameter en de derde buitendiameter, waarbij het derde gedeelte dichter bij het uiteindevlak is gelegen dan het eerste gedeelte; en
- ten minste één vergrendelingsgedeelte (950) voor het vergrendelen van de uiteindeplug in een eindpositie (250) in het vasthoudmechanisme, waarbij het vergrendelingsgedeelte onderdeel van het lagerorgaan vormt en de dichter bij het uiteindevlak is gelegen dan het tweede gedeelte en het derde gedeelte van de lagerpen, waarbij het vergrendelingsgedeelte ten minste één buitendiameter ( $d_4$ ) heeft welke groter is dan de eerste, de tweede en de derde buitendiameters van de lagerpen.

- 
2. Uiteindeplug volgens conclusie 1, waarbij het vergrendelingsgedeelte is gedefinieerd door een afgeknotte kegel, waarbij de basis van de afgeknotte kegel gelegen is naast het uiteindevlak en de top van de afgeknotte kegel naast de lagerpen is gelegen.
  3. Uiteindeplug volgens conclusie 2, waarbij de top van de afgeknotte kegel een buitendiameter heeft die in essentie overeenkomt met de derde buitendiameter van de lagerpen, in het bijzonder een diameter van 5 mm.
  4. Uiteindeplug volgens conclusie 2 of 3 in combinatie met conclusie 1, waarbij het buitenoppervlak van de afgeknotte kegel schuin is ten opzichte van de longitudinale as van de lagerpen met een hoek die kleiner is dan  $117^\circ$ .
  7. Uiteindeplug volgens willekeurig welke van de voorgaande conclusies, waarbij het vergrendelingsgedeelte rotatiesymmetrisch is ten opzichte van de longitudinale as van de lagerpen.
  14. Uiteindeplug volgens conclusie 1, waarbij het vergrendelingsgedeelte is gedefinieerd door een schuine structuur die gelegen is op het uiteindevlak.
  15. Uiteindeplug volgens conclusie 14, waarbij ten minste één gedeelte van de schuine structuur het vergrendelingsgedeelte definieert.
  16. Uiteindeplug volgens conclusie 14 of 15, waarbij het schuine gedeelte dichter bij het uiteindevlak is gelegen dan het derde gedeelte van de lagerpen.
  32. Uiteindeplug volgens willekeurig welke van de voorgaande conclusies, waarbij de uiteindeplug een begrenzend orgaan (68) omvat voor het begrenzen van de diepte van het inbrengen van het ontvanggedeelte in de rol materiaal, waarbij een vlak van het begrenzende orgaan het uiteindevlak definieert.
  33. Het gebruik van een uiteindeplug volgens willekeurig welke van de voorgaande conclusies, geschikt om te passen in de holle kern van een rol materiaal, in het bijzonder een rol papieren handdoeken of een rol tissuepapier.
  34. Rol materiaal voor gebruik in een vasthoudmechanisme waarvan ten minste één uiteinde, ten minste aan één longitudinaal uiteinde van de rol, is voorzien van een uiteindeplug volgens willekeurig welke van conclusies 1-32.
- 2.5. Tegen de verlening van EP 302 is geen oppositie ingesteld.
  - 2.6. In de beschrijving van het hiervoor in 2.2. genoemde voorrangsdocument wordt onder meer het volgende geopenbaard:

**[0005]** The basic idea of the invention is to provide a special concept for retaining an end plug in a retention mechanism by the provision of an inclined locking surface on the end plug. The idea is to provide an end plug with a receiving portion with dimensions to fit into the hollow core of a roll of material and a bearing member with dimensions to fit into the retention mechanism, the bearing member comprising a bearing pin comprising a counter surface facing the receiving portion and a locking surface for locking the end plug in an end position in the retention mechanism. The locking surface is arranged between the receiving portion and the bearing pin, the locking surface having at least one portion inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin in the range of 117° to 141°.

**[0006]** This particular arrangement of the inclined locking surface that serves to lock the end plug in an end position has several advantages over simply providing a pin. Such an inclined surface can, on the one hand, slide better into the retention mechanism but supports, on the other hand, higher loads without being deformed. In particular, an inclined surface with such a flat angle with respect to the end face of the end plug is able to carry high loads without being deformed when compared to the loads that can be carried by a pin extending perpendicular to the end face of the end plug.

**[0007]** To obtain even better insertion, bearing and locking properties of the end plug, the locking surface can be inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin in the range of 120° to 122°.

**[0008]** Preferably, the surface is inclined by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin of 121.1°. This particular angle leads to superior properties with regard to the locking force which can be supported by the end plug and shows improved slideability and insertability of the end plug into a retention mechanism. This particular angle leads to a locking force of 18N to 19N which has been found to be a highly desirable locking force with regard to the use of rolls of material in a dispenser.

---

**[0010]** The locking surface could also be defined by a hemisphere and/or other essentially spherical surface arrangement. This embodiment gives the freedom of different design possibilities. Important is, however, that at least one surface portion of the locking surface has the desired inclination in the range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ . This is certainly the case when a hemisphere is used but when using other spherical surfaces it has to be ensured that the portions of the locking surfaces that contact the retention mechanism exhibit an angle of the locking surface in this range.

**[0025]** Preferably, the inclined sliding surfaces are inclined with respect to a plane extending in the insertion direction of the insertion slot and perpendicular to an outer surface of the housing by an angle to the plane in the range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ . Preferred, the angle is chosen in a range of  $120^\circ$  to  $122^\circ$ . In a specifically preferred embodiment, the inclination angle is  $121.1^\circ$ . These angles ensure that an interaction with the inclined locking surfaces of the end plug is possible and a smooth insertion of the end plug into the end position of the retention mechanism is ensured.

**[0038]** The bearing member 70 also includes a locking surface 90 for locking the end plug in an end position in the retention mechanism 1, the locking surface 90 being arranged between the receiving portion 60 and the bearing pin 80. The locking surface 90 is inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle in the range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ , in particular  $120^\circ$  to  $122^\circ$ , preferably of  $121.1^\circ$ .

**[0047]** Figure 3 shows an end plug 5' in a second embodiment. The end plug 5' shown in Figure 3 is almost identical to the one shown in Figure 2 except that the locking surface 90' is inclined towards the longitudinal axis 500 of the bearing pin 80 by an angle of  $\alpha_2$  of  $117^\circ$ .

**[0048]** The interaction of the locking surface 90' of this end plug 5' with the retention mechanism 1 can be taken from Figure 4.

**[0049]** The interaction of the locking surface 90' with the upper guide rail 210, in particular with a locking protrusion 220 of the upper guide rail 210, leads to a situation in which the end face 680' of the end plug 5' is lifted off the outer surface of the retention mechanism 1 in order to overcome the locking protrusion 220. The end plug 5' cannot, however, move further outwards in the axial direction of the end plug since the counter bracket 30 that interacts with the counter surface 82' of the end plug 5', does not permit any further movement in this direction.

---

**[0050]** In other words, the angle  $\alpha_2 = 117^\circ$  of the locking surface 90' of the embodiment shown is the smallest angle (steepest slope) which can be slid into the end position. At an even smaller angle the end plug cannot slide past the locking protrusion 220 of the of the guide rail 210 and past the locking protrusion 320 of the guiding bracket 30. In other words, the end plug 5' cannot be fixed in the end position when the inclination of the locking surface 90 is smaller than  $117^\circ$ .

**[0051]** Figure 5 shows yet another end plug 5" which is substantially identical to the end plugs shown in Figures 2 and 3 except for the inclination angle of the locking surface. In the third embodiment of the end plug 5", the inclination angle  $\alpha_3$  of the locking surface 90" is  $141^\circ$ . This is the other extreme angle which just permits locking of the end plug in the end position in the retention mechanism. At angles larger than  $141^\circ$ , the end plug 5" cannot be locked by the locking member of the retention mechanism 1. For an angle larger than  $141^\circ$ , the end plug 5" will not at all be locked and falls out of the retention mechanism.

**[0052]** From the discussion of Figures 2 to 5, it follows that the inclination of the locking surface for locking the end plug in the end position in the retention mechanism is of outmost importance. For angles in a range between  $117^\circ$  and  $141^\circ$ , the end plug can, on the one hand, be slid into the end position and, on the other hand, can be locked with a reasonable locking force in the end position of the retention mechanism. There is, however, only one angle of the locking surface, namely an angle  $122.1^\circ$ , at which the locking characteristics of the plug are at an optimum and exhibit a locking force of 18N to 19N.

**[0055]** These advantageous properties of the end plug can only be achieved by a combination of the carefully chosen angle of the locking surface in combination with an equally carefully chosen length of the bearing pin which carries a counter surface to the locking surface. However, the forces acting on the counter surface 82 of the end plug are in the direction of the longitudinal axis 500 of the plug only. Substantially no forces are acting on the bearing pin perpendicular to the longitudinal axis 500 of the end.

**[0056]** Figure 6 is a front-view cross section of the retention mechanism 1 and the end plug 5 of the first embodiment (with a locking surface of an inclination angle of 121.1°) inserted into the retention mechanism 1. Here, a situation is shown in which the end plug 5 is inserted into the insertion slot 20 and the counter surface 82 of the bearing pin 80 is engaged with the counter bracket 30 and, consequently, pulls the counter bracket 30 in the direction of the end plug 5. The counter surface 82 exerts a force onto the counter bracket 30 in the direction of the longitudinal axis 500 of the bearing pin 80, the force acting perpendicular to the insertion direction of the insertion slot 20 and resulting in swinging the counter bracket towards the outer wall 100 of the housing 10. The outer surface 110 of the outer wall 100 of the housing 10 and the end face 680 of the limiting member 68 are in contact with each other and provide the reaction force to the pulling force that is exerted onto the counter bracket 30.

**[0057]** The insertion slot 20 is formed in the outer wall 100 of the housing 10 and comprises a lower rail 200 and an upper rail 210 whereas the lower rail 200 has an inclined sliding surface 202 and the upper guide rail 210 has an inclined sliding surface 212. The inclined sliding surfaces 202, 212 are inclined such that their inclination angle substantially corresponds to the inclination angle of the locking surface 90 of the bearing member 70 of the end plug 5. In the current case this means that the inclined sliding surfaces 202, 212 are inclined by an angle of 121.1°. Depending on the end plug used, the inclination could also be chosen to be in a range of 117° to 141°, and in particular 120° to 122°.

2.7. De in het voorrangsdocument opgenomen hoofdconclusie en onderconclusies 2 en 3 luiden als volgt:

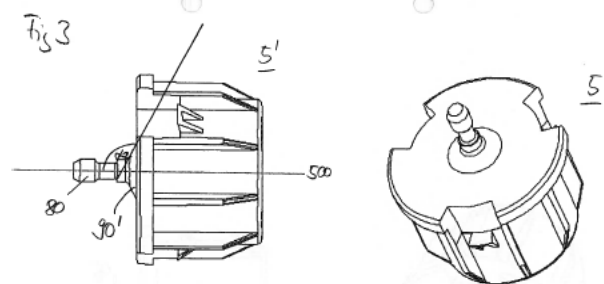
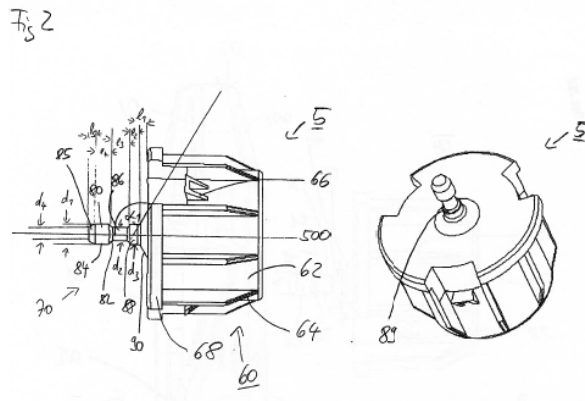
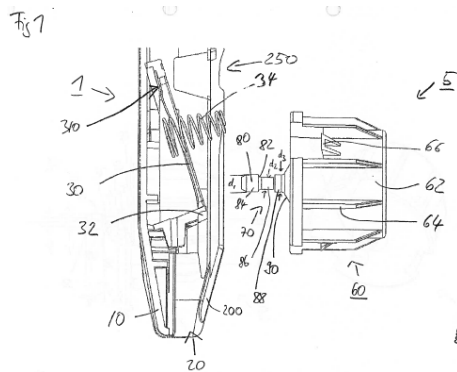
1. End plug (5, 5', 5'') for a roll of material to be inserted into a retention mechanism (1), comprising:
  - a receiving portion (60) with dimensions to fit into a hollow core of the roll of material; and
  - a bearing member (70) with dimensions to fit into the retention mechanism, the bearing member comprising:
    - a bearing pin (80) comprising a counter surface (82) facing the receiving portion; and
    - a locking surface (90) for locking the end plug in an end position (250) in the retention mechanism, the locking surface being arranged between the receiving portion and the bearing pin, the locking surface having at least one



portion inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle ( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ) to the longitudinal axis (500) of the bearing pin in the range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ .

2. End plug according to claim 1, wherein the locking surface is inclined by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin in the range of  $120^\circ$  to  $122^\circ$ .
3. End plug according to claim 1 or 2, wherein the locking surface is inclined by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin of  $121.1^\circ$ .

2.8. In het voorrangsdocument zijn onder de meer de volgende figuren opgenomen:



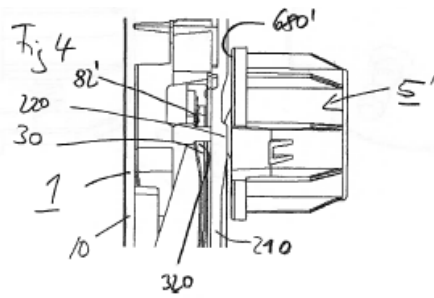


Fig 5

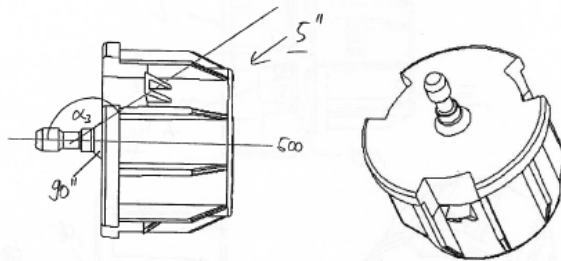


Fig 6

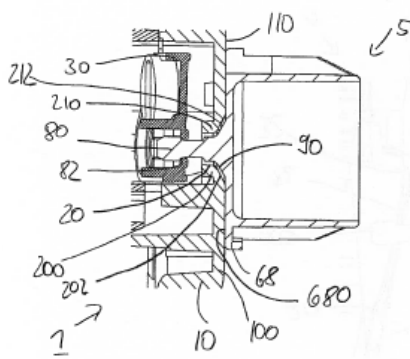
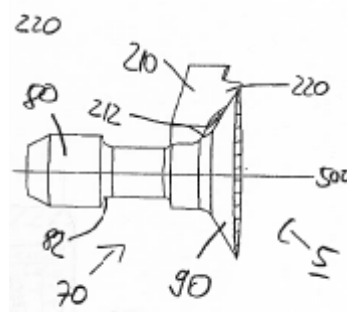
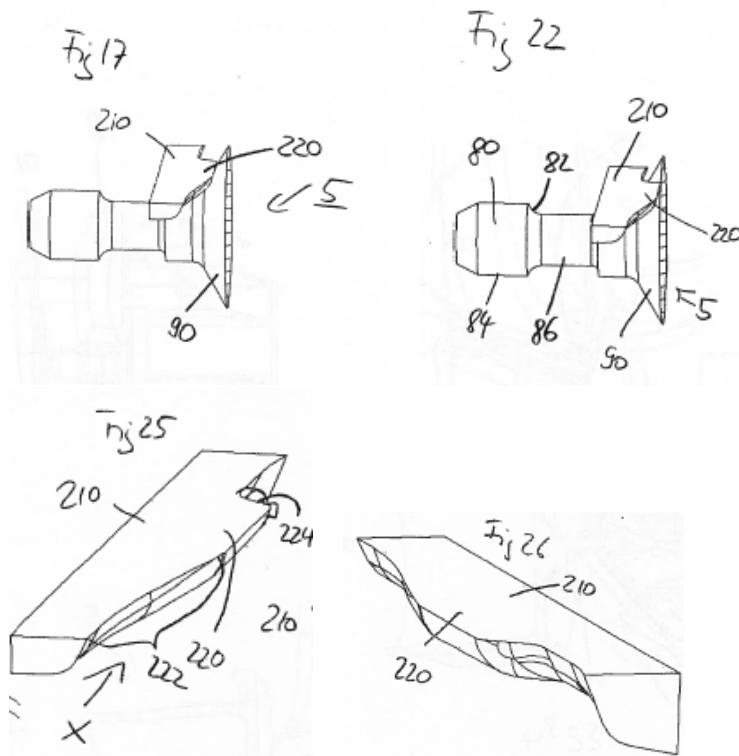


Fig 13





2.9. In de oorspronkelijke aanvraag, ingediend op 7 december 2006, luiden de conclusies 1 t/m 6 als volgt:

1. End plug (5) for a roll of material to be inserted into a retention mechanism (1), the end plug comprising:
  - a receiving portion (60) for being received in the roll of material;
  - an end face (680) for contacting the retention mechanism;
  - a bearing member (70) for being inserted into the retention mechanism, the bearing member comprising:
    - a bearing pin (80) comprising a counter surface (82) facing the end face; and
    - at least one locking portion (950) for locking the end plug in an end position (250) in the retention mechanism, the locking portion forming part of the bearing member and being positioned within a zone (900) defined by:
      - a first surface (90') extending towards the end face from an intersection position (910) with the bearing pin, the first surface being inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of 117°; and
      - a second surface (90'') extending towards the end face from the intersection position, the second surface being inclined with respect to

---

the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of 141°.

2. End plug according to claim 1, wherein the intersection position is spaced apart from the end face by 2mm.
3. End plug according to claim 1 or 2, wherein the end face defines a contact plane for contacting the retention mechanism, the contact plane facing the counter surface.
4. End plug according to claim 3, wherein the intersection position is spaced apart from the contact plane by 2mm.
5. End plug according to any one of the preceding claims, wherein the second surface is inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of 119°.
6. End plug according to claim 5, wherein the locking portion is further positioned in a zone defined by:
  - a third surface extending towards the end face from the intersection position, the third surface being inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of 122°; and
  - a fourth surface extending towards the end face from the intersection position, the fourth surface being inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of 141°;

the locking portion being positioned either between the first surface and the second surface or between the third and the fourth surface.

#### Conclusie 7 in deze aanvraag luidde aldus :

7. End plug (5) for a roll of material to be inserted into a retention mechanism (1), the end plug comprising:
  - a receiving portion (60) for being received in the roll of material;
  - an end face (680) defining a contact plane for contacting the retention mechanism;
  - a bearing member (70) for being inserted into the retention mechanism, the end face being situated between the bearing member and the receiving portion, the bearing member comprising:
    - a bearing pin (80) comprising at least a first portion (84) of a first outer diameter ( $d_1$ ), a second portion (86) of a second outer diameter ( $d_2$ ), and a third portion (88) of a third outer diameter ( $d_3$ ), the second portion being situated between the first portion and the third portion, and the second outer diameter being smaller than the first outer diameter and the third outer diameter, wherein the third portion being positioned closer to the end face than the first portion; and

- 
- at least one locking portion (950) for locking the end plug in an end position (250) in the retention mechanism, the locking portion forming part of the bearing member and being situated closer to the end face than the second portion of the bearing pin, wherein the locking portion has at least one outer extension ( $d_4$ ) that is larger than the first, second and third outer diameters of the bearing pin.

2.10. In het International Preliminary Report on Patentability / International Preliminary Examination Report (IPER) van 23 augustus 2008 is onder meer het volgende opgenomen:

**Re Item IV**

**Lack of Unity of invention**

The present application relates to several inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single general inventive concept and therefore do not comply with the requirements of PCT Rule 13.1, the different inventions being the following:

**Invention 1 – Claims 1-6, 41-51:**

Independent claim 1 is directed to an end plug and retention member wherein the end plug essentially comprises a bearing pin and a locking portion with a locking surface being positioned between a first surface being inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of  $117^\circ$  and a second surface being inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle of  $141^\circ$ .

(Object: Improved insertability and guiding of an end plug into an retention mechanism with locking function).

**Invention 2 – Claims 7-40, 41-51:**

Independent claim 7 is directed to an end plug and retention member wherein the end plug essentially comprises a bearing pin having three portions with a middle portion of a smaller diameter than the others and at least one locking portion with an outer extension being larger than the first, second and third diameters of the bearing pin.

(Object: To provide an end plug member with improved insertion, bearing and locking properties with free choice of geometry and shape of the locking member.)

(...)

**Second Invention: Claims 7-40, 41 to 51**

**Re Item II**

**Priority**

---

The present PCT application claims the former European patent application EP 05026712.9<sup>1</sup> as priority.

However, the subject-matter of the present claim 7 does not fall under this priority. In the original filed description of EP 05026712.9 the locking portion must comprise at least an inclined surface, (for instance an hemisphere or other spherical surface) wherein said inclined surface has an inclination in the range of 117 to 141° (see page 3, last paragraph to page 4, first paragraph and claim 1). However, claim 7 of the present PCT application defines said locking surface without any inclination and shape. Examples for these different forms are shown in figs 25 and 26 of the present PCT application. Since the scope of this subject-matter goes beyond the original disclosure of EP 05026712.9, the claimed priority is not valid.

Since the dependent claims 8 to 40 refer to claim 7, the same comment applies to these claims.

2.11. In het kader van de (Europese) aanvraag van het octrooi heeft de examiner bij communication van 10 oktober 2008 het volgende aan de gemachtigde van SCA bericht:

1. An International Preliminary Report on Patentability / International Preliminary Examination Report has already been drawn up for the present application in accordance with the PCT. The deficiencies mentioned in that report give rise to objections under the corresponding provisions of the EPC.
2. The applicant has not indicated on which searched invention the further prosecution of the application should be based (cf. Guidelines C-III, 7.10). The applicant is asked to state upon which invention further prosecution of this application should be based and to limit the application accordingly. Other inventions are to be excised from the claims, description and drawings if any.

The subject-matter to be excised may be made the subject of one or more divisional applications. (...)

2.12. Bij brief van 10 februari 2009 heeft de gemachtigde van SCA een geamendeerde set claims en beschrijving aan de examiner gestuurd. De conclusies 1 t/m 6 uit de oorspronkelijke aanvraag zijn daarbij geschrapt. De gemachtigde merkt in zijn brief het volgende op:

**I. Selection of Invention**

The amended set of claims reflects the indication that the Applicant intends to prosecute further the “*second invention*” on the basis of claims 7 to 40, 41 to 51 as of October 8, 2007.

(...)

<sup>1</sup> Het met dit nummer aangeduide document is gelijk aan het in 2.2. genoemde voorrangsdokument met nummer EP 05026712.

---

## II. Entitlement to the Priority

As to the discussion of the entitlement to the priority of former European patent application EP 05 026 712.9, as set forth in *re Item II* in the International Preliminary Report on Patentability, it is respectfully submitted that the subject-matter of amended claim 1 was, indeed, fully disclosed in the earlier patent application as a whole.

T 289/00 clearly states that the application documents of the priority application have to be considered *as a whole*. T 515/00 clarifies that a claim passes the priority test if its subject-matter can be derived from the previous application *as a whole* (see also Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, IV B. 1.3, pages 293 and 294).

In the present case, the International Preliminary Examining Authority expressed the opinion that the feature of the

*“locking portion for locking the end plug in an end position in the retention mechanism, the locking portion forming part of the bearing member and being situated closer to the end face than the second portion and the third portion of the bearing pin, wherein the locking portion has at least one outer diameter that is larger than the first, second and third outer diameters of the bearing pin”*,

was not disclosed in the previous application.

The International Preliminary Examining Authority goes on arguing that the locking portion disclosed in the description of EP 05 026 712.9 must comprise at least an inclined surface (for instance a hemisphere or other spherical surface), wherein said inclined surface has an inclination in the range of 117 to 141 degrees.

It is respectfully disagreed with this opinion of the International Preliminary Examining Authority. The subject-matter of amended claim 1 was, indeed, disclosed in the previous application as a whole.

This becomes in particular apparent when considering the specification of the previous application. For example, in paragraph [0005], column 1, lines 42 to 49 of the previous application it is described that the bearing member comprises a bearing pin comprising a counter surface facing the receiving portion and a locking surface for locking the end plug in an end position in the retention mechanism. Paragraph [0038], in particular column 8, lines 47 to 52 of the previous application states that the bearing member 70 also includes a locking surface 90 for locking the end plug in an end position in the retention mechanism 1, the locking surface 90 being arranged between the receiving portion 60 and the bearing pin 80.

The description of the interaction of the end plug with the retention mechanism, which is also shown in the Figures of the previous application, clarifies that, in

---

order to provide for the locking function in the retention mechanism, it is necessary that the locking surface 90 has at least one diameter which extends beyond the diameter of the first, second and third outer diameters of the bearing pin. This becomes particularly apparent when considering Figures 13, 17 or 22, in which the basic principle of the actual locking process is shown.

Accordingly, it was disclosed in the previous application that the locking surface was provided with a diameter extending beyond the diameter of the other sections of the bearing pin.

In particular, the specific examples given for the locking surface having an inclination with respect to the longitudinal axis of the bearing pin in the range of 117 degrees to 141 degrees, or the provision of a hemisphere or other substantially spherical surface will be considered by skilled reader as exemplary embodiments of the general concept disclosed in the previous application of a locking surface having a diameter extending beyond the diameters of the other sections. The skilled person would take from the previous application as a whole that the locking portion needs to be, in order to fulfill the locking function, an a condition that it has at least one outer diameter that is larger than the first, second and third outer diameters of the bearing pin.

Accordingly, when considering the disclosure the previous application as a whole, in accordance with T 289/00 and T 515/00, it becomes immediately apparent that the subject-matter according to amended claim 1 has been originally disclosed in the previous application.

In addition to that, the Enlarged Board stated in opinion G 2/98 that if the subject-matter of a claim can be derived directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole, the priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged.

It is respectfully submitted that the subject-matter according to amended claim 1 was disclosed in the previous application as a whole.

Accordingly, it is respectfully submitted that amended claim 1 is entitled to the priority of the previous patent application.

(...)

- 2.13. Na de in 2.12. bedoelde brief van de gemachtigde van SCA is het octrooi zonder verdere kenbare discussie verleend.
- 2.14. SCA heeft in de prioriteitsinterval (i.e. in de periode tussen 7 december 2005 en 7 december 2006) de volgende (aan de bovenzijde van de handdoekrol deels zichtbare) plug op de markt gebracht:





- 2.15. MTS maakt haar bedrijf van de groothandel in onder meer was-, poets- en reinigingsmiddelen. Een van haar producten is een handdoekrol die wordt verkocht onder het merk Euro Matic. Deze handdoekrol is voorzien van een plug waarmee de rol in een houder wordt bevestigd. De plug van MTS (hierna: de plug of pluggen) is hieronder weergegeven:



- 2.16. Op 11 oktober 2011 heeft SCA MTS een sommatiebrief met onthoudingsverklaring gestuurd. MTS heeft bij brief van haar raadsman van 31 oktober 2011 laten weten bereid te zijn de verhandeling van de plug te staken, maar zij was niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen en evenmin bereid aan de overige eisen van SCA te voldoen, zoals het openbaar maken van haar leveranciers en klanten.

### 3. Het geschil

- 3.1. SCA vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, MTS zal gebieden iedere inbreuk op EP 302 te staken en gestaakt te houden, naar de voorzieningenrechter begrijpt beperkt tot het grondgebied van Nederland, vermeerderd met een bevel afbeeldingen van de plug van haar website te verwijderen en overige nevenvorderingen waaronder een opgave van naam- en adresgegevens van de maker(s) van de mal van de plug en van (rechts)personen aan wie MTS de plug heeft aangeboden, verkocht en/of geleverd, een recall-brief en publicatie hiervan op haar website gedurende drie maanden en een bevel tot inbewaringgeving aan een gerechtelijk bewaarder van de in voorraad zijnde en als gevolg van de recall retour gezonden pluggen, een en ander versterkt door een dwangsom en met veroordeling van MTS in de volledige kosten van de procedure.

---

3.2. Aan haar vorderingen legt SCA ten grondslag dat MTS met – kort gezegd – de verhandeling van haar plug inbreuk maakt op conclusies 1 t/m 4, 7, 14 t/m 16 en 32 t/m 33 van EP 302.

3.3. MTS voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### *spoedeisend belang*

4.1. De voor dit geding vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op het octrooi van SCA.

##### *algemeen*

4.2. Deze zaak gaat over het gebruik van een plug om handdoekrollen aan te brengen in daarvoor bestemde automaten. SCA heeft voor deze techniek een octrooi verleend gekregen en de door MTS verhandelde pluggen zijn ook geschikt voor gebruik in handdoekautomaten van SCA (Tork), waartegen SCA zich middels dit kort geding verzet.

##### *geldigheid*

4.3. Het tegen de vorderingen van SCA strekkende verweer van MTS richt zich in hoofdzaak op de geldigheid van het octrooi. MTS heeft aangevoerd dat het octrooi nietig is vanwege niet-nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. Aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is, zal eerst de geldigheid van het Nederlandse deel van het octrooi – bij wijze van voorlopige beoordeling – worden onderzocht.

##### *ongeldige prioriteit?*

4.4. MTS voert allereerst aan dat SCA een ongeldig beroep op voorrang doet in de zin van artikelen 87 t/m 89 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv of – als afkorting van de Engelse benaming van het verdrag: EPC) nu de in EP 302 (bedoeld zal zijn: de oorspronkelijke aanvraag - WO 2007/065686 A2 – productie 3 MTS) neergelegde uitvinding niet dezelfde uitvinding is als de uitvinding geopenbaard in het voorrangsdokument (EP 05026712 – hierna: EP 712). Dit verweer is relevant omdat MTS onweersproken heeft gesteld dat SCA in de prioriteitsinterval, meer precies in februari 2006 of in ieder geval april 2006, een nieuwe plug op de markt heeft gebracht die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi (vgl. 2.14. – productie 26A, C en D MTS). Als de prioriteit valt, betekent dit dat de eerste datum van het octrooi gelijk is aan de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvraag (i.e. 7 december 2006) zodat conclusie 1 van het octrooi door deze – voor de indieningsdatum openbaar toegankelijk geworden – plug wordt geanticipeerd.

4.5. Volgens MTS openbaart het voorrangsdokument een eindplug die steeds ten minste één gedeelte heeft dat is geheld ten opzichte van de langsas van de lagerpen, in een

---

hoek gelegen in het bereik van 117° tot 141°, bij voorkeur in het bereik van 120° tot 122°, idealiter 122,1°. Uit de beschrijving van EP 712 zou de gemiddelde vakman niets anders leren dan dat het bereik van 117° tot 141° tot de essentiële maatregelen van de eindplug volgens EP 712 behoort, aldus nog steeds MTS.

- 4.6. De oorspronkelijke aanvraag claimt daarentegen ook andere vormen van de locking portion dan alleen een helling met een bepaalde hoek en omvat eveneens locking portions met een hoek buiten het bereik van 117 tot 141 graden. MTS voert aan dat de hellingshoek binnen een bepaald bereik in het voorrangsdocument onmiskenbaar als een essentiële maatregel is geopenbaard en dat het weglaten van een dergelijke maatregel in de oorspronkelijke aanvraag volgens vaste rechtspraak van het EOB een ongeldige aanspraak op prioriteit oplevert.
- 4.7. Naar voorlopig oordeel treft het verweer doel, waartoe het volgende redengevend is.
- 4.8. De Grote Kamer van Beroep heeft in zijn uitspraak van 31 mei 2001 (G2/98, OJ 2001, 413) een restrictieve uitleg gegeven van het begrip *'the same invention'*. Hij oordeelde dat *"The requirement for claiming priority of 'the same invention', referred to in Art. 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Art. 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole"*. In een uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van 25 juni 2003 (T 515/00), waarin wordt verwezen naar de aangehaalde uitspraak G2/98 van de Grote Kamer van Beroep, is voorts beslist dat *"Priority could not be acknowledged if a feature was modified or deleted, or a further feature was added"*. In zijn uitspraak van 8 april 2004 (G1/03 en G2/03) heeft de Grote Kamer van Beroep ten slotte geoordeeld dat *"in order to avoid any inconsistencies, the disclosure as the basis for the right to priority under Art. 87(1) EPC and as the basis for amendments in an application under Art. 123(2) EPC has to be interpreted in the same way"*.
- 4.9. De artikelen 87 t/m 89 EOV, zoals aangehaald in de hiervoor in r.o. 4.8. weergegeven uitspraken, zijn niet gewijzigd in EPC 2000 zodat de EOB-jurisprudentie ter zake onverkort van toepassing blijft.
- 4.10. Anders dan SCA aanvoert, zal de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum uit het voorrangsdocument, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, begrijpen dat een wezenlijke maatregel is dat ten minste één gedeelte van de *'locking surface'* van de eindplug een hellingshoek heeft in het bereik van 117° tot 141°, in het bijzonder van 120° tot 122°, bij voorkeur 121,1°. De beschrijving leert immers in tal van passages, waaronder de paragrafen [0005], [0006], [0007], [0010],[0025], [0038], [0050], [0051], [0052] en [0055] (vgl. 2.6.) dat dit specifieke bereik noodzakelijk is in verband met goede *'insertion-'*, *'bearing-'* en *'locking properties'* van de eindplug in een eindpositie. Met name wordt in de paragrafen [0050] en [0051] expliciet aangegeven dat bij een hellingshoek van kleiner dan 117° of groter dan 141° de eindplug niet deugdelijk kan worden opgesloten in het retentiemechanisme. Hierin zou de gemiddelde vakman bevestiging vinden voor

---

zijn begrip van het voorrangsdocument dat de hellingshoek van de *'locking surface'* van de eindplug volgens de uitvinding niet kleiner dan  $117^\circ$  en niet groter kan zijn dan  $141^\circ$ . Daarbij is van belang dat alle in het voorrangsdocument opgenomen conclusies die zien op een eindplug het in conclusie 1 voorkomende kenmerk bevatten dat de *'locking surface having at least one portion inclined with respect to the longitudinal axis of the bearing pin by an angle ( $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ) to the longitudinal axis (500) of the bearing pin in the range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ '*.

- 4.11. De door SCA hiertegen ingebrachte argumenten (welke in feite overeenstemmen met die gevoerd in de verleningsprocedure (vgl. 2.12.) en waarmee de examiner kennelijk genoeg heeft genomen) leiden niet tot een andere conclusie. Het betoog dat conclusie 7 van de oorspronkelijke aanvraag (later – naar aanleiding van unity-bezwaren in het IPER-rapport geamendeerd tot conclusie 1) direct en ondubbelzinnig in paragraaf [0005] van het voorrangsdocument is geopenbaard, miskent dat ook in deze paragraaf van de beschrijving het bereik van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$  reeds wordt voorgeschreven (regels 49 t/m 54). Ook het argument dat uit figuur 6 van het voorrangsdocument, mede gelet op paragraaf [0057] zou blijken dat de hoek 'slechts' zo moet worden gekozen dat er een goede 'interaction' is tussen de eindplug en het retentiemechanisme en de vakman daaruit zou begrijpen dat het bereik van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$  slechts richtinggevend is, slaagt niet. Het door SCA aangehaalde citaat uit paragraaf [0057] bevat behalve de (door SCA in haar pleitnota geciteerde) tweede volzin namelijk onmiddellijk de daaropvolgende (door SCA niet-geciteerde) passage dat *"this means that the inclined sliding surfaces 202, 212 are inclined by an angle of  $121.1^\circ$ . Depending on the end plug used, the inclination could also be chosen in a range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ , and in particular  $120^\circ$  to  $122^\circ$ "*. Ook hier wordt de hellingshoek derhalve opnieuw expliciet voorgeschreven. Gelet op een en ander kan bezwaarlijk worden volgehouden dat het gewenste bereik van de *'locking surface'* van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$  in het voorrangsdocument slechts als een voorkeursuitvoeringsvorm moet worden begrepen, zoals SCA ook nog heeft aangevoerd. De gemiddelde vakman zou op de prioriteitsdatum uit het voorrangsdocument dan ook begrijpen dat het gewenste bereik van de *'locking surface'* als een essentiële maatregel is bedoeld.
- 4.12. In conclusie 7 van de oorspronkelijke aanvraag wordt de *'locking surface'* echter generiek geopenbaard, i.e. zonder dat hier enige specifieke hellingshoek of range waarbinnen de hellingshoek van de *'locking portion'* zich dient te bevinden wordt aangegeven. Door deze in het voorrangsdocument als wezenlijk voorgeschreven maatregel in de (geamendeerde) oorspronkelijke aanvraag weg te laten, moet naar voorlopig oordeel worden aangenomen dat de in de oorspronkelijke aanvraag in de geamendeerde conclusie 1 neergelegde uitvinding een andere uitvinding is dan die in het voorrangsdocument is geopenbaard.
- 4.13. Indachtig de hiervoor in r.o. 4.8. aangehaalde uitspraak van de Grote Kamer van Beroep in G1/03 en G2/03 zou, anders gezegd, bij wijze van hypothese voor een ogenblik aannemend dat het voorrangsdocument als de oorspronkelijke aanvraag heeft te gelden, het weglaten in conclusie 1 van EP 302 van het bereik waarbinnen de hellingshoek van de *'locking portion'* zich dient te bevinden, toegevoegde materie opleveren in de zin van artikel 123(2) EOV. Ook langs deze weg is

---

duidelijk dat de in de oorspronkelijke aanvraag neergelegde uitvinding niet dezelfde is als die van het voorrangsdocument.

- 4.14. Het vorenstaande leidt ertoe dat EP 302 ten onrechte prioriteit inroept vanaf 7 december 2005, zodat de prioriteit valt en uitgegaan dient te worden van 7 december 2006 als eerste datum.
- 4.15. Nu hiervoor reeds is aangegeven dat SCA niet heeft bestreden dat zij in februari of april 2006 een nieuwe plug op de markt heeft gebracht die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 302, dient er in dit kort geding voorshands van te worden uitgegaan dat deze plug de in conclusie 1 neergelegde uitvinding anticipeert. Dat betekent dat deze conclusie de vereiste nieuwheid ontbeert.
- 4.16. MTS heeft gesteld dat de ingeroepen volgconclusies van EP 302 slechts voor de hand liggende ontwerpkeuzes met betrekking tot het vergrendelingsgedeelte of de toepassing van de plug zijn, zodat, zo al nieuw, deze conclusies in ieder geval niet inventief zijn, hetgeen SCA niet gemotiveerd heeft weersproken. Bij die stand van zaken moet er in dit geding voorshands vanuit worden gegaan dat ook de ingeroepen volgconclusies van EP 302 niet geldig zijn.

*slotsom*

- 4.17. Uit het vorenstaande volgt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de bodemrechter het Nederlandse deel van EP 302 zal vernietigen. Bij die stand van zaken dient het gevorderde inbreukverbod (met nevenvorderingen) te worden afgewezen.

*proceskosten*

- 4.18. SCA zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, tot op heden aan de zijde van MTS begroot op € 55.000,00.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt SCA in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van MTS begroot op € 55.000,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2012 in tegenwoordigheid van de griffier.