

1002

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 338238 / KG ZA 09-665

Vonnis in kort geding van 18 september 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CATERWARE B.V.,
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
SABERT CORPORATION EUROPE S.A.,
gevestigd te Nijvel, België,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DEPA DISPOSABLES B.V.,
gevestigd te Breda en kantoorhoudende te Wijchen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. G.J.T.M. van den Bergh te Amsterdam.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie zal hierna Caterware genoemd worden en gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie zullen hierna gezamenlijk Sabert c.s. genoemd worden en afzonderlijk respectievelijk Sabert Europe en Depa. De zaak is voor Caterware behandeld door mr. J.J. Allen en mr. ir. P. van Dongen, beiden advocaat te Amsterdam, bijgestaan door ir. L.J.J. Jessen, octrooigemachtigde, en voor Sabert c.s. door mr. G.J.T.M. van den Bergh en mr. B. Brouwer, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door ir. Gevers octrooigemachtigde. Depa is verder nog vertegenwoordigd door mr. C.L. Capel.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 juni 2009;
 - het aanhoudingsverzoek van Sabert c.s. en de daaropvolgende correspondentie tussen partijen van 11 en 12 juni 2009;
 - de beslissing van de voorzieningenrechter tot aanhouding van de mondelinge behandeling;
 - de op 14 augustus 2009 ontvangen producties 1 t/m 25 zijdens Caterware;
 - de op 21 augustus 2009 ontvangen eis in reconventie, alsmede producties 1 t/m 35 zijdens Sabert c.s.;
 - de op 26 augustus 2009 ontvangen producties 26 en 27 zijdens Caterware;

-
- de op 27 augustus 2009 ontvangen productie 28 zijdens Caterware;
 - de op 27 augustus 2009 ontvangen kostenoverzichten aan beide zijden;
 - de mondelinge behandeling gehouden op 28 augustus 2009;
 - de ter zitting overgelegde productie 29 zijdens Caterware;
 - de pleitnota van Caterware;
 - de pleitnota van Sabert c.s.

Sabert c.s. hebben de door Caterware overgelegde productie 29 in de namiddag van 27 augustus ontvangen. Sabert c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen overlegging daarvan. Deze productie betreft een meetrapport en is een reactie op de door Sabert c.s. overgelegde producties 3 en 4 die eveneens meetrapporten betreffen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter, die ter zitting van het rapport kennis heeft genomen, zijn Sabert c.s. door toelating van deze productie niet redelijkerwijs in hun belangen geschaad, zodat het zal worden toegelaten.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Waddington North America, Inc., een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming (hierna: Waddington), is houdster van EP 1 427 573 voor *metallized cutlery* (hierna EP 573). EP 573 is op 30 april 2008 verleend en roept de prioriteit in van de op 24 augustus 2001 ingediende Amerikaanse octrooiaanvraag, die heeft geleid tot de verlening op 10 januari 2006 van het Amerikaanse octrooi US 6.983.542 (hierna US 542).

2.2. EP 573 heeft betrekking op gemetalliseerd bestek (conclusie 1 en afhankelijke conclusies 2 t/m 13) en een werkwijze daarvoor (conclusie 14 en afhankelijke conclusies 15 t/m 23).

De conclusies van EP 573 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1. A metallized plastic cutlery item (10, 20, 30, 40) for food service, having a display surface and an underside, said plastic cutlery item being adapted for placement on a table surface in a traditional tablesetting presentation with said underside facing down towards said table surface and said display surface facing upwards, a thin metallic coating (14, 24, 34, 44) of silver, stainless steel or gold being deposited on said plastic cutlery item, wherein said thin metallic coating is of a sufficient thickness to impart a reflective metal-like appearance to the plastic cutlery item to simulate the appearance of genuine metal cutlery, and wherein said thin metallic coating is deposited by a vacuum deposition process.

2. A plastic cutlery item according to Claim 1, characterized in that the item is composed primarily of a light-transmitting plastics material.

3. A plastic cutlery item according to Claim 1 or 2, characterised in that the thin metallic coating is deposited on only one side thereof.

4. A plastic cutlery item according to Claim 2 or 3, wherein the metallized plastic cutlery item has an optical density of less than 2.0.

-
5. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, wherein the thin metallic coating (14, 24, 34, 44) is stainless steel.*
 6. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, wherein said thin metallic coating is less than 1000 nanometres in thickness.*
 7. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, further comprising a thin overcoat of a curable clear coating on said thin metallic coating.*
 8. *A plastic cutlery item according any preceding claim, composed of polystyrene.*
 9. *A plastic cutlery item according to Claim 1, formed from a plastic resin composition which is substantially free of mineral oil and wax.*
 10. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, produced by injection moulding.*
 11. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, characterised in that it has cosmetic surface features for enhancing the reflective metal-like appearance.*
 12. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, characterised in that said vacuum deposition process is a sputtering deposition process.*
 13. *A plastic cutlery item according to any preceding claim, characterised in that said thin metallic coating is deposited on the display surface intended to be uppermost when the cutlery item is placed on a table surface in a traditional table-setting presentation.*
 14. *A process for producing a metallized plastic cutlery item for food service, comprising the steps of moulding a plastic cutlery item by the process of injection moulding, wherein said plastic cutlery item has a first surface and a second surface;
placing said plastic cutlery item into a vacuum metallizing unit with said first surface facing said vacuum metallizing unit;
depositing onto said first surface of the plastic cutlery item a thin metallic coating, by a vacuum deposition process, of silver, stainless steel or gold of sufficient thickness to impart a reflective metal-like appearance to the plastic cutlery item to simulate the appearance of genuine metal cutlery.*
 15. *A process according to Claim 14, further comprising the steps of spraying a clear coating and curing said clear coating.*
 16. *A process according to Claim 14 or 15, wherein said vacuum deposition process is a physical vapour deposition.*
 17. *A process according to Claim 16, wherein said physical vapour deposition is a sputtering vapour deposition.*
 18. *A process according to Claim 17, wherein said sputtering deposition process utilizes plasma generated by mixtures of Argon and Nitrogen.*

19. *A process according to any of Claims 14 to 18, wherein the thin metallic coating is stainless steel.*

20. *A process according to any of Claims 14 to 19, wherein said plastic cutlery item is moulded from a light-transmitting plastic material.*

21. *A process according to Claim 20, wherein the light transmitting plastic material is provided with a colour tint.*

22. *A process according to any of Claims 14 to 21, wherein said thin metallic coating is less than 1000 nanometers in thickness.*

23. *A process according to any of Claims 14 to 22, wherein the thin metallic coating is applied to only one side of the item.*

2.3. Onafhankelijke conclusies 1 en 14 luiden in de (niet bestreden) Nederlandse vertaling opgesplitst in deelkenmerken als volgt:

Conclusie 1:

- a. *gemetalliseerd, kunststof bestekartikel (10, 20, 30, 40) voor voedselbediening;*
- b. *met een zichtoppervlak en een onderzijde;*
- c. *waarbij genoemd kunststof bestekartikel geschikt is om geplaatst te zijn op een tafeloppervlak in een traditionele presentatie van tafeldekken met genoemde onderzijde naar beneden gericht naar genoemd tafeloppervlak 5 en genoemd zicht-oppervlak omhoog gericht;*
- d. *een dunne metallische coating (14, 24, 34, 44) van zilver, roestvrij staal of goud, dat afgezet is op genoemd kunststof bestekartikel;*
- e. *waarbij genoemde dunne metallische coating een voldoende dikte heeft om een reflectief, metaalachtig uiterlijk te geven aan het kunststof bestekartikel om het uiterlijk van echt metaal bestek te simuleren;*
- f. *en waarbij genoemde dunne metallische coating afgezet is door een vacuüm depositieproces.*

Conclusie 14:

- a) *het proces voor het produceren van een gemetalliseerd kunststof bestekartikel voor voedselbediening, omvattende de stappen van:*
- b) *het spuitgieten van een kunststof bestekartikel door het proces van spuitgieten, waarbij genoemd kunststof bestekartikel een eerste oppervlak en een tweede oppervlak heeft;*
- c) *het plaatsen van genoemd kunststof bestekartikel in een vacuüm metalliseereenheid met genoemd eerste oppervlak naar genoemde vacuüm metalliseereenheid gericht;*
- d) *het afzetten op genoemd eerste oppervlak van het bestekartikel van een dunne metallische coating, door een vacuüm depositieproces, van zilver, roestvrij staal of goud, van een voldoende dikte om een reflectief, metaalachtig uiterlijk te geven aan het kunststof bestekartikel om het uiterlijk van echt metaal bestek te simuleren.*

2.4. Blijkens de beschrijvingsinleiding werd in de voedingsindustrie, waaronder de catering, in toenemende mate gebruik gemaakt van wegwerpproducten. Voordelen daarvan zijn dat het lichter is en daarmee eenvoudiger te vervoeren, niet behoeft te worden

afgewassen en goedkoper is. Voornamelijk vanwege het onaantrekkelijke uiterlijk van plastic bestek werd echter nog wel steeds gebruik gemaakt van metalen bestek. Nadelen daarvan zijn dat het zwaarder is, afgewassen moet worden en bovendien vaak verloren gaat bij gebruik op locatie, veelal omdat het tussen het afval terecht komt. Daarom bestond behoefte aan wegwerpbaar bestek met de uitstraling van traditioneel roestvrijstalen bestek. Dat wordt in paragrafen 7 en 8 van de beschrijving als volgt uiteengezet:

[0007] A significant number of upscale catering establishments utilize disposable plastic cups, plates, and bowls etc. for catering functions. However, there is a general preference for continued use of traditional metal cutlery. The primary reason is the less-than-classic appearance, perception and image of plastic cutlery compared to stainless steel flatware. Although stainless steel cutlery is stronger than plastic cutlery, heavy weight plastic cutlery is functionally adequate for most occasions. Thus, a primary obstacle for use of disposable cutlery in such catering events is perception and the image associated with disposable cutlery rather than its performance.

[0008] From the foregoing, it can be readily appreciated, that there is a need for cutlery implements that offer the disposability of plastic cutlery and the upscale perception of real stainless steel flatware. Thus, imparting a metallic appearance to disposable plastic cutlery would enhance the perceived value and quality of the cutlery items. A metallic appearance would also lead to greater acceptance of disposable cutlery, as worthy replacements for metal flatware, for use at various events and occasions by caterers and other food-service establishments.

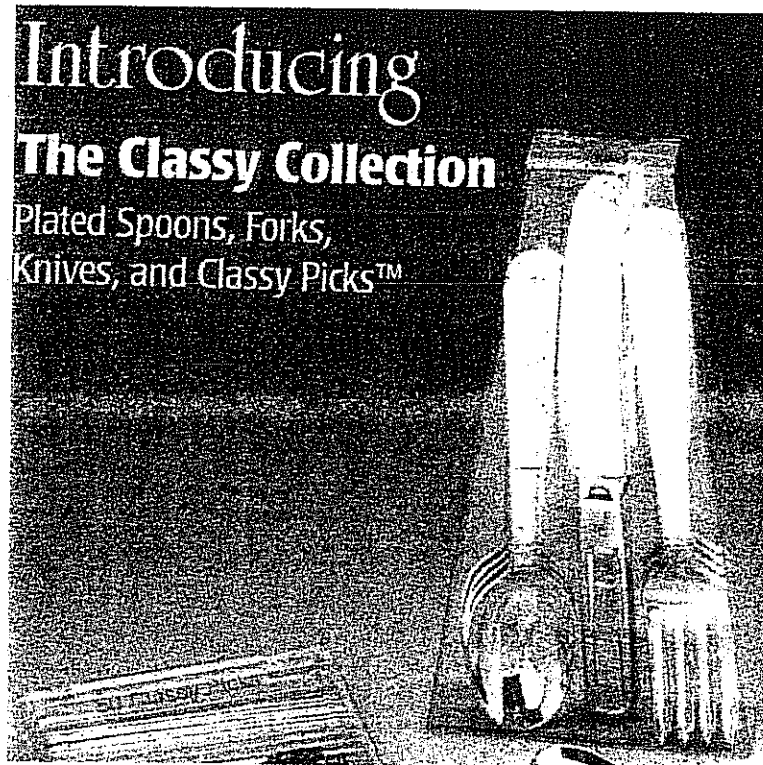
2.5. Waddington heeft op 26 augustus 2008 een licentie verleend aan CaterBrands B.V. (hierna: Caterbrands). Blijkens een op 12 mei 2009 gedateerde 'deed' heeft Waddington in een *Exclusive Distributorship Agreement* de volgende rechten aan Caterbrands verleend:

(...) the right to import, sell, deliver and have in stock, products within the scope of protection of EP 1 427 573, or products manufactured using the methods as protected by this patent, as well as to do everything necessary or desirable in conjunction therewith, and to independently enforce this patent, if necessary in a court of law, (...)

Caterbrands heeft haar activiteiten overgedragen aan Caterware in het kader waarvan ook in gelijkkluidende bewoordingen de licentie en daarbij behorende rechten aan Caterware zijn overgedragen.

2.6. Sabert Europe houdt zich bezig met het produceren en verhandelen van wegwerpservies en wegwerpbestek. Sabert Europe brengt (onder meer) in Nederland gemetalliseerd plastic bestek op de markt onder de naam Mozaik. Depa is distributeur in onder meer Nederland voor diverse wegwerpproducten en verpakkingen, in het bijzonder voor eten en drinken, waaronder ook het gemetalliseerde bestek afkomstig van Sabert Europe.

2.7. Voor de prioriteitsdatum was de Amerikaanse onderneming Spir-it Inc. op de markt met *The Classy Collection* met onder meer de navolgende afbeelding in de folder:



In de folder zijn daarnaast de volgende zinsneden opgenomen:

Gold or silverplated plasticware

Whether it's our exclusive Classy Collection of metalized cutlery, (...)

2.8. Het Spir-it product betreft een plastic bestek met een aluminium laag, waarover een lak van goud of zilverkleur was aangebracht, met daar overheen een additionele coating.

2.9. Naar aanleiding van de door Sabert Europe verstrekte informatie over het Spir-it bestek is in *Ex Parte Reexamination Proceedings* nieuw onderzoek gedaan naar US 542, hetgeen – na aanvankelijk integraal te zijn afgewezen – ingevolge de beslissing van 26 juni 2009 van het Amerikaanse octroobureau (USPTO) heeft geleid tot verlening van beperktere productconclusies. De werkwijzeconclusies zijn tijdens die procedure door Waddington ingetrokken.

2.10. Sabert Europe heeft op 21 december 2006 tegen de verlening van EP 573 Third Party Observations ingediend en daarbij de website en de folder met betrekking tot het Spir-it bestek onder de aandacht van de examiner gebracht. Caterware heeft daarop gereageerd door overlegging van de resultaten van een onderzoek naar de samenstelling van het Spir-it bestek waaruit bleek dat de metallische coating ervan was vervaardigd van aluminium. Caterware heeft voorts haar conclusies beperkt tot een coating van zilver, roestvrij staal of goud, terwijl de conclusies daarvoor zagen op een bredere groep metalen waaronder chroom, koper en aluminium.

2.11. Sabert Europe heeft tegen de verlening van EP 573 oppositie ingesteld op 30 april 2008.

2.12. Het Chinese octrooibureau heeft op 28 augustus 2008 alle conclusies van het met EP 573 corresponderende Chinese octrooi van Waddington nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit, welke beslissing in hoger beroep is bekrachtigd op 30 juli 2009. Waddington heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld.

2.13. In G. Vergason et al. *Selection of materials and techniques for performance coatings* gepubliceerd in *42nd Annual Technical Conference Proceedings* van de *Society of Vacuum Coaters* is onder meer te lezen:

Abstract

(...) Vacuum coaters can apply a variety of materials with numerous deposition processes to provide surface coatings that are environmentally safer, better performing and lower in cost than previously used coatings. This paper will focus on the use of sputtering and cathodic arc deposition techniques for the application of aluminum, stainless steel, nickel/chromium and chromium materials for decoration and reflectivity on ABS, PC and their blends. (...)

Introduction

For many years both vacuum metallization and wet plating techniques have been used to coat plastic substrates for automotive, decorative and reflective applications. Due to increased regulation of waste products and difficulties of masking with wet plating operations, vacuum processing has gained popularity. (...)

Reflectance of Material by Deposition Techniques

(...)

Table 1. Reflective percentages by deposition technique and material deposited.

	Al	SST	NiCr	Cr	Ti
Sputtering	92	60	59	63	
Arc		45		40	50
Thermal	93		45		

It can be noted that the reflectivities measured from the sputtered coatings closely follows reported percentages at 500 nm (4):

Aluminum	92%
Stainless Steel	60%
Nickel	62%
Chrome	65%
Titanium	50%

Thickness vs Reflectance and Roughness - Sputtering

For all materials deposited, the reflectance increases with thickness at first and then levels out as shown in Figure 4. Aluminum coatings were the most reflective, followed by chrome, stainless steel, and nickel/chrome, respectively. The similarity of the chemical composition of the last three coatings should be noted as the reflectance values for these are close to each other. When using this information for practical applications, coating thickness and required reflectance should be weighed against the cost of the material and the designers color requirements.

(...)

Table II compares the Ra [Total Roughness – toevoeging vwr] of sputtered, arc and thermal depositions of the materials reported, Arc produces a rougher coating using cathodes of lower melting point materials.

Table II. Comparative Ra (Å) of sputtered, arc and thermal coatings

	Al	SST	NiCr	Cr	Ti
Sputtering	24-38	44-78	4-30	10	
Arc		120-300		10-18	5-35
Thermal	2-5		3-6		

The reflectance results of titanium, chrome and stainless steel are shown in Figure 8. The reflectance for titanium increases with thickness at first and then levels out to about 50%. The coatings of chrome and steel, on the other hand, decrease slightly with thickness.

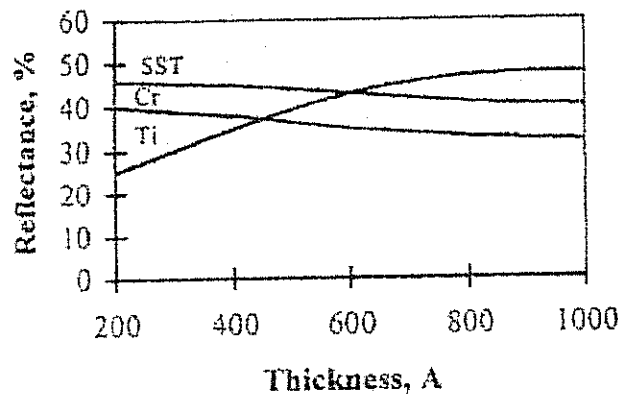


Figure 8. Thickness vs Reflectance - Arc

Conclusion

With thermal evaporation, cathodic arc and sputter depositions, today's designer can select from aluminum, stainless steel, nickel/chrome, chrome, titanium and other materials for direct replacement of VOC containing paint products for decorative reflective applications. These technologies and materials bring tailored solutions, flexibility, cost savings and improved quality yields to a variety of markets.

Of the three deposition techniques, sputtering offers the widest range of coatings with a high degree of process control and production repeatability.

3. Het geschil

3.1. Caterware stelt zich op het standpunt dat Sabert c.s. met het produceren en verhandelen van het Mozaik bestek inbreuk maken op conclusies 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 en 22 van het Nederlandse deel van EP 573. Zij vordert een inbreukverbod met nevenvorderingen, waaronder recall, en veroordeling in de proceskosten volgens 1019hRv.

3.2. Sabert c.s. stellen in reconventie dat Caterware onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door het doen van mededelingen aan afnemers van Sabert Europe en Depa, waarin wordt gesteld dat het Mozaik bestek inbreuk maakt op EP 573. Zij vorderen een wapperverbod, een bevel tot verzending van een rectificatiebrief, alsmede proceskostenveroordeling volgens 1019h Rv.

3.3. Partijen voeren over en weer verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

In conventie:

4.1. Sabert c.s. hebben aangevoerd dat Caterware niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen omdat zij als licentiehoudster niet het recht heeft verbodsvorderingen in te stellen en de overeenkomst geen volmacht inhoudt die voldoet aan de – naar het daarop van toepassing zijnde Amerikaanse recht – daaraan te stellen eisen. De voorzieningenrechter verwerpt dat verweer. Een procesvolmacht betreft immers geen volmacht in de zin van 3:60 BW, maar is een vorm van lastgeving (artikel 7:414 BW)¹. Met overlegging van de ‘deed’ (zie r.o. 2.5 hiervoor) heeft Caterware voldoende aannemelijk gemaakt dat zij uit hoofde van lastgeving bevoegd is op eigen naam ten behoeve van Waddington als octrooihouder op te treden.

4.2. Caterware heeft gesteld dat Sabert c.s. ondanks sommatie voortgaan met handelen in strijd met EP 57. Daarmee is het spoedeisend belang bij haar vorderingen gegeven.

4.3. Sabert c.s. stellen zich op het standpunt dat het Mozaik bestek geen inbreuk maakt op EP 573 omdat het buiten de beschermingsomvang daarvan valt. Daarnaast stellen Sabert c.s. zich op het standpunt dat een gerede kans bestaat dat EP 573 in Oppositie en/of in een nietigheidsprocedure geen stand zal houden. Als het meest verstrekkende verweer zal de voorzieningenrechter dit laatste verweer als eerste beoordelen.

4.4. Sabert c.s. hebben zich onder meer beroepen op de niet-inventiviteit van EP 573 wegens de combinatie van het Spir-it bestek met Vergason.

4.5. Beide partijen gaan ervan uit dat het Spir-it bestek te dezen dient te worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek, zodat de voorzieningenrechter daarvan eveneens zal uitgaan. Door Sabert c.s. gesteld en door Caterware niet (voldoende gemotiveerd) weersproken is dat het Spir-it bestek openbaart een gemetalliseerd, kunststof

¹ Zie HR 21 oktober 1988, NJ 1989, 83

bestekartikel voor voedselbediening (deelkenmerk (a)), met een zichtoppervlak en een onderzijde (deelkenmerk (b)) waarbij genoemd kunststof bestekartikel geschikt is om geplaatst te zijn op een tafelloppervlak in een traditionele presentatie van tafeldekken met genoemde onderzijde naar beneden gericht naar genoemd tafelloppervlak en genoemd zichtoppervlak omhoog gericht (deelkenmerk (c)), een dunne metallische coating dat afgezet is op genoemd kunststof bestekartikel (een deel van deelkenmerk (d)) waarbij genoemde dunne metallische coating afgezet is door een vacuüm depositieproces (deelkenmerk (f)).

4.6. Door Sabert c.s. is erkend dat het Spir-it bestek niet openbaart dat het is voorzien van een coating van roestvrij staal. Voorts is het Spir-it bestek, naar Caterware heeft gesteld en Sabert c.s. onvoldoende gemotiveerd hebben weersproken, noodzakelijkerwijs – namelijk vanwege de toxiciteit van aluminium – voorzien van een additionele coating, terwijl het bestek volgens conclusie 1 (of bestek vervaardigd volgens conclusie 14) van EP 573 is voorzien van (uitsluitend) een metalen laag.

4.7. Partijen verschillen van mening over de vraag of het Spir-it bestek een metallische coating van zilver of goud openbaart en voorts of daaruit deelkenmerk (e) 'waarbij genoemde dunne metallische coating een voldoende dikte heeft om een reflectief, metaalachtig uiterlijk te geven aan het kunststof bestekartikel om het uiterlijk van echt metaal te simuleren' reeds kenbaar is. Gelet op de door Sabert c.s. overgelegde kleurenkopie van de folder waarin het metaalkleurige Spir-it bestek is afgebeeld en de daarop zichtbare reflectie van het licht in het bestek, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het Spir-it bestek eveneens deelkenmerk (e) openbaart.

4.8. De stelling van Caterware dat het Spir-it bestek niet deelkenmerk (e) van conclusie 1 openbaart omdat het er 'plasticachtig en goedkoop' respectievelijk 'nogal nep' uitzag wordt gepasseerd. Niet alleen heeft Caterware die stelling, in het licht van de betwisting door Sabert c.s. en de afbeelding in de folder waarin het bestek geenszins de door Caterware gestelde indruk wekt, onvoldoende onderbouwd, ook verliest Caterware uit het oog dat kenmerk (e) van conclusie 1 niet inhoudt dat het plastic bestek het uiterlijk heeft van echt *roestvrijstaal* bestek (waarvan zij onder meer in paragraaf 94 pleitnota uitgaat), maar dat het bestek het uiterlijk dient te hebben van echt *metalen* bestek. Zoals uit de folder van Spir-it genoegzaam blijkt was het de bedoeling dat bestek het uiterlijk te geven van zilver of goud, zodat een vergelijking met echt roestvrij staal om te beoordelen of aan kenmerk (e) is voldaan niet de juiste maatstaf is.

4.9. Naast het gebruik van een ander soort metaal (in elk geval voor wat betreft roestvrij staal) is het voornaamste verschil tussen het Spir-it bestek enerzijds en conclusie 1 van EP 573 anderzijds derhalve dat bij het Spir-it bestek een extra coating wordt aangebracht, waarvan de vakman zou inzien dat die noodzakelijk is vanwege het toxisch karakter van aluminium.

4.10. Gelet op het voorgaande dient het objectieve probleem waarvoor de gemiddelde vakman zich gesteld ziet als volgt te worden geformuleerd: hoe kan worden voorzien in plastic bestek bestemd voor eenmalig gebruik dat het uiterlijk heeft van echt metalen bestek, zonder dat een additionele kleuring en/of coating is vereist, met behoud van de gebruiksfunctionaliteiten. Door het achterwege laten van de beschermende coating kan immers een additionele productiestap worden vermeden en daarmee kostenbesparing worden bereikt.

4.11. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zou de gemiddelde vakman, uitgaande van Spir-it en zoekend naar de oplossing van dit probleem, op zoek gaan naar een niet toxisch alternatief voor aluminium. De vraag die partijen verdeeld houdt is of de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zonder inventieve arbeid ertoe zou zijn gekomen zilver, roestvrij staal of goud toe te passen als coating van plastic wegwerpbestek. Het debat ter zitting heeft zich – kennelijk vanwege het feit dat het Mozaik-bestek van Sabert c.s. is voorzien van een laag roestvrij staal – daarbij toegespitst op het gebruik van roestvrij staal.

4.12. Caterware heeft bestreden dat het gebruik van roestvrij staal als coating voor wegwerpbestek voor de hand lag en aangevoerd dat de stand van de techniek geen enkele pointer in die richting bevat, dat er ook overigens geen *incentive* voor de gemiddelde vakman bestond om roestvrij staal toe te passen en dat hij bovendien niet zou verwachten dat roestvrij staal tot de gewenste oplossing zou kunnen leiden. Sabert c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat de gemiddelde vakman – in aanmerking genomen de wens om het plastic bestek zoveel mogelijk de uitstraling te geven van metalen bestek – als vanzelf zou uitkomen bij roestvrij staal, nu bestek immers bij uitstek van roestvrij staal pleegt te worden vervaardigd en het voor de hand ligt roestvrij staal toe te passen indien wordt beoogd de uitstraling daarvan te bereiken. In Vergason zou de vakman bevestiging vinden dat roestvrij staal daarvoor ook geschikt is, aldus Sabert c.s.

4.13. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het gebruik van roestvrij staal voor het metalliseren van plastic bestek een voor de hand liggende keuze was. Daartoe is het navolgende redengevend. Doelstelling was, zoals Caterware ook heeft benadrukt – een plastic bestek te verkrijgen dat het uiterlijk had van traditioneel metalen bestek. Het is een feit van algemene bekendheid dat echt metalen bestek, in het bijzonder dat gebruikt in de catering, veelal is vervaardigd van roestvrij staal. Gegeven het uitgangspunt om te komen tot 'op het oog niet van echt metaal te onderscheiden' plastic bestek, ligt het dan voor de hand dat de gemiddelde vakman zich bij het zoeken naar een niet-toxisch alternatief voor aluminium zou richten op een metaal waarmee een roestvrijstalen uitstraling zou kunnen worden verkregen. Dat was blijkens paragraaf 8 van de beschrijving ook het uitgangspunt volgens EP 573: *From the foregoing it can be readily appreciated, that there is a need for cutlery implements that offer the disposability of plastic cutlery and the upscale perception of real stainless steel flatware (onderstreping vzr)*. Toepassing van roestvrij staal, dat niet toxisch is, voor het metalliseren van plastic bestek ter verkrijging van een roestvrijstalen uitstraling, ligt daarmee direct voor de hand.

4.14. De stelling van Caterware dat nergens in de stand van de techniek is geopenbaard of een aanwijzing is te vinden om een *roestvrijstalen* coating toe te passen specifiek op *bestek* maakt nog niet dat daarmee inventiviteit van die oplossing is gegeven. De vraag is immers of – uitgaande van de relevante stand van de techniek, te weten het (met aluminium) gemetalliseerde Spir-it bestek – de gemiddelde vakman, mede in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, zonder inventieve arbeid tot de oplossing zou zijn gekomen van het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet. Tot die vakkennis behoort naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat roestvrij staal niet toxisch is – zodat het doel om geen additionele coating te hoeven toepassen wordt bereikt – en ook kan worden toegepast voor het metalliseren van diverse plastic voorwerpen voor decoratieve en reflectieve doeleinden. Voor zover bij de vakman twijfel zou bestaan of specifiek roestvrij staal geschikt zou zijn voor dat doel, leert Vergason hem dat dit inderdaad het geval is.

4.15. Ten aanzien van Vergason heeft Caterware opgemerkt dat deze publicatie voornamelijk is gericht op automotive. Naar voorlopig oordeel heeft deze publicatie, in aanmerking genomen de titel *Selection of materials and techniques for performance coatings* en de inleiding *This paper will focus on the use of sputtering and cathodic arc deposition techniques for the application of aluminum, stainless steel, nickel/chromium and chromium materials for decoration and reflectivity on ABS, PC and their blend* een bredere strekking dan alleen producten ten behoeve van de auto-industrie. Daarbij komt dat blijkens het overzichtsartikel *50 years of Vacuum Coating Technology* (D.M. Mattox, Society of Vacuum Coaters, 2007) vacuüm coating technologie na de eerste toepassingen in de tweede wereld oorlog verder is ontwikkeld en dat de eerste en grootste klant van de industrie de auto-industrie was: *Vacuum coating technologies spawned by World War II continued to evolve through the 1950s. Plastics were beginning to replace Metal in everything from cameras to dishwashers to Furniture. Most plastic parts were injection moulded thermoplastics. Thus, decorative on plastics as an industry began to emerge, and one of the first and biggest customers of the fledgling vacuum metallizing industry was the automotive industry.* De gemiddelde vakman die op zoek is naar een oplossing van het hiervoor geformuleerde objectieve probleem zou daarom ook publicaties op het gebied van de auto-industrie raadplegen. Aldus zou de gemiddelde vakman de publicatie van Vergason vinden en in aanmerking nemen.

4.16. Caterware heeft aangevoerd dat de toepassing van roestvrij staal wel degelijk een inventieve stap oplevert, omdat de gemiddelde vakman 'geen enkele verwachting van succes' had en daarom er van zou worden weerhouden roestvrij staal toe te passen. Volgens Caterware zou de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum vanwege de fysieke, chemische en thermische belastingen waaraan bestek bij gebruik blootstaat (buiging, aanraking met tanden, torsie, contact met zuren en grote temperatuurverschillen) niet verwachten dat de hechting zou blijven bestaan gegeven de grotere stijfheid van roestvrijstaal ten opzichte van andere metalen zoals aluminium, terwijl gebruik van roestvrij staal ook onaanvaardbaar duur zou zijn.

4.17. Caterware heeft, in het licht van de uitdrukkelijke betwisting van Sabert c.s. dat deze als vooroordelen aan te merken opvattingen daadwerkelijk zouden bestaan, niet aannemelijk gemaakt dat deze opvattingen algemeen ingewortelde, technisch onjuiste veronderstellingen betreffen die in de betrokken vakkringen heersen, die de vakman ervan weerhouden voorstellen te doen waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat voor onmogelijk wordt gehouden en die zodanig zijn dat de vakman niet eens zou overwegen proeven te doen om vast te stellen of het misschien toch anders is. De verwijzing naar passages in Vergason waaruit blijkt dat de reflectiviteit van roestvrij staal minder is dan dat van *aluminium* is in dat opzicht onvoldoende, alleen al omdat daaruit niet volgt dat met vacuüm depositie van roestvrij staal onvoldoende reflectiviteit zou kunnen worden bereikt om een niet van echt *roestvrij staal* te onderscheiden plastic bestek te verkrijgen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geldt hetzelfde voor het feit dat de 'roughness' van roestvrij staal groter is dan dat van andere metalen, waaronder aluminium, hetgeen leidt tot lagere reflectiviteit. Dat deze publicatie in de laatste alinea verder zou suggereren dat de flexibiliteit van 'de coatings' een probleem kan zijn berust naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op een onjuiste lezing. In genoemde passage wordt slechts vermeld dat de *reflectiviteit* afneemt naarmate de dikte van de aangebrachte laag toeneemt. Het beroep op inventiviteit van de keuze voor roestvrij staal wegens overwinning van een of meer vooroordelen tegen gebruik ervan voor het metalliseren van plastic bestek wordt daarom verworpen.

4.18. De stelling van Caterware dat het gebruik van aluminium meer voor de hand lag omdat dit lichter en goedkoper is – waarvoor overigens iedere onderbouwing ontbreekt – wordt verworpen. De vakman is immers, gezien het hiervoor geformuleerde objectieve probleem, juist op zoek naar een oplossing waarbij geen additionele coating nodig is. Op grond van de ook volgens Caterware bij de gemiddelde vakman aanwezige algemene vakkennis dat aluminium toxisch is en niet zonder extra coating geschikt voor gebruik als coating voor bestek zal de gemiddelde vakman aluminium daarom niet in aanmerking nemen. Dat de beweerdelijke nadelen van een hogere prijs en hoger gewicht van roestvrij staal ten opzichte van aluminium zwaarder zouden wegen dan de nadelen verbonden aan de toepassing van een of meer additionele coatings die bij het gebruik van aluminium nodig zijn, op grond waarvan de gemiddelde vakman wellicht toch zijn toevlucht zou nemen tot een oplossing met aluminium, is evenmin aannemelijk gemaakt.

4.19. Ook de stelling van Caterware dat de gemiddelde vakman uitgaande van Spir-it op zoek zou gaan naar een verbeterde top coating in plaats van naar een ander metaal wordt verworpen. De gemiddelde vakman is immers juist op zoek naar een plastic bestek met metalen uitstraling zonder additionele coating. Dat de gemiddelde vakman zou trachten andere methoden om het uiterlijk van metalen bestek te benaderen te verbeteren, in het bijzonder die genoemd in de beschrijving van EP 573, zoals door Caterware aangevoerd, wordt eveneens gepasseerd. Niet valt immers in te zien waarom de vakman, uitgaande van Spir-it, zijn toevlucht zou nemen tot een methode waaraan de in de beschrijving genoemde nadelen kleven, terwijl hem geen zwaarwegende nadelen bekend zijn van de bij de vervaardiging van het Spir-it bestek gebruikte methode van vacuüm depositie.

4.20. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter er een gereede kans bestaat dat conclusie 1 van EP 573 in elk geval voor zover het een metalen coating van roestvrij staal betreft in een bodemprocedure zal worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit.

4.21. Naar voorlopig oordeel ontbeert ook conclusie 14 inventiviteit, in elk geval voor wat betreft de werkwijze voor de vervaardiging van een met roestvrij staal gemetalliseerd bestek. Het was de gemiddelde vakman bekend dat verschillende plastics konden worden voorzien van een metalen coating met gebruikelijke metallisatiemethoden. Dit volgt uit paragraaf 51 van de beschrijving van EP 573: *'Metal coating on the cutlery items can be applied by any of the known vacuum deposition procedures (...) Vacuum deposition is a term that is applied to processes that deposit atoms or molecules one at a time, such as physical vapor deposition (PVD)* en vindt bevestiging in Vergason. Daaruit blijkt tevens dat ook roestvrij staal geschikt is voor het metalliseren van plastic voorwerpen.

4.22. Met het Spir-it bestek was reeds een gemetalliseerd bestek (*metallized cutlery*) geopenbaard dat was vervaardigd door middel van injectie gieten (volgens Caterware overigens de enige bekende gangbare methode waarmee dergelijk bestek gemaakt wordt – paragraaf 51 dagvaarding) en het uiterlijk van echt metaal (zie hiervoor r.o. 4.7-4.8). Uit onderzoek dat door Caterware aan dit bestek is gedaan volgt verder dat de coating op dit bestek was aangebracht door middel van vacuüm depositie. Overigens is Caterware van mening dat de gemiddelde vakman aan het product onmiddellijk zou zien dat deze methode (d.w.z. de vacuüm depositie) is gebruikt. (rapport Jessen, p.7, voorlaatste alinea: *for any person skilled in the art it will be directly and unambiguously clear that this method [vacuum deposition process – toevoeging vzr] has been used*). Het kenmerk dat conclusie 14 van EP 573 van (de vervaardiging van) het Spir-it bestek onderscheid is derhalve het aanbrengen van een roestvrijstalen coating in plaats van een aluminium coating met

additionele coating. Zoals uit het voorgaande volgt is de voorzieningenrechter van oordeel dat in de keuze van roestvrij staal geen inventieve maatregel is gelegen zodat naar voorlopig oordeel een gerede kans bestaat dat conclusie 14, in elk geval voor wat betreft het aanbrengen van een roestvrijstalen coating, in een nietigheidsprocedure evenmin stand zal houden.

4.23. Tegenover de stelling van Sabert c.s. dat de van conclusie 1 respectievelijk conclusie 14 afhankelijke volgconclusies evenmin een inventieve maatregel bevatten, heeft Caterware geen argumenten aangevoerd op grond waarvan inventiviteit van een van de volgconclusies, althans voor zover betrekking hebbend op toepassing van een roestvrijstalen coating aannemelijk is geworden. Aldus geldt ook ten aanzien van de volgconclusies dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter er een gerede kans bestaat dat deze een nietigheidsactie niet zullen overleven.

4.24. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van Caterware zullen worden afgewezen. Een voorlopige beoordeling van de conclusies van EP 573 voor wat betreft de toepassing van een zilveren of gouden coating kan in deze procedure buiten beschouwing blijven, nu vaststaat dat het Mozaik bestek van Sabert c.s. is voorzien van een roestvrijstalen coating.

4.25. Caterware zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld tot betaling van de proceskosten van Sabert c.s. Deze kosten zijn voor zover betrekking hebbend op de conventie – te weten voor wat betreft de kosten van de advocaten tweederde deel van het totaal – niet bestreden, zodat het gevorderde bedrag van € 39.435,48 vermeerderd met de kosten van de octrooigemachtigde ad € 27.712,06, voor toewijzing in aanmerking komen.

In reconventie:

4.26. Aan het door Sabert c.s. gevorderde 'wapperverbod' en het rectificatiegebod leggen Sabert c.s. ten grondslag dat mededelingen zoals die Caterware heeft gedaan aan afnemers van Sabert c.s. onrechtmatig zijn, omdat Caterware wist, danwel had dienen te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat EP 573 geen stand zal houden in oppositie of in een nationale nietigheidsprocedure.

4.27. Het door Sabert c.s. gevraagde wapperverbod zal worden afgewezen, nu – mede gezien de toezegging door Caterware ter zitting dat zij het vonnis van de voorzieningenrechter zal respecteren – geen aanleiding bestaat te veronderstellen dat Caterware zich ook na dit vonnis jegens derden, in het bijzonder afnemers van Sabert Europe en Depa, op haar octrooirechten uit hoofde van EP 573 zal beroepen. Aldus ontbreekt het spoedeisend belang bij toewijzing van deze vorderingen.

4.28. De gevorderde toezending van rectificatiebrieven aan degenen bij wie Caterware reeds met EP 573 heeft 'gewapperd' zal worden toegewezen, in de vorm zoals hierna in het dictum is bepaald. Sabert c.s. hebben voldoende gemotiveerd een spoedeisend belang te hebben bij de gevraagde rectificatie van de door Caterware verzonden brieven, omdat deze tot onrust hebben geleid bij hun afnemers en zij (verdere) schade dreigen te leiden in de vorm van omzetverlies indien de door Caterware geschetste voorstelling van zaken niet wordt geneutraliseerd.

4.29. Nu partijen in reconventie deels in het gelijk en het ongelijk zijn gesteld zullen de proceskosten worden gecompenseerd in dier voege dat zal worden bepaald dat iedere partij haar eigen kosten heeft te dragen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie:

5.1. wijst de vorderingen van Caterware af;

5.2. veroordeelt Caterware in de kosten van het geding in conventie, aan de zijde van Sabert c.s. begroot op € 67.147,54;

5.3. verklaart de proceskostenvergoeding uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

5.4. beveelt Caterware om binnen één week na betekening van dit vonnis een brief met navolgende inhoud – met dien verstande dat de tekst in het Engels dient te worden gesteld voor ontvangende partijen buiten Nederland – per aangetekende post met bericht van ontvangst te verzenden aan alle derde partijen waaraan door of namens Caterware B.V. of haar rechtsvoorganger Caterbrands B.V. mondeling of schriftelijk mededelingen zijn gedaan inhoudend dat de gemetalliseerde kunststof bestekartikelen die door Sabert Europe en/of Depa op de markt worden gebracht inbreuk maken op EP 573, welke brief op standaard briefpapier van Caterware in standaard lettertype en lay-out dient te worden afgedrukt en zonder aanvullende tekst in welke vorm dan ook:

Geachte ...,

In het afgelopen jaar zijn door ons, of door onze rechtsvoorganger CaterBrands B.V., al dan niet bij monde van onze octrooigemachtigde en al dan niet mede namens Waddington North America, Inc., mededelingen geuit waarin is gesteld of gesuggereerd dat gemetalliseerde plastic bestekartikelen afkomstig van de onderneming Sabert Corporation Europe S.A. (hierna: Sabert) inbreuk maken op octrooirechten van onze licentiegever Waddington North America, Inc. uit hoofde van het Europese octrooi EP 1 427 573 (hierna EP 573).

De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage heeft echter bij vonnis van 18 september 2009 (rolnummer KG ZA 09/665) in een kort geding procedure tussen CaterWare B.V. enerzijds en Sabert en Depa Disposables B.V. anderzijds, het voorlopig oordeel uitgesproken dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat EP 573 in elk geval ten dele zal worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit zodat de gemetalliseerde bestekartikelen van Sabert geen inbreuk maken op EP 573 en om die reden de door Caterware ingestelde verbodsvordering afgewezen. In hetzelfde vonnis heeft de voorzieningenrechter aan Caterware B.V. bevolen om een brief met deze inhoud aan u te verzenden.

Hoogachtend,

[naam]
CaterWare B.V.

- 5.5. veroordeelt Caterware tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan Sabert Europe en Depa gezamenlijk van € 25.000, - voor iedere keer dat het onder 5.4 bedoelde bevel niet of niet volledig wordt nagekomen, en voor iedere dag dat de niet-nakoming zal hebben voortgeduurd, een gedeelte van een dag daaronder begrepen;
- 5.6. bepaalt dat ieder der partijen haar eigen kosten heeft te dragen;
- 5.7. verklaart het vonnis in reconventie voor wat betreft het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R Kalden en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.

