

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/613559 / HA ZA 21-545

### Vonnis van 13 maart 2024

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**ESSITY HYGIENE AND HEALTH AB**,  
te Göteborg, Zweden,  
eiseres in conventie en in het incident ex artikel 223 Rv<sup>1</sup>,  
verweerster in reconventie en in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid,  
advocaat mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

**M.T.S. EURO PRODUCTS B.V.**,  
te Maassluis,  
gedaagde in conventie en in het incident ex artikel 223 Rv,  
eiseres in reconventie en in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid,  
advocaat mr. J.M. Boelens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna respectievelijk Essity en MTS worden genoemd. De zaak is voor Essity behandeld door mr. Eijsvogels voornoemd, mr. N.C. Rodriguez Arigon (advocaat te Amsterdam) en dr. J.H.J. den Hartog (octrooigemachtigde). Voor MTS is de zaak behandeld door mr. Boelens voornoemd, mrs. A.M.E. Verschuur en L.R. Boekelman (advocaten te Amsterdam) en ir. E.H.A. Baeten (octrooigemachtigde).

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 9 november 2020 waarbij verlof is verleend te dagvaarden volgens de regeling voor de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;
- de op 18 november 2020 betekende dagvaarding
- de akte houdende overlegging producties EP01 tot en met EP13;
- de conclusie van antwoord in conventie en in het incident ex artikel 223 Rv tevens conclusie van eis in reconventie tevens bevoegdheidsexceptie ex artikel 11 Rv tevens houdende overlegging producties, met producties GP01 tot en met GP04;
- de conclusie van antwoord in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid;
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties EP14 en EP15;
- de akte houdende aanvulling grondslag van eis zijdens Essity;

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

- 
- de door partijen op 26 januari 2022 ingediende schriftelijke pleitnotities; en
  - de schriftelijke reactie op de pleitnota van Essity, ingediend op 27 januari 2022 door MTS.

1.2. Op 28 januari 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

### Partijen

2.1. Essity maakt deel uit van de Essity groep van bedrijven, een wereldwijd opererende onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en oplossingen op het gebied van hygiëne en gezondheid, meer in het bijzonder op de markt van *consumer tissue*, *personal care* en *professional hygiene*.

2.2. MTS levert sinds 1991 vanuit haar logistieke centrum in Maassluis een breed assortiment aan hygiëneproducten zoals wc- en handdoekpapier, *dispensers*, *nonwovens*, absorptiematerialen en poetslappen, aan klanten in binnen- en buitenland.

### EP 479

2.3. Eén van de producten die Essity heeft ontwikkeld, is een eindstop<sup>2</sup> (hierna in navolging van partijen ook aangeduid als 'eindplug') die in een rol materiaal wordt geplaatst (bijvoorbeeld een rol handdoeken), welke plug in een arreteermechanisme (hierna in navolging van partijen ook aangeduid als 'retentiemechanisme') van een dispenser wordt geplaatst. Essity verkoopt de handdoekrollen onder het merk TORK MATIC en deze handdoekrollen zijn geschikt voor gebruik in TORK MATIC-dispensers. Een voorbeeld van een TORK MATIC handdoekrol met eindplug is hieronder afgebeeld:



<sup>2</sup> De officiële Nederlandse vertaling van de conclusies van EP 479 spreekt over een 'eindstop' en een 'arreteermechanisme'.

---

2.4. Bedoelde eindplug is onderwerp van het op 8 oktober 2008 verleende Europees octrooi EP 1 795 479 B1, getiteld "*End plug for a roll of material, roll of material and retention mechanism in a dispenser*" (hierna: EP 479 of het octrooi), waarvan Essity houdster is. De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 7 december 2005. Tegen de verlening van EP 479 is geen oppositie ingesteld. EP 479 is van kracht in Nederland (hierna: EP 479 (NL)). EP 479 is ook van kracht in België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Letland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

2.5. Het octrooi bevat 32 conclusies, waaronder de volgende:

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

- a bearing member (70) with dimensions to fit into the retention mechanism,

**characterized by**

- a receiving portion (60) with dimensions to fit into a hollow core of the roll of material; wherein the bearing member comprises:

- 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° to 141°.

(...)

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°.

4. End plug according to any one of the preceding claims, wherein the locking surface is defined by a truncated cone, the base of the truncated cone being oriented towards the receiving portion and the top of the truncated cone being oriented towards the bearing pin.

5. End plug according to claim 4, wherein the base of the truncated cone has a diameter larger than any outer diameter of the bearing pin.

6. End plug according to claim 4 or 5, wherein the top of the truncated cone has a diameter substantially corresponding to the outer diameter ( $d_3$ ) of a portion (88) of the bearing pin adjacent to the top of the truncated cone, in particular a diameter of 5 mm.

7. End plug according to claim 4 or 5, wherein the top of the truncated cone has a diameter substantially corresponding to the largest diameter of the bearing pin, in particular a diameter of 5mm.

(...)

- 
10. End plug according to any one of the preceding claims, further comprising a limiting member (68) for limiting the depth of insertion of the receiving portion into the hollow core of the roll of material, the limiting member being situated adjacent the receiving portion.
  11. End plug according to claim 10, wherein the limiting member is flange-shaped or ring-shaped.
  12. End plug according to any one of claims 10 or 11, wherein the locking surface extends beyond the end face of the receiving portion, in particular 2 mm beyond this plane.
  13. End plug according to any one of claims 10 to 12, wherein the portions extending beyond the limiting member and/or the receiving portion in the direction of the bearing pin are rotationally symmetric.
  14. End plug according to any one of the preceding claims, wherein the bearing pin comprises at least a first portion (84) of a first outer diameter ( $d_1$ ) and a second portion (86) of a second outer diameter ( $d_2$ ), the second portion being situated between the first portion of the bearing pin and the locking surface, and the second outer diameter being smaller than the first outer diameter.
  15. End plug according to claim 14, wherein the countersurface is arranged between the first portion and the second portion of the bearing pin.
  16. End plug according to claim 15, wherein the countersurface extends in a plane substantially perpendicular to the longitudinal axis of the bearing pin.
  17. End plug according to any one of claims 14 to 16, wherein the bearing pin comprises a third portion (88) of a third outer diameter ( $d_3$ ), the third portion being arranged between the second portion and the locking surface, the third outer diameter being larger than the second outer diameter.
  18. End plug according to claim 17, wherein a chamfer (89) having a chamfer radius, preferably of a radius of 0.5 mm, is situated between the second portion and the third portion.
  19. 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.
  20. 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 18.
- (...)"

2.6. De -- onbestreden -- Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt als volgt:

1. Eindstop (5, 5', 5'') voor een in een arretermechanisme (1) in te zetten rol materiaal, omvattende:
  - een lagerorgaan (70) met in het arretermechanisme passende afmetingen,**gekenmerkt door**

- een opneemgedeelte (60) met in een holle kern van de rol materiaal passende afmetingen; waarbij het lagerorgaan omvat:

- een lagerpen (80) omvattende een naar het opneemgedeelte gekeerd tegenoppervlak (82); en
- een vergrendeloppervlak (90) voor het vergrendelen van de eindstop in een eindpositie (250) in het vasthoudmechanisme, waarbij het vergrendeloppervlak aangebracht is tussen het opneemgedeelte en de aanslagpen, waarbij het vergrendeloppervlak ten minste één gedeelte heeft dat helt ten opzichte van de langsas van de lagerpen met een hoek ( $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ) ten opzichte van de langsas (500) van de lagerpen in het bereik van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$ .

(...)

3. Eindstop volgens conclusie 1 of 2, waarbij het lageroppervlak helt met een hoek ten opzichte van de langsas van de lagerpen van  $121,1^\circ$ .

4. Eindstop volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het vergrendeloppervlak gedefinieerd wordt door een afgeknotte kegel, waarbij de basis van de afgeknotte kegel gericht is naar het opneemgedeelte en de bovenzijde van de afgeknotte kegel gericht is naar de lagerpen.

5. Eindstop volgens conclusie 4, waarbij de basis van de afgeknotte kegel een diameter heeft die groter is dan elke willekeurig buitendiameter van de lagerpen.

6. Eindstop volgens conclusie 4 of 5, waarbij de bovenzijde van de afgeknotte kegel een diameter heeft die in hoofdzaak overeenkomt met de buitendiameter ( $d_3$ ) van een gedeelte (88) van de lagerpen naast de bovenzijde van de afgeknotte kegel, in het bijzonder een diameter van 5 mm.

7. Eindstop volgens conclusie 4 of 5, waarbij de top van de afgeknotte kegel een diameter heeft die in hoofdzaak correspondeert met de grootste diameter van de lagerpen, in het bijzonder een diameter van 5 mm.

(...)

10. Eindstop volgens een van de voorgaande conclusies, verder omvattende een begrenzingsorgaan (68) voor het begrenzen van de inzetdiepte van het opneemgedeelte in de holle kern van de rol materiaal, waarbij het begrenzingsorgaan zich naast het opneemgedeelte bevindt.

11. Eindstop volgens conclusie 10, waarbij het begrenzingsorgaan flensvormig of ringvormig is.

12. Eindstop volgens een van de conclusies 10 of 11, waarbij het vergrendeloppervlak zich uitstrekt voorbij het eindvlak van het opneemgedeelte, in het bijzonder 2 mm voorbij dit vlak.

13. Eindstop volgens een van de conclusies 10-12, waarbij de gedeelten die zich uitstrekken voorbij het begrenzingsorgaan en/of het opneemgedeelte in de richting van de lagerpen rotatiesymmetrisch zijn.

14. Eindstop volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de lagerpen ten minste een eerste gedeelte (84) omvat van een eerste buitendiameter ( $d_1$ ) en een tweede gedeelte (86) van een tweede buitendiameter ( $d_2$ ), waarbij het tweede gedeelte zich bevindt tussen het eerste gedeelte van de lagerpen en het vergrendeloppervlak, en de tweede buitendiameter kleiner is dan de eerste buitendiameter.

15. Eindstop volgens conclusie 14, waarbij het tegenoppervlak aangebracht is tussen het eerste gedeelte en het tweede gedeelte van de lagerpen.

16. Eindstop volgens conclusie 15, waarbij het tegenoppervlak zich uitstrekt in een vlak in hoofdzaak loodrecht ten opzichte van de langsas van de lagerpen.

17. Eindstop volgens een van de conclusies 14-16, waarbij de lagerpen een derde gedeelte (88) met een derde buitendiameter ( $d_3$ ) omvat, waarbij het derde gedeelte aangebracht is tussen het tweede gedeelte en het vergrendeloppervlak, waarbij de derde buitendiameter groter is dan de tweede buitendiameter.

18. Eindstop volgens conclusie 17, waarbij een afkanting (89) met een afkantingsradius, bij voorkeur een radius van 0,5 mm, gelegen is tussen het tweede gedeelte en het derde gedeelte.

---

19. Gebruik van een eindstop volgens een van de voorgaande conclusies voor het passend inzetten in de holle kern van een rol materiaal, in het bijzonder een rol papieren handdoeken of een rol tissuepapier.

20. Rol materiaal voor toepassing in een arreteermechanisme, ten minste aan één langseinde van de rol voorzien van een eindstop volgens een van de conclusies 1-18.

2.7. In de beschrijving van EP 479 is – voor zover hier van belang – onder meer het volgende opgenomen:

“1. Technical Field

[0001] The invention relates to the technical field of dispensers for exchangeable rolls of material, in particular tissue paper rolls, and the suitable geometry for inserting such rolls into such dispensers. In particular, the invention relates to an end plug for a roll of material, in particular a roll of tissue paper, to be inserted into a retention mechanism of a dispenser.

2. Prior Art

[0002] Numerous dispensers for dispensing paper towels, kitchen paper, toilet paper, foil, plastics wrapping sheet and other materials wound onto a roll are known in the art. Usually, such dispensers are provided with a supporting guiding bracket having support members in the form of arms upon each of which an end of an exchangeable roll is rotatably mounted. The support arm usually carries a hub member rotatably supported thereon over which one end of the roll core is inserted in replacing the roll.

3. Summary of the Invention

[0003] It is an object of the present invention to provide an end plug for a roll of material that improves the insertability of the end plug in a retention mechanism as well as that it improves the locking forces and the exchangeability of the end plug in the retention mechanism. Another object is to provide a retention mechanism for such an end plug.

(...)

[0007] This first object is solved by an end plug for a roll of material with the features of claim 1. A retention mechanism solving the second object is defined by the features of claim 22.

[0008] 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 17° to 141°.

[0009] 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.

[0010] 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  $120^\circ$  to  $122^\circ$ .

[0011] Preferably, the surface is inclined by an angle to the longitudinal axis of the bearing pin of  $121.1^\circ$ . 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.

[0012] The inclined locking surface can be defined by a truncated cone, the base of the truncated cone being oriented towards the receiving portion and the top of the truncated cone being oriented towards the bearing pin. It is particularly preferred to provide the base of the truncated cone with a diameter larger than any outer diameter of the bearing pin. The top of the truncated cone can have a diameter substantially corresponding to the outer diameter of a portion of the bearing pin adjacent to the top of the truncated cone, in particular a diameter of 5 mm. Furthermore, the top of the truncated cone can have a diameter substantially corresponding to the largest outer diameter of the bearing pin, in particular a diameter of 5 mm. Such embodiment of the truncated cone defining the locking surface results in an end plug with a particularly simple design while maintaining the superior locking characteristics as described above in combination with easy insertion and exchange characteristics of the end plug.

[0013] To adapt the end plug to different dispenser geometries and allow increased flexibility in the design options of the end plug, a distance portion may be arranged between the locking surface and the receiving portion. Such distance portion may be cylindrical and/or have inclined surfaces with angles different to that of the locking surface. Such a distance portion can serve to adjust the distance between the locking surface and the receiving portion in order to adjust the end plug to the needs of the specific retention mechanism.

(...).

[0022] Such a retention mechanism ensures that the interaction between the end plug, as described above, and the retention mechanism itself allows easier insertion and removal of the end plug or a roll of material.

(...)

[0026] 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.

[0027] In a further preferred embodiment, a prevention member is provided in the insertion slot for prevention of the insertion of an end plug with incorrect dimensions. By the provision of this prevention member, it can be ensured that only rolls with suitable dimensions and suitable material are inserted into the retention mechanism and, in addition to this, it can be ensured that a roll of material is inserted in the correct orientation when providing different plugs on the ends of the material rolls.

(...)

#### 5. Detailed Description of the Preferred Embodiments

(...)

[0041] The interaction of the end plug 5 with the retention mechanism 1 will become more apparent in the description of the following Figures 6 to 32. In short the locking surface 90 interacts with the respective sliding surfaces of the guide rails and interacts with a locking member in order to lock the end plug 5 in its end position 250. The counter surface 82 is in contact with the guiding bracket 30 and interacts with the end section 310 of the guiding bracket 30. In the end position 250, the locking force of the end plug 5 in the retention mechanism 1 is, due to the specific geometry of the retention mechanism 1 in interaction with the bearing member of the end plug in the range of 15N to 19N. This very narrow band of locking force is necessary, on the one hand side, to keep the roll of material in place and securely fasten the roll of material in the end position 250 but, on the other hand, enables an easy insertion and removal of the roll of material when the roll has to be exchanged.

(...)

[0051] 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  $117^\circ$ .

[0052] 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.

(...)

[0058] 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  $121.1^\circ$ . Depending on the end plug used, the inclination could also be chosen to be in a range of  $117^\circ$  to  $141^\circ$ , and in particular  $120^\circ$  to  $122^\circ$ .

(...)

[0060] Figure 7 shows the end plug 5 in the retention mechanism 1 in the same configuration as shown in Figure 6 but in a non-sectioned view. In this Figure it is clearly visible how the bearing pin 80 enters into the insertion slot 20 and how it is guided along the insertion slot such that the end plug 5 can only slide along the insertion slot 20.

(...)

[0079] The insertion slot 20 is formed between the lower guide rail 200 and the upper guide rail 210. At the entrance section 22 of the insertion slot 20, a prevention section comprising a first prevention member 280 and a second prevention member 282 is situated. The prevention members 280, 282 are formed such that only a end plug 5 with a bearing pin 80 of the correct dimensions can be inserted into the insertion slot 20. To achieve this, the first



prevention member 280 ensures that the outer diameter of the first portion 84 of the end plug 80 has a correct outer diameter. If the outer diameter of the first portion 84 of the end plug is too large, the bearing pin 80 cannot pass through this first prevention member 280 of the prevention section. A second prevention member 282 of the prevention section ensures that the second portion 86 of the bearing pin 80 of the end plug has the correct outer diameter. If the outer diameter of the second portion 86 of the bearing pin is too large, the bearing pin cannot slide past this second prevention member 282 of the prevention section. A third prevention mechanism is present in the counter bracket 30 in that the guiding slit in the counter bracket 30 is dimensioned such that only a bearing pin with the correct outer diameters can be held in the counter bracket 30. In particular, the guiding slit in the counter bracket 30 has dimensions such that a bearing pin with a too large diameter of the second portion 86 of the bearing pin cannot be inserted into the guiding slit. Furthermore, if the first portion 84 of the bearing pin 80 is too small, a locking surface 82 of the bearing pin 80 cannot come into contact with the rails forming the guiding slit in the counter bracket 30 and the counter bracket 30 will not be pivoted towards the outer wall of the housing 10. Subsequently, a bearing pin with a counter surface 82 of the wrong dimension will fall off the retention mechanism through an exit section 24 of the insertion slot 20, as can be seen in Figure 24. Such bearing pin of incorrect dimensions would, consequently, be rejected by the retention mechanism 1.

[0082] Figures 29 to 32 show, once more, the insertion process of the end plug 5 into the retention mechanism in different perspective.

[0083] Figure 29 is a top view showing the end plug and the retention mechanism 1 with parts of the housing of the retention mechanism 1 broken away. The end plug 5 is shown in a position before actually entering the insertion slot. The bearing pin 80 sits in an entrance section 22 of the insertion slot. The prevention members 282 and 280 that were described with regard to Figure 23, are shown. Furthermore, the counter bracket 30 is shown in an insertion position pivoted about pivoting axis 32.

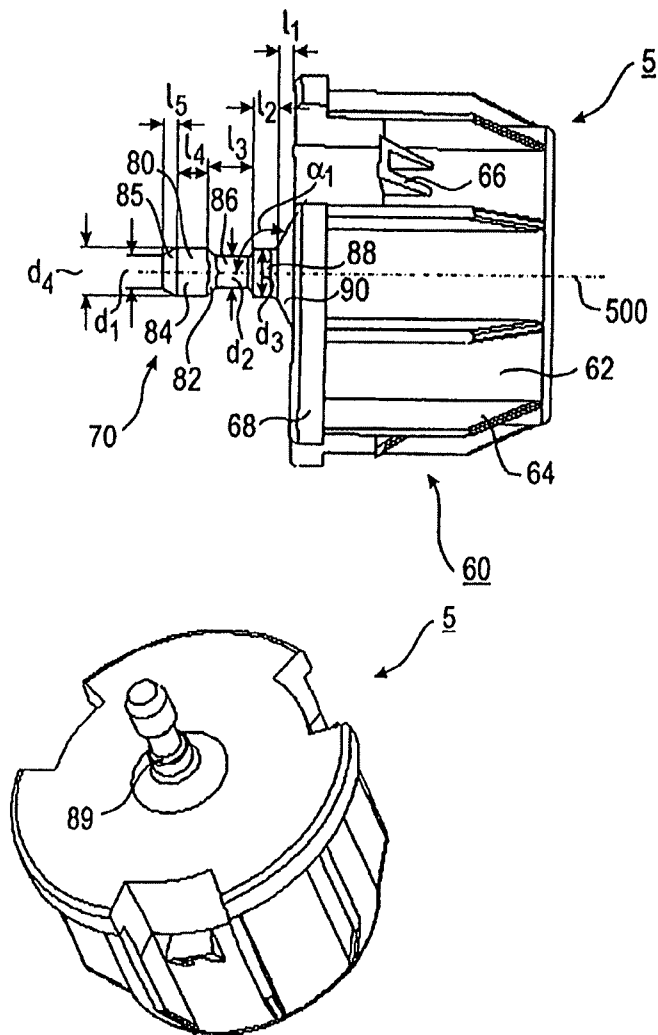
[0084] Figure 30 shows the end plug 5 in a position slid into the insertion slot in the insertion direction X. The counter surface 82 of the bearing pin 80 interacts with the counter bracket 30 such that the counter bracket 30 is pivoted about the pivoting axis 32 towards the outer wall 100 of the housing 10. The locking surface 90 of the end plug 5 has already started to interact with the locking protrusion 220 of the upper guide rail 210.

[0085] Figure 31 shows the end plug 5 in the retention mechanism 1 in a third position in which the locking surface 90 of the end plug 5 interacts with the locking protrusion 220 of the upper guide rail 210 such that the end face 680 of the end plug 5 is lifted off the outer surface 110 of the housing 10. The counter surface 82 of the bearing pin 80 also interacts with the locking protrusion 320 of the counter bracket 30 such that an elastic tension is built up between the locking surface 90 and the counter surface 82 by slight deformation of the counter bracket 30 and/or by moving the counter bracket 30 beyond its locking position in a position in which it exerts more tension onto the counter surface 82.

[0086] Figure 32 shows the end plug 5 in its end position in the retention mechanism 1. The end face 680 abuts against the outer surface 110 of the housing 10 and the locking surface 90 of the end plug 5 is slid beyond the locking protrusion 220 of the upper guide rail 210. The counter surface 82 of the bearing pin 80 is also moved beyond the locking protrusion 320 of the counter bracket 30. Consequently, the counter bracket 30 sprung back into its end position, as can be clearly seen by comparing the orientation of the counter bracket 30 in Figures 31 and 32. The end plug 5 sits, in this position, firmly in the end position by the interaction of the locking surface 90 of the end plug 5 with the locking protrusion 220."

2.8. EP 479 bevat 34 tekeningen waaronder de volgende:

Fig. 2



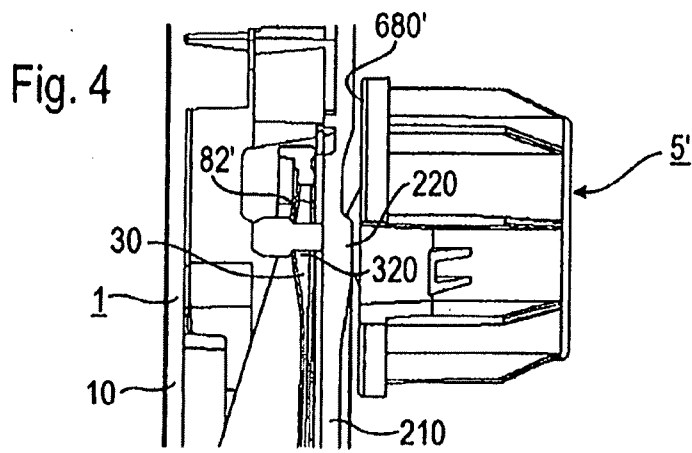
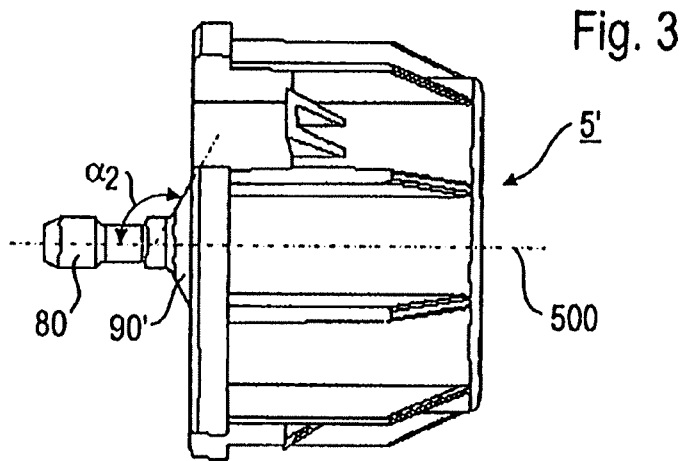


Fig. 6

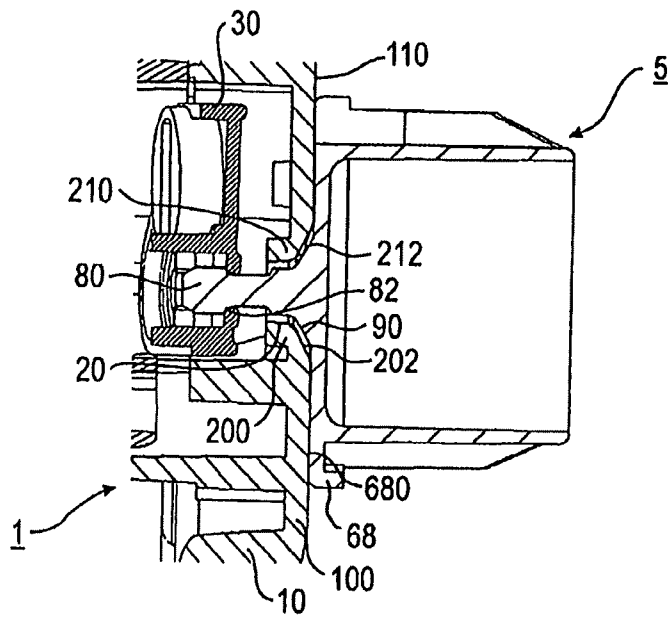
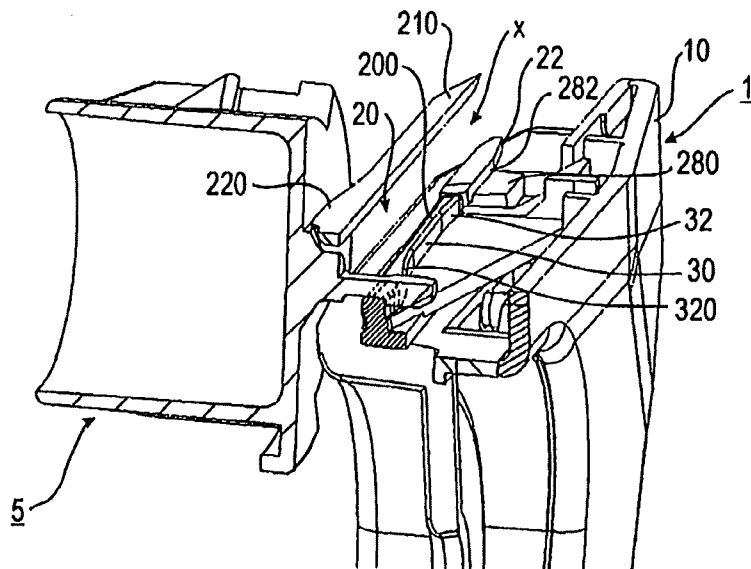
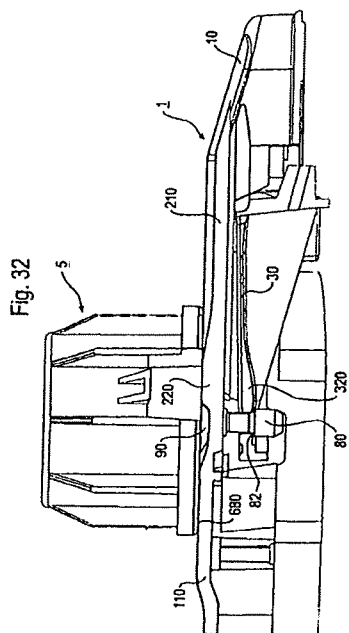
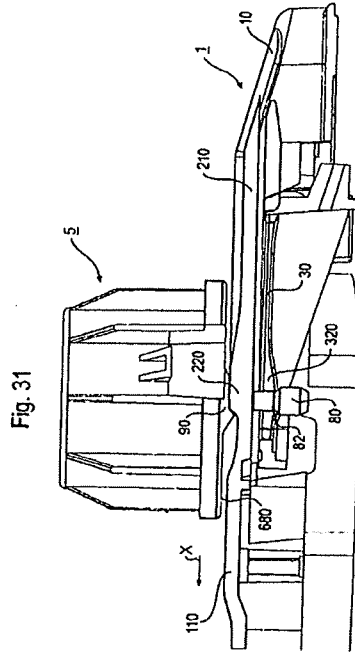
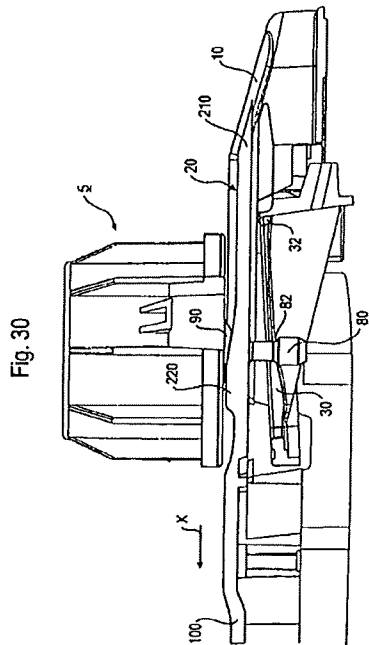


Fig. 23





De stand van de techniek

2.9. Tot de stand van de techniek op de indieningsdatum behoren, onder meer, de volgende documenten.

---

2.9.1. Op 30 november 2004 is een Amerikaans octrooi met nummer US 6,824,091 (hierna: Inana) verleend dat betrekking heeft op een “*holder device for recording sheet roll*”. Inana wordt in EP 479 niet genoemd en is ook niet geciteerd in het onderzoeksrapport van het octrooi. Inana beschrijft twee verschillende eindpluggen, aangeduid met de nummers 23 en 24. In de beschrijving van Inana is onder meer het volgende opgenomen:

“1. Field of the Invention

The present invention relates to a holder device for movably holding a recording sheet roll.

2. Description Related to the Prior Art

For a photographic printer and a color thermal printer, a recording sheet roll is used and cut into a sheet in predetermined sizes after printing. The recording sheet roll has a long recording sheet wound about a hollow core made of paper or plastic.

(...)

SUMMARY OF THE INVENTION

An object of the present invention is to provide a holder device to which plural recording sheet rolls with different widths are easily mounted.

In order to achieve the above object, the holder device for holding a recording sheet roll comprises a first and a second holder members supported by a pair of support members, the first holder member has a first fitting part for one end of the recording sheet roll and a first shaft to rotatably support the first fitting part. On the first shaft, plural positioning grooves along the direction of the rotation axis of the first fitting part. One of the positioning grooves is fit into the support member in accordance with the width of the recording sheet roll.

(...)”

In kolom 3 en 4 van Inana worden figuren 3A en 3B beschreven als volgt:

As shown in FIG. 3A and FIG. 3B, each of the first holder 23 and the second holder 24 is respectively composed of

fitting parts 41 and 42 to fit in the core 16 of the recording sheet roll 11 and the core 17 of the recording sheet roll 12, and shafts 43 and 44 for rotatably holding the fitting parts 41 and 42. The main parts of each holder 23 and 24 are made of plastic, for example. As shown in FIGS. 4A and 4B, metallic rotary shaft 46 and 47 are respectively inserted into the fitting parts 41 and 42 and the shafts 43 and 44. Each rotary shaft 46 and 47 rotates together with the fitting parts 41 and 42, and each shaft 43 and 44 rotatably supports the rotary shafts 46 and 47 respectively. Flanges 48 and 49 are attached to each fitting part 41 and 42 and fixed by pins 50.

Kolom 4 bevat tevens de volgende passages:

A substantially conical-shaped guide part 54 is provided for the shaft 43. The guide part 54 protrudes toward outside of the shaft and has a slope inclining from the periphery of the flange 48 to the center of the flange 48. When the wide recording sheet roll 12 is mounted, the guide part 54 is pressed by the support member 21 to shift the shaft 43 to the second position and to guide the groove 43a to the slit 21a.

45 Each shaft 43 and 44 has different thickness; for example,  
 the diameter d1 of the shaft 43 is smaller than the diameter  
 d2 of the shaft 44. The widths of each slit 21a and 22a are  
 formed in accordance with the diameters d1 and d2 so as to  
 prevent each holder 23 and 24 from being inserted into the  
 50 wrong slits.

Kolom 5 bevat nog de volgende passage:

A user cannot choose the grooves and will not be  
 confused, as only one groove 43a is provided for the shaft  
 43 of the first holder 23. Additionally, even if the user  
 mistakenly attempt to mount the groove 44b of the second  
 holder 24 in the slit 22a, the recording sheet roll 11 will not  
 be mounted, as the groove 43a of the first holder 23 does not  
 match the slit 21a. Also, even if the user tries to insert each  
 holder 24 and 23 in the wrong slits, the recording sheet roll  
 11 is not mounted, as the thickness of each shaft 43 and 44  
 and the widths of each slit 21a and 22a are different from  
 each other respectively. Accordingly, the user may mount  
 the recording sheet roll 11 in a right position without  
 mistake.

Inana bevat de volgende figuren:

FIG.1

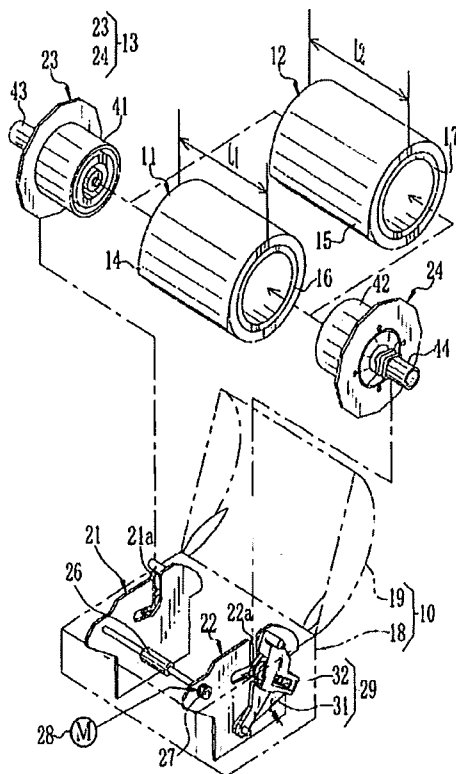
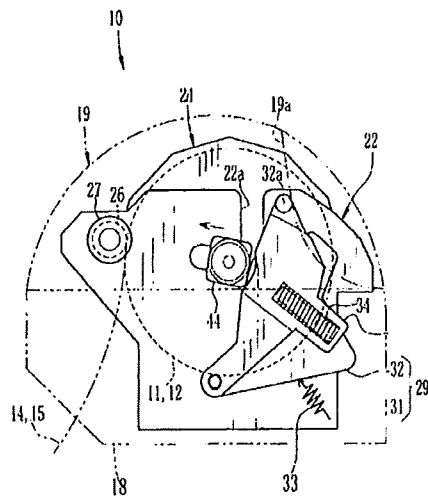


FIG.2



Eindpluggen 23 en 24 worden in Inana onder meer met de volgende figuren weergegeven:

FIG.3A

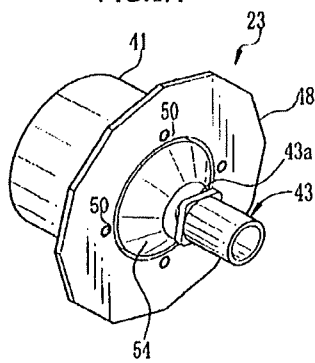
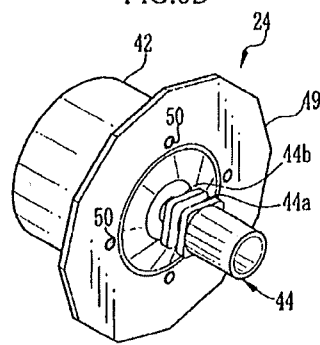
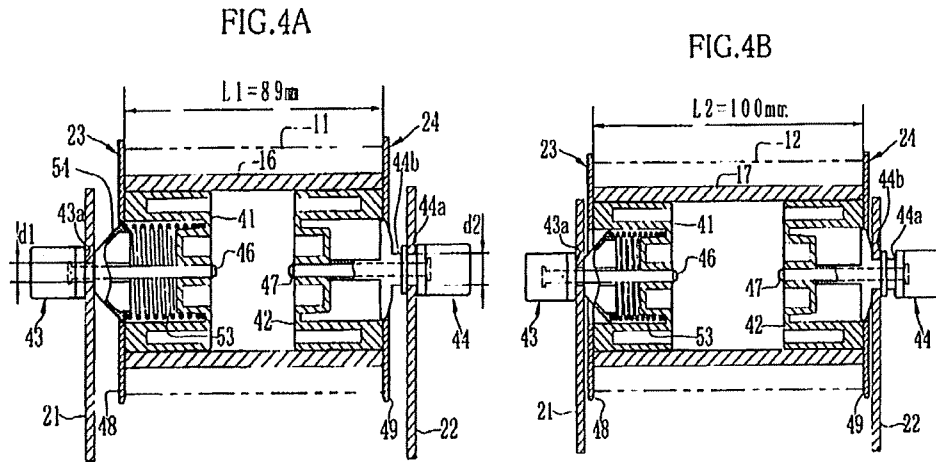


FIG.3B







2.9.2. Op 20 juli 1982 is een Amerikaans octrooi met nummer 4,340,195 (hierna: DeLuca) verleend dat betrekking heeft op een “dispenser for rolled flexible sheet material”. DeLuca is besproken in het onderzoeksrapport van EP 479. In de beschrijving van DeLuca is onder meer het volgende opgenomen:

“This invention relates to dispensers for wound rolls of flexible sheet material that have supporting spindles projecting outwardly from the roll core ends. Such dispensers are particularly suitable for rolls of paper towels, tissue paper and the like. More specifically, these dispensers are constructed to accommodate multiple rolls with one roll being disposed in a dispensing position, acting as a source roll, and one or more additional rolls serving as reserve rolls in readiness to move into the dispensing position and thereupon form the source roll.

(...)

Accordingly, many structures have been developed to accommodate multiple rolls of wound sheet material so that the individual dispenser need only be replenished when the entire complement of rolls within the dispenser has been exhausted, namely, where a source roll has been used up and a reserve roll is available within the dispenser to move into the dispensing position and thereupon become and be used up as the source roll. Obviously, this reduces the time and expense required in replenishing rolls in the multitude of dispensers that are commonly employed in commercial establishments.

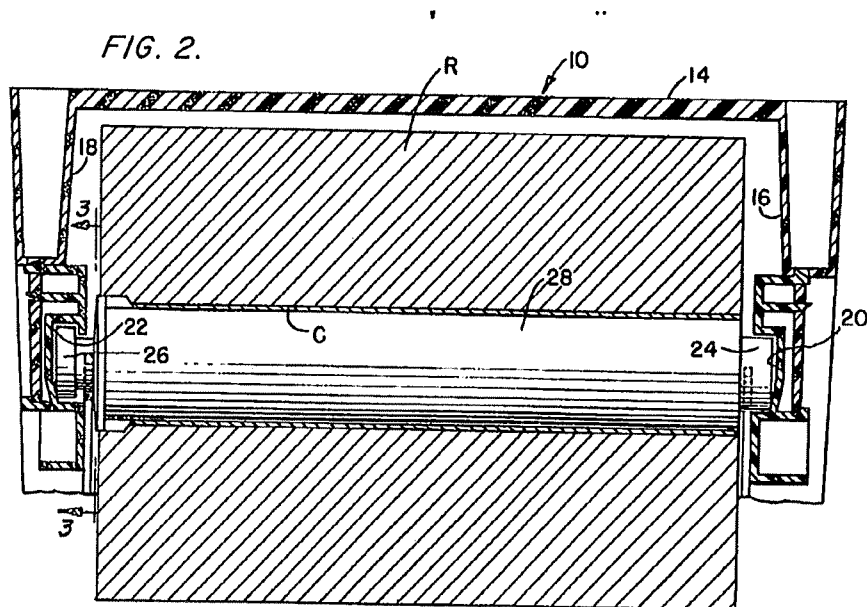
(...)

#### SUMMARY OF THE INVENTION

The present invention contemplates a wound roll dispenser fully capable of handling a multiple of rolls wherein each roll is located in the dispenser housing on supporting spindles projecting outwardly from the roll core ends.

(...)”

In DeLuca is voorts onder meer de volgende tekening opgenomen:



2.9.3. Op 13 oktober 2005 is PCT-aanvraag WO 2005/094653 (hierna: Granger) gepubliceerd, getiteld "Lock mechanism for a dispenser, roll of material and end plug therefor, and method for inserting a roll of material into such lock mechanism". Granger beschrijft "[a] lock mechanism for a dispenser in combination with an exchangeable roll of material". In paragraaf [0006] van EP 479 wordt naar Granger, die door de onderzoeker van het Europees Octrooibureau als meest nabije stand van de techniek werd geïdentificeerd, verwezen. In de beschrijving van Granger is onder meer het volgende opgenomen:

"Technical Field

The invention relates to the technical field of dispensers for paper rolls and the suitable geometry for inserting exchangeable paper rolls into such dispenser. In particular, the invention relates to a lock mechanism for such dispenser, a suitable roll of material and end plug for such lock mechanism and a method for inserting a roll of material into such lock mechanism.

(...)

Summary of the Invention

It is the object of the invention to provide a lock mechanism for a dispenser and the corresponding connecting structure for a roll of material therefor such that the insertion of a replacement roll is very easy but still the inadvertent use of a wrong or unauthorized roll is effectively prevented.

(...)

It is the basic idea of the invention to provide a lock mechanism for a dispenser in combination with an exchangeable roll of material which provides a key-lock-system and is very easy to operate if an exchangeable roll of material being provided with at least one end plug of the right geometry is used. The key of the system is the geometry of the bearing pin of the end plug, whereas the lock of the

system is part of the dispenser. The dispenser is provided with a lock housing with a guide slot for insertion of the bearing pin.

(...)

In other words, the provision of different sections of the guide slot with different widths serves two purposes, the provision of a key-lock-system preventing the introduction of a "key with wrong dimensions" and the provision of a safety means which ensures the proper longitudinal position of the replacement roll when inserting into the dispenser.

(...)

The receiving section 40 has a cylindrical shape and is provided with engagement ribs 46 which extend radially outwards. The engagement ribs serve to contact the inner surface of a hollow core of a paper roll (...).

(...)"

De beoogde eindplug is in Granger als volgt afgebeeld:

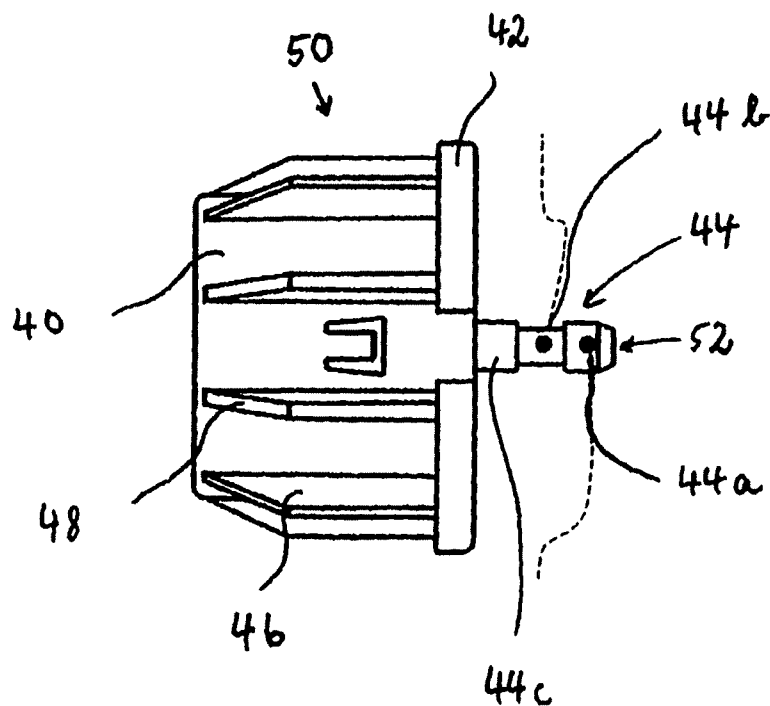
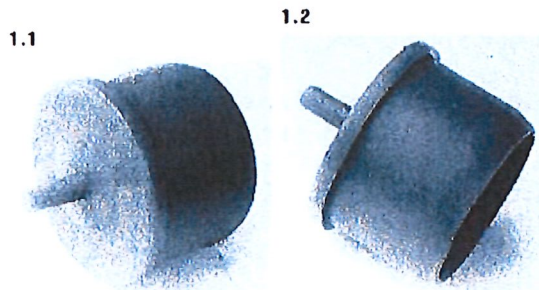


Fig. 4

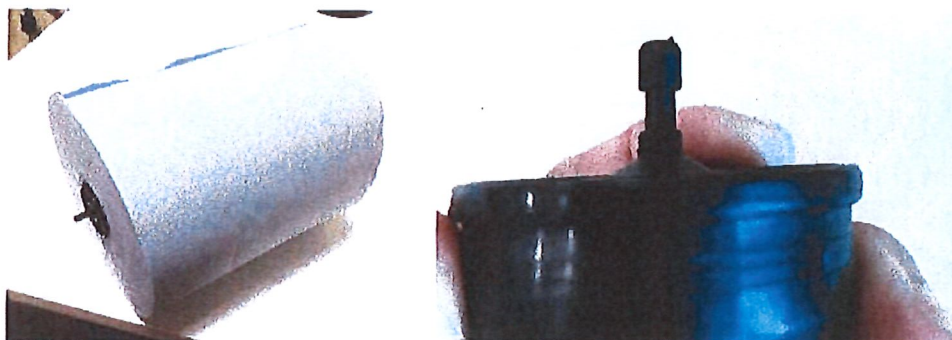
2.9.4. Voor de zogenaamde Panadayle-plug zijn modelrechten aangevraagd in verschillende landen krachtens een internationale modelregistratie (nummer DM/65636), die is gepubliceerd op 31 december 2004 voor "End cap for rolls used for dispensing strips of materials". Deze plug ziet er als volgt uit:



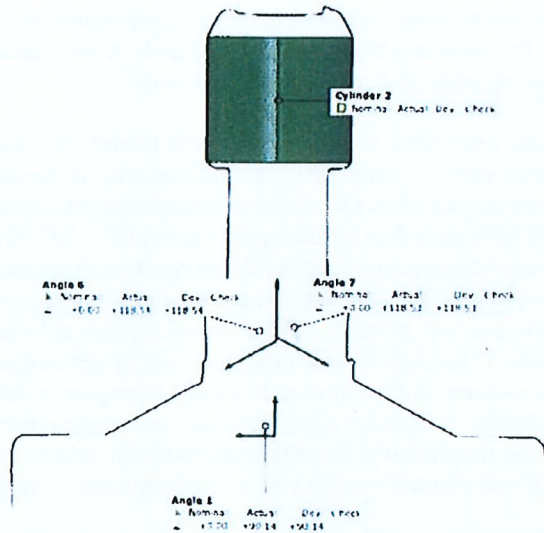
Producten van MTS

2.10. MTS vervaardigt, verhandelt, verkoopt, biedt aan en/of houdt in voorraad voor een of ander een “handdoekpapier op rol”, met daarin een eindplug, onder productnummers 120677 (met blauw papier) en 120066 (met wit papier). Onder die productnummers worden de rollen per zes stuks verpakt. De individuele rollen met eindplug zullen hierna ‘de Producten’ worden genoemd. MTS biedt de Producten aan via (onder meer) haar website. Tevens worden de Producten door klanten van MTS aangeboden, bijvoorbeeld door Hygiënapapier.nl B.V. (via de websites [www.hygiënapapier.nl](http://www.hygiënapapier.nl) en [www.hygienepapier.nl](http://www.hygienepapier.nl)) en door Discountoffice.nl B.V. (via de website [www.discountoffice.nl](http://www.discountoffice.nl)).

2.11. Essity heeft in juli 2019 en mei 2020 door proefaankopen verschillende Producten verkregen, waarvan zij de volgende afbeeldingen heeft overgelegd (links: de handdoekrol met eindplug; rechts: de eindplug):



2.12. Van een aantal van de verkregen Producten (zowel met productnummer 120677 als met productnummer 120066) heeft Essity de eindplug laten onderzoeken/testen door Cascade Control AB (hierna: Cascade), een testinstituut. De resultaten van de tests zijn opgenomen in technische rapporten (hierna: de Cascade-rapporten). Ter illustratie wordt hieronder de relevante afbeelding uit Cascade-rapport met nummer 1 (overgelegd als productie EP09A) weergegeven:



2.13. In een rapport van SGS (hierna het SGS-rapport) zijn meetresultaten weergegeven van metingen die SGS in opdracht van MTS heeft verricht aan een drietal eindpluggen van haar Producten. Het SGS-rapport bevat de volgende resultaten van hoekmetingen:

Tabel 1 Resultaten hoekmetingen.

Monsternummer	Code klant	Hoek 1	
		Links [°]	Rechts [°]
211620-1-1	2.2	116,6	116,8
211620-1-2	2.3	118,8	118,9
211620-1-3	2.4	117,0	116,7

### 3. De geschillen in de hoofdzaak (in conventie en in reconventie) en in de incidenten

#### de hoofdzaak in conventie

3.1. Essity vordert in de hoofdzaak, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. MTS te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op EP 479 in Nederland en in de andere landen waar dat octrooi van kracht is;
2. MTS te bevelen binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Essity een schriftelijk overzicht van al haar klanten te verstrekken (inclusief potentiële klanten, maar exclusief individuele eindgebruikers)

- 
- aan wie zij de Producten heeft verkocht, geleverd en/of heeft aangeboden in Nederland en in de andere landen waar EP 479 van kracht is;
3. MTS te bevelen binnen twee weken na betekening dit vonnis aan ieder van de onder 2. Bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift:

“Wij zijn verplicht u te informeren dat de Rechtbank Den Haag bij vonnis van [...] heeft beslist dat de door ons op de markt gebrachte handdoeken op rol met productnummers 1200677 en 120066 inbreuk maken op Europees octrooi EP 1 795 479 B1 van Essity Hygiene and Health AB, en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken U hierbij om deze producten niet langer aan te bieden (op uw website, in brochures e.d.) en alle exemplaren van deze producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan U vergoeden.

[naam van MTS en naam en handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger van MTS]”

- dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Essity;
4. MTS te bevelen binnen twee weken na betekening van dit vonnis vorenbedoelde Producten die nog in voorraad zijn, alsmede de teruggezonden producten (binnen twee weken na ontvangst hiervan), en voorts alle brochures en andere promotiemiddelen voor die producten te vernietigen, en Essity binnen drie weken na de vernietiging deugdelijk bewijs te verschaffen, dat die vernietiging volledig en tijdig heeft plaats gevonden;
5. MTS te bevelen binnen vier weken na betekening van dit vonnis de volgende informatie te verstrekken:
- (i) de exacte datum waarop MTS de Producten voor het eerst heeft gekocht en/of geleverd en/of geproduceerd en verkocht;
  - (ii) de hoeveelheid en de aankoopprijs van de Producten die aan MTS zijn geleverd, onderbouwd door middel van relevante documenten, inclusief facturen;
  - (iii) de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte of anderszins geleverde Producten, onderbouwd door middel van relevante documenten, inclusief facturen;
  - (iv) de hoeveelheid Producten die nog op voorraad was ten tijde van betekening van dit vonnis, onderbouwd door middel van relevant bewijs;
  - (v) de omzet behaald met de verkoop van de Producten, evenals de directe kosten in verband met de aankoop en verkoop van de Producten;

- of welke tenminste vergezeld gaat van dergelijke informatie die de rechtbank passend acht;
6. MTS te bevelen aan Essity een dwangsom te betalen van EUR 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding van het onder 1. Bedoelde verbod en voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van een van de hierboven beschreven bevelen dan wel, ter keuze van Essity, een dwangsom te betalen van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) per individueel Product, of per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, waarop MTS op enigerlei wijze betrokken is bij de directe of indirecte inbreuk op EP 479 na betekening van dit vonnis, of een van de hierboven uiteengezette bevelen niet geheel en/of deugdelijk wordt nageleefd, waarbij geldt dat de boetes verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel;
  7. MTS te veroordelen tot vergoeding van de schade die Essity heeft geleden en in de toekomst zal lijden als gevolg van de inbreuken EP 479 in Nederland en in de andere landen waar dat octrooi van kracht is, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum waarop MTS is begonnen met de verkoop van de Producten dan wel vanaf een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot de dag van algehele voldoening dan wel, naar keuze van Essity, afdracht van de door MTS genoten winst als gevolg van de hierboven omschreven handelingen, in overeenstemming met het onder 5. Bedoelde overzicht, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW<sup>3</sup> vanaf de datum waarop MTS is begonnen met de verkoop van de Producten dan wel vanaf een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot de dag van algehele voldoening;
  8. MTS te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure conform artikel 1019h Rv, te voldoen binnen veertien (14) dagen na de datum van het vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na de datum van het vonnis tot de dag van algehele voldoening.

*Het incident tot verkrijging van een provisionele voorziening*

3.2. Gelijktijdig met de bovenstaande vorderingen in de hoofdzaak heeft Essity ook incidentele vorderingen ingesteld zoals bedoeld in artikel 223 Rv waarmee Essity, bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van de procedure in de hoofdzaak, veroordelingen wenst die overeenkomen met de hiervoor onder 3.1 onder 1., 6. en 8. weergegeven vorderingen in de hoofdzaak.

*Het bevoegdheidsincident, het verweer in de hoofdzaak in conventie, het verweer in het incident tot verkrijging van een provisionele voorziening en de eis in de hoofdzaak in reconventie*

3.3. MTS voert verweer en concludeert, in de eerste plaats, zowel in de hoofdzaak als in het incident ex artikel 223 Rv, dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren tot kennisneming van de vorderingen van Essity voor zover die gegrond zijn op (dreigende) inbreuk op de buitenlandse delen van EP 479. In de tweede plaats concludeert MTS tot

<sup>3</sup> Burgerlijk Wetboek

---

afwijzing van de (overige) vorderingen. In de derde plaats heeft MTS een reconventionele vordering ingesteld die strekt tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 479; alles onder veroordeling van Essity in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten van MTS, te vermeerderen met de eventuele nakosten en wettelijke rente.

*Het verweer in het bevoegdheidsincident en het verweer in de hoofdzaak in reconventie*

3.4. Essity heeft tegen de reconventionele vordering verweer gevoerd en concludeert tot afwijzing daarvan. Ten aanzien van de opgeworpen bevoegdheidsexceptie heeft Essity geconcludeerd tot verwerping daarvan onder veroordeling van MTS in de op de voet van artikel 1019h Rv te begroten kosten van dat bevoegdheidsincident, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de zesde dag na de datum van dit vonnis. Vanwege het verweer van MTS dat de buitenlandse delen van EP 479 nietig zouden zijn, heeft Essity de rechtbank verzocht om de hoofdzaak aan te houden voor zover de vorderingen van Essity gebaseerd zijn op de buitenlandse delen van EP 479 totdat de bevoegde buitenlandse rechters over de geldigheid van de betreffende buitenlandse delen van EP 479 hebben beslist. Voor wat betreft de incidentele vorderingen ex artikel 223 Rv heeft Essity zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank bevoegd is om daarvan kennis te nemen, ook voor zover deze betrekking hebben op (dreigende) inbreuk op de buitenlandse delen van EP 479, op basis van artikel 4 en/of artikel 35 Brussel I bis-Vo<sup>4</sup>.

3.5. Op de voor de beoordeling relevante stellingen van partijen zal de rechtbank hierna nader ingaan.

#### **4. De beoordeling van het bevoegdheidsincident**

4.1. Deze rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie op grond van artikel 4 Brussel I bis-Vo, omdat MTS gevestigd is in Nederland. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 2 sub a ROW<sup>5</sup>. De bevoegdheid van de rechtbank strekt zich mede uit tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen.

4.2. Ten aanzien van de reconventionele vordering die strekt tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 479, geldt dat de rechtbank internationaal bevoegd is op grond van artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo. De relatieve bevoegdheid berust op artikel 80 lid 1 sub a ROW.

4.3. MTS wijst er echter terecht op dat op grond van genoemd artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo andere rechters dan de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd zijn een oordeel te geven over het nietigheidsverweer van MTS ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 479. Dat leidt echter niet tot onbevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de inbreukvordering voor zover die eveneens is gegrond op inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi, zoals MTS primair lijkt te betogen. Nu Essity om aanhouding heeft verzocht, is de rechtbank – indien de overige weren van MTS tegen de inbreuk niet slagen – gehouden de beoordeling ten gronde van de gestelde octrooi-inbreuk

<sup>4</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

<sup>5</sup> Rijsoctrooiwet 1995.



---

op de buitenlandse delen van EP 479 aan te houden totdat de daartoe bevoegde buitenlandse rechters hebben beslist over de geldigheid van die delen.

4.4. De rechtbank is eveneens bevoegd kennis te nemen van de door Essity gevorderde provisionele maatregelen. Uit het voorgaande volgt immers dat de rechtbank internationaal bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie, zodat zij ook bevoegd is kennis te nemen van voorlopige voorzieningen (ook wel ‘eerste spoor’ bevoegdheid genoemd). Het Solvay/Honeywell arrest<sup>6</sup> leert dat artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo niet in de weg staat aan een onmiddellijke beoordeling van een voorlopige voorziening voor zover het de buitenlandse delen van EP 479 betreft, omdat daarbij slechts een voorlopige evaluatie wordt gegeven van de geldigheid van de buitenlandse delen van het octrooi en de rechtbank de gevorderde voorlopige voorziening niet toekent indien er naar haar oordeel een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde (buitenlandse) rechter nietig wordt verklaard. Volgens vaste rechtspraak geldt dit ook als de bevoegdheid niet is gebaseerd op artikel 35 Brussel I bis-Vo, maar op de bevoegdheid ten gronde volgens het ‘eerste spoor’<sup>7,8</sup>.

## 5. De beoordeling van de hoofdzaak in reconventie

5.1. De rechtbank zal, gelet op het door MTS gevoerde verweer waaruit haar reconventionele vordering voortvloeit, eerst de geldigheid van het Nederlandse deel van EP 479 beoordelen.

5.2. MTS grondt haar nietigheidsaanval op de volgende pijlers:

- 1) EP 479 is niet nieuw; en
- 2) EP 479 ontbeert inventiviteit.

5.3. Partijen verdelen conclusie 1 van EP 479 in de volgende kenmerken bij hun stellingen en weren, welke onderverdeling de rechtbank volgt:

- 1.1. End plug (5, 5', 5'') for a roll of material to be inserted into a retention mechanism (1), comprising:
  - 1.2. a bearing member (70) with dimensions to fit into the retention mechanism, characterized by:
    - 1.3. a receiving portion (60) with dimensions to fit into a hollow core of the roll of material;
    - 1.4. wherein the bearing member comprises:
      - 1.4a. a bearing pin (80) comprising a countersurface (82) facing the receiving portion; and

<sup>6</sup> HvJ EU 12 juli 2012. ECLI:EU:C:2012:445.

<sup>7</sup> Zie o.a. Hof Den Haag 20 mei 2014. ECLI:NL:GHDHA:2014:1727. r.o. 20 (Apple/Samsung). Vزر. Rechtbank Den Haag 21 november 2014. ECLI:NL:RBDHA:2014:16692. r.o. 5.5 en de bekrachtiging daarvan in Hof Den Haag 24 november 2015. ECLI:NL:GHDHA:2015:3923. r.o. 5.8 (Rhodia/Jiaxing).

<sup>8</sup> Vgl. rechtbank Den Haag 7 juni 2017. ECLI:NL:RBDHA:2017:6136.

---

1.4b. 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° to 141°.

5.4. De gemiddelde vakpersoon voor dit octrooi is door geen van partijen gedefinieerd. De rechtbank gaat uit van een werktuigbouwkundig ingenieur met kennis van systemen voor afgifte van materiaal op vervangbare rollen, waaronder vervangbare rollen met papieren tissues.

5.5. Bij de beoordeling is van doorslaggevend belang hoe deze vakpersoon deelkenmerk 1.4b van het octrooi uit zal leggen en meer in het bijzonder ‘a retention mechanism’ in het kenmerkonderdeel ‘a locking surface for locking the end plug in an end position in the retention mechanism’. Uitleg daarvan is nodig om vast te kunnen stellen wat ‘a locking surface’ volgens het octrooi is.

5.6. Ten eerste geldt daarbij dat, volgens vaste jurisprudentie van de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, met ‘for’ in dit kenmerkonderdeel ‘geschikt voor’ wordt bedoeld.

5.7. Ten tweede zal de vakpersoon ‘a retention mechanism’ zo opvatten dat daarmee niet ieder retentiemechanisme uit de stand van de techniek wordt bedoeld, maar dat het moet gaan om een retentiemechanisme met de kenmerken die in het octrooi worden geopenbaard. Daarvoor is het volgende redenevend.

5.8. De gemiddelde vakpersoon die het octrooi leest, ziet in de conclusies en de beschrijving dat er tussen het daarin geopenbaarde retentiemechanisme (met verwijzingscijfer 1) en de eindplug van de rol (met verwijzingscijfer 5) een samenwerking plaatsvindt bij het plaatsen en vervangen van de rol, waardoor de rol, zo beschrijft het octrooi, gemakkelijk kan worden geplaatst in en verwijderd uit het retentiemechanisme. De vakpersoon leest in de beschrijving, onder andere in randnummers [0022] en [0041] van de beschrijving, dat het vergrendeloppervlak van de eindplug daarbij samenwerkt met een tegenoppervlak in het retentiemechanisme volgens het octrooi:

*[0022] Such a retention mechanism ensures that the interaction between the end plug, as described above, and the retention mechanism itself allows easier insertion and removal of the end plug or a roll of material.*

en:

*[0041] The interaction of the end plug 5 with the retention mechanism 1 will become more apparent in the description of the following Figures 6 to 32. In short the locking surface 90 interacts with the respective sliding surfaces of the guide rails and interacts with a locking member in order to lock the end plug 5 in its end position 250. The counter surface 82 is in contact with the guiding bracket 30 and interacts with the end section 310 of the guiding bracket 30. In the end position 250, the locking force of the end plug 5 in the retention mechanism 1 is, due to the specific geometry of the retention mechanism 1 in interaction with the bearing member of the end plug in the range of 15N to 19N.*

5.9. De vakpersoon zal uit de beschrijving in randnummers [0041] en [0082] tot en met [0086] en de figuren 30 tot en met 32 ook begrijpen dat het bij de uitvinding aankomt op de vergrendeling die ontstaat als de eindplug bij het plaatsen in het retentiemechanisme een veermechanisme (30) op spanning zet en die eindplug voorbij de helling van *protrusion* (220) in een eindpositie wordt bewogen, waardoor het vergrendeloppervlak van de eindplug achter een uitstulping valt en met de veer voor vergrendeling zorgt.

5.10. Tot slot leest de vakpersoon, onder andere in randnummers [0058] en [0079] van de beschrijving, dat de maatvoering van eindplug (5) en retentiemechanisme (1) uit het octrooi over en weer op elkaar afgestemd moeten zijn:

*"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."*

en:

*"At the entrance section 22 of the insertion slot 20, a prevention section comprising a first prevention member 280 and a second prevention member 282 is situated. The prevention members 280, 282 are formed such that only a end plug 5 with a bearing pin 80 of the correct dimensions can be inserted into the insertion slot 20."*

5.11. Uit dit alles zal deze vakpersoon begrijpen dat de eindplug van het octrooi geschikt moet zijn voor plaatsing in het eveneens in EP 479 geopenbaarde retentiemechanisme. De vakpersoon zal kenmerk 1.4b niet zo opvatten dat de eindplug geschikt moet zijn voor toepassing in alle retentiemechanismen uit de stand van de techniek, omdat hij of zij zal inzien dat de eindplug volgens het octrooi geen kenmerken heeft waarmee die in ieder retentiemechanisme uit de stand van de techniek een vergrendeling in een eindstand tot stand kan brengen.

#### Nieuwheid

5.12. Ten aanzien van de eerste pijler van het nietigheidsbetoog (EP 479 is niet nieuw), stelt MTS dat EP 479 wordt geanticipeerd door twee verschillende documenten uit de stand van de techniek, te weten Inana en DeLuca.

#### *Inana*

5.13. Volgens MTS openbaren de twee verschillende einddoppen die in Inana worden beschreven, beide direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van het octrooi.

5.14. Dit betoog gaat in ieder geval niet op voor de in figuur 3B weergegeven eindplug 24, die in de figuren 4A en 4B van Inana aan de rechterkant in de rol is geplaatst. Tussen partijen is niet in geschil dat die eindplug niet kenmerk 1.4b openbaart. Het door MTS in die eindplug aangewezen vergrendeloppervlak heeft namelijk geen hellingshoek binnen het in conclusie 1 geclaimde bereik van 117° tot 141°, maar een hellingshoek van 110°. De stelling van MTS dat eindplug 24 desondanks nieuwheidsschadelijk is voor conclusie 1 omdat de hellingshoek binnen dit bereik geen technische maatregel is dan wel een '*unusual parameter*' betreft, kan niet slagen. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 5.6 tot en met 5.11 is overwogen. Uit de beschrijving van het octrooi, onder meer uit paragrafen

---

[0051] en [0052], volgt voor de vakpersoon duidelijk dat en op welke wijze het vergrendeloppervlak met een hellingshoek in het geclaimde bereik bij het inbrengen en vergrendelen samenwerkt met het retentiemechanisme.

5.15. Ook de in Inana geopenbaarde eindplug 23 is niet nieuwheidsschadelijk. MTS wijst bij deze eindplug op schacht (*shaft*) 43. Schacht 43 bestaat (tot aan de '*substantially conical-shaped guide part 54*') uit (van buiten naar vernoemde *guide part* toe) een ronde, holle dop, die is geplaatst tegen een vierkant deel (met afgeronde hoeken), welke deel weer grenst aan *positional* groef 43a, zoals te zien is in figuur 3A. Zoals volgt uit de beschrijving van Inana en ook op te maken is uit de figuren 1, 4A en 4B, wordt schacht 43 op de plaats van groef 43a (van boven naar beneden) in sleuf 21a van het retentiemechanisme geschoven/geduwd, waardoor de rol op zijn plek wordt gebracht.

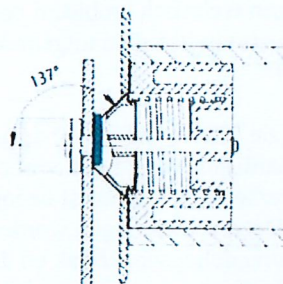
5.16. Voor zover MTS zich op het standpunt stelt dat schacht 43 een lagerpen is/omvat als bedoeld in kenmerk 1.4a van het octrooi, geldt het volgende. Partijen zijn het er over eens dat de term lagerpen voor de vakpersoon het vermogen om te dragen impliceert, althans Essity stelt dat en MTS bestrijdt dat niet, en dat komt ook overeen met de letterlijke vertaling van het woord *bearing* (dragen). MTS stelt zich op het standpunt dat schacht 43 dat vermogen heeft, omdat 'de schacht via de as in het draagorgaan 21 van het retentiemechanisme steunt'. Dat schacht 43 met de groef (in sleuf 21a van het retentiemechanisme wordt geschoven en) steunt op (een rand van) onderdeel 21, brengt echter niet zonder meer mee dat de vakpersoon er (ook) het vermogen om (de papierrol) te dragen aan zal toedichten en het daarmee als een lagerpen zal beschouwen. Dat komt omdat de vakpersoon die Inana bekijkt, zal zien dat schacht 43 daarin samenwerkt met *metallic rotary shaft 46*. *Shaft 46* is "*inserted into the fitting parts 41 and 42 and the shafts 43 and 44*" op de wijze zoals te zien is in figuren 4A en 4B (en in figuur 1 voor het uiteinde dat zich in de binnenkant van de papierrol bevindt). In deze figuren is duidelijk zichtbaar dat *shaft 46* in wezen de kern vormt van de holte van het deel van schacht 43 waar zich de groef bevindt en schacht 43 dus in draagorgaan 21 steunt. Hieruit zou de vakpersoon kunnen opmaken dat schacht 43 in elk geval niet zonder *rotary shaft 46* de dragende rol kan vervullen.

5.17. En voor zover de vakpersoon aan schacht 43 al het vermogen om te dragen zou toedichten, bijvoorbeeld omdat in de beschrijving van Inana (in kolom 4, r. 9-10) is opgenomen: '*Each rotary shaft 46 and 47 rotates together with the fitting parts 41 and 42, and each shaft 43 and 44 rotatably supports the rotary shafts 46 and 47 respectively.*', bevat het deel van schacht 43 dat dan draagt geen (althans niet kenbaar) naar het opneemgedeelte gekeerd oppervlak. Het gaat dan hooguit om het stukje van schacht 43 dat in sleuf 21a van het retentiemechanisme steunt, oftewel groef 43a. Gesteld noch gebleken is immers dat de dop en het vierkante deel van schacht 43 (buiten het retentiemechanisme) enige dragende functie vervullen. Volgens Inana heeft dat steunende/dragende gedeelte van de schacht maar één – in het retentiemechanisme passende – diameter (namelijk  $d_1$ , de diameter van *shaft 43* volgens het onder rov. **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** opgenomen eerste citaat uit Inana). Dat steunende/dragende gedeelte beschikt aldus niet over een naar het opneemgedeelte (*fitting part 41*) gekeerd tegenoppervlak.

5.18. Hieruit volgt dat schacht 43 geen directe en ondubbelzinnige anticipatie vormt van kenmerk 1.4a dat de lagerpen een naar het opneemgedeelte gekeerd tegenoppervlak heeft.

5.19. Daarnaast openbaart eindplug 23 van Inana geen vergrendeloppervlak waarvan een gedeelte een hellingshoek heeft van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$ . Voor zover Inana in figuur 3A al een

vergrendeloppervlak bevat, betreft dit de loodrecht op de draaiingsas van de eindplug gepositioneerde platte kant van de conus, die door Essity in een tekening blauw is gemarkeerd als volgt:

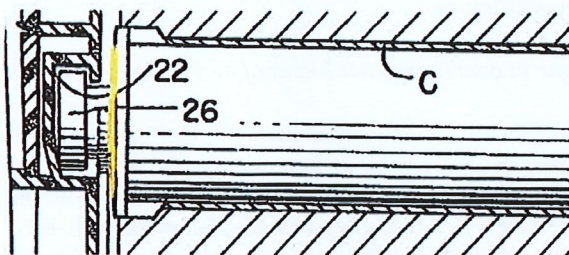


De schuine zijden van deze conus hebben geen vergrendelende functie, aangezien die zijden het draagorgaan 21 niet raken, zodat niet valt in te zien dat en hoe zij in de ogen van de gemiddelde vakpersoon een onderdeel kunnen vormen van een 'vergrendeloppervlak'. Eindplug 23 van Inana openbaart dus evenmin een vergrendeloppervlak waarvan ten minste een gedeelte een hoek heeft ten opzichte van de langsas van de lagerpen in het bereik van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$ .

5.20. De slotsom is dus dat Inana niet nieuwheidsschadelijk is voor EP 479.

*DeLuca*

5.21. Ook DeLuca openbaart in figuur 2 niet direct en ondubbelzinnig een eindplug met een hellend vergrendelingsoppervlak. MTS wijst in dit verband op het door de rechtbank geel gemarkeerde oppervlak in de hieronder weergegeven uitvergroting van figuur 2:



5.22. Nog los van het feit dat dit oppervlak niet kenbaar voldoet aan het in conclusie 1.4b onder bescherming gestelde bereik van de hellingshoek van  $117^\circ$  tot  $141^\circ$ , lijkt deze figuur eerder een vlak te openbaren dat loodrecht op de as van de eindplug staat, waarbij de tekenaar heeft bedoeld diepte weer te geven. Die bedoeling blijkt uit de door middel van strepen gecreëerde schaduwwerking op andere onderdelen van de eindplug. Ook DeLuca is derhalve niet nieuwheidsschadelijk voor het octrooi, omdat het niet direct en ondubbelzinnig kenmerk 1.4b openbaart.

---

Inventiviteit

5.23. MTS baseert haar stelling dat EP 479 niet inventief is, op Inana, DeLuca in combinatie met Inana en Granger in combinatie met Inana of de Panadayle-plug. De rechtbank zal eerst ingaan op de vraag of het octrooi een technisch probleem oplost of uitsluitend een alternatief biedt, om vervolgens de inventiviteitsaanval uitgaande van Granger en daarna de overige aanvallen te beoordelen.

5.24. Het octrooi beoogt volgens de beschrijving (zie [0003] en [0007]) de geleiding van een papierrol naar een eindpositie in een retentiemechanisme volgens het octrooi en de vergrendeling daarvan in dat retentiemechanisme te verbeteren. Daarnaast beoogt het (zie [0009]) vervorming van de eindplug te verminderen. Deze verbeteringen worden volgens het octrooi bereikt door de vorm van het hellende vergrendelingsoppervlak en de samenwerking daarvan met de vormgeving van de geleidingsrail en *slot* van het retentiemechanisme volgens het octrooi.

5.25. MTS betoogt dat EP 479 helemaal geen probleem oplost. Volgens MTS heeft Essity het probleem van een goed geleidend en vergrendelende eindplug zelf gecreëerd door een retentiemechanisme te ontwikkelen waar een eindplug volgens de stand van de techniek niet in past, met als enig doel de concurrentie door andere aanbieders van tissuerollen tegen te werken.

5.26. De in EP 479 geopenbaarde eindplug kan de beschreven verbeteringen alleen bereiken in synergie met het in het octrooi geopenbaarde retentiemechanisme. Dat staat er echter niet aan in de weg dat die effecten wel worden bereikt. De beschrijving van EP 479 maakt inzichtelijk hoe de geleiding en fixatie worden verbeterd, namelijk doordat het schuine oppervlak van de eindplug, als die wordt ingebracht in een retentiemechanisme volgens het octrooi, zorgt voor een geleidelijke opbouw van de spanning. De fixatie vindt daarbij plaats doordat het schuine vergrendeloppervlak in de eindpositie achter de *protrusion* valt, zoals hiervoor is beschreven.

*Inventief ten opzichte van Granger in combinatie met Inana of de Panadayle-plug?*

5.27. Tussen partijen is niet in geschil dat Granger aangemerkt kan worden als stand van de techniek die een geschikt uitgangspunt vormt bij de beoordeling van de inventiviteit volgens de *Problem and Solution Approach* (PSA). Ook staat tussen partijen vast dat het verschilmerk tussen Granger en EP 479 wordt gevormd door kenmerk 1.4b, het vergrendeloppervlak met een hellingshoek binnen het bereik van 117° tot 141° ten opzichte van de rotatie-as.

5.28. Het technisch effect van deze verschilmaatregel is dat de eindplug in samenwerking met een geschikt retentiemechanisme voor een betere geleiding van de plaatsing van een materiaalrol in het mechanisme zorgt en voor een verbeterde vergrendeling in een eindpositie. De rechtbank verwijst naar hetgeen zij hiervoor in 5.8 tot en met 5.11 heeft overwogen.

5.29. Het op te lossen probleem is, uitgaande van Granger, het vinden van een eindplug die in samenwerking met een retentiemechanisme tot een verbeterde geleiding en vergrendeling leidt.

---

5.30. De vakpersoon heeft, uitgaande van Granger geen enkele stimulans om de daarin geopenbaarde eindplug te combineren met Inana of de Panadayle-plug om tot een verbeterde geleiding en vergrendeling te komen door toepassing van een hellend vergrendeloppervlak. Granger wijst immers niet in de richting van een vergrendeloppervlak dat hellend is in plaats van 90° ten opzichte van de rotatie-as.

5.31. De vakpersoon zou, uitgaande van Granger, ook niet te rade gaan bij Inana voor een verbeterde geleiding en vergrendeling. Inana biedt een oplossing voor een geheel ander probleem. Inana heeft blijkens de *'Summary of the invention'* van die publicatie betrekking op een verbetering van een ontvangstmechanisme van een printer door het geschikt te maken voor de ontvangst van rollen printerpapier van verschillende breedte. De eindplug in Inana heeft als functie zich aan te passen aan de verschillende breedtes van het te ontvangen materiaal, in een houder van een printer met vaste afmetingen.

5.32. Inana leert de vakpersoon niets over een betere geleiding of vergrendeling van de eindplug, zodat de vakpersoon deze stand van de techniek niet zou combineren met Granger. De uitvinding vloeit daarom niet op voor de hand liggende wijze voort uit de combinatie van Granger met Inana.

5.33. De vakpersoon zou ook niet vanuit Granger in combinatie met de Panadayle-plug tot de uitvinding zijn gekomen. De voor de Panadayle-plug aangevraagde modelregistratie leert de vakman niets over geleiding en/of vergrendeling van die plug. Bij gebreke van enige technische leer in die publicatie, zal de vakpersoon de lichte hellingshoek aan een kant van de lagerpen in de Panadayle-plug enkel aanzien voor een *spacer* die voorkomt dat de plug bij het draaien wrijving veroorzaakt. Ook deze combinatie leidt de vakpersoon dus niet naar de uitvinding.

#### *Inventief ten opzichte van DeLuca?*

5.34. Het voorgaande geldt ook uitgaande van DeLuca en de algemene vakkennis. DeLuca heeft geen vergrendeloppervlak met een andere hellingshoek dan 90 graden op de draaiingsas. Dit document bevat ook geen enkele aanwijzing of technische leer voor de vakpersoon, waarmee deze tot de uitvinding zou komen. Ook vanuit DeLuca is de uitvinding dus inventief.

#### *Inventief ten opzichte van Inana?*

5.35. Voor zover Inana eveneens als een geschikt uitgangspunt kan worden genomen voor de beoordeling van inventiviteit volgens de PSA, staat die publicatie ook niet in de weg aan inventiviteit van het octrooi.

5.36. Inana beoogt, zoals hiervoor is overwogen, een verbetering van een printer door die geschikt te maken voor de ontvangst van rollen printerpapier van verschillende breedte. De eindplug in Inana heeft als functie zich aan te passen aan verschillende breedtes van het te ontvangen materiaal, in een houder van een printer met vaste afmetingen. Inana openbaart over de conus (*guide part 54* in Inana) wel (in kolom 4, r. 41-44): *'When the wide recording sheet roll 12 is mounted, the guide part 54 is pressed by the support member 21 to shift the shaft 43 to the second position and to guide the groove 43a to the slit 21a.'* De vakpersoon zal daaruit op kunnen maken dat het hellende oppervlak van de conus bijdraagt aan de geleiding van de eindpluggen van de papierrol naar de juiste positie om in het

---

ontvangstmechanisme te passen bij de bredere papierrol. De schuine zijden van de conus in Inana hebben echter geen vergrendelende functie. Het vergrendelmechanisme in Inana werkt geheel anders, met een buigarm (*pressing arm 29*) die in een open en een dichte positie kan worden bewogen. De vakpersoon zou, uitgaande van Inana en de algemene vakkennis, daarom nooit bij EP 479 uitkomen.

5.37. Uit het voorgaande volgt dat (het Nederlandse deel van) EP 479 inventief is ten opzichte van de stand van de techniek.

#### *Slotsom in reconventie*

5.38. De vordering in reconventie tot vernietiging van het Nederlandse deel van EP 478 is, gelet op het voorgaande, niet toewijsbaar.

5.39. MTS zal, als de in reconventie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten. De rechtbank merkt de zaak in reconventie aan als een inbreukverweer waarvoor een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv geldt. De begroting van de kosten volgt hierna in onderdeel 8 van dit vonnis.

## **6. De beoordeling van de hoofdzaak in conventie**

### *Inbreuk op EP 479*

6.1. Tussen partijen is in geschil of de hellingshoek van het vergrendeloppervlak van de Producten onder het bereik van conclusie 1 valt (een hellingshoek van 117° tot 141° ten opzichte van de rotatie-as). Essity heeft ter onderbouwing van de stelling dat de Producten inbreuk maken op het octrooi de Cascade-rapporten overgelegd. Cascade heeft vier eindpluggen gemeten die onderdeel vormen van de Producten. De Cascade-rapporten laten de volgende meetresultaten zien van de gemeten hellingshoeken (bij de laatste twee pluggen is de hellingshoek niet bij de hele omtrek gelijk, zodat er twee resultaten zijn gemeten):

*A: 118,5/118,5*

*B: 119,4/119,5*

*C: 118,9/119,6 en 119,3/119,4*

*D: 119,4/119,6 en 117,4/121,2.*

Uit deze meetresultaten volgt dat de hellingshoek van de gemeten eindpluggen binnen het bereik van conclusie 1 vallen: de hellingshoek bedraagt meer dan 117° en minder dan 141°.

6.2. MTS bestrijdt dat de eindpluggen van de Producten een vergrendeloppervlak met een hellingshoek van 117° tot 141° ten opzichte van de rotatie-as hebben. Zij wijst op de meetgegevens in het SGS-rapport. SGS heeft drie pluggen gemeten. Bij één plug is sprake van hellingshoeken van 118,8° en 118,9° aan de linker en rechterzijde, bij één plug is sprake van een hellingshoek van 117 graden aan de linkerzijde en 116,7 graden aan de rechterzijde en bij één plug is sprake van hellingshoeken van 116,6 en 116,8 graden.

6.3. Nog daargelaten dat ook SGS onder de Producten eindpluggen heeft aangetroffen met hellingshoeken groter dan 117 graden, is de rechtbank met Essity van oordeel dat het conclusiekenmerk 117° zo uitgelegd moet worden, dat dit ook waarden omvat die naar boven afgerond 117° zijn. In conclusie 1 wordt de hellingshoek gedefinieerd aan de hand van gehele getallen (117° en 141°). In conclusie 3 wordt bij een voorkeursuitvoeringsvorm,



---

waarin de hellingshoek 121,1° dient te zijn, juist wel gebruik gemaakt van een decimaal. De gemiddelde vakpersoon zal 117° daarom opvatten als afgerond 117°. Als de vakpersoon dat al niet doet omdat er geen decimalen in conclusie 1 zijn vermeld (117,0°), zal hij of zij dat in het licht van conclusie 3 zeker doen. Alle door SGS gemeten waarden vallen daarmee binnen het in conclusie 1 van EP 479 onder bescherming gestelde bereik. Om die reden vormt het SGS-rapport een onvoldoende betwisting van de meetresultaten in het Cascade-rapport. Dat het Cascade-rapport onbetrouwbaar is heeft MTS ook niet met andere feiten onderbouwd.

6.4. MTS heeft niet bestreden dat de eindpluggen van de Producten beantwoorden aan de overige kenmerken van conclusie 1.

6.5. Het verweer van MTS dat de eindplug van de Producten een niet-inventieve variant is op de stand van de techniek slaagt ook niet. Zoals in reconventie is overwogen, draagt juist het hellende vergrendeloppervlak bij aan de inventiviteit van EP 479 ten opzichte van de stand van de techniek.

6.6. De slotsom is dus dat de Producten onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP 479 vallen. Essity heeft aangevoerd dat de Producten daarnaast inbreuk maken op de van conclusie 1 afhankelijke conclusies 4, 5, 6, 7 en 10 tot en met 20. MTS heeft niet bestreden dat de Producten ook onder de conclusies 4, 5, 6, 7, 10 tot en met 17, 19 en 20 van EP 479 vallen. Essity heeft haar stelling dat MTS inbreuk maakt op conclusie 18 niet nader gemotiveerd, nadat MTS het verweer voerde dat de Producten niet aan het kenmerk voldoen dat de lagerpen een afkanting heeft volgens die conclusie. Uit de dagvaarding blijkt bovendien niet duidelijk welk onderdeel van de eindpluggen van de Producten door Essity worden aangemerkt als de afkanting volgens conclusie 18. Van inbreuk op die conclusie is daarom geen sprake.

#### *Inbreukverbod in de hoofdzaak*

6.7. MTS biedt de Producten onder andere via haar website aan. Zij ontkent ook niet dat zij de Producten heeft verhandeld in Nederland. Essity heeft er op gewezen dat de Producten zijn aangeboden door Hygiënepapier.nl B.V. MTS heeft derhalve voorbehouden handelingen in Nederland verricht. Een stakingsgebod is daarmee voor Nederland op zijn plaats.

6.8. Het inbreukverbod zal gelden voor de Producten zoals beschreven in 2.10 en 2.11, ongeacht welk productnummer zij inmiddels hebben gekregen. Anderzijds vallen MTS producten met een vormgeving die niet onder de conclusies valt, maar die (tegenwoordig) het productnummer 120677 of 120066 hebben, uitdrukkelijk niet onder het verbod. Een verbod op 'betrokkenheid bij' inbreuk zal niet worden toegewezen, daar een dergelijk vaag verbod tot executieproblemen kan leiden. Artikel 53 ROW bepaalt welke handelingen aan de octrooihouder zijn voorbehouden en 'betrokkenheid bij' voorbehouden handelingen wordt daar niet genoemd. Dat Essity op andere gronden recht heeft dit te verbieden is onvoldoende gesteld of gebleken.

6.9. MTS heeft subsidiair verzocht een verbod pas vier (4) weken na betekening in te laten gaan, om haar bedrijfsvoering aan te kunnen passen. Zij heeft verder niet inzichtelijk gemaakt waarom een dergelijk lange termijn nodig is om de inbreuk te kunnen staken, terwijl een zo lange termijn het risico van 'dumping' van de voorraad kan vergroten.

---

Bovendien heeft MTS ter zitting zelf verklaard dat zij de Producten inmiddels niet meer zou maken. Om al deze redenen zal een termijn van twee dagen worden gehanteerd.

6.10. Aan het inbreukverbod zal een dwangsom worden verbonden, met de hoogte en het maximum als in het dictum bepaald.

#### *Nevenvorderingen*

6.11. Essity heeft haar nevenvorderingen niet beperkt tot de inbreuk op EP 479 (NL), maar in zijn algemeenheid voor alle nationale delen van EP 479 gevraagd. Op grond van artikel 24 lid 4 Brussel I bis-Vo en de hiervoor in 4.4 genoemde jurisprudentie, kan de rechtbank voor de buitenlandse delen van EP 479 echter alleen voorlopige en bewarende maatregelen treffen zolang de buitenlandse rechter niet heeft geoordeeld over de geldigheid van het betreffende nationale deel van EP 479. Essity heeft niet gemotiveerd waarom haar nevenvorderingen aangemerkt kunnen worden als voorlopige en bewarende maatregelen in de zin van die verordening. De gevorderde schadevergoeding is in ieder geval geen voorlopige of bewarende maatregel. Ten aanzien van opgave van gegevens met een bedrijfsvertrouwelijk karakter, vernietiging van de Producten en gegevensverstrekking ten behoeve van de begroting van schadevergoeding, spreekt dat ook niet vanzelf. Essity heeft deze maatregelen ook niet als provisionele voorziening gevorderd. Bij deze stand van zaken zal de rechtbank in dit vonnis de nevenvorderingen alleen beoordelen voor zover zij betrekking hebben op de inbreuk op EP 479 (NL) en de beoordeling daarvan voor de buitenlandse delen aanhouden.

6.12. Essity vordert een bevel tot vernietiging van de bij MTS en haar afnemers aanwezige voorraad Producten. De rechtbank kan niet vaststellen dat MTS de Producten al lang niet meer verhandelt en/of daarvoor in voorraad heeft. MTS heeft dat ter zitting gesteld, maar niet nader onderbouwd. Essity heeft er vervolgens op gewezen dat de Producten ten tijde van de zitting nog op de website [www.europroducts.nl](http://www.europroducts.nl) werden aangeboden. Onder deze omstandigheden heeft Essity nog belang bij de door haar gevorderde vernietiging van de Producten. Aan toewijzing van een bevel tot vernietiging staat niet in de weg dat MTS de Producten nog mag verkopen in landen waar EP 479 niet van kracht is. Als de voorraad van de Producten zich in Nederland bevindt, vormt de export daarvan immers ook een inbreukmakende handeling. Het bevel tot vernietiging is toewijsbaar voor zover het proportioneel is. Essity heeft erkend dat vernietiging van de eindpluggen voldoende is om toekomstige inbreuk met de voorradige Producten te voorkomen. Het is niet nodig dat de complete Producten, inclusief het tissue materiaal, worden vernietigd. Indien de inbreuk definitief beëindigd kan worden met een andere wijze van recycling van de eindstoppen, volstaat die wijze van onbruikbaar maken naar het oordeel van de rechtbank. Voor de vernietiging, althans recycling, acht de rechtbank een termijn van zes weken redelijk.

6.13. Op dezelfde gronden is ook een recall van de Producten gerechtvaardigd. Een recall dient plaats te vinden van alle Producten waarmee inbreuk op EP 479 (NL) is gemaakt en die nog in voorraad zijn bij klanten van MTS. Opgave van klanten waaraan de Producten alleen zijn aangeboden zonder dat dit tot een levering heeft geleid, of opgave van anderszins potentiële klanten, wordt niet toegewezen omdat Essity geen belang heeft bij een recall als er geen Producten zijn verkocht en geleverd. Voor de recall acht de rechtbank een termijn van vier weken proportioneel.

---

6.14. Essity vordert daarnaast een bevel tot opgave van klanten die de Producten hebben gekocht, geleverd en/of aangeboden hebben gekregen. Artikel 70 lid 10 ROW biedt daarvoor de grondslag. De wet voorziet daarmee in een mogelijkheid om – mits proportioneel – te bevelen dat informatie aan de octrooihouder opgegeven wordt die in de regel bedrijfsvertrouwelijk zal zijn. Daarmee kan verdere inbreuk door afnemers voorkomen worden. Anders dan MTS meent, betekent het enkele feit dat de gegevens over haar afnemers bedrijfsgeheimen zijn dan ook niet, dat ze niet verplicht kan worden om daarvan opgave te doen.

6.15. In het onderhavige geval heeft MTS onvoldoende gemotiveerd dat de gevraagde opgave niet proportioneel is en/of in strijd is met het mededingingsrecht. Met die opgave kan Essity nagaan of de recall volledig is uitgevoerd en zonodig handhavende maatregelen treffen jegens afnemers van MTS. De suggestie van MTS om alleen de advocaat van Essity inzage in deze gegevens te geven, is in strijd met het recht van Essity om toegang te hebben tot de informatie over de inbreuk op haar octrooirecht die van belang is voor de handhaving. De rechtbank zal de opgave dan ook toewijzen. De opgave heeft, net als de recall, betrekking op klanten aan wie de Producten zijn verkocht en/of geleverd door inbreuk te maken op EP 479 (NL). Opgave van klanten waaraan de Producten alleen zijn aangeboden zonder dat dit tot een koop met levering heeft geleid, of opgave van anderszins potentiële klanten, wordt niet toegewezen op dezelfde gronden als overwogen ten aanzien van de recall. De door MTS gevraagde termijn van vier weken voor het doen van de opgave acht de rechtbank redelijk.

6.16. Het is aannemelijk dat Essity schade heeft geleden door de inbreuk die MTS heeft gemaakt op EP 479 (NL). MTS behoorde redelijkerwijs te weten dat de Producten onder de beschermingsomvang van EP 479 (NL) vallen. MTS en Essity hebben eind 2011, begin 2012 al een geschil gehad waarover een kort geding is gevoerd. Daarbij is door Essity een beroep gedaan op een ander octrooi dat de prioriteit inroept van de aanvraag die heeft geleid tot EP 479. MTS moet om die reden bekend verondersteld worden met EP 479 vanaf begin 2012. MTS is dan ook aansprakelijk voor de vergoeding van mogelijke schade van Essity door de handelingen waarmee inbreuk is gemaakt op EP 479 (NL). De door Essity gevorderde veroordeling tot schadevergoeding, te begroten in een schadestaatprocedure, is daarom toewijsbaar. In die schadestaatprocedure kan ook wettelijke rente als vertragingsschade gevorderd en begroot worden.

6.17. Essity is gerechtigd om winstafracht van MTS te vorderen naast of, voor zover de schade bestaat uit gedeelde winst, in plaats van schadevergoeding. In de omstandigheden van dit geval is er naar het oordeel van de rechtbank aanleiding om de gevorderde winstafracht toe te wijzen. In de eerste plaats omdat partijen als professionele concurrenten op de Nederlandse markt voor tissuepapier opereren. Bovendien mag MTS na een geschil met Essity over andere eindpluggen in 2011/2012, geacht worden Essity's octrooi EP 479, dat destijds al van kracht was, ook in het vizier te hebben gehad. Het feit dat de winst van MTS is gebaseerd op het hele product waarvan de eindplug slechts een onderdeel is, brengt niet mee dat afdracht van de gehele winst disproportioneel is. MTS heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat een eindplug volgens het octrooi slechts beperkt van invloed is op de winstgevendheid van de Producten.

6.18. MTS heeft verzocht de wettelijke rente over de winstafracht slechts te berekenen vanaf de datum van dagvaarding. De rechtbank wijst dat verzoek van de hand. De wettelijke rente over de winstafracht is opeisbaar vanaf het moment waarop die winst is gerealiseerd,

---

omdat deze verplichting voortvloeit uit de inbreuk. Dat is een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:83 aanhef en sub b BW, waarvoor het verzuim direct intreedt.

6.19. Essity heeft ook belang bij de gevorderde opgave van gegevens over omzet, prijzen en winst voor de begroting van haar schade. Hetgeen hiervoor in 6.14 en 6.15 is overwogen over bedrijfsvertrouwelijke gegevens, is van overeenkomstige toepassing bij deze opgave. De opgave zal worden beperkt tot Nederland, op dezelfde gronden als hiervoor overwogen in 7.36.11. De opgave is toewijsbaar vanaf 1 januari 2019. Essity heeft in deze procedure aangetoond dat de Producten voor het eerst in 2019 zijn aangeboden in productfolders. Zoals hiervoor al overwogen moest MTS zich op dat moment al bewust zijn van de beschermingsomvang van EP 479. De rechtbank zal voor de opgave een termijn van twee maanden bepalen.

6.20. Nu er sprake is van inbreukmakend handelen gedurende een langere periode en de Producten ten tijde van de zitting in deze zaak nog door een afnemer van MTS werden aangeboden, brengt een afweging van de belangen mee dat de veroordelingen en bevelen in de hoofdzaak in conventie uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

6.21. Ook aan de nevenvorderingen zal een dwangsom worden verbonden, met een maximum, zoals in het dictum bepaald.

#### *Aanhouding beoordeling buitenlandse delen EP 479*

6.22. De rechtbank houdt de beslissingen over de vorderingen in de hoofdzaak aan, voor zover die betrekking hebben op de gestelde inbreuk op buitenlandse delen van EP 479. De meest gerede partij kan de zaak op de rol brengen voor voortprocederen zodra de door een van partijen uit te lokken definitieve beslissingen van de bevoegde buitenlandse rechters bekend zijn, of zodra vast staat dat Essity haar octrooi in het betreffende land niet langer verdedigt of MTS de geldigheid daarvan niet langer betwist.

### **7. Het incident tot verkrijging van een provisionele voorziening**

7.1. Omdat in deze zaak nog geen eindvonnis kan worden gewezen ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 479, komt de rechtbank toe aan de beoordeling van het provisioneel gevorderde inbreukverbod op die delen van het octrooi.

7.2. De rechtbank is voorshands van oordeel dat er geen sprake is van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de respectieve nationale delen van EP 479 door de bevoegde buitenlandse rechters nietig worden verklaard, op dezelfde gronden als hiervoor onder 5 in reconventie is overwogen.

7.3. Naar voorlopig oordeel dreigt MTS ook inbreuk te maken op EP 479 in de andere landen waar het octrooi van kracht is. In perspublicaties heeft MTS verklaard dat zij exporteert naar 27 landen en in een aantal specifiek genoemde landen klanten heeft of van plan is daar actief klanten te werven. Daaronder bevinden zich volgens deze perspublicaties de volgende landen waar EP 479 van kracht is: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Omdat MTS in deze landen al klanten heeft of actief de markt wil betreden terwijl niet bekend is welke landen de overige 27 landen zijn, is er voorshands voldoende dreiging dat MTS de Producten ook in alle andere landen waar EP 479 van

---

kracht is verkoopt, zal gaan verkopen en/of daartoe aanbiedt en in voorraad heeft. Een belangenafweging brengt daarom mee dat een provisioneel inbreukverbod ook gerechtvaardigd is voor de landen buiten Nederland waar EP 479 van kracht is. Aan de vereiste proportionaliteit van de maatregel is voldaan, al omdat MTS zelf heeft verklaard dat zij de verhandeling van de Producten heeft gestaakt. Spoedeisendheid (zoals vereist voor een verbod in kort geding) is daarbij niet vereist en bovendien, gelet op de hiervoor bedoelde dreiging van inbreuk, aanwezig.

7.4. Ook naar het toepasselijke recht van de andere landen waar EP 479 van kracht is, vallen de Producten onder de beschermingsomvang van EP 479, vormt de verhandeling van de Producten een voorbehouden handeling en is een provisioneel inbreukverbod bij inbreuk een gerechtvaardigde handhavings-maatregel. Artikel 69 EOV<sup>9</sup> en het bijbehorende Protocol geven een geharmoniseerde regeling voor de beschermingsomvang van een octrooi. Artikel 28 van het TRIPs-Verdrag<sup>10</sup> schrijft voor dat de octrooihouder derden moet kunnen beletten inbreuk te maken op zijn octrooi in de verdragsluitende landen. Het TRIPs-Verdrag schrijft in artikel 50 ook voor dat de octrooihouder voorlopige maatregelen moet kunnen nemen om zijn recht te handhaven. De handhaving van een octrooi is voor de landen van de Europese Unie voorts geharmoniseerd door de Handhavingsrichtlijn<sup>11</sup>. Deze richtlijn schrijft voor dat handhavingsmaatregelen proportioneel moeten zijn. Dat er – bijvoorbeeld – in Duitsland een veel strengere proportionaliteitstoets zou gelden dan in Nederland is, gelet op de met deze richtlijn beoogde harmonisatie, niet aannemelijk. Het verweer van MTS dat Essity onvoldoende heeft gesteld dat zij onder het toepasselijke recht van de verschillende landen ook recht heeft op toewijzing van de provisionele voorziening, slaagt daarom niet.

7.5. Het provisioneel gevorderde inbreukverbod voor de loop van dit geding is derhalve toewijsbaar. Vanzelfsprekend geldt het verbod alleen voor die landen waar EP 479 nog steeds van kracht is. Hetgeen is overwogen in 6.8 tot en met 6.10, is daarbij van overeenkomstige toepassing.

## **8. De proceskosten in conventie, reconventie en de incidenten**

8.1. MTS zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in conventie (hoofdzaak en incidenten) en reconventie worden veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn te begroten volgens artikel 1019h Rv. Partijen hebben afgesproken dat de proceskosten in conventie (hoofdzaak en incidenten) en reconventie samen € 100.000,- bedragen, zodat daarvan wordt uitgegaan. De kosten aan de zijde van Essity worden daarom vastgesteld op een totaal van € 100.667,- (€ 100.000,- + € 667,- griffierecht), te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente. Nu het bevoegdheidsincident, de provisionele voorziening en de procedure in reconventie volledig samenhangen met de vordering en het verweer in de hoofdzaak in conventie, zullen de proceskosten volledig worden toegerekend aan de procedure in de hoofdzaak in conventie, waarbij de kosten in reconventie en in de incidenten op nihil worden begroot.

<sup>9</sup> Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag).

<sup>10</sup> Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

<sup>11</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

---

**9. De beslissing**

De rechtbank

**in conventie**

**in het bevoegdheidsincident**

- 9.1. wijst de vordering af;
- 9.2. veroordeelt MTS in de kosten van het incident, aan de zijde van Essity begroot op nihil;

**in het incident tot het treffen van een provisionele voorziening**

- 9.3. verbiedt MTS met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis en voor de duur van dit geding, directe en/of indirecte inbreuk te maken op conclusie 1, 4, 5, 6, 7, 10 tot en met 17, 19 en/of 20 van een van de buitenlandse delen van EP 479;
- 9.4. bepaalt dat MTS een dwangsom verbeurt van € 25.000,- per overtreding van het onder 9.3 bedoelde verbod dan wel, ter keuze van Essity, een dwangsom verbeurt van € 100,- per individueel Product waarmee het verbod wordt overtreden of € 10.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, waarop het verbod niet volledig wordt nageleefd, met een maximum van € 100.000,-;
- 9.5. verklaart het in 9.3 gegeven verbod en het in 9.4 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;
- 9.6. veroordeelt MTS in de kosten van het incident, aan de zijde van Essity begroot op nihil;
- 9.7. wijst het in dit incident meer of anders gevorderde af;

**in de hoofdzaak**

- 9.8. verbiedt MTS met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis directe en/of indirecte inbreuk te maken op conclusie 1, 4, 5, 6, 7, 10 tot en met 17, 19 en/of 20 van EP 479 (NL);
- 9.9. beveelt MTS om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Essity een schriftelijk overzicht te verstrekken van al haar klanten (exclusief individuele eindgebruikers) aan wie MTS in of vanuit Nederland de Producten heeft geleverd;
- 9.10. beveelt MTS om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de klanten bedoeld in 9.9 een aangetekende brief te sturen met uitsluitend de navolgende inhoud, in een voor de ontvanger begrijpelijke taal, en zonder bijschrift:

*“Wij zijn verplicht u te informeren dat de Rechtbank Den Haag bij vonnis van 13 maart 2024 heeft beslist dat de door ons op de markt gebrachte handdoeken op rol met productnummers 120677 en 120066 die u tot en met [datum laatste levering van de Producten] door ons geleverd hebt gekregen, inbreuk maken op Europees*

---

*octrooi EP 1 795 479 B1 van Essity Hygiene and Health AB, en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om deze producten niet langer aan te bieden (op uw website, in brochures e.d.) en alle exemplaren van deze producten die u nog in voorraad hebt, aan ons te retourneren. We zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.*

*[te ondertekenen met de naam en handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger van MTS]*”

met gelijktijdige verzending van kopieën van alle brieven aan Essity;

9.11. beveelt MTS om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de eindpluggen van de Producten die nog in voorraad zijn, alsmede de eindpluggen van de teruggezonden Producten (binnen twee weken na ontvangst daarvan) en alle brochures en andere promotiemiddelen voor de Producten te vernietigen of zodanig te recyclen dat deze niet langer inbreuk maken op EP 479, en eiseres binnen drie weken daarna deugdelijk bewijs te verschaffen dat die vernietiging of recycling volledig en tijdig heeft plaatsgevonden;

9.12. beveelt MTS binnen twee maanden na betekening van dit vonnis de volgende informatie te verstrekken, voor zover het voorbehouden handelingen betreft in Nederland op of na 1 januari 2019:

- (i) de exacte datum waarop MTS de Producten voor het eerst heeft gekocht en/of geleverd en/of geproduceerd en verkocht;
- (ii) de hoeveelheid en de aankoopprijs van de Producten die aan MTS zijn geleverd, onderbouwd door middel van relevante documenten, inclusief facturen;
- (iii) de hoeveelheid en verkoopprijs van de verkochte of anderszins geleverde Producten, onderbouwd door middel van relevante documenten, inclusief facturen;
- (iv) de hoeveelheid Producten die nog op voorraad was ten tijde van betekening van dit vonnis, onderbouwd door middel van relevant bewijs;
- (v) de omzet behaald met de verkoop van de Producten, evenals de directe variabele kosten en belastingen in verband met de aankoop en verkoop van de Producten;

9.13. bepaalt dat MTS een dwangsom verbeurt van € 25.000,- per overtreding van het onder 9.8 bedoelde verbod en voor iedere (gehele c.q. deugdelijke) niet-nakoming van een van de hierboven in 9.9 tot en met 9.12 beschreven bevelen dan wel, ter keuze van Essity, een dwangsom verbeurt van € 100,- per individueel Product waarmee het verbod wordt overtreden of € 10.000,- per dag, een gedeelte van een dag voor een hele gerekend, waarop het verbod of de bevelen niet volledig worden nageleefd, waarbij geldt dat de dwangsommen verschuldigd zijn per niet (geheel en deugdelijk) nagekomen verbod of bevel, met een gezamenlijk maximum van € 500.000,-;

9.14. veroordeelt MTS tot vergoeding van de schade die Essity heeft geleden en in de toekomst zal lijden als gevolg van de inbreuken op EP 479 in Nederland, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, naar keuze van Essity, afdracht

---

van de door MTS genoten winst als gevolg van de inbreukmakende handelingen, in overeenstemming met het onder 9.12 bedoelde overzicht, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de datum van de inbreukmakende handelingen waarmee de winst is gemaakt, tot de dag van algehele voldoening;

9.15. veroordeelt MTS in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Essity vastgesteld op € 100.667,-, te voldoen binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag van de datum van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening;

9.16. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

9.17. houdt de beslissing op de vorderingen aan voor zover die de buitenlandse delen van EP 479 betreffen. De meest gereede partij kan de zaak op de continuatierol plaatsen voor voortprocederen na het in 6.22 beschreven moment;

**in reconventie**

9.18. wijst de vordering af;

9.19. veroordeelt MTS in de kosten van de procedure in reconventie, aan de zijde van Essity begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. M. Knijff en mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2024.