

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/441867 / KG ZA 13-464

Vonnis in kort geding van 25 juli 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **VERENIGDE BEDRIJVEN NIMCO B.V.**,
gevestigd te Berg en Dal,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NIMCO SCHOENBEDRIJVEN B.V.**,
gevestigd te Berg en Dal,
eiseressen,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

1. de naamloze vennootschap **MACINTOSH RETAIL GROUP N.V.**,
gevestigd te Maastricht Airport, gemeente Beek,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SCAPINO B.V.**,
gevestigd te Assen,
gedaagden,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Nimco en Macintosh genoemd worden. De zaak is voor Nimco behandeld door mr. O.P. Swens, advocaat te Amsterdam. De zaak is voor Macintosh behandeld door haar advocaat.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 8 mei 2013,
 - de brief van mr. Swens van 8 mei 2013 met akte houdende overlegging producties 1-8,
 - de brief van mr. Maas van 14 juni 2013 met producties 1-9,
 - de brief van mr. Swens van 25 juni 2013 met akte houdende overlegging aanvullende producties 9-13,
 - de brief van mr. Swens van 26 juni 2013 met akte houdende overlegging aanvullende productie 14,
 - de brief van mr. Swens van 26 juni 2013 met akte houdende overlegging aanvullende productie 15,

- de brief van mr. Maas van 26 juni 2013 met proceskosten,
- de brief van mr. Maas van 26 juni 2013 met aanvullende proceskosten,
- de pleitnota van Macintosh.
- de pleitnota van Nimco.

1.2. Naar aanleiding van door Macintosh daartegen gemaakt bezwaar is productie 14 geweigerd. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Nimco is houdster van Europees octrooi 1 368 148 B1 (hierna: EP 148 of het octrooi) voor een *'laminate material for the protection of body parts and device for comprising such laminate'* (in de Nederlandse vertaling: *'laminaatmateriaal voor het beschermen van lichaamsdelen, en daaruit vervaardigde inrichting'*), op een aanvraag van 22 februari 2002 verleend op 21 december 2005. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van NL 1017432 van 22 februari 2001. Het octrooi is van kracht in België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke taal als volgt:

Claims

1. Laminate material, comprising an upper layer (I) and a lower layer (II) which is joined to the upper layer over substantially the entire surface thereof, the upper layer (I) comprising a thin layer with a thickness of between 0.2 and 1.0 mm of leather material (1), and the lower layer (II) comprising a layer of material which can be stretched in two directions, **characterized in that** the lower layer (II) comprises at least one support layer (3) which can be stretched in two directions and comprises at least two sorts of interwoven fibres, at least one type of fibres being produced from an elastic substance, as well as a layer (5) of a compressible substance that has been joined to the support layer over substantially the entire surface thereof and can be compressed in three mutually perpendicular directions, wherein the compressible substance comprises substantially open-cell, cured plastic foam.
2. Laminate material according to claim 1, **characterized in that** the plastic foam comprises latex foam.
3. Laminate material according to claim 2, **characterized in that** the open-cell cured latex foam has a density of between 25 and 35 kg/m³.
4. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the layer (5) which can be compressed in three mutually perpendicular directions has a thickness of between 0.5 and 2.5 mm.
5. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the support layer (3) comprises between 82% and 95% of fibres of a polyester material and between 18% and 5% of fibres of an elastic material.
6. Laminate material according to one or more of claims 1-4, **characterized in that** the support layer (3) comprises polyamide fibres.
7. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the support layer (3) is situated between the layer of leather material (1) and the layer (5) of the compressible substance.
8. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the support layer (3) has a mass per unit surface area of between 140 and 180 g/m².
9. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the support layer (3) has a knitted structure.

-
10. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the leather material comprises natural leather.
 11. Laminate material according to one or more of claims 1-9, **characterized in that** the leather material comprises imitation leather which comprises a layer of interwoven fibres of a polyester material and fibres of an elastic material.
 12. Laminate material according to one or more of claims 7-11, **characterized in that** the layer (5) of the compressible material is joined over substantially its entire surface, on the side which is remote from the layer of leather material (1), to a lower support layer (7) which can be stretched in two directions.
 13. Laminate material according to claim 12, **characterized in that** the lower support layer (7) is composed of substantially the same fibres as the support layer (3) and has a mass per unit surface area of between 100 and 120 g/m².
 14. Laminate material according to one of the preceding claims, **characterized in that** at least one out of the support layer (3) and the lower support layer (7) has a direction of maximum elasticity and, perpendicular to this direction, a direction of lower elasticity, the lower elasticity amounting to between 40 and 60%, preferably 50%, of the maximum elasticity.
 15. Laminate material according to claim 14, **characterized in that** the direction of maximum elasticity coincides with a direction of maximum elasticity of the leather material.
 16. Laminate material according to one or more of the preceding claims, **characterized in that** the lower layer (II),

 'on the side remote from the layer of leather material (1) also comprises a covering layer (9) of a water-absorbent material, which can be stretched in two directions.
 17. Laminate material according to claim 16, **characterized in that** the covering layer (9) comprises a thin layer of leather material with a thickness of between 0.2 and 1.0 mm or a layer of fibres of a water-absorbent plastics material which are interwoven with elastic fibres.
 18. Laminate material according to claim 16, **characterized in that** the water-absorbent plastics material is a polyamide material.
 19. Laminate material according to claim 18, **characterized in that** the covering layer comprises between 75% and 85% of fibres of polyamide material and between 25% and 15% of fibres of an elastic substance.
 20. Laminate material according to one of claims 16-19, **characterized in that** the covering layer (9) has a mass per unit surface area of between 150 and 180 g/m².
 21. Laminate material according to one or more of claims 14-20, **characterized in that** the lower support layer (7) is joined to the covering layer (9) by means of flame-melting of a layer (8) of spongy polyester material located between them.
 22. Laminate material, comprising a layer (5) of open-cell cured latex foam which, on at least one side, is adhesively bonded to a support layer (3, 7) which comprises fibres of an elastic material which are interwoven with fibres selected from polyester and polyamide fibres.
 23. Laminate material according to claim 22, **characterized in that** at least the support layer (3, 7) is joined to a layer (9) which includes fibres of an elastic material which are interwoven with polyamide fibres.
 24. Device for protecting a body part of a human or an animal, comprising a laminate material according to one of claims 1-23.
 25. Device according to claim 24, **characterized in that** the device is selected from the group consisting of shoes, shin pads, knee pads, elbow pads and slings.

2.3. In de niet-bestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt:

1. Laminaatmateriaal, omvattende een bovenlaag (I) en een over in hoofdzaak het gehele oppervlak daarvan daarmee verbonden onderlaag (II), waarbij de bovenlaag (I) een dunne laag (1) van een leer materiaal met een dikte tussen 0,2 en 1,0 mm omvat en de onderlaag (II) een laag van een in twee richtingen rekbaar materiaal omvat, **met het kenmerk**, dat de onderlaag (II) ten minste een in twee richtingen rekbare steunlaag (3) omvat van ten minste twee soorten met elkaar vervlochten vezels, waarbij ten minste een soort vezels is vervaardigd uit een elastische stof, alsmede een over in hoofdzaak het gehele oppervlak daarvan daarmee verbonden, in drie onderling loodrechte richtingen rekbare laag (5) van een samendrukbare stof, waarbij de samendrukbare stof in hoofdzaak opencellig uitgehard kunststof schuim omvat.

2. Laminaatmateriaal volgens conclusie 1, **met het kenmerk**, dat het kunststof schuim latexschuim omvat.

3. Laminaatmateriaal volgens conclusie 2, **met het kenmerk**, dat het opencellige uitgeharde latexschuim een dichtheid heeft tussen 25 en 35 kg/m³.

4. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de in drie onderling loodrechte richtingen samendrukbare laag (5) een dikte tussen 0,5 en 2,5 mm heeft.

5. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de steunlaag (3) tussen 82% en 95% vezels van een polyester materiaal en tussen 18% en 5% vezels van een elastisch materiaal omvat.

6. Laminaatmateriaal volgens een van de conclusies 1-4, **met het kenmerk**, dat de steunlaag (3) polyamidevezels omvat.

7. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de steunlaag (3) zich tussen de leerlaag (1) en de laag (5) van de samendrukbare stof bevindt.

8. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de steunlaag (3) een massa per oppervlakte heeft tussen 140 en 180 g/m².

9. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de steunlaag (3) een breiselstructuur heeft.

10. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat het leermateriaal natuurleer omvat.

11. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de conclusies 1-9, **met het kenmerk**, dat het leermateriaal kunstleer omvat, dat een laag met elkaar vervlochten vezels van een polyester materiaal en vezels van een elastisch materiaal omvat.

12. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de conclusies 7-11, **met het kenmerk**, dat de laag (5) van het samendrukbare materiaal aan de van de leerlaag (1) afgekeerde zijde over in hoofdzaak haar gehele oppervlakte is verbonden met een in twee richtingen rekbaar ondersteunlaag (7).

13. Laminaatmateriaal volgens conclusie 12, **met het kenmerk**, dat de ondersteunlaag (7) uit in hoofdzaak dezelfde vezels is opgebouwd als de steunlaag (3) en een massa per oppervlakte heeft tussen 100 en 120 g/m².

14. Laminaatmateriaal volgens een van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat tenminste een van de steunlagen (3) en de ondersteunlaag (7) een richting van maximale rekbaarheid heeft en, loodrecht op deze richting, een richting van lagere rekbaarheid, waarbij de lagere rekbaarheid tussen 40 en 60%, bij voorkeur 50%, van de maximale rekbaarheid bedraagt.

15. Laminaatmateriaal volgens conclusie 14, **met het kenmerk**, dat de richting van maximale rekbaarheid samenvalt met een richting van maximale rekbaarheid van het leermateriaal.

16. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de voorgaande conclusies, **met het kenmerk**, dat de onderlaag (II) aan de van de leerlaag (1) afgekeerde zijde tevens een in twee richtingen rekbare deklaag (9) van een wateropnemend materiaal omvat.

17. Laminaatmateriaal volgens conclusie 16, **met het kenmerk**, dat de deklaag (9) een dunne laag leer of een laag van met elastische vezels vervlochten vezels van een wateropnemend kunststof materiaal omvat.

18. Laminaatmateriaal volgens conclusie 16, **met het kenmerk**, dat het wateropnemend kunststofmateriaal een polyamidemateriaal is.

19. Laminaatmateriaal volgens conclusie 18, **met het kenmerk**, dat de deklaag tussen 75% en 85% vezels van polyamidemateriaal en tussen 25% en 15% vezels van een elastische stof omvat.

20. Laminaatmateriaal volgens een van de conclusies 16-19, **met het kenmerk**, dat de deklaag (9) een massa per oppervlakte heeft tussen 150 en 180 g/m².

21. Laminaatmateriaal volgens een of meer van de conclusies 14-20, **met het kenmerk**, dat de ondersteunlaag (7) is verbonden met de deklaag (9) door middel vlamvermelten van een daartussen gelegen laag (8) sponsachtig polyesteremateriaal.

22. Laminaatmateriaal, omvattende een laag (5) opencellig uitgehard latexschuim dat aan ten minste een zijde is verlijmd met een steunlaag (3,7) die vezels van een elastisch materiaal omvat die zijn vervlochten met vezels gekozen uit polyester- en polyamidevezels.

23. Laminaatmateriaal volgens conclusie 22, **met het kenmerk**, dat ten minste de steunlaag (3,7) is verbonden met een laag (9) met vezels van een elastisch materiaal die zijn vervlochten met polyamidevezels

24. Inrichting ter bescherming van een lichaamsdeel van een mens of een dier, omvattende een laminaatmateriaal volgens een van de conclusies 1-23.

25. Inrichting volgens conclusie 24, **met het kenmerk**, dat de inrichting is gekozen uit de groep van schoenen, scheenbeschermers, kniebeschermers, elleboogbeschermers en mitella's.

2.4. In de beschrijving van het octrooi is onder meer het volgende opgenomen:

[0001] The present invention relates to a laminate material, comprising an upper layer and a lower layer which is joined to the upper layer over substantially the entire surface thereof, the upper layer comprising a thin layer of leather material, and the lower layer comprising a layer of material which can be stretched in two directions.

[0002] FR-A-2 680 478 describes a laminate material in which a layer of leather with a thickness of between 0.2 and 1.0 mm is adhesively bonded to a prestressed lower layer of stretchable material. The stretchable material is either a fabric comprising an elastomer or a layer of rubber. The material has a good elasticity and combines a number of advantageous properties of leather and stretchable material, and is used, for example, for shoes.

[0003] However, none of the known laminate materials described is able to simultaneously satisfy the requirements of flexibility, shape-restoring properties, protection for body parts which are to be covered and breathability without eliminating the advantages of the leather layer. These demands are imposed, for example, on shoes or other items of clothing for people with diabetes, deformities or other disorders which impair the circulation or whose skin is very easily damaged otherwise.

[0004] The present invention provides a solution to the above problem, and to this end is characterized in that the lower layer comprises at least one support layer which can be stretched in two directions and comprises at least two sorts of interwoven fibres, at least one type of fibres being produced from an elastic substance, as well as a layer of a compressible substance which has been joined to the support layer over substantially the entire surface thereof and can be stretched in three mutually perpendicular directions.

[0005] In this way it is possible, for the first time, to create a laminate material which is simultaneously flexible, shaperestoring, soft and protective, and also breathable. The support layer comprising interwoven elastic fibres and other fibres is primarily responsible for flexibility and more rapid recovery of the leather material, the layer of compressible substance is responsible primarily for softness and protection, while it is in part the combination of the two which provides the shape-restoring property. The breathability is ensured by suitable selection of breathable substances for the two part-layers of the lower layer.

[0006] In this way, an extremely suitable and comfortable material is created for, for example, shoes for diabetics. Other applications will be dealt with in more detail below.

[0007] The laminate material according to the invention is stretchable and has elastic properties which are comparable to those of the thinnest leather layers. This will be dealt with in more detail in the discussion of the Examples.

[0008] The elastic substance can be selected from the usual elastic substances, for example the substance which bears the trade name Lycra or products of a similar type. Other elastomers are also possible, in which case, if necessary, the ratio to the other fibres used has to be modified on the basis of the elasticity and other mechanical properties of the elastomer.

[0009] The compressible substance advantageously comprises a substantially open-cell cured plastic foam. This material combines softness and flexibility, and therefore also a protective action against external influences, with the required breathability. Moreover, it is extremely lightweight, making it beneficial and comfortable for any body parts which are to be protected by the material.

[0010] In a particular embodiment of the laminate material according to the invention, the plastic foam comprises latex foam. Latex is a suitable material which is very simple to foam and cure to produce a very lightweight yet flexible, resilient and elastic open-cell cured latex foam. Nevertheless, other breathable, lightweight plastics materials are conceivable, such as polyester sponge and the like.

[0011] The open-cell cured latex foam preferably has a density of between 25 and 35 kg/m³. This density gives a good compromise between the weight of the material, flexibility and strength. Nevertheless, other densities are also conceivable. For example, if the requirement or protection is more important, it is possible to use a denser and heavier foam.

[0012] The layer which can be compressed in three mutually perpendicular directions preferably has a thickness of between 0.5 and 2.5 mm, more preferably of between 1.0 and 2.0 mm. At this thickness, a protective action which is sufficient in most instances is obtained. Therefore, partly in combination with the other layers of the laminate material, a material which is suitable for many different applications and is not too thick is formed. Naturally, it is possible, for example to select a different, greater thickness if protection is a more important factor than flexibility. It is also possible to vary the thickness of the material over the surface. This results in the possibility of offering additional protection only where it is desired, by providing a greater thickness of material, while where flexibility is required, for example at the instep of a shoe, there is no additional material, so that there is no adverse effect on the flexibility.

[0013] In addition to the fibres made from elastic materials, it is in principle possible to select numerous types of fibres for the support layer, for example synthetic fibres, such as polyamide fibres, and other standard textile fibres, such as cotton and the like. In an advantageous embodiment, the support layer comprises between 82% and 95% of fibres of a polyester material and between 18% and 5% of fibres of an elastic material. A support layer of this type has particularly good shape-restoring properties in combination with the required flexibility. Moreover, polyester material exhibits unexpectedly good adhesion to latex, so that the combination of polyester material as synthetic fibre for the support layer and latex for the compressible layer is of particular benefit.

[0014] At this point, it should be noted that throughout the entire document percentages relate to ratios by mass, unless expressly stated otherwise.

[0015] In principle, the support layer may be located either between the layer of leather material and the compressible layer or on that side of the compressible layer which is remote from the layer of leather material. It is preferable for the support layer to be situated between the layer of leather material and the layer of the compressible substance. This offers the advantage of providing better protection for the layer of leather material against excessive stresses. Particularly in the event of external influences, for example impacts against a hard object, the layer of leather material could be dented relatively deeply, with the result that it would be greatly stretched and therefore could tear, since it is so thin. As a result of the support layer being applied directly beneath the layer of leather material, for example by means of adhesive bonding using a breathable adhesive layer, an external pressure of this type is distributed over a larger area, so that the layer of leather material is better protected.

[0016] The mass per unit surface area of the support layer is not limited to any particular extent, although it is preferable for the support layer to have a mass per unit surface area of between 140 and 180 g/m². Within this range, a particularly favourable combination of an overall mass which is not excessively great and a favourable preponderance of the support layer over the layer of leather material is achieved. The intention of this measure is for the shape-restoring properties of the support layer not to be adversely affected, or to be only slightly adversely affected, by the specific resilience of the layer of leather material. Moreover, this level of mass per unit surface area is suitable for offering sufficient protection for the layer of leather material, as described above. If a slightly stronger, less flexible product is desired, it would be possible to select a slightly greater mass per unit surface area, for example 200-220 g/m².

[0017] The way in which the fibres in the support layer are interwoven may, for example, be in the form of a woven fabric. However, in the case of a woven fabric it is only possible to achieve sufficient elasticity if there is a large number of fibres made from an elastic material in at least one direction. It is preferable for the support layer to have a knitted structure. It is more preferable for the support layer to comprise a fabric having an

embroidery structure, which is obtained by warping. By providing the support layer with a structure of this type, this layer is provided with its own flexibility and, above all, elasticity. Consequently, if desired the proportion of fibres of an elastic substance can be reduced, so that the support layer becomes less dependent on the further mechanical properties of the elastic substance.

[0018] The leather material comprises natural leather with a thickness of between 0.2 and 1.0 mm. Natural leather has an excellent combination of flexibility, elasticity, breathability and a good moisture balance. Moreover, natural leather satisfies the visual demands which are imposed on shoes and can be provided with virtually any desired colour.

[0019] It is preferable for the layer of natural leather to be between 0.4 and 0.6 mm thick, if large shoe parts are being produced, such as for example the entire shoe upper. For smaller parts, which may often be somewhat more flexible, thinner material, for example with a thickness of 0.2 mm, is also suitable.

[0020] The natural leather is advantageously selected from the grain layer of a hide. This offers the finest texture and, after tanning, the best flexibility. Nevertheless, a different layer, for example a suede layer from a deeper hide layer, is also possible. It is advantageous to select hair-sheep leather, preferably from small animals. This provides natural leather of optimum flexibility and elasticity. However, other types of animals, such as goats and sheep, are not ruled out.

[0021] In another attractive embodiment, the leather material comprises imitation leather, which comprises a layer of interwoven fibres of a polyester material and fibres of an elastic material. A layer of this type can be given an appearance which strongly resembles natural leather, with the breathability being retained and the elasticity even being slightly better. The imitation leather preferably comprises 92% of polyester and 8% elastane, and the density is approximately 260 g/m². This ratio and density ensures very good elasticity and strength. One example of a material of this type is "microfibre" material produced by Texpiel. Other ratios, between 88 and 93% of polyester, and a density between approximately 230 and 270 g/m² can be used where there are different demands with regard to elasticity or strength.

[0022] In an advantageous embodiment of the laminate material according to the invention, the layer of the compressible material is joined, on the side which is remote from the layer of leather material, over substantially its entire surface, to a lower support layer which can stretch in two directions. In this way, the layer of leather material is provided with still further protection against external influences, by an additional support layer on the underside of the compressible layer. Moreover, any influence acting on the compressible layer from the inside is better distributed over this layer. For example, in the case of shoe a deformity or a toe may exert an undesirably high pressure on the compressible layer. The lower support layer allows this pressure to be better distributed.

[0023] The lower support layer is advantageously composed of substantially the same fibres as the support layer, and the lower support layer has a mass per unit surface area of between 100 and 120 g/2. In this way, use is made of the smallest possible number of different materials, with the result that there will be the smallest possible number of compatibility problems and it will be possible to control the mechanical properties very successfully. Moreover, the lower mass per unit surface area ensures that the lower support layer does not become too strong, so that in this way it is possible to prevent any excessive pressure on body parts or other objects covered by the laminate material. However, it is not necessary to select the same type of fibres if certain other demands imposed on the lower support layer are held to be of greater importance.

[0024] The leather material used often has a direction of maximum elasticity. The elasticity in a different direction, for example perpendicular to the direction of maximum elasticity, is then significantly lower.

Advantageously, at least one out of the support layer and the lower support layer has a direction of maximum elasticity and a direction of lower elasticity which is perpendicular to the direction of maximum elasticity, the lower elasticity amounting to between 40 and 60% of the maximum elasticity. More advantageously, the lower elasticity is 50% of the maximum elasticity.

[0025] It is preferable for the direction of maximum elasticity of the support layer and/or the lower support layer to coincide with the direction of maximum elasticity of the leather material used. This orientation of directions of maximum elasticity imparts better stretching properties to the laminate material and offers a better distribution of

pressure when the material is in use. In the present context, the term coinciding of the direction is intended to mean that the said directions include an angle which is less than 15°, preferable less than 5°.

(...)

[0036] The above combination of layers, namely a layer of open-cell cured latex foam which is adhesively bonded on at least one side to a support layer comprising polyester fibres interwoven with fibres of an elastic substance is also inventive in itself. The combination of layers as described above, i.e. the laminate material according to the invention without the thin layer of leather material may encompass all aspects as described above and indicated in claims 1-21. Generally, it is advantageous for at least one support layer also to be joined to a layer comprising polyamide fibres interwoven with fibres of an elastic material. This combination offers a material which can provide the skin of body parts covered therewith with protection against shear forces which may occur in the event of movements. Moreover, it offers protection and is soft, flexible and breathable, and the layers exhibit unexpectedly good adhesion.

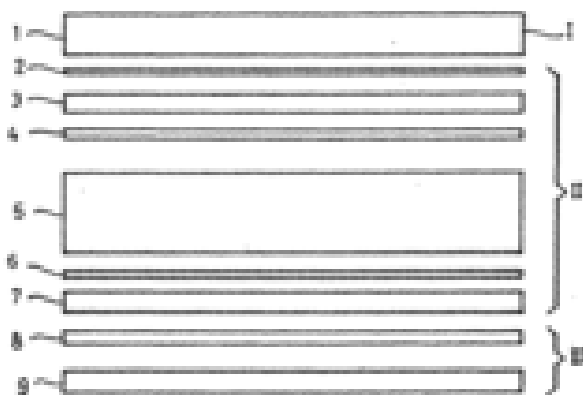
[0037] The invention also relates to a device for protecting a body part of a human or an animal, comprising a laminate material according to the invention.

[0038] In particular, a device of this type is selected from the group consisting of shoes, shin pads, knee pads, elbow pads and slings. A certain degree of flexibility and strength in combination with protection is important for all these examples. With regard to shin pads and knee pads and the like, consideration may be given not only to humans, but also to, for example, horses or other riding animals or pack animals. In particular, consideration should be given to products which are prescribed for a medical condition. In particular, diabetics, for example, have a skin which is very easily damaged and, moreover, particularly in the case of the legs and feet, has relatively little feeling. Consequently, chafing and pinching parts of shoes can quickly cause injuries which, moreover, are often difficult to heal. For these people, but also for people who have, for example, growths or other deformities on the foot, well-fitting and appropriate, i.e. flexible and protective, footwear is extremely important. Nevertheless, anyone can make use of the advantages of the invention, for example for more comfortable footwear.

(...)

[0049] The support layer 3 comprises, for example, a knitted fabric comprising 92% of polyester material and 8% of Lycra and having a mass per unit surface area of 160 g/m². This support layer 3 is in turn adhesively bonded over substantially its entire surface, by means of a layer 4 (...)

2.5. Bij het octrooi hoort de volgende figuur:

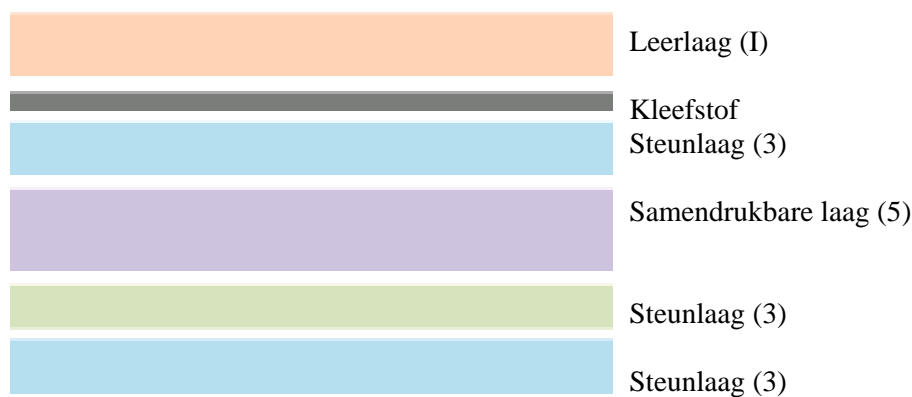


2.6. De uitvinding heeft betrekking op een laminaatmateriaal, bijvoorbeeld toe te passen bij schoenen, en wordt gekenmerkt door een sandwichstructuur, omvattend een bovenlaag en een over in hoofdzaak het gehele oppervlak daarvan daarmee verbonden

onderlaag, waarbij de bovenlaag (I) een dunne laag leer materiaal omvat en de onderlaag (II) een materiaal dat in twee richtingen rekbaar is. Het laminaatmateriaal volgens conclusie 1 is gekenmerkt door het combineren van een leerlaag 1 met een onderlaag die een rekbare steunlaag omvat, alsmede een daarmee verbonden laag van een samendrukbare stof, welke in hoofdzaak opencellig uitgehard kunststof schuim omvat. Hiermee wordt een tegelijk soepel, vormherstellend, zacht en beschermend, en tevens ademend laminaatmateriaal verschaft. De elastische steunlaag zorgt vooral voor soepelheid en sneller herstel van het leer materiaal, de laag samendrukbare stof vooral voor zachtheid en bescherming, terwijl mede de combinatie van beide het vormherstellend vermogen verschaft.

2.7. Gedaagde sub 1, Macintosh Retail Group N.V is een beursgenoteerde non-food retailer die met name is gespecialiseerd in non-food consumentenproducten. Onder andere de winkelformules Dolcis, Invito, Manfield en Scapino zijn onderdeel van de Macintosh groep. Gedaagde sub 2, Scapino B.V., verhandelt schoenen via haar ruim 200 winkelvevestigingen in Nederland en via haar website, waaronder de zogenaamde Orchard schoenen, die hieronder zullen worden toegelicht.

2.8. De Orchard schoenen worden verkocht als “Orchard diabetes” of “Orchard” schoenen voor zowel mannen als vrouwen en betreffen zogenaamde comfortschoenen die met name geschikt zijn voor mensen met voetproblemen, bijvoorbeeld mensen die lijden aan diabetes type 2. Hieronder is de opbouw van het laminaatmateriaal van de Orchard schoen schematisch weergegeven.



3. Het geschil

3.1. Nimco vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Macintosh verbiedt om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op EP 148 in Nederland en om onrechtmatig te handelen, met name door betrokken te zijn bij inbreuk op het Belgische en Engelse deel van EP 148, met nevenvorderingen (afgifte ter vernietiging, recall, rectificatie, opgave afnemers en genoten winst), alles versterkt met een dwangsom en met veroordeling van Macintosh in de kosten van de procedure volgens 1019h Rv.

3.2. Aan haar vorderingen legt Nimco ten grondslag dat Macintosh, door de Orchard schoenen in Nederland te verhandelen respectievelijk daarbij betrokken te zijn in België en het Verenigd Koninkrijk, inbreuk heeft gemaakt en maakt op primair de conclusies 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 17 alsmede 24 en 25 van EP 148.

3.3. Macintosh voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank overweegt ambtshalve dat hij bevoegd is op grond van artikel 2/31 EEX-Verordening¹ jo. artikel 80 lid 2 onder a Rijksoctrooiwet 1995, welke bevoegdheid overigens niet is bestreden.

spoedeisendheid

4.2. De voor de gevorderde voorlopige maatregel vereiste spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk en het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen en is overigens niet bestreden.

inbreuk

4.3. Naar voorlopig oordeel is er geen sprake van inbreuk. Door Nimco is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een steunlaag die bestaat uit tenminste twee verschillende soorten vezels, waarbij ten minste één vezel is vervaardigd uit een elastische stof, zoals conclusie 1 vereist.

4.4. Tegenover de uitdrukkelijke betwisting door Macintosh dat er sprake zou zijn van vezels van verschillende soorten, heeft Nimco slechts onderbouwd gesteld dat er mogelijk sprake is van twee typen vezels. Zij wijst daarbij op de rapporten van PTG Eindhoven, overgelegd als producties 6 en 9. Uit dat rapport kan echter slechts worden afgeleid dat de vezels van de steunlagen bestaan uit een aromatische polyester, waarschijnlijk PET (polyethyleentereftalaat) of soortgelijk materiaal, en dat er aanwijzingen voor een tweede materiaal zijn dat veel overeenkomsten vertoont met een aan PET verwant polymeer. Welke vezel dat dan precies zou zijn, is niet zeker te stellen volgens het rapport maar gedacht wordt aan PHT (polyhexamethyleentereftalaat) dat verwant is aan PET. In geen geval is aangetoond dat dit tweede materiaal een elastisch polymeer zou zijn.

4.5. Nimco kan niet worden gevolgd in haar stelling dat doordat er in de Orchard schoen vezels van verschillende dikte zijn gebruikt (2-4 respectievelijk 16-18 micrometer dik) er sprake zou zijn van verschillende soorten vezels, ook al is het vezelmateriaal in beide gevallen een polyester. De gemiddelde vakman zal het octrooi na lezing van beschrijving en

¹ Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

conclusies aldus begrijpen dat met ‘twee soorten vezels’ zoals opgenomen in conclusie 1, twee vezels worden bedoeld die zijn gemaakt van verschillende materialen, waarvan er één elastisch moet zijn. Dit leidt de vakman ten eerste af uit de bewoordingen van de conclusie die spreekt van “two sorts of interwoven fibres, at least one type of fibres being produced from an elastic substance”. Er wordt derhalve een onderscheid in materiaalsoort gemaakt. Ten tweede wordt de vakman in die interpretatie versterkt door het feit dat nergens in het octrooi wordt aangegeven dat twee vezels van een verschillende dikte maar van (in wezen) hetzelfde materiaal, ook ‘twee soorten vezels’ zijn als bedoeld in conclusie 1. Het octrooi bevat integendeel vele aanwijzingen waaruit blijkt dat twee verschillende materialen (waarvan één elastisch en de ander kennelijk niet elastisch) bedoeld zijn:

- Paragraaf [0004]“(…) *The present invention provides a solution to the above problem, and to this end is characterized in that the lower layer comprises at least one support layer which can be stretched in two directions and comprises at least two sorts of interwoven fibres, at least one type of fibres being produced from an elastic substance(…)*”
- Paragraaf [0005]: “(…) *The support layer comprising interwoven elastic fibres and other fibres (…)*.”
- Paragraaf [0013] van de beschrijving geeft tamelijk gedetailleerd weer uit welke materialen de vezels van de steunlaag kan bestaan: “[0013] *In addition to the fibres made from elastic materials, it is in principle possible to select numerous types of fibres for the support layer, for example synthetic fibres, such as polyamide fibres, and other standard textile fibres, such as cotton and the like. In an advantageous embodiment, the support layer comprises between 82% and 95% of fibres of a polyester material and between 18% and 5% of fibres of an elastic material (…)*”
- Ook de in het octrooi genoemde voorbeelden gaan uit van twee met elkaar vervlochten vezels van verschillend materiaal. Zie [00049] waaruit blijkt dat tijdens de door de aanvrager uitgevoerde tests steeds Lycra wordt gebruikt als elastische vezel (gecombineerd met polyester als kennelijk niet elastische vezel).
- Volgconclusie 5 bevat een evidente aanwijzing dat het gaat om vezels gemaakt van verschillende soorten materialen.

4.6. De gemiddelde vakman zal te minder aannemen dat onder de conclusies ook een steunlaag van uitsluitend polyester vezels zou vallen, nu in het octrooi in paragrafen 13 en 49 duidelijk wordt gemaakt dat polyester vezels door de octrooihouder juist niet als elastisch worden gezien, of in elk geval dat een steunlaag met vezels van polyester noodzakelijkerwijs ook vezels van een elastisch materiaal nodig heeft, wil deze voldoen aan het kenmerk in conclusie 1.

4.7. Nimco heeft aangevoerd, althans zo begrijpt de voorzieningenrechter haar stellingen, dat het technisch in feite ondoenlijk is om de samenstelling van de kleine vezel in het breisel van de Orchard schoen aan te tonen en dat de gehanteerde meetmethode niet geschikt is om kleinere hoeveelheden (minder dan 5%) van een ander materiaal aan te tonen. Zij stelt dat in dat verband Macintosh gelet hierop niet kan volstaan met een “blote ontkenning” dat er geen elastische vezel wordt toegepast. Dat vermag de voorzieningenrechter voorshands niet in te zien. Het is in beginsel aan de octrooihouder om bij gemotiveerde betwisting aan te tonen dat aan een bepaald kenmerk van de conclusie is voldaan. Macintosh heeft in dit verband voldoende gemotiveerd gesteld dat haar steunlaag

uit enkel polyester vezels bestaat, waartegen Nimco onvoldoende in heeft gebracht. Zij heeft bovendien voor de door PTG gevonden elasticiteit van de steunlaag een verklaring gegeven, namelijk enerzijds het breisel en anderzijds dat daarop nog de (elastische) leerlaag verlijmd zat, welke verklaring voorshands niet als klaarblijkelijk onjuist kan worden verworpen.

4.8. Nimco heeft zich in dit verband nog beroepen op equivalentie omdat de door Macintosh toegepaste steunlaag van uitsluitend polyester vezels dezelfde functie op dezelfde wijze en met hetzelfde resultaat zou uitoefenen. Terecht echter voert Macintosh hiertegen aan dat een dergelijke lezing te zeer in strijd komt met de aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid. De bewoordingen van de conclusie laten zoals hiervoor is aangegeven geen andere uitleg toe dan dat vezels van verschillende materialen in de steunlaag worden verwerkt, waarvan er dan één van een elastisch materiaal moet zijn. Hierbij komt dat – eveneens zoals hiervoor aangegeven – een gemiddelde vakman er niet op bedacht zal zijn dat vezels van polyester alsnog als elastisch in de zin van het octrooi zouden worden aangemerkt, getuige de passages in paragrafen 13 en 49. Indien al juist zou zijn dat de flexibiliteit en het vormherstellende vermogen van de steunlaag van de Orchard schoen aan de manier van breien en de vezels van verschillende dikte, al dan niet in combinatie met de leerlaag, kan worden toegeschreven, dan is dit bovendien een duidelijk andere wijze om een flexibele en vormherstellende steunlaag te bewerkstelligen.

geldigheid

4.9. De voorzieningenrechter voegt aan het voorgaande toe dat er voorts een gereede kans is dat het octrooi niet een ingestelde nietigheidsprocedure (ongeschonden) zal overleven indien US6048810 A, gepubliceerd op 11 april 2000, in ogenschouw wordt genomen, met name figuur 8 ervan:

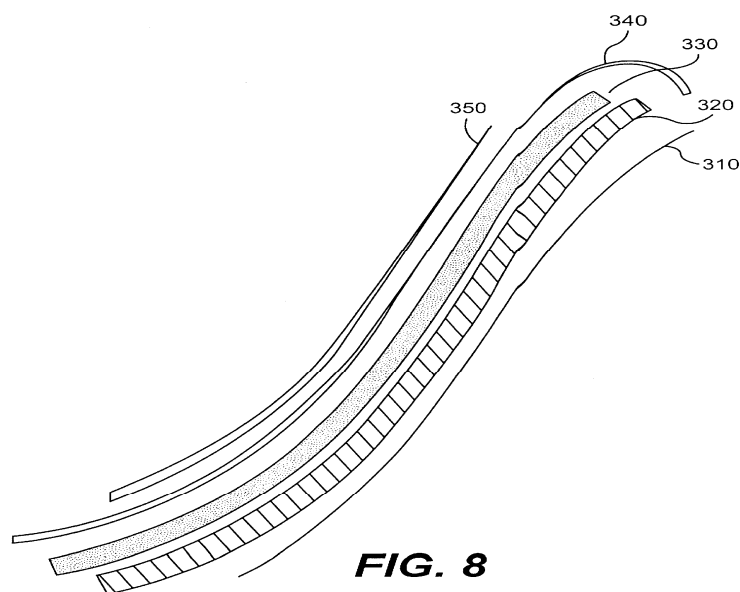


FIG. 8

Alle kenmerken van conclusie 1 zijn naar voorlopig oordeel terug te vinden in dit document. Zie het volgende door Macintosh samengestelde overzicht, waarop voorshands onvoldoende valt af te dingen:

Het Octrooi	US '810
<i>upper layer (I) and a lower layer (II) which is joined to the upper layer over substantially the entire surface thereof, the upper layer</i>	[c. 2, l. 52] “the various layers of materials can be attached to one another in a number of ways...by lamination.”
<i>leather material (I)</i>	Layer 350 – synthetic breathable leather [c. 6, l. 29]
<i>At least one support layer (3)</i>	Layer 310, maar ook Layer 340
<i>at least two sorts of interwoven fibres, at least one type of fibres being produced from an elastic substance</i>	– inner liner fabric – polypropylene / lycra blend [c. 3, l. 17)
<i>a layer (5) of a compressible substance</i>	Layer 320 - structural foam support
<i>compressible substance that has been joined to the support layer over substantially the entire surface thereof</i>	Layer 310 preferably laminated to Layer 320 – structural foam support
<i>the compressible substance comprises substantially open-cell, cured plastic foam.</i>	Layer 330 open cell foam abuts (“grenst aan”) layer 320 [c. 3, l. 2 en c. 4, l. 27]

4.10. De omstandigheid dat het in deze publicatie gaat om een snowboard, sneeuw of hiking laars/schoen maakt niet dat het document buiten beschouwing zou blijven, zoals Nimco nog had betoogd, om de eenvoudige reden dat de conclusies van EP 148 een dergelijke laars of schoen niet van bescherming uitsluiten. Evenmin is in dit kort geding voldoende komen vast te staan dat de dikte van de leerlaag als omschreven in conclusie 1², zoals Nimco niet onderbouwd bij repliek heeft gesteld en Macintosh heeft bestreden, ongebruikelijk dun zou zijn en om die reden – zo begrijpt de voorzieningenrechter – nieuwheid en inventiviteit zou verlenen.

Proceskosten

² Dat kenmerk uit de kop van conclusie 1 is niet opgenomen in voormeld schema.

4.11. De door Macintosh opgevoerde proceskosten zijn niet bestreden. De kosten aan de zijde van Macintosh worden zodoende volgens 1019h Rv begroot op €23.872,50.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Nimco in de proceskosten, aan de zijde van Macintosh tot op heden begroot op €23.872,50,

5.3. verklaart dit vonnis voor zover het de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2013.