

# vonnis

3 v

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/486543 / HA ZA 15-449

### Vonnis van 27 januari 2016

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**SABINSA EUROPE GMBH**,  
gevestigd te Langen (Duitsland),  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**P.K. BENELUX B.V.**,  
gevestigd te Uden,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. drs. A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Sabinsa en P.K. Benelux genoemd worden. De zaak is voor Sabinsa behandeld door haar advocaat voornoemd en voor P.K. Benelux door haar advocaat voornoemd, mr. T.H.B. Iserief, advocaat te Amsterdam en dr. V.S.I. Op den Brouw-Sprakel, octrooigemachtigde.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 4 maart 2015, waarbij is toegestaan P.K. Benelux te dagvaarden in een procedure volgens het versneld regime in octroozaken;
- de dagvaarding van 10 maart 2015;
- de akte overlegging producties van 15 april 2015 met producties 1 tot en met 17;
- de conclusie van antwoord in conventie en van (deels voorwaardelijke) eis in reconventie van 24 juni 2015 met producties 1 tot en met 23;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 19 augustus 2015 met producties 18 tot en met 29;
- de akte houdende overlegging producties van P.K. Benelux met producties 24 tot en met 32, ingekomen bij de griffie op 30 september 2015;
- de brief van mr. Overdijk van 30 september 2015 met productie 30 zijdens Sabinsa;

- de brief van mr. Verschuur van 12 november 2015 met een proceskostenopgave;
- de brief van mr. Overdijk van 13 november 2015 met een proceskostenopgave;
- de e-mail berichten van mr. Verschuur van 24 en 26 november 2015 met aanvullende proceskostenopgaven;
- het e-mail bericht van mr. Overdijk van 26 november 2015 met een aanvullende proceskostenopgave en de aankondiging dat Sabinsa op de zitting een akte eisvermindering wil gaan nemen;
- de mondelinge behandeling van 27 november 2015, de aldaar aan Sabinsa verleende akte eisvermindering en de daarbij overgelegde pleitnotities van beide partijen.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Sabinsa is een dochteronderneming van Sabinsa Corporation, gevestigd in Piscataway, New Jersey, Verenigde Staten. Sabinsa Corporation ontwikkelt en verkoopt onder meer voedingssupplementen, Ayurvedische kruidenextracten en chemische toevoegingen voor de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Sabinsa verzorgt de marketing en verkoop van de producten van Sabinsa Corporation in Europa.

2.2. Sabinsa Corporation was tot 6 november 2015 houdster van het Europees octrooi EP 0 810 868 B1 (hierna EP 868 of het octrooi), voor "*Use of piperine as a gastrointestinal absorption enhancer*". EP 868 is verleend op 29 augustus 2001 op een aanvraag van 6 november 1995, met inroeping van prioriteit vanaf 24 februari 1995 en 30 oktober 1995. Het octrooi is derhalve verlopen op 6 november 2015 en was tot die datum van kracht voor Nederland. Tegen EP 868 is geen oppositie ingesteld.

2.3. De (oorspronkelijke) Engelse tekst van de conclusies van EP 868 luidt als volgt:

### Claims

1. The use of synthetic piperine or an extract containing piperine for the manufacture of a composition for increasing gastrointestinal nutrient absorption in a subject at a dose of no more than 0.15 mg/kg of body weight of said subject.
2. The use according to claim 1, wherein said dose is 0.0004 to 0.15 mg/kg of body weight for oral administration.
3. The use according to claim 1, wherein said dose is 0.00004 to 0.015 mg/kg of body weight for topical or parenteral administration.
4. The use of synthetic piperine or an extract containing piperine for the manufacture of a composition for increasing lean body mass in a subject.
5. The use according to anyone of the previous claims, wherein said extract containing piperine comprises at least one member selected from the group consisting of an extract from black pepper and an extract from long pepper.
6. The use according to anyone of the previous claims, wherein said subject is a human.
7. The use according to anyone of the previous claims, wherein said composition comprises at least one additional material selected from the group consisting of herbal extracts, water-soluble vitamins, fat-soluble vitamins, amino acids, minerals and antioxidants.
8. The use according to claim 7, wherein said herbal extracts are selected from the group consisting of an extract from roots of zingiber officinale, ginseng extract, curcumin, boswellin, ashwagandha, ginkgo biloba, capsaicin and aconitine, said water-soluble vitamins are selected from the group consisting of vitamin B1, vitamin B2, niacinamide, vitamin B6, vitamin B12, folic acid and vitamin C, said fat-soluble vitamins are selected from the group consisting of vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, said antioxidants are selected from the group consisting of vitamin A, vitamin C, vitamin E, alpha-carotene, trans-beta-carotene, beta-cryptoxanthin, lycopene, lutein/zeaxanthin, pine bark bioflavonols complex, germanium, selenium and zinc, said amino acids are selected from the group consisting of lysine, isoleucine, leucine, threonine, valine, tryptophan, phenylalanine, methionine and L-selenomethionine, and said minerals are selected from the group consisting of calcium, iron, zinc, vanadium, selenium, chromium, iodine, potassium, manganese, copper and magnesium.

2.4. De onbestreden Nederlandse vertaling van de conclusies luidt als volgt:

---

### Conclusies

1. Toepassing van synthetisch piperine of een extract dat piperine bevat voor de vervaardiging van een samenstelling voor het verhogen van de absorptie van voedingsstoffen in het maagarmkanaal bij een patiënt in een dosis van niet meer dan 0,15 mg/kg lichaamsgewicht van genoemde patiënt.
2. Toepassing volgens conclusie 1, waarbij genoemde dosis 0,0004 tot 0,15 mg/kg lichaamsgewicht is voor orale toediening.
3. Toepassing volgens conclusie 1, waarbij genoemde dosis, 0,00004 tot 0,015 mg/kg lichaamsgewicht is voor topische of parenterale toediening.
4. Toepassing van synthetisch piperine of een extract dat piperine bevat voor de vervaardiging van een samenstelling voor het verhogen van magere lichaams-massa bij een patiënt.
5. Toepassing volgens één der voorgaande conclusies, waarbij genoemd extract dat piperine bevat ten minste één onderdeel bevat, gekozen uit de groep bestaande uit een extract van zwarte peper en een extract van lange peper.
6. Toepassing volgens één der voorgaande conclusies, waarbij genoemde patiënt een mens is.
7. Toepassing volgens één der voorgaande conclusies, waarbij genoemde samen-stelling ten minste één additioneel materiaal omvat, gekozen uit de groep be-staande uit kruidenextracten, wateroplosbare vitaminen, vetoplosbare vitaminen, aminozuren, mineralen en antioxidanten.
8. Toepassing volgens conclusie 7, waarbij genoemde kruidenextracten worden ge-kozen uit de groep bestaande uit een extract van wortels van zingiber officinale, ginseng extract, curcumine, boswelline, ashwagandha, ginkgo biloba, capsacine en aconitine, genoemde wateroplosbare vitaminen worden gekozen uit de groep

bestaande uit vitamine B1, vitamine B2, niacinamide, vitamine B6, vitamine B12, foliezuur en vitamine C, genoemde vetoplosbare vitaminen worden gekozen uit de groep bestaande uit vitamine A, vitamine D, vitamine E en vitamine K, genoemde antioxidanten worden gekozen uit de groep bestaande uit vitamine A, vitamine C, vitamine E, alfa-caroteen, trans-beta-caroteen, beta-cryptoxanthine, lycopene, luteïne/zeaxanthine, dennenschorsbioflavoncomplex, germanium, seleen en zink, genoemde aminozuren worden gekozen uit de groep bestaande uit lysine, isoleucine, leucine, threonine, valine, tryptofaan, fenyylalanine, methionine en L-selenomethionine, en genoemde mineralen worden gekozen uit de groep bestaande uit calcium, ijzer, zink, vanadium, seleen, chroom, jodium, kalium, mangaan, koper en magnesium.

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

Summary of the Invention

**[0027]** Subject matter of the present invention is the use of synthetic piperine or an extract containing piperine for the manufacture of a composition for increasing gastrointestinal nutrient absorption according to claim 1, and for increasing lean body mass, according to claim 4. Dependent claims 2, 3 and 5 to 8 relate to preferred embodiments thereof.

**[0028]** The preparations manufactured according to the use of the present invention improve the bioavailability of nutritional compounds. The compositions manufactured according to the use of the present invention increase gastrointestinal absorption, improve crossing over through certain biological barriers such as respiratory lining, urinary lining, blood brain barrier and skin, and systemic utilization of certain nutrients and biological compounds.

**[0029]** The compositions manufactured according to the use of the present invention contain, as an essential ingredient, piperine. This compound may be obtained as an extract from the fruit of piper nigrum comprising at least 98% piperine. Alternatively, the compositions may be prepared from an extract of the fruit of piper longum. Piperine made synthetically may also be used in the present invention. Compositions used according to the present invention may also contain extract from roots of zingiber officinale, with the active ingredients 6-gingerol and 6-shogaol. The compositions may be formulated with the extract from fruit of piper nigrum, extract from fruit of piper longum, and extract from fruits of zingiber officinale combined in any weight ratio. Preferred weight ratios include 2:2:1, 1:1:1, 2:1:1, and 1:2:1.

**[0030]** As a daily supplement taken with a nutrient or nutrients by an average healthy adult, piperine is effective and safe in a broad dose range. A preferred effective dose range of piperine for oral use to enhance gastrointestinal nutrient absorption is 0.0004-0.15 mg/kg/day. The recommended dose of piperine for a healthy individual for oral use is approximately 5 mg/person/day. The recommended dose in cases of clinically diagnosed nutritional deficiencies is up to 15 mg/person/day in divided doses, i.e., 5 mg every six hours (in the morning, at noon, and in the evening). When used as a preparation for topical or parenteral use to improve crossing over through a biological barrier, the compositions manufactured according to the use of the present invention contain, as an essential ingredient, 0.00004-0.015 mg/kg of body weight of piperine. The nutritional materials are used in nutritionally effective amounts.

**[0031]** Black pepper contains approximately 5-9% piperine and is listed by the FDA as an herb which is generally recognized as safe (GRAS) for its intended use as spice, seasoning, or flavoring. The bioenhancing dose of piperine as used in the present invention is a maximum of approximately 15 mg/person/day, or no more than 20 mg/day in divided doses, which corresponds to from several thousands to up to 40,000 times less than the LD50 dose of piperine, as established in various experiments on rodents.

**[0032]** The active ingredient of the present invention may be prepared by a process which produces piperine of a purity greater than 98%.

(...)

---

Description of the Preferred Embodiments

(...)

[0052] Many of the nutrients, biological compounds and nutritional supplements which may be included in the compositions manufactured according to the use of the present invention are available commercially. Particularly, vitamin, mineral, amino acid and antioxidants are available commercially. The herbal compounds are generally used in powder form which is a dried ethanol extract of a particular plant. For example, Boswellic acid is from an ethanol extract of *Boswellia serrata* roots. Ginsenosides are from an ethanol extract of Ginseng roots. Withanoloids are from an ethanol extract of *Whitania somnifera* plant. Ginkgo flavinoids are from an ethanol extract of *Ginkgo biloba* plant. Curcuminoids are from ethanol extract of *Cucuma longa* plant. Pycnogenol is from an ethanol extract of *Pinus pinaster* bark. Proanthocyanidins are from an ethanol extract of pine bark. Some of the herbal compounds are also available commercially from a variety of sources. The piperine in the invention may be produced by the new method of isolation of piperine shown in Example 14, below. The compound obtained in this manner has the trademark name of Bioperine®. Alternatively, piperine may be provided by the prior art methods or made synthetically.

(...)

**Example 14**

[0084] A preparation obtained in a unique manufacturing process.

[0085] Commercially available Black pepper oleoresin or Long pepper oleoresin is used as the source of piperine. Ground up Black pepper or Long pepper can also be used.

[0086] To a mixture of butanol and hexane (35 liters), 35 kg Black pepper oleoresin is added and heated to 40°C. The mixture is then cooled and filtered.

[0087] The precipitate is washed with Butanol/hexane mixture to obtain crude piperine.

[0088] The crude piperine is dissolved in methanol at 60°C and treated with alumina and charcoal by stirring. It is then filtered and concentrated under vacuum to obtain a powder.

[0089] Bioperine®

[0090] Material thus prepared has the following specifications: Color: Pale yellow crystalline powder

[0091] Melting range: 128 degrees - 131 degrees Celsius

[0092] Assay: min. 98% pure piperine (by HPLC)

2.6. P.K. Benelux drijft een onderneming die zich bezighoudt met de verkoop van voedingssupplementen en andere levensmiddelen. P.K. Benelux brengt in ieder geval sinds 2005 het product Lucovitaal Cranberry + Xtra Forte op de Nederlandse markt (hierna: het P.K. Benelux product). Het P.K. Benelux product is een capsule die volgens de verpakking werkzame stoffen bevat voor verzorging van de blaas en urinewegen. Volgens de ingrediëntenlijst bevat het P.K. Benelux product 40 mg zwarte peper (*piper nigrum fructus*) per capsule. Tot 2010 stond op de verpakking vermeld: “*De toegevoegde zwarte peper zorgt er voor dat een goede opname van het cranberry extract gegarandeerd wordt.*”

2.7. Bij brief van 29 oktober 2009 heeft Sabinsa (voor de eerste keer) gesteld dat P.K. Benelux inbreuk maakt op het octrooi en haar gesommeerd die inbreuk te staken. P.K. Benelux heeft niet aan de sommatie voldaan en zich op het standpunt gesteld dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Sabinsa vordert samengevat, en na eisvermindering, dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- 3.1.1. voor recht verklaart dat P.K. Benelux door het verkopen van het P.K. Benelux product inbreuk heeft gemaakt op EP 868<sup>1</sup>;
- 3.1.2. P.K. Benelux gebiedt om alle producten die zij vóór 6 november 2015 heeft vervaardigd of doen vervaardigen en die zij op 5 november in voorraad had en die inbreuk maken op het octrooi, met name het P.K. Benelux product, af te geven ter vernietiging;
- 3.1.3. P.K. Benelux beveelt om aan al haar afnemers (niet zijnde eindgebruikers), aan wie zij tot 6 november 2015 producten heeft geleverd die vallen onder de bescherming van het octrooi, met name het P.K. Benelux product, een brief te zenden met de volgende tekst:

*"Geachte (...)*

*Enige tijd geleden hebben wij u het product Lucovitaal Cranberry +Xtra Forte geleverd. Bij vonnis d.d. (...) heeft de Rechtbank te Den Haag geoordeeld dat dit product inbreuk maakt op het Europees Octrooi 0810868 van Sabinsa Corporation, gevestigd te New Jersey, Verenigde Staten. In verband hiermee verzoek wij u de aan u geleverde verpakkingen Lucovitaal Cranberry +Xtra Forte voor zover u die nog in voorraad heeft aan ons terug te sturen. Vanzelfsprekend zullen wij u de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.*

*Voor het ongemak bieden wij u onze excuses aan.*

*Hoogachtend,  
P.K. Benelux B.V.*

- althans een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen tekst, een en ander onder gelijktijdige toezending aan de raadsman van Sabinsa van een volledige lijst van de geadresseerden van deze brieven alsmede van een kopie van de aan alle afnemers verzonden brieven;
- 3.1.4. P.K. Benelux beveelt om opgave te doen van de namen en adressen van alle afnemers (niet zijnde eindgebruikers) aan wie P.K. Benelux tot 6 november 2015 het P.K. Benelux product heeft geleverd, aangeboden of verkocht, die vallen onder de bescherming van het octrooi, met name het P.K. Benelux product, de daarvoor in rekening gebrachte en ontvangen prijs en de daarmee genoten bruto winst en een specificatie van de kosten welke daarop voor de berekening van de winst in mindering zijn gebracht;
- 3.1.5. bepaalt dat P.K. Benelux een dwangsom verbeurt in geval van niet-naleving van één van de hiervoor beschreven geboden en bevelen;
- 3.1.6. P.K. Benelux veroordeelt tot afdracht van de winst die zij als gevolg van de gepleegde inbreuk heeft behaald, dan wel, zulks ter keuze van Sabinsa, vergoeding van alle door Sabinsa c.q. de octrooihouder geleden en te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- 3.1.7. P.K. Benelux op de voet van art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeelt in de volledige, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten van deze procedure.

- 3.2. Sabinsa legt aan haar vordering ten grondslag dat P.K. Benelux inbreuk maakt op de conclusies 1, 2, 6, 7 en 8 van het octrooi, door het P.K. Benelux product in Nederland te

<sup>1</sup> Uit de dagvaarding (in paragraaf 4.11 wordt slechts gewezen op productie in Nederland; nergens wordt gewezen op enige inbreuk in het buitenland) alsmede de diverse verwijzingen (in paragrafen 4.11 en 8.1) daarin naar slechts de (Nederlandse) Rijsoctrooiwet, leidt de rechtbank af dat de vorderingen zien op het Nederlandse deel van EP 868.

---

vervaardigen, althans te laten vervaardigen. Daarmee past zij de werkwijze toe die in die conclusies van het octrooi onder bescherming is gesteld, althans verhandelt zij een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van die werkwijze. Aan het P.K. Benelux product is zwarte peper toegevoegd om de opname van voedingsstoffen in het lichaam te bevorderen, in een dosering zoals vermeld in het octrooi, aldus Sabinsa.

3.3. P.K. Benelux voert gemotiveerd verweer. Zij betwist dat Sabinsa het recht heeft het octrooi, waarvan Sabinsa Corporation de houder is, jegens haar in te roepen. Voorts betwist P.K. Benelux de geldigheid van het octrooi, stellende dat het nietig is vanwege gebrek aan nieuwheid, gebrek aan inventiviteit, toegevoegde materie en niet-nawerkbaarheid. Daarnaast bestrijdt zij dat zij inbreuk op het octrooi maakt.

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

#### **in reconventie**

3.5. P.K. Benelux vordert in reconventie – samengevat – een verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt op het octrooi en voorwaardelijk, voor zover geoordeeld zou worden dat Sabinsa op grond van lastgeving zou optreden voor Sabinsa Corporation, vernietiging van EP 868.

3.6. P.K. Benelux legt aan haar vordering dezelfde nietigheidsargumenten ten grondslag die zij in conventie als verweer aanvoert en dezelfde niet-inbreuk argumenten.

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

## **4. De beoordeling**

### **in conventie en reconventie**

#### *bevoegdheid*

4.1. De rechtbank is internationaal bevoegd om van de vorderingen van Sabinsa kennis te nemen op grond van artikel 4 EEX II-Vo<sup>2</sup>, omdat P.K. Benelux in Nederland is gevestigd. De rechtbank is internationaal bevoegd om van alle vorderingen van P.K. Benelux kennis te nemen op grond van de artikelen 8 lid 3 en 24 lid 4 EEX II-Vo, omdat de verklaring voor recht die in reconventie is gevorderd samenhangt met het geschil in conventie en de voorwaardelijk gevorderde vernietiging betrekking heeft op een voor Nederland geldend octrooi.

#### *Maakt P.K. Benelux inbreuk op EP 868 met het P.K. Benelux product ?*

4.2. Sabinsa stelt dat het P.K. Benelux product een extract is dat piperine bevat en dat het product aldus aan het kenmerk ‘*an extract containing piperine*’ in conclusie 1 voldoet. Sabinsa stelt niet dat het P.K. Benelux product voldoet aan het (alternatieve) kenmerk dat

<sup>2</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.

---

het 'synthetic piperine' bevat P.K. Benelux verweert zich tegen de inbreuk onder meer door aan te voeren dat het P.K. Benelux Product geen 'extract containing piperine' in de zin van conclusie bevat.

4.3. Conclusie 1, een werkwijzeconclusie die in de Swiss-type vorm is opgesteld, vereist dat bij de vervaardiging van 'a composition' een 'extract containing piperine' wordt gebruikt, niet dat het eindproduct een dergelijk extract bevat. In zoverre lijkt de discussie tussen partijen niet geheel toegespitst op de conclusietekst. Gezien de stellingen en verweren van partijen begrijpt de rechtbank echter dat zij er beide vanuit gaan dat genoemd extract aanwezig moet zijn in het eindproduct (het rechtstreeks verkregen voortbrengsel) als dat extract bij de vervaardiging van de geclaimde samenstelling wordt gebruikt. De rechtbank zal deze aanname van partijen als uitgangspunt nemen bij de beoordeling van de inbreuk.

4.4. Het P.K. Benelux product wordt vervaardigd door aan een extract van cranberry gemalen zwarte peper toe te voegen. Zwarte peper bevat 5 tot 9 % piperine. Volgens Sabinsa beantwoordt het P.K. Benelux product daarmee aan het kenmerk 'an extract containing piperine'. P.K. Benelux bestrijdt dat en voert daartoe aan dat de gemiddelde vakman de conclusies zo zou begrijpen, dat met het kenmerk "an extract containing piperine" een extract van peper dat piperine bevat wordt bedoeld. Een extract van cranberry waaraan gemalen zwarte peper is toegevoegd, valt volgens P.K. Benelux buiten de beschermingsomvang van het octrooi.

4.5. De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt op grond van artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Daarbij dient, op grond van artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOV (hierna ook: het Protocol), het midden te worden gehouden tussen een uitleg die de beschermingsomvang uitsluitend bepaalt aan de hand van de letterlijke tekst van de conclusies en een uitleg waarbij de conclusies alleen als richtlijn dienen en waarbij de bescherming zich uitstrekt tot datgene wat de octrooihouder volgens de gemiddelde vakman (hierna ook: de vakman) heeft willen beschermen. Artikel 1 van het Protocol vereist voorts dat zowel een redelijke bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. Gebrek aan duidelijkheid voor de vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, werkt in beginsel ten nadele van de octrooihouder<sup>3</sup>.

4.6. Tussen partijen in deze zaak is niet in geschil dat de vakman die het octrooi leest, een onderzoeker op het gebied van de voedingsmiddelenleer is, die over de grenzen van zijn vakgebied heen kijkt naar processen die relevant zijn voor farmaceutische (en cosmetische) producten.

4.7. De vakman leest in conclusie 1 dat voor de vervaardiging van een samenstelling ('a composition') een extract wordt gebruikt dat piperine bevat, dan wel synthetisch piperine. In randnummer [0029] leest de vakman dat piperine kan worden verkregen als een extract van de vrucht van *piper nigrum* (zwarte peper), en dat de geclaimde samenstellingen kunnen worden vervaardigd met een extract van (de vrucht van) *piper longum* ('This compound may be obtained as an extract from the fruit of *piper nigrum* comprising at least 98% piperine. Alternatively, the compositions may be prepared from an extract of the fruit of

<sup>3</sup> HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391 (Ciba Geigy v. Oté Optics c.s.)



*piper longum*' - onderstreping Rb.). Uit [0029] zal de vakman derhalve opmaken dat in de conclusies met '*an extract containing piperine*' bedoeld is een extract van peper dat piperine bevat en niet een extract van iets anders dat piperine bevat (omdat het eraan is toegevoegd). Dat het hierbij gaat om een extract met een hoog percentage piperine begrijpt de vakman uit de hierboven geciteerde tekst ('*comprising at least 98% piperine*'), welk begrip strookt met het alternatief dat conclusie 1 biedt in de vorm van synthetisch piperine. Immers, niet in geschil is dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis ermee bekend is dat synthetisch piperine een hoge zuiverheidsgraad heeft. In randnummer [0032] is bovendien vermeld dat de werkzame stof vervaardigd kan worden '*by a process which produces piperine of a purity greater than 98%*'. De vakman leest in randnummer [0031] dat zwarte peper slechts ongeveer 5-9% piperine bevat. In randnummer [0052] van het octrooi leest de vakman bovendien dat de piperine in de uitvinding verkregen kan worden volgens de werkwijze beschreven in voorbeeld 14 of volgens de methoden uit de stand van de techniek of middels synthese. Door P.K. Benelux is ter zitting onweersproken gesteld dat de vakman op de prioriteitsdatum bekend was met de in de producties 27 en 29 van P.K. Benelux beschreven extractiemethoden voor de verkrijging van piperine. Hij zal deze passage dus zo opvatten dat methoden worden bedoeld waarbij piperine uit peperkorrels wordt geëxtraheerd. Ook voorbeeld 14 beschrijft een extractiemethode. De voorbeelden 1 tot en met 11 van het octrooi beschrijven ook allemaal een samenstelling waaraan milligrammen piperine zijn toegevoegd, wat de vakman zal opvatten als het gebruik van hoogzuivere piperine.

4.8. In de context van de hiervoor opgesomde passages van de beschrijving zal de vakman het kenmerk *extract containing piperine* in conclusie 1 dan ook opvatten als een extract van peper dat (een hoog percentage) piperine bevat. Deze uitleg wordt bevestigd door het gegeven dat de octrooiaanvrager in de beschrijving ook piperine bevattende samenstellingen in niet-geëxtraheerde vorm openbaart. In randnummer [0031] wordt immers beschreven dat zwarte peper 5 tot 9% piperine bevat. Desalniettemin is peper als zodanig niet in de conclusies en de beschrijving als alternatief genoemd voor synthetisch of geëxtraheerd piperine. Hieruit zal de vakman begrijpen dat de octrooiaanvrager niet de bedoeling heeft gehad ook een samenstelling bevattende (gemalen) zwarte peper (met een relatief laag piperinegehalte) te claimen. De aanvrager heeft die vorm immers wel onderkend maar kennelijk niet willen beschermen.

4.9. Sabinsa wijst er ter ondersteuning van haar lezing van conclusie 1 op dat in [0052] extracten van verschillende planten worden beschreven. Bij die beschrijving is echter vermeld dat het gaat om voedingssupplementen '*which may be included in the compositions manufactured according to the use of the present invention*'. De vakman zal dit deel van de beschrijving dus opvatten als betrekking hebbend op het kenmerk '*for the manufacture of a composition*' en niet op '*extract containing piperine*'. Een nadere uiteenzetting over de overige stoffen die aan de samenstelling toegevoegd moeten worden ontbreekt ook in de rest van de beschrijving, zodat het octrooi geen enkele beschrijving daarvan zou bevatten als de lezing van Sabinsa juist zou zijn.

4.10. Voor zover er gelet op het voorgaande bij de vakman nog twijfel zou zijn over de uitleg van '*an extract containing piperine*', geldt bovendien nog dat die onduidelijkheid in de conclusies ten nadele van de octrooihouder werkt. De voor derden vereiste rechtszekerheid brengt mee dat derden de onduidelijkheid in de conclusies in de (beperkte) zin mogen lezen die P.K. Benelux bepleit.

---

4.11. In de onderhavige zaak is overigens nog op te merken dat Sabinsa aanvankelijk heeft betoogd dat gemalen zwarte peper beantwoordt aan het kenmerk '*extract containing piperine*', stellende dat het malen van peper een vorm van extractie van piperine is, zodat gemalen peper een extract van peper zou zijn dat piperine bevat. Pas bij pleidooi heeft Sabinsa bepleit dat met '*extract*' in conclusie 1 geen extract van piperine maar een extract van iets anders is of kan zijn bedoeld (in casu een extract van cranberry - dat piperine bevat). Dat zij deze visie pas zo laat in de procedure is gaan bepleiten, draagt niet bij aan de overtuigingskracht van de thans door haar bepleite uitleg van de conclusie. Zelf had zij die uitleg blijkbaar ook niet onmiddellijk in het vizier.

4.12. Voor zover Sabinsa subsidiair nog het standpunt handhaaft dat het poeder van gemalen peperkorrels aangemerkt moet worden als een extract van peper (dat piperine bevat), kan dit haar niet baten. Ter motivering van haar standpunt heeft Sabinsa betoogd dat de vakman extractie zal opvatten als het losmaken van piperine door het vermalen of verpulveren van zwarte peperkorrels. Met P.K. Benelux is de rechtbank van oordeel dat, zelfs als extract in die zin zou worden opgevat, er bij het malen van peperkorrels geen (voldoende zuiver) piperine wordt losgemaakt als bedoeld in het octrooi. Gemalen peper vormt nog altijd een mengsel van piperine met andere bestanddelen, waarbij nog een vervolgstap nodig is om de piperine te scheiden van de overige bestanddelen. De gemiddelde vakman zal extractie op grond van zijn algemene vakkennis in eerste instantie opvatten als een chemische scheiding met behulp van een oplosmiddel. Dit wordt ook bevestigd door voorbeeld 14 bij het octrooi, waarin een dergelijke extractie wordt beschreven. Het vergt evenwel (veel) te veel fantasie van de gemiddelde vakman om onder extractie thans zelfs het enkele vermalen van peper te verstaan. Aan het kenmerk '*extract*' wordt derhalve niet voldaan bij gebruik van gemalen zwarte peper. Dat de vakman zou begrijpen dat het niet uitmaakt of hij piperine in hoge zuiverheid of gemalen peper gebruikt, zolang hij maar een hoeveelheid aan de samenstelling toevoegt die voldoende piperine bevat, kan op dezelfde gronden als hiervoor genoemd niet tot een ander oordeel leiden.

4.13. De slotsom is dat het P.K. Benelux product niet beantwoordt aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 868 en de volgcconclusies 2, 6, 7 en 8, omdat het niet '*an extract containing piperine*' is of bevat, dan wel dat een dergelijk extract bij de vervaardiging van het product niet gebruikt is (vergelijk r.o. 4.3). P.K. Benelux maakt met het verhandelen van het P.K. Benelux product dus geen inbreuk op het octrooi. De vorderingen van Sabinsa in conventie stuiten daarop af.

4.14. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of Sabinsa vorderingsgerechtigd is krachtens een volmacht van de octrooihouder om op eigen naam op te treden. Zelfs als dat zo is, zijn haar vorderingen immers niet toewijsbaar.

4.15. In reconventie vordert P.K. Benelux een verklaring voor recht van geen inbreuk. Gelet op het feit dat de vorderingen in conventie niet toegewezen zullen worden op materiële gronden, ziet de rechtbank niet in welk belang P.K. Benelux nog heeft bij die vordering. Toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht stuit daar op af.

4.16. Partijen zijn het er over eens dat Sabinsa niet krachtens lastgeving optreedt in deze procedure. Aan de voorwaarde voor de tweede reconventionele vordering van P.K. Benelux is derhalve niet voldaan, zodat de rechtbank niet toekomt aan de beoordeling van die vordering.

4.17. Sabinsa zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld. P.K. Benelux heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Partijen hebben verklaard dat zij het er over eens zijn dat de redelijke en evenredige kosten van P.K. Benelux in deze procedure € 100.000,- bedragen, waarbij zij het aan de rechtbank overlaten welk deel aan de conventie en welk deel aan de reconventie wordt toegedeeld. Omdat de stellingen van partijen in reconventie materieel gelijk zijn aan haar stellingen in conventie, deelt de rechtbank 100% van de kosten toe aan de conventie, zodat Sabinsa in conventie wordt veroordeeld in de proceskosten van P.K. Benelux ter hoogte van € 100.000,-.<sup>4</sup> De over de proceskostenveroordeling in conventie door P.K. Benelux gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar op de wijze zoals in het dictum bepaald.

4.18. P.K. Benelux zal als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld, welke kosten worden begroot op nihil gelet op hetgeen in 4.17 is overwogen.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Sabinsa in de proceskosten, aan de zijde van P.K. Benelux tot op heden begroot op € 100.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige voldoening;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

### in reconventie

5.4. wijst het onvoorwaardelijk gevorderde af;

5.5. verstaat dat aan de voorwaardelijke vordering niet wordt toegekomen;

5.6. veroordeelt P.K. Benelux in de proceskosten, aan de zijde van Sabinsa tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, mr. E.F. Brinkman en mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2016.



<sup>4</sup> De rechtbank realiseert zich dat Sabinsa in reconventie een conclusie van antwoord heeft genomen. Zoals zij echter al in 1.1 van die conclusie opmerkt, is zij bij die conclusie op alle argumenten in conventie en in reconventie ingegaan en verzoekt zij tevens de stellingen in die conclusie in reconventie voor de conventie als herhaald en ingelast te beschouwen. De rechtbank zal zodoende voor (enkel) die conclusie in reconventie geen aparte kosten ten laste van PK Benelux brengen.