

Rb Den Haag, 22 juli 2009, Agfa v Xingraphics en Atece



OCTROOIRECHT

Geen toegevoegde materie

- [het weglaten van substantially is in dit geval geen essentialiteit.](#)

Van toegevoegde materie is geen sprake omdat conclusie 1 zoals die door Xingraphics en Atece wordt opgevat zich dan ten opzichte van wat de aanvraag openbaart zou beperken tot een composition die geheel ongevoelig is voor ultraviolet licht. Juist in het omgekeerde geval (de oorspronkelijke aanvraag vermeldt ongevoelig en substantially wordt toegevoegd in het octrooi) zou sprake zijn van strijd met artikel 123 lid 2 EOV, maar niet in dit geval. Anders benaderd: het weglaten van substantially is in dit geval geen essentialiteit. Het betoog van Xingraphics en Atece met betrekking tot toegevoegde materie slaagt dus niet

Nieuwheid

- [Uit geen van de genoemde documenten blijken voor de gemiddelde vakman de maatregelen van het octrooi direct en ondubbelzinnig. De materie van de conclusies is dus als nieuw aan te merken.](#)

Nawerkbaarheid

- [Zoals Agfa terecht opmerkt is aan het vereiste van nawerkbaarheid in beginsel voldaan indien het octrooischrift een gedetailleerde beschrijving geeft van tenminste één manier waarop de uitvinding door de vakman kan worden nagewerkt](#)

(vergelijk de Guidelines for Examination, Part C, Chapter II onder 4.9). Hetgeen door Xingraphics en Atece onder a) en b) naar voren wordt gebracht doet hen twifelen aan de duidelijkheid van de conclusies, maar onduidelijkheid (art. 84 EOV) van de conclusies is geen grond voor vernietiging. Argument c) moet eveneens als een in het kader van de nietigheidsvraag niet relevant clarity –bezwaar worden aangemerkt en argument d) gaat daarop mank dat het hier om "reference examples" gaat, zoals de term al aangeeft, niet over uitvoeringen volgens het octrooi.

Indirecte inbreuk – bewijslevering in versneld regime

- [Toelating van Agfa tot nadere bewijslevering verdraagt zich niet met de in een procedure in het versnelde regime te stellen eisen van een goede procesorde nu Agfa heeft Xingraphics en Atece aldus onnodig in een ongunstiger bewijspositie gebracht](#)

[dan wanneer zij beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure zou hebben ingebracht.](#)

Agfa heeft aanvullend bewijs aangeboden voor het geval het Bekaert-rapport de rechtbank niet zou overtuigen. In dit verband is het navolgende van belang. Het is de keuze van Agfa geweest om te procederen volgens de regeling van het versnelde regime in octrooizaken. Uitgangspunt in deze regeling is dat partijen alle relevante producties waarop zij zich willen beroepen zo spoedig als mogelijk in het geding brengen. Daartoe zijn in ieder geval te rekenen de resultaten van de door Agfa uitgevoerde analyses van de FIT-platen, waar nota bene op pagina's 14-16 van de dagvaarding aan wordt gerefereerd bij de uiteenzetting van de beweerdelijke indirecte inbreuk. Reeds in juli 2008 hebben Xingraphics en Atece aan Agfa verzocht om die resultaten aan hen ter beschikking te stellen. Ook bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie van 10 september 2008 hebben Xingraphics en Atece erop gewezen dat dit procedureel niet conform is. Agfa heeft bedoelde analyses in juli en september 2008 niet willen verschaffen. Pas op 15 december 2008 heeft zij het rapport Bekaert aan Xingraphics en Atece toegezonden, volgens Xingraphics en Atece een eerste deel op 15 december 2008 en pas op 31 december 2008 het complete rapport. Ook gezien de feestdagen resteerde aldus voor Xingraphics en Atece bijzonder weinig tijd voor adequaat verweer, dit terwijl de door Bekaert uitgevoerde analyses (IR- en UV/VIS) reeds veel eerder door Agfa waren gedaan. Agfa heeft Xingraphics en Atece aldus onnodig in een ongunstiger bewijspositie gebracht dan wanneer zij beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure zou hebben ingebracht. Onder deze omstandigheden verdraagt toelating van Agfa tot nadere bewijslevering zich niet met de in een procedure in het versnelde regime te stellen eisen van een goede procesorde.

GRENSOVERSCHRIJDENDE BEVOEGDHEID – IPR

Geen grensoverschrijdende verklaring voor recht van niet-inbreuk

- [Artikel 6 sub 3 EEX geeft geen grond de gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op buitenlandse delen van het octrooi te beoordelen omdat deze vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond.](#)

Dat rechtsfeit is namelijk de gestelde inbreuk in Nederland. De rechtbank is evenmin bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zijn gebaseerd op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland.

- [Artikel 5 sub 3 EEX is niet van toepassing omdat het gestelde schadebrengende feit zich niet in Nederland heeft voorgedaan. Bovendien is bevoegdheid gebaseerd op artikel 5 sub 3 EEX volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend.](#)

Voor wat artikel 6 sub 3 betreft geldt ook hier dat de vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 78. p. 254

Rb Den Haag, 22 juli 2009

(P.G.J. de Heij, G.R.B. van Peurseem en L. Beijen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 314619 / HA ZA 08-2157

Vonnis van 22 juli 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht AGFA GRAPHICS

N.V., gevestigd te Mortsel, België,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht CHENGDU XINGRAPHICS CO. LTD, gevestigd te Chengdu, China,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A. TEN CATE OFFSETPRODUKTEN B.V., gevestigd te Uitgeest,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat mr. E. Grabandt te Den Haag.

Partijen zullen hierna Agfa en Xingraphics en Atece genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 26 mei 2008 waarbij Agfa is toegestaan Xingraphics en Atece te dagvaarden in de versnelde bodemprocedure in octrooizaken;

- de dagvaarding van 27 mei 2008 met producties 1 tot en met 10;

- de conclusie van antwoord in conventie en conclusie van eis in reconventie met producties 1 tot en met 23;

- de conclusie van antwoord in reconventie met productie 11;

- de door Agfa bij het pleidooi van 16 januari 2009 overgelegde producties 12 tot en met 17;

- de door Xingraphics en Atece bij pleidooi overgelegde producties 24 tot en met 34;

- een akte tot vermeerdering van de eis in reconventie van 16 januari 2009 met productie 35;

- de pleidooien gehouden op 16 januari 2009 en de bij die gelegenheid overgelegde pleitnotities en aanvullende pleitnotities van Agfa en van Xingraphics en Atece (afzonderlijke pleitnotities van mr. De Ranitz en mr. Swens).

1.2. De procedure is voor Agfa behandeld door mr. J.J. Brinkhof, mr. R. Hermans en mr. D.F. de Lange, allen advocaat te Amsterdam, en voor Xingraphics en Atece door mr. R.E.P. de Ranitz, advocaat te Den Haag, en mr. O.P. Swens, advocaat te Amsterdam.

1.3. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Agfa is houdster van [Europees octrooi EP 0 823 327 \(hierna: 'het octrooi'\)](#) dat op een aanvraag van 5 augustus 1997 is verleend op 10 november 2004. Het octrooi doet beroep op prioriteit op grond van een drietal Japanse octrooiaanvragen van respectievelijk 6 augustus 1996, 14 november 1996 en 22 januari 1997. Het octrooi betreft een 'Method for making positive photosensitive lithographic printing plate'. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Nederland.

2.2. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt.

1. *A method for making a lithographic printing plate, which comprises a step of scanning and exposing a positive photosensitive lithographic printing plate having a positive photosensitive composition having no photosensitivity to ultraviolet light and showing a difference in solubility in an alkali developer as between an exposed portion and a non-exposed portion which comprises, as components inducing the difference in solubility,*

(a) *a light-absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo-thermal conversion material and*

(b) *a high molecular compound, of which the solubility in an alkali developer is changeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity of at least 2×10^6 mJ/s•cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image.*

2. *The method according to Claim 1, wherein said photosensitive composition further contains (c) a solubility-suppressing agent capable of lowering the dissolution rate, in the alkali developer, of a blend comprising a light-absorbing dye of component (a) and a high molecular compound of component (b).*

3. *The method according to claim 1 or 2, which comprises using a positive photosensitive composition, wherein the photo-thermal conversion material (a) is at least one compound selected from a cyanine dye, a polymethine dye, a squarilium dye, a croconium dye, a pyrylium dye and a thiopyrylium dye.*

4. *The method according to any of claims 1-3, which comprises using a positive photosensitive composition, wherein the high molecular compound (b) is a novolak resin and/or a polyvinyl phenol resin.*

5. *The method according to any of claims 2-4, which comprises using a positive photosensitive composition, wherein the solubility-suppressing agent (c) is at least one member selected from sulfonic acid esters, phosphoric acid esters, aromatic carboxylic acid esters, carboxylic anhydrides, aromatic ketones, aromatic aldehydes, aromatic amines and aromatic ethers.*

6. *The method according to any of claims 1-5, which comprises using a positive photosensitive composition, wherein said light-absorbing dye has an absorption band covering a wavelength region of from 650 to 1100 nm.*

7. The method according to any of claims 2-6, which comprises using a positive photosensitive composition wherein the solubility-suppressing agent (c) is at least a compound which is capable of suppressing the dissolving rate, in the alkali developer, of the blend comprising the above components (a) and (b) to a level of at most 80%.

8. The method according to any of claims 1-7, wherein the light ray belongs to a wavelength region of from 650 to 1100 nm.

9. The method according to any of claims 1-8, wherein the light ray has a light intensity of at least 1.0×10^7 mJ/s•cm².

10. The method according to any of claims 1-9, which further comprises a step of developing with an alkali developer after the step of scanning and exposing.

2.3. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat het scannen en blootstellen van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte, welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat: (a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fothermisch conversiemateriaal; en (b) een op een drager gevormde hoog-moleculaire verbinding waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is, door middel van een licht behorende tot een golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2×10^6 mJ/s•cm² die voldoende is om de hoog moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij voornoemde lichtgevoelige samenstelling verder bevat: (c) een oplosbaarheidsremmer die de oplosbaarheid in de alkalische ontwikkelaar van een mengsel dat een licht-absorberende kleurstof van component (a) en een hoog-moleculaire verbinding van component (b) kan reduceren.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, welke de toepassing van een positieve lichtgevoelige samenstelling omvat, waarbij het fothermische conversiemateriaal (a) uit ten minste één verbinding bestaat die gekozen is uit een cyaninekleurstof, een polymethinekleurstof, een squariliumkleurstof, een croconiumkleurstof, een pyryliumkleurstof en een thiopyryliumkleurstof.

4. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 1 tot 3, welke de toepassing van een positieve lichtgevoelige samenstelling omvat, waarbij de hoog-moleculaire verbinding (b) uit een novolakhar en/of een polyvinylfenolhar bestaat.

5. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 2 tot 4, welke de toepassing van een positieve

lichtgevoelige samenstelling omvat, waarbij de oplosbaarheidsremmer (c) uit ten minste één verbinding bestaat die gekozen is uit sulfonzuuresters, fosforzuuresters, aromatische carbonzuuresters, carbonzuuranhydriden, aromatische ketonen, aromatische aldehyden, aromatische aminen en aromatische ethers.

6. Werkwijze volgens één of meer der conclusies 1 tot 5, welke de toepassing van een positieve lichtgevoelige samenstelling omvat, waarbij voornoemde licht-absorberende kleurstof een absorptieband bezit die zich uitstrekt over een golflengtegebied variërende van 650 tot 1100 nm.

7. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 2 tot 6, welke omvat de toepassing van een positieve lichtgevoelige samenstelling waarbij de oplosbaarheidsremmer (c) uit ten minste één verbinding bestaat die in staat is om de oplosbaarheid in de alkalische ontwikkelaar van het mengsel dat bovenstaande componenten (a) en (b) tot een niveau van ten minste 80% te reduceren.

8. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 1 tot 7, waarbij het licht behoort tot een golflengtegebied variërende van 650 tot 1100 nm.

9. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 1 tot 8, waarbij het licht een lichtintensiteit van ten minste $1,0 \times 10^7$ mJ/s•cm² bezit.

10. Werkwijze volgens één of meer der voorafgaande conclusies 1 tot 9, welke verder de ontwikkeling met een alkalische ontwikkelaar na het scannen en de blootstelling omvat.

2.4. Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het door haar aangeduide type FIT en FIT X-tra (verder: de FIT-platen). Zij brengt de FIT-platen in verschillende Europese landen op de markt, in Nederland via Atece.

2.5. In september 2007 heeft Agfa, na intern onderzoek van de FIT-platen, distributeurs van Xingraphics in Duitsland, Tsjechië en Spanje meegedeeld dat de FIT-platen inbreuk zouden maken op het octrooi. In april 2008 en december 2008 heeft Agfa Atece respectievelijk distributeur Alpha7 B.V. te Bunschoten op dezelfde wijze aangeschreven.

2.6. In juli 2008 heeft de raadsman van Xingraphics en Atece Agfa gevraagd de resultaten van de door Agfa uitgevoerde analyses van de FIT-platen ter beschikking te stellen. Agfa heeft dit geweigerd.

2.7. Op 12 december 2008 heeft Agfa ten laste van Xingraphics en Atece onder Atece en onder Hudig Forwarding & Warehousing B.V. te Moerdijk (derde) beslag tot afgifte gelegd op partijen FIT-platen.

3. Het geschil

3.1. Agfa stelt zich op het standpunt dat de FIT-platen als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding moeten worden aangemerkt en dat Xingraphics en Atece indirecte inbreuk op het octrooi in Nederland maken door de FIT-platen in Nederland te leveren of aan te bieden.

3.2. Agfa vordert, zakelijk weergegeven:

I een verklaring voor recht dat Xingraphics en Atece in Nederland indirecte inbreuk op het octrooi maken;

II een verbod op indirecte inbreuk op het octrooi in Nederland;

III vergoeding van de door inbreuk op het octrooi geleden, bij staat op te maken, schade dan wel, naar keuze van Agfa, afdracht van de door de inbreuk gemaakte winst, met opgave van gegevens ter vaststelling van de schade en de winst;

IV bepaling van een dwangsom bij niet nakoming van de veroordelingen, hoofdelijke veroordeling van Xingraphics en Atece in de volgens artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.3. Xingraphics en Atece betwisten dat de FIT-platen inbreuk op het octrooi maken. Volgens Xingraphics en Atece is het octrooi nietig omdat materie is toegevoegd, het octrooi niet nawerkbaar is en niet nieuw en inventief is. Xingraphics meent dat de aanschrijvingen door Agfa van de distributeurs van Xingraphics als onrechtmatig jegens Xingraphics moeten worden aangemerkt. In reconventie wordt, na wijziging van eis, zakelijk weergegeven het volgende gevorderd:

I voorwaardelijk, namelijk voor het geval de rechtbank een tussenvonnis zal wijzen met de eindbeslissing dat de FIT-platen geen (indirecte) inbreuk maken op het octrooi, een voorlopige voorziening voor de duur van de procedure inhoudende een verbod aan Agfa onrechtmatig waarschuwingen te verzenden aan distributeurs en/of dealers van Xingraphics dan wel aan andere derden (een 'wapperverbod') met opgave van namen en adressen van alle partijen aan wie Agfa sommaties heeft verzonden, bevel tot verzending van een rectificatie aan deze partijen en bepaling van een dwangsom;

II een voorlopige voorziening voor de duur van de procedure inhoudende opheffing van de gelegde beslagen met verbod om in Nederland opnieuw beslag te leggen op FIT-platen tot een definitieve beslissing is gegeven in het geschil tussen partijen en veroordeling van Agfa tot het verlenen van medewerking aan opheffing van het beslag, een en ander op straffe van een dwangsom;

III vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi;

IV een verklaring voor recht dat de FIT-platen van Xingraphics geen (indirecte) inbreuk maken op de buitenlandse (niet-Nederlandse) delen van het octrooi;

V een verklaring voor recht dat Agfa jegens Xingraphics onrechtmatig heeft gehandeld door het verzenden van waarschuwingen;

VI vergoeding van de bij staat op te maken schade die door Xingraphics is geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van Agfa, met rente;

VII opheffing van de gelegde beslagen met verbod om in Nederland opnieuw beslag te leggen op FIT-platen tot een definitieve beslissing is gegeven in het geschil tussen partijen en veroordeling van Agfa tot het verlenen van medewerking aan opheffing van het beslag, een en ander op straffe van een dwangsom;

VIII voorwaardelijk, namelijk voor het geval het octrooi (gedeeltelijk) in stand wordt gelaten, een verklaring voor recht dat de FIT-platen geen (indirecte) inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi maken;

IX voorwaardelijk, namelijk voor het geval de voorlopige voorziening niet wordt toegewezen, een verbod aan Agfa onrechtmatig waarschuwingen te verzenden aan distributeurs en/of dealers van Xingraphics dan wel aan andere derden (een 'wapperverbod') met opgave van namen en adressen van alle partijen aan wie Agfa sommaties heeft verzonden, bevel tot verzending van een rectificatie aan deze partijen en bepaling van een dwangsom;

X veroordeling van Agfa in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis.

3.4. Het onder I, V en IX genoemde wordt door alleen Xingraphics gevorderd, de overige vorderingen ook door Atece.

3.5. Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling bezwaren tegen overgelegde producties

4.1. Xingraphics en Atece hebben bij pleidooi als productie 24 en 25 twee rapporten overgelegd van S. Li, de technical director van Xingraphics, betreffende 'Reversible property test on Xingraphics Fit plates' en 'Sensitivity of Xingraphics Fit plates to UV light'. Beide rapporten zijn gedateerd 22 december 2008. De rapporten zijn op 31 december 2008 op voorhand toegezonden aan Agfa.

4.2. Agfa stelt dat de producties geweigerd moeten worden, althans dat Agfa gelegenheid moet krijgen daarop met nadere producties te reageren, omdat de producties in strijd met de regeling van de versnelde bodemprocedure in octroozaken niet in een zo vroeg mogelijk stadium zijn toegezonden. Zij wijst erop dat Xingraphics en Atece negen dagen hebben laten verstrijken tussen het opmaken van het rapport en de toezending ervan aan haar.

4.3. De rechtbank ziet geen aanleiding Agfa hierin te volgen. Ervan uitgaande dat de rapporten pas op 22 december 2008 gereed zijn gekomen, kan niet worden geoordeeld dat Xingraphics en Atece te lang hebben gewacht met toezending op 31 december 2008, te meer niet omdat de raadslieden van Xingraphics en Atece enige tijd gegund moet worden voor bestudering van de rapporten nadat deze gereed zijn gekomen en het aantal werkdagen door de tussenliggende kerstdagen en een weekeinde zeer gering is.

4.4. De bezwaren die Xingraphics en Atece op hun beurt hebben tegen de door Agfa overgelegde producties 12 en 13 (het rapport van Bekaert Technology Centre en de daarbij behorende verklaring van Dr. F. Vangaever) komen hierna aan de orde bij de beoordeling van de gestelde inbreuk (vgl. 4.48).

bevoegdheid

4.5. Agfa heeft de bevoegdheid in reconventie gedeeltelijk bestreden. Zij voert aan dat, nu zij in België is gevestigd, deze rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen onder IV en de vorderingen die zien op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland. Xingraphics en Atece baseren de bevoegdheid met betrekking tot de verkla-

ringen van niet-inbreuk op artikel 6 sub 3 EEX¹ en artikel 80 lid 2 ROW 1995². Zij merken op dat zij deze vordering uitsluitend baseren op niet-inbreuk argumenten en niet mede op de stelling dat het octrooi nietig is. De bevoegdheid met betrekking tot de vorderingen die zien op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland baseert Xingraphics op de artikelen 5 sub 3 en 6 sub 3 EEX.

4.6. Het standpunt van Xingraphics en Atece wordt verworpen. Artikel 6 sub 3 EEX geeft geen grond de gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op buitenlandse delen van het octrooi te beoordelen omdat deze vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond. Dat rechtsfeit is namelijk de gestelde inbreuk in Nederland. De rechtbank is evenmin bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zijn gebaseerd op het gestelde onrechtmatig aanschrijven van distributeurs buiten Nederland. Artikel 5 sub 3 EEX is niet van toepassing omdat het gestelde schadebrengende feit zich niet in Nederland heeft voorgedaan. Bovendien is bevoegdheid gebaseerd op artikel 5 sub 3 EEX volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend. Voor wat artikel 6 sub 3 betreft geldt ook hier dat de vorderingen niet voorspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gegrond.

4.7. De rechtbank zal zich gezien het voorgaande onbevoegd verklaren kennis te nemen van de vorderingen onder IV, V en VI, wat de vorderingen onder V en VI betreft voor zover deze vorderingen zien op waarschuwingsbrieven aan distributeurs buiten Nederland. Hetzelfde geldt voor de voorwaardelijke vordering onder IX, waarvan de voorwaarde, zoals hierna zal blijken, in vervulling gaat. De voorwaardelijke vorderingen onder I zien eveneens deels op gesteld onrechtmatig handelen buiten Nederland, maar de bevoegdheid die vorderingen te beoordelen hoeft niet te worden vastgesteld omdat, zoals hierna zal blijken, de aan die vorderingen gestelde voorwaarde niet in vervulling gaat

Agfa's analyses

4.8. Xingraphics en Atece hebben er bezwaar tegen gemaakt dat Agfa de onder 2.6 vermelde analyses in strijd met de regeling van de versnelde bodemprocedure in octrooizaken niet op de eerst dienende dag in de procedure heeft overgelegd. Xingraphics en Atece stellen dat zij daardoor in hun verweer zijn benadeeld en dat Agfa al om die reden niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard in haar vorderingen.

4.9. Dat standpunt kan niet worden gevolgd omdat het gestelde verzuim van Agfa er toe kan leiden, zoals de regeling bepaalt, dat analyses in een later stadium van de procedure door de rechtbank worden geweigerd (vergelijk in dit verband wat hierna onder 4.48 is overwogen), maar niet de niet-ontvankelijkheid tot gevolg heeft.

de geldigheid van het octrooi

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

² Rijksoctrooiwet 1995.

4.10. De geldigheid van het octrooi zal thans eerst onderzocht worden.

het technische gebied van de uitvinding

4.11. Naar partijen hebben toegelicht werken positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten volgens het volgende principe. De plaat bestaat uit een aluminium drager, voorzien van een hydrofiele laag en een lichtgevoelige hydrofobe laag, waarbij de hydrofiele laag zich bevindt tussen drager en hydrofobe laag. De hydrofobe laag is aanvankelijk niet oplosbaar. Door belichting met een laser wordt de hydrofobe laag oplosbaar in een ontwikkelvloeistof. De hydrofiele laag komt daar waar de hydrofobe laag oplost bloot te liggen. Wanneer vervolgens drukinkt wordt aangebracht, hecht deze alleen aan de nog aanwezige hydrofobe laag. De laser belicht dus de gedeelten waar geen drukinkt moet hechten.

4.12. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen CtF-platen (computer to film platen) en CtP-platen (computer to plate platen). Bij CtF wordt de afbeelding eerst met behulp van een laser aangebracht op een film. De plaat wordt vervolgens met behulp van de film belicht. Bij CtP wordt het beeld direct door de computer met behulp van een laser aangebracht op de plaat.

beschrijving van de uitvinding

4.13. Het octrooi beschrijft de achtergronden van de uitvinding, samengevat en voor zover thans van belang, als volgt.

4.13.1. De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het maken van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat waarbij gebruik wordt gemaakt van een positieve fotogevoelige samenstelling die gevoelig is voor licht met een golflengte van 650 tot 1300nm. Meer in het bijzonder ziet de uitvinding op het gebruik van een positieve fotogevoelige samenstelling die geschikt is voor vervaardigen van een plaat rechtstreeks van een digitale afbeelding door middel van een halfgeleidende laser of een YAG-laser.

4.13.2. Bekende technieken voor beeldvorming, waarin laser lichtgevoeligheid of warmtegevoeligheid wordt toegepast (door het octrooi aangemerkt als technieken voor vervaardiging van platen van het chemische amplificatie type) maken het volgens de beschrijving noodzakelijk na belichting een warmtebehandelingsstap uit te voeren. Bij een dergelijke techniek is het lichtgevoelige materiaal bovendien gevoelig voor ultraviolet licht. Het is daarom noodzakelijk het proces uit te voeren onder geel licht dat geen ultraviolet licht bevat. Het beeld wordt gevormd door een verschil in oplosbaarheid tussen een blootgesteld gedeelte en een niet blootgesteld gedeelte van de fotogevoelige samenstelling. Om een dergelijk verschil tot stand te brengen ondergaat één van componenten van de samenstelling een chemische verandering.

4.13.3. De uitvinding beoogt blijkens de beschrijving, voor zover thans van belang, een werkwijze ter beschikking te stellen voor de vervaardiging van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat, die geschikt is voor het vervaardigen van een plaat rechtstreeks van een digitale afbeelding door middel van een halfgeleidende laser of een YAG-laser (CtP), die zeer

gevoelig is voor infraroodstraling en waarmee gewerkt kan worden onder gewoon wit licht, bevattend ultraviolet licht.

4.13.4. De uitvinding openbaart volgens de beschrijving een werkwijze voor het produceren van een lithografische drukplaat, gebruikmakend van een lichtgevoelige samenstelling die in staat is tot vorming van een positief beeld, waarbij na belichting geen chemische verandering van de samenstelling optreedt. Wanneer een lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding na bestraling gedurende 24 uur wordt verhit tot een temperatuur van ongeveer 50° C keert de oplosbaarheid van het bestraalde gedeelte terug naar de toestand voorafgaand aan de bestraling.

toegevoegde materie

4.14. Volgens Xingraphics en Atece is het kenmerk van conclusie 1 van het octrooi, dat de lichtgevoelige samenstelling geen gevoeligheid voor uv-licht heeft (no photosensitivity to ultraviolet light), niet gedekt door de inhoud van de octrooiaanvraag. Zij stellen dat in de aanvraag slechts een basis is te vinden voor het kenmerk dat de samenstelling ‘substantially’ uv-ongevoelig is terwijl bovendien in de aanvraag dat kenmerk wordt gebruikt met betrekking tot de daarin beschreven kleurstof en oplossingsremmer, maar niet in combinatie met de samenstelling.

4.15. Agfa bestrijdt dit. In de context van de beschrijving moet het kenmerk volgens Agfa zo worden begrepen dat de plaat niet volledig ongevoelig is voor ultraviolet licht, maar zodanig ongevoelig dat bij normaal gebruik geen maatregelen tegen ultraviolet licht, zoals het gebruik van geel licht, hoeven te worden getroffen. Agfa wijst voor de basis van het kenmerk naar pagina 5 regels 13 – 18 van de oorspronkelijke aanvraag: ‘A further object of the invention is to provide a photosensitive material and a positive photosensitive lithographic printing plate, which do not require an operation under yellow light and whereby the operation can be carried out under usual white light containing ultraviolet light’.

4.16. Getoetst dient te worden of de inhoud van het octrooi door een toevoeging, verandering of weglating in haar geheel zodanig verandert dat de vakman informatie krijgt die hij niet direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit hetgeen in de aanvraag expliciet en impliciet is geopenbaard (vergelijk Guidelines for Examination in the European Patent Office – December 2007, Part C, Chapter VI, no. 5.3.1.).

4.17. De vakman zal de door Agfa aangehaalde passage lezen in samenhang met bijvoorbeeld de door Xingraphics en Atece aangehaalde passage op pagina 10 regels 18 – 25 van de aanvraag. Deze passage beschrijft als essentieel bestanddeel van de ‘photosensitive composition’ de ‘photo-thermal conversion material’, ook genoemd de ‘light-absorbing dye’: ‘*The light-absorbing dye to be used in the present invention is a compound which effectively absorbs light in a wavelength region from 650 to 1300 nm, while it does not substantially absorb, or absorbs but is not substantially sensitive to, light in an ultraviolet region, and which will not modify the photosensitive composition by a*

weak ultraviolet ray which may be contained in white light.’ De vakman zal uit deze passages, die in vrijwel gelijke bewoordingen voorkomen in de beschrijving van het verleende octrooi, begrijpen dat het voor het door het octrooi beoogde effect – de mogelijkheid de plaat te behandelen bij gewoon wit licht – niet noodzakelijk is dat de composition geheel ongevoelig is voor ultraviolet licht maar dat daarvoor voldoende is dat deze substantially ongevoelig is voor ultraviolet licht. Zo dit al niet moet leiden tot de door Agfa gegeven uitleg van het kenmerk – in welk geval er geen verschil is tussen het kenmerk en de bewoording van de aanvraag – moet worden aangenomen dat de vakman zal begrijpen dat het beoogde effect in ieder geval wordt bereikt wanneer de composition geheel ongevoelig is voor ultraviolet licht. Van toegevoegde materie is geen sprake omdat conclusie 1 zoals die door Xingraphics en Atece wordt opgevat zich dan ten opzichte van wat de aanvraag openbaart zou beperken tot een composition die geheel ongevoelig is voor ultraviolet licht. Juist in het omgekeerde geval (de oorspronkelijke aanvraag vermeldt ongevoelig en substantially wordt toegevoegd in het octrooi) zou sprake zijn van strijd met artikel 123 lid 2 EOV³, maar niet in dit geval. Anders benaderd: het weglaten van substantially is in dit geval geen essentialiteit. Het betoog van Xingraphics en Atece met betrekking tot toegevoegde materie slaagt dus niet.

nieuwheid

4.18. Xingraphics en Atece bestrijden de nieuwheid van het octrooi met de navolgende publicaties:

- EP 0 825 927 A1 – WO 97/39894 (verder: Kodak);
- GB 1 245 924 (verder: Agfa-Gevaert);
- US 4,708,925 (verder: 3M);
- US-A-5 466 557 (verder: Haley 4);
- JP56069192 (verder: Konica);
- JP7285275 (verder: Fuji);
- EP 0 672 954 A2 (verder: Haley 5);
- een artikel van J.E. Walls getiteld Unconventional Printing Plate Exposed bij IR. (830 NM) Laser Diodes gepubliceerd in TAGA Proceedings 1994, p. 259 – 264.

prioriteit van het Kodak-octrooi

4.19. Kodak is verleend op een internationale PCT-aanvraag van 22 april 1997. De aanvraag doet beroep op prioriteit op grond van een viertal octrooi-aanvragen van 23 april 1996, 12 juli 1996, 13 augustus 1996 en 17 januari 1997. Xingraphics en Atece wijzen erop dat alle kenmerken van conclusie 1 teruggevonden kunnen worden in Kodak en in de eerste twee prioriteitsdocumenten van 23 april 1996 en 12 juli 1996 van Kodak. Deze prioriteitsdocumenten dateren van vóór de vroegste prioriteitsdatum van het octrooi (6 augustus 1996), zodat volgens Xingraphics en Atece ten opzichte van het octrooi Kodak heeft te gelden als fictieve stand van de techniek.

4.20. Agfa heeft tegengeworpen dat de oppositieafdeling in de oppositieprocedure tegen Kodak bij beslissing van 31 mei 2002 heeft geoordeeld dat de aanvrager van Kodak geen beroep toekwam op enige

³ Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooi-verdrag) 2000.

prioriteit en het octrooi heeft herroepen. Deze beslissing is op 12 augustus 2004 in hoger beroep bekrachtigd.

4.21. In de oppositieprocedure tegen Kodak heeft de kamer van beroep beslist dat Kodak geen prioriteit kan inroepen omdat, kort gezegd, het kenmerk van conclusie 1 van Kodak, dat de daarin beschreven samenstelling ongevoelig is voor ultraviolet licht, niet kan worden afgeleid uit de prioriteitsdocumenten van 23 april 1996, 12 juli 1996 en 17 januari 1997 terwijl geen prioriteit kan worden ontleend aan de aanvraag van 13 augustus 1996 omdat het geen eerste aanvraag is in de zin van artikel 87 lid 4 EOV.

4.22. Xingraphics en Atece betogen nu – dit oordeel kennelijk bestrijdend - dat het door Kodak ingeroepen eerste prioriteitsdocument van 23 april 1996 samenstellingen beschrijft die inherent de eigenschap van uv-ongevoeligheid omvatten omdat de samenstellingen van de hars en de infrarood-absorberende component gelijk zijn aan die van het octrooi van Agfa. Hieruit volgt dat de samenstellingen van het ingeroepen prioriteitsdocument ook ongevoelig voor uv-licht zijn. De vakman zou zich daarvan volgens Xingraphics en Atece bewust zijn omdat de samenstellingen geen uv-kleurstoffen bevatten.

4.23. Volgens artikel 4 lid 4 ROW 1995 (voor zover thans relevant) behoort tot de stand van de techniek de inhoud van (onder meer) internationale aanvragen waarvan de datum van indiening, die geldt voor de toepassing van artikel 54 lid 2 en lid 3 van het Europees octrooiverdrag, ligt vóór de dag van indiening van de octrooiaanvraag. Voor de toepassing van deze bepalingen geldt als datum van indiening van Kodak de datum van aanvraag tenzij Kodak terecht prioriteit inroept, zo volgt uit artikel 89 EOV. Volgens de Grote Kamer van beroep in G 2/98 kan alleen dan voor een claim prioriteit worden ingeroepen indien de vakman de materie van de claim direct en ondubbelzinnig, gebruikmakend van algemene kennis, kan afleiden uit de eerdere aanvraag als geheel.

4.24. Het standpunt van Xingraphics en Atece dat aan dit criterium is voldaan moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. De stelling dat de vakman weet dat een of meer – laat staan alle - in het prioriteitsdocument beschreven samenstellingen niet gevoelig zijn voor ultraviolet licht is niet voldoende steekhoudend onderbouwd, mede in het licht van de overwegingen van zowel de Oppositieafdeling als de Technische Kamer van Beroep in de Kodakoppositie dat de door Kodak ingeroepen prioriteiten 1, 2 en 4 niet – al dan niet inherent - de eigenschap van UV-lichtgevoeligheid bevatten. De rechtbank sluit zich bij deze overwegingen aan.

4.25. De rechtbank is om die reden met Agfa van oordeel dat Kodak ten opzichte van het octrooi niet als fictieve stand van de techniek kan worden aangemerkt. Agfa heeft het octrooi voorwaardelijk beperkt door in de conclusies voor de door Kodak bestreken materie een disclaimer op te nemen. Die beperking behoeft geen bespreking omdat aan de voorwaarde – vastge-

steld wordt dat Kodak nieuwheidschadelijk voor het octrooi is – niet wordt voldaan.

Agfa-Gevaert

4.26. Agfa-Gevaert beschrijft een werkwijze voor het vastleggen van informatie op, onder meer, een lithografische drukplaat, met gebruik van een warmtegevoelige laag. Warmte van bijvoorbeeld een flitslicht doet de oplosbaarheid van de (polymere) laag in een oplosmiddel toenemen. Door daardoor ontstane verschillen in oplosbaarheid van de laag kan de informatie worden vastgelegd.

4.27. Een van de kenmerken van het octrooi betreft de eigenschap dat de oplosbaarheid van de lichtgevoelige samenstelling in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is, door partijen aangeduid als kenmerk h. Xingraphics en Atece hebben in hun conclusie van antwoord in conventie / conclusie van eis in reconventie gesteld dat dit kenmerk in Agfa-Gevaert terug te vinden zou zijn op pagina 1 regels 16-19: ‘...a recording layer which undergoes some physical and/or chemical change when heated’. Agfa heeft terecht gereageerd dat wat daar is beschreven ziet op materialen uit de stand van de techniek waarop Agfa-Gevaert voortbouwt. Dat dit ook zou gelden voor het door Agfa-Gevaert beschreven materiaal blijkt niet.

4.28. Pas bij pleidooi hebben Xingraphics en Atece gewezen op een andere vindplaats, pagina 6, regels 88 – 95. Op deze plaats wordt met betrekking tot de warmtegevoelige laag gesteld: ‘Depending on the type of polymer, the ingredients associated therewith and the intensity of heating, the increase in solubility by heating can be due to ...transformation from non-polar (non-ionicless water-soluble) to more polar (ionic – more water-soluble) character of the polymer.’ Dit argument is niet verder toegelicht dan met de opmerking dat een dergelijke verandering in polariteit bijvoorbeeld kan worden bewerkstelligd door het breken van waterstofbruggen. Aannemende dat dit een mogelijkheid is, is bij gebreke van steekhoudende toelichting niet in te zien waarom de vakman zou begrijpen dat de ‘transformation’ in bovengenoemd citaat noodzakelijk een niet chemische is. Agfa-Gevaert ontnemt dus niet de nieuwheid aan het octrooi. Ook chemische reacties kunnen immers tot een dergelijke verandering van eigenschappen leiden. Het beroep van Xingraphics en Atece op Agfa-Gevaert kan derhalve niet baten. Dit document is al vanwege het ontbreken van kenmerk h niet nieuwheidsschadelijk.

3M

4.29. 3M ziet op een stralingsgevoelige samenstelling voor gebruik bij zowel positieve als negatieve drukplaten en betreft stand der techniek waarvan het octrooi afbakt. De samenstelling bevat een oplosbare hars en een stralingsgevoelig oniumzout. Voor wat betreft vorenbedoeld kenmerk h van het octrooi (vgl. 4.27) verwijzen Xingraphics en Atece naar pagina 2, regels 9 – 19 van 3M: ‘It has been found that there is an interaction between alkali-soluble phenolic resins and onium salts which results in a solvent resistance, more particularly an alkali solvent resistance, to the composition

when it is cast into a film. Furthermore, the photolytic decomposition of the onium salt restores solubility to the resin, thus fulfilling the basic requirements of a photosolubilising system. Onium salts can be sensitised to a wide range of the electromagnetic spectrum from the UV through the visible and into the infrared.’ Het ontgaat de rechtbank andermaal bij gebreke van steekhoudende toelichting echter hoe in deze passage kenmerk h te lezen zou zijn.

4.30. Xingraphics en Atece verwijzen in dit verband verder naar een passage in kolom 2 regels 55 – 59: ‘...whereas the compositions of the invention are not polymerised upon exposure to radiation but are transformed from a relatively alkali-insoluble state to an alkali-soluble state upon exposure to radiation.’ Agfa wijst in antwoord daarop terecht op een nadere beschrijving van dit proces in kolom 3 regel 12 e.v. waaruit blijkt dat in 3M kennelijk een chemische proces de oplosbaarheid beïnvloedt: ‘The composition comprising alkali-soluble resin and photosolubiliser is initially alkali-insoluble and upon irradiation the onium salts decompose restoring the original solubility of the resin, thus rendering the composition alkali-soluble. In order to ensure alkali-solubility of the composition upon irradiation, the composition must be substantially free from functional groups which would polymerise / cross-link in the presence of onium salt upon irradiation.’ Ook 3M is zodoende al vanwege het ontbreken van kenmerk h niet nieuwheidsschadelijk.

Haley 4

4.31. Xingraphics en Atece beperken hun niet-nieuweidsmotivering met betrekking tot dit document tot de opmerking dat Haley 4 door Agfa als nieuwheidsschadelijk is ingezet tegen de aanvraag van het Kodak-octrooi, welk octrooi vrijwel gelijk zou zijn aan het onderhavige octrooi. Dat argument houdt niet, omdat de conclusies van Kodak en het octrooi op verscheidene punten verschillen. Haley 4 is volgens Xingraphics en Atece gelijk aan 3M. Toelichting waar in Haley 4 kenmerk h zou zijn aan te wijzen ontbreekt evenwel. In het licht van de verwerping van de argumentatie gebaseerd op Kodak en 3M is dit bepaald onvoldoende om tot niet-nieuweheid te kunnen komen.

Konica

4.32. Konica ziet op een warmtegevoelig materiaal voor het vastleggen van (onder meer) afbeeldingen. Het materiaal bestaat uit hars en koolstof (carbon black). Voor kenmerk h (vgl. 4.27) verwijzen Xingraphics en Atece naar pagina 3, regels 21 -16: ‘In this connection, a material and a method for obtaining a visible image have been proposed which involves applying a heat pattern to a heat sensitive layer to cause some change in the physical properties of a heat sensitive component therein...’. Ook hier verwijzen zij andermaal naar een kenmerk dat volgens Konica in de stand van de techniek wordt aangetroffen, niet naar een kenmerk van het materiaal volgens Konica. Bij pleidooi hebben Xingraphics en Atece nog opgemerkt dat niet is uit te sluiten dat de koolstof een niet-chemische verbinding vormt met het hars, maar daarmee is uiteraard dit kenmerk nog niet geopenbaard. Ook Konica is niet

nieuweheidsschadelijk – alleen al vanwege het ontbreken van kenmerk h.

Fuji

4.33. In hun conclusie van antwoord in conventie / eis in reconventie hebben Xingraphics en Atece volstaan het document in het Japans over te leggen. Xingraphics en Atece overschatten daarmee de talenkennis van – in ieder geval - de rechtbank. Uit de pas bij pleidooi overgelegde vertaling zou kenmerk h moeten blijken uit conclusie 1 van Fuji, volgens die vertaling inhoudende: ‘Image recording material characterised in that it contains a binder, a substance capable of generating heat by the absorption of light and a heat decomposable substance capable of substantially lowering the solubility of the binder when the substance is in the undecomposed state.’ De rechtbank ziet niet in hoe kenmerk h in deze conclusie gelezen kan worden. Het begrip ‘a heat decomposable substance’ duidt op een chemische verandering. Een steekhoudende toelichting op de andersluidende interpretatie van Xingraphics en Atece van deze passage ontbreekt. Fuji is dan ook evenmin nieuwheidsschadelijk, andermaal al vanwege het ontbreken van kenmerk h.

Haley 5

4.34. Ook Haley 5 betreft een stralingsgevoelige samenstelling voor het gebruik bij lithografische drukplaten. Voor kenmerk h verwijzen Xingraphics en Atece in hun conclusie van antwoord in conventie / eis in reconventie naar de passage op pagina 3 regel 12 - 15: ‘To utilize this lithographic printing plate as a positive-working plate requires that it be imagewise exposed to activating radiation, thereby rendering the exposed areas alkalisoluble, and contacted with an aqueous alkaline developing solution to remove the exposed areas’. Daargelaten dat kenmerk h hierin niet te lezen is, gaat het hier om de door Haley 5 beschreven stand van de techniek volgens een Amerikaans octrooi 5,372,907. Bij pleidooi hebben Xingraphics en Atece nog gewezen op een passage op pagina 4 regels 13 – 14 welke vermeldt: ‘Exposure of the plate to infrared radiation is believed to decompose both the infrared absorber and the haloalkyl-substituted s-triazine in the exposed areas’ waaruit kenmerk h naar het oordeel van de rechtbank echter evenmin blijkt, zodat ook Haley 5 alleen al daarom niet aan de nieuwheid van het octrooi in de weg staat.

Walls

4.35. Kenmerk h komt tenslotte evenmin voor in het artikel van Walls. De door Walls beschreven platen hebben een coating bestaande uit een ‘a binder polymer, laser dye, cross linking agents and an acid generator’. Walls vermeldt over de belichting van de plaat (pagina 262): ‘It is believed the method of image formation is a three step energy transfer mechanism. The laser dye is seen as absorbing the energy from the laser diode and emitting the energy as heat. The heat activates the acid generator to release a molecule of acid which in turn catalyzes the cross-linking agents to react with the active sites on the polymer.’ Walls beschrijft hier dus een chemische reactie en al daarom

staat Walls niet aan nieuwigheid van het octrooi in de weg.

4.36. Uit geen van de onder 4.18 genoemde documenten blijken voor de gemiddelde vakman de maatregelen van het octrooi direct en ondubbelzinnig. De materie van de conclusies is dus als nieuw aan te merken.

inventiviteit

4.37. Xingraphics en Atece bestrijden daarnaast dat het octrooi inventief is. Zij beschouwen Walls als de meest nabije stand van de techniek. Ervan uitgaande dat kenmerk h (vgl. 4.27) in Walls ontbreekt, stellen zij dat de vakman zonder enige uitvinderswerkzaamheid dit kenmerk uit 3M met Walls zou combineren.

4.38. Zoals hiervoor in 4.32 en 4.33 is overwogen, is kenmerk h niet in 3M terug te vinden, zodat al om die reden Xingraphics en Atece in deze redenering niet kunnen worden gevolgd. Daarbij komt dat Walls nu juist vermeldt dat de oorspronkelijke versie van de plaat, die volledig ongevoelig was voor zichtbaar en ultraviolet licht, werd verlaten ten gunste van een plaat die toegepast moet worden onder geel licht. Walls wijst dus weg van de door het octrooi geopenbaarde maatregelen. Het beroep op gebrek aan inventiviteit slaagt derhalve niet.

nawerkbaarheid

4.39. Xingraphics en Atece stellen dat het octrooi niet nawerkbaar zou zijn in welk verband zij aanvoeren a) dat niet duidelijk is hoe de in conclusie 1 van het octrooi gebruikte term 'hoofdzakelijk' moet worden uitgelegd, b) dat het in conclusie 2 van het octrooi gebruikte begrip 'oplosbaarheid remmende stof' zo ruim is, dat onmogelijk op voorhand te zeggen is of een dergelijke stof niet een chemische verandering (naar de rechtbank begrijpt) van de hoog-moleculaire verbinding meebrengt c) niet duidelijk is hoe de samenstelling van voorbeeld 28, waarin benzofenon als oplosbaarheid remmende stof is gebruikt, overeenkomstig de uitvinding kan zijn en d) een aantal referentievoorbeelden, waarbij dus niet de werkwijze volgens het octrooi zou zijn toegepast, niettemin door de conclusies worden gedekt, zonder dat evenwel het beoogde resultaat wordt behaald. Volgens Xingraphics en Atece leidt dit alles tot de conclusie dat de vakman onvoldoende informatie krijgt over de wijze waarop de uitvinding toegepast moet worden.

4.40. De rechtbank kan in dit bezwaar niet meegaan. Zoals Agfa terecht opmerkt is aan het vereiste van nawerkbaarheid in beginsel voldaan indien het octrooi-schrift een gedetailleerde beschrijving geeft van tenminste één manier waarop de uitvinding door de vakman kan worden nagewerkt (vergelijk de Guidelines for Examination, Part C, Chapter II onder 4.9). Hetgeen door Xingraphics en Atece onder a) en b) naar voren wordt gebracht doet hen twijfelen aan de duidelijkheid van de conclusies, maar onduidelijkheid (art. 84 EOV) van de conclusies is geen grond voor vernietiging. Argument c) moet eveneens als een in het kader van de nietigheidsvraag niet relevant clarity-bezwaar worden aangemerkt en argument d) gaat daarop mank dat het hier om "reference examples" gaat, zoals de

term al aangeeft, niet over uitvoeringen volgens het octrooi.

4.41. Het voorgaande voert tot de conclusie dat er geen gronden zijn voor vernietiging van het octrooi. Daarmee komt de rechtbank toe aan het onderzoek van de gestelde indirecte inbreuk op het octrooi.

de gestelde indirecte inbreuk

4.42. Xingraphics en Atece bestrijden onder meer dat de FIT-platen voldoen aan kenmerk h (vgl. 4.27) van conclusie 1.

4.43. Ter onderbouwing van haar stelling dat bij belichting van de FIT-platen wel degelijk sprake is van 'verandering anders dan een chemische verandering' beroept Agfa zich op door haar uitgevoerde ¹H-NMR-, ¹³C-NMR, IR- en UV/VIS-analyses van de FIT-platen. Agfa beroept zich verder op een onderzoeksrapport van Bekaert Technology Centre van 12 december 2008. Bekaert concludeert dat UV/Vis- en FTIR-metingen aantonen dat er geen verschil in chemische samenstelling is tussen belichte en niet-belichte FIT-platen.

4.44. Hier tegenover stellen Xingraphics en Atece een rapport van door haar eigen technisch directeur uitgevoerde tests van de FIT-platen getiteld 'Reversible Property Test on Xingraphics Fit Plates' van 22 december 2008. Het rapport bevat de conclusie dat de in het octrooi beschreven 'reversibility property', waarbij de plaat na belichting door een warmtebehandeling terugkeert in de oorspronkelijke staat, niet bij de FIT-platen kan worden vastgesteld.

4.45. Xingraphics en Atece hebben voorts een rapport overgelegd van J. Feijen, als hoogleraar 'Polymer Chemistry and Biomaterials' verbonden aan de Technische universiteit Twente, van 23 december 2008, waarin Feijen tot de conclusie komt dat de resultaten van het Bekaert-rapport onder meer door een gebrekkige onderzoeksmethode niet betrouwbaar zijn en dat daarentegen de door Xingraphics uitgevoerde tests voor hem overtuigend aantonen dat de FIT-platen niet de 'reversibility property' hebben. Feijen merkt meer in het bijzonder op, zakelijk weergegeven, dat de door Bekaert gebruikte UV/V- en FTIR-test niet geschikt zijn om chemische veranderingen in de FIT-platen uit te sluiten. De UV/V-test acht hij niet gevoelig genoeg om ieder verschil in chemische samenstelling vast te stellen. De FTIR-test heeft naar zijn mening belangrijke beperkingen, vooral omdat ook daarmee geringe wijzigingen in de chemische samenstelling niet goed zijn vast te stellen. Feijen wijst er ook op dat in het Bekaert-rapport belangrijke informatie over golflengte en lichtintensiteit van het voor de belichting van de geteste platen gebruikte licht ontbreekt. Feijen stelt dat voor de door Bekaert uitgevoerde vergelijkingstest een ander type plaat (een analoge in plaats van een digitale plaats zoals de FIT-plaat) is gebruikt. Tot slot meent Feijen dat Bekaert de testresultaten onjuist heeft geïnterpreteerd.

4.46. Xingraphics en Atece hebben daarnaast overgelegd een verklaring van dr. S. Koster, als projectleider polymerenanalyse verbonden aan TNO, van 24 december 2008 waarin steun is te vinden voor het resultaat van de door Xingraphics uitgevoerde tests. Xingraphics

en Atece hebben er tot slot op gewezen dat tussen Agfa en Bekaert een samenwerkingsverband bestaat en dat met producties onderbouwd, op grond waarvan zij de neutraliteit van Bekaert ter discussie stellen.

4.47. Gezien de betwisting van Xingraphics en Atece is het aan Agfa bewijs te leveren van de stelling dat de FIT-platen van Xingraphics voldoen aan kenmerk h. Het rapport Bekeart is in het licht van de gemotiveerde en onvoldoende steekhoudende ontzenuwde kritiek van Feijen niet toereikend om de rechtbank hiervan te overtuigen. Daar komt bij dat door het door Agfa niet betwiste samenwerkingsverband Bekeart niet als een voldoende onafhankelijke deskundige kan worden beschouwd.

4.48. Agfa heeft aanvullend bewijs aangeboden voor het geval het Bekaert-rapport de rechtbank niet zou overtuigen. In dit verband is het navolgende van belang. Het is de keuze van Agfa geweest om te procederen volgens de regeling van het versnelde regime in octrooizaken. Uitgangspunt in deze regeling is dat partijen alle relevante producties waarop zij zich willen beroepen zo spoedig als mogelijk in het geding brengen. Daartoe zijn in ieder geval te rekenen de resultaten van de door Agfa uitgevoerde analyses van de FIT-platen, waar nota bene op pagina's 14-16 van de dagvaarding aan wordt gerefereerd bij de uiteenzetting van de beweerdelijke indirecte inbreuk. Reeds in juli 2008 hebben Xingraphics en Atece aan Agfa verzocht om die resultaten aan hen ter beschikking te stellen. Ook bij conclusie van antwoord in conventie/eis in reconventie van 10 september 2008 hebben Xingraphics en Atece erop gewezen dat dit procedureel niet conform is. Agfa heeft bedoelde analyses in juli en september 2008 niet willen verschaffen. Pas op 15 december 2008 heeft zij het rapport Bekaert aan Xingraphics en Atece toegezonden, volgens Xingraphics en Atece een eerste deel op 15 december 2008 en pas op 31 december 2008 het complete rapport. Ook gezien de feestdagen resteerde aldus voor Xingraphics en Atece bijzonder weinig tijd voor adequaat verweer, dit terwijl de door Bekaert uitgevoerde analyses (IR- en UV/VIS) reeds veel eerder door Agfa waren gedaan. Agfa heeft Xingraphics en Atece aldus onnodig in een ongunstiger bewijspositie gebracht dan wanneer zij beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure zou hebben ingebracht. Onder deze omstandigheden verdraagt toelating van Agfa tot nadere bewijslevering zich niet met de in een procedure in het versnelde regime te stellen eisen van een goede procesorde.

De vorderingen in conventie

4.49. De vorderingen in conventie dienen gezien het voorgaande te worden afgewezen, omdat indirecte inbreuk niet is komen vast te staan, met veroordeling van Agfa in de redelijke en evenredige proceskosten van Xingraphics en Atece. Partijen zijn het erover eens dat deze voor de procedure in conventie en reconventie tezamen € 150.000 bedragen. Xingraphics en Atece hebben van dit bedrag € 135.000 toegeschat aan de procedure in conventie en € 15.000 aan die in reconventie. Deze verdeling is door Agfa niet weersproken, zodat ook de rechtbank daarvan zal uitgaan.

De vorderingen in reconventie

4.50. Aan de vorderingen onder I en II wordt niet toegekomen omdat een eindvonnis wordt gewezen en niet is voldaan aan de aan de vordering onder I gestelde voorwaarde.

4.51. De vordering onder III wordt afgewezen omdat gronden voor vernietiging van het octrooi ontbreken.

4.52. Voor zover de vorderingen V, VI en IX (waarvan de voorwaarde in vervulling is gegaan) betrekking hebben op door Agfa verzonden waarschuwingbrieven in Nederland aan Atece en Alpha7 worden de vorderingen afgewezen bij gebrek aan steekhoudende motivering.

4.53. Als uitgangspunt geldt dat het 'wapperen' met een octrooi op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet indien het octrooi achteraf nietig blijkt te zijn (vergelijk H.R. 29 september 2006, LJN AU6098). Hetzelfde zal moeten gelden wanneer achteraf wordt vastgesteld dat de octrooihouder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van inbreuk op het octrooi. Dit alles is alleen anders bij handhaving tegen beter (behoren te) weten in.

4.54. In de onderhavige procedure houdt de door Xingraphics gestelde nietigheid van het octrooi geen stand. Bovendien heeft Xingraphics geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die de aanschrijving van Atece en Alpha7 onrechtmatig zouden maken. In de conclusie van eis in reconventie onder 205 beperkt zij zich wat de brief aan Atece (productie 12 bij die conclusie) betreft tot de stelling dat daarin geschermd zou zijn, niet met een verleend octrooi maar met een octrooi-aanvraag. Dit is blijkens die brief feitelijk onjuist (de brief verwijst naar het bijgevoegde, verleende octrooi). Ook stelt Xingraphics niet dat het voor Agfa volstrekt duidelijk had moeten zijn dat de FIT-platen niet inbreukmakend zijn. Dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken blijkt in deze procedure overigens evenmin als de door Agfa gestelde inbreuk.

4.55. De onder VII gevorderde opheffing van de gelegde beslagen kan worden toegewezen omdat hiervoor is geoordeeld dat geen indirecte inbreuk op het octrooi kan worden aangenomen. Voor het gevorderde verbod aan Agfa om in Nederland opnieuw beslag te leggen zijn geen gronden aangevoerd, anders dan de stelling dat de FIT-platen geen inbreuk maken op een geldig octrooi. Zolang dit laatste niet definitief tussen partijen vaststaat, is het geen valide reden Agfa onder alle omstandigheden te verbieden beslag te leggen. Voorts is gevorderd veroordeling van Agfa tot het verlenen van medewerking aan opheffing van het beslag. Bij die veroordeling hebben Xingraphics en Atece geen belang naast de opheffing van de beslagen in dit vonnis. Deze laatste twee vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

4.56. Aan de aan vordering VIII gestelde voorwaarde is voldaan. Deze vordering dient echter te worden afgewezen omdat niet is in te zien welk belang Xingraphics en Atece bij die vordering hebben nu de op inbreuk gebaseerde vorderingen van Agfa worden afgewezen.

4.57. Partijen worden in reconventie beide deels in het ongelijk gesteld. De proceskosten in reconventie worden om die reden gecompenseerd.

5. De beslissing

in conventie

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Agfa in de proceskosten, aan de zijde van Xingraphics en Atece tot dit vonnis begroot op € 135.000;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

De rechtbank:

- 5.4. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen onder IV, V, VI en IX, wat de vorderingen onder V, VI en IX betreft voor zover deze vorderingen zien op waarschuwingsbrieven aan distributeurs buiten Nederland;

heft de onder 2.7 vermelde beslagen op;

wijst het meer of anders gevorderde af;

bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. G.R.B. van Peurseem en mr. L. Beijen en in het openbaar uitgesproken op 22 juli 2009.
