

Vzgr Rb Den Haag, 11 mei 2010, Agfa v Xingraphics en Atece



OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

Geen gewijzigde omstandigheden t.o.v. bodemvonnis inzake FIT-platen

• Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven

In de onderhavige bodemprocedure is geoordeeld dat niet vast staat dat de FIT en FIT-Extra platen inbreuk maken op het octrooi. De voorzieningenrechter dient zich in beginsel naar dit oordeel te richten. Ook in dit kort geding kan dus in beginsel niet worden aangenomen dat de platen inbreuk maken op het octrooi.

4.3. Denkbaar is dat er reden kan zijn van het oordeel van de bodemrechter af te wijken, niet alleen in geval van een kennelijke misslag, maar ook indien na het bodemvonnis sprake is van zodanige gewijzigde omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, met de wetenschap van die omstandigheden, anders zou hebben beslist (vergelijk de noot in NJ onder het arrest van Snijders). Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven.

• Er is geen reden anders te oordelen over de vorderingen die zien op de Melior platen. De bodemrechter heeft zich over deze platen inderdaad nog niet uitgesproken. Partijen zijn het er echter over eens dat de technische eigenschappen van Melior platen, voor zover relevant voor het geschil, geheel gelijk zijn aan die van de FIT en FIT-Extra platen. De Meliorplaten zijn een variant op de FIT en FIT-Extra platen.

Aan te nemen is daarom dat indien de Melior platen in het eerdere bodemgeschil waren betrokken, de bodemrechter over die platen niet anders zou hebben geoordeeld. Bovendien geldt ook hier dat spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt. In de sinds 2007 bestaande situatie dat, volgens Agfa, Xingraphics en Atece inbreukmakende platen in Nederland aanbieden is geen wijziging gekomen doordat de FIT en FIT-Extra platen thans in een iets gewijzigde variant op de markt worden gezet. In het bijzonder is niet gesteld dat Xingraphics en Atece met deze variant een ander of groter marktsegment zouden aanboren of dat deze variant van invloed zou zijn op de afzet van platen aan bestaande afnemers.

Geen spoedeisend belang

• Daarnaast ontbreekt het spoedeisende belang van Agfa bij een voorlopige voorziening, vooruitlopend op een beoordeling van het aanvullende bewijs in hoger beroep.

De volgens Agfa inbreukmakende FIT en FIT-Extra platen zijn, zoals Agfa weet, al jarenlang op de markt en Agfa heeft tot nu toe geen reden gezien een voorlopig verbod uit te lokken. Waarom nu plotseling alsnog een spoedeisend belang zou bestaan is zonder steekhoudende toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 11 mei 2010

(P.G.J. de Heij)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 3618151 KG ZA 10-359

Vonnis in kort geding van 11 mei 2010

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht AGFA GRAPHICS N.V., gevestigd te Morsel, België,

eiseres,

advocaten mr. R. Hermans en mr. D.F. de Lange, beiden kantoorhoudende te Amsterdam, tegen

1. de vennootschap 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,

advocaten mr. R.E.P de Ranitz, kantoorhoudende te 's-Gravenhage, en mr. O.P. Swens, kantoorhoudende te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Agfa, Xingraphics en Atece genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding 22 maart 2010;

- de door Agfa overgelegde producties 1 tot en met 44;

- een conclusie van antwoord van Xingraphics en Atece met producties 36 tot en met 50 (doorgenummerd in

vervolg op in de bodemprocedure overgelegde producties) en de processtukken van de bodemprocedure;

- de mondelinge behandeling op 16 april 2010;

- de pleitnota's van partijen.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

In dit kort geding wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. Agfa is houdster van [Europees octrooi EP 0 823 327 \(hierna: 'het octrooi'\)](#) voor een 'Method for making positive photosensitive lithographic printing plate'. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Nederland. Het octrooi heeft tien conclusies. Conclusie 2 tot en met 10 zijn alle afhankelijk van conclusie 1.

2.2. Conclusie 1 luidt 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.

2.3. Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het door haar aangeduide type FIT, FIT X-tra, FIT Melior en FIT X-tra Melior (verder gezamenlijk te noemen: de FIT-platen). Zij brengt de FIT-platen in verschillende Europese landen op de markt, in Nederland via Atece. De FIT en FIT X-tra zijn in 2007 voor het eerst op de markt gebracht, de Melior platen in 2009.

2.4. Een van de kenmerken van conclusie 1 van het octrooi betreft de eigenschap dat de oplosbaarheid van een hoogmoleculaire verbinding wordt veranderd hoofdzakelijk door 'a change other than a chemical change'. Door partijen wordt dit kenmerk aangeduid als kenmerk h.

2.5. In een versnelde bodemprocedure tussen partijen (met zaaknummer / rolnummer: 314619 / HA ZA 08-2157) bij deze rechtbank heeft Agfa zich op het standpunt gesteld dat de FIT en FIT X-tra 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 deze platen in Nederland te leveren of aan te bieden. De inbreuk is door Xingraphics en Atece bestreden.

2.6. De rechtbank oordeelde in haar [vonnis van 22 juli 2009](#) dat het door Agfa overlegde bewijs onvoldoende was om overtuigend aan te tonen dat de FIT en FIT X-tra platen van Xingraphics voldoen aan kenmerk h. De rechtbank overwoog (onder 4.54): 'Dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken blijkt in deze procedure overigens evenmin als de door Agfa gestelde inbreuk'. De rechtbank oordeelde verder dat toelating van Agfa tot nadere bewijslevering zich niet verdroeg met de in een octrooiprocedure in versneld regime te stellen eisen van een goede procesorde omdat Agfa in strijd met de regeling voor het versnelde regime had verzuimd beschikbaar bewijsmateriaal terstond in de procedure in te brengen en daardoor Xingraphics en Atece onnodig in een ongunstiger bewijspositie had gebracht. De vorderingen van Agfa werden afgewezen.

2.7. Van dit vonnis is Agfa in hoger beroep gekomen. Zij heeft nog niet van grieven gediend.

3. Het geschil

3.1. Agfa meent nu over nieuw bewijs te beschikken dat de Melior platen en daarmee ook FIT en FIT X-tra platen wel degelijk indirecte inbreuk op het octrooi maken. Zij heeft in eigen laboratorium onder toezicht van prof. P.J. Schoenmakers van de Universiteit van Amsterdam de Melior platen onderzocht (althans de FIT X-tra Melior), onder meer op de aanwezigheid van kenmerk h. Uit die onderzoeken zou volgen dat de platen voldoen aan kenmerk h. Volgens Agfa hebben de Melior platen een licht gewijzigde verhouding tussen de op de platen aanwezige novolak en polyvinylacetaal (mogelijk is hier bedoeld polyvinylacetaal) en is het percentage novolak dat is veresterd iets lager, maar zijn de Melior platen, zoals zij ter zitting nog heeft benadrukt, voor zover relevant voor deze procedure technisch gelijk aan de FIT en FIT X-tra platen.

3.2. Agfa stelt verder dat Xingraphics en Atece ten onrechte op de markt goede sier hebben gemaakt met het vonnis in de bodemzaak door in een persbericht te stellen dat zij hadden bewezen dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken. Na sommatie hebben Xingraphics en Atece het persbericht volgens Agfa gewijzigd, maar zij meent dat indien in deze procedure inbreuk wél wordt aangenomen, zij er recht op heeft dat Xingraphics en Atece dat evenzeer publiek maken.

3.3. Agfa vordert op basis van het voorgaande - samen-

- gevat:
- een verbod op indirecte inbreuk op het octrooi in Nederland door verhandeling van de FITplaten (zowel de FIT en FIT-Extra als de Melior uitvoeringen);
 - een verbod uitlatingen te doen die de indruk wekken dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken;
 - opgave van gegevens met betrekking tot verhandelde FIT-platen;
 - recall van verhandelde platen;
 - een rectificatie;

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Xingraphics en Atece in de volgens 1019b Rv. te begroten proceskosten.

3.4. Xingraphics en Atece voeren onder meer het verweer dat Agfa de bodemprocedure in dezelfde instantie wil overdoen. Dit miskent, naar zij met verwijzing naar

H.R. 19 mei 2000, NJ 2001, 407 (LJN AA5870) stellen, het primaat van de bodemrechter.

3.5. Agfa onderschrijft de relevantie van dit arrest maar meent dat het niet in de weg staat aan de vorderingen in dit kort geding omdat de Melior platen niet het onderwerp van de bodemprocedure zijn geweest, omdat de rechtbank over de inbreuk geen beslissing zou hebben genomen en er bovendien nieuw bewijs voorligt.

4. De beoordeling

4.1. Uit het door partijen aangehaalde arrest is het volgende af te leiden. In een geval als dit dient de voorzieningenrechter zich in beginsel te richten naar het oordeel van de bodemrechter. Uitzonderingen op dit beginsel zijn onder omstandigheden denkbaar. Het arrest noemt het geval dat sprake is van een kennelijke misslag terwijl de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op een tegen het vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht. Volgens het arrest is niet juist de stelling dat de voorzieningenrechter de kans van slagen van een tegen het vonnis van de bodemrechter ingesteld hoger beroep in beschouwing moet nemen.

4.2. In de onderhavige bodemprocedure is geoordeeld dat niet vast staat dat de FIT en FIT-Extra platen inbreuk maken op het octrooi. De voorzieningenrechter dient zich in beginsel naar dit oordeel te richten. Ook in dit kort geding kan dus in beginsel niet worden aangenomen dat de platen inbreuk maken op het octrooi.

4.3. Denkbaar is dat er reden kan zijn van het oordeel van de bodemrechter af te wijken, niet alleen in geval van een kennelijke misslag, maar ook indien na het bodemvonnis sprake is van zodanige gewijzigde omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter, met de wetenschap van die omstandigheden, anders zou hebben beslist (vergelijk de noot in NJ onder het arrest van Snijders). Het door Agfa nieuw verzamelde, volgens Agfa ook op de FIT en FIT-Extra platen betrekking hebbende bewijs komt hier echter niet voor in aanmerking. De bodemrechter heeft het door Agfa overgelegde bewijs te mager bevonden en gezien de eisen van een goede procesorde nu juist geen rekening willen houden met aanvullende bewijslevering. Ook uit een oogpunt van rechtszekerheid is er dan geen reden de beslissing van de bodemrechter in deze procedure, die niet de procedurele waarborgen van een bodemprocedure biedt, terzijde te schuiven.

4.4. Daarnaast ontbreekt het spoedeisende belang van Agfa bij een voorlopige voorziening, vooruitlopend op een beoordeling van het aanvullende bewijs in hoger beroep. De volgens Agfa inbreukmakende FIT en FIT-Extra platen zijn, zoals Agfa weet, al jarenlang op de markt en Agfa heeft tot nu toe geen reden gezien een voorlopig verbod uit te lokken. Waarom nu plotseling alsnog een spoedeisend belang zou bestaan is zonder steekhoudende toelichting, die ontbreekt, niet in te zien.

4.5. Er is geen reden anders te oordelen over de vorderingen die zien op de Melior platen. De bodemrechter heeft zich over deze platen inderdaad nog niet uitgesproken. Partijen zijn het er echter over eens dat de technische eigenschappen van Melior platen, voor zover relevant voor het geschil, geheel gelijk zijn aan die van de FIT en FIT-Extra platen. De Meliorplaten zijn

een variant op de FIT en FIT-Extra platen. Aan te nemen is daarom dat indien de Melior platen in het eerdere bodemgeschil waren betrokken, de bodemrechter over die platen niet anders zou hebben geoordeeld. Bovendien geldt ook hier dat spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt. In de sinds 2007 bestaande situatie dat, volgens Agfa, Xingraphics en Atece inbreukmakende platen in Nederland aanbieden is geen wijziging gekomen doordat de FIT en FIT-Extra platen thans in een iets gewijzigde variant op de markt worden gezet. In het bijzonder is niet gesteld dat Xingraphics en Atece met deze variant een ander of groter marktsegment zouden aanboren of dat deze variant van invloed zou zijn op de afzet van platen aan bestaande afnemers.

4.6. Al met al is er geen reden waarom in afwachting van het oordeel van de appelrechter ingrijpen in kort geding noodzakelijk zou zijn.

4.7. Het gevorderde verbod (volgens Agfa kennelijk: onrechtmatige) uitlatingen te doen die de indruk wekken dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken staat los van wat hiervoor is overwogen. Agfa heeft echter zelf aangevoerd dat Xingraphics en Atece het eerder opgestelde persbericht na sommatie hebben aangepast. Dat Xingraphics en Atece wederom op de markt publiek zouden willen maken dat bewezen is dat de FIT-platen geen inbreuk op het octrooi maken is niet gesteld. Spoedeisend belang bij het gevorderde verbod die - inderdaad onjuiste - uitlating te doen ontbreekt dus eveneens.

4.8. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de vorderingen van Agfa moeten worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient zij de kosten van de procedure te dragen, te begroten volgens artikel 1019h Rv. Partijen zijn het erover eens dat de kosten € 120.000 bedragen, zodat daarvan is uit te gaan. De proceskostenveroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard nu dat door Xingraphics en Atece niet is gevorderd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Agfa in de proceskosten, aan de zijde van Xingraphics en Atece tot dit vonnis begroot op € 120.000.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 11 mei 2010.