

13/06004

Mr A. Hammerstein

Zitting: 16 januari 2015

CONCLUSIE inzake:

1. **CHENGDU XINGRAPHERICS CO. LTD.,**
(hierna: Xingraphics)
2. **A. TEN CATE OFFSETPRODUCTEN B.V.,**
(hierna: Atece)
(hierna gezamenlijk: Xingraphics c.s.)

tegen:

AGFA GRAPHICS N.V.,
(hierna: Agfa)

1. Inleiding

In deze octrooizaak is in cassatie aan de orde de maatstaf die de rechter moet hanteren bij het verbinden van rechtsgevolgen aan het niet-overleggen van (bewijs)stukken door de octrooihouder waarop hij een beroep heeft gedaan (art. 21, 22 en 85 Rv), de toepassing van de criteria van het inventiviteitsvereiste bij de beoordeling van de geldigheid van het octrooi, en de motivering omtrent de indirecte octrooi-inbreuk.

2. Feiten

In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten¹:

(i) Agfa en Pakon Inc. zijn gezamenlijk houdster van het Europees octrooi EP 0.823.327 B1 (hierna: het octrooi) dat, zoals blijkt uit de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal), is verleend voor 'Method for making positive photosensitive lithographic printing plate'. De

¹ Ontleend aan rov. 2.1 t/m 2.7 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 en rov. 1.1 t/m 1.5 van het arrest van het hof Den Haag van 29 januari 2013.

aanvraag voor het octrooi is ingediend op 5 augustus 1997, waarbij drie rechten van voorrang zijn ingeroepen. Op basis van de aanvraag zijn tevens drie afsplitsingen ingediend. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 10 november 2004. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau.

(ii) Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt²:

“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.”

(iii) De Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt³:

“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.”

De volgconclusies van het octrooi, conclusies 2 t/m 10, zijn alle (in)direct afhankelijk van conclusie 1.

² Het octrooi is overgelegd als productie 1 bij de inleidende dagvaarding.

³ De Nederlandse vertaling van het octrooi is overgelegd als productie 2 bij de inleidende dagvaarding.

(iv) Volgens partijen kan conclusie 1 worden onderverdeeld in de volgende negen kenmerken:

“Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat

1. het scannen en blootstellen
2. van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling
3. zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en
4. die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte,
5. 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
6. (b) een op een drager gevormde
7. hoog-moleculaire verbinding
8. waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,
9. 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.”

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

3. Procesverloop

3.1 Agfa heeft een procedure tegen Xingraphics c.s. ingesteld op grond van het versnelde regime in octrooizaken ('VRO-regime').⁴ In conventie heeft zij aangevoerd dat de FIT-platen als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding moeten worden aangemerkt en dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk maakt op het octrooi in Nederland door de FIT-platen in Nederland te leveren of aan te bieden. Agfa heeft een daartoe strekkende verklaring voor recht gevorderd, een verbod en schadevergoeding.

In reconventie heeft Xingraphics c.s. onder andere gevorderd dat het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd wordt omdat materie is toegevoegd, het octrooi niet nawerkbaar is en niet nieuw of inventief is, en een 'wapperverbod' voor Agfa.

⁴ Bij beschikking van 26 mei 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat in dit octrooigeschil kan worden gedagvaard in een bodemprocedure volgens het versnelde regime in octrooizaken ('VRO-regime').

3.2 Bij vonnis van 22 juli 2009 heeft de rechtbank 's-Gravenhage de vorderingen van Agfa afgewezen en zich gedeeltelijk onbevoegd verklaard ten aanzien van de vorderingen van Xingraphics c.s. en de overige vorderingen van Xingraphics c.s. afgewezen.⁵

3.3 Tegen dit vonnis is Agfa in principaal hoger beroep gekomen, en Xingraphics c.s. in incidenteel hoger beroep. Xingraphics c.s. heeft tevens een incidentele vordering ingediend tot primair een bevel tot afschrift bescheiden ex art. 843a Rv, subsidiair een bevel op basis van art. 22 Rv de bescheiden bij akte in het geding te brengen, en meer subsidiair op basis van art. 85 lid 4 Rv de bescheiden ter griffie te deponeren. Het betreft de bescheiden:

- i) de ¹H-NMR-, ¹³C-NMR-, IR- analyses die Agfa heeft uitgevoerd met de FIT-platen;
- ii) de in de periode 2007-2009 chemical and application tests die Agfa heeft uitgevoerd met de FIT-platen.⁶

3.4 Bij arrest van 29 maart 2011 heeft het hof de incidentele vordering van Xingraphics c.s. afgewezen (hierna: het tussenarrest).⁷

3.5 Bij arrest van 29 januari 2013 heeft het hof het vonnis, voor zover in conventie gewezen, vernietigd en de vorderingen van Agfa grotendeels toegewezen. In reconventie heeft het hof het vonnis bekrachtigd (hierna: het eindarrest).⁸

3.6 Tegen deze arresten heeft Xingraphics c.s. tijdig en regelmatig cassatieberoep ingesteld.⁹ Partijen hebben hun stellingen schriftelijk doen toelichten. Er is over en weer gerepliceerd en gedupliceerd.¹⁰

⁵ Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3822, IEPT20090722.

⁶ Zie rov. 2 van het bestreden tussenarrest.

⁷ Gerechtshof 's-Gravenhage 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ0571, IEPT20110329. Het verdient signalering dat tussen partijen ook een kortgedingprocedure aanhangig is: gerechtshof Den Haag 17 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4661 (zie ook ST Xingraphics c.s. onder 12-14, ST Agfa voetnoot 1, MvG onder 5 en MvA tevens MvG onder 10-15).

⁸ Gerechtshof Den Haag 29 januari 2013, BIE 2013/6, IEPT20130129.

⁹ Een beslissing op een verzoek op de voet van art. 843a Rv is een beslissing in het kader van de voortgang en instructie van de zaak (regiebeslissing). Het tussenarrest moet in die zin worden verstaan zodat daarvan tegelijk met het eindarrest cassatie kan worden ingesteld. Vgl. HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3264, NJ 3013/288, m.nt. H.B. Krans, rov. 3.5.

¹⁰ Alleen van de zijde van Xingraphics c.s. is het volledige procesdossier overgelegd.

4. Beoordeling cassatieberoep

4.1 Het cassatiemiddel bevat drie onderdelen. Onderdeel I is gericht tegen rov. 7 t/m 9 van het tussenarrest waarin het hof de incidentele vordering van Xingraphics c.s. tot het overleggen van afschrift bescheiden ex art. 843a Rv, althans verzoek tot toepassing van de bevoegdheid ex art. 22 Rv heeft afgewezen. Onderdeel II ziet op het oordeel van het hof in rov. 4.40 van het eindarrest over de inventiviteit van Agfa's octrooi. Onderdeel III is gericht tegen de motivering van het hof in rov. 5.26 t/m 5.41 van het eindarrest voor zover het hof indirecte octrooi inbreuk bewezen acht.

Onderdeel I

4.2 Onderdeel I klaagt erover dat het hof onjuiste dan wel onbegrijpelijke oordelen heeft gegeven met betrekking tot de volgende door Agfa niet overgelegde bescheiden:

- i) de ¹H-NMR-, ¹³C-NMR-, IR- analyses die Agfa heeft uitgevoerd met de FIT-platen;
- ii) de in de periode 2007-2009 chemical and application tests die Agfa heeft uitgevoerd met de FIT-platen.¹¹

4.3 Voor een goed begrip van onderdeel I acht ik het wenselijk eerst aandacht te besteden aan hetgeen zich in deze zaak ten aanzien van deze bescheiden heeft voorgedaan in eerste aanleg. Onder 39 van de inleidende dagvaarding heeft Agfa zich beroepen op aanvullende technische analyses van Agfa waaruit blijkt dat de FIT-plaat voldoet aan de kenmerken van conclusie 1 van het octrooi.¹² In de tabel onder 39 van de inleidende dagvaarding staat onder 9 het volgende:

“Uit een analyse door Agfa blijkt dat er geen verschil in chemische samenstelling is tussen een belichte en een onbelichte FIT-plaat. Agfa heeft op een viertal manieren de FIT-plaat geanalyseerd. Agfa heeft ¹H-NMR-, ¹³C-NMR-, IR- en UV/VIS analyses uitgevoerd. Deze analysemethoden worden gebruikt om de chemische samenstelling van een stof vast te stellen.”

4.4 In haar conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie voerde Xingraphics c.s. onder 17 t/m 27 verweer tegen het eventueel alsnog indienen van de resultaten en testen zoals door Agfa genoemd onder 39-40 in haar dagvaarding. Deze stukken konden volgens Xingraphics c.s. niet alsnog worden ingediend omdat zij is gedagvaard volgens het versnelde regime in

¹¹ Zie rov. 2 van het bestreden tussenarrest.

¹² Zie ook onder 40 van de inleidende dagvaarding.

octroozaken ('VRO-regime'), en Xingraphics c.s. wordt geschaad in haar verweer omdat zij dan zelf geen tijd meer heeft om dergelijke testen uit te voeren.

In de conclusie van antwoord in reconventie onder 60, 62 en 70 stelde Agfa vervolgens dat zij de tests voor de volledigheid heeft gedaan en dat deze de inbreuk op het octrooi bevestigen maar dat de testen niet het fundament zijn waarop de inbreukvordering steunt.

In de pleitnotities onder 2 t/m 6 gaat Xingraphics c.s. in op de consequenties van het niet overleggen van de hier bedoelde tests door Agfa.

4.5 De rechtbank heeft met betrekking tot de resultaten van de door Agfa uitgevoerde tests – voor zover in cassatie van belang – het volgende overwogen¹³:

"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 octroozaken. 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 Acete Agfa 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."

4.6 In het incident in hoger beroep verlangde Xingraphics c.s. het alsnog overleggen van de hier bedoelde resultaten van de door Agfa uitgevoerde tests. Het hof onderzoekt eerst of deze vorderingen van Xingraphics c.s. toewijsbaar zijn op grond van art. 843a Rv (rov. 5 tussenarrest). Daarvoor is vereist dat Xingraphics c.s. een rechtmatig belang heeft bij de door hen gevorderde afschriften. Naar het oordeel van het hof heeft Xingraphics c.s. geen rechtmatig belang (rov. 7-8 tussenarrest). Ook art. 85 Rv kan volgens het hof Xingraphics c.s. niet baten (rov. 9 tussenarrest). Het hof overweegt daartoe als volgt:

¹³ Zie ook rov. 2.6 en 4.8-4.9 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009.

“7. Vaststaat dat de analyses en onderzoeken waarvan door Xingraphics c.s. afschrift wordt gevorderd, door Agfa niet volledig zijn overgelegd. Anders dan Xingraphics c.s. kennelijk willen betogen, kan in dit geding (althans op dit moment) niet worden aangenomen dat Agfa door niet de volledige analyses en onderzoeken over te leggen, de verplichting van artikel 21 Rv om de relevante feiten naar waarheid en met volledigheid te vermelden, heeft geschonden. De gedingstukken bevatten immers geen aanwijzingen dat de volledige analyses en onderzoeken een ander beeld te zien zouden geven dan uit de wel overgelegde analyses en onderzoeken naar voren komt. Agfa heeft betwist dat zij een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests (pleitnota onder 35), terwijl Xingraphics c.s. zelf alleen maar de vraag hebben opgeworpen of de resultaten van de onderzoeken wellicht negatief zijn geweest voor Agfa (incidentele vordering onder 29). Zij hebben niet positief – voldoende onderbouwd – gesteld dat dit het geval is. Verder is in dit verband van belang de volgende passage uit de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 21 Rv.

“Artikel 21 (...) valt daarom niet te beschouwen als een uitvloeisel van het Anglo-Amerikaanse systeem, zoals de leden van de VVD-fractie vragen. Het daar bestaande “disclosure”-systeem, waar partijen over en weer verplicht kunnen worden elkaar op grote schaal inzage te verschaffen in allerlei stukken, is van een geheel andere orde dan de hierboven beschreven en ingekaderde waarheidsplicht in een procedure tegenover de rechter.” (Parl. Gesch. Herz. Rv. p. 153(MvA I)

Mede gelet hierop is het hof van oordeel dat de verplichting van artikel 21 Rv om de relevante feiten volledig te vermelden in beginsel niet een algemene verplichting behelst om alle (mogelijkerwijs) relevante feiten en bescheiden in het geding te brengen, maar met name is bedoeld om te voorkomen dat deze door een procespartij zo worden geselecteerd dat er sprake is van een onvolledigheid die in feite onwaarheid oplevert. Dat zo'n selectie heeft plaatsgevonden kan, zoals hiervoor is overwogen, niet worden aangenomen.

8. In aanmerking nemende enerzijds dat op grond van artikel 21 Rv (of, artikel 843a Rv zelf buiten beschouwing gelaten, enige andere wetbepaling) Agfa niet verplicht is om de door haar niet-overgelegde analyses en onderzoeken van de FIT-platen in het geding te brengen en anderzijds dat Xingraphics c.s. zelf over die platen beschikken en deze zelf konden (laten) onderzoeken, waardoor van schending van het equality of arms-beginsel niet kan worden gesproken, hebben Xingraphics c.s. naar het oordeel van het hof bij hun vordering op basis van artikel 843a Rv niet een rechtmatig belang. Hierbij komt dat – naar het hof partijen bij pleidooi heeft voorgehouden – zo nodig te zijner tijd in de hoofdprocedure een deskundigenbericht naar de samenstelling van de FIT-platen kan worden gelast en dat in dit licht redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtspleging ook zonder het verschaffen van de gevraagde analyses en onderzoeken van die platen is gewaarborgd. De mogelijkheid dat, zoals Xingraphics c.s. ten pleidooie hebben gesteld maar door Agfa is betwist, er (wereldwijd) geen enkele onafhankelijke deskundige te vinden zou zijn, is zo weinig aannemelijk dat daaraan voorbij kan worden gegaan. De conclusie van dit een en ander is dat op basis van artikel 843a Rv de vorderingen van Xingraphics c.s. niet toewijsbaar zijn.

9. Het hiervoor overwogene brengt tevens met zich dat er geen gronden zijn om met toepassing van artikel 22 Rv – dat Xingraphics c.s. ook geen afdwingbare aanspraak verschaft – Agfa te bevelen de door Xingraphics c.s. bedoelde bescheiden over te leggen. Artikel 85 Rv kan Xingraphics c.s. niet baten reeds omdat zij ook aan dit artikel geen afdwingbare aanspraak op verkrijging van stukken kunnen ontlenen; indien stukken waarop een partij zich beroept, door deze in strijd met dat artikel niet worden overgelegd, dan heeft dat tot gevolg dat de rechter met die stukken geen rekening houdt. Artikel 120 lid 4 Rv heeft, anders dan Xingraphics c.s. menen, geen betrekking op stukken als bedoeld in artikel 85 Rv, maar op de gegevens die ingevolge artikel 111 lid 3 Rv in de dagvaarding moeten worden opgenomen.”

Op grond hiervan wees het hof de incidentele vordering van Xingraphics c.s. af.

4.7 Onderdeel I.a klaagt dat het hof in rov. 9 heeft miskend dat indien een partij niet voldoet aan het bepaalde in art. 85 Rv, dit de rechter de keuze laat de wederpartij de gelegenheid te bieden zich alsnog over de stukken uit te laten dan wel bij zijn beslissing ten nadele van de nalatige partij met de stukken geen rekening te houden. Indien het hof heeft bedoeld dat het in dit geval ervoor kiest aan het niet-overleggen van stukken het gevolg te verbinden daarmee geen rekening te (kunnen) houden, is deze beslissing niet naar behoren met redenen omkleed.

4.8 In art. 85 lid 1 Rv is geregeld dat een partij die zich bij dagvaarding, conclusie of akte op enig stuk beroept, verplicht is een afschrift van het stuk bij te voegen. Art. 85 lid 2 Rv bepaalt dat indien de wederpartij verklaart inzage in het stuk zelf te verlangen, de partij die zich op het stuk beroept bovendien verplicht is dit ter griffie te deponeren. In het vierde lid van art. 85 Rv is vervolgens bepaald:

“Indien ten aanzien van enig stuk aan enig voorschrift van dit artikel niet is voldaan, of dermate laat dat de wederpartij dientengevolge niet voldoende in staat is zich daarover uit te laten, kan zij zich daarop tot aan het eindvonnis beroepen. In dat geval of indien zodanig beroep niet wordt gedaan, terwijl de rechter reden heeft om te veronderstellen dat de wederpartij geen afschrift van het stuk heeft ontvangen, biedt hij de wederpartij de gelegenheid zich alsnog over het stuk uit te laten, dan wel houdt hij bij zijn beslissing ten nadele van de wederpartij met het stuk geen rekening.”

4.9 Voor de toepassing van art. 85 Rv is aldus ten eerste relevant dat een partij op het desbetreffende stuk een beroep heeft gedaan.¹⁴ Duidelijk is dat Agfa zich in eerste aanleg op de door haar uitgevoerde tests heeft beroepen. Agfa heeft in de inleidende dagvaarding aan de door haar uitgevoerde analyses gerefereerd en later in de procedure in eerste aanleg verzocht de stukken te mogen overleggen als nader bewijs. Rov. 7 t/m 9 van het tussenarrest lees ik zo dat het hof oordeelt dat Agfa ook in hoger beroep op de hier bedoelde stukken een beroep heeft gedaan. Het hof begint zijn beoordeling immers met de vaststelling dat de analyses en onderzoeken waarvan door Xingraphics c.s. afschrift wordt gevorderd, door Agfa niet volledig zijn

¹⁴ T&C Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 85 Rv (Van de Hel-Koedoot), aant. 1.b en c; GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 85 Rv (R.H. de Bock), aant. 1; HR 30 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2561, NJ 1998/459. Zie kritisch Vranken in zijn NJ 1998/459-noot onder 7 ten aanzien van het oordeel dat de verkoper zich niet op de overeenkomst heeft beroepen.

overgelegd.¹⁵ In elk geval staat vast dat Agfa zich in eerste aanleg uitdrukkelijk op deze stukken heeft beroepen, zodat ook het hof daarvan moest uitgaan.

4.10 Het is vervolgens de vraag hoe lid 4 van art. 85 Rv in deze context moet worden uitgelegd omdat Agfa aan de verplichting om het stuk waarop zij zich beroept over te leggen niet heeft voldaan. Xingraphics c.s. heeft gesteld dat zij niet voldoende in staat is zich over de stukken uit te laten. Op grond van het vierde lid van art. 85 Rv dient de rechter Xingraphics c.s. dan de gelegenheid te bieden zich alsnog over de stukken uit te laten hetgeen impliceert dat deze partij dan ook de gelegenheid moet krijgen de stukken in te zien, dan wel bij zijn beslissing ten nadele van Agfa geen rekening te houden met de stukken.¹⁶

4.11 Het gaat hier om het in het geding brengen van bewijsstukken.¹⁷ Volgens Asser is art. 85 Rv een zuiver procedureel artikel met een beperkte reikwijdte en moet het artikel vooral gezien worden als een uitwerking van het contradictoire beginsel hoor en wederhoor (art. 19 Rv) ten aanzien van bewijsstukken waarop een beroep wordt gedaan maar waarop geen recht mag worden gedaan als ze niet in het geding zijn gebracht en voorwerp zijn geweest van onderzoek en eventueel commentaar door de wederpartij.¹⁸ Art. 85 lid 4 Rv dwingt de rechter niet om het stuk buiten beschouwing te laten in de situatie dat een partij geen inzage heeft gegeven 'in het stuk zelf' maar wel in een kopie van het origineel.¹⁹

4.12 De vraag die thans voorligt heeft Vranken reeds voorzien en hij heeft zijn gedachten daarover weergegeven.²⁰ Hij onderscheidt drie lijnen: (1) de positie van de nalatige partij, (2) het belang van de wederpartij, en (3) het belang van de goede rechtsbedeling. De tweede en derde lijn spelen in dit geval een rol. Hierover merkt Vranken op:

¹⁵ Eerste zin van rov. 7 van het tussenarrest.

¹⁶ T&C Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 85 Rv (Van de Hel-Koedoot), aant. 4.a; GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 85 Rv (R.H. de Bock), aant. 8; Asser Procesrecht, Asser 3 2013, nr. 214. Zie ook C.J.A. Seinen, De gevolgtrekking die hij geraden acht. Sancties op de schending van de waarheidsplicht, TCR 2014/3.

¹⁷ Asser Procesrecht, Asser 3 2013, nr. 213.

¹⁸ Asser Procesrecht, Asser 3 2013, nr. 213, waarbij hij verwijst naar NJ 1998/459.

¹⁹ HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1384, NJ 2014/114 m.nt. Tjong Tjin Tai, rov. 3.5.3.

²⁰ Vranken in zijn NJ 1998/459-noot onder 9-12. Zie ook R.H. de Bock, Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure, (diss. UvT) 2011, hoofdstuk 4 en 5 en G. de Groot, Waarheidsvinding in de civiele procedure, preadvies NJV 2012-1, i.h.b. par. 3.5.

“De tweede lijn is het belang van de wederpartij. Procespartijen dienen tot op zekere hoogte over en weer met elkaars belangen rekening te houden. Het niet overleggen van stukken waarop een partij zich beroept, kan de wederpartij in haar verdediging benadelen, bijv. omdat bestudering van het stuk aanknopingspunten had kunnen opleveren voor verder onderzoek, voor nieuwe stellingen en weren dan wel (mede) andere feiten en omstandigheden relevant had kunnen doen zijn dan tot dan toe in de procedure waren aangevoerd. Dit belang van de wederpartij wordt niet altijd voldoende gediend door een nalatige partij te ‘straffen’ met uitsluiting van het desbetreffende stuk of in de sfeer van het bewijs. Niet uitgesloten is immers dat bij kennisneming van een stuk blijkt dat het niet alleen relevant is voor het onderdeel van het geschil waarbij het is genoemd, maar ook betekenis heeft voor andere geschilpunten.

De derde lijn is het belang van een goede rechtsbedeling. De rechter moet erop toezien dat fair en voortvarend wordt geprocedeerd, met gelijke kansen voor iedereen. Voorts verlangt een efficiënt gebruik van mensen en middelen dat de rechter uitspraak doet op basis van een zo volledig mogelijk inzicht in wat werkelijk gebeurd is. Hoewel partijen geen ‘officers of the court’ zijn, mag de rechter uit een oogpunt van een goede rechtsbedeling eisen stellen aan de wijze van procederen van partijen.”

De drie lijnen samen bewerkstellingen volgens Vranken enerzijds dat het rauwelijks hanteren van de sanctie van toen nog art. 147 lid 3 Rv(oud), thans art. 85 lid 4 Rv, zeker niet altijd de beste oplossing biedt en anderzijds dat de rechter al spoedig partijen kan, en soms zelfs moet, bevelen stukken in het geding te brengen waarop ze zich hebben beroepen, maar die ze niet hebben overgelegd.

4.13 De op partijen rustende waarheids- en volledigheidsplicht laat zich moeilijk verenigen met het achterhouden van bewijsstukken door een partij. Op grond van art. 22 Rv heeft de rechter altijd de bevoegdheid om een partij te bevelen een bewijsstuk in het geding te brengen. ‘Bevelen’ betekent in dit verband dat de rechter om de overlegging vraagt en dat hij wanneer hieraan niet wordt voldaan, de consequenties trekt die hij geraden acht. Van een daadwerkelijk afdwingbare veroordeling tot overlegging is derhalve geen sprake.²¹ Het hof overweegt in rov. 9 dat er geen gronden zijn om met toepassing van art. 22 Rv Agfa te bevelen de hier bedoelde bescheiden over te leggen. Het hof komt kennelijk tot dit oordeel op grond van zijn overweging dat Agfa niet daadwerkelijk gedwongen kan worden tot overlegging, maar ziet eraan voorbij dat dan toch belang bestaat bij een dergelijk bevel omdat de rechter aan het niet voldoen aan een bevel tot overlegging de gevolgen kan verbinden die hij geraden acht. Die sanctie gaat verder dan het buiten beschouwing laten van de niet-overgelegde stukken en kan zelfs leiden tot ontzegging van

²¹ Asser t.a.p. nr. 81 meent evenwel dat de rechter aan zijn bevel een dwangsom kan verbinden. Hij merkt hier ook op dat de rechter weliswaar een discretionaire bevoegdheid heeft, maar op een verzoek van een partij om van deze bevoegdheid gebruik te maken gemotiveerd zal moeten beslissen.

de vordering. In zekere zin heeft dat lot Agfa ook getroffen in eerste aanleg. Ik meen ten slotte dat de klachten van het onderdeel moeten worden beschouwd in het licht van het door Uw Raad in tal van uitspraken onderstreepte belang van de waarheidsvinding in de civiele procedure.

4.14 In het licht van het voorgaande blijkt uit rov. 9 dat het hof heeft miskend dat de rechter op de voet van art. 85 lid 4 Rv de keuze heeft de wederpartij de gelegenheid te bieden zich alsnog over de stukken uit te laten dan wel bij zijn beslissing ten nadele van de nalatige partij met die stukken geen rekening houdt. De zinsnede in rov. 9 'dan heeft dat tot gevolg dat de rechter met die stukken geen rekening houdt' kan in de context van art. 85 lid 4 Rv niet anders worden begrepen dan dat het hof er klaarblijkelijk vanuit gaat dat de enige optie van de rechter is dat in dit geval geen rekening wordt gehouden met die stukken.

Ook indien het hof met de bestreden zinsnede uit rov. 9 van het tussenarrest zou hebben bedoeld dat het in dit geval ervoor kiest aan het niet-overleggen van stukken het gevolg te verbinden daarmee geen rekening te (kunnen) houden, is deze beslissing in het licht van art. 85 lid 4 Rv en art. 22 Rv onvoldoende gemotiveerd. Toepassing van deze bepalingen kan immers ook tot gevolg hebben dat Agfa bevolen wordt de stukken alsnog over te leggen zodat Xingraphics c.s. de mogelijkheid wordt geboden zich alsnog over de analyse rapporten uit te laten. De rapporten kunnen immers gegevens bevatten die haar aanknopingspunten bieden voor de motivering van haar stellingen, zoals de mogelijkheid dat de rapporten onjuistheden bevatten die aanleiding zijn voor nadere bewijsvoering van het tegendeel. Het is onbegrijpelijk waarom het hof deze mogelijkheid onbesproken heeft gelaten in zijn arrest. De klachten slagen.

4.15 Onderdeel I.b klaagt onder (1) dat het hof ten onrechte op Xingraphics c.s. de stelplicht/bewijslast legt dat Agfa een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests. Het is aan Agfa om te bewijzen – zoals zij stelt – dat de volledige analyses en onderzoeken geen ander beeld te zien zouden geven dan uit de wel door haar overgelegde analyses en onderzoeken naar voren komt nu het hier een zelfstandig verweer betreft. Dat in elk geval de beslissing van het hof op dit punt onbegrijpelijk althans onvoldoende gemotiveerd is nu het voor Xingraphics c.s. onmogelijk is te bewijzen dat Agfa een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests en voor Agfa het bewijs van het tegendeel eenvoudig is.

Onderdeel I.b onder (2) klaagt dat de overweging van het hof dat Xingraphics c.s. alleen maar de vraag hebben opgeworpen of de resultaten van de onderzoeken wellicht negatief zijn geweest voor Agfa en dat zij niet positief hebben gesteld dat dit het geval is, onbegrijpelijk is omdat Xingraphics c.s. in hun incidentele vordering onmiskenbaar hebben gesteld dat Agfa diverse malen onderzoek heeft gedaan met de FIT-platen, vervolgens uit de verkregen resultaten een selectie heeft gemaakt van de resultaten die haar het meest gunstig voorkomen en alleen die resultaten in het geding heeft gebracht.

De klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.

4.16 Het hof overweegt dat de gedingstukken geen aanwijzingen bevatten dat de volledige analyses en onderzoeken een ander beeld te zien zouden geven dan uit de wel overgelegde analyses en onderzoeken naar voren komt. Deze overweging moet worden gelezen in het licht van het oordeel dat in dit geding (op dit moment) niet kan worden aangenomen dat Agfa door niet de volledige analyses en onderzoeken over te leggen de verplichting van art. 21 Rv om de relevante feiten naar waarheid en met volledigheid te vermelden heeft geschonden. Ik ben van oordeel dat dit oordeel van het hof onjuist dan wel onbegrijpelijk is, omdat Xingraphics c.s. zonder kennis te hebben genomen van die stukken geen feiten kan stellen die erop wijzen dat aan haar relevante informatie is onthouden. Bovendien mocht Xingraphics c.s. volstaan met de stelling dat de weigering om deze stukken in het geding te brengen een aanwijzing oplevert dat zij voor Agfa ongunstige informatie bevatten. Onder 35 van de pleitnota in hoger beroep in het incident, waarnaar het hof in rov. 7 verwijst, voert Agfa het volgende aan:

“In nr. 30 [in haar incidentele vordering] suggereert Xingraphics dat Agfa een selectie heeft gemaakt van de meest gunstige tests. Dit is onjuist. Eerder intern onderzoek, waaruit bleek dat FIT-platen inbreuk maakten, was niet voor overlegging in een procedure bedoeld. Agfa heeft Xingraphics nota bene gevraagd input te geven op het onderzoeksprotocol en haar uitgenodigd aanwezig te zijn bij het onderzoek. Precies dit onderzoek heeft Agfa ook in het geding gebracht. Van een selectie is geen sprake.”

Onder 29 en 30 in haar incidentele vordering voert Xingraphics c.s. het volgende aan:

“29. Het bovenstaande roept allerlei vragen op. Welke onderzoeken heeft Agfa in de periode 2007 – 2009 precies uitgevoerd met de FIT-platen? Zijn dit de onderzoeken waarop Agfa al een beroep doet in paragraaf 36²² in de bodemdagvaarding of zijn dit weer andere onderzoeken? Zijn de resultaten van deze onderzoeken wellicht negatief geweest voor Agfa? Waarom zijn deze

²² Kennelijk wordt paragraaf 39 van de inleidende dagvaarding bedoeld.

resultaten niet ook in de bodemprocedure of de kortgedingprocedure in het geding gebracht? En waarom legt Agfa deze resultaten ook nu weer niet over?

30. Het moge duidelijk [zijn] dat het voor een deugdelijke beoordeling van de inbreukvraag van essentieel belang is dat Xingraphics en Atece (en Uw Hof) volledig worden geïnformeerd over de resultaten van onderzoek dat Agfa met de FIT-platen heeft gedaan. Het is niet acceptabel om diverse malen (gelijksoortige / 'similar' onderzoek te doen met de FIT-platen te doen, vervolgens uit de verkregen resultaten een selectie te maken van de resultaten die haar het meest gunstig voorkomen en alleen die resultaten in het geding te brengen."

4.17 Uitgangspunt is dat de waardering van de feitelijke stellingen van partijen aan de feitenrechter is voorbehouden en die bij zijn afweging niet alle stellingen in de beoordeling hoeft weer te geven. Het lijkt mij onbetwistbaar dat Xingraphics c.s. erop hebben aangedrongen dat Agfa de stukken zou overleggen en dat het hof aan de weigering gevolgen zou verbinden. De klachten zijn mijns inziens gegrond.

4.18 Onderdeel I.b onder (3) klaagt dat het hof heeft miskend dat art. 21 Rv wordt geschonden indien een aanlegger, althans onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, bij dagvaarding zich beroept op stukken die de door hem gestelde octrooi-inbreuk zouden staven maar vervolgens weigert deze (volledig) over te leggen. Het hof miskent eveneens dat art. 21 Rv wel een algemene verplichting behelst om alle (mogelijkerwijs) relevante feiten en bescheiden in het geding te brengen indien een aanlegger zich juist bij de inleidende dagvaarding op die feiten/bescheiden heeft beroepen ter staving van een gestelde octrooi-inbreuk en de wederpartij bij voortduring heeft verzocht en vervolgens gevorderd de betrokken stukken in het geding te brengen.

4.19 Vooropgesteld wordt dat de beoordeling van de vraag of partijen aan de verplichting van art. 21 Rv hebben voldaan op een aan de feitenrechter voorbehouden uitleg van de gedingstukken en waardering van feitelijke aard berust. Die beoordeling kan in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.²³ Art. 21 Rv beoogt dat de feiten volledig en naar waarheid worden aangevoerd. De rechter mag niet op het verkeerde been worden gezet door het aanvoeren van onjuiste feitelijke stellingen en ook niet door onvolledige stellingen.²⁴ Uit de overweging van het hof valt te begrijpen dat het hof art. 21 Rv zo heeft uitgelegd dat slechts niet voldaan is aan de vereiste

²³ HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9675, NJ 2012/627 m.nt. H.J. Snijders, rov. 3.3.

²⁴ GS Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 21 Rv (K. Teuben), aant. 1.

volledigheid indien dit strijd met naar waarheid oplevert.²⁵ Het hof heeft echter niet miskend dat Agfa niet aan de vereisten van art. 21 Rv heeft voldaan door geen inzicht te geven in de feiten waarop zij zich beriep. Zoals blijkt uit de bespreking van onderdeel I.a is dan niet art. 21 Rv het uitgangspunt maar art. 85 Rv. In het licht van onderdeel I.a mist de klacht belang.

Onderdeel II

4.20 Onderdeel II ziet op het oordeel van het hof in rov. 4.40 van het eindarrest over de inventiviteit van Agfa's octrooi. Voor een goed begrip van onderdeel II acht ik het wenselijk eerst weer te geven hetgeen de rechtbank in haar vonnis heeft bepaald – en in hoger beroep niet is bestreden – over het technische gebied van de uitvinding en de beschrijving van de uitvinding.²⁶

4.21 Positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten werken 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.

Er kan onderscheid worden 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.

4.22 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 1300 nanometer. Meer in het bijzonder ziet de uitvinding op het gebruik van een positieve

²⁵ Vgl. Kamerstukken I 2000/2001, 26 855, nr. 250a, p. 13 en Kamerstukken I 2001/2002, 26 855, nr. 16, p. 23.

²⁶ Rov. 4.11-4.13.4 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009. De laatste volzin van rov. 4.13.4 van het vonnis van de rechtbank is in hoger beroep door Agfa bestreden, MvG onder 202 (grief 6), die laat ik hier dan ook achterwege.

fotogevoelige samenstelling die geschikt is voor het vervaardigen van een plaat rechtstreeks van een digitale afbeelding door middel van een halfgeleidende laser of een YAG-laser.

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 een 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 de componenten van de samenstelling een chemische verandering.

De uitvinding beoogt op grond van de beschrijving 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.

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.

4.23 Onderdeel II klaagt over rov. 4.40 waarin het hof art. 6 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995) en art. 56 Europees Octrooioverdrag (hierna: EOV) zou hebben geschonden:

4.40. Xingraphics c.s. bestrijden voorts dat conclusie 1 inventief is. Walls wordt door Xingraphics c.s. beschouwd als de meest nabije stand van de techniek. De vakman die geconfronteerd wordt met het probleem van het maken van UV-ongevoelige platen zou volgens Xingraphics c.s. 3M raadplegen, omdat 3M zou openbaren dat een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in oplosbaarheid. De vakman zou dan onmiddellijk komen tot hetgeen als uitvinding wordt geclaimd zonder enige uitvinderswerkzaamheid, aldus Xingraphics c.s.

Het hof heeft in r.o. 4.33 reeds vastgesteld dat uit 3M bekend is dat in de lichtgevoelige samenstelling oniumzouten chemisch ontlede en dus kenmerk 8 niet bekend is uit 3M. De vakman zal dan ook vertrekkend vanuit de drukplaat bekend uit Walls, gecombineerd met het bekende uit 3M, niet komen tot een drukplaat waarbij een niet-chemische verandering

verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8). Met betrekking tot de gevoeligheid voor UV-licht merkt Walls op blz. 264 op:

'The original version of the plate evaluated was fully insensitive to all visible and ultraviolet light. This iteration was abandoned in favour of a plate that performed equally well with laser exposure but could also be contact exposed in a conventional vacuum frame. This variation requires a yellow lighted environment similar to any conventional plate. Input obtained from a survey of printers suggests the bimodal feature to be more preferred than the 830 nm only type.'

Zoals Agfa terecht heeft opgemerkt, zal de vakman naar aanleiding van deze alinea uit Walls juist worden weggeleid van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gehanteerd.

De stelling van Xingraphics c.s. dat conclusie 1 niet inventief is, wordt door het hof verworpen."²⁷

4.24 Met "Walls" wordt bedoeld een publicatie waarop Xingraphics c.s. een beroep heeft gedaan: J.E. Walls, Unconventional Printing Plate Exposes bij IR. (830 NM) Laser Diodes, in: TAGA Proceedings 1994, p. 259-267.²⁸

In rov. 4.33, waarnaar rov. 4.40 verwijst, oordeelt het hof over de stelling van Xingraphics c.s. dat het Amerikaanse octrooi US 4.708.925, gepubliceerd op 24 november 1987, ten name van Minnesota Mining and Manufacturing Company (hierna: 3M) bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi.²⁹ Conclusie 1 zou vrij laten dat er andere componenten, naast de licht-absorberende kleurstof en de hoog-moleculaire verbinding, aanwezig zijn in de samenstelling die wel chemisch zouden mogen veranderen. Xingraphics c.s. wijzen daartoe op alinea [0118] van het octrooi waaruit het beperkte gebruik van oniumzouten als oplosbaarheidsremmer vermeld staat. Het hof is echter met Agfa van oordeel dat 3M werkt met oniumzouten die chemisch ontleden. Het chemisch ontbinden van de oniumzouten vormt de basis voor verandering van de oplosbaarheid. In kolom 3, regels 13 en 14 van 3M staat:

"upon irradiation the onium salts decompose restoring the original solubility of the resin"

Agfa heeft er terecht op gewezen dat in alinea [0118] van het octrooi vermelde oniumzouten gebruikt worden voor de vergelijkende voorbeelden 5 en 6, en derhalve niet worden gebruikt voor de uitvinding volgens het octrooi. Gezien het voorgaande wordt kenmerk 8 – dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een

²⁷ Vgl. rov. 4.37-4.38 van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009.

²⁸ Dit artikel is door Xingraphics c.s. overgelegd als productie 13.

²⁹ Het octrooi 3M is door Xingraphics c.s. overgelegd als productie 17.

chemische verandering modificeerbaar is – niet geopenbaard in 3M en is derhalve 3M niet bezwarend voor de nieuwigheid van conclusie 1, aldus het hof.

4.25 Onderdeel II betoogt dat bij de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding de ‘could/would approach’ dient te worden gevolgd. Daarbij geldt onder meer dat een stuk uit de stand van de techniek als geheel moet worden gezien. Het hof miskent dat een stuk uit de stand van de techniek als Walls in zijn geheel moet worden gezien door zijn oordeel aan één alinea (pagina 264) van Walls op te hangen. Het hof had Walls in zijn geheel moeten beschouwen en zich vervolgens moeten afvragen of de vakman op basis hiervan, in combinatie met 3M, tot de oplossing volgens Agfa’s octrooi zou zijn gekomen. Ter onderbouwing verwijst het onderdeel naar de CvA onder 160 waarin het volgende is aangevoerd³⁰:

“De vraag is of het voor de hand ligt om de crosslink stof en zuurgenerator weg te laten om UV-ongevoelige platen te verkrijgen. Het antwoord op deze vraag moet natuurlijk bevestigend zijn: Walls zelf suggereert al dat het mogelijk is om platen te verkrijgen die “fully insensitive” voor UV zijn. Blijkbaar heeft Walls het niet eens nodig gevonden uit te zoeken hoe dit verwezenlijkt wordt. In ieder geval leert bijvoorbeeld 3M dat “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”. Met andere woorden 3M openbaart dat een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in oplosbaarheid en als gevolg daarvan een crosslinker en zuurgenerator niet nodig zijn. De vakman die geconfronteerd wordt met het probleem van het maken van UV-ongevoelige platen zou al snel 3M raadplegen, omdat het tot hetzelfde vakgebied behoort en zou dan ook onmiddellijk komen tot hetgeen als uitvinding geclaimd wordt zonder enige uitvindingswerkzaamheid.”

4.26 Op grond van art. 56 EOV en art. 6 ROW 1995 dient de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd te voldoen aan het ‘inventiviteitsvereiste’.³¹ Het inventiviteitsvereiste houdt kort gezegd in dat het moet gaan om een vinding die ‘voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek’. De vraag of een, in dit geval, bepaalde werkwijze voldoende inventief is, komt in de praktijk eerst aan de orde nadat is vastgelegd dat de werkwijze nieuw is.

³⁰ CvA in conventie tevens conclusie van eis in reconventie tevens akte overlegging van producties van 10 september 2008, sub 160. In de MvA in het principaal appel tevens MvG in het incidenteel appel tevens akte houdende overlegging producties van 7 september 2010, sub 250, waarnaar onderdeel II eveneens verwijst, bestrijdt Kingraphics c.s. rov. 4.38 van de rechtbank waarin is overwogen dat van gebrek aan inventiviteit geen sprake is en stelt zij dat de rechtbank ten onrechte het beroep op niet-inventiviteit heeft afgewezen.

³¹ Voor inleidende beschouwingen over het inventiviteitsvereiste verwijs ik naar de conclusie van A-G Verke, ECLI:NL:PHR:2014:224 onder 4.1-4.10 voor HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900.

4.27 Vooropgesteld wordt dat het oordeel omtrent de inventiviteit van een uitvinding, als bedoeld in art. 56 EOV en art. 6 ROW 1995 is gebaseerd op een aan de feitenrechter voorbehouden uitleg en waardering van de beschikbare documentatie, en dan ook als zodanig in verregerende mate feitelijk van aard is en slechts in beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie. Dat geldt derhalve ook voor de vaststelling van wat als meest nabijgelegen stand van de techniek valt aan te merken.³² De stand van de techniek is de verzameling van reeds openbaar toegankelijke kennis.

4.28 In de praktijk wordt bij de beoordeling van inventiviteit veelal gebruik gemaakt van de 'problem-and-solution-approach' (hierna: PSA) om vertroebeling door 'hindsight' (een wijsheid achteraf) te voorkomen. Indien de uitvinding eenmaal is gedaan kan deze voor de octrooi-beoordelaar gemakkelijker als 'voor de hand liggend' worden beschouwd dan zij daadwerkelijk was voor de gemiddelde vakman in de periode voor de datum van de octrooiaanvraag. Door PSA wordt voorkomen dat iets als voor de hand liggend wordt aangemerkt op basis van een combinatie van verschillende bekende technieken die in werkelijkheid nooit gecombineerd zouden worden. PSA is een hulpmiddel om de inventiviteit van een octrooi op een gestructureerde wijze te beoordelen. Dit gebeurt door het vaststellen³³:

1. van de meest nabijgelegen stand van de techniek ('closest prior art');
2. van het op te lossen objectieve technische probleem;
3. of, uitgaande van de 'closest prior art' en het objectieve technische probleem, de uitvinding al dan niet voor de hand ligt.

4.29 Art. 56 EOV en art. 6 ROW 1995 gaan ervan uit dat de vakman juist geen kennis heeft van de uitvinding en wordt geconfronteerd met het geheel van de stand van de techniek. Dit betekent dat de vakman zowel kan worden geconfronteerd met technieken die in de richting van de uitvinding gaan als met technieken die in een andere richting wijzen, dus niet met geselecteerde bestanddelen van de techniek die de problemen kennen waarvoor de uitvinding een oplossing geeft. Dit gevaar wordt ondervangen door als maatstaf te nemen: niet of de gemiddelde vakman, op de peildatum gesteld voor dit technische probleem, (achteraf beschouwd) tot de litigieuze

³² HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690, NJ 2013/462, rov. 4.3.1.

³³ Vgl. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C – Chapter IV-34,11.5, versie april 2010.

oplossing kon komen, maar: of de gemiddelde vakman, op de peildatum gesteld voor dit technische probleem, tot de litigieuze oplossing zou zijn gekomen. In de vakliteratuur wordt dit wel aangeduid als het verschil tussen “could have been obvious to the skilled person” en “would have been obvious to the skilled person”. De derde stap van de PSA luidt in het Engels dan ook: “considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, *would* have been obvious to the skilled person”. De could/would-approach houdt aldus in dat het voor het constateren van een gebrek aan inventiviteit niet voldoende is dat de vakman tot de geclaimde materie had kunnen komen, maar het erom gaat of hij dat zou hebben gedaan.³⁴

4.30 In een recent arrest overwoog Uw Raad dat om te kunnen aannemen dat een uitvinding inventief is, in zijn algemeenheid niet van belang is of het objectieve technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Bepalend is of de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Enerzijds kan dus sprake zijn van inventiviteit als pas door de uitvinding kenbaar wordt dat (voordien) een probleem bestond waarvoor de uitvinding een oplossing biedt. Anderzijds is voor het ontzeggen van inventiviteit aan een bepaalde uitvinding in zijn algemeenheid niet nodig dat de rechter vaststelt dat de gemiddelde vakman het probleem, waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is immers in beginsel voldoende dat de gevonden oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Dit is slechts anders indien de octrooigerechtigde zich erop beroept dat de inventiviteit van de uitvinding vooral gelegen is in het onderkennen van het probleem en niet zozeer in de (vervolgens) daarvoor gevonden oplossing, aldus de Hoge Raad.³⁵

4.31 Ook geeft Uw Raad in datzelfde arrest uitleg aan een arrest uit 2008 waarin het overwoog “dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geöctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen

³⁴ Zie conclusie A-G Langemeijer ECLI:NL:PHR:2008:BB5066 onder 2.24 voor HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, NJ 2008/450 en vgl. Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C – Chapter IV-36, 11.5.3, versie april 2010.

³⁵ HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, rov. 3.5.

waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geotrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.”³⁶ De zinsnede “dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geotrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend” behelst niet een noodzakelijk element voor de beoordeling van inventiviteit, maar is een uitwerking van de regel dat de rechter de geotrooieerde werkwijze niet met kennis achteraf (‘hindsight’) mag beoordelen. In dat kader kan mede van belang zijn of het door de geotrooieerde werkwijze opgeloste probleem door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend.³⁷

Hiermee wordt het belang van het could/would onderscheid en het vermijden van beoordeling beïnvloed door hindsight onderschreven door de Hoge Raad.

4.32 Het onderdeel klaagt, zo begrijp ik uit de toelichting op de klacht, dat het hof de derde stap van de PSA verkeerd heeft toegepast.³⁸ Het hof heeft, zo begrijp ik, de stand van de techniek – de verzameling van door beschrijving op een of andere wijze reeds openbaar toegankelijke kennis – niet juist toegepast doordat het deze niet in zijn geheel zou hebben gezien. In het licht van het voorgaande ben ik van mening dat het hof in rov. 4.40 van het eindarrest een juiste maatstaf heeft aangelegd en voldoende duidelijk en begrijpelijk heeft geoordeeld dat het gaat om een vinding die voor een gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Ik licht dit als volgt toe.

4.33 Rov. 4.40 begrijp ik zo dat het hof, met Xingraphics c.s., Walls beschouwt als de meest nabije stand van de techniek (closest prior art). Het op te lossen objectieve technische probleem stelt het hof niet uitdrukkelijk vast maar kan worden afgeleid uit de motivering van het hof. Xingraphics c.s. beschouwt het probleem van het maken van UV-ongevoelige platen als het op te lossen objectieve technische probleem (kenmerk 3). De overwegingen van het hof begrijp ik zo dat naast het maken van UV-ongevoelige platen tevens het op te lossen objectieve probleem is

³⁶ HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, NJ 2008/450, rov. 3.4.4.

³⁷ HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900, rov. 3.6.

³⁸ ST Xingraphics c.s. onder 49.

dat een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8). De derde PSA-stap is dan of hiervan uitgaande de uitvinding al dan niet voor de hand ligt. Het hof verwijst daartoe eerst naar rov. 4.33 waarin het heeft vastgesteld dat uit 3M bekend is dat in de lichtgevoelige samenstelling oniumzouten chemisch ontleden en dus kenmerk 8 niet bekend is uit 3M. Dit oordeel is in cassatie niet bestreden. De vakman die geconfronteerd wordt met het probleem van het maken van UV-ongevoelige platen zal derhalve 3M raadplegen, maar, anders dan Xingraphics c.s. aanvoert, niet onmiddellijk komen tot hetgeen als uitvinding wordt geclaimd omdat 3M niet openbaart dat een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8). Het hof overweegt dan ook dat de vakman vertrekkend vanuit de drukplaat bekend uit Walls (closest prior art), gecombineerd met het bekende uit 3M, niet zal komen tot een drukplaat waarbij een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8).

4.34 Met betrekking tot de gevoeligheid voor UV-licht (kenmerk 3) verwijst het hof vervolgens naar pagina 264 van het artikel van Walls waaruit, vrij vertaald, valt op te maken dat de oorspronkelijke versie van de geëvalueerde plaat volledig ongevoelig was voor zichtbaar en ultraviolet licht maar dat dit proces is verlaten in het voordeel van een plaat die een geel licht omgeving vereiste. Het hof trekt daaruit, met Agfa, de conclusie dat de vakman naar aanleiding van deze alinea uit Walls juist zal worden weggeleid van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht hoeft te worden gehanteerd. Dit betekent echter niet, zoals het onderdeel aanvoert, dat het hof Walls niet in zijn geheel zou hebben gezien. Het hof heeft in het licht van de stellingen van partijen aangaande de inventiviteit van het octrooi de meest relevante passage uit het artikel van Walls geciteerd. Aangenomen moet worden dat het hof Walls in zijn geheel heeft gezien door net als Xingraphics c.s. Walls als meest nabijgelegen stand van de techniek te beschouwen en dat zo te verwoorden dat de vakman zal vertrekken vanuit de drukplaat bekend uit Walls. Met het citaat dat het hof vervolgens weergeeft uit Walls benadrukt het hof dat het op te lossen objectieve technische probleem op grond van Walls niet als voor de hand liggend kan worden aangemerkt. Het citaat staat daarom niet op zich.³⁹

³⁹ Vgl. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, seventh edition, september 2013, par. 3.1 'General rules of interpretation'.

4.35 De gemiddelde vakman heeft op de peildatum niet een routebeschrijving naar de oplossing voor zich liggen. Hij zal, op zoek naar een oplossing voor een technisch probleem, zijn weg moeten zien te vinden in alle beschikbare publicaties, die niet geselecteerd zijn en die soms in een andere richting wijzen. Juist doordat Walls in zijn artikel op pagina 264 aangeeft dat de geëvalueerde plaat volledig ongevoelig was voor al het zichtbare en ultraviolette licht maar daarvan is afgeweken in het voordeel van een plaat die een geel licht omgeving vereist en dus gevoelig is voor UV-licht, verschaft dat de vakman niet de aansporing de richting te bewandelen van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gehanteerd. Onderdeel II gaat derhalve uit van een onjuiste lezing van het arrest en mist daarom feitelijke grondslag.

Onderdeel III

4.36 Onderdeel III is gericht tegen rov. 5.26-5.41 van het eindarrest en klaagt in de kern over de motivering van de slotconclusie van het hof in rov. 5.41 waarin het hof bewezen acht dat de FIT-platen voldoen aan het kenmerk 8 inzake de oplosbaarheid als bedoeld in conclusie 1 van het octrooi zodat (indirect) inbreuk op het octrooi wordt gemaakt door Xingraphics c.s.

Partijen waren daarbij verdeeld over vier punten:

- i) of de oplosbaarheid van de lichtgevoelige samenstelling (de coating) van de FIT-platen hoofdzakelijk door een verandering anders dan door een chemische verandering modificeerbaar is;
- ii) of de FIT-platen niet lichtgevoelig zijn voor UV-licht;
- iii) of de lichtgevoelige samenstelling van de FIT-platen een licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm; en
- iv) of de lichtgevoelige samenstelling van de FIT-platen een hoog-moleculaire verbinding als component omvat.

Het eerste punt (hierna ook: kenmerk 8), dat het hof door Agfa bewezen acht, staat in onderdeel III ter discussie. Met betrekking tot de andere punten komt het hof tot het oordeel dat de FIT-platen die kenmerken eveneens bezitten. Deze punten worden in cassatie niet bestreden.

4.37 Het onderdeel betoogt dat de overweging van het hof dat de onderzoeksresultaten van zowel Agfa als van Xingraphics c.s. aantonen 'dat de oplosbaarheid van de FIT-platen verkleint door de warmtebehandeling, hetgeen indiceert dat er sprake is van een niet-chemische verandering', onbegrijpelijk is, althans onvoldoende met redenen omkleed (rov. 5.41 in samenhang met rov. 5.30, 5.38 en 5.40) in het licht van de volgende door Xingraphics c.s. aangevoerde stellingen:

(i) onder de verwijzing naar de beschrijving in het octrooi "Het enkele feit dat de oplosbaarheid door verwarming in enige mate vermindert betekent dus niet reeds dat er sprake is van een 'reversibiliteit' die duidt op een niet-chemische verandering"⁴⁰;

(ii) dat er sprake is van 'percentages die duiden op reversibiliteit in de zin van het octrooi' bij 66-87%, laagste score 37%⁴¹;

(iii) dat in de onderzoeksresultaten van Agfa (paragraaf 3.1 van productie 19 van Agfa) "direct te zien is dat er geen sprake van ook maar enige reversibiliteit is. Bij 30 seconden is de resterende filmlaag op de belichte verwarmde plaat 0, net als bij de belichte, niet verwarmde plaat" en dat bij 20 seconden een film remaining ratio van 10% bestaat hetgeen geen substantiële reversibiliteit is; "10% is veel lager dan zelfs het laagste percentage 37% dat volgens tabel 9 indicatief is voor een 'niet-chemische verandering'"⁴²;

(iv) en dat de onderzoeksresultaten van Xingraphics c.s. (de tweede figuur in paragraaf 5.3 van productie 74 van Xingraphics c.s.) slechts een 'film remaining ratio X' van 6,7% laten zien.⁴³

4.38 Xingraphics c.s. heeft aldus gemotiveerd betwist dat de FIT-platen voldoen aan het kenmerk dat de oplosbaarheid van de lichtgevoelige samenstelling in een alkalische ontwikkelaar modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering. Het hof bespreekt dit kenmerk in rov. 5.7-5.41. Hierna volgt een samenvatting van deze overwegingen van het hof.

i) In rov. 5.7 t/m 5.13 gaat het hof eerst in op de uitleg van het kenmerk die tussen partijen in geding is. Daarbij is de beschrijving van het octrooi van belang (rov. 5.6).

ii) Het hof overweegt dat de vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat met oplosbaarheid de snelheid van het oplossen in de ontwikkelaar wordt bedoeld en niet de

⁴⁰ Pleitnota in hoger beroep zijdens Xingraphics c.s. van 16 februari 2012 onder 15.

⁴¹ Pleitnota in hoger beroep zijdens Xingraphics c.s. van 16 februari 2012 onder 24.

⁴² Pleitnota in hoger beroep zijdens Xingraphics c.s. van 16 februari 2012 onder 40 en 47-48.

⁴³ Pleitnota in hoger beroep zijdens Xingraphics c.s. van 16 februari 2012 onder 53.

hoeveelheid stof die in de ontwikkelaar kan worden opgelost (rov. 5.9). De vakman weet immers dat niet-blootgestelde gedeelten, als deze maar lang genoeg in de ontwikkelaar worden gehouden, uiteindelijk ook zullen oplossen. Bij een positief werkende drukplaat dienen de belichte delen volledig te zijn opgelost in de ontwikkelaar voordat de niet-belichte delen te veel worden aangetast.

iii) Ten tijde van de indiening van de aanvraag om het onderhavige octrooi (dan wel de voorrangsaanvragen) was onduidelijk wat precies de oorzaak was van de verandering van de oplosbaarheid. Op bladzijden 7 en 8 van de beschrijving (alinea's [0028] t/m [0030] van het Engelstalige octrooischrift) staat hierover:

“Tot dusver was een positieve lichtgevoelige samenstelling als systeem bekend, welke omvat een in alkali oplosbaar hars en een o-chinondiazidegroep-bevattende verbinding als een lichtgevoeligheid verlenende component. Gemeend wordt dat met dit systeem na bestraling met ultraviolet licht dat door de o-chinondiazidegroepbevattende verbinding geabsorbeerd kan worden, de diazorest ontleedt waarbij een carbonzuur wordt gevormd, waardoor de oplosbaarheid in alkali van het hars toeneemt zodanig dat slechts het blootgestelde gedeelte in een alkalische ontwikkelaar in oplossing gaat waarbij een beeld gevormd wordt. Verder in het bovenstaande Japanse octrooischrift JP-A-60-175046 geopenbaarde samenstelling, draagt het onder invloed van licht ontleedbare oniumzout tot de oplosbaarheid van het hars bij. Met name in deze systemen ondergaat een component in een lichtgevoelige samenstelling een chemische verandering. Verrassenderwijze stelt de onderhavige uitvinding ter beschikking een werkwijze voor het produceren van een lithografische drukplaat gebruikmakend van een lichtgevoelige samenstelling die in staat is tot vorming van een positief beeld met een zeer eenvoudig systeem van een fothermisch conversiemateriaal en een in alkali oplosbaar hars waarbij geen chemische verandering wordt verwacht. De reden waarom de in de onderhavige uitvinding toegepaste lichtgevoelige samenstelling een dergelijk uitstekend effect verschaft is niet geheel begrepen. Echter wordt beschouwd dat de door het fothermisch conversiemateriaal geabsorbeerde lichtenergie in warmte omgezet en het in een alkalisch medium oplosbare hars op het aan warmte blootgestelde gedeelte een verandering ondergaat anders dan een chemische verandering, zoals b.v. een verandering in conformatie, waarbij de oplosbaarheid bij dit gedeelte in alkali toeneemt zodanig dat een beeld door een alkali-ontwikkelaar kan worden gevormd.”

iv) Agfa heeft ingebracht dat thans de verklaring voor de werking van de uitvinding bij H-bruggen wordt gezocht.⁴⁴ De licht-absorberende kleurstof zou voor belichting H-bruggen met de hoog-moleculaire verbinding (polymeer) vormen. Door deze H-bruggen tussen het polymeer en de kleurstof is het polymeer slecht oplosbaar in een alkalische oplossing. Door infrarood-laserbelichting verwarmt de licht-absorberende kleurstof, met als gevolg dat de H-bruggen zouden verbreken en het polymeer beter oplosbaar is. Xingraphics c.s. stelt dat onduidelijk is of

⁴⁴ Met een H-brug wordt hier kennelijk bedoeld een waterstofbrug, een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom.

iets 'chemische verandering' is of niet. Ten aanzien van de verklaring stellen zij dat H-bruggen chemische verbindingen (kunnen) zijn en hierover niets bekend was ten tijde van indiening van de aanvraag (rov. 5.10-5.12).

v) Naar het oordeel van het hof zal de vakman die het octrooi bestudeert, hieruit opmaken dat de werking van de thermische drukplaten volgens de uitvinding van het octrooi nog niet duidelijk was. Bij conventionele drukplaten waarbij met een film wordt gewerkt, ontleedt een fotozuurvormer onder invloed van UV-licht. Van de zogenaamde 'eerste generatie thermische platen' uit de stand van de techniek weet de vakman dat fotozuurvormer ontleedt door verhitting door de infrarood-laserbelichting en vernetten de polymeren bij verhitting van de drukplaat, waarbij het zuur als katalysator werkt. Bij de bekende drukplaten uit de stand van de techniek betreft het chemische reacties waarbij één of meer covalente verbindingen worden verbroken of gevormd. De vakman zal op grond van de beschrijving en zijn algemene vakkennis onder chemische verandering verstaan dat moleculen in de coating van de drukplaat ontleden zoals het ontleden van de fotozuurvormer, en/of nieuwe moleculen ontstaan, bijvoorbeeld carbonzuur of het vernetten van polymeren (hetgeen bij de uitvinding volgens het octrooi juist niet het geval zou zijn). Bij het ontstaan of verbreken van H-bruggen veranderen de moleculen niet; bij het ontstaan of verbreken van een H-brug tussen twee moleculen ontleden de moleculen niet en wordt ook geen nieuwe molecuul gevormd. Het verbreken (of vormen) van H-bruggen zal volgens het hof daarom door de gemiddelde vakman niet worden beschouwd als 'een chemische verandering' in de zin van het hier bedoelde kenmerk van het octrooi (rov. 5.13).

vi) Vervolgens gaat het hof in rov. 5.14 t/m 5.17 in op hoe een chemische verandering in de coating van een drukplaat kan worden geconstateerd. De vakman zal ook andere mogelijkheden overwegen en bijvoorbeeld de samenstelling van de coating van de drukplaat voor en na belichting vergelijken om te onderzoeken of een chemische verandering heeft plaatsgevonden (zoals ook Agfa heeft gedaan). Het vergelijken van samenstellingen is immers een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren. Om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen, ook overwegen om de samenstelling na belichting te vergelijken met de samenstelling voor belichting. Het hof verwerpt de stelling van Xingraphics c.s. dat de reversibiliteitstest uit het octrooi de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken (rov. 5.17).

vii) Agfa heeft de rapporten van twee onderzoeken overgelegd waarbij de samenstelling van FIT-platen na belichting wordt vergeleken met de samenstelling voor belichting om een chemische verandering in de FIT-platen te detecteren. Dit zijn:

- het 'Bekaert-rapport' van 11 december 2008 (productie 12 Agfa);
- het 'Analysis Report' van 19 maart 2010 (productie 19 Agfa) met bijbehorend protocol (productie 18 Agfa).

viii) De rapporten bespreekt het hof in rov. 5.19-5.20, respectievelijk rov. 5.21-5.22 waaruit af te leiden is dat Agfa na kritiek van Xingraphics c.s. op het Bekaert-rapport een nieuwe serie van analyses en tests heeft opgezet wat heeft geresulteerd in het Analysis Report.

ix) Xingraphics c.s. betogen dat in de FIT-platen een chemische verandering plaatsvindt die van invloed is op de oplosbaarheid. Aan de coating van de FIT-platen is de ozo-verbinding 2-(carbamoyl-azo)-isobutyronitril, die wordt verhandeld onder de naam 'V30', toegevoegd, welke volgens Xingraphics c.s. bij belichting een chemische reactie zou geven. V30 is volgens Xingraphics c.s. een veel gebruikte stof om de oplosbaarheid van polymeren in positieve fotogevoelige samenstellingen te verhogen, die een 'Self Accelerating Decomposition Temperature' van 90 graden Celcius heeft. V30 zou aan te merken zijn als een katalysator en chemisch ontleden tijdens belichting. Volgens Xingraphics c.s. is het zeer wel mogelijk dat maar een zeer beperkt gedeelte van de V30 bestraald wordt en uiteenvalt en dat dit zo weinig is, dat in de spectra van de analyses slechts geringe variaties (pieken) te zien zouden zijn (rov. 5.23).

x) Vervolgens geeft het hof in rov. 5.24 het verweer van Xingraphics c.s. weer tegen het door Agfa overgelegde Analysis Report en in rov. 5.25 de bestrijding daarvan door Agfa.

xi) De beoordeling door het hof volgt in rov. 5.26-5.28, waarna het hof in rov. 5.29-5.33 ingaat op de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics c.s. en in rov. 5.34-5.36 op de reversibiliteitstest van Agfa in verhouding met de tweede reversibiliteitstest van Xingraphics c.s.⁴⁵, die het vervolgens beoordeeld in rov. 5.37-5.40 met de slotsom in rov. 5.41: 'dat de oplosbaarheid van de FIT-platen verkleint door de warmtebehandeling, hetgeen indiceert dat er sprake is van een niet-chemische verandering'. Nu dit de in cassatie bestreden rechtsoverwegingen betreffen geef ik die hierna volledig weer:

⁴⁵ Xingraphics c.s. heeft in eerste aanleg de resultaten van een reversibiliteitstest in het geding gebracht (productie 24; de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics c.s.) en deze test heeft zij – onder iets andere omstandigheden – in hoger beroep herhaald en in het geding gebracht (productie 74; tweede reversibiliteitsonderzoek van Xingraphics c.s.). Een onderdeel van het Analysis Report van Agfa bevat een reversibiliteitstest (productie 19; de reversibiliteitstest van Agfa).

“Beoordeling door het hof

5.26. Agfa heeft blijkens haar ‘Analysis Report’ diverse, verschillende analyses uitgevoerd om de chemische samenstelling van de FIT-platen voor en na infrarood laserbelichting te vergelijken. De resultaten van alle analyses duiden erop dat geen chemische verandering plaatsvindt.

5.27. Xingraphics c.s. hebben aangevoerd dat het wetenschappelijk onmogelijk is om op deze wijze de afwezigheid van een chemische verandering te bewijzen. Zelfs met een groot aantal bevestigende experimentele uitkomsten kan de waarheid van de hypothese dat er geen chemische verandering is, niet worden bewezen. Xingraphics c.s. voeren aan (onder aanhaling van Karl Popper) dat een enkel tegenvoorbeeld logischerwijze beslissend is om een hypothese te ontkrachten (zie MvA/MvGiA, 178, onder a; pleitnota Xingraphics c.s., 62).

5.28. Naar oordeel van het hof had het op de weg van Xingraphics c.s. gelegen om dit tegenvoorbeeld dan ook te geven. Xingraphics c.s. hebben slechts het vermoeden geponeerd dat V30 chemisch ontleedt, doch hebben geen resultaten van analyses of experimenten overlegd, waaruit blijkt dat in de FIT-platen V30 daadwerkelijk ontleedt. Het hof zal dan ook uitgaan van de deugdelijkheid van het ‘Analysis Report’ van Agfa, waarin de resultaten van alle analyses erop wijzen dat er geen chemische verandering heeft plaatsgevonden in de FIT-platen.

Reversibiliteitstest: de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics

5.29. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de onderhavige maatregel kan worden vastgesteld aan de hand van de reversibiliteitstest zoals beschreven in het octrooi, en dat uit deze test blijkt dat de FIT-platen hieraan niet voldoen en dus een chemische verandering ondergaan.

5.30. De reversibiliteitstest staat beschreven in alinea's [0031] en [0106] t/m [0108] van het octrooi (zie MvA/MvGiA, 140). In alinea [0031] staat dat een plaat na belichting en verhitting tot 55 °C gedurende 20 uur, terugkeert tot een staat ‘close to its original state’, zijnde volgens Xingraphics c.s. een onbelichte staat. In alinea [0108] van het octrooi staat de test beschreven aan de hand waarvan er kan worden vastgesteld of sprake is van een chemische verandering (zie de verklaring van de gemachtigde tijdens de verleningsprocedure in r.o. 5.16⁴⁶). In het octrooi staat beschreven dat de drukplaten in de test belicht worden met 200 mJ/cm² (blz. 54, regel 12; alinea [0107]) en ontwikkeld zijn in een verdunde ontwikkelaar gedurende 30 seconden (blz. 54, regels 15 en 16 jo. blz. 40, regels 24–28; alinea [0107] jo. [0074]). Zonder warmtebehandeling is na ontwikkelen de gehele coating opgelost. Echter na een warmtebehandeling blijft blijkens tabel 9 van het octrooi een laag achter met een overblijfsel verhouding (afhankelijk van de samenstelling van de lichtgevoelige laag) tussen 37% en 87% (de ‘film remaining ratio X’), hetgeen volgens het octrooi een maat is voor de reversibiliteit.

5.31. Xingraphics c.s. hebben de FIT-platen aan de reversibiliteitstest volgens het octrooi onderworpen (zie MvA/MvGiA, 141 en productie 24 Xingraphics c.s.). De ‘film remaining ratio's X’, afgebeeld in de tabel op blz. 6 van productie 24 Xingraphics c.s., blijven steeds dicht bij nul (tussen 1,0% en 3,0%). De FIT-platen keren volgens Xingraphics c.s. niet terug tot een staat ‘close to its original state’. De deskundigen van Xingraphics c.s., prof. Feijen en dr. Koster,

⁴⁶ Die verklaring luidt: “The presence or absence of the feature “a change other than a chemical change” in the present invention can be recognized by detecting the presence of “a reversible phenomenon such that when a photosensitive composition of the present invention once irradiated, is heated around 50 °C for 24 hours, the alkali solubility of the exposed portion once increased immediately after the exposure, often returns to a state close to the state prior to the exposure” as described on page 8, lines 7-14 of the present application.”

bevestigen dit (zie producties 27 en 28 Xingraphics c.s.). Xingraphics c.s. komen op grond van de test volgens het octrooi tot de slotsom dat er geen sprake is van een substantiële reversibiliteit in de FIT-platen die duidt op een niet-chemische verandering (pleitnota Xingraphics c.s., 17).

5.32. Agfa heeft gesteld dat de reversibiliteitstest volgens het octrooi niet zonder meer kan worden toegepast op de FIT-platen. Xingraphics heeft de FIT-platen belicht met de in het octrooi vermelde belichtingsintensiteit van 200 mJ/cm² in plaats van de voor FIT-platen voorgeschreven belichtingsenergie van 100 tot 120 mJ/cm². Bovendien acht Agfa de ontwikkelaar te sterk.

5.33. Het hof is met Agfa van oordeel dat de test uit het octrooi niet zonder enige aanpassing geschikt is om verschillende coatings van drukplaten te onderzoeken op reversibiliteit. De vakman weet op basis van zijn algemene vakkennis dat het oplossen van de belichte delen van de coating van diverse factoren afhangt, waaronder:

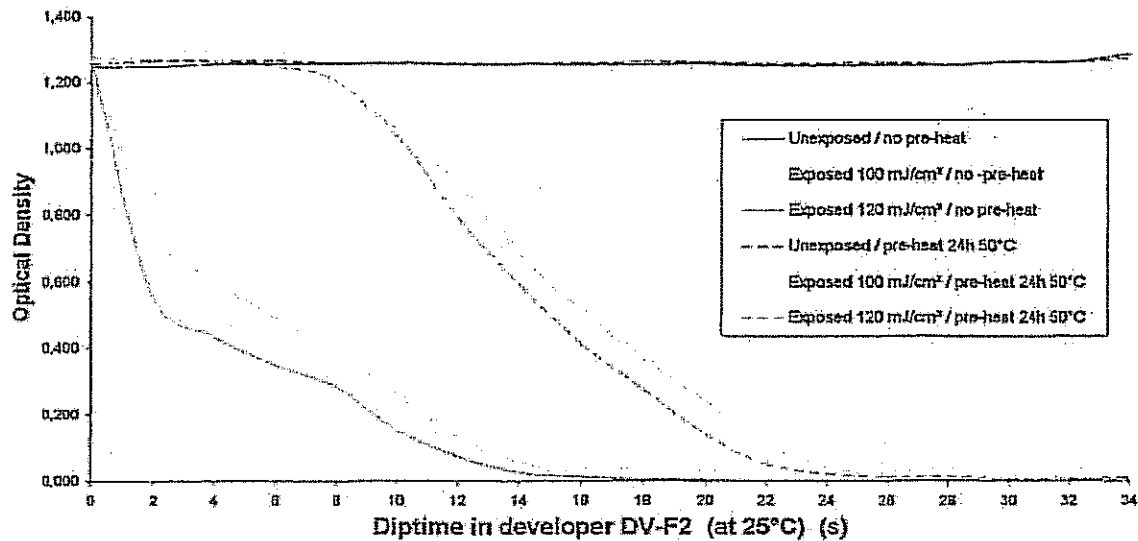
- de ontwikkeltijd (hoe langer in de ontwikkelaar, des te meer de belichte laag oplost);
- de samenstelling van de ontwikkelaar (hoe agressiever de ontwikkelaar, des te sneller de belichte delen oplossen); en
- de samenstelling van de coating (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een oplosbaarheidsremmer reduceert de oplossnelheid).

De vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat de parameters van de reversibiliteitstest niet onverminderd van toepassing zijn op iedere drukplaat. Afhankelijk van de samenstelling van de coating en de kracht van de ontwikkelaar zal de vakman in zijn onderzoek naar de reversibiliteit de ontwikkeltijd eenvoudig aanpassen.

Reversibiliteitstests: de reversibiliteitstest van Agfa

5.34. Agfa heeft — naar zij aangeeft: ten overvloede — ook een reversibiliteitstest uitgevoerd en daarin onderzocht of, en zo ja, in welke mate het effect van het verloop van het latente beeld optreedt bij de FIT-platen. In haar 'Analysis Report' van maart 2010 (productie 19 Agfa) heeft Agfa het verloop van de optische dichtheid van de coating van FIT-platen in de tijd gemeten. De figuur met de onderzoeksresultaten uit par. 3.1 op blz. 6 is hieronder afgebeeld. Blijkens de legenda in de figuur betreffen de doorgetrokken lijnen drukplaten die niet zijn verhit en de onderbroken lijnen platen drukplaten die gedurende 24 uur zijn verhit op 50 °C. De horizontale lijnen blijken de niet-belichte delen van de drukplaat te betreffen. De twee paar dalende lijnen betreffen het verloop van de optische dichtheid van de coating in de tijd van de delen die met 120 mJ/cm² (steeds de rode, onderste lijn) respectievelijk 100 mJ/cm² (steeds de (slecht zichtbare) gele, bovenste lijn) zijn belicht.

Image Latency Xingraphics FIT XTRA Melior



Xingraphics kwam in haar tweede reversibiliteitsonderzoek tot nagenoeg hetzelfde verloop, zie de tweede figuur in par. 5.3 (blz. 18) van het Test Report 'Influence of Illumination, Heat Treatment and 'V30' on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates', opgesteld door de deskundige van Xingraphics, prof. Berchtold (productie 74 Xingraphics c.s.). Voornoemde figuur in par. 5.3 laat tevens zien dat een belichtingsintensiteit van 200 mJ/cm² voor de reversibiliteit weinig verschil maakt (zie pleitnota Xingraphics c.s., 24). De betreffende figuur bevestigt de resultaten van de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics: ook een FIT-plaat met een warmtebehandeling is na 30 seconden geheel ontwikkeld.

Agfa heeft op basis van haar onderzoeksresultaten gesteld dat in de FIT-platen het latente beeld verloopt. Doordat de oplosbaarheid van de belichte, verhitte delen kleiner is dan de oplosbaarheid van de belichte, niet verhitte delen, is Agfa van mening dat de plaat voldoet aan de formule $B < A$ zoals beschreven in alinea [0031] van het octrooi. Ook op basis van deze resultaten kan volgens Agfa worden geconcludeerd dat er sprake is van een niet-chemische verandering.

5.35. Xingraphics c.s. bestrijden de conclusie van Agfa en stellen dat er geen sprake is van een 'reversible phenomenon' (zie MvA/MvGiA, 153), omdat de thermisch behandelde platen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke staat. Als dat het geval zou zijn, zouden de onderbroken lijnen in hoge mate dicht tegen de horizontale, blauwe lijn moeten aanliggen volgens Xingraphics c.s. (zie MvA/MvGiA, 156 en 163). Nu dit niet het geval is, is er geen sprake van dat de FIT-platen terugkeren naar een staat 'close to their original state'. De film remaining ratio's op tussenliggende tijdstippen zouden volgens Xingraphics c.s. bovendien niet relevant zijn omdat het octrooi slechts een ontwikkeltijd van 30 seconden voorschrijft. Als over een periode van 300 seconden wordt gekeken, zie productie 82 Xingraphics c.s., blijkt voorts de verschuiving door verhitting marginaal te zijn (pleitnota Xingraphics c.s., 44 en blz. 5 van de verklaring van prof. Jenneskens, productie 77 Xingraphics c.s.). Prof. Feijen, deskundige van Xingraphics c.s., meende dat het door Agfa waargenomen verschijnsel het gevolg was van uitdrogen van de drukplaat (MvA/MvGiA, 157).

5.36. Agfa heeft in reactie op de opmerking van prof. Feijen, een extra proef gedaan in een speciaal gesloten zak, waardoor uitdrogen onmogelijk was (zie MvG, 140 en productie 45 Agfa). Uit de extra proef blijkt volgens Agfa dat het effect in een gesloten zak juist sterker optreedt (zie de figuur in productie 45 Agfa).

Beoordeling door het hof

5.37. Het hof is van oordeel dat aan Xingraphics c.s. kan worden toegegeven dat door verhitting de plaat niet terugkeert naar een staat 'close to its original state'. Dit is blijkens de figuur slechts de eerste paar seconden het geval; daarna begint de (belichte en verhitte) coating op te lossen, terwijl de onbelichte coating nog niet (of nauwelijks) oplost.

5.38. De vakman die het octrooi bestudeert zal echter uit de beschrijving niet opmaken dat de drukplaten na verwarming weer volledig terugkeren tot een staat als ware de plaat onbelicht. Dit blijkt hem reeds uit tabel 9 van het octrooi, waar een 'film remaining ratio X' van 37% is gemeten. In alinea [0102] staat immer ook: 'The phenomenon of increased solubility formed at a portion exposed to a laser readily *diminishes* or disappears by heat treatment.' (cursivering hof) en in alinea [0109] staat: 'the exposed portion partly remained'. De vakman zal hieruit opmaken dat de oplosbaarheid soms slechts alleen vermindert door de warmtebehandeling. De vakman zal derhalve een 'film remaining ratio X' van 100% (dus gelijk de onbelichte plaat), anders dan Xingraphics c.s. stellen, niet verwachten op grond van de beschrijving.

5.39. Op blz. 9 van de beschrijving (alinea [0031] van het Engelstalige octrooischrift) staat:

'Een dergelijk effect is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verandering anders dan een chemische verandering. Dit wordt verondersteld b.v. voor een omkeerbaar verschijnsel zodanig dat wanneer een lichtgevoelige samenstelling die toegepast is in de onderhavige uitvinding, eenmaal bestraald is en tot een temperatuur van ongeveer 50°C gedurende 24 uur wordt verhit, de oplosbaarheid in alkali van het blootgestelde gedeelte eenmaal verhoogd onmiddellijk na blootstelling vaak tot de toestand die het dichtst staat bij de toestand voorafgaande aan de blootstelling vaak terugkeert. Dus maakt de onderhavige uitvinding gebruik van een positieve lichtgevoelige samenstelling omvattende een fothermisch conversiemateriaal en een in alkali oplosbaar hars dat een kenmerk bevat weergegeven door $B < A$, waarbij A de oplosbaarheid is in de alkalische ontwikkelaar aan een blootgesteld deel van de samenstelling en B de oplosbaarheid in alkali is na verhitting van het blootgestelde gedeelte.'

Hieruit zal de vakman opmaken dat indien de oplosbaarheid vermindert door de thermische behandeling, dit een indicatie is dat de toename van de oplosbaarheid na belichting is toe te schrijven aan een niet-chemische verandering. Een (foto-)chemische reactie impliceert immers het verbreken en/of vormen van één of meer covalente verbindingen, hetgeen naar vakman weet in de regel een irreversibel proces is in een droge matrix zoals een coating van een drukplaat (productie 28 Agfa). Een warmtebehandeling na een chemische verandering zal de oplosbaarheid van de coating niet of nauwelijks veranderen. Zoals uit blz. 9 van de beschrijving (alinea [0031] van het Engelstalige octrooischrift) blijkt, is vermindering van de oplosbaarheid een indicatie dat er sprake is van een verandering, anders dan een chemische verandering. Zie ook blz. 56 van de beschrijving (alinea [0109] van het Engelstalige octrooischrift) waar staat:

'(...) was de oplosbaarheidseigenschap aanmerkelijk gereduceerd (...). Dit geeft aan dat in laatstgenoemde geval de verandering toe te schrijven is aan enige thermische fysische veranderingsmechanisme anders dan een fotochemische verandering.'

Voor het onderzoek of er sprake is van een niet-chemische verandering, leert het octrooi de vakman dat door verwarming van de drukplaat gedurende enkele uren (50°C gedurende 24 uur dan wel 55°C gedurende 20 uur) de oplosbaarheid vermindert. Dit is verkort weergegeven in alinea [0031] met de vergelijking B<A. (In geval van een chemische verandering, zou de oplosbaarheid niet zijn veranderd na verwarming.)

5.40. Naar oordeel van het hof tonen de onderzoeksresultaten van zowel Agfa (par. 3.1 van productie 19 Agfa) als van Xingraphics (de tweede figuur in par. 5.3 van productie 74 Xingraphics c.s.), dat de oplosbaarheid van FIT-platen verkleint door de warmtebehandeling, hetgeen indiceert dat er sprake is van een niet-chemische verandering.

Slotsom

5.41. Op grond van de resultaten van de chemische analyses van de lichtgevoelige laag van de FIT-plaat voor en na belichting met een infraroodlaser en de resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid, acht het hof door Agfa bewezen dat de FIT-platen voldoen aan het kenmerk 'dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is' uit conclusie 1 van het octrooi."

4.39 Rov. 5.41 betreft de slotsom van de bewijswaardering door het hof die heeft plaatsgevonden in de voorafgaande rov. 5.7 t/m 5.40. Het hof acht door Agfa bewezen dat de FIT-platen voldoen aan kenmerk 8 'dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is'.

4.40 Klaarblijkelijk bedoelt het hof in rov. 5.41 het door Agfa als productie 19 overgelegde 'Analysis Report'. In het Analyses Report staan de samenvattingen van:

- i) de onderzoeksresultaten van de door Agfa uitgevoerde chemische analyses van de lichtgevoelige laag van de FIT-platen voor en na belichting met een infraroodlaser (hierna: chemische analyses); en
- ii) de resultaten van het onderzoek naar de reversibiliteit van de verhoging van de oplosbaarheid (hierna: reversibiliteitstest).

Op grond van deze resultaten acht het hof door Agfa bewezen dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is.

4.41 Eerst moet de samenstelling van de lichtgevoelige hydrofobe laag worden vastgesteld alvorens iets te kunnen zeggen over de al dan niet chemische reactie die plaatsvindt na belichting

van de laag. Over de chemische analyses in het Analysis report overweegt het hof in rov. 5.26-5.28 met de slotsom dat het zal uitgaan van de deugdelijkheid van het Analysis Report nu Xingraphics c.s. geen resultaten hebben overgelegd maar slechts een vermoeden hebben geponseed dat V30 chemisch ontleedt. De kwaliteit van het Analysis Report is in zoverre door Xingraphics c.s. onvoldoende bestreden, zo begrijp ik rov. 5.26-5.28 van het hof. Dit brengt mee dat het hof uitgaat van de deugdelijkheid van het Analysis Report.

4.42 Uit het Analysis Report maak ik op dat Agfa eerst de lichtgevoelige laag van een FIT-plaat heeft geanalyseerd en heeft onderzocht uit welke (chemische) bestanddelen die laag (coating) bestaat.⁴⁷ De conclusie is dat de lichtgevoelige laag van de FIT-plaat verschillende polymere stoffen en kleurstoffen bevat. Vervolgens heeft Agfa de chemische samenstelling van een onbelichte FIT-plaat vergeleken met die van een belichte FIT-plaat. Het hof acht deze chemische analyses, naast de reversibiliteitstest, geschikt voor het beoordelen of de FIT-platen voldoen aan het kenmerk dat de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering. Zo begrijp ik althans rov. 5.17: Het vergelijken van samenstellingen van de coating van printplaten is een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren en om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen ook overwogen om de samenstelling na belichting te vergelijken met de samenstelling voor belichting. Vervolgens overweegt het hof over de reversibiliteitstesten van Agfa en Xingraphics c.s. en niet over de door Agfa uitgevoerde chemische analyses. Op de chemische analyses komt het hof wel terug in rov. 5.41.

4.43 Rov. 5.41 begrijp ik in het licht van de voorafgaande overwegingen van het hof zo dat niet slechts de door Agfa – in haar visie ten overvloede – uitgevoerde reversibiliteitstest, uitsluitsel kan geven over de vraag of er al dan niet een chemische verandering heeft plaatsgevonden in de zin van kenmerk 8 van het octrooi. De chemische analyses zijn daarbij noodzakelijk, maar kunnen op zichzelf staand geen volmondig antwoord geven op de vraag of de oplosbaarheid van de lichtgevoelige samenstelling van de FIT-plaat in een alkalisch ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is. De chemische

⁴⁷ Zie ook MvG onder 105-123.

analyses kunnen wel inzicht verschaffen voor het beantwoorden van die vraag, althans zo begrijp ik de slotsom van het hof in rov. 5.41 in samenhang met – de in cassatie onbestreden – rov. 5.17. Dat de eindbeoordeling van het hof in rov. 5.41 is gegrond op deze beide analyses is derhalve juist, zonder de chemische analyses kan de reversibiliteitstest geen uitsluitel geven, net als dat de chemische analyses dat ook niet op zichzelf kunnen. Het betekent echter niet, zoals Agfa aanvoert, dat het oordeel van het hof rust op twee afzonderlijke grondslagen. Aan de hand van alle relevante overwegingen van het arrest, gelezen in samenhang, valt niet op te maken dat het hof in rov. 5.41 twee dragende gronden heeft bedoeld. Het betreffen cumulatieve grondslagen op grond waarvan het hof door Agfa bewezen acht dat de FIT-platen voldoen aan kenmerk 8.

4.44 Vervolgens oordeelt het hof over de reversibiliteitstests⁴⁸ waar de in onderdeel III aangehaalde stellingen (i) t/m (iv) op zien en die ik in het licht van het voorgaande zal beoordelen op hun essentie. Het octrooi geeft aan dat het mogelijk is de reversibiliteit (omkeerbaarheid) te testen van een belichte plaat die voor ontwikkeling wordt verwarmd. Als de verwarming ertoe leidt dat de plaat in hoge mate terugkeert naar de oorspronkelijke staat voor belichting, dan geeft dat de derde de indicatie dat de plaat voldoet aan kenmerk 8. Volgens Xingraphics c.s. duiden de resultaten van de reversibiliteitstests die het hof aanhaalt in rov. 5.40 – zowel die van Agfa (par. 3.1 van het Analysis report) als die van Xingraphics c.s. (de tweede figuur in par. 5.3 van productie 74 van Xingraphics c.s.) – wel degelijk op een chemische verandering en is daarom de slotsom van het hof in rov. 5.41 onbegrijpelijk.⁴⁹

4.45 Vooropgesteld moet worden dat het waarden van bewijs is voorbehouden aan de feitenrechter en in cassatie slechts (in beperkte mate) op begrijpelijkheid kan worden getoetst. Het betreft aldus een beslissing van feitelijke aard waarbij geldt dat op het hof geen verplichting rust om alle door een partij aangedragen stellingen uitdrukkelijk te betrekken in de motivering in zijn arrest. Voor zover de stellingen niet bijdragen aan de beargumentering van het afdoen van de zaak mag het hof deze terzijde laten.

⁴⁸ Dit blijkt uit de kopjes voorafgaand aan rov. 5.29 en 5.34.

⁴⁹ Cassatiereplik Xingraphics c.s. onder 73.

4.46 De motiveringsklacht begrijp ik in het licht van de schriftelijke toelichting zo dat het hof in rov. 5.28 overweegt dat het aan Xingraphics c.s. is om een tegenvoorbeeld te geven en dat het onbegrijpelijk is dat het hof oordeelt dat dat niet is gebeurd.⁵⁰ Xingraphics c.s. stelt dat zij dat tegenvoorbeeld wel degelijk heeft gegeven door middel van de door haar uitgevoerde reversibiliteitstesten en dat ook de resultaten van de reversibiliteitstest uitgevoerd door Agfa een tegenvoorbeeld geeft en dat het hof dat om onbegrijpelijke redenen niet heeft aanvaard. De kern van het betoog is aldus dat de beoordeling van de resultaten van de reversibiliteitstesten door het hof in het licht van de door Xingraphics c.s. aangevoerde stellingen onbegrijpelijk is.

4.47 In rov. 5.30 geeft het hof de reversibiliteitstest uit het octrooi weer. Na een warmtebehandeling blijft een laag achter met een overblijfselverhouding (afhankelijk van de samenstelling van de lichtgevoelige laag) tussen 37% en 87% ('de film remaining ratio X', tabel 9 van het octrooi), hetgeen volgens het octrooi een maat is voor de reversibiliteit. Ik begrijp deze overweging zo dat het hof vaststelt dat met de reversibiliteitstest volgens het octrooi onderzocht wordt in welke mate er nog film op de printplaat resteert na uitvoering van de test. Uit de resultaten van tabel 9 van het octrooi blijkt dat de coatings die voldoen aan kenmerk 8 – dat de oplosbaarheid van de lichtgevoelige samenstelling hoofdzakelijk door een verandering anders dan door een chemische verandering modificeerbaar is – na onderwerping aan de reversibiliteitstest een film overblijfsel verhouding hebben van tussen de 37% en 87%.

4.48 In rov. 5.35 geeft het hof het verweer weer van Xingraphics c.s. tegen de reversibiliteitstest van Agfa. De stellingen (i) t/m (iv) waar onderdeel III over klaagt zien op dit verweer. Xingraphics c.s. stelt dat het enkele feit dat de oplosbaarheid door verwarming in enige mate vermindert dus niet reeds betekent dat er sprake is van een 'reversibiliteit' die duidt op een niet-chemische verandering. Alleen een substantiële vermindering in de oplosbaarheid – gemiddelde zo'n 60-70% met een lage uitschieter van 37% – daarop, aldus Xingraphics c.s. Bij pleidooi heeft Xingraphics c.s. eveneens het standpunt aangevoerd dat de mate van reversibiliteit uit de test van Agfa zodanig laag blijkt (ongeveer 10%) dat deze gezien de resultaten in tabel 9 van het octrooi niet kan worden aangemerkt als een mate van reversibiliteit die duidt op een niet-chemische verandering. Aan het slot van rov. 5.38 overweegt het hof dat Xingraphics c.s. zou stellen dat de

⁵⁰ ST Xingraphics c.s. onder 67.

vakman zou verwachten dat de reversibiliteit 100% is. Dit heeft Xingraphics c.s. echter niet gesteld. Xingraphics c.s. heeft juist bepleit wat het hof ook overweegt, namelijk dat een reversibiliteit van 37% duidt op een voldoen aan kenmerk 8.⁵¹ De stellingen van Xingraphics c.s. waar onderdeel III op ziet, duiden er juist op dat uit alle testen blijkt dat de mate van reversibiliteit van de FIT-platen veel lager is, namelijk tussen de 2% en 10%.

4.49 Ik meen dat onderdeel III slaagt. Daarbij moet als uitgangspunt worden genomen dat het hof in rov. 5.30 nauwkeurig weergeeft wat de reversibiliteitstest inhoudt. Zonder warmtebehandeling is na uitvoering van de test de gehele coating opgelost, maar na warmtebehandeling blijft een laag achter met een overblijfselverhouding tussen 37% en 87% (de film remaining ratio X). In de schriftelijke toelichting op onderdeel III betoogt Xingraphics c.s. dat waar het om gaat niet is of er sprake is van reversibiliteit, maar of er sprake is van een *substantiële mate* van reversibiliteit, namelijk van gemiddeld 67% (tussen de 37% en 87%). Alleen als daarvan sprake is, kan worden aangenomen dat de oplosbaarheid in een alkali oplossing (in hoofdzaak) verandert op een niet-chemische wijze en dus voldaan wordt aan kenmerk 8.⁵² Xingraphics c.s. heeft bij pleidooi ten overstaan van het hof uitvoerig betoogd⁵³ dat zowel uit de test van Agfa als uit die van Xingraphics c.s. volgt dat de "remaining ratio" niet uitkomt boven 10% dan wel 6,7% en daarmee niet substantieel te noemen is. Dit laatste geldt zelfs als uitgegaan wordt van het laagste percentage van 37%. Hier is sprake van een essentiële stelling waaraan het hof niet had mogen voorbijgaan. In de overwegingen van het hof vind ik deze stellingen niet terug. Integendeel, rov. 5.38 gaat uit van de onjuiste veronderstelling dat Xingraphics c.s. betoogt dat de vakman een 100% terugkeer naar de oorspronkelijke staat verwacht. In rov. 5.39 valt het hof terug op de algemene notie in par. [0031] van het octrooi dat B kleiner moet zijn dan A. Ten slotte meen ik dat het hof onvoldoende kenbaar aandacht heeft besteed aan het feit dat in beide testen slechts een geringe reversibiliteit is geconstateerd wat erop duidt dat de FIT-platen niet voldoen aan kenmerk 8. In het licht van de door Xingraphics c.s. aangevoerde stellingen is het oordeel van het hof niet begrijpelijk. Als het hof zou hebben bedoeld dat Agfa door haar onderzoek naar de samenstelling van de FIT-platen al voldoende bewijs heeft geleverd, is onbegrijpelijk waarom het hof dan zoveel aandacht heeft besteed aan de beide tests en de mate van reversibiliteit. Die

⁵¹ ST Xingraphics c.s. onder 78.

⁵² ST Xingraphics c.s. onder 71-72.

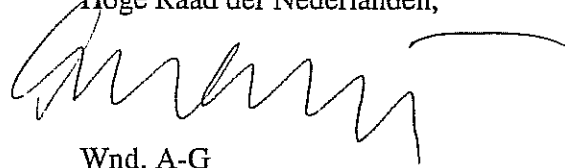
⁵³ In onderdeel 75 van de s.t. zijn de desbetreffende passages uit de pleitnota volledig opgenomen.

overwegingen zijn klaarblijkelijk niet ten overvloede gegeven, want het oordeel in rov. 5.41 berust op alle voorgaande overwegingen. Het hof noemt in die overweging de resultaten van al die onderzoeken.

5. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing. Ik wijs erop dat partijen de proceskosten in cassatie zijn overeengekomen.⁵⁴

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected, stylized letters, positioned above the typed name 'Wnd. A-G'.

Wnd. A-G

⁵⁴ ST Xingraphics c.s. onder 4 en ST Agfa onder 78.