

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/469547 / KG ZA 14-827

### Vonnis in kort geding van 16 december 2014

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**BASF SE**,  
gevestigd te Ludwigshafen, Duitsland,  
eiseres,  
advocaat mr. ir. M.W. de Koning te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**IGM RESINS B.V.**,  
gevestigd te Waalwijk,  
gedaagde,  
advocaat mr. C. Shannon te Eindhoven.

Partijen zullen hierna BASF en IGM genoemd worden.

De zaak is voor BASF behandeld door mr. de Koning en mr. A.F. Kupecz, advocaat te Amsterdam en voor IGM door mr. Shannon en mr. W.J.G. Maas, advocaat te Eindhoven.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het bij brief van 10 juli 2014 ingediende verzoek van BASF tot het vaststellen van een vertrouwelijkheidsregime;
  - de reactie van IGM op het verzoek van BASF bij brief van 17 juli 2014;
  - de brief van BASF van 22 juli 2014;
  - de brieven van IGM van 22 en 24 juli 2014;
  - de beslissing van de voorzieningenrechter op het verzoek van BASF bij e-mail van 25 juli 2014;
  - de dagvaarding van 13 augustus 2014;
  - de eiswijziging in de brief van BASF van 19 augustus 2014;
  - de akte van BASF gedateerd 2 september 2014 met producties 1 tot en met 17;
  - de akte van BASF gedateerd 21 oktober 2014 houdende nadere producties 19 tot en met 22, waaronder een hulpverzoek;
  - het proceskostenoverzicht van BASF over de periode tot en met 27 augustus 2014;

- 
- het aanvullende proceskostenoverzicht van BASF toegezonden bij e-mail van 31 oktober 2014;
  - de conclusie van antwoord gedateerd 7 oktober 2014 met 15 producties van IGM, waaronder een opgave van de proceskosten;
  - de producties 16 en 17 van IGM;
  - het aanvullende proceskostenoverzicht van IGM van 3 november 2014;
  - de mondelinge behandeling van 4 november 2014 met de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. De navolgende feiten zijn tussen partijen niet in geschil.

2.1.1 Fotoinitiatoren zijn stoffen die onder invloed van licht chemische reacties initiëren of katalyseren. Deze stoffen worden onder meer gebruikt in de coatingindustrie.

2.1.2 BASF produceert onder meer de fotoinitiator bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fenyfosfineoxide (hierna: BAPO) die zij onder de merknaam Irgacure 819 op de markt brengt.

2.1.3 BAPO kan worden vervaardigd van het uitgangsmateriaal fenylfosfine. Deze stof heeft echter belangrijke nadelen omdat het uiterst giftig en brandbaar is en enorm stinkt.

2.1.4 BASF heeft een proces (verder: het BASF-proces) voor de productie van BAPO ontwikkeld uitgaande van het minder giftige en minder vluchtige dichloorfenylfosfine. Het BASF-proces wordt beschermd door een tweetal octrooien van BASF, EP 1 135 399 B2 (verder: EP 399), verleend op 7 augustus 2002 en van kracht voor België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, en EP 1 648 908 B1 (verder: EP 908), verleend 18 oktober 2006 en van kracht voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

2.1.5 IGM drijft een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing.

2.1.6 Eind 2012 heeft BASF geconstateerd dat IGM onder de naam Omnirad 808 BAPO aanbood. BASF heeft een proefaankoop gedaan en het product geanalyseerd. Uit die analyse volgde volgens BASF dat Omnirad 808 was geproduceerd volgens het BASF-proces. BASF heeft IGM daarop bij brief van 15 februari 2013 gesommeerd de inbreuk op de octrooirechten van BASF te staken en gestaakt te houden.

2.1.7 In mei 2013 hebben BASF en IGM een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin onder meer is overeengekomen dat IGM iedere inbreuk op EP 399 en EP 908 zou staken en gestaakt zou houden op straffe van een contractuele boete (hierna: de vaststellingsovereenkomst).

2.1.8 IGM is nadien BAPO gaan aanbieden onder de naam Omnirad 380. Dit product wordt aan IGM geleverd door de Chinese vennootschap Insight High Technology Co. Ltd. (verder: IHT). IGM biedt het product aan op de Europese markt.

2.1.9 BASF heeft IGM bij brief van 7 januari 2014 wederom gesommeerd de inbreuk op haar octrooirechten te staken en heeft aanspraak gemaakt op verbeurde contractuele boetes tot een bedrag van in totaal €750.000,-.

2.1.10 In reactie op de sommatiebrief berichtte IGM BASF dat Omnirad 380 niet is vervaardigd volgens het BASF-proces maar volgens een afwijkende werkwijze (verder: werkwijze 1). Deze werkwijze zou als startmateriaal fenylfosfine gebruiken. Zij heeft aan BASF monsters van Omnirad 380 gegeven.

2.1.11 Na analyse van de monsters heeft BASF IGM bij brief van 13 maart 2014 laten weten dat Omnirad 380 niet op de door IGM aangegeven wijze kan zijn vervaardigd omdat in de monsters een specifiek (in de brief niet nader omschreven) bijproduct werd aangetroffen dat wel ontstaat in het BASF-proces maar niet in werkwijze 1<sup>1</sup>. BASF herhaalde haar sommatie van 7 januari 2014.

2.1.12 Bij brief van 10 juli 2014 heeft IGM BASF bericht dat haar was gebleken dat de werkwijze voor de vervaardiging van Omnirad 380 al in oktober 2013 zou zijn aangepast. In deze aangepaste werkwijze (verder: werkwijze 2) zou gebruik worden gemaakt van de base natrium t-butoxide.

2.1.13 IGM heeft zich nadien op het standpunt gesteld dat haar nader was gebleken dat geen natrium t-butoxide maar kalium t-butoxide wordt gebruikt (verder: werkwijze 3).

### **3. Het geschil**

3.1. BASF vordert na eisenwijziging, zakelijk weergegeven:

- 1) primair een verbod op directe of indirecte inbreuk op de nationale delen van EP 399 en EP 908, subsidiair een inbreukverbod op de nationale delen van uitsluitend EP 399, meer subsidiair een inbreukverbod op de nationale delen van uitsluitend EP 908 en een verbod op onrechtmatige betrokkenheid in Nederland bij inbreuk op de nationale delen van EP 908, een en ander op straffe van een dwangsom;
- 2) opgave van gegevens met betrekking tot de door IGM met de gestelde inbreuk gemaakte winst, adresgegevens van professionele afnemers en van de voorraad inbreukmakende producten in Nederland, op straffe van een dwangsom;
- 3) een *recall* van inbreukmakende producten, geleverd aan afnemers in de landen waar de octrooien van kracht zijn, op straffe van een dwangsom;
- 4) betaling van de contractuele boete van €750.000,- en veroordeling van IGM in de volgens artikel 1019h Rv<sup>2</sup> te begroten proceskosten;
- 5) bepaling van de termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden;

een en ander voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis.

<sup>1</sup> In het hiervoor vermelde e-mailbericht van de rechtbank van 25 juli 2014 is onder meer bepaald dat de identiteit van het bijproduct en de wijze waarop dat bijproduct wordt gevormd in verband met de vertrouwelijkheid van die informatie in een aan derden te verstrekken afschrift van het vonnis zal worden weggelaten. Om die reden wordt het bijproduct ook in dit vonnis niet nader omschreven. Voor de beoordeling is deze specifieke informatie niet relevant gebleken.

<sup>2</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2. BASF legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Omnirad 380 rechtstreeks is verkregen door toepassing van de in EP 399 (conclusie 2) en EP 908 (conclusie 13) geclaimde werkwijzen. Omnirad 380 kan naar haar stelling niet zijn geproduceerd volgens de door IGM aangegeven werkwijzen, zodat, naar BASF stelt, Omnirad 380 rechtstreeks verkregen moet zijn door toepassing van het BASF-proces. Het verhandelen van Omnirad 380 op de Europese markt kwalificeert volgens BASF daarom als directe octrooi-inbreuk in de landen waar EP 908 en EP 399 van kracht zijn, te weten België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Oostenrijk, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Zij stelt zich subsidiair op het standpunt dat IGM in Nederland onrechtmatig handelt door betrokken te zijn bij octrooi-inbreuk in het buitenland. Aan haar vordering tot betaling van de contractuele boete legt BASF ten grondslag dat IGM met het aanbieden van Omnirad 380 de verplichtingen van de vaststellingsovereenkomst heeft geschonden.

3.3. IGM voert gemotiveerd verweer. Zij bestrijdt onder meer de geldigheid van EP 399 en EP 908. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. De Nederlandse rechter is internationaal bevoegd kennis te nemen van het geschil in de hoofdzaak, uitgezonderd de beoordeling van de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 399 en EP 908, op grond van artikel 2 EEX-Vo<sup>3</sup> respectievelijk - voor zover het de gestelde inbreuk op het Zwitserse deel van EP 399 betreft - artikel 2 EVEX-II<sup>4</sup>. In zoverre bestaat derhalve ook bevoegdheid tot het treffen van voorlopige maatregelen als gevorderd. De bevoegdheid om de geldigheid van de buitenlandse delen van EP 399 en EP 908 in het kader van dit kort geding, en derhalve voorlopig, te beoordelen kan worden ontleend aan artikel 31 EEX-Vo respectievelijk artikel 31 EVEX-II omdat IGM in Nederland is gevestigd en kan worden aangenomen dat daarmee een reële band bestaat zoals voor toepassing van artikel 31 is vereist. Tevens bestaat relatieve bevoegdheid al omdat deze niet is bestreden.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Het vereiste spoedeisende belang volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de ingeroepen octrooirechten en het gestelde voortdurende onrechtmatige handelen.

##### *aannemelijkheid van de inbreuk*

4.3. De stelling dat IHT het BASF-proces toepast, steunt in essentie op de volgende stellingen van BASF.

<sup>3</sup> Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

<sup>4</sup> Verdrag betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gesloten te Lugano op 30 oktober 2007

---

4.3.1. Dr. R.H. Sommerlade is hoofd *process research* van BASF en een van de uitvinders van EP 908. Sommerlade is bekend met elke gepubliceerde theoretische en commercieel gebruikte werkwijze voor de vervaardiging van BAPO.

4.3.2. Sommerlade rapporteert dat in de geanalyseerde monsters een specifiek bijproduct is aangetroffen dat alleen wordt gevormd wanneer het BASF-proces wordt toegepast. In de door IGM beschreven werkwijze 1 kan dit bijproduct niet ontstaan. Voor zover Sommerlade bekend is, bestaat geen ander commercieel toepasbare werkwijze voor de vervaardiging van BAPO waarin het bijproduct wordt gevormd.

4.3.3. Fenylfosfine is bijzonder gevaarlijk en is niet beschikbaar in hoeveelheden die voldoende zijn voor een proces op industriële schaal. Het is slechts verkrijgbaar in kleine hoeveelheden van enkele grammen voor laboratoriumgebruik. Het is daarom uit te sluiten dat de leverancier van IGM fenylfosfine als uitgangsmateriaal gebruikt.

4.3.4. De door IGM beschreven werkwijze heeft bovendien een zeer geringe opbrengst, de grondstoffen, in het bijzonder fenylfosfine, zijn zeer duur en de werkwijze vormt bijproducten waarvoor geen toepassing bestaat.

4.4. IGM heeft daartegen aangevoerd dat zij, naar zij ter zitting heeft benadrukt, volledige openheid wil geven over het gevolgde productieproces en dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen BASF ervan te overtuigen dat het BASF-proces niet wordt toegepast.

4.5. Volgens IGM gaat het toegepaste proces wel degelijk uit van fenylfosfine (10% oplossing in toluen onder een beschermende stikstof atmosfeer). Zij stelt dat zij de aanvankelijk aan BASF gegeven informatie over het proces heeft moeten aanpassen nadat zij in het voorjaar van 2014 een bespreking met IHT had gehad en pas toen op de hoogte was geraakt van een wijziging in het proces (werkwijze 2). Bij die bespreking zou door de vertegenwoordiger van de leverancier van de BAPO aan IHT (Boguang) bij vergissing zijn gesproken over natrium t-butoxide in plaats van het daadwerkelijk toegepaste kalium t-butoxide (werkwijze 3). Vertegenwoordigers van IGM zijn volgens haar verklaring op 24 juni 2014 aanwezig geweest bij de productie van een batch Omnirad 380. Bij die gelegenheid zijn, nog steeds volgens IGM, foto's genomen en monsters voor analyse door SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co. Ltd.

4.6. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft IGM onder meer overgelegd facturen van de inkoop van fenylfosfine en kalium t-butoxide, NMR-spectra van de door SGS onderzochte monsters, foto's van de batchproductie op 24 juni 2014 en verklaringen van vertegenwoordigers van IHT, van Boguang, van de producent van de BAPO (HTC), van een producent van de grondstof fenylfosfine (QFCST) en van vertegenwoordigers van IGM die aanwezig waren bij de batchproductie op 24 juni 2014. BASF heeft het door IGM overgelegde bewijsmateriaal in twijfel getrokken en gesteld dat het is uitgesloten dat op de overgelegde foto's daadwerkelijk met fenylfosfine zou worden gewerkt gezien het ontbreken van noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. De heer Lotman van IGM heeft naar aanleiding van vragen van de voorzieningenrechter over de veiligheidsaspecten de door hem gemaakte foto's ter zitting toegelicht.

4.7. Ter zitting heeft IGM er desgevraagd in toegestemd dat een onafhankelijke, door partijen tezamen aan te wijzen deskundige aanwezig zou zijn bij een van de batchproducties,

---

die volgens IGM thans bijna dagelijks plaatsvinden, en daarbij in de gelegenheid zou worden gesteld monsters te nemen van de gebruikte grondstoffen en het eindproduct. Nadat de zitting enige tijd was geschorst voor beraad heeft BASF laten weten niet te willen meewerken aan een dergelijk onderzoek omdat zij van mening was dat het onderzoek zou kunnen worden gemanipuleerd en omdat IGM naar haar stelling voldoende gelegenheid had gehad de gevolgde productiewijze aan te tonen.

4.8. Naar op grond van de vaststellingsovereenkomst tussen partijen vooralsnog moet worden aangenomen, heeft IGM eerder inbreuk gemaakt op de octrooien. De wisselende verklaringen van IGM over de toegepaste werkwijze roepen – zeker tegen de achtergrond van deze eerdere inbreuk – vragen op. Het gaat echter te ver op grond van slechts de verklaring van de eigen werknemer van BASF aan te nemen dat 1) de werkwijze zoals die volgens IGM wordt toegepast niet mogelijk is en dat 2) dus het BASF-proces wordt toepast. In dit verband is van belang dat, zoals BASF ter zitting desgevraagd heeft bevestigd, het door BASF bedoelde bijproduct niet alleen in het BASF-proces wordt gevormd maar ook in de door IGM geschetste werkwijzen 2 en 3. Voor zover twijfels blijven bestaan, hadden deze door het besproken onderzoek door een onafhankelijke deskundige weggenomen kunnen worden. Het gevaar van manipulatie (BASF gaf als voorbeeld het afsluiten van een leiding) schat de voorzieningenrechter gering in gelet op de eenvoudige opzet van het toegepaste proces en de productiehal zoals die uit de door IGM overgelegde foto's kan worden opgemaakt. Gelet op de gemotiveerde betwisting van IGM heeft BASF de gestelde inbreuk aldus voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt. Nu BASF bovendien niet wil meewerken aan het hiervoor genoemde onderzoek, is er geen reden haar te volgen in haar conclusie dat het BASF-proces wordt toegepast.

4.9. Gezien het voorgaande kan de gestelde nietigheid van de octrooien in het midden blijven en dienen de vorderingen te worden afgewezen. BASF wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Deze bedragen volgens de onbestreden opgaven van IGM aan haar zijde €230.945,47 exclusief B.T.W, te vermeerderen met €608 aan griffierecht, in totaal €231.553,47.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt BASF in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van IGM begroot op €231.553,47;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2014.