

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/431227 / HA ZA 12-1349

Vonnis van 18 september 2013

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht
FLUORON GMBH,
gevestigd te Ulm, Duitsland,
2. de vennootschap naar Duits recht
GEUDER AG,
gevestigd te Heidelberg, Duitsland,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
D.O.R.C. DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER (INTERNATIONAL) B.V.,
gevestigd te Zuidland, gemeente Bernisse,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna ook Fluoron, Geuder, Fluoron c.s. (eiseressen gezamenlijk in enkelvoud) en DORC genoemd worden.

De procedure is voor Fluoron behandeld door mr. S.M. Wertwijn en mr. A.A.M. Reijns, advocaten te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. D.E. Hesselink, octrooigemachtigde, voor DORC door mr. R.M. Kleemans en mr. ir. T.M. Blomme, eveneens advocaten te Amsterdam, met bijstand van drs. K.M.L. Bijvank, octrooigemachtigde.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 2 november 2012 waarin Fluoron c.s. wordt toegestaan DORC te dagvaarden volgens de regeling voor het versneld regime in octrooizaken;
 - de dagvaarding van 5 november 2012;
 - de akte van Fluoron c.s. van 14 november 2012 met de producties 1 tot en met 33;

- de brief van 19 maart 2013 van de advocaat van Fluoron c.s. waarin Fluoron c.s. de rechtbank verzoekt de procedure op grond van artikel 83 lid 3 ROW 1995 te schorsen in verband met een opeisingsactie die een derde in Duitsland was gestart;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van DORC met de producties 1 tot en met 22;
- de conclusie van antwoord in reconventie van Fluoron c.s. met producties 34 tot en met 45;
- de akte van DORC van 17 april 2013, waarin DORC reageert op het schorsingsverzoek dat Fluoron c.s. bij brief van 19 maart 2013 naar voren heeft gebracht;
- de rolbeslissing van 1 mei 2013, waarin is beslist dat er op dat moment onvoldoende reden was de zaak te schorsen hangende de Duitse opeisingsprocedure en dat hierover verder gesproken kan worden op het pleidooi;
- de akte van DORC van 1 mei 2013, tevens inhoudende een wijziging van de eis in reconventie, met de producties 23 tot en met 38;
- de akte van Fluoron c.s. van 17 mei 2013 met aanvullende producties 46 (een voorwaardelijk hulpverzoek) en 47;
- de akte van DORC gedateerd 31 mei 2013 met de producties 39 en 40;
- de door Fluoron c.s. bij fax van 13 juni 2013 toegezonden (aanvullende) opgave en specificatie van de proceskosten;
- de bij e-mail van 13 juni 2013 toegezonden (aanvullende) opgave en specificatie van de proceskosten zijdens DORC;
- de pleitnotities van partijen, waarvan in de pleitnota van DORC zijn doorgehaald de paragrafen 3 t/m 7, welke niet zijn gepleit.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 B1, verleend op 19 september 2012 op een aanvraag van 18 december 2009, voor een '*Farbstofflösung*' (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvraag van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.3. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Duitse taal als volgt.

1. Wasserbasierte, biokompatible Zubereitung zum selektiven Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge, enthaltend mindestens Brillantblau G als Farbstoff, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von 1,01 g/cm³ bis 1,5 g/cm³ aufweist.
2. Zubereitung nach Anspruch 1, zusätzlich enthaltend einen Farbstoff ausgewählt aus der Gruppen bestehend aus Azofarbstoffen, Cyaninfarbstoffen und/oder Naturfarbstoffen oder daran Mischungen.
3. Zubereitung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Zubereitung eine Dichte im Bereich von 1,01 g/cm³ bis 1,3 g/cm³ aufweist.
4. Zubereitung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration des Brillantblau G in der fertigen Zubereitung bis zu 0,3 g/l, bevorzugt 0,25 g/L beträgt.
5. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Verwendung als Farbstoff für eine Negativdarstellung epiretinaler Membranen.
6. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein die Dichte der Zubereitung einstellendes Mittel schweres Wasser, ein Polymer ausgewählt aus Polyether, Polyvinylalkohol, Polyester, Polyacrylsäure-Copolymer, Polyvinylpyrrolidon, ein Polysaccharid, ausgewählt aus Hydroxyethylstärke oder Dextran, oder Mischungen davon enthält.
7. Zubereitung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein die Dichte der Zubereitung einstellendes Mittel einen Polyether enthält.
8. Zubereitung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie zusätzlich mindestens ein die Viskosität einstellendes Mittel enthält, ausgewählt aus: Polyether, Polyvinylalkohol, Polyester, Polyacrylsäure Copolymer, Polyvinylpyrrolidon, und anderen Polymeren, mehrwertigen Alkoholen wie Glycerin, Ethylenglycol, Propylenglycol, Butylenglycol, Cellulose, Xanthan Gummi, Stärke, Hyaluronsäure und deren jeweilige Derivate, Chondroitinsulfat und Natriumsulfat.
9. Zubereitung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung bei 25°C und einer Scherrate von 10 s⁻¹ eine dynamische Viskosität im Bereich von 1 bis 500 mPas, bevorzugt in einem Bereich von 50 bis 275 mPas auf.
10. Zubereitung nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, dass die Osmolarität der hergestellten Lösungen im Bereich von 280-330 mosmol/L, bevorzugt 300 mosmol/L, liegt.
11. Kit umfassend eine Spritze mit Zylinder und Kanüle und eine wasserbasierte Zubereitung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 zum selektiven Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge, wobei das Verhältnis von Zylinderdurchmesser zu Kanüledurchmesser von 10 bis 2 zu 1 bis 0,2, bevorzugt 20 zu 1 bis 4 zu 1 beträgt.
12. Kit nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dass das Verhältnis von Zylinderlänge zu Zylinderdurchmesser in einem Bereich von 15 bis 5 zu 1 liegt.
13. Kit nach einem Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Spritze eine Kanüle mit 19 bis 27 gauge, bevorzugt 23 oder 25 gauge, aufweist.
14. Kit nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Spritze einen Zylinderdurchmesser von 3 bis 10 mm hat.
15. Zubereitung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 oder Kit nach einem der Ansprüche 11 bis 14 zur Verwendung bei der chirurgischen Behandlung am Auge, umfassend das selektive Anfärben der Membrana limitans interna (ILM) und/oder von epiretinalen Membranen (ERM) im menschlichen oder tierischen Auge.

2.4. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt.

Conclusies

1. Watergedragen biocompatibele samenstelling voor het selectief kleuren van Membrana limitans interna (ILM) en/of epiretinale membranen (EMR) in het menselijk of dierlijk oog, omvattende ten minste Brilljantblauw G als kleurstof, waarbij
5 de samenstelling een dichtheid heeft in het bereik van 1,01 g/cm³ tot 1,5 g/cm³.
2. Samenstelling volgens conclusie 1, die aanvullend een kleurstof omvat gekozen uit de groep bestaande uit
10 azokleurstoffen, cyaninekleurstoffen en/of natuurlijke kleurstoffen of mengsels daarvan.
3. Samenstelling volgens conclusie 1 of 2, waarbij de samenstelling een dichtheid heeft in het bereik van 1,01
15 g/cm³ tot 1,3 g/cm³.
4. Samenstelling volgens een der conclusies 1 tot 3, met het kenmerk, dat de concentratie Brilljantblauw G in de uiteindelijke samenstelling tot aan 0,3 g/l, bij voorkeur
20 0,25 g/l is.
5. Samenstelling volgens een der voorgaande conclusies voor gebruik als kleurstof voor een negatieve weergave van epiretinale membranen.
25
6. Samenstelling volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat deze als middel voor het instellen van de dichtheid zwaar water, een polymeer gekozen uit polyether, polyvinylalcohol, polyester, polyacrylzuurcopolymeer,

polyvinylpyrrolidon, een polysaccharide gekozen uit hydroxyethylzetmeel of dextran, of mengsels daarvan omvat.

7. Samenstelling volgens een der conclusies 1-5, met het kenmerk, dat deze als middel voor het instellen van de dichtheid een polyether omvat.

8. Samenstelling volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat deze bovendien ten minste een middel voor het instellen van de viscositeit omvat gekozen uit polyether, polyvinylalcohol, polyester, polyacrylzuur copolymeer, polyvinyl pyrrolidon, en andere polymeren, meerwaardige alcoholen zoals glycerol, ethyleenglycol, propyleenglycol, butyleenglycol, cellulose, xanthaangom, zetmeel, hyaluronzuur en hun respectieve derivaten, chondroitinesulfaat en natriumsulfaat.

9. Samenstelling volgens een der conclusies 1 tot 8, met het kenmerk, dat de samenstelling bij 25°C en een afschuifsnelheid van 10 s^{-1} een dynamische viscositeit in het bereik van 1 tot 500 mPas heeft, bij voorkeur in het bereik van 50 tot 275 mPas.

10. Samenstelling volgens conclusie 1 tot 9, met het kenmerk, dat de osmolariteit van de bereide oplossingen in het bereik van 280-330 mosmol/l ligt, bij voorkeur 300 mosmol/l.

11. Kit omvattende een spuit met een cilinder en een canule en een watergedragen samenstelling volgens een der conclusies 1-10 voor het selectief kleuren van Membrana limitans interna

(ILM) en/of epiretinale membranen (EMR) in het menselijk of dierlijk oog, waarbij de verhouding tussen de cilinderdiameter en de canuliediameter van 10 tot 2 staat tot 1 tot 0,2 bedraagt, bij voorkeur van 20 staat tot 1 tot 4 5 staat tot 1.

12. Kit volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de verhouding tussen de cilinderlengte en cilinderdiameter in het bereik van 15 tot 5 staat tot 1 ligt.

10

13. Kit volgens conclusie 11 of 12, met het kenmerk, dat de spuit een canule van 19 tot 27 gauge heeft, bij voorkeur 23 of 25 gauge.

14. Kit volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de spuit 15 een cilinderdiameter van 3-10 mm heeft.

15. Samenstelling volgens een der conclusies 1-10 of kit volgens een der conclusies 11-14 voor toepassing bij de chirurgische behandeling van het oog, omvattend het selectief 20 kleuren van Membrana limitans interna (ILM) en/of epiretinale membranen (EMR) in het menselijk of dierlijk oog.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentienemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron ontwikkelde producten. Fluoron heeft aan Geuder een procesvolmacht verstrekt.

2.7. DORC is eveneens werkzaam op het gebied van oftalmologische (oogheelkundige) producten. Zij brengt onder meer oftalmologische oplossingen voor het kleuren van oogmembranen op de markt onder de naam ILM-Blue (voor het kleuren van het *membrana limitans interna*, ILM) en MEMBRANEBLUE-DUAL (eveneens voor kleuring van het ILM alsook andere membranen). De producten, verder te noemen ILMB en MBD, worden onder meer verkocht in Nederland en de onder 2.2. genoemde landen.

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

2.9. Alamedics GmbH & Co KG (hierna: Alamedics) heeft in Duitsland een procedure aanhangig gemaakt tegen Fluoron waarin zij onder meer EP 019 (gedeeltelijk) heeft opgeëist.

3. Het geschil

3.1. Fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:

- a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
- b) een inbreukverbod voor Nederland;
- c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten, hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
- d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding,

een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv¹ te begroten proceskosten.

3.2. Fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert Fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MBD inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 8² van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm³. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:

3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;

3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm³ (afgerond op drie

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Onder randnummers 21 en 35 van de dagvaarding en in paragraaf 35 van haar pleitnota noemt Fluoron conclusie 10 in plaats van 8. Gelet op de samenhang met de randnummers 31, 32 en 45 van de dagvaarding waarin de inbreuk op conclusie 8 (en niet 10) wordt onderbouwd, is dit kennelijk een vergissing.

decimalen), of, ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan $1,01 \text{ g/cm}^3$ (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van $37 \text{ }^\circ\text{C}$;

3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan $1,010 \text{ g/cm}^3$ (afgerond op drie decimalen), of, ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan $1,01 \text{ g/cm}^3$ (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van $25 \text{ }^\circ\text{C}$;

3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

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

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter is krachtens artikel 2 EEX-Vo³ bevoegd tot kennisneming van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie omdat DORC in Nederland is gevestigd. Het door DORC opgeworpen nietigheidsverweer staat daaraan niet in de weg omdat de vorderingen in de hoofdzaak in conventie uitsluitend betrekking hebben op het Nederlandse deel van het octrooi. Krachtens artikel 22 lid 4 EEX-Vo is de Nederlandse rechter bevoegd tot beoordeling van dat verweer.

4.2. De Nederlandse rechter is krachtens artikel 31 EEX-Vo bevoegd tot kennisneming van de grensoverschrijdende provisionele vorderingen. De provisioneel gevorderde voorzieningen zijn immers voorlopige maatregelen in de zin van dat artikel. De gevorderde maatregelen hebben in dit geval ook een reële band met Nederland. De maatregelen zijn namelijk gericht tegen een in Nederland gevestigde gedaagde en zijn mede gericht op handelingen van die gedaagde in Nederland. De rechtbank kan op grond van artikel 31 EEX-Vo ook kennisnemen van het nietigheidsverweer tegen de buitenlandse delen van het octrooi, dat DORC in het kader van de provisie heeft opgeworpen, omdat de rechtbank, zo zij toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de provisionele vorderingen, geen definitieve beslissing zal nemen over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting zal maken hoe de ingevolge artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening zal afwijzen indien naar het oordeel van de rechtbank een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden (HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, Solvay-

³ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Honeywell).

4.3. Ten slotte is de rechtbank krachtens artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegd tot kennisneming van de in reconventie ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi. De bevoegdheid tot kennisneming van de overige reconventionele vorderingen vloeit voort uit in ieder geval artikel 24 EEX-Vo omdat Fluoron c.s. de bevoegdheid van deze rechtbank niet heeft bestreden.

4.4. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank berust op artikel 80 ROW 1995⁴.

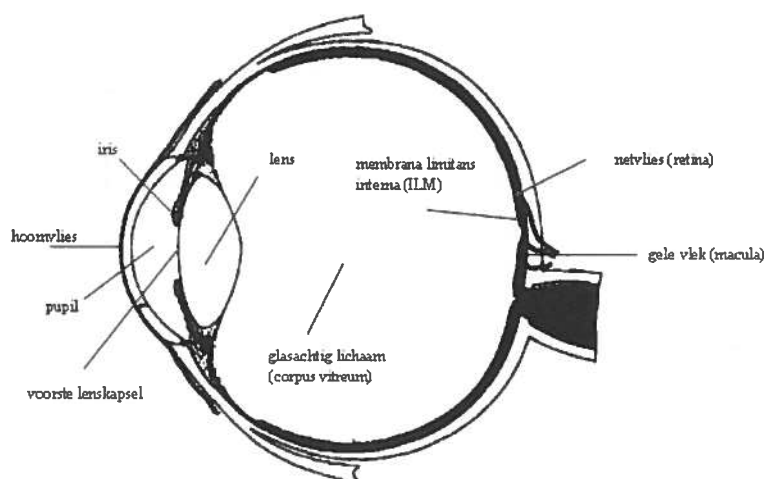
schorsing in verband met opeising

4.5. Ter zitting heeft Fluoron c.s. verklaard dat de door Alamedics tegen haar ingestelde opeisingsactie is geschikt, waarbij is afgesproken dat Fluoron eigenaar blijft van EP 019. De door Fluoron c.s. eerder verzochte schorsing van de onderhavige procedure in afwachting van de uitkomst van de opeisingsactie is in dat licht niet meer nodig, zo heeft ook Fluoron c.s. zelf geconstateerd (pleitnota, paragraaf 4).

achtergrond van de uitvinding

4.6. Partijen hebben de rechtbank voorgelicht over de technische achtergrond van het octrooi, waarover geen verschil van mening bestaat. Daaraan wordt de volgende, thans relevante, informatie ontleend.

4.6.1. Het menselijk oog is opgebouwd als weergegeven op onderstaande afbeelding.



⁴ Rijsoctrooiwet 1995

4.6.2. In het achterste gedeelte van het oog, achter het glasachtig lichaam bevindt zich het netvlies. Het netvlies is opgebouwd uit lagen. De binnenste laag van het netvlies wordt gevormd door het zogenaamde ILM.

4.6.3. Voor herstel van sommige oogandoeningen is nodig het ILM te verwijderen, nadat eerst het glasachtig lichaam is verwijderd en vervangen door vloeistof of lucht. De verwijdering van het ILM wordt vereenvoudigd wanneer het ILM eerst wordt aangekleurd om het beter te onderscheiden van het daaronder liggende netvlies.

4.6.4. Wanneer is gekozen het glasachtig lichaam te vervangen door vloeistof, wordt vervolgens kleurvloeistof geïnjecteerd in de vloeistof. In de beschrijving van het octrooi wordt hierover opgemerkt (pagina 2, paragraaf [0010]): *Überraschenderweise wurde gefunden, dass eine Zubereitung, die mindestens Brillantblau G als Farbstoff enthält, dann ein effektives und selektives Anfärben der ILM und/oder der ERM zulässt, wenn die Dichte der Zubereitung in einem Bereich von 1,01 g/cm³ bis 1,5 g/cm³, bevorzugt 1,01 g/cm³ bis 1,3 g/cm³ eingestellt wird.*

inbreuk

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.

4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 – 100 °C.

P : Density [g/ml]
T : Temperature [°C]

T	P	T	P	T	P	T	P
°C	g/ml	°C	g/ml	°C	g/ml	°C	g/ml
0	0.999840	-	-	-	-	-	-
1	0.999899	28	0.998786	51	0.987628	76	0.974529
2	0.999940	27	0.998518	52	0.987170	77	0.973941
3	0.999964	28	0.998238	53	0.986706	78	0.973348
4	0.999972	29	0.997948	54	0.986237	79	0.972751
5	0.999964	30	0.997651	55	0.985761	80	0.972150
6	0.999940	31	0.997348	56	0.985280	81	0.971544
7	0.999901	32	0.997032	57	0.984792	82	0.970934
8	0.999848	33	0.996709	58	0.984299	83	0.970320
9	0.999781	34	0.996379	59	0.983801	84	0.969702
10	0.999700	35	0.996040	60	0.983296	85	0.969080
11	0.999605	36	0.995694	61	0.982787	86	0.968454
12	0.999497	37	0.995339	62	0.982272	87	0.967825
13	0.999377	38	0.994978	63	0.981751	88	0.967191

14	0.999245	39	0.992608	64	0.981225	89	0.986563
15	0.999100	40	0.992231	65	0.980695	90	0.985912
16	0.998843	41	0.991847	66	0.980158	91	0.985267
17	0.998775	42	0.991458	67	0.979617	92	0.984618
18	0.998596	43	0.991057	68	0.979071	93	0.983968
19	0.998406	44	0.990652	69	0.978520	94	0.983310
20	0.998205	45	0.990240	70	0.977964	95	0.982651
21	0.997993	46	0.989821	71	0.977403	96	0.981988
22	0.997771	47	0.989395	72	0.976838	97	0.981322
23	0.997540	48	0.988963	73	0.976268	98	0.980652
24	0.997298	49	0.988524	74	0.975693	99	0.979979
25	0.997047	50	0.988079	75	0.975113	100	0.979303

4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60 °C.

4.7.3. DORC heeft de dichtheid van ILMB en MBD laten analyseren door Phampur GmbH (Königsbrunn, Duitsland – hierna: Phampur). De resultaten van de analyse zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Table 1: Results of the determination § 5.3.

Sample	Density in g/ml		
	25°C	30°C	35°C
ILMB	1.0123	1.0094	1.0062
MBD	1.0118	1.0087	1.0052

4.7.4. Uit deze tabel blijkt dat de dichtheid van beide producten bij 35 °C lager is dan 1,01 g/cm³ (bij afronding op drie decimalen). Weliswaar vermelden de eigen productspecificaties van DORC dat de dichtheid van zowel ILMB als MBD 1,01 g/cm³ bedraagt, maar dat is het resultaat van een afronding op twee decimalen. De waarde volgens het octrooi mag echter niet worden afgerond op twee decimalen omdat conclusie 1 in dat geval zou worden geanticipeerd door de stand van de techniek. DORC wijst erop dat Fluoron c.s. in de procedure met betrekking tot de geldigheid van het parallelle Duitse octrooi dan ook de stelling heeft ingenomen dat niet op twee decimalen mag worden afgerond.

4.8. Fluoron c.s. bestrijdt niet dat afronding op twee decimalen niet toelaatbaar zou zijn. Zij meent echter dat dat niet relevant is omdat DORC zelf in haar productspecificaties aangeeft dat haar producten bij de bewaartemperatuur, volgens opgave van DORC

15 – 25 °C, een dichtheid hebben van 1,0123 g/cm³ en dus binnen het bereik van conclusie 1 vallen. Volgens Fluoron c.s. is ook de gebruikstemperatuur relevant, maar daarvoor kan naar zij meent 23° C worden aangehouden omdat de samenstelling na injectering in het oog zodanig snel wordt aangebracht dat het geen tijd heeft op te warmen tot lichaamstemperatuur. Dit zou ook blijken uit het als productie 30 door DORC overgelegde uitgeschreven commentaar bij eveneens door DORC overgelegd filmmateriaal waarin – kennelijk – dr. M.K. Schmid (Department of Ophthalmology, Lucerne Cantonal Hospital, Lucerne, Switzerland) verslag doet van in vitro experimenten met de kleurstof Trypan Blue en opmerkt dat hij aanneemt dat de temperatuur van het vocht in het oog 23°C is. Fluoron c.s. wijst er op dat ook bij die temperatuur de dichtheid van ILM en MBD groter is dan 1,01 g/cm³.

4.9. Het betoog van Fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over de gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.11. Bij lichaamstemperatuur is de dichtheid van ILM en MBD blijkens de onbestreden resultaten van de analyse van Phampur kleiner dan 1,01 g/cm³, zodat geen inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 zoals verleend en evenmin op de conclusies 2, 3, 4, 6 en 8 zoals verleend, die alle afhankelijk zijn van conclusie 1. De voorwaardelijk te wijzigen conclusie 1 kent hetzelfde bereik van de dichtheid van de samenstelling van 1,01 g/cm³ tot 1,5 g/cm³ zodat ook op die conclusie geen inbreuk wordt gemaakt.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

4.13. Fluoron c.s. dient als in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten van de procedure in conventie. Volgens opgave van DORC bedragen de kosten (voor de gehele procedure) € 187.215,74.

4.14. Fluoron c.s. heeft de opgave betwist omdat het bedrag veel hoger is dan zij zelf heeft opgegeven (circa € 111.000) en omdat geen omslag heeft plaatsgevonden van kosten voor werkzaamheden, zoals de uitgevoerde analyse, over de verschillende aanhangige procedures.

4.15. Deze bezwaren worden verworpen. De enkele omstandigheid dat de door de wederpartij opgegeven proceskosten hoger zijn dan de eigen kosten betekent nog niet dat de kosten van de wederpartij niet redelijk of evenredig zouden zijn. Wat de kosten van Phampur betreft heeft DORC verklaard dat deze niet in de procedures in Duitsland in rekening zullen worden gebracht. Dat zo zijnde is geen sprake van dubbele vergoeding terwijl deze kosten ook overigens redelijk zijn omdat het onderzoek nodig is geweest om de gestelde inbreuk gemotiveerd en onderbouwd te betwisten. Omdat voorts door DORC geen verdeling is gemaakt van de kosten van het geschil in conventie en dat van het geschil in reconventie en ook Fluoron geen verdeling heeft voorgesteld, worden de proceskosten in conventie gesteld op de helft van het opgegeven bedrag, € 93.607,87.

4.16. Nu de inbreukvordering in conventie wordt afgewezen, ziet de rechtbank aanleiding de beslissing op de primaire vordering in reconventie, te weten de nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 019, op de voet van artikel 83 lid 4 ROW 1995 te schorsen totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd. Dat brengt mee dat ook de beslissing op de (meer) subsidiair gevorderde verklaringen van niet-inbreuk moeten worden aangehouden.

5. De beslissing in conventie

De rechtbank:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

6. De beslissing in reconventie

De rechtbank:

- 6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;
- 6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, kunnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. P.H. Blok en mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2013.

