

NEE

0703812834

vonnis IN NAAM DER KONINGIN!

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 342164 / HA ZA 09-2275

Vonnis in incident van 15 september 2010

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
SOLVAY S.A.,
gevestigd te Brussel,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. L.P.H.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
HONEYWELL FLUORINE PRODUCTS EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam Zuidoost,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
HONEYWELL BELGIUM N.V.,
gevestigd te Heverlee,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
HONEYWELL EUROPE N.V.,
gevestigd te Heverlee,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseres in het incident zal hierna Solvay genoemd worden. Verweersters in het incident zullen hierna gezamenlijk Honeywell c.s. genoemd worden en afzonderlijk respectievelijk Honeywell Fluorine, Honeywell Begium en Honeywell Europe. De twee laatstgenoemde zullen gezamenlijk als de Belgische Honeywell vennootschappen worden aangeduid. Solvay is bijgestaan door mrs. C. Zeri en W.A. Hoyng en Honeywell c.s. door mrs. Ebbink en Hermans, allen advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 6 maart 2009;
 - de akte houdende overlegging producties d.d. 8 juli 2009 met 15 producties;

NEE

0703812834

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

2

- de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie d.d. 30 september 2009 met 18 producties;
- de incidentele vordering ex artikel 1019a Rv. juncto artikel 843a Rv., tevens incidentele conclusie houdende een provisionele vordering d.d. 9 december 2009, met productie (16a en 16b)
- de conclusie van antwoord terzake van de incidentele conclusie houdende een provisionele vordering d.d. 20 januari 2010 met 2 producties (19 en 20);
- de ter gelegenheid van de op 28 mei 2010 gehouden pleidooien overgelegde productie 17 zijdens Solvay en de producties 21 t/m 25 zijdens Honeywell;
- de pleitnotities aan beide zijden.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Feiten

2.1. Solvay is houdster van Europees octrooi EP 0 858 440 B1 (hierna ook aangeduid als EP 440 of 'het Octrooi'), dat betrekking heeft op een werkwijze voor de vervaardiging van 1,1,1,3,3-pentafluoropropan, dat in de handel (en hierna) ook wordt aangeduid als HFC-245fa. Dit product wordt met name gebruikt als drijfgas voor polyuretaan schuim, ter vervanging van ozon-afbrekende chloor-fluor-koolwaterstoffen (CFK's). Het Octrooi is verleend op 9 januari 2002, op een aanvraag van 4 oktober 1996. Het Octrooi roept de prioriteit in van een Franse octrooiaanvraag FR9512558, ingediend op 23 oktober 1995. Het Octrooi is van kracht in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Nederland, Portugal en Zweden.

2.2. De conclusies van EP 440 (in de oorspronkelijke Engelse tekst) – die niet voor alle gedesigneerde landen gelijk zijn – luiden als volgt:

Claims for the following Contracting States: AT, CH, DK, GR, IE, LI, LU, MC, PT, SE

1. Process for the preparation of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, according to which 1,1,1,3,3-pentachloropropane is reacted with hydrogen fluoride in the presence of a hydrofluorination catalyst and the 1,1,1,3,3-pentafluoropropane and the hydrogen chloride are separated from the reaction mixture as they are being formed.
2. Process according to Claim 1, in which the reaction is carried out continuously in a liquid phase where a molar ratio of the catalyst to 1,1,1,3,3-pentachloropropane maintained from 0.001 to 1000.
3. Process according to claim 2, in which the molar ratio of the catalyst to 1,1,1,3,3-pentachloropropane is maintained superior to 0.5.
4. Process according to any one of Claims 1 to 3, in which the reaction is carried out at a temperature and under a pressure at which 1,1,1,3,3-pentafluoropropane is gaseous and in which 1,1,1,3,3-pentafluoropropane and hydrogen chloride are drawn off in a gaseous phase as they are being formed.
5. Process according to any one of Claims 1 to 4 in which the hydrofluorination catalyst is chosen from tin and antimony chlorides, fluorides and chloro fluorides.
6. Process according to any one of Claims 1 to 5, in which the catalyst used is antimony pentachloride.

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

3

7. Process according to any one of Claims 1 to 6, in which from 5 to 100 moles of hydrogen fluoride are used per mole of 1,1,1,3,3-pentachloropropane.
8. Process according to any one of Claims 1 to 7, in which the reaction is carried out at a temperature of approximately 50 to 150°C and at a pressure of 2 to 40 bar.
9. Process according to any one of Claims 1 to 8, in which the 1,1,1,3,3-pentachloropropane used is prepared by reaction between vinyl chloride and tetrachloromethane.
10. Process for the preparation of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane according to which 1,1,1,3,3-pentachloropropane is reacted with hydrogen fluoride in the presence of a hydrofluorination catalyst selected from the derivatives of metals of group IIIa, IVa, IVb and VIb of the periodical table of elements and their mixtures.
11. Process according to claim 10, wherein the hydrofluorination catalyst is selected from the derivatives of titanium, molybdenum, boron and tin.

Claims for the following Contracting State : FI

1. Process for the preparation of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, according to which 1,1,1,3,3-pentachloropropane is reacted with hydrogen fluoride in the presence of a hydrofluorination catalyst.
2. Process according to Claim 1, in which the reaction is carried out continuously in a liquid phase where a molar ratio of the catalyst to 1,1,1,3,3-pentachloropropane maintained from 0.001 to 1000.
3. Process according to claim 2, in which the molar ratio of the catalyst to 1,1,1,3,3-pentachloropropane is maintained superior to 0.5.
4. Process according to any one of Claims 1 to 2, in which the reaction is carried out at a temperature and under a pressure at which 1,1,1,3,3-pentafluoropropane is gaseous and in which 1,1,1,3,3-pentachloropropane and hydrogen chloride are drawn off in a gaseous phase as they are being formed.
5. Process according to any one of Claims 1 to 4, wherein the hydrofluorination catalyst is selected from the derivatives of metals of groups IIIa, IVa, IVb, Va, Vb and VIb of the periodic table of the elements and their mixtures.
6. Process according to any one of Claims 1 to 5, in which the hydrofluorination catalyst is chosen from tin and antimony chlorides, fluorides and chlorofluorides.
7. Process according to any one of Claims 1 to 6, in which the catalyst used is antimony pentachloride.
8. Process according to any one of Claims 1 to 7, in which from 5 to 100 moles of hydrogen fluoride are used per mole of 1,1,1,3,3-pentachloropropane.
9. Process according to any one of Claims 1 to 8, in which the reaction is carried out at a temperature of approximately 50 to 150°C and at a pressure of 2 to 40 bar.
10. Process according to any one of Claims 1 to 9, in which the 1,1,1,3,3-pentachloropropane used is prepared by reaction between vinyl chloride and tetrachloromethane.

NEE

0703812834

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

4

Claims for the following Contracting States : BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL

1. Process for the preparation of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane, according to which 1,1,1,3,3-pentachloropropane is reacted with hydrogen fluoride in the presence of a hydrofluorination catalyst, continuously in a liquid phase where a molar ratio of the catalyst to the stationary concentration of 1,1,1,3,3-pentachloropropane in the liquid phase from 0.001 to 1000 is maintained.
2. Process according to claim 1, in which the molar ratio of the catalyst to 1,1,1,3,3-pentachloropropane is maintained superior to 0.5.
3. Process according to Claim 1 or 2, in which the reaction is carried out at a temperature and under a pressure at which 1,1,1,3,3-pentafluoropropane is gaseous and in which 1,1,1,3,3-pentafluoropropane and hydrogen chloride are drawn off in a gaseous phase as they are being formed.
4. Process according to any one of Claims 1 to 3, in which the hydrofluorination catalyst is chosen from tin and antimony chlorides, fluorides and chlorofluorides.
5. Process according to any one of Claims 1 to 4, in which the catalyst used is antimony pentachloride.
6. Process according to any one of Claims 1 to 5, in which from 5 to 100 moles of hydrogen fluoride are used per mole of 1,1,1,3,3-pentachloropropane.
7. Process according to any one of Claims 1 to 6, in which the reaction is carried out at a temperature of approximately 50 to 150°C and at a pressure of 2 to 40 bar.
8. Process according to any one of Claims 1 to 7, in which the 1,1,1,3,3-pentachloropropane used is prepared by reaction between vinyl chloride and tetrachloromethane.

De verschillende sets conclusies zullen hierna respectievelijk worden aangeduid als de Fj set, de AT-SE set en de BE-NL set.

- 2.3. Solvay heeft in de Verenigde Staten voor de United States District Court for the District of Delaware tegen Honeywell International Inc. een inbreukverbod gevorderd op de grond dat diens productie van HFC-245fa in Geismar (hierna ook aangeduid als de Geismar werkwijze) inbreuk maakt op het Amerikaanse octrooi US 6730817 (hierna ook aangeduid als US'817) van Solvay, welk octrooi equivalent is aan EP440, zij het dat de conclusies niet precies gelijklopend zijn.
- 2.4. De Amerikaanse rechter heeft vonnis gewezen ten gunste van Honeywell International Inc. omdat de conclusies ongeldig werden geacht, op basis van een Amerikaanse nieuwheidsregel (Sect. 102(g)) die voortvloeit uit het first-to-invent systeem in de VS. Solvay heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld.
- 2.5. Op grond van Verordening 1907/2006 is een veiligheidsinformatieblad voor HFC-245fa opgesteld waarin Honeywell Fluorine als 'onderneming' wordt genoemd. Volgens bijlage II punt 1.3 van Verordening 1907/2006 wordt met de 'onderneming' de persoon aangeduid die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van de stof of het preparaat in de Gemeenschap, namelijk de fabrikant, importeur of distributeur in de Gemeenschap.
- 2.6. Op www.chemie.de is een persbericht gepubliceerd met daarin onder meer de navolgende passage:

Honeywell erhöht Preise für Schaumtreibmittel Enovate-245fa in Europa

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

5

15.10.2008 - Honeywell Fluorine Products Europe B.V. hat nach eigenen Angaben allen Kunden in Europa mit Wirkung für Aufträge, die am oder nach dem 1. November 2008 erteilt werden oder sobald die Vertragssituation dies ermöglicht, eine Preiserhöhung von 10 Prozent für das Schaumtreibmittel Enovate®-245fa angekündigt.

2.7. Op de website www.honeywell.com is een brochure getiteld Honeywell Genetron Refrigerants gepubliceerd (gedateerd maart 2007) waarin HFC-245fa is genoemd. Honeywell Belgium wordt in deze brochure genoemd als Sales Office voor Noord en Centraal Europa.

2.8. Op de website www.honeywell.com is een "Applications Development Guide" gepubliceerd over Genetron 245fa. Honeywell Europe wordt in dit document als Sales Office genoemd voor Europa, het Midden Oosten en Afrika.

2.9. Enovate-245fa en Genetron 245fa zijn merknamen voor HFC-245fa.

3. De vorderingen in het incident

3.1. Solvay vordert provisioneel dat Honeywell c.s. ieder afzonderlijk wordt verboden om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij inbreuk op EP 440 in Finland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Griekenland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Zweden, zulks op straffe van een dwangsom, waarbij het provisioneel verbod gelding zal hebben voor de duur van het geding in de hoofdzaak, met hoofdelijke veroordeling van Honeywell c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.2. Solvay legt aan haar vorderingen ten grondslag dat in Geismar HFC-245fa wordt geproduceerd conform de werkwijze van EP 440 en dat Honeywell c.s. dit product in Europa aanbieden, waardoor zij inbreuk maken op EP 440 in de landen die in het Octrooi zijn gedesigneerd.

3.3. Honeywell c.s. voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Bevoegdheid en consequenties Gat / LuK arrest

Honeywell Fluorine

4.1. Solvay stelt dat deze rechtbank bevoegd is om van de provisionele verbodsvordering tegen Honeywell Fluorine kennis te nemen op grond van artikel 2 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: 'EEX-Vo').

4.2. Honeywell Fluorine heeft de rechtsmacht van de rechtbank niet bestreden, maar heeft aangevoerd dat de rechtbank, indien en voor zover haar rechtsmacht toekomt, de grensoverschrijdende vorderingen in het licht van het Gat / LuK arrest van het HvJ EG¹ en het arrest van de Hoge Raad inzake Roche / Primus d.d. 30 november 2007², dient aan te

¹ Zaak C-4/03 d.d. 13 juli 2006

² LJN BA 9608

NEE

0703812834

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

6

houden dan wel af te wijzen. Solvay heeft dit bestreden en gewezen op eerdere uitspraken van deze rechtbank, in het bijzonder Fort Vale / Pelican³. Daarin is geoordeeld dat hetgeen door het HvJ EG in het Gat / LuK arrest is overwogen ten aanzien van artikel 16 (4) EEX (thans artikel 22 (4) EEX-Vo) er niet aan in de weg staat dat de rechtbank in een provisionele vordering een grensoverschrijdend inbreukverbod uitspreekt, ook indien de geldigheid van het ingeroepen octrooirecht is bestreden. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat bij de beoordeling van provisionele vorderingen en de daar tegenin gebrachte nietigheidsverweren immers geen definitieve beslissing hoeft te worden gegeven over de geldigheid van het octrooi, maar dat zij kan volstaan met een voorlopige inschatting hoe daarover door de bevoegde rechter zal worden geoordeeld.

4.3. Honeywell c.s. hebben daar tegenin gebracht dat het HvJ EG in het Gat / LuK arrest bij de uitleg van artikel 16 (4) EEX niet alleen het oog had op *definitieve* rechterlijke oordelen over de nietigheid van een buitenlands octrooi, maar dat artikel 16 (4) EEX door het HvJ EG van toepassing werd geacht op alle mogelijke geschillen waarin de geldigheid van een buitenlands octrooi ter discussie wordt gesteld. Honeywell c.s. hebben in het bijzonder gewezen op r.o. 25 van het Gat / LuK arrest:

25 Gelet op de plaats van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag in het stelsel ervan en de nagestreefde doelstelling, moet ervan worden uitgegaan dat de in deze bepaling voorziene exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure.

4.4. Honeywell heeft ten aanzien van de Fi set en AT-SE set conclusies van het Octrooi gesteld dat deze niet nawerkbaar zijn, omdat het Octrooi niet duidelijk maakt dat het voor het toepassen van het continu proces op industriële schaal noodzakelijk is maatregelen te nemen die voorkomen dat de gebruikte katalysator na verloop van tijd zijn werking verliest en dat het Octrooi evenmin openbaart welke maatregelen daartoe kunnen of dienen te worden genomen. Ten aanzien van de AT-SE set conclusies voeren Honeywell c.s. bovendien aan dat deze niet nieuw zijn in het licht van voorbeeld 3 van WO 96/01797 (die voor deze set conclusies fictieve stand van de techniek volgens 54(3) EOv vormt).

4.5. Indien artikel 22 lid 4 EEX-Vo evenzeer van toepassing zou moeten worden geacht op vorderingen tot verkrijging van een grensoverschrijdende voorlopige voorziening, waaronder een provisionele verbodsvordering zoals door Solvay ingesteld, indien daartegen bij wijze van verweer is aangevoerd dat het ingeroepen buitenlandse octrooirecht nietig zou zijn, dan zou in de onderhavige zaak, gegeven deze nietigheidsverweren, ten aanzien van de ingestelde verbodsvordering sprake zijn van een situatie waarin artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing is. Dat zou er ingevolge het Roche / Primus arrest van de Hoge Raad uit 2007 toe leiden dat de rechtbank ook in dit incident eerst tot een oordeel omtrent de inbreukvordering mag komen indien de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechters omtrent de geldigheid van de respectieve nationale delen van EP 440 hebben beslist.

³ Rechtbank 's-Gravenhage, 18 juni 2008, IEPT 20080618; B9 6298

NEE 0703812034

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

7

4.6. Aldus is de vraag of de rechtbank thans al dan niet kan toekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak, afhankelijk van het antwoord op de vraag of artikel 22 (4) EEX-Vo te dezen van toepassing is. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat daarover geen duidelijkheid. De rechtbank heeft daarom het voornemen terzake prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Honeywell Belgium en Honeywell Europe

4.7. De gestelde bevoegdheid van deze rechtbank om van de provisionele vorderingen tegen Honeywell Belgium en Honeywell Europe kennis te nemen baseert Solvay op artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo.

4.8. Honeywell Belgium en Honeywell Europe hebben de bevoegdheid van deze rechtbank op die grond bestreden met een beroep op het Roche / Primus arrest⁴ van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (hierna: HvJ EG). Naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad geformuleerd in het Roche / Primus arrest van 19 december 2003⁵ (hierna ook aangeduid als het verwijzingsarrest) heeft het HvJ EG voor recht verklaard:

dat artikel 6, punt 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen.

4.9. Solvay heeft daartegen aangevoerd dat het Roche / Primus arrest van het HvJ EG in het onderhavige geschil toepassing mist, omdat Solvay alle Honeywell gedaagden ieder voor zich verwijt dat zij inbreuk maken op (de verschillende nationale delen van) EP 440 in alle landen waar dat octrooi van kracht is. In de Roche / Primus zaak werd de Nederlandse gedaagde slechts inbreuk op het voor Nederland geldende deel van het octrooi verweten en werd de buitenlandse gedaagden ieder voor zich slechts verweten inbreuk te maken op het deel van het octrooi dat van kracht was in het land waarin de desbetreffende gedaagde gevestigd was, zo stelt Solvay. Dat blijkt volgens Solvay uit het verwijzingsarrest. De Hoge Raad heeft daarin onder meer overwogen:

4.3.6 Het Hof van Justitie kan bij beantwoording van de hierna onder 6 te stellen vragen van uitleg uitgaan van de feiten zoals deze hiervoor zijn vermeld onder 4.1. Als in cassatie vaststaande kan tevens gelden dat ieder van de Roche-vennootschappen sub 3 tot en met 9 de hiervoor in 4.1. sub (vi) bedoelde CEA-kits in het land waarin zij gevestigd is, in het verkeer brengt.

5.1.2 (...) Het hof heeft, mede gelet op het gebruik van het woord 'afzonderlijk' in rov. 10, kennelijk bedoeld vast te stellen dat alle Roche-vennootschappen (met

⁴ Zaak C-539/03 d.d. 13 juli 2006

⁵ LJN AF9714

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

8

uitzondering van verweerder sub 2 die niet in een Europees land is gevestigd) in het land van haar vestiging op de respectieve gedeelten van het Europees octrooi inbreuk hebben gemaakt.

Voorts blijkt dit volgens Solvay uit r.o. 25 van het Roche / Primus arrest van het HvJ EG:

25 In het kader van de onderhavige zaak hoeft echter geen uitspraak over deze vraag te worden gedaan. Het volstaat immers om vast te stellen dat, gesteld al dat het begrip 'onverenigbare' beslissingen met het oog op de toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag moet worden opgevat in de ruime betekenis van tegenstrijdige beslissingen, er geen gevaar bestaat dat dergelijke beslissingen worden gegeven naar aanleiding van in verschillende verdragsluitende staten ingestelde rechtsvorderingen ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij verscheidene op het grondgebied van deze staten woonachtige verweerders zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op hun grondgebied.

- 4.10. Honeywell c.s. hebben daar tegenover gesteld dat uit het verwijzingsarrest of het Roche / Primus arrest van het HvJ EG niet kan worden afgeleid dat de feiten in die procedure anders zouden zijn geweest dan in de onderhavige zaak. Zo achten Honeywell c.s. het 'waarschijnlijk' dat Roche AG uit Zwitserland inbreuk in alle landen zal zijn verweten, wegens belevering van haar verschillende dochters in Europa.
- 4.11. De rechtbank deelt het standpunt van Solvay en overweegt daartoe als volgt.
- 4.12. Uit r.o. 4.3.6 en – in het bijzonder – r.o. 5.1.2. van het verwijzingsarrest (zie 4.9) kan niet anders worden afgeleid dan dat *alle* Roche-vennootschappen (derhalve met kennelijk inbegrip van de Zwitserse moedermaatschappij) slechts werd verweten inbreuk te maken op het nationale deel van het octrooi dat van kracht was in het eigen land van vestiging. Met andere woorden: per nationaal deel van het Europese octrooi werd slechts één Roche-vennootschap wegens octrooi-inbreuk aangesproken. Het HvJ EG heeft dat blijkens r.o. 25 van zijn Roche / Primus arrest tot uitgangspunt genomen voor zijn overwegingen. Immers, de vraag die ter beantwoording voorlag betrof de uitleg van het begrip 'onverenigbare beslissingen' uit artikel 6 (1) van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: 'EEX'; thans artikel 6 (1) EEX-Vo). Het HvJ EG oordeelde dat *in het kader van de onderhavige zaak* over die vraag geen uitspraak behoefde te worden gedaan.
- 4.13. Het HvJ EG stelt voorop (r.o. 26) dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig worden geacht op de grond dat sprake is van een divergentie in de beslechting van het geschil, maar dat bovendien (ten minste) vereist is dat die divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Van eenzelfde feitelijke situatie was volgens het HvJ EG in de Roche / Primus zaak geen sprake *aangezien de verweerders verschillen en de hun ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn* (r.o. 27). Maar zelfs als wel sprake zou zijn van eenzelfde feitelijke situatie (bijvoorbeeld omdat in concernverband op (nagenoeg) dezelfde wijze zou worden gehandeld vanuit een gemeenschappelijk beleidsplan; r.o. 34) dan zou er geen sprake zijn van eenzelfde situatie rechtens, omdat op grond van artikel 64 lid 3 Europees Octrooiverdrag een inbreuk op een Europees octrooi wordt beoordeeld naar nationaal recht (r.o. 29-30 en 35).

NEE

0703812834

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

9

4.14. Deze overwegingen hebben naar het oordeel van de rechtbank kennelijk geen betrekking op – en zijn niet houdbaar voor – een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, alle afzonderlijk worden beticht van het plegen van *dezelfde* inbreuk (bijvoorbeeld het aanbieden van hetzelfde product) op *hetzelfde* nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat. In dat geval immers kan de bevoegdheid van het aangezochte gerecht ten aanzien van de vennootschap die is gevestigd in het land van dat gerecht worden gebaseerd op artikel 2 EEX-Vo. Die bevoegdheid strekt zich dan ook uit tot de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een octrooi zoals dat van kracht is in een andere lidstaat dan waar het gerecht gevestigd is.

4.15. Indien dat gerecht niet bevoegd zou zijn tevens te oordelen over de gestelde inbreuk door de andere vennootschappen (die niet zijn gevestigd in het land van het gerecht), dan dient de inbreukvordering ten aanzien van die vennootschappen aanhangig gemaakt te worden bij een ander, daartoe wel (op grond van artikel 2 EEX-Vo, of 5 (3) EEX-Vo) bevoegd gerecht. Alsdan bestaat het gevaar dat de twee aangezochte gerechten tegenstrijdige beslissingen geven over dezelfde inbreuk op hetzelfde nationale octrooi. Aangezien de beslissing van het HvJ EG er nu juist op is gebaseerd dat in het hem voorgelegde geval geen gevaar bestaat dat zich tegenstrijdige beslissingen zullen voordoen, kan die beslissing niet geacht worden tevens betrekking te hebben op de hiervoor in 4.14 beschreven situatie.

4.16. De situatie zoals hiervoor in 4.14 bedoeld doet zich in onderhavige zaak voor. Zowel Honeywell Fluorine, als de beide Belgische Honeywell vennootschappen worden beticht van het plegen van dezelfde inbreuk op dezelfde nationale delen van EP 440. Aan de vorderingen is immers ten grondslag gelegd dat zij, ieder voor zich, hetzelfde door Honeywell International Inc. geproduceerde HFC-245fa product in het verkeer brengen respectievelijk aanbieden in alle landen waar de conclusies van de Fi set of de AT-SE set van EP 440 van kracht zijn. Dat brengt met zich dat de beslissing van het HvJ EG in het Roche / Primus arrest op het onderhavige geval niet van toepassing kan worden geacht.

4.17. Het HvJ EG is in het Roche-Primus arrest, blijkens r.o. 25 daarvan, tot de conclusie gekomen dat in het daar beoordeelde geval geen gevaar bestond voor onverenigbare beslissingen in de zin van artikel 6 (1) EEX-Vo, *'gesteld al dat het begrip "onverenigbare beslissingen" met het oog op de toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag moet worden opgevat in de ruime betekenis van tegenstrijdige beslissingen'* omdat naar het oordeel van het HvJ EG in het daar beoordeelde geval in elk geval geen sprake was van eenzelfde situatie rechtens.

4.18. Het HvJ EG heeft in het Roche-Primus arrest – gegeven het gebrek aan noodzaak daartoe voor de beantwoording van de voorgelegde vraag – nadrukkelijk in het midden gelaten hoe het begrip 'onverenigbare beslissingen' uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo dient te worden uitgelegd. Enerzijds zou voor die uitleg aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip 'onverenigbare beslissingen' in de context van artikel 22 EEX-Vo, waar het HvJ EG dit begrip heeft uitgelegd als 'tegenstrijdige beslissingen'⁶ (de ruime uitleg). Anderzijds zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip

⁶ HvJ EG 6 december 1994, zaak C-406/92, punt 58 (Tatry)

NEE 0703812834

342164 / HA ZA 09-2275

15 september 2010

10

onverenigbare beslissingen in de context van artikel 27 (3) EEX-Vo, waar het HvJ EG heeft geoordeeld dat van 'onverenigbare beslissingen' sprake is als de betrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten⁷ (de enge uitleg).

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank doet zich wel het gevaar voor van divergentie in de beslechting van het geschil in het kader van dezelfde situatie, feitelijk en rechtens, indien verschillende gerechten zouden oordelen over de vraag of Honeywell Fluorine enerzijds en de Belgische Honeywell vennootschappen anderzijds in de verschillende landen waar de Fi set of de AT-SE set conclusies van EP 440 van kracht zijn inbreuk maken op die octrooien. De rechtbank is daarom van oordeel dat aan het door artikel 6 aanhef en onder 1 EEX-Vo bedoelde vereiste van samenhang is voldaan, indien wordt uitgegaan van de ruime uitleg van het begrip 'onverenigbare beslissingen' uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Aldan zou deze rechtbank bevoegd zijn op die grond kennis te nemen van de vorderingen die zijn ingesteld tegen Honeywell Belgium en Honeywell Europe, zowel in het incident als in de hoofdzaak. Indien evenwel zou worden uitgegaan van de enge uitleg, dan zou – naar de rechtbank aanneemt – het oordeel moeten luiden dat de rechtbank die bevoegdheid niet heeft.

4.20. Het HvJ EG heeft in het Gat / LuK arrest geen uitsluitel gegeven over de vraag wat de gevolgen zijn voor de inbreukvordering in het geval dat de gedaagde partij bij wege van verweer de geldigheid van het ingeroepen octrooi bestrijdt. De Hoge Raad heeft in het Roche / Primus arrest uit 2007 overwogen dat moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of – vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest. Daarvan uitgaande, is voor de beantwoording van de vraag of de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van Honeywell Belgium en Honeywell Europe kan worden gebaseerd op artikel 6 (1) EEX-Vo, niet van belang of artikel 22 (4) EEX-Vo ook op vorderingen ter verkrijging van een voorlopige voorziening van toepassing moet worden geacht. Alsdan immers dient (nadat de bevoegde buitenlandse rechter over de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi heeft beslist) nog immer te worden beslist op de overige (niet-inbreuk) verweren en blijft het risico van tegenstrijdige beslissingen bestaan.

4.21. Aldus is de beslissing over de bevoegdheid van de rechtbank in onderhavige zaak voor zover het de tegen Honeywell Belgium en Honeywell Europe ingestelde vorderingen betreft, afhankelijk van de vraag hoe artikel 6 (1) EEX-Vo dient te worden uitgelegd, waaromtrent geen duidelijkheid bestaat. De rechtbank heeft daarom het voornemen ook terzake hiervan prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

4.22. De rechtbank is zich ervan bewust dat het stellen van prejudiciële vragen aanzienlijke vertraging met zich zal brengen en dat dit in het algemeen onwenselijk is in een incidentele procedure tot verkrijging van provisionele voorzieningen. De rechtbank is evenwel van oordeel dat het belang bij het verkrijgen van duidelijkheid, in het bijzonder ook terzake de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo, in het onderhavige geval dient te prevaleren. De rechtbank heeft daarbij in aanmerking genomen dat de onduidelijkheid terzake de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo uitsluitend betrekking heeft op procedures tot verkrijging van een voorlopige voorziening, zodat de noodzaak en

⁷ HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, punt 22 (Hoffmann)

NEE

0703812834

342164 / HA ZA 09-2275
15 september 2010

11

mogelijkheid terzake prejudiciële vragen te stellen zich ook uitsluitend in dat type procedures zal voordoen. Het onder alle omstandigheden laten prevaleren van het spoedeisend karakter van dat type procedures zou het stellen van onderhavige vraag ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo onmogelijk maken. Voorts heeft de rechtbank in de belangenafweging betrokken dat in het onderhavige geval als onweersproken vaststaat dat Solvay ermee bekend is dat Honeywell c.s. al vele jaren (sinds eind 2002) in Europa op de markt zijn met de gesteld inbreukmakende producten en eerst begin 2009 een (niet-VRO) bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt en vervolgens eerst eind 2009 onderhavige incidentele vordering heeft ingesteld. Wat er ook zij van de vraag of Solvay onder de gegeven omstandigheden voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen – waarover de rechtbank later zal hebben te oordelen – maakt die omstandigheid wel dat van zeer grote spoedeisendheid naar het oordeel van de rechtbank in elk geval niet kan worden gesproken.

4.23. De rechtbank zal een comparitie gelasten, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen prejudiciële vragen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 22 september 2010 voor het opgeven van verhinderdata (in de periode oktober t/m december 2010) ten behoeve van het vaststellen van een datum waarop een comparitie zoals hiervoor in r.o. 4.23 bedoeld kan plaatsvinden;

5.2. houdt het incident voor het overige aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 15 september 2010.



Voor griffier

15 SEP. 2010

De Griffier