

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/494257 / KG ZA 15-1216

Vonnis in kort geding van 27 november 2015

in de zaak van

de vennootschap naar Belgisch recht

AGFA GRAPHICS N.V.,

gevestigd te Mortsel, België,

eiseres,

advocaten: mr. D.F. de Lange en mr. R. Broekstra te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUJIFILM MANUFACTURING EUROPE B.V.,

gevestigd te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUJIFILM EUROPE B.V.,

gevestigd te Tilburg,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

FUJIFILM CORPORATION,

gevestigd te Tokyo, Japan,

gedaagden,

advocaten: mr. W.A. Hoyng en mr. ir. T.M. Blomme en te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Agfa en Fuji genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de brief van mr. De Lange aan de voorzieningenrechter van 18 augustus 2015 met daarbij gevoegd de dagvaarding van 14 augustus 2015 en bijbehorende producties 1-48;
- de bij brief van mr. Hoyng aan de voorzieningenrechter van 16 september 2015 op voorhand ingediende conclusie van antwoord met daarbij producties 1-39;
- de akte houdende overlegging reactieve producties van Agfa, met producties 49-65;
- de brief van mr. Hoyng van 25 september 2015 met de producties 40 t/m 43;
- de mondelinge behandeling op 2 oktober 2015;
- de pleitnota van Agfa;
- de pleitnota van Fuji.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Agfa is houdster van onder meer Europees octrooi 0 823 327 (hierna: EP 327) dat betrekking heeft op een *'Method for making positive photosensitive lithographic printing plate'*, in de niet bestreden Nederlandse vertaling luidend *'Werkwijze voor het produceren van positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten'*. Het octrooi is verleend op 10 november 2004 op een aanvraag daartoe van 5 augustus 1997, ingediend door Mitsubishi Chemical Corporation, welke entiteit in augustus 2004 door Agfa is overgenomen. De aanvraag roept de voorrang in van JP 20701396 van 6 augustus 1996, JP 30272296 van 14 november 1996 en JP 926497 van 22 januari 1997. EP 327 is, behalve in Nederland, van kracht in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

2.2. Op basis van de aanvraag zijn drie divisionals ingediend, wat heeft geleid tot verlening van drie octrooien, waaronder EP 1 464 487 B1 (hierna: EP 487) dat betrekking heeft op een *'Method of making a positive photosensitive lithographic printing plate'*. EP 487 is verleend op 6 mei 2015 op een aanvraag daartoe van 5 augustus 1997 en roept dezelfde voorrang in als EP 327. EP 487 is, behalve in Nederland, van kracht in Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Portugal en Zweden. EP 487 wordt, behalve door Agfa, mede gehouden door Eastman Kodak Company te Rochester, New York, Verenigde Staten van Amerika. EP 327 en EP 487 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'de octrooien'. De andere twee divisionals betreffen EP 1 655 132 (hierna: EP 132) en EP 1 747 884 (hierna: EP 884).

2.3. De octrooien hebben, kort gezegd, betrekking op het gebruik en de vervaardiging van positief werkende thermische lithografische drukplaten.

2.4. Met betrekking tot EP 327 heeft Agfa zowel in Nederland als Duitsland inbreukprocedures gevoerd tegen een derde partij, welke partij bij wijze van verweer en in reconventie een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het octrooi. De geldigheidsaanval van EP 327 is in Nederland door de rechtbank (22 juli 2009), het gerechtshof (29 januari 2013) en de Hoge Raad (10 juli 2015) verworpen. Het Bundesgerichtshof heeft in gelijke zin geoordeeld (14 augustus 2012).

2.5. Fuji is samen met Agfa en Kodak een van de drie grote spelers op de markt voor drukplaten. Gedaagde sub 3 is de Japanse moedermaatschappij van gedaagden sub 1 en 2. Fuji brengt sinds juni 2005 positief werkende thermische lithografische drukplaten op de markt met type-aanduiding LH-PCE. In maart 2006 is daarnaast het type LH-PJE op de markt gebracht, dat zich daarin van het oudere type onderscheidt dat de coating van deze plaat uit twee lagen bestaat. Daarna kwam Fuji in oktober 2010 met het type LH-PLE op de markt en in augustus 2012 ten slotte met het type LH-PXE. De twee laatstgenoemde typen kunnen worden beschouwd als varianten op het type LH-PJE. In de coating van de drukplaten van de typen LH-PJE en LH-PJE zit onder meer een diazonium zout (hierna: MDDS).

2.6. Mede naar aanleiding van een octrooigeschil in de Verenigde Staten zijn (de moedermaatschappij van) Agfa en (een rechtsvoorganger van) Fuji een *"Option Cross-License Agreement in CTP Field"* (hierna: de CTP-overeenkomst) overeengekomen. Deze overeenkomst, met *'effective date'* 1 januari 2003, houdt, kort gezegd, in dat beide partijen

voor een bepaalde, in artikel 1.6 neergelegde, pool van octrooien zes licentieopties kunnen uitoefenen. De CTP-overeenkomst bevat onder meer de volgende bepalingen:

ARTICLE I - DEFINITIONS

1.3 “Corresponding Patents” as used in reference to any Subject Patent shall mean all patents, utility models and patent and utility model applications which claim the priority, for the purpose of its effective filing date, of a Subject Patent or of which a Subject Patent claims priority, including without limitation: (i) counterpart foreign patents/utility models or applications therefor and (ii) continuations, continuations-in-part, divisionals, extensions, revivals, renewals or reissues of, or substitutes for, a Subject Patent or any of their counterpart foreign patents/utility models or patent/utility model applications.

(...)

1.5 “Licensed Products” shall mean the following positive or negative working printing plate precursors for making printing plates, and alkaline developers therefor:

(i) Photopolymer CTP (Computer To Plate) plates comprising a composition containing polymerizable compounds, and that need processing with alkaline developers to produce printable plate;

(ii) Thermal CTP (Computer To Plate) plates comprising a composition containing a compound capable of converting light to heat, and that need processing with alkaline developers to produce printable plate;

(iii) CTcP (Computer To Conventional PS Plate) plates that is pre-sensitized printing plates comprising diazonium compounds and/or diazide compounds and/or photopolymer, for being exposed by a UV plate-setter.

The following products shall be excluded from the Licensed Products:

(i) Silver halide DTR (Diffusion Transfer Reversal system) CTP (Computer To Plate) plates;

(ii) The plates that need no processing step after exposing image wisely, or that can be processed with water, ink and/or fountains.

1.6 “Subject Patents” shall mean any and all patents relating to Licensed Products, which are owned or licensable by a party or its Affiliates, and which have a first filing or priority date on or before December 31, 2001.

(...)

ARTICLE II – OPTION RIGHTS

(...)

2.2 Agfa hereby grants to FUJI and its Affiliates six (6) fully-paid, irrevocable options to obtain a worldwide, non-exclusive, irrevocable, fully-paid license non-sublicensable and unrestricted license under any one (1) Subject Patent and its Corresponding Patents of AGFA to make, have made, use, sell, offer to sell, lease or otherwise dispose of Licensed Products.

2.3 The above options shall be exercised by written identification of the specific Subject Patent and Corresponding Patents designated for the license, and can be exercised any time during the term of this Agreement.

(...)

ARTICLE VII – APPLICABLE LAW

This Agreement and matters connected with the performance thereof shall be construed, interpreted, applied and governed in all respects in accordance with the laws of the state of New York, U.S.A. and, except as otherwise provided herein, all disputes hereunder shall be resolved by binding arbitration in English before three arbitrators in New York, New York, U.S.A. in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce.

2.7. Bij brief van 17 mei 2013 heeft Agfa aan Fuji een brief gezonden met betrekking tot "*Fuji activities that have recently come to our attention*". In de brief refereert Agfa aan de uitkomst van de onder 2.4. bedoelde procedures en stelt zij zich verder op het standpunt dat EP 327 niet onder de werking van de CTP-overeenkomst valt. In de brief wordt gewezen op de mogelijkheid om geschillen over de uitleg van de CTP-overeenkomst onderwerp van arbitrage te maken.

2.8. Bij brief van 19 juni 2013 heeft Fuji gereageerd. Zij heeft als haar standpunt weergegeven dat EP 327 wel onder de CTP-overeenkomst valt, maar dat zij op dat moment geen gebruik wenst te maken van haar optierecht dienaangaande.

2.9. Bij brief van 3 december 2013 laat Agfa aan Fuji weten dat zij met Fuji van mening blijft verschillen over de status van EP 327 ten aanzien van de CTP-overeenkomst. Zij stelt voor om hierover een gesprek te arrangeren. In dat gesprek kan, aldus Agfa, tevens aan de orde komen hoe de door Fuji op de markt gebrachte positief werkende thermische lithografische drukplaten zich verhouden tot EP 327.

2.10. Fuji heeft op 16 januari 2014 in reactie hierop haar standpunt herhaald en aangegeven dat zij een gesprek over licenties niet opportuun acht doch niettemin open te staan voor een gesprek. In latere mondelinge contacten tussen partijen is de zaak nogmaals aan de orde gekomen waarna Fuji op 21 april 2014 per e-mail Agfa verzoekt haar *claim charts* (bewijs van inbreuk) te doen toekomen. Bij e-mail van 12 mei 2014 geeft Agfa aan eerst de uitkomsten van een bespreking tussen partijen die in München zal plaatsvinden af te willen wachten. Die bespreking heeft evenwel geen doorgang gevonden.

2.11. In de periode na de e-mail van Agfa van 12 mei 2014 tot het aanhangig maken van de hierna in 2.12. genoemde procedures heeft Fuji niet meer van Agfa vernomen.

2.12. Bij dagvaarding van 25 maart 2015 is Agfa een procedure volgens het versneld regime in octrooizaken (VRO) begonnen tegen Fuji aangaande inbreuk op EP 327. Bij dagvaardingen van 29 april 2015 zijn eveneens VRO-procedures tegen Fuji aanhangig gemaakt ter zake twee van de onder 2.2. bedoelde afsplitsingen (maar niet ter zake van EP 487). In deze drie bodemprocedures is pleidooi bepaald op 19 februari 2016 (EP 327) respectievelijk 8 april 2016 (EP 132) en 22 april 2016 (EP 884).

2.13. Na het uitbrengen van de dagvaardingen in de bodemprocedures hebben partijen op het hoofdkantoor van Agfa op 27 mei 2015 overleg met elkaar gevoerd dat niet tot een oplossing van het geschil heeft geleid.

2.14. Bij brief van 29 juni 2015 heeft Agfa Fuji geïnformeerd over de recente verlening van EP 487 per 6 mei 2015, waarbij zij opmerkt dat naar haar mening door Fuji inbreuk wordt gemaakt op dit octrooi. Agfa laat verder weten op dit punt voor 29 juli 2015 een reactie van Fuji te willen hebben. Op 27 juli 2015 antwoordt Fuji dat zij de zaak nader zal bestuderen maar dat dit meer tijd kost. Fuji geeft aan dat zij, mede in verband met de vakanties (ook van haar Nederlandse advocaat), eerst eind augustus antwoord zal kunnen geven. Agfa laat Fuji op 29 juli 2015 weten niet met dit uitstel akkoord te kunnen gaan.

2.15. Fuji heeft per brief van 27 augustus 2015 aan Agfa laten weten dat zij gebruik wil maken van haar rechten onder de CTP-overeenkomst ter zake EP 327 en de daaraan verwante octrooien. Fuji schrijft:

We remain of the opinion that we do not infringe the patents you asserted against us.

However, in order to avoid an extensive discussion and protracted proceedings about this, we have decided to now **exercise the option under the Option Cross License Agreement in CTP Field for Subject Patent EP 0823327 and all its Corresponding Patents, which means all patents which originate from any of the following priority applications: JP 20701396. JP 30272296 and JP 926497.** Therefore, please regard this letter as Fujifilm's formal exercise of its option under articles 2.2 and 2.3 of the Option Cross License Agreement in CTP Field.

Under the terms of the Option Cross License Agreement, Fujifilm is now licensed under the asserted patents. Hopefully this resolves this matter and Agfa and Fujifilm can turn their joint attention to more cooperative matters.

3. Het geschil

3.1. Agfa vordert, om, bij vonnis:

A. Fuji te verbieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, directe en indirecte inbreuk te maken op EP 487 in Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Portugal en Zweden, meer in het bijzonder door de geclaimde werkwijze toe te passen en de voortbrengsels die rechtstreeks verkregen zijn door toepassing van die werkwijze te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben, meer in het bijzonder door de in het lichaam van de dagvaarding gespecificeerde drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE te vervaardigen en op de markt te brengen op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit verbod niet volledig naleeft;

B. Fuji te verbieden directe en indirecte inbreuk te maken op EP 327 in Nederland, Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië, meer in het bijzonder door de geoctrooieerde werkwijze toe te passen en/of drukplaten aan te bieden en/of te leveren voor toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, meer in het bijzonder door de in het lichaam van de dagvaarding gespecificeerde drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE te gebruiken en/of aan te bieden en/of te leveren op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit verbod niet volledig naleeft;

C. Fuji te verbieden, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, op onrechtmatige wijze betrokken te zijn bij de inbreuk op de octrooien in Nederland en in alle landen waar deze octrooien van kracht zijn, meer in het bijzonder door het bevorderen of faciliteren van of deelnemen aan het toepassen van de geoctrooieerde werkwijzen en het gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins

verhandelen, dan wel voor een of ander aanbieden, invoeren of in voorraad hebben van positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten die rechtstreeks verkregen zijn door toepassing van die werkwijzen, meer in het bijzonder van de in het lichaam van de dagvaarding gespecificeerde drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit verbod niet volledig naleeft;

D. Fuji te gebieden om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis Agfa te voorzien van een schriftelijke verklaring van een gecertificeerde registeraccountant die onafhankelijk is en die, dan wel wiens kantoor, niet op enig moment gedurende de afgelopen 5 jaar diensten aan Fuji heeft geleverd, in welke verklaring opgave wordt gedaan van:

- i. de volledige NAW-gegevens van alle personen en bedrijven in de betrokken landen waar EP 487 en/of EP 327 van kracht is aan of voor wie Fuji positieve lichtgevoelige lithografische drukplaten volgens EP 487 en/of EP 327, waaronder begrepen de in het lichaam van de dagvaarding genoemde drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE hebben aangeboden of geleverd;
- ii. alsmede de aantallen van de hierboven onder (i) bedoelde drukplaten;
- iii. alsmede de omzet, de directe inkoop- of productiekosten en de brutowinst (zonder aftrek van algemene kosten) die ieder van de gedaagden heeft behaald met verkoop van de hierboven onder (i) bedoelde drukplaten,

één en ander onder bijvoeging van de aan deze accountant verstrekte opdracht en instructies, het ter uitvoering daarvan door hem opgestelde werkplan en diens '(feitelijk) verslag van bevindingen' en kopie van de betrokken onderzochte bescheiden,

op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat [sic, vzr] waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit gebod niet volledig naleeft;

E. Fuji te gebieden aan alle onder D (i) van het petitum bedoelde personen en bedrijven (1) kenbaar te maken dat de drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE inbreuk maken op de octrooien, (2) te verzoeken reeds geleverde drukplaten van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE te retourneren tegen terugbetaling van de koopsom en vergoeding van kosten, een en ander door binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis per aangetekende post en tevens per e-mail een brief te versturen aan die personen en bedrijven (met gelijktijdige verzending van kopie van die brieven aan de raadslieden van Agfa), met uitsluitend de volgende tekst:

“Dear [naam contactpersoon]

*The District Court of The Hague, the Netherlands decided in his decision of [datum] that **FUJI MANUFACTURING EUROPE B.V., FUJIFILM EUROPE B.V. and FUJIFILM CORPORATION** have infringed or have been unlawfully involved in the infringement of the*

European Patent EP 1 464 487 and EP 823 327 of Agfa Graphics N.V. with the Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD LH-PXE and/or Brillia HD LH-PCE printing plates.

Using and (re)selling these printing plates by you also infringes Agfa's patent rights. Therefore, we advise and request you to (i) immediately withhold from using these plates and (ii) return all plates in your possession to us. We will compensate the full purchase price and all connected costs. We deeply regret to have infringed Agfa's patent rights.

[signature]

*Peter Struik, president of **FUJI MANUFACTURING EUROPE B.V.** and **FUJIFILM EUROPE B.V.***

[signature]

*Shigetaka Komori, Chairman and CEO of **FUJIFILM CORPORATION***

of met zodanige inhoud als de rechtbank in goede justitie juist acht,

op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat [sic, vzr] waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit gebod niet volledig naleeft;

F. Fuji te gebieden binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis alle positieve lichtgevoelige lithografische platen die beantwoorden aan de octrooien, waaronder begrepen platen van het type Brillia HD LH-PJE, Brillia HD-PLE, Brillia HD-PXE en/of Brillia HD-PCE, die Fuji of een derde voor haar in Nederland of in een van de andere landen waar EP 1 464 487 en/of EP 0 823 327 van kracht is in voorraad houdt, alsmede alle door Fuji terugontvangen drukplaten, aan Agfa op een door Agfa te bepalen locatie af te geven, een en ander op kosten van Fuji, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (zegge honderdduizend euro) voor iedere drukplaat waarmee of (zulks ter keuze van Agfa) voor iedere dag, waaronder begrepen een gedeelte van een dag, waarop Fuji dit gebod niet volledig naleeft;

G. Fuji hoofdelijk te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure ex art. 1019h Rv¹, te voldoen binnen zeven werkdagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan de kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW² vanaf de derde werkdag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

H. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 1019i Rv te bepalen op zes maanden; en

I. dit vonnis zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Burgerlijk Wetboek

3.2. Agfa legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagde sub 1 drukplaten produceert waarmee, de werkwijze toepassend en de rechtstreeks verkregen producten daarvan – kort gezegd – verhandelend, directe inbreuk wordt gemaakt op EP 487. Gedaagde sub 1 produceert deze platen voor gedaagde sub 3, wat volgens Agfa wil zeggen in opdracht van en volgens specificaties van gedaagde sub 3, die daarmee ook ‘octrooirechtelijke verantwoordelijkheid’ draagt. Gedaagde sub 2 is de houdster van alle aandelen in gedaagde sub 1 en heeft alle zeggenschap over gedaagde sub 1 en draagt daarom mede octrooirechtelijke verantwoordelijkheid voor de productie van de inbreukmakende platen. Gedaagden tezamen maken daarnaast directe inbreuk op EP 327 wanneer zij de werkwijze van dit octrooi toepassen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren wanneer zij de platen die zij produceren gebruiken voor testdoeleinden en/of kwaliteitscontrole en/of (verkoop)demonstraties. Verder maken gedaagden zich gezamenlijk schuldig aan indirecte octrooiinbreuk op EP 327 door het aanbieden en/of leveren van inbreukmakende platen binnen Nederland en in andere landen waar het octrooirecht van Agfa van kracht is. Ten slotte zijn de gedaagden gezamenlijk tevens onrechtmatig betrokken bij directe en indirecte inbreuk. Er is derhalve tevens sprake van onrechtmatig handelen door Fuji, aldus Agfa.

3.3. Fuji voert gemotiveerd verweer. Zij betwist het spoedeisend belang van Agfa bij haar vorderingen. De vorderingen van Agfa zullen ingeval van toewijzing zo verstrekkende (bedrijfseconomische) gevolgen hebben voor Fuji en haar stakeholders dat een weging van de in het geding zijnde belangen met zich brengt dat de vorderingen niet bij wijze van voorlopige voorziening kunnen worden toegewezen. Fuji wijst er verder op dat zij inmiddels haar optierecht onder de CTP-overeenkomst heeft uitgeoefend ten aanzien van EP 327 en de daaruit voortkomende octrooien zoals EP 487 en derhalve als licentiehouder moet worden beschouwd zodat van inbreuk geen sprake is. Voor zover partijen van mening verschillen over de vraag of de CTP-overeenkomst ook ziet op het verkrijgen van licenties voor de octrooien kan hierover een spoedarbitrageprocedure worden gevoerd. Voorts voert Fuji aan dat de door haar geproduceerde drukplaten buiten de beschermingsomvang van de ingeroepen octrooien vallen en dat haar platen kwalificeren als een niet-inventieve variant op de stand van de techniek en ook daarom geen inbreuk op de octrooien maken. De vorderingen dienen volgens Fuji verder afgewezen te worden omdat de octrooien nietig zijn vanwege niet-nawerkbaarheid, niet-nieuwheid en gebrek aan inventiviteit. Gedaagde sub 3 verricht geen voorbehouden handelingen in Nederland en ook niet in de relevante andere Europese lidstaten, aldus Fuji.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Op grond van artikel 4 en - nu beroep is gedaan op de nietigheid van de Nederlandse delen van de octrooien - artikel 24 lid 4 van Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) is de rechtbank in de hoofdzaak internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens gedaagde sub 1 en sub 2 voor zover die zien op Nederland. Gelet daarop bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te bevelen.

4.2. Voor zover het gaat om het grensoverschrijdende deel van de vorderingen komt de voorzieningenrechter op grond van artikel 4 EEX II-Vo evenzeer bevoegdheid toe nu de bevoegdheid om voorlopige maatregelen te treffen is gegrond op een bodembevoegdheidsbepaling. Aan die bevoegdheid wordt geen afbreuk gedaan door artikel 24 aanhef en sub 4 EEX II-Vo omdat de voorzieningenrechter slechts evalueert hoe de op grond van genoemd artikel bevoegde rechter zich over de geldigheid van de respectieve nationale delen van het Europees octrooi zou uitspreken en de gevorderde voorlopige maatregel niet toekent indien er naar zijn oordeel een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.³

4.3. Alternatief is de bevoegdheid grensoverschrijdende maatregelen te treffen voorts te baseren op artikel 35 EEX II-Vo.⁴ Ten opzichte van de oude EEX-Verordening introduceert de EEX II-Vo wijzigingen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van voorlopige (en bewarende) maatregelen.⁵ Niet valt aan te nemen dat die wijzigingen ook gevolgen hebben voor de bevoegdheid voorlopige en bewarende maatregelen te treffen.

4.4. Voor zover de vorderingen zijn ingesteld jegens gedaagde sub 3 bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 7 lid 1 Rv nu tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Ook hier doet artikel 24 aanhef en sub 4 EEX II-Vo niet aan de bevoegdheid af om dezelfde redenen die hiervoor in 4.2. zijn uiteengezet.

4.5. Overigens is de bevoegdheid ook niet bestreden.

spoedeisend belang

4.6. Als meest verstrekkend verweer heeft Fuji aangevoerd dat Agfa door te lang stilzitten geen spoedeisend belang meer heeft bij haar vorderingen.

4.7. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Fuji de drukplaten waar het in dit kort geding over gaat reeds sinds 2005 op de markt brengt en dat sindsdien geen wezenlijke verandering in de werkzaamheid van de platen heeft plaatsgevonden (Agfa stelt ook dat de platen alle om dezelfde reden inbreuk maken). Agfa heeft evenwel tot mei 2013 gewacht alvorens zij Fuji aansprak, zonder overigens adequaat toe te lichten dat en waarom de drukplaten van Fuji op EP 327 inbreuk zouden maken (vgl. 2.7.). Agfa heeft geen, althans onvoldoende rechtvaardiging voor dit tijdverloop gegeven. Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk dat

³ Gerechtshof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GDHA:2014:1727 (*Apple v. Samsung*)

⁴ HvJ EU 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445 (*Solvay v. Honeywell c.s.*)

⁵ Vgl. Punt 33 van de considerans van de herschikte verordening.

Agfa, naar zij stelt, zich eerst in 2013, in het kader van een (inbreuk)procedure tegen een derde (zie 2.4.), is gaan realiseren dat Fuji's drukplaten onder de beschermingsomvang van EP 327 vallen. De procedure tegen die derde was reeds in 2008 gestart en daarin is voor Nederland in januari 2013 door het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan. Het geding in feitelijke instanties was derhalve in mei 2013 ruimschoots doorlopen. Bovendien zijn de onderzoeksmogelijkheden van Agfa niet afhankelijk van hetgeen zich in andere inbreukprocedures afspeelt. Dat zij van onderzoek heeft afgezien vanwege een, naar Agfa stelt maar Fuji betwist, onjuiste mededeling over de daglichtstabiliteit op het etiket van de Fuji-drukplaten waardoor Agfa *'jarenlang op het verkeerde been [is] gezet'* wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Fuji heeft er in eerste termijn terecht op gewezen dat Agfa zelfs met intern marketingmateriaal van Fuji uit 2011 op de proppen komt waarin aangegeven wordt dat de Fujiplaten wél tegen wit (dag)licht kunnen (productie EP30) zodat Agfa volgens Fuji heeft geweten hoe het met de daglichtstabiliteit zat. Dit laatste heeft Agfa in tweede termijn ook niet weersproken. Evenmin wordt aannemelijk geacht dat Agfa aanvankelijk dacht dat de PLE- en PJE-platen geen inbreuk zouden maken omdat de octrooien vereisen dat de verhoging van de oplosbaarheid van de belichte delen van de platen door een niet-chemische verandering wordt veroorzaakt en van MDDS ten onrechte werd gedacht dat de ontleding daarvan een substantiële bijdrage aan het beeldvormend mechanisme zou leveren, althans dat dit Agfa van onderzoek zou hebben weerhouden; Fuji heeft er nog op gewezen dat de door Agfa aangesproken partijen in de in 2.4. bedoelde procedure een zelfde stof hadden.

4.9. Los van het voorgaande geldt dat Agfa ook na mei 2013 allerminst voortvarend heeft gehandeld. Nadat Fuji in juni 2013 op de brief van Agfa had gereageerd heeft Agfa gedurende een half jaar geen nadere stappen ondernomen. Tussen januari 2014 en mei 2014 is er vervolgens wel gecorrespondeerd tussen partijen, maar zonder uitzicht op een concreet resultaat op korte termijn. Agfa heeft vervolgens wederom tien maanden gewacht met het bij deze rechtbank aanhangig maken van VRO-bodemprocedures ter zake van onder meer EP 327. Agfa heeft niet inzichtelijk gemaakt dat zich vervolgens – vijf (!) maanden nadien – omstandigheden hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid dat het belang bij optreden in rechte spoedeisend is geworden. Dat de inbreukprocedure tegen de derde partij en het daarin spelende beroep op de ongeldigheid van EP 327 eerst in juli 2015 door een uitspraak van de Hoge Raad definitief werd beslist, kwalificeert niet als zodanige omstandigheid. In januari 2013 was reeds door de hoogste feitelijke instantie over de geldigheid van het octrooi beslist en, uitgaande van de regel dat de voorzieningenrechter zijn oordeel dient af te stemmen op de uitspraak in de bodemprocedure, heeft Agfa niet inzichtelijk gemaakt waarom het desondanks noodzakelijk was de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten.

4.10. De conclusie op grond van het voorgaande is dat ten aanzien van EP 327 geen spoedeisend belang aanwezig kan worden geacht. Agfa heeft nog gesteld dat EP 487 eerst in mei 2015 is verleend, zodat Agfa ter zake van dat octrooi niet eerder dan dat moment een inbreukprocedure heeft kunnen starten. Dat argument baat haar niet. Agfa heeft in dit geding ook gesteld dat (directe en indirecte) inbreuk wordt gepleegd op EP 327. Hiervoor is overwogen dat zij ter zake van dat octrooi reeds eerder een verbod had kunnen vorderen. Die omissie kan niet nu worden gerepareerd door op basis van de van EP 327 afgesplitste recent verleende EP 487 effectief eenzelfde verbod te vorderen. Onder die omstandigheden moet ook wat betreft EP 487 worden geoordeeld dat het spoedeisend belang bij een voorlopige maatregel in dit geding ontbreekt.

slotsom

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Agfa in haar vorderingen in kort geding niet-ontvankelijk wordt verklaard. Zij zal worden veroordeeld in de proceskosten van Fuji, welke in overleg tussen partijen zijn vastgesteld op € 250.000,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart Agfa niet-ontvankelijk in haar vorderingen;

5.2. veroordeelt Agfa in de proceskosten, aan de zijde van Fuji tot op heden begroot op € 250.000,-;

5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 november 2015 in tegenwoordigheid van mr. J.W. Rouwendal als griffier.