

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Sector Civiel Recht

Zaaknummer : 200.052.587/01

rolnummer rechtbank : 08-2157

Arrest d.d. 29 januari 2013

inzake

de rechtspersoon naar vreemd recht **AGFA GRAPHICS N.V.**,
gevestigd te Mortsel, België,
appellante, geïntimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Agfa,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **CHENGDU XINGGRAPHICS CO. LTD**,
gevestigd te Chengdu, China,
hierna te noemen: Xingraphics,
2. **A. TEN CATE OFFSETPRODUCTEN B.V.**,
gevestigd te Uitgeest,
hierna te noemen: Atece,
geïntimeerden, appellanten in het incidenteel appel,
hierna gezamenlijk te noemen: Xingraphics c.s.,
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Het verloop van het geding

Het hof verwijst naar het tussenarrest van 29 maart 2011. Daarna heeft Agfa een 'memorie van antwoord in het incidenteel appel tevens exceptie van onbevoegdheid' (hierna: MvAIA) genomen.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 16 februari 2012, Agfa door mrs. R. Hermans en D.F. de Lange, advocaten te Amsterdam, Xingraphics c.s. door mr. R.E.P. de Rantitz, advocaat te Den Haag, en mr O.P. Swens, advocaat te Amsterdam.

Met het oog op de pleidooien hebben partijen een aantal nadere producties naar het hof en de wederpartij gestuurd. Deze producties zijn door het hof geaccepteerd, met uitzondering van productie 73 van Xingraphics c.s. die is geweigerd omdat deze productie in feite een nieuwe memorie behelst. Na afloop van de pleidooien hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep**I. DE FEITEN**

1.1. Agfa en Pakon Inc. (te Minnetonka (Minnesota) in de Verenigde Staten van Amerika) zijn gezamenlijk houdster – zie de memorie van grieven (hierna: MvG) onder 17 – van het Europees octrooi EP 0.823.327 B1 (hierna ook: het octrooi, het onderhavige octrooi of EP 327) dat blijkt de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor “Method for making positive photosensitive lithographic printing plate”. De aanvraag voor het octrooi is ingediend op 5 augustus 1997, waarbij drie rechten van voorrang zijn ingeroepen. Op basis van de aanvraag zijn tevens drie afsplitsingen ingediend. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 10 november 2004. Het octrooi is verleend voor een groot aantal landen, waaronder Nederland. Tegen het octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau.

1.2. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt:

“1. A method for making a lithographic printing plate, which comprises a step of scanning and exposing a positive photosensitive lithographic printing plate having a positive photosensitive composition having no photosensitivity to ultraviolet light and showing a difference in solubility in an alkali developer as between an exposed portion and a non-exposed portion, which comprises, as components inducing the difference in solubility,

(a) a light-absorbing dye having an absorption band covering a part or whole of a wavelength region of from 650 to 1300 nm as a photo-thermal conversion material, and

(b) a high molecular compound, of which the solubility in an alkali developer is changeable mainly by a change other than a chemical change, formed on a support,

by means of a light ray belonging to a wavelength region of from 650 to 1300 nm and having a light intensity of at least 2×10^6 mJ/s·cm² which is sufficient to let the high molecular compound form an image.”

1.3. De (niet betwiste) Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt aldus:

“1. Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat het scannen en blootstellen van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte, welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat:

(a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fothermisch conversiemateriaal; en

(b) een op een drager gevormde hoog-moleculaire verbinding waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,

door middel van een licht behorende tot een golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2×10^6 mJ/s·cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.”

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

1.4. Volgens partijen kan conclusie 1 worden onderverdeeld in de volgende negen kenmerken:

Werkwijze voor het vervaardigen van een lithografische drukplaat, welke omvat

1. het scannen en blootstellen
2. van een positieve lichtgevoelige lithografische drukplaat die een positieve lichtgevoelige samenstelling
3. zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht bezit en
4. die een verschil in oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar vertoont evenals een al dan niet blootgesteld gedeelte,
5. welke samenstelling als componenten die het verschil in oplosbaarheid induceren omvat: (a) een licht-absorberende kleurstof met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm, als fothermisch conversiemateriaal; en
6. (b) een op een drager gevormde
7. hoog-moleculaire verbinding
8. waarvan de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is,
9. door middel van een licht behorende tot een golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm en met een lichtintensiteit van ten minste 2×10^6 mJ/s·cm² die voldoende is om de hoog-moleculaire verbinding in een beeld om te zetten.

1.5. Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het door haar aangeduide type FIT, FIT X-tra, FIT Melior en FIT X-tra Melior (verder: de FIT-platen, zie ook r.o. 5.4 hierna). Zij brengt de FIT-platen in Nederland op de markt via Atece.

II. DE VORDERINGEN EN HET VONNIS VAN DE RECHTBANK

2.1. Stellende dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk op het octrooi maken, heeft Agfa in de eerste aanleg in conventie gevorderd – kort gezegd en voor zover thans nog relevant – een daartoe strekkende verklaring voor recht, een verbod, een bevel tot opgave van afnemers, prijzen, hoeveelheden en winst, een bevel om de FIT-platen aan haar ter hand te stellen en schadevergoeding/winstafdracht.

2.2. In reconventie hebben Xingraphics c.s. gevorderd:

- vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi;
- een verklaring voor recht dat de FIT-platen geen (indirecte) inbreuk maken op de Nederlandse en buitenlandse delen van het octrooi.

Daarnaast heeft Xingraphics een aantal vorderingen ingesteld op basis van de stelling dat Agfa vier van haar distributeurs op onrechtmatige wijze heeft aangeschreven (de ‘wappercampagne’).

2.3. De rechtbank heeft de vorderingen van Agfa in conventie afgewezen. Wat de

vorderingen van Xingraphics c.s. in reconventie betreft, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van (i) de vorderingen op basis van de 'wappercampagne' voor zover deze zien op waarschuwingsbrieven aan distributeurs buiten Nederland en (ii) de vordering tot een verklaring voor recht van niet-inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi. Voor het overige heeft de rechtbank de vorderingen van Xingraphics afgewezen (met uitzondering van een vordering tot opheffing van een beslag die in hoger beroep geen rol meer speelt).

III. HET HOGER BEROEP

3.1. Agfa heeft in haar MvG in het principaal appel – onder aanvoering van zestien grieven tegen het vonnis van de rechtbank – geconcludeerd tot vernietiging van dat vonnis voor zover in conventie gewezen en tot (alsnog) toewijzing van haar in r.o. 2.1 vermelde vorderingen in conventie alsook van de vorderingen tot terugroep en rectificatie die zij bij wege van vermeerdering van eis bij die memorie heeft ingesteld.

3.2. Xingraphics c.s. hebben in hun memorie van grieven in het incidenteel appel vier grieven tegen het vonnis van de rechtbank aangevoerd. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen gronden voor vernietiging van het octrooi zijn. Met grief 2 keren Xingraphics c.s. zich tegen de gedeeltelijke onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van de verklaringen van niet-inbreuk. Met grief 3 komen zij op tegen de gedeeltelijke onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van hun vorderingen op basis van de 'wappercampagne', terwijl grief 4 de uitleg van de rechtbank van de in r.o. 1.4 met 3 en 8 aangeduide kenmerken van het octrooi aanvecht. Xingraphics c.s. concluderen in hoger beroep tot bekrachtiging van het vonnis zoals in conventie gewezen, en tot vernietiging van het vonnis voor zover dat betrekking heeft op de afwijzing van haar vorderingen in reconventie en alsnog toewijzing daarvan.

3.3. Het hof zal eerst grief 1 in het incidenteel appel beoordelen, dat de vordering met de meest vergaande strekking (vernietiging van het octrooi) aan de orde stelt.

IV. GRIEF I IN INCIDENTEEL APPEL; VERNIETIGING OCTROOI?

4.1. Xingraphics c.s. hebben in hoofdstuk 7 van hun incidentele vordering tevens memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven in het incidenteel appel tevens akte houdende overlegging producties (hierna verkort aangeduid als MvA/MvGiA) deze grief onderbouwd. Zij voeren daarin vier gronden aan voor vernietiging van het octrooi: (a) toegevoegde materie, (b) gebrek aan nieuwheid, (c) gebrek aan inventiviteit, en (d) niet-nawerkbaarheid.

Xingraphics c.s. hebben daarbij geattendeerd op het procesverloop van drie afgesplitste aanvragen bij het Europees Octrooibureau. De eerste afgesplitste aanvraag, EP-A 1464487, is op 10 juni 2010 afgewezen door de examiner van het Europees Octrooibureau. Volgens Xingraphics c.s. zouden bij de tweede en de derde afgesplitste aanvraag, EP-A 1655132 respectievelijk EP-A 1747884, de kenmerken die overeenstemmen met kenmerken 3 en 8 van de onderhavige conclusie 1, problemen opleveren in de verleningsprocedure en Xingraphics c.s. verwachten dan ook dat de tweede en de derde afsplitsing uiteindelijk eveneens zullen worden afgewezen door de examiner van het Europees Octrooibureau.

4.2. Agfa bestrijdt de toepasselijkheid van de aangevoerde nietigheidsgronden. Hetgeen

Xingraphics c.s. hebben gesteld ten aanzien van de afgesplitste aanvragen is volgens Agfa niet onverkort van toepassing op het octrooi (zie punt 124 van haar MvAiIA) en bovendien deels achterhaald (MvAiIA, 74). Ten aanzien van de afwijzing van de eerste afgesplitste aanvraag door de examiner heeft Agfa beroep ingesteld; ten aanzien van de tweede en derde afsplitsing heeft de examiner alsnog besloten om tot verlening over te gaan.

Toegevoegde materie

4.3. Xingraphics c.s. stellen dat kenmerk 3, 'zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht', niet rechtstreeks en duidelijke geopenbaard wordt in de oorspronkelijk ingediende aanvraag en er aldus sprake is van toegevoegde materie (MvA/MvGiIA, 213). Xingraphics c.s. menen dat de rechtbank deze nietigheidsgrond ten onrechte niet van toepassing heeft geacht.

4.4. Agfa heeft deze stelling bestreden en daarbij gewezen op diverse passages uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag waarin het kenmerk zou worden geopenbaard.

4.5. Het hof stelt allereerst vast dat kenmerk 3, de lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht, in het octrooi op diverse plaatsen aan de orde komt.

In de beschrijvingsinleiding van het octrooi wordt ten aanzien van de lichtgevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht het volgende aangegeven:

"However, these conventional techniques were not necessarily adequate in their performance from a practical viewpoint. (...) Further, in such a technique, the photosensitive material is sensitive also to ultraviolet light, and it is necessary to carry out the operation under yellow light containing no ultraviolet light, such being problematic from the viewpoint of operation efficiency." (zie alinea [0006] van het octrooi)

"A further object of the present invention is to provide a method for making a positive photosensitive lithographic printing plate, which does not require an operation under yellow light and whereby the operation can be carried out under usual white light containing ultraviolet light." (zie alinea [0021] van het octrooi)

"The light-absorbing dye to be used in the present invention is a compound which effectively absorbs light in a wavelength region of from 650 to 1300 nm, while it does not substantially absorb or absorbs but is not substantially sensitive to, light in an ultraviolet region, and which will not modify the photosensitive composition by a weak ultraviolet ray which may be contained in white light." (zie alinea [0034] van het octrooi)

In de voorbeelden 44 t/m 46 en vergelijkende voorbeelden 1 en 2 van het octrooi (zie alinea's [0085] t/m [0090]) worden drukplaten belicht met fluorescentielampen. Alinea [0113] van het octrooi met als titel 'Safe light property' beschrijft experimenten waarbij de platen werden belicht door twee witte lampen van 40 Watt.

Tot slot staat in de laatste alinea van de beschrijving van het octrooi:

“According to the present invention, it is possible to provide a method for making a positive photosensitive lithographic printing plate (...) which (...) makes the operation under white light possible” (zie alinea [0119])

4.6. De vakman die het onderhavige octrooi bestudeert zal kenmerk 3 van conclusie 1 begrijpen in het licht van de beschrijving. De gemiddelde vakman is volgens Xingraphics c.s. een chemicus die bekend is met de technologie rond digitale printplaten en die gewone apparatuur tot zijn beschikking heeft om gangbare onderzoeken uit te voeren in 1996 (zie MvA/MvGiA, 121). Dit is niet weersproken door Agfa en derhalve zal het hof hier vanuit gaan. Kenmerk 3, ‘zonder lichtgevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht’ zal de vakman zo begrijpen dat – anders dan in de stand van de techniek waarin onder geel veiligheidslicht vrij van UV straling moet worden gewerkt – de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding in conclusie 1 niet gevoelig is voor de UV straling die wit licht kan bevatten.

4.7. Nagegaan dient te worden of kenmerk 3 uit conclusie 1 direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit de ingediende octrooiaanvraag, nu Xingraphics c.s. dit betwisten. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de ingediende aanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening impliciet meeleeft. De ingediende octrooiaanvraag wordt als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de octrooiaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen (vgl. de beslissing van de Grote Kamer van beroep van 19 november 1992, G 3/89, Publicatieblad van het Europees Octrooibureau 1993, blz. 117 of r.o. 6.4 t/m 6.5 van het arrest van Hof ‘s -Gravenhage van 21 december 2010, IEPT20101221, (DSS/ECB)).

4.8. De oorspronkelijke octrooiaanvraag zoals ingediend op 5 augustus 1997 (zie nr. 1 van het verleningsdossier in productie 5 van Xingraphics c.s.) bevat:

- de tekst van alinea [0006] van het octrooi, zie blz. 3, regels 22 t/m 26 van de ingediende aanvraag;
- de tekst van alinea [0021] van het octrooi, zie blz. 5, regels 13 t/m 18 van de ingediende aanvraag;
- de voorvermelde zin uit alinea [0034] van het octrooi, zie blz. 10, regels 18 t/m 25 van de ingediende aanvraag;
- de voorvermelde voorbeelden uit het octrooi, zie blz. 54, regel 10 t/m blz. 55, regel 27 en blz. 66, regel 13 t/m de tabel op blz. 67 van de ingediende aanvraag; en
- de laatste zin van de beschrijving van het octrooi, welke is terug te vinden als de laatste zin van de beschrijving van de aanvraag.

4.9. De ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling voor UV straling die wit licht kan bevatten, staat meerdere malen in de beschrijving van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag vermeld. Naar oordeel van het hof zal de vakman die kennis neemt van deze aanvraag dan ook kenmerk 3 direct en ondubbelzinnig hieruit opmaken. De stelling dat het octrooi dient te worden vernietigd wegens toegevoegde materie, wordt derhalve verworpen.

Nieuwheid: Dainippon

4.10. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat conclusie 1 niet nieuw is ten opzichte van de Japanse octrooiaanvraag JP 9-43847 ten name van Dainippon Printing Co. Ltd. (hierna:

Dainippon), gepubliceerd op 14 februari 1997.

Voor het onderhavige octrooi is onder meer een beroep gedaan op het recht van voorrang uit de Japanse octrooiaanvraag JP 9-009264, ingediend op 22 januari 1997 (hierna: Voorrangsaanvraag 3), doch Xingraphics c.s. stellen dat hierop voor het onderhavige octrooi geen geldig beroep kan worden gedaan. Voorrangsaanvraag 3 beschrijft de ongevoeligheid voor UV licht ten aanzien van de oplosbaarheidsremmer (blz. 35 van Voorrangsaanvraag 3) en de kleurstof (blz. 10 van Voorrangsaanvraag 3). Dat de UV ongevoeligheid volgens kenmerk 3 voor de *gehele* lichtgevoelige samenstelling geldt overeenkomstig conclusie 1 wordt volgens Xingraphics c.s. niet direct en ondubbelzinnig beschreven in Voorrangsaanvraag 3, waarmee niet voldaan is aan een belangrijke voorwaarde voor het geldig invoeren van een recht van voorrang. Xingraphics c.s. hebben tevens betoogd dat de twee andere rechten van voorrang, voortvloeiend uit de Japanse octrooiaanvraag JP 8-207013, ingediend op 6 augustus 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 1) respectievelijk de Japanse octrooiaanvraag JP 8-302722, ingediend op 14 november 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 2) eveneens niet geldig kunnen worden ingeroepen. De relevante datum voor de stand van de techniek voor het octrooi is volgens Xingraphics c.s. derhalve de indieningsdatum van de oorspronkelijke aanvraag, zijnde 5 augustus 1997, waarmee Dainippon, gepubliceerd op 14 februari 1997, tot de stand van de techniek behoort en (gezien hetgeen eruit bekend is) bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1.

4.11. Agfa heeft de geldigheid van de drie ingeroepen rechten van voorrang staande gehouden. Voor het octrooi kan volgens Agfa in ieder geval een beroep worden gedaan op het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3. Agfa wijst op diverse passages in Voorrangsaanvraag 3 waaruit kenmerk 3 bekend zou zijn en voorts op een uitspraak van een kamer van beroep van het Europees Octrooibureau waarin de kamer oordeelde dat kenmerk 3 uit Voorrangsaanvraag 3 bekend zou zijn. Op de andere twee rechten van voorrang zou volgens Agfa ten minste deels een beroep op de voorrang kunnen worden gedaan.

4.12. Het hof zal als eerste onderzoeken of het recht van voorrang uit de indiening van Voorrangsaanvraag 3 geldig kan worden ingeroepen voor conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Als immers deze vraag positief wordt beantwoord, geldt voor de datum voor de stand van de techniek voor conclusie 1 in ieder geval de derde voorrangsdatum (22 januari 1997) en behoort Dainippon (gepubliceerd op 14 februari 1997) niet tot de stand van de techniek en kan het mitsdien niet bezwarend zijn voor de nieuwheid van conclusie 1.

4.13. Naast de formele vereisten in artikel 88 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) geldt voor het invoeren van een recht van voorrang het materiële vereiste dat het 'dezelfde uitvinding' betreft (zie artikel 87 lid 1 EOV). Het vereiste van 'dezelfde uitvinding' betekent dat een voor een conclusie ingeroepen recht van voorrang uit een eerder ingediende octrooiaanvraag (hierna: voorrangsaanvraag) slechts erkend wordt indien de vakman de materie van de betreffende conclusie direct en ondubbelzinnig kan afleiden uit de voorrangsaanvraag. Daarbij is niet alleen maatgevend wat expliciet in de voorrangsaanvraag staat, maar ook hetgeen de vakman op basis van zijn algemene vakkennis op de dag van indiening van de voorrangsaanvraag impliciet meeleeft. De voorrangsaanvraag wordt daarbij als geheel in aanmerking genomen. Bij de beoordeling wordt derhalve niet alleen gekeken naar de conclusies van de voorrangsaanvraag, maar ook naar de beschrijving en de eventuele tekeningen (vgl. de beslissing van de Grote Kamer van beroep van 31 mei 2001, G 2/98, Publicatieblad van het Europees Octrooibureau 2001, blz. 413).

In het onderhavige geval dient nagegaan te worden of de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de (gehele) samenstelling (kenmerk 3 van conclusie 1), direct en ondubbelzinnig afleidbaar is uit Voorrangsaanvraag 3, nu Xingraphics c.s. dit betwisten. Tussen partijen is niet in geding dat de overige kenmerken van conclusie 1 van het octrooi bekend zijn uit Voorrangsaanvraag 3.

4.14. In Voorrangsaanvraag 3 komt op diverse plaatsen de (on)gevoeligheid van de op drukplaten aangebrachte lichtgevoelige samenstelling voor UV licht aan de orde. Bij de beschrijving van de stand van de techniek ('Prior art') staat op blz. 5, regel 26 t/m blz. 6, regel 12:

"However, these conventional techniques were not necessarily adequate in their performance from a practical viewpoint. (...) Further, in such a technique, the photosensitive material is sensitive also to ultraviolet light, and it is necessary to carry out the operation under yellow light containing no ultraviolet light, such being problematic from the viewpoint of operation efficiency."

In voorbeelden 44 t/m 46 (en vergelijkende voorbeelden 1 en 2) op blz. 48 en 49 van Voorrangsaanvraag 3 staan tests beschreven, waarin het gehele oppervlak ('entire-surface exposure') van de op een drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding (zie Voorbeeld 20 in Voorrangsaanvraag 3) wordt belicht met fluorescentielampen.

Tot slot staat in de laatste alinea van de beschrijving (blz. 54 van Voorrangsaanvraag 3) onder 'Effects of the Invention':

"According to the present invention, it is possible to provide a positive photosensitive compositions which (...) and makes the operation under white light possible and (...)",

4.15. De gemiddelde vakman zal de laatste alinea van de beschrijving lezen in het licht van de beschrijving van de stand van de techniek. In de stand van de techniek wordt de gevoeligheid van het fotogevoelige materiaal voor UV licht als probleem geschetst, waardoor onder geel veiligheidslicht moet worden gewerkt. Met de lichtgevoelige samenstelling volgens de uitvinding daarentegen kan wel onder wit licht worden gewerkt. De vakman zal naar oordeel van het hof reeds in deze tegenstelling tussen de beschreven stand van de techniek en de uitvinding direct en ondubbelzinnig meelesen dat de samenstelling volgens de uitvinding niet gevoelig is voor UV straling die wit licht kan bevatten. Daarnaast zal de vakman uit de voorbeelden 44 t/m 46 direct begrijpen dat de gevoeligheid van de lichtgevoelige samenstelling voor UV-straling wordt getest, nu de vakman weet dat licht van fluorescentielampen (anders dan geel veiligheidslicht) enige UV straling bevat.

Op basis van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de (gehele) samenstelling (kenmerk 3 van conclusie 1) direct en ondubbelzinnig bekend is uit Voorrangsaanvraag 3.

4.16. Het hof verwerpt derhalve de stelling van Xingraphics c.s. dat het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3 niet voor conclusie 1 zou kunnen worden ingeroepen. Nu dit ingeroepen recht van voorrang geldig wordt geacht, behoort ingevolge artikel 89 EOV jo. artikel 54 lid 2 EOV Dainippon niet tot de stand van de techniek en kan mitsdien niet

bezwarend zijn voor conclusie 1. Het nieuweheidsbezwaar gebaseerd op Dainippon wordt derhalve afgewezen.

Nieuwheid: Kodak

4.17. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de internationale octrooiaanvraag WO 97/39894 ten name van Horsell Graphic Industries Limited (welke volgens partijen later is overgedragen aan Kodak; de aanvraag wordt hierna aangeduid als 'de Kodak-aanvraag' of kortweg 'Kodak') bezwarend is voor het octrooi. De Kodak-aanvraag is ingediend op 22 april 1997 en voor de aanvraag zijn vier rechten van voorrang ingeroepen.

Hoewel de Kodak-aanvraag pas is gepubliceerd na indiening van de aanvraag voor het onderhavige octrooi, stellen Xingraphics c.s. dat de Kodak-aanvraag tot de zgn. 'fictieve' stand van de techniek behoort en nieuweheidsbezwarend is voor conclusie 1 van het onderhavige octrooi, nu volgens Xingraphics c.s. voor conclusie 1 geen geldige voorrang zou kunnen worden ingeroepen. Echter ook indien de voorrangrechten voor conclusie 1 wel geldig ingeroepen zouden kunnen worden, stellen Xingraphics c.s. dat Kodak desalniettemin tot de fictieve stand van de techniek behoort, omdat voor de Kodak-aanvraag beroep is gedaan op rechten van voorrang uit vier eerder ingediende aanvragen, waarvan de indieningsdata (deels) liggen voor de voorrangdata van conclusie 1. Xingraphics c.s. wijzen ter ondersteuning van hun stelling naar het vonnis van het Bundespatentgericht van 10 december 2009 (3 Ni 24/08 (EU)).

4.18. Agfa heeft bestreden dat de Kodak-aanvraag bezwarend is voor het octrooi. Agfa heeft betoogd dat de twee jongste rechten van voorrang niet geldig kunnen worden ingeroepen voor de Kodak-aanvraag en de oudste twee aanvragen waarvan het recht van voorrang is ingeroepen, de materie van conclusie 1 van het octrooi, in het bijzonder kenmerken 3 en 7, niet bevatten. Ter ondersteuning van haar stellingen wijst Agfa op beslissingen van het Europees Octrooibureau.

4.19. Xingraphics c.s. hebben in dit verband terecht het oude artikel 54 lid 4 EO 1973 genoemd (zie MvA/MvGiA, onder 226). Omdat het octrooi reeds was verleend op 13 december 2007 is het oude artikel 54 lid 4 EO 1973 nog van toepassing ingevolge artikel 7 lid 1 van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 29 november 2000 (*Trb.* 2002, 64) jo. de laatste zin van artikel 1, punt 1 van het besluit van de Raad van Bestuur van 28 juni 2001 inzake de overgangsbepalingen onder artikel 7 van de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 29 november 2000 (*Publikatieblad van het Europees Octrooibureau* 2001, Bijzondere uitgave Nr. 4, blz. 139). In de Kodak-aanvraag is het Koninkrijk (indirect) aangewezen ('NL' onder 'European Patent') en tussen partijen is niet in geding dat aan de voorwaarden van artikel 158 lid 2 EO 1973 is voldaan, waarmee Kodak ingevolge artikel 158 lid 1 EO 1973 tot de stand van de techniek onder artikel 54 lid 3 EO 1973 kan behoren en daarmee bezwarend kan zijn voor de nieuwheid van conclusie 1 (doch nooit bezwarend voor de inventiviteit ingevolge de tweede zin van artikel 56 EO 1973).

4.20. Het hof zal hieronder beoordelen of Kodak bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1 van het octrooi. In r.o. 4.16 heeft het hof reeds vastgesteld dat voor conclusie 1 van het octrooi het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 3 geldig is ingeroepen. Voorrangsaanvraag 3 was ingediend op 22 januari 1997, zodat op grond van artikel 89 EO 1973 voor de toepassing van artikel 54 lid 2 en 3 EO 1973 deze datum als indieningsdatum voor de

materie van conclusie 1 geldt. De Kodak-aanvraag heeft als indieningsdatum 22 april 1997, hetgeen ligt na de datum van 22 januari 1997 die op grond van de ingeroepen voorrang geldt voor conclusie 1 van het octrooi. Voor de Kodak-aanvraag zijn echter vier rechten van voorrang ingeroepen. Voor materie uit de Kodak-aanvraag geldt een recht van voorrang slechts voor zover de materie afleidbaar is uit de betreffende voorrangsaanvraag (zie artikel 88 lid 3 EOV). Materie uit de Kodak-aanvraag vormt slechts stand van de techniek voor conclusie 1, voor zover voor de materie uit Kodak een geldig beroep op een ouder recht van voorrang kan worden gedaan.

4.21. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat uit Kodak conclusie 1 van het octrooi bekend is en hebben voorts gedetailleerd aangegeven waar de betreffende materie kan worden teruggevonden in de oudste voorrangsaanvraag van Kodak, de Britse octrooiaanvraag GB9608394.4 ten name van Horsell Graphics Industries Ltd., ingediend op 23 april 1996 (hierna: Voorrangsaanvraag 1 Kodak). De indieningsdatum van Voorrangsaanvraag 1 Kodak ligt voor de indieningsdata van de twee oudste voorrangsaanvragen die zijn ingeroepen voor het octrooi, Voorrangsaanvragen 1 en 2.

4.22. Agfa heeft onder meer bestreden dat kenmerk 3 wordt geanticipeerd door Kodak. Kenmerk 3 uit conclusie 1 van het octrooi betreft de ongevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling.

4.23. Het hof zal onderzoeken of kenmerk 3 bekend is uit de Kodak-aanvraag. In de Kodak-aanvraag staat op diverse plaatsen de UV-ongevoeligheid vermeld, zie bijvoorbeeld blz. 5, regels 6 en 7 en regels 11 en 12, regels 26 en 27 en blz. 6, regels 10 en 11 waar steeds staat:

“the aqueous developer solubility of the composition is not increased by incident UV radiations”

Op blz. 6 staat voorts:

“When we state that the aqueous developer solubility of the composition is not increased by incident UV radiation we mean that it is not substantially increased, that is by an amount which would mean that UV safelighting conditions would have to be employed.”

Op blz. 13, regels 9 t/m 16 staat een test beschreven waarmee kan worden vastgesteld of de samenstelling ‘suitably robust to normal working lighting conditions’ is. Op blz. 17, regels 17 en 18 staat tevens nog dat de samenstelling bij voorkeur geen UV-gevoelige componenten bevat.

4.24. Naar het oordeel van het hof wordt de ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht direct en ondubbelzinnig geopenbaard in de Kodak-aanvraag.

4.25. Het hof zal hierna onderzoeken of voor de betreffende materie uit de Kodak-aanvraag een geldig beroep kan worden gedaan op het recht van voorrang uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Voor de onderhavige vraag betekent dat of de ongevoeligheid van de op de drukplaat aangebrachte lichtgevoelige samenstelling ten opzichte van ultraviolet licht direct en ondubbelzinnig valt af te leiden uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak overeenkomstig de maatstaf in r.o. 4.13.

4.26. Het hof stelt vast dat – anders dan in de Kodak-aanvraag – in Voorrangsaanvraag 1 Kodak in het geheel niets staat vermeld over UV-gevoeligheid van de samenstelling. UV-ongevoeligheid wordt niet expliciet geopenbaard. De vraag is derhalve of de vakman dit op basis van zijn algemene vakkennis ten tijde van de indiening van de (voorrangs)aanvraag zou meelesen.

4.27. Xingraphics c.s. hebben met betrekking tot de UV-ongevoeligheid gesteld dat, aangezien de samenstellingen van de Kodak-aanvraag gelijk zijn aan die van het octrooi, hieruit moet volgen dat de samenstellingen volgens Voorrangsaanvraag 1 Kodak eveneens ongevoelig voor UV-licht zijn. De vakman die kennis neemt van Voorrangsaanvraag 1 Kodak zou zich volgens Xingraphics c.s. ervan bewust zijn dat deze samenstellingen niet UV-gevoelig zijn, aangezien deze geen UV-kleurstoffen bevatten. De UV-ongevoeligheid blijkt ook uit het feit dat geen maatregelen worden getroffen om UV-licht te vermijden, aldus Xingraphics c.s.. Ter ondersteuning hebben Xingraphics c.s. twee alinea's uit het vonnis van het Bundespatentgericht aangehaald, waarin het Bundespatentgericht tot dezelfde slotsom kwam.

4.28. Het hof is evenwel met Agfa van oordeel dat de vakman de UV-ongevoeligheid niet meeleeft in Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Ten tijde van de indiening van het voorrangsdokument was de stand van de techniek dat er standaard onder geel veiligheidslicht werd gewerkt omdat de platen UV-gevoelig waren. Nu het document zwijgt over een eventuele ongevoeligheid van de platen voor UV-licht, zal de vakman op basis van zijn algemene vakkennis bij bestudering van de aanvraag er voetstoots vanuit gaan dat de platen zoals destijds gebruikelijk UV-gevoelig zijn. Dat de platen gevoelig zijn voor IR-licht, zal de vakman niet op de gedachte brengen dat de betreffende platen dan wel eens ongevoelig zouden kunnen zijn voor UV-licht. De platen zouden immers ook nog gebruikelijke UV-gevoelige bestanddelen kunnen bevatten. Voorrangsaanvraag 1 Kodak bevat naar oordeel van het hof niets wat de vakman aanleiding zou geven zich te realiseren dat de betreffende platen wel eens ongevoelig zouden kunnen zijn voor UV-straling in wit licht. Anders dan Xingraphics c.s. hebben gesteld, vormt het feit dat de aanvraag niets vermeldt over (veiligheids)verlichting veeleer reden om aan te nemen dat het inzicht dat de samenstelling ongevoelig was voor UV-licht nog niet bestond en de vakman zoals gebruikelijk onder geel veiligheidslicht zou moeten werken. Dit ten tijde van de indiening van Voorrangsaanvraag 1 Kodak bijzondere voordeel van de samenstelling zou (net als in de Kodak-aanvraag) moeten zijn vermeld in de ingediende aanvraag als bekendheid met dit voordeel ten tijde van de indiening reeds bestond.

4.29. De UV-ongevoeligheid van de samenstelling valt naar oordeel van het hof niet direct en ondubbelzinnig af te leiden uit Voorrangsaanvraag 1 Kodak. Voor het tweede voorrangsdokument, eveneens aangehaald door Xingraphics c.s., geldt het voorgaande gelijkkelijk. Op grond van het voorgaande houdt het hof voor de UV-ongevoeligheid niet de datum van Voorrangsaanvraag 1 Kodak aan, maar de indieningsdatum van de Kodak-aanvraag, zijnde 22 april 1997. Voor conclusie 1 van het octrooi is een geldig beroep op een recht van voorrang gedaan (zie r.o. 4.13-4.15) en geldt 22 januari 1997 als datum voor de stand van de techniek voor conclusie 1. De UV-ongevoeligheid van kenmerk 3 in conclusie 1 wordt derhalve niet geanticipeerd door de Kodak-aanvraag en daarmee is de Kodak-aanvraag niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1. Het nietigheidsbezwaar van Xingraphics c.s. gebaseerd op de Kodak-aanvraag wordt door het hof verworpen.

Nieuwheid: Agfa-Gevaert

4.30. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Britse octrooischrift GB 1.245.924, gepubliceerd op 15 september 1971, ten name van Agfa-Gevaert (hierna: Agfa-Gevaert), bezwarend is voor de nieuwheid van ten minste conclusies 1, 2 en 5. In reactie op het vonnis van de rechtbank stellen Xingraphics c.s. dat een vakman het op blz. 1, regels 25 t/m 28 vermelde 'latent record' zou interpreteren als een fysische (niet-chemische) verandering (zie MvA/MvGiA, onder 238).

4.31. Het hof is echter met Agfa van oordeel dat de vakman geen een-op-een relatie legt tussen een latent beeld en een fysische verandering. Een latent beeld is een verborgen, nog niet zichtbaar beeld. Een latent beeld kan zijn ontstaan door een chemische verandering alsook door een fysische verandering. Uit het gebruik van de woorden 'a latent record' zal de vakman niet opmaken dat het beeld middels fysische verandering is ontstaan. Naar oordeel van het hof wordt kenmerk 8 van conclusie 1 niet direct en ondubbelzinnig geopenbaard in Agfa-Gevaert. Voorts heeft Agfa terecht aangevoerd dat het scannen (van de laser) uit kenmerk 1 van conclusie 1 niet bekend is uit Agfa-Gevaert, nu daarin wordt gewerkt met lampen. De overige verweren van Agfa behoeven geen bespreking meer nu reeds gezien het voorgaande Agfa-Gevaert niet bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: 3M

4.32. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Amerikaanse octrooi US 4.708.925, gepubliceerd op 24 november 1987, ten name van Minnesota Mining and Manufacturing Company (hierna: 3M) bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 1 vereist weliswaar dat de oplosbaarheid "changeable mainly by a change other than a chemical change" is, echter volgens Xingraphics c.s. betreft dit slechts de licht-absorberende kleurstof (a) en de hoog-moleculaire verbinding (b). Conclusie 1 zou vrij laten dat er andere componenten aanwezig zijn in de samenstelling die wel chemische zouden mogen veranderen. Xingraphics c.s. wijzen daartoe op alinea [0118] van het octrooi waaruit het beperkte gebruik van oniumzouten als oplosbaarheidsremmer vermeld staat.

4.33. Het hof is echter met Agfa van oordeel dat 3M werkt met oniumzouten welke chemisch ontleden. Het chemisch ontbinden van de oniumzouten vormt de basis voor verandering van de oplosbaarheid. In kolom 3, regels 13 en 14 van 3M staat:

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

Agfa heeft er terecht op gewezen dat de in alinea [0118] van het octrooi vermelde oniumzouten gebruikt worden voor de vergelijkende voorbeelden 5 en 6, en derhalve niet worden gebruikt voor de uitvinding volgens het octrooi. Gezien het voorgaande wordt kenmerk 8 niet geopenbaard in 3M en is derhalve 3M niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Haley 4

4.34. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het Amerikaanse octrooi US 5.466.557, gepubliceerd op 14 november 1995, ten name van Eastman Kodak Company (hierna gelijk

partijen aangeduid als: Haley 4) bezwarend is voor de nieuwheid. Uit Haley 4 zou volgens Xingraphics c.s. kenmerk 8, dat de oplosbaarheid veranderbaar is door hoofdzakelijk een niet-chemische verandering, bekend zijn.

4.35. Agfa heeft er terecht op gewezen dat dit kenmerk niet bekend is uit Haley 4. In kolom 5, regels 1 t/m 6 van Haley 4 staat:

“Exposure of the plate to infrared radiation is believed to decompose both the infrared absorber and the latent Bronsted acid in the exposed area. The decomposition products are believed to catalyze a reaction between the resole resin and the novolac resin to form a matrix which after heating is insoluble in aqueous alkaline developing solution.”

Bovendien blijkt ook uit deze passage dat Haley 4 negatief werkende platen betreft, zoals Agfa terecht heeft opgemerkt. Gezien het voorgaande acht het hof Haley 4 geenszins bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Konica

4.36. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Japanse octrooiaanvraag JP-A 56-69192, gepubliceerd op 10 juni 1981, ten name van Konica Co. Ltd. (hierna: Konica), bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is met Agfa van oordeel dat kenmerk 8 van conclusie 1, dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is, niet bekend is uit deze octrooipublicatie. De door Xingraphics c.s. aangehaalde zinsnede op blz. 3, regels 21 t/m 26 uit Konica:

“applying a heat pattern to a heat sensitive layer to cause some change in the physical properties of a heat sensitive component therein”

betreft de beschrijving van de stand van de techniek en heeft geen betrekking op de samenstelling die als uitvinding in Konica wordt geopenbaard. Konica is derhalve niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Fuji

4.37. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Japanse octrooiaanvraag JP-A 7-285275, gepubliceerd op 31 oktober 1995, ten name van Fuji Photo Film Co. Ltd. (hierna: Fuji), bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is met Agfa van oordeel dat de samenstelling volgens Fuji een ‘heat decomposable substance’ omvat, hetgeen duidt op een chemische verandering, en daarmee eveneens niet voldoet aan kenmerk 8 van conclusie 1. Fuji is derhalve niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Nieuwheid: Haley 5

4.38. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de Europese octrooiaanvraag EP-A 0672954, gepubliceerd op 20 september 1995, ten name van Eastman Kodak Company (hierna gelijk partijen aangeduid als: Haley 5), ook bezwarend is voor de nieuwheid van conclusie 1. Het hof is van oordeel dat uit de door Agfa aangevoerde passage op blz. 4, regels 13 t/m 16, waar staat:

“Exposure of the plate to infrared radiation is believed to decompose both the infrared absorber and the haloalkyl-substituted s-triazine in the exposed areas. The decomposition products are believed to catalyze a reaction between the resole resin and the novolac resin to form a matrix which after heating is insoluble in aqueous alkaline developing solution.”

blijkt, dat de samenstelling uit Haley 5 alleen al aan kenmerk 8 niet voldoet. Ook Haley 5 is niet bezwarend voor conclusie 1.

Nieuwheid: Walls

4.39. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de publicatie ‘Unconventional Printing Plate Exposed by IR. (830NM) Laser Diodes’ van J.E. Walls, TAGA Proceedings 1994, blz. 259 t/m 267 (productie 13 Xingraphics c.s.; hierna: Walls), bezwarend zou zijn voor conclusie 1. Het hof acht Walls niet bezwarend omdat op blz. 261, derde alinea, een ‘acid generator’ als component van de samenstelling staat vermeld. Op blz. 262 staat hierover:

“The laser dye is seen as absorbing the energy from the laser diode and emitting the energy as heat. The heat activates the acid generator to release a molecule of acid which in turn (...)”

Dit duidt ondubbelzinnig op een chemische reactie. Walls blijkt kenmerk 8 niet te openbaren. Reeds op grond hiervan is Walls niet bezwarend voor de nieuwheid van conclusie 1.

Inventiviteit

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

Het hof heeft in r.o. 4.33 reeds vastgesteld dat uit 3M bekend is dat in de lichtgevoelige samenstelling oniumzouten chemisch ontleden en dus kenmerk 8 niet bekend is uit 3M. De vakman zal dan ook vertrekkend vanuit de drukplaat bekend uit Walls, gecombineerd met het bekende uit 3M, niet komen tot een drukplaat waarbij een niet-chemische verandering verantwoordelijk is voor de verandering in de oplosbaarheid (kenmerk 8). Met betrekking tot de gevoeligheid voor UV-licht merkt Walls op blz. 264 op:

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

Zoals Agfa terecht heeft opgemerkt, zal de vakman naar aanleiding van deze alinea uit Walls

juist worden weggeleid van het probleem van het verschaffen van een drukplaat die ongevoelig is voor UV-licht en niet onder geel veiligheidslicht behoeft te worden gehanteerd.

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

Niet-nawerkbaarheid

4.41. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat het octrooi niet-nawerkbaar zou zijn. De term "hoofdzakelijk" zou onduidelijk zijn, omdat geen vaste grenzen worden gegeven voor de hoeveelheid chemische verandering die toegestaan is. Volgens Xingraphics c.s. zou voor de vakman onduidelijk zijn waar de grenzen van de uitvinding liggen en zou daarmee de uitvinding niet over de volle breedte kunnen worden toegepast. Hetzelfde geldt volgens Xingraphics c.s. voor de hoogmoleculaire verbinding die slechts gedefinieerd is aan de hand van de functie die deze heeft, waardoor het voor de vakman onmogelijk zou zijn de uitvinding over de volle breedte toe te passen. Tijdens de verleningsprocedure zijn ochinondiazide groep bevattende verbindingen, welke UV-gevoelig zijn, als oplossingsremmer geschrapt. De definitie van de oplossingsremmer in conclusie 2 is volgens Xingraphics c.s. zo ruim, dat het onmogelijk zou zijn om op voorhand te zeggen of aan het vereiste dat een geselecteerde verbinding die door deze definitie gedekt wordt, niet een chemische verandering meebrengt, is voldaan. De ruime definitie dekt ook verbindingen die nog niet eens bekend zijn. Voorts zou niet duidelijk zijn hoe de samenstelling van voorbeeld 28 uit het octrooi, waarin benzofenon als oplosbaarheid remmende stof is gebruikt hetgeen een UV-gevoelige verbinding zou zijn, overeenkomstig de uitvinding kan zijn. Xingraphics c.s. wijzen voorts op een aantal vergelijkende voorbeelden die wel aan de conclusies zouden voldoen, maar niet werken in overeenkomst met de uitvinding. Tot slot wijzen Xingraphics c.s. op de definitie van de oplosbaarheid ('*the analytical composition of a saturated solution (...)*') en hebben op basis hiervan gesteld dat dit een stoffeigenschap is die slechts kan wijzigen door een chemische verandering. Daarmee is conclusie 1 volgens Xingraphics c.s. technisch onmogelijk en derhalve niet nawerkbaar.

4.42. Agfa heeft de nawerkbaarheidsbezwaren gemotiveerd bestreden.

4.43. De nietigheidgrond van niet-nawerkbaarheid in artikel 75 lid 1 sub b van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: Row 1995) bepaalt dat een octrooi wordt vernietigd voor zover het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen. In beginsel is aan de nawerkbaarheid van een octrooi voldaan indien het octrooischrift een gedetailleerde beschrijving geeft van ten minste één manier waarop de uitvinding door de vakman kan worden nagewerkt. Indien de conclusies echter een breed gebied bestrijken, dient in beginsel de beschrijving meerdere voorbeelden te geven of alternatieve uitvoeringsvormen of varianten te beschrijven die het bereik van de conclusies afdekken, dan wel voldoende informatie over de uitvinding te geven opdat de vakman op basis van zijn algemene vakkennis de uitvinding over de gehele breedte van de conclusies kan toepassen, zonder daartoe een onevenredige inspanning of uitvinderswerkzaamheid te moeten verrichten (vergelijk Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part F, Chapter III, Par. 1, juni 2012 en Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 6^e editie, juli 2010, par. II.A.2.a (blz. 230) en par. II.A.3.c (blz. 232)).

4.44. Het hof is met Agfa van oordeel dat de beschrijving van het octrooi een uitgebreide

uitleg over de uitvinding geeft. Van iedere component van de lichtgevoelige samenstelling wordt in de beschrijving informatie gegeven en tevens een uitgebreide opsomming van de diverse stoffen die voor de betreffende component in aanmerking komen. De beschrijving bevat voorts vele uitvoeringsvoorbeelden en verschillende vergelijkende tests die de werking van de uitvinding illustreren. Het bezwaar van Xingraphics c.s. tegen het gebruik van de term 'hoofdzakelijk' komt neer op een bezwaar dat de conclusie niet voldoet aan artikel 84 EOV inzake duidelijkheid ('clarity'); de door Xingraphics c.s. vermeende onduidelijke grenzen leveren voor de vakman geen probleem op wat betreft de nawerkbaarheid van de uitvinding. De componenten van de lichtgevoelige samenstelling zijn inderdaad functioneel gedefinieerd, zoals de hoog-moleculaire verbinding waarvan vereist is dat de oplosbaarheid in een alkalische ontwikkelaar hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering modificeerbaar is. Als in alkali oplosbare polymeren die hieraan voldoen vermeldt de beschrijving in alinea [0040] novolakhars, resolhars, polyvinylfenolhars en een copolymeer van een acrylzuurderivaat. Aangegeven staat tevens dat een novolakhars of een polyvinylfenolhars de voorkeur geniet. Beide harsen worden in de alinea's [0041] t/m [0048] nader gepreciseerd. Op basis van genoemde voorbeelden zal de vakman begrijpen welke in alkalische ontwikkelaar oplosbare hoog-moleculaire verbindingen in aanmerking komen voor de uitvinding. Hetzelfde geldt voor de oplosbaarheidsremmer uit conclusie 2. In de alinea's [0051] t/m [0054] van het octrooi staat uitgelegd wat de oplosbaarheidsremmer dient te bewerkstellingen, worden in alinea [0057] vele voorbeelden van stoffen opgesomd die hieraan voldoen en staat in alinea [0055] uiteengezet hoe de vakman middels een eenvoudige test kan nagaan of een stof als oplosbaarheidsremmer werkt. In de uitvoeringsvoorbeelden, zie tabel 4 en alinea's [0082] en [0083], wordt de werking van diverse oplosbaarheidsremmers geïllustreerd. Middels een eenvoudige test kan de vakman nagaan of een stof – ook een nieuwe, voorheen onbekende stof – in aanmerking komt voor de uitvinding, zie bijvoorbeeld de test in [0055] voor de oplosbaarheidsremmer. Het doen van een dergelijk test van een nieuwe, nog niet eerder bekende stof acht het hof geen onevenredige inspanning voor de vakman. Het octrooi behoeft ook niet iedere toekomstige mogelijke samenstelling te openbaren (waaronder zich ook inventieve verbeteringen van de samenstellingen kunnen bevinden die aanleiding zouden kunnen geven tot een afhankelijk octrooi). Dat tijdens de verleningsprocedure verbindingen geschrapt zijn, is niet relevant voor de vraag of het octrooi nawerkbaar is; artikel 75 lid 1 sub b Row 1995 is alleen van toepassing op het octrooi in de vorm waarin het van kracht is. De vergelijkende voorbeelden kunnen de vakman niet voor nawerkbaarheidsproblemen stellen nu het gaat, zoals Agfa terecht heeft gesteld, over voorbeelden die juist niet de uitvinding betreffen. Wat betreft voorbeeld 28, waarbij benzofenon als oplossingremmer is toegepast, is er ook geen sprake van een nawerkbaarheidsprobleem voor de vakman. In eerste aanleg heeft Agfa gemotiveerd (zie conclusie van antwoord in reconventie, 55) waarom met benzofenon in een samenstelling zoals in het octrooi, niets gebeurt bij blootstelling aan UV-licht. Xingraphics c.s. hebben dit in hoger beroep niet bestreden en het hof gaat derhalve uit van de juistheid van Agfa's uitleg. Tot slot zal de vakman op basis van zijn algemene vakkennis begrijpen dat de term oplosbaarheid in conclusie 1 niet doelt op de (maximale) oplosbaarheid van een verzadigde oplossing ("saturated solution"), maar op (verschil in) snelheid van oplossen (zie ter illustratie ook de eerste zin van alinea [0009] van het octrooi en tevens alinea [0060], zie voorts r.o. 5.8 en 5.9). Het octrooi leert de vakman dat het verschil in snelheid van oplossen van de lichtgevoelige samenstelling niet veroorzaakt hoeft te worden door een chemische verandering.

De door Xingraphics c.s. aangevoerde niet-nawerkbaarheidsbezwaren worden door het hof verworpen.

Slotsom met betrekking tot de nietigheidsargumenten

4.45. De door Xingraphics c.s. aangevoerde nietigheidsargumenten treffen geen doel. Grief 1 in het incidenteel appel, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen gronden zijn voor vernietiging van het octrooi, wordt door het hof verworpen. Aangezien het octrooi derhalve niet wordt vernietigd, hoeft niet te worden ingegaan op de stelling van Agfa onder 54 van haar pleitnota in hoger beroep, dat het hof het octrooi niet kan vernietigen omdat Pakon Inc, die sedert 28 oktober 2009 mede-octrooihoudster is, geen partij is bij deze procedure.

V INBREUK?

INLEIDENDE OPMERKINGEN

5.1. Omdat het octrooi in stand blijft, dient thans te worden ingegaan op de inbreukvraag, die aan de orde wordt gesteld met de grieven van Agfa in het principaal appel en de grieven 2 en 4 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel.

5.2. Agfa heeft gesteld dat de FIT-platen aan conclusie 1 en de volgconclusies 2 t/m 10 van het octrooi (zie MvG, 196) voldoen. De FIT-platen zijn volgens Agfa slechts geschikt en bestemd voor de toepassing van de werkwijze volgens het octrooi (MvG, 73). De aangeboden en geleverde drukplaten zijn volgens Agfa een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding en maken derhalve indirecte inbreuk op het octrooi.

5.3. Agfa heeft tevens gesteld dat Xingraphics en Atece FIT-platen aanbieden en leveren in Nederland. Xingraphics is de fabrikant van de FIT-platen en brengt deze platen via Atece op de Nederlandse markt. Xingraphics en Atece hebben dit niet bestreden.

5.4. Xingraphics c.s. hebben naar voren gebracht dat de FIT-platen verhandeld zijn onder een viertal aanduidingen: 'FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' en 'FIT X-tra Melior'. Dit zijn volgens Xingraphics c.s. allemaal FIT-platen die volgens dezelfde techniek werken. Tot aan mei 2009 werden de 'FIT' en 'FIT X-tra' op de markt gebracht. Sindsdien is de naam gewijzigd in 'FIT Melior' en 'FIT Melior X-tra', waarbij de coating van de plaat een ander kleurcontrast kreeg. Dit heeft volgens Xingraphics c.s. echter geen invloed op de werking ervan of anderszins voor de discussie in deze zaak (zie MvA/MvGiA, 40). Net als partijen zal het hof de drukplaten hierna gezamenlijk aanduiden als 'de FIT-platen'.

5.5. Xingraphics c.s. bestrijden dat de FIT-platen (indirect) inbreuk maken op het octrooi. Xingraphics stelt voorop dat haar brief van 2 oktober 2007 (productie 11 Xingraphics c.s.) niet als erkenning van de indirecte inbreuk moet worden gelezen, maar als een voorlopige, 'eerste reactie' zonder dat Xingraphics is geadviseerd over de gestelde inbreuk (MvA/MvGiA, 84-85). Xingraphics c.s. betwisten dat de FIT-platen voldoen aan vier kenmerken van conclusie 1, wanneer deze kenmerken goed worden uitgelegd (zie MvA/MvGiA, 96). Deze vier kenmerken zijn volgens Xingraphics c.s.:

- i) dat de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering;
- ii) dat geen lichtgevoeligheid bestaat ten opzichte van ultraviolet licht;

- iii) dat de samenstelling een licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm; en
 - iv) de samenstelling een hoog-moleculaire verbinding als component omvat.
- Hierna zal op deze kenmerken nader worden ingegaan.

5.6. Voor de vraag of de FIT-platen voldoen aan deze kenmerken is de uitleg ervan in onderhavig geding van belang. Artikel 53 lid 2 Row 1995 (en artikel 69 lid 1 EOV) schrijft voor dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Voor de uitleg van de bovenstaande kenmerken is derhalve de beschrijving van het onderhavig octrooi van belang.

KENMERK 1): EEN VERANDERING ANDERS DAN EEN CHEMISCHE VERANDERING

Uitleg

5.7. De uitleg van het kenmerk dat de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering, is tussen partijen in geding.

5.8. Agfa meent dat 'oplosbaarheid' en 'oplossnelheid' in het octrooi vergelijkbare begrippen zijn en door elkaar worden gebruikt. Xingraphics c.s. betogen dat met 'oplosbaarheid' bedoeld wordt de hoeveelheid van een bepaald materiaal die in een bepaald volume oplosmiddel opgelost kan worden (pleitnota Xingraphics c.s., 34) en niet de snelheid van oplossen in de ontwikkelaar.

5.9. Aangezien de beschrijving dient tot uitleg van de conclusies, acht het hof relevant hoe het woord 'oplosbaarheid' in de beschrijving wordt gebruikt. Op blz. 3 van de beschrijving (alinea [0090] van het Engelstalige octrooischrift) wordt oplosbaarheid als volgt gebruikt:

“Een dergelijk beeld wordt hoofdzakelijk gevormd door een verschil in oplosbaarheid in een ontwikkelaar zoals tussen een blootgesteld gedeelte en een niet blootgesteld gedeelte. Om een dergelijk verschil tot stand te brengen is het gebruikelijk dat één van de componenten in de samenstelling een chemische verandering ondergaat en om een dergelijke chemische verandering te induceren is een additief, zoals bijv. een foto-zuur-generator, een radicalen generator, een verknopingsmiddel of een sensibiliseermiddel vaak nodig (...).”

Ook elders in het octrooischrift wordt oplosbaarheid op vergelijkbare wijze gebruikt (zie bijvoorbeeld bladzijde 7 van de beschrijving (alinea [0028] van het Engelstalige octrooischrift). Naar oordeel van het hof zal de vakman hierin niet lezen dat het gaat om de hoeveelheid stof die kan worden opgelost in de ontwikkelaar (zoals Xingraphics c.s. betogen), maar gaat om een verschil in oplossnelheid in de ontwikkelaar. De vakman weet immers dat niet-blootgestelde gedeelten, als deze maar lang genoeg in de ontwikkelaar worden gehouden, uiteindelijk ook zullen oplossen. Bij een positief werkende drukplaat dienen de belichte delen volledig te zijn opgelost in de ontwikkelaar voordat de niet-belichte delen te veel worden aangetast. De vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat met oplosbaarheid de snelheid van oplossen in de ontwikkelaar wordt bedoeld. Ook Xingraphics c.s. zelf gebruiken beide termen door elkaar, zie bijvoorbeeld MvA/MvGiA, 55, waar staat: ‘de oplossnelheid in de alkalische ontwikkelaar van het belichte deel toeneemt’, terwijl Xingraphics c.s. in de eerste zin van MvA/MvGiA, 60, schrijven: ‘In positieve platen zijn de

delen die aan lichtstraling blootgesteld worden, de delen waarvan de oplosbaarheid wordt verhoogd'. Ook het hof zal hierna 'oplossnelheid' en 'oplosbaarheid' door elkaar gebruiken.

5.10. Voorts is tussen partijen in geding hoe 'een chemische verandering' moet worden uitgelegd. Ten tijde van de indiening van de aanvraag om het onderhavige octrooi (dan wel de voorrangsaanvragen) was onduidelijk wat precies de oorzaak was van de verandering van de oplosbaarheid. Op bladzijden 7 en 8 van de beschrijving (aline'a's [0028] t/m [0030] van het Engelstalige octrooischrift) staat hierover:

"Tot dusver was een positieve lichtgevoelige samenstelling als systeem bekend, welke omvat een in alkali oplosbaar hars en een o-chinondiazidegroep-bevattende verbinding als een lichtgevoeligheid verlenende component. Gemeend wordt dat met dit systeem na bestraling met ultraviolet licht dat door de o-chinondiazidegroep-bevattende verbinding geabsorbeerd kan worden, de diazorest ontleedt waarbij een carbonzuur wordt gevormd, waardoor de oplosbaarheid in alkali van het hars toeneemt zodanig dat slechts het blootgestelde gedeelte in een alkalische ontwikkelaar in oplossing gaat waarbij een beeld gevormd wordt. Verder in het bovenstaande Japanse octrooischrift JP-A-60-175046 geopenbaarde samenstelling, draag het onder invloed van licht ontleedbare oniumzout tot de oplosbaarheid van het hars bij. Met name in deze systemen ondergaat een component in een lichtgevoelige samenstelling een chemische verandering.

Verrassenderwijze stelt de onderhavige uitvinding ter beschikking een werkwijze voor het produceren van een lithografische drukplaat gebruikmakend van een lichtgevoelige samenstelling die in staat is tot vorming van een positief beeld met een zeer eenvoudig systeem van een fothermisch conversiemateriaal en een in alkali oplosbaar hars waarbij geen chemische verandering wordt verwacht. De reden waarom de in de onderhavige uitvinding toegepaste lichtgevoelige samenstelling een dergelijk uitstekend effect verschaft is niet geheel begrepen. Echter wordt beschouwd dat de door het fothermisch conversiemateriaal geabsorbeerde lichtenergie in warmte omgezet en het in een alkalisch medium oplosbare hars op het aan warmte blootgestelde gedeelte een verandering ondergaat anders dan een chemische verandering, zoals b.v. een verandering in conformatie, waarbij de oplosbaarheid bij dit gedeelte in alkali toeneemt zodanig dat een beeld door een alkali-ontwikkelaar kan worden gevormd."

5.11. Agfa heeft in de onderhavige procedure ingebracht dat thans de verklaring voor de werking van de uitvinding bij H-bruggen wordt gezocht. De licht-absorberende kleurstof zou voor belichting H-bruggen met de hoog-moleculaire verbinding (polymeer) vormen. Door deze H-bruggen tussen het polymeer en de kleurstof is het polymeer slecht oplosbaar in een alkalische oplossing. Door infrarood-laserbelichting verwarmt de licht-absorberende kleurstof, met als gevolg dat de H-bruggen zouden verbreken en het polymeer beter oplosbaar is (zie MvAilA, 70-73, MvG, 71 en productie 28 Agfa).

5.12. Xingraphics c.s. stellen dat onduidelijk is of iets 'chemische verandering' is of niet. Ten aanzien van de verklaring stellen zij dat H-bruggen chemische verbindingen (kunnen) zijn en hierover niets bekend was ten tijde van indiening van de aanvraag (zie MvA/MvGiA, 138, pleitnota Xingraphics c.s., 63 en productie 65 Xingraphics c.s.).

5.13. Naar oordeel van het hof zal de vakman die het octrooi bestudeert, hieruit opmaken dat de werking van de thermische drukplaten volgens de uitvinding van het octrooi nog niet

duidelijk was. Bij conventionele drukplaten waarbij met een film wordt gewerkt, ontleedt een fotozuurvormer onder invloed van UV-licht. Van de zng. 'eerste generatie thermische platen' uit de stand van de techniek weet de vakman dat fotozuurvormer ontleedt door verhitting door de infrarood-laserbelichting en vernetten de polymeren bij verhitting van de drukplaat, waarbij het zuur als katalysator werkt. Bij de bekende drukplaten uit de stand van de techniek betreft het chemische reacties waarbij één of meer covalente verbindingen worden verbroken of worden gevormd. De vakman zal op grond van de beschrijving en zijn algemene vakkennis onder 'chemische verandering' verstaan dat moleculen in de coating van de drukplaat ontleden zoals het ontleden van de fotozuurvormer, en/of nieuwe moleculen ontstaan, bijvoorbeeld carbonzuur of het vernetten van polymeren (hetgeen bij de uitvinding volgens het octrooi juist niet het geval zou zijn). Bij het ontstaan of verbreken van H-bruggen veranderen de moleculen niet; bij het ontstaan of verbreken van een H-brug tussen twee moleculen ontleden de moleculen niet en wordt ook geen nieuw molecuul gevormd. Anders dan Xingraphics c.s. hebben betoogd, is het hof van oordeel dat de gemiddelde vakman, het verbreken (of vormen) van H-bruggen niet als 'een chemische verandering' in de zin van het kenmerk zal beschouwen.

Het vaststellen van een chemische verandering

5.14. Voorts is tussen partijen in geding hoe een chemische verandering in de coating van een drukplaat kan worden geconstateerd.

5.15. Agfa stelt dat om een verschil in oplosbaarheid door hoofdzakelijk een niet-chemische verandering vast te stellen, de chemische samenstelling van een onbelichte plaat vergeleken kan worden met de chemische samenstelling van de plaat na belichting. Als beide chemische samenstellingen (binnen de experimentele fluctuaties) dezelfde zijn, dan is de verandering van de oplosbaarheid kennelijk hoofdzakelijk door een niet-chemische verandering veroorzaakt, aldus Agfa (zie MvG, 63).

5.16. Xingraphics c.s. stellen daarentegen dat vaststelling van het kenmerk dient te geschieden aan de hand van de 'Reversible Property Test' zoals beschreven in alinea's [0031] en [0106] t/m [0108] van het octrooi (MvA/MvGiIA, 130 en 140). Daartoe wordt door Xingraphics c.s. een beroep gedaan op de verleningsgeschiedenis, waarin de gemachtigde van de aanvrager op 13 januari 2003 aan het Europees Octrooibureau heeft geschreven (zie productie 5 Xingraphics c.s., tab 21):

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

5.17. Het hof is van oordeel dat de gemiddelde vakman die het octrooi heeft bestudeerd, de reversibiliteitstest uit het octrooi zeker zal overwegen als mogelijkheid voor zijn onderzoek of een drukplaat aan het kenmerk dat 'de oplosbaarheid modificeerbaar is hoofdzakelijk door een verandering anders dan een chemische verandering' voldoet. Het octrooi schrijft echter niet dwingend voor dat dit de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken. De vakman zal ook andere mogelijkheden overwegen en bijvoorbeeld de samenstelling van de

coating van de drukplaat voor en na belichting vergelijken om te onderzoeken of een chemische verandering heeft plaatsgevonden (zoals ook Agfa heeft gedaan). Het vergelijken van samenstellingen is immers een aan de vakman algemeen bekende manier om een chemische verandering te detecteren. Om een chemische verandering in de coating van de drukplaat te onderzoeken zal de vakman die het octrooi heeft gelezen, ook overwogen om de samenstelling na belichten te vergelijken met de samenstelling voor belichting. De stelling van Xingraphics c.s. dat de reversibiliteitstest uit het octrooi de enige manier zou zijn om het kenmerk te onderzoeken, wordt door het hof verworpen.

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

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

Bekaert-rapport

5.19. Het Bekaert-rapport beschrijft een onderzoek van de chemische samenstelling van FIT-platen uitgevoerd door het bedrijf Bekaert te Zwevegem, België. Op blz. 1 van dit rapport staat onderaan:

“The best techniques to look to chemical changes are FTIR and UV/VIS measurement. FTIR is a fingerprint technique for the measurement of changes in chemical bonds. UV/VIS is a technique especially suited for detecting changes that can occur in dyes.”

Getest zijn een onbelichte en een belichte FIT-plaat en een onbelichte en een belichte P55 plaat van Agfa-Gevaert. De P55 platen – die chemisch veranderen – worden in de test gebruikt als controleplaten. Uit figuur 2 van het rapport betreffende de UV/Vis-analyse van de twee FIT-platen blijken (anders dan bij de P55 platen) de beide spectra over elkaar te liggen. In figuur 4 van het rapport hebben de IR-spectra van de twee FIT-platen bij de FTIR-analyse (anders dan bij de P55 platen) nagenoeg hetzelfde verloop. De conclusie van het Bekaert rapport op blz. 5 is: “The UV/Vis and FTIR measurement do not show difference in chemical composition between an exposed and an unexposed Xingraphics FIT-plate.”

5.20. Prof. Feijen, deskundige van Xingraphics, heeft op diverse punten van het rapport kritiek geuit (productie 27 Xingraphics c.s.). De UV/Vis-analyse zou niet gevoelig genoeg zijn om een chemische wijzigingen te detecteren, de FTIR-analyse zou beperkt zijn en bovendien op diverse punten een chemische wijziging aantonen. De heer dr. Koster, deskundige van Xingraphics, heeft verklaard dat de analyses niet afdoende zijn om de chemische verandering van een component X (hetgeen V30 bleek te zijn) in het fotogevoelige materiaal te detecteren (zie productie 42 Xingraphics en Atece). Prof. Schoenmaker, deskundige van Agfa, heeft de kritiek in zijn (eerste) verklaring weersproken (productie 20 Agfa).

Analysis Report

5.21. Agfa heeft daarop een nieuwe serie van analyses en tests opgezet in samenspraak met haar deskundige, prof. Schoenmaker. Voor het uitvoeren van de analyses en tests is een

protocol opgesteld. Xingraphics is uitgenodigd om op het protocol te reageren en wijzigingen voor te stellen. Tevens werd Xingraphics uitgenodigd om bij het uitvoeren van de analyses en tests aanwezig te zijn, om zich er van te kunnen vergewissen dat het protocol door Agfa wordt gevolgd (zie productie 40 Agfa en productie 36 Xingraphics c.s.). Door Agfa zijn de volgende analyse technieken voorgesteld (zie blz. 2 en 3 van voornoemd protocol):

- 'High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)';
- 'Gel-Permeation Chromatography (GPC)';
- 'Pyrolysis Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (Py-GC-MS)';
- 'Reflection-Absorption Spectroscopy';
- 'Liquid Chromatography coupled to Mass Spectrometry (LC-MS)';
- 'Fourier-Transform InfraRed spectroscopy (FTIR)'; en
- 'Nuclear-Magnetic-Resonance (NMR) spectroscopy'.

De verschillende analyses worden in de (eerste) verklaring van de prof. Schoenmakers toegelicht (productie 20 Agfa). Het zou een aanpak betreffen waarbij meerdere analyses hetzelfde op verschillende manier zouden moeten aantonen.

Xingraphics c.s. hebben niet inhoudelijk gereageerd op het vooraf toegestuurde protocol en hebben op 18 februari 2010 de uitnodiging om de uitvoering van de experimenten bij te wonen (zonder opgave van reden) afgeslagen (productie 41 Agfa).

5.22. De analyses zijn in maart 2010 uitgevoerd. Het rapport van de resultaten van voornoemde analyses zijn overgelegd als productie 19 van Agfa en is mede ondertekend door haar deskundige, prof. Schoenmakers. Prof. Schoenmakers heeft in zijn verklaring de resultaten geïnterpreteerd (productie 20 Agfa). Prof. Schoenmakers verklaart dat de resultaten van de verschillende analysetechnieken ieder afzonderlijk laten zien dat er op geen enkele manier enig significant verschil kan worden vastgesteld tussen de chemische samenstelling van onbelichte FIT-platen en die van belichte FIT-platen. De diagrammen en spectra van alle analysetechnieken voor en na de belichting zijn nagenoeg identiek (zie MvG, 124-125; productie 20 Agfa, par. 44-45).

De azo-verbinding 'V30'

5.23. Xingraphics c.s. betogen dat in de FIT-platen een chemische verandering plaatsvindt die van invloed is op de oplosbaarheid (zie MvA/MvGiIA, 43). Aan de coating van de FIT-platen is de azo-verbinding 2-(carbamoil-azo)-isobutyronitril, welke wordt verhandeld onder de naam 'V30', toegevoegd, welke volgens Xingraphics c.s. bij belichting een chemische reactie zou geven (MvA/MvGiIA, 169-170). V30 is volgens Xingraphics c.s. een veel gebruikte stof om de oplosbaarheid van polymeren in positieve fotogevoelige samenstellingen te verhogen (MvA/MvGiIA, 173, zie ook productie 74 Xingraphics c.s. waaruit blijkt dat V30 de oplosbaarheid vergroot), welke een 'Self Accelerating Decomposition Temperature' van 90 graden Celsius heeft (zie bladzijde 4 van de Material Safety Data Sheet, productie 78 Xingraphics en Atece). V30 zou aan te merken zijn als een katalysator en chemisch ontleden tijdens belichting (MvA/MvGiIA, 172, pleitnota Xingraphics c.s., 65). Volgens Xingraphics c.s. is het zeer wel mogelijk dat maar een zeer beperkt gedeelte van de V30 bestraald wordt en uiteenvalt (namelijk in de toplaag van de coating waar de warmte in de plaat tot wel duizend graden Celsius zou kunnen oplopen (zie MvA/MvGiIA, 178, onder h) en dat dit zo weinig is, dat in de spectra van de analyses slechts geringe variaties (pieken) te zien zouden zijn (pleitnota Xingraphics c.s., 77).

Verweer tegen Analysis Report

5.24. Xingraphics c.s. hebben voorts de juistheid van de onderzoeken van Agfa uit maart 2010 bestreden (MvA/MvGiA, 178). De platen zouden onvoldoende sterk zijn belicht en V30 zou uitsluitend gedetecteerd zijn in de NMR-analyse. Voorts zou NMR een onbetrouwbare techniek zijn voor kwantificering, de extractiemethode zou niet zijn gekwantificeerd en lokale veranderingen zouden onopgemerkt blijven.

5.25. Agfa heeft deze punten bestreden (MvAiA, 87). Allereerst merkt zij op dat het grotendeels punten betreft die Xingraphics c.s. naar voren hadden kunnen brengen toen zij het onderzoeksprotocol voorgelegd kregen, hetgeen zij toen niet hebben gedaan. Agfa heeft voorts aangevoerd dat V30 niet alleen met de twee NMR-analyses is gedetecteerd, maar tevens met de FT-IR, de Py-GC-MS en de LC-MC analyses is gevonden. NMR zou niet ongeschikt zijn voor kwantificering. Als immers een stof ontbindt, zullen volgens Agfa de NMR-pieken die karakteristiek zijn voor die betreffende stof, dalen (of zelfs verdwijnen) en zullen bovendien nieuwe pieken die karakteristiek zijn voor de afbraakproducten er bij komen, hetgeen volgens Agfa niet is vastgesteld tijdens de analyses. In het rapport is voorts aangegeven dat de geïnduceerde temperatuursverhoging in de platen tijdens belichting te kort is om afbraak van V30 te bewerkstelligen. Onderaan blz. 5 van het Analysis Report (productie 19 Agfa) staat:

“However, decomposition of azo groups typically requires prolonged heating; it is therefore unlikely to occur during the extremely short temperature shock (microsecond time domain) which is induced by the scanning infrared laser.”

Beoordeling door het hof

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

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

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

Reversibiliteitstest: de eerste reversibiliteitstest van Xingraphics

5.29. Xingraphics c.s. hebben gesteld dat de onderhavige maatregel kan worden vastgesteld aan de hand van de reversibiliteitstest zoals beschreven in het octrooi, en dat uit deze test

blijkt dat de FIT-platen hieraan niet voldoen en dus een chemische verandering ondergaan.

5.30. De reversibiliteitstest staat beschreven in alinea's [0031] en [0106] t/m [0108] van het octrooi (zie MvA/MvGiA, 140). In alinea [0031] staat dat een plaat na belichting en verhitting tot 55 °C gedurende 20 uur, terugkeert tot een staat "close to its original state", zijnde volgens Xingraphics c.s. een onbelichte staat. In alinea [0108] van het octrooi staat de test beschreven aan de hand waarvan er kan worden vastgesteld of sprake is van een chemische verandering (zie de verklaring van de gemachtigde tijdens de verleningsprocedure in r.o. 5.16). In het octrooi staat beschreven dat de drukplaten in de test belicht worden met 200 mJ/cm² (blz. 54, regel 12; alinea [0107]) en ontwikkeld zijn in een verdunde ontwikkelaar gedurende 30 seconden (blz. 54, regels 15 en 16 jo. blz. 40, regels 24-28; alinea [0107] jo. [0074]). Zonder warmtebehandeling is na ontwikkelen de gehele coating opgelost. Echter na een warmtebehandeling blijft blijkens tabel 9 van het octrooi een laag achter met een overblijfsel verhouding (afhankelijk van de samenstelling van de lichtgevoelige laag) tussen 37% en 87% (de 'film remaining ratio X'), hetgeen volgens het octrooi een maat is voor de reversibiliteit.

5.31. Xingraphics c.s. hebben de FIT-platen aan de reversibiliteitstest volgens het octrooi onderworpen (zie MvA/MvGiA, 141 en productie 24 Xingraphics c.s.). De 'film remaining ratio's X', afgebeeld in de tabel op blz. 6 van productie 24 Xingraphics c.s., blijven steeds dicht bij nul (tussen 1,0% en 3,0%). De FIT-platen keren volgens Xingraphics c.s. niet terug tot een staat "close to its original state". De deskundigen van Xingraphics c.s., prof. Feijen en dr. Koster, bevestigen dit (zie producties 27 en 28 Xingraphics c.s.). Xingraphics c.s. komen op grond van de test volgens het octrooi tot de slotsom dat er geen sprake is van een substantiële reversibiliteit in de FIT-platen die duidt op een niet-chemische verandering (pleitnota Xingraphics c.s., 17).

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

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

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

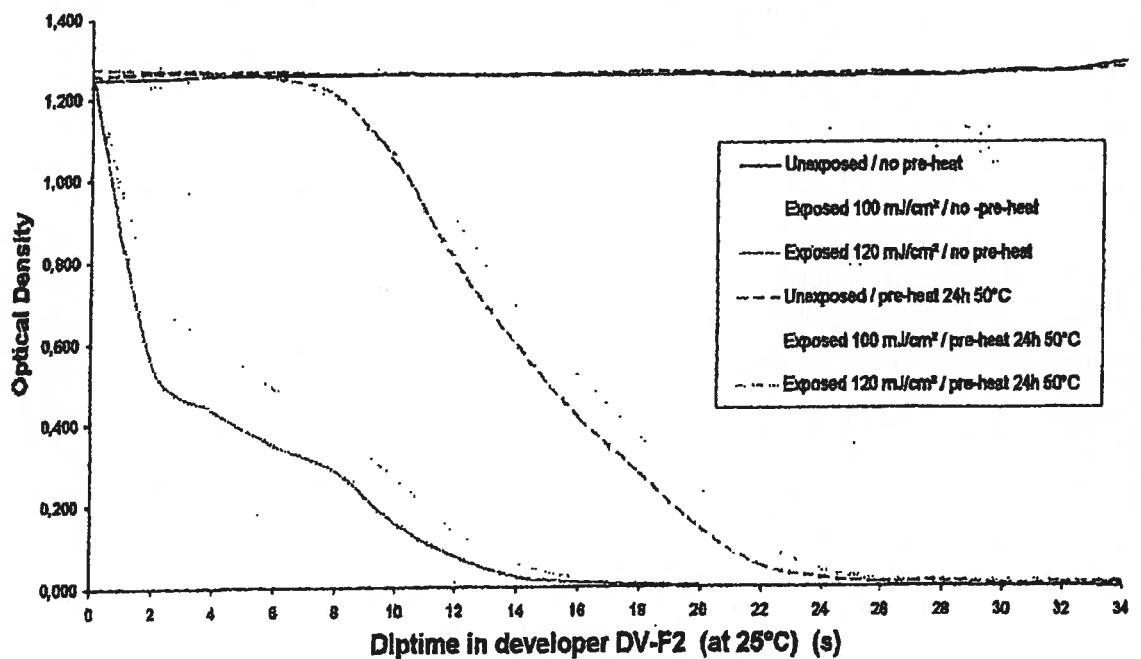
De vakman die het octrooi bestudeert, begrijpt dat de parameters van de reversibiliteitstest niet onverminderd van toepassing zijn op iedere drukplaat. Afhankelijk van de samenstelling van de coating en de kracht van de ontwikkelaar zal de vakman in zijn onderzoek naar de reversibiliteit de ontwikkeltijd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

Reversibiliteitstests: de reversibiliteitstest van Agfa

5.34. Agfa heeft – naar zij aangeeft: ten overvloede – ook een reversibiliteitstest uitgevoerd

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

Image Latency Xingraphics FIT XTRA Melior



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

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

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

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

Beoordeling door het hof

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

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

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

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

oplosbaarheid is in de alkalische ontwikkelaar aan een blootgesteld deel van de samenstelling en B de oplosbaarheid in alkali is na verhitting van het blootgestelde gedeelte.”

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

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

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

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

Slotsom

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

KENMERK II): GEEN GEVOELIGHEID TEN OPZICHTE VAN ULTRAVIOLET LICHT

Inleidende opmerkingen

5.42. Tussen partijen is verder in geding of de FIT-platen voldoen aan het kenmerk “geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht” uit conclusie 1.

5.43. Agfa heeft gesteld dat de FIT-platen hieraan voldoen. Zij heeft daarbij gewezen op brochures van de FIT-platen (productie 33 Agfa), de ‘Product Reference Manual’ voor de FIT-platen (blz. 15 van productie 36 Agfa) en een Duitse productomschrijving (productie 37 Agfa), waarin steeds staat vermeld dat de FIT-platen bij daglicht kunnen worden gebruikt.

Voorts heeft Agfa in maart 2010 een ‘Daylight Sensitivity Test’ uitgevoerd, waarin een FIT-plaat gedurende 5 uur met twee witte TL-lampen van 40W belicht is op een afstand van 1,5 meter (zie blz. 16 en 17 van productie 18 Agfa), welke overeenkomt met de test beschreven in alinea [0113] van het octrooi. Het resultaat van deze test (zie blz. 7 van productie 19 Agfa) toont volgens Agfa aan dat de oplosbaarheid van de FIT-platen niet zou zijn beïnvloed door de TL-belichting. Bovendien heeft Agfa aangegeven dat zij in haar analyses geen enkele UV-gevoelige stof heeft aangetroffen (pleitnota Agfa, 24).

5.44. Xingraphics c.s. betwisten dit en stellen dat de FIT-platen UV-gevoelig zijn (zie MvA/MvGiA, 42 en 97). Xingraphics c.s. stellen daarbij voorop dat het kenmerk absoluut is geformuleerd en het kenmerk het volledige UV-bereik uitsluit (MvA/MvGiA, 98). De juiste uitleg van het kenmerk zou zijn dat er sprake moet zijn van een absolute ongevoeligheid voor UV-licht, althans een ongevoeligheid voor UV-licht die langdurig gebruik in wit licht mogelijk maakt (MvA/MvGiA, 109).

5.45. Xingraphics c.s. hebben vier rapporten overgelegd waaruit zou blijken dat de FIT-platen UV-gevoelig zijn:

- het rapport “Sensitivity of Xingraphics FIT plates to UV light” van 22 december 2008 (prod. 25 Xingraphics c.s.). In dit onderzoek worden de FIT-platen belicht in een UV-frame. Naarmate de blootstelling aan het UV-licht langer duurt, neemt de oplosbaarheid van de coating toe, hetgeen gevoeligheid voor UV-straling impliceert;
 - het rapport “Untersuchungen zur Xingraphics Druckplatte” van prof. Berchtold uitgevoerd op 9 april 2010 (productie 44 Xingraphics c.s.), waarbij FIT-platen op 30 cm afstand met een solariumlamp worden belicht gedurende 20, 40 en 60 minuten. De belichtingen gedurende 40 en 60 minuten onder de solariumlamp zouden de gevoeligheid voor UV-licht aantonen;
 - het “Analytical report” van TNO, verstuurd door dr. Koster op 11 april 2010 (productie 45 Xingraphics c.s.), waarbij een FIT-plaat een uur lang buiten in direct zonlicht is gehangen. Het onderzoeksresultaat was dat de plaat donkerder van kleur werd en derhalve gevoeligheid zou bezitten voor zonlicht;
 - het rapport “Test Report Influence of Illumination, Heat Treatment and “V30” on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates” van prof. Berchtold, gedateerd op 24 januari 2012 (productie 74 Xingraphics c.s.), waarbij de ontwikkelsnelheid over een periode van 250 seconden wordt gemeten van:
 - (a) een FIT-plaat die niet is belicht;
 - (b) een FIT-plaat die is belicht gedurende 4 uur in een ‘JUST Color Communicator Box’ met een D50 lichtbron;
 - (c) een FIT-plaat die is belicht met daglicht achter een raam gedurende 4 uur op een bewolkte dag (zie pleitnota Xingraphics c.s., 95); en
 - (d) een FIT-plaat die is belicht gedurende 4 uur in een ‘JUST Color Communicator Box’ met een D50 lichtbron en een UV-lichtbron.
- Uit figuur 2 op blz. 4 van het rapport (zie tevens par. 5.1, test 66 en par. 5.2, tests 67-69 en bijbehorende figuren op blz. 15 en 16) blijkt de oplossnelheid steeds iets toe te nemen in de volgorde van (a) naar (d). Prof. Berchtold trekt de conclusie dat de oplosbaarheid van FIT-platen afhangt van de belichtingsniveau en dat de FIT-platen gevoelig zijn voor daglicht.

5.46. Voorts wijzen Xingraphics c.s. er op dat het octrooi in alinea’s [0006], [0012] en [0013] documenten uit de stand van de techniek noemt waarin drukplaten worden geopenbaard die ongevoelig zijn voor zwak UV-licht en in wit licht kunnen worden gebruikt.

Indien het hof Agfa's uitleg van het kenmerk zou volgen en het octrooi geldig zou worden geacht, dan nog zou er volgens Xingraphics c.s. geen sprake zijn van inbreuk. Zij doen hiervoor een beroep op het Gilette-verweer, nu het voordeel dat de drukplaten in daglicht gebruikt kunnen worden reeds bekend was in de stand van de techniek.

5.47. Agfa heeft gesteld dat de experimenten van Xingraphics c.s. voortvloeien uit een onjuiste uitleg van het kenmerk en derhalve niet relevant zijn. De vakman zal het kenmerk op grond van artikel 53 lid 2 Row 1995 lezen als ongevoelig voor normaal in een drukkerij aanwezig licht waarin UV-straling zit, zodat niet onder geel veiligheidslicht hoeft te worden gewerkt. De testen van Xingraphics c.s. hebben volgens Agfa alle geen betrekking op de lichtomstandigheden in een drukkerij.

5.48. Met betrekking tot de testresultaten uit het rapport van prof. Berchtold uit januari 2012, meent prof. Schoenmaker dat binnen de normale ontwikkeltijd voor FIT-platen van 30 seconden, de drukplaat nog steeds een beeld met hoog contrast zal geven en dat dus de plaat ook na 4 uur belichting bruikbaar is gebleven (zie par. 11 en 12 in tweede verklaring prof. Schoenmaker; pleitnota Xingraphics c.s., 96). Xingraphics c.s. hebben dit bestreden en menen dat de plaat niet bruikbaar meer is. Een kleine toename van de oplosbaarheid resulteert volgens Xingraphics c.s. voor rasterafbeelding in onaanvaardbare resultaten. De grenzen van de rasterpuntjes zouden vervagen, wat op hetzelfde neer zou komen als dat de omvang van individuele rasterpunten krimpt (zie pleitnota Xingraphics c.s., 96).

Uitleg kenmerk ii)

5.49. De gemiddelde vakman weet dat conventionele drukplaten gevoelig zijn voor UV-straling dat in wit licht zoals TL-licht zit of in het daglicht dat een drukkerij via ramen naar binnen komt. Ramen houden maar een deel van het UV-licht dat in het daglicht zit tegen. Vanwege de gevoeligheid voor het UV in dit licht weet de vakman dat conventionele drukplaten onder geel licht (ook wel aangeduid als veiligheidslicht) moeten worden gehanteerd.

5.50. De vakman zal het kenmerk lezen in het licht van de beschrijving (zie r.o. 5.6). Met betrekking tot de UV-gevoeligheid zijn in de beschrijving de in r.o. 4.5 aangehaalde passages van belang. De vakman zal uit deze passages opmaken dat de drukplaten volgens de uitvinding, anders dan de bekende drukplaten uit de stand van de techniek, niet onder geel veiligheidslicht (waaruit het UV-licht is gefilterd) behoeven te worden gehanteerd, maar kunnen worden gehanteerd onder wit licht waarin enige UV-straling zit. De vakman zal het kenmerk zo begrijpen dat de drukplaten volgens de uitvinding kunnen worden gehanteerd onder het normale in een drukkerij aanwezige licht.

5.51. De vakman weet uit zijn algemene vakkennis dat onder UV-straling straling met een golflengte van 10 tot 400 nm wordt verstaan en dat de UV-straling met een golflengte korter dan ongeveer 300 nm door de atmosfeer uit het zonlicht wordt gefilterd. Met dergelijke UV-licht (dat schadelijk is voor organisch materiaal en mensen (MvG, 47)) kan alleen in bijzondere omgeving worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld in vacuüm of in een omgeving van pure stikstof (MvA/MvGiA, 75, MvAiA, 20). Omdat hierover in het octrooi niets wordt gezegd, zal de vakman na bestudering van het octrooi de maatregel niet absoluut interpreteren. De stelling van Xingraphics c.s. dat het kenmerk absoluut dient te worden uitgelegd, wordt door het hof verworpen.

Testresultaten Xingraphics

5.52. Het testrapport "Sensitivity of Xingraphics FIT plates to UV light" van 22 december 2008 (productie 25 Xingraphics c.s.) acht het hof met Agfa niet relevant. De belichting in een 'UV vacuum frame' met 3 kW (zeer felle) hogedruk kwiklampen waarin gewoonlijk conventionele drukplaten worden ontwikkeld, acht het hof onvergelijkbaar met normaal wit licht in een drukkerij en het UV-licht dat daarin zit. Hetzelfde geldt voor het testrapport "Untersuchungen zur Xingraphics Druckplatte" van prof. Berchtold van 9 april 2010 (productie 44 Xingraphics c.s.). Het licht afkomstig van een solariumlamp valt eveneens niet te vergelijken met normaal wit licht in een drukkerij en het UV-licht dat daarin zit. Het "Analytical report" van TNO uitgevoerd op 9 april 2010 leert slechts dat FIT-platen onder invloed van direct zonlicht na een uur verkleuren. In een drukkerij straalt in de regel geen direct zonlicht binnen, maar komt zonlicht alleen via ramen naar binnen. Het "Test Report Influence of Illumination, Heat Treatment and "V30" on Xingraphics FIT Xtra Melior Thermal CTP Plates" van prof. Berchtold, gedateerd op 24 januari 2012 (productie 74 Xingraphics c.s.), beschrijft onder meer het effect van het belichten van FIT-platen in een "JUST Color Communicator Box with D50 light source" respectievelijk "with new D50 light source (ISO 3664:2009) including UV-Light" (zie par. 1.1 en 1.2 van dit rapport). Xingraphics c.s. hebben niet duidelijk gemaakt hoe dit licht in deze box overeenstemt met normaal wit licht in een drukkerij. De box wordt immers gebruikt door een drukker omdat het juist ander licht biedt (en met veel hogere intensiteit) dan het normale licht in een drukkerij. Het hof acht derhalve de resultaten die zijn verkregen met de 'JUST Color Communicator Box' eveneens niet relevant.

5.53. Laatstgenoemd rapport beschrijft voorts de belichting van een FIT-plaat in een laboratorium op een bewolkte dag in januari (zie par. 1.1 van het rapport). Daarbij lag de drukplaat horizontaal op een tafel 50 cm verwijderd van het raam in Noord-Zuid-richting gedurende 11 uur tot 15 uur op een bewolkte dag in januari (zie pleitnota Xingraphics c.s., 95). Naar oordeel van het hof zal dit licht vergelijkbaar zijn met het licht dat binnenvalt via ramen in een drukkerij. De resultaten van de test staan in paragraaf 1.2 waarbij wordt vergeleken met een referentie FIT-plaat die niet in licht heeft gelegen. De gemeten data staan voor de referentieplaat in par. 5.1 (test 66) en voor de met raamlicht belichte plaat in par. 5.2 (test 69). 30 Seconden is de standaard ontwikkeltijd van een FIT-plaat. Derhalve dient te worden gekeken in de tabel met de testresultaten bij 30 seconden. Bij de referentie plaat (test 66) blijkt de optische dichtheid van de niet met infraroodlaser belichte delen af te nemen van 1,04 naar 0,93; bij de met raamlicht belichte plaat (test 69) is er een afname van 1,03 naar 0,87. (De met infraroodlaser belichte delen waren op beide platen na 20 seconden reeds opgelost.) Uit deze testresultaten komt naar oordeel van het hof niet het beeld naar voren dat de FIT-platen door belichting achter een raam onbruikbaar zouden zijn geworden.

5.54. Het kenmerk 'geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht' ziet erop dat de werkwijze volgens conclusie 1 – anders dan met platen uit de stand van de techniek – niet langer onder geel veiligheidslicht zonder ultraviolet licht behoeft te worden uitgevoerd. FIT-platen behoeven eveneens niet onder geel veiligheidslicht te worden gehanteert, hetgeen blijkt uit de 'Product Reference Manual' voor de FIT-platen (blz. 15 van productie 36 Agfa) waarin staat dat deze daglicht stabiel zijn. De test van Xingraphics met via een raam binnenvallend daglicht bevestigt dit. Uit de door Agfa uitgevoerde test volgens alinea [01 13] van het octrooi blijkt dat FIT-platen kunnen worden gebruikt onder TL-verlichting welke (naar de vakman weet) UV-licht bevat. Het hof komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat FIT-platen onder in een drukkerij aanwezig wit licht met daarin UV-straling

kunnen worden gebruikt en derhalve FIT-platen voldoen aan het kenmerk "geen gevoeligheid ten opzichte van ultraviolet licht".

Gillette-verweer

5.55. Dat dit specifieke kenmerk van de conclusie bekend zou zijn uit een van de Haley octrooipublicaties, is niet relevant voor de inbreuk, hetgeen Agfa terecht heeft aangevoerd (MvA/IA, 23). Xingraphics c.s. hebben niet gemotiveerd waarom de FIT-platen niet inventief zijn t.o.v. een van de Haley-octrooipublicaties. Het aangevoerde Gillette-verweer (MvA/MvGiA, 120) wordt door het hof als ongemotiveerd verworpen.

KENMERK III): EEN LICHT-ABSORBERENDE KLEURSTOF

5.56. Agfa heeft met betrekking tot de licht-absorberende kleurstof gewezen op de gebruiksaanwijzing van Xingraphics waarin staat dat de FIT-platen infrarood licht van 830 nm absorberen. Dit blijkt volgens Agfa ook ondubbelzinnig uit figuur 6 van Agfa's analyserapport, dat een duidelijke absorptiepiek in het geclaimd bereik toont. Uit de chemische analyses van Agfa (productie 19 Agfa) is volgens Agfa gebleken dat de FIT-platen een eerste kleurstof omvatten die onder andere bekend staat onder de handelsnaam 'ADS830AT' en een tweede kleurstof die bekend is onder de naam 'KF654 B PINA'. Het enige verschil tussen ADS830AT en S-53 (het structurele analoog uit het octrooi) is volgens Agfa dat bij S-53 aan de stikstofatomen een ethylgroep is verbonden in plaats van een methylgroep. Dit zou voor de absorptie niet van belang zijn, omdat de absorptie zou worden bewerkstelligd door de ketens van alternerende enkel/dubbel-bindingen, gevormd door de koolstofatomen tussen de beide stikstofatomen. Op grond hiervan stelt Agfa dat de lichtgevoelige samenstelling van FIT-platen licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van of een geheel golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm (zie MvG, 106-114).

5.57. Xingraphics c.s. hebben aangevoerd dat Agfa eerst bewijs dient te leveren dat de enige manier om de gewenste verandering in oplosbaarheid van de hoogmoleculaire verbinding te krijgen, het opnemen van de kleurstof is (MvA/IA, 185). Xingraphics c.s. hebben voorts de structuurformule die Agfa had opgenomen in haar memorie als chemisch onmogelijk bestempeld. Voorts achten Xingraphics c.s. het niet voldoende voor Agfa om op te merken dat een verbinding "bijna identiek" is aan een andere verbinding om te kunnen concluderen dat zij dezelfde lichtabsorberende eigenschappen bezit.

5.58. Het hof stelt vast dat Xingraphics c.s. niet hebben bestreden dat de FIT-platen de twee kleurstoffen bekend onder de namen 'ADS830AT' respectievelijk 'KF654 B PINA' omvatten. Xingraphics c.s. hebben slechts het verweer gevoerd dat de verkeerde structuurformule zou zijn afgebeeld. Bovendien staat in het brochurermateriaal van de FIT-platen dat deze infrarood licht van 830 nm absorberen. Het hof komt op grond hiervan tot het oordeel dat de FIT-platen aan het kenmerk dat de lichtgevoelige samenstelling een licht-absorberende kleurstof omvat met een absorptieband die zich uitstrekt over een deel van het golflengtegebied variërende van 650 tot 1300 nm.

KENMERK IV): HOOG-MOLECULAIRE VERBINDING

5.59. Uit de chemische analyses van Agfa (productie 19 Agfa) is volgens Agfa gebleken dat de lichtgevoelige laag van de FIT-platen als eerste polymeer een novolak omvatten en als

tweede polymeer een polyvinylacetaal (zie MvG, 105). Daarmee acht Agfa bewezen dat de lichtgevoelige laag van de FIT-platen een hoog-moleculaire verbinding als component omvat.

5.60. Xingraphics c.s. voeren als verweer aan dat Agfa geen bewijs heeft geleverd waaruit blijkt dat FIT-platen voldoen aan de eis dat de oplosbaarheid van de hoog-moleculaire verbinding in een alkalische ontwikkelaar te veranderen is voornamelijk door een verandering die geen chemische verandering is door middel van een lichtstraal van de aangegeven intensiteit. De vraag zou niet zijn of de harsen die in de FIT-platen worden gebruikt, novolak bevatten of daaruit bestaan, maar of de FIT-platen aan de vereisten van de conclusie voldoen (zie MvA/MvGiA, 187).

5.61. Het hof stelt vast dat het verweer van Xingraphics c.s. geen betrekking heeft op de vraag of de lichtgevoelige samenstelling van de FIT-platen een hoog-moleculaire verbinding (zoals een polymeer) omvat. Het hof stelt derhalve vast dat Xingraphics c.s. de aanwezigheid van novolak niet hebben bestreden en dat derhalve de FIT-platen ook voldoen aan het kenmerk dat de lichtgevoelige samenstelling een hoog-moleculaire verbinding omvat.

SLOTSOM TEN AANZIEN VAN DE INBREUK

5.62. Het niet-inbreukverweer van Xingraphics c.s. faalt. Op basis van het voorgaande komt het hof tot de slotsom dat de FIT-platen, anders dan Xingraphics c.s. hebben betoogd, wel voldoen aan de vier hiervoor besproken kenmerken. Dat is voldaan aan de overige kenmerken van conclusie 1 staat tussen partijen niet ter discussie. Het hof is met Agfa van oordeel dat Xingraphics c.s. met de FIT-platen indirect inbreuk maken op conclusie 1 van het octrooi.

5.63. Agfa heeft voorts gesteld dat de FIT-platen indirecte inbreuk maken op de volgonclusies 2 t/m 10 van het octrooi en heeft dit onderbouwd (zie MvG, 144). Xingraphics c.s. hebben hier slechts tegenover gesteld dat als de FIT-platen geen inbreuk maken op conclusie 1, zij vanzelfsprekend ook geen inbreuk maken op de afhankelijke volgonclusies. Xingraphics c.s. hebben ten aanzien van de volgonclusies dus geen zelfstandig verweer gevoerd.

VI. HET PRINCIPAAL APPEL; VERVOLG EN SLOTSOM

6.1. Uit het zojuist overwogene volgt dat de grieven van Agfa in het principaal appel doel treffen, in die zin dat Xingraphics c.s. indirecte inbreuk plegen op het Nederlandse deel van het octrooi. Dit brengt met zich dat de – niet op andere/zelfstandige gronden betwiste – vorderingen van Agfa tot:

- een daartoe strekkende verklaring voor recht (punt 1 van het petitum van de MvG);
- een verbod tot indirecte inbreuk (punt 2 van het petitum van de MvG);
- schadevergoeding/winstafdracht (punt 3 van het petitum van de MvG);
- een bevel tot opgave van afnemers, prijzen, hoeveelheden en winst (punt 4 van het petitum van de MvG);
- een bevel om de FIT-platen aan haar ter hand te stellen (punt 5 van het petitum van de MvG);
- een terugroepbevel (punt 6 van het petitum van de MvG),

voor toewijzing gereed liggen. Om misverstanden te voorkomen: deze toe te wijzen vorderingen hebben uitsluitend betrekking op het grondgebied van Nederland, berusten op

indirecte octrooi-inbreuk en betreffen platen die zijn verhandeld onder de aanduidingen: 'FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' en 'FIT X-tra Melior'. Aan het uit te spreken verbod zal de gevorderde dwangsom van € 50.000,- worden verbonden. Voor matiging of maximering van deze dwangsom – zoals door Xingraphics c.s. (alleen) in de eerste aanleg bepleit (conclusie van antwoord onder 197) – ziet het hof geen aanleiding. Wel zal op de voet van artikel 611a lid 4 Rv worden bepaald dat deze dwangsom pas na twee weken kan worden verbeurd. De aan het oproepbevel en opgavebevel te verbinden dwangsommen zullen worden gematigd tot € 10.000,- en gemaximeerd tot € 1.000.000,-, benevens enkele andere aanpassingen ten opzichte van het gevorderde. Agfa heeft bij het terhandstellingsbevel vermeld in punt 5 in het petitum van de MvG overigens geen dwangsomveroordeling gevorderd (zie punt 11 van dat petitum).

6.2. De door Agfa in haar MvG bij wege van vermeerdering van eis ingestelde rectificatievorderingen heeft zij in die memorie toegelicht met de stelling dat Xingraphics na het vonnis van de rechtbank waarvan beroep, misleidende mededelingen daarover heeft rondgestuurd. Bij MvA/MvGiA (punten 269 e.v.) hebben Xingraphics c.s. hier onder meer tegen ingebracht dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de rectificatievorderingen tegen Xingraphics, die in China is gevestigd. In die memorie (zie de punten 273 en 280) hebben Xingraphics c.s. er tevens – met juistheid – op gewezen dat Agfa in haar MvG niet had gesteld dat door Atece enig onrechtmatig of misleidend bericht is verspreid. Agfa heeft vervolgens bij MvAiA (zie de punten 224-228 daarvan) niet alsnog gesteld dat dit wel het geval is. De tegen Atece gerichte rectificatievorderingen (dat zijn de in de punten 9 en 10 van het petitum van de MvG opgenomen vorderingen) missen derhalve een toereikende onderbouwing en zullen daarom worden afgewezen. Hierbij zij – gelet op de door Agfa onder 227 van haar MvAiA subsidiair voorgestelde toewijzing van die vorderingen in aangepaste vorm – nog aangetekend dat, nu het terugroepbevel jegens Atece reeds toewijsbaar is geoordeeld, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat Agfa nog voldoende belang heeft bij toewijzing in aangepaste vorm van haar rectificatievorderingen tegen Atece. Zowel het terugroepbevel als de aangepaste rectificatievorderingen strekken immers tot een mededeling aan de afnemers van Atece dat Atece/Xingraphics indirecte octrooi-inbreuk hebben gepleegd.

6.3. In hun MvA/MvGiA (zie punt 272) hebben Xingraphics c.s. aangevoerd dat Xingraphics in Nederland geen uitingen heeft verspreid en dat zij in het buitenland evenmin uitingen heeft gedaan die zich richten op Nederland. Agfa heeft niet concreet gesteld – ook niet in haar MvAiA – dat zich de ene en/of de andere situatie heeft voorgedaan. Evenmin heeft Agfa concreet gesteld dat om andere redenen Nederland als de plaats van het schadebrengende feit moet worden beschouwd. Anders dan Agfa meent, kan het hof daarom voor de rectificatievorderingen jegens Xingraphics (dat zijn de in de punten 7 en 8 van het petitum van de MvG opgenomen vorderingen) geen rechtsmacht ontleenen aan artikel 6, aanhef en sub e Rv. In aanmerking ook nemende dat Atece geen misleidende berichten heeft verspreid en de tegen haar ingestelde rectificatievorderingen dus iedere grond missen (zie r.o. 6.2), is onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat tussen deze vorderingen en de tegen Xingraphics ingestelde rectificatievorderingen samenhang als bedoeld in artikel 7 lid 1 Rv bestaat, zodat de bevoegdheid van dit hof om van laatstgenoemde vorderingen kennis te nemen ook niet op dit artikel kan worden gebaseerd. Het hof zal zich ten aanzien van de tegen Xingraphics ingestelde rectificatievorderingen dan ook onbevoegd verklaren.

6.4. Het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover het in conventie is geweest, onder toewijzing van de onder 2.1 vermelde vorderingen en de terugroepvordering, en onder

onbevoegdverklaring c.q. afwijzing van de rectificatievorderingen tegen Xingraphics respectievelijk Atece. Als de in conventie grotendeels in het ongelijk gestelde partij zullen Xingraphics c.s. alsnog gezamenlijk worden veroordeeld in de kosten van deze procedure in de eerste aanleg, die – gezien hetgeen de rechtbank, in hoger beroep niet weersproken, heeft overwogen onder 4.49 van haar vonnis – aan de zijde van Agfa op basis van artikel 1019h Rv zullen worden begroot op € 135.000,-. Toewijsbaar is voorts de vordering van Agfa (zie punt 235 van haar MvAIIA) tot terugbetaling van het bedrag van € 135.000,- dat zij – naar door Xingraphics c.s. bij pleidooi in hoger beroep niet is betwist – op grond van de ten laste van haar uitgesproken proceskostenveroordeling in de eerste aanleg heeft voldaan.

VII HET INCIDENTEEL APPEL; DE GRIEVEN 2 T/M 4 EN SLOTSOM

7.1. Uit het onder 5.62 en 5.63 overwogene volgt dat de grieven 2, voor zover betrekking hebbend op de niet-inbreukverklaring voor het grondgebied van Nederland, en 4 van Xingraphics c.s. in incidenteel appel falen.

7.2. Agfa, de verweerster in reconventie, is gevestigd in België. De Nederlandse rechter kan derhalve ten aanzien van de door Xingraphics c.s. gevorderde verklaring tot niet-inbreuk met betrekking tot het grondgebied buiten Nederland, geen bevoegdheid ontleen aan artikel 2 EEX-Vo, en evenmin aan artikel 5 sub 3 EEX-Vo waarop geen grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden gebaseerd. Ook artikel 6 sub 3 EEX-Vo komt niet als bevoegdheidsgrond in aanmerking reeds omdat, zoals de rechtbank heeft overwogen, de in reconventie gevorderde verklaringen van niet-inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi niet voortspruiten uit het rechtsfeit waarop de vorderingen in conventie zijn gestoeld. Artikel 7 lid 2 Rv kan evenmin soulaas bieden omdat de vorderingen betrekking hebben op inbreuken in andere landen en daarom de vereiste samenhang ontbreekt. Grief 2 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel faalt dus ook voor zover zij betrekking heeft op het grondgebied buiten Nederland.

7.3. Om de zojuist in r.o. 7.2. genoemde redenen en om de redenen vermeld in r.o. 4.6 van het vonnis van de rechtbank, is de Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Xingraphics op basis van de ‘wappercampagne’ voor zover deze betrekking hebben op het grondgebied buiten Nederland. Nu is vastgesteld dat Xingraphics (indirect) inbreuk heeft gepleegd op het octrooi van Agfa zijn de vorderingen van Xingraphics op basis van de ‘wappercampagne’ niet toewijsbaar zover zij betrekking hebben op het grondgebied van Nederland. Grief 3 van Xingraphics c.s. in het incidenteel appel gaat dus evenmin op.

7.4. Nu alle, tegen het vonnis is reconventie gerichte, grieven in het incidenteel appel falen (en de grieven in het principaal appel beperkt zijn tot het vonnis in conventie) zal het bestreden vonnis voor zover in reconventie gewezen, worden bekrachtigd.

VIII. DE PROCESKOSTEN IN HOGER BEROEP

8.1. Xingraphics c.s. zijn in zowel het principaal appel als het incidenteel appel te beschouwen als de grotendeels in het ongelijk gestelde partijen. Zij zullen daarom (gezamenlijk) worden veroordeeld in de kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv van het hoger beroep, die door partijen zijn bepaald op € 200.000,- (zie het slot van beide pleitnotities in hoger beroep).

Het hof begrijpt dat de kosten van het in hoger beroep door Xingraphics c.s. geopende

incident in dit tussen partijen overeengekomen bedrag zijn begrepen.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 voor zover in conventie gewezen, en te dien aanzien opnieuw rechtdoende:
 - * verklaart voor recht dat Xingraphics en Acete indirecte inbreuk maken op Europees Octrooi 0.823.327 B1 (hierna: EP 327) door de genoemde FIT-platen ('FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' en 'FIT X-tra Melior') in of voor hun bedrijven aan te bieden of te leveren voor toepassing van de in EP 327 geöctrooïeerde werkwijze in Nederland;
 - * verbiedt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om in Nederland indirecte inbreuk te maken op EP 327, meer in het bijzonder om de genoemde FIT-platen of andere platen waarmee indirecte octrooiinbreuk wordt gepleegd op EP 327, aan te bieden of te leveren voor toepassing van de in EP 327 geöctrooïeerde werkwijze in Nederland, en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa een dwangsom te betalen van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit verbod dan wel, naar keuze van Agfa, voor iedere dag of gedeelte van de dag dat dit verbod wordt overtreden, met dien verstande dat deze dwangsom pas twee weken na de datum van dit arrest zal kunnen worden verbeurd;
 - * veroordeelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, tot betaling aan Agfa van de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de indirecte inbreuken op EP 327 in Nederland, of, dit naar keuze van Agfa, tot afdracht van de door Xingraphics en Acete als gevolg van die indirecte inbreuken in Nederland gemaakte winst, vermeerderd met de wettelijke rente, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om de advocaten van Agfa binnen acht (8) weken (56 dagen) na betekening van dit arrest een schriftelijke opgave te doen toekomen, geaccordeerd en ondertekend door een registeraccountant die geen zakelijke relatie heeft met Xingraphics en/of Acete en nooit een dergelijke relatie heeft gehad, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten ten bewijze van die opgave, van:
 - a. de volledige naam- en adresgegevens van alle personen aan wie Xingraphics en/of Acete de FIT-platen hebben aangeboden en/of geleverd in Nederland; en
 - b. een volledige opgave van de hoeveelheden en prijzen van de FIT-platen die in Nederland in of voor het bedrijf zijn aangeboden of geleverd; en
 - c. een gedetailleerde opgave van de door Xingraphics en Acete als gevolg van deze handelingen gemaakte winst,en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa – tot een maximum van € 1.000.000,- – een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor

iedere dag of gedeelte van de dag dat dit bevel niet wordt nageleefd;

- * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om alle genoemde FIT-platen binnen acht (8) weken na betekening van dit arrest, aan Agfa op een door Agfa te bepalen locatie ter hand te stellen;
- * beveelt Xingraphics en Acete, ieder afzonderlijk en gezamenlijk, om binnen acht (8) weken (56 dagen) na betekening van dit arrest aan alle afnemers in Nederland van FIT-platen op eigen origineel briefpapier een naar goed drukkersgebruik opgemaakte brief te sturen, met gelijktijdig afschrift aan de advocaten van Agfa, waarin deze afnemers worden geïnformeerd dat het gebruik van de FIT-platen inbreuk maakt op EP 327 en dat zij de platen tegen vergoeding van koopprijs en kosten aan Xingraphics en/of Acete kunnen retourneren, met uitsluitend navolgende tekst, zonder toevoegingen van welke aard dan ook:

“Dear [naam contact persoon],

The Court of Appeal of The Hague, the Netherlands, decided in his decision of 29 januari 2013 that Xingraphics induces infringement on the Dutch part of European Patent EP 823 327 of Belgium company Agfa Graphics N.V. by offering and/or delivering its lithographic printing plates of the FIT-type in the Netherlands. Therefore also the use in the Netherlands of all FIT-plates ('FIT', 'FIT X-tra', 'FIT Melior' and 'FIT X-tra Melior') infringes this patent. For the Netherlands we advise and request you (i) to immediately withhold from the use of the FIT-plates and (ii) to destroy all FIT-plates in your possession or return these FIT-plates to us. We will at first request compensate the full purchase price and all costs connected to the destruction or return.
[signature]

Xingraphics Atece”,

en veroordeelt Xingraphics en Acete om, ieder voor zich, aan Agfa – tot een maximum van € 1.000.000,- – een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat dit bevel niet wordt nageleefd;

- * veroordeelt Xingraphics c.s. gezamenlijk in de kosten van de procedure in conventie in de eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Agfa begroot op € 135.000,-;
- * veroordeelt Xingraphics c.s. om aan Agfa terug te betalen het bedrag van € 135.000,- dat Agfa uit hoofde van de proceskostenveroordeling in de eerste aanleg heeft betaald;
- * verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de door Agfa in hoger beroep bij wege van vermeerdering van eis ingestelde rectificatievorderingen tegen Xingraphics (de in de punten 7 en 8 van het petitum van de memorie van grieven vermelde vorderingen);

Zaaknummer: 200.052.587/01

37

-
- * wijst af het door Agfa meer of anders gevorderde (waaronder de in de punten 9 en 10 van het petitum van de memorie van grieven vermelde rectificatievorderingen tegen Acete);
 - bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 juli 2009 voor zover in reconventie gewezen;
 - veroordeelt Xingraphics c.s. gezamenlijk in de kosten van het (principaal en incidenteel) hoger beroep (die van het incident daarin begrepen), tot op heden aan de zijde van Agfa begroot op € 200.000,-;
 - verklaart dit arrest ten aanzien van de verboden, de bevelen en de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen mrs. M.Y. Bonneur, J.E.H.M. Pinckaers en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2013 in aanwezigheid van de griffier.




Voor grosse aan:
 Uitgegeven aan mr.
 Advocaat van de Gemeente
 De Griffier van het Gerechtshof
 te Den Haag

D. Knottenbelt