

# arrest

3

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.072.828/02  
Zaak/rolnummer Rb. : 361875/KG ZA 10-359

**arrest van 17 december 2013**

inzake

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

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**CHENGDU XINGGRAPHICS CO. LTD.**,  
gevestigd te Chengdu, Volksrepubliek China,  
hierna te noemen: Xingraphics,
2. **A. TEN CATE OFFSETPRODUKTEN B.V.**,  
tevens handelend onder de naam **ATECE**,  
gevestigd te Uitgeest,  
hierna te noemen: Atece,

geïntimeerden,  
verzoeksters in het incident,  
hierna tezamen te noemen: Xingraphics c.s.,  
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

### Verloop van het geding

Bij exploit van 4 juni 2010 is Agfa in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 11 mei 2010. Op 26 maart 2013 hebben Xingraphics c.s. een incidentele memorie tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad genomen, met producties, en daarbij gevorderd dat het hof het vonnis waarvan beroep op de voet van art. 234 Rv. uitvoerbaar bij voorraad zal verklaren, meer in het bijzonder de daarin uitgesproken proceskostenveroordeling, met veroordeling van Agfa in de kosten van het incident, te begroten met toepassing van art. 1019h Rv. Bij memorie van grieven, tevens antwoord in het incident ex art. 234 Rv., met producties, heeft Agfa vier grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, en verweer gevoerd tegen de incidentele vordering van Xingraphics c.s.

Op 31 oktober 2013 hebben partijen het geschil in het incident doen bepleiten, Agfa door mr.

---

D.F. de Lange, advocaat te Amsterdam, en Xingraphics c.s. door mr. O.P. Swens, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van pleitnotities die aan het procesdossier zijn toegevoegd. Door beide partijen zijn voorafgaand aan het pleidooi aanvullende stukken ingediend, die in het van de pleitzitting opgemaakte proces-verbaal zijn gespecificeerd.

Vervolgens hebben partijen arrest in het incident gevraagd.

### **Beoordeling van het incident**

1. De door de voorzieningenrechter in rov. 2.1 tot en met 2.6 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Mede op grond van hetgeen in dit hoger beroep is aangevoerd kan van het volgende worden uitgegaan.
  - 1.1. Agfa is houdster van Europees octrooi EP 0 823 327 (hierna: “het octrooi”) voor een *‘Method for making positive photosensitive lithographic printing plate’*. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Nederland.
  - 1.2. Xingraphics is fabrikant van lithografische drukplaten van het type FIT, FIT X-tra, FIT Melior en FIT X-tra Melior (verder gezamenlijk: de FIT-platen). Zij brengt deze in verschillende Europese landen op de markt. In Nederland bracht zij deze op de markt via Atece.
  - 1.3. In een versnelde bodemprocedure heeft Agfa gesteld dat Xingraphics c.s. door het verhandelen van de FIT-platen in Nederland indirecte inbreuk maken op het octrooi en heeft zij op die grond diverse vorderingen, waaronder een verbodsvordering, ingesteld. In haar vonnis van 22 juli 2009 heeft de rechtbank de vorderingen afgewezen. Ook de vordering in reconventie, strekkend tot nietigverklaring van het octrooi, heeft de rechtbank afgewezen.
  - 1.4. In het onderhavige kort geding heeft Agfa opnieuw een verbodsvordering en enkele nevenvorderingen ingesteld, aanvoerend over nieuw bewijs van de gestelde inbreuk te beschikken. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen op de grond, kort samengevat, dat hij zich dient te richten naar het vonnis in de bodemzaak en dat het nieuwe bewijsmateriaal geen grond oplevert daarvan af te wijken. Agfa is daarbij als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van Xingraphics c.s., die zijn begroot op € 120.000,-. Deze kostenveroordeling is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, omdat Xingraphics c.s. dat niet hadden gevorderd.
  - 1.5. Op 29 januari 2013 (zaaknr. 200.052.587/01, IEPT20130129) heeft dit hof in het hoger beroep van Agfa tegen het vonnis in de bodemzaak arrest gewezen. Het hof heeft het vonnis, voor zover in conventie gewezen, vernietigd en de vorderingen van Agfa grotendeels toegewezen. In reconventie heeft het hof het vonnis bekrachtigd. Xingraphics c.s. hebben van dit arrest cassatieberoep ingesteld.
  - 1.6. In procedures in Duitsland met betrekking tot hetzelfde octrooi zijn het Bundesgerichtshof en het Oberlandesgericht Düsseldorf ten aanzien van respectievelijk de geldigheid van het octrooi en de gestelde inbreuk in 2012 en 2013 tot vergelijkbare oordelen gekomen als dit hof in zijn arrest van 29 januari 2013.

- 
2. In hun incidentele memorie voeren Xingraphics c.s. aan dat Agfa, gelet op het arrest van dit hof in de bodemzaak, geen belang meer heeft bij het onderhavige hoger beroep tegen het kort gedingvonnis, nu haar vorderingen in de bodemzaak uitvoerbaar bij voorraad zijn toegewezen. Xingraphics c.s. wensen echter alsnog de proceskosten die hen in dat vonnis zijn toegewezen te incasseren. Zij zijn daartoe niet in staat omdat de betreffende veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. De reden daarvoor is dat Xingraphics c.s. hebben nagelaten in eerste aanleg uitvoerbaar bij voorraad verklaring te vorderen. Zij stellen dat de door art. 234 Rv. voorgeschreven belangenafweging ertoe dient te leiden dat bedoelde proceskostenveroordeling alsnog, hangende het hoger beroep tegen het vonnis, uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.
  3. Agfa bestrijdt dat zij geen belang meer heeft bij het onderhavige beroep. Zij stelt, gelet op het ingestelde cassatieberoep, nog steeds belang te hebben bij de gevraagde voorzieningen. Althans heeft zij belang bij beoordeling van haar grieven met het oog op de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. Agfa verzet zich tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring, stellend dat in de bodemprocedure is vastgesteld dat zij het gelijk aan haar zijde heeft. Aangezien het hof in dit kort geding zijn oordeel zal moeten afstemmen op zijn eerdere oordeel in de bodemzaak, zal de uitkomst van het onderhavige hoger beroep niet anders kunnen zijn dan dat het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd, zodat Xingraphics c.s. geen recht hebben op de in dat vonnis te hunner gunste toegekende proceskostenvergoeding. Daarnaast voert zij aan dat niet valt in te zien waarom Xingraphics c.s. er voldoende belang bij hebben de proceskostenvergoeding thans, ruim drie jaar na het vonnis waarvan beroep en in het zicht van de uitspraak in het hoger beroep van dat vonnis, te incasseren, dit tegenover het belang van Agfa geen restituerisico te lopen. Subsidiair acht zij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, respectievelijk in strijd met art. 1019h Rv., dat Xingraphics c.s. de kostenvergoeding incasseren terwijl zij ten gronde in het ongelijk zijn gesteld. Tot slot beroepen zij zich op ongerechtvaardigde verrijking.
  4. Bij pleidooi hebben Xingraphics c.s. zich nader op het standpunt gesteld dat bij de in het kader van art. 234 Rv. te maken belangenafweging de kans van slagen van het hoger beroep buiten beschouwing moet blijven. Voor het geval het hof daarover anders mocht oordelen, stellen zij dat, waar Agfa nog slechts belang heeft bij haar hoger beroep met het oog op de proceskostenveroordeling, het hof in het kader van dit incident slechts mag beoordelen of de voorzieningenrechter *destijds* tot een juist oordeel is gekomen (toetsing *ex tunc*), wat tot gevolg heeft dat op het arrest van dit hof in de bodemzaak geen acht mag worden geslagen.
  5. Ten aanzien van de incidenten van art. 234, 235 en 351 Rv. (uitvoerbaar bij voorraad-verklaring, zekerheid, of schorsing van de tenuitvoerlegging) geldt ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 30 mei 2008 (NJ 2008, 311):
    - (i) dat de incidenteel eiser belang moet hebben bij het incidenteel gevorderde;
    - (ii) dat bij de in het licht van de omstandigheden van het geval te verrichten afweging van de belangen van partijen moet worden nagegaan of het belang van degene die de veroordeling verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist, en
    - (iii) dat bij deze belangenafweging de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing moet blijven.Daarbij moet volgens de Hoge Raad in beginsel worden uitgegaan van de beslissing van

---

de vorige rechter en de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen en zal de incidenteel eiser aan zijn vordering feiten en omstandigheden ten grondslag moeten leggen die bij de door de vorige rechter gegeven beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de uitspraak van de vorige rechter hebben voorgedaan, en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.

6. In het onderhavige geval heeft de rechtbank geen oordeel gegeven over uitvoerbaar bij voorraad verklaring van de proceskostenveroordeling, omdat deze niet was gevorderd. In dit incident moet om die reden een belangenafweging worden gemaakt, zonder dat sprake is van de aan het slot van rov. 5 weergegeven beperking. Het hof ziet aanleiding om, zoals door Agfa is bepleit, in het kader van die belangenafweging, een uitzondering te maken op het uitgangspunt dat de kans van slagen van het hoger beroep buiten beschouwing dient te blijven. De formulering van de Hoge Raad (“in de regel”) biedt daartoe ruimte. Evenals in het geval van een ‘kennelijke misslag’, kan in een geval als het onderhavige de kans van slagen van het hoger beroep met een grote mate van waarschijnlijkheid worden ingeschat zonder dat daartoe een diepgaand onderzoek nodig is. Er is immers een uitspraak in de bodemzaak (in hoger beroep), waarnaar het hof zich in beginsel zal hebben te richten (zie hierna, rov. 7). Anders dan namens Xingraphics c.s. is betoogd, is, ook wanneer het belang van de appellatant nog uitsluitend gelegen is in de proceskostenveroordeling in eerste aanleg, de taak van de appelrechter niet beperkt tot beoordeling van de juistheid van de beroepen uitspraak naar de stand van zaken ten tijde van die uitspraak, maar is hij gehouden tot een nieuwe behandeling en beslissing van de zaak, naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn eigen beslissing, vgl. HR 3 september 1993, NJ 1993, 714. Het hof zal derhalve, oordelend op het hoger beroep van Agfa tegen het kort gedingvonnis, wel degelijk zijn uitspraak in de bodemzaak in aanmerking moeten nemen.
7. Met betrekking tot de kans van slagen van het hoger beroep overweegt het hof als volgt. Ingevolge vaste rechtspraak dient de rechter, oordelend in kort geding, zijn oordeel af te stemmen op een in hetzelfde geschil gewezen uitspraak van de bodemrechter, ongeacht of deze uitspraak in kracht gewijsde is gegaan. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor het aanvaarden van een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien de uitspraak van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op het tegen die uitspraak aangewende rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (vgl. HR 19 mei 2000, NJ 2001, 407 en 7 januari 2011, NJ 2011, 304). Dat sprake zou zijn van dergelijke omstandigheden is, althans in dit incident, door Xingraphics c.s. niet gesteld. In dit incident moet er daarom vanuit worden gegaan dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, zodat Xingraphics c.s. geen aanspraak zullen kunnen maken op de in dat vonnis toegekende vergoeding van € 120.000,-. Bij dat uitgangspunt weegt het belang van Agfa, om dit bedrag thans niet aan Xingraphics c.s. te hoeven betalen, zwaarder dan het belang van Xingraphics c.s. om dit, in afwachting van de uitspraak in het hoger beroep, te incasseren.
8. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in het incident zal worden afgewezen. Xingraphics c.s. zullen als de in het incident in het ongelijk gestelde partij in de kosten

---

daarvan veroordeeld die, overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraak, worden begroot op € 15.000,-. Tegen de gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring van die veroordeling hebben Xingraphics c.s. geen bezwaar gemaakt, zodat deze zal worden toegewezen.

**Beslissing in het incident**

Het hof

wijst de vorderingen van Xingraphics c.s. in het incident af;

veroordeelt Xingraphics c.s. in de kosten van het incident, aan de zijde van Agfa begroot op € 15.000,-;

verklaart dit arrest voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

**in de hoofdzaak:**

verwijst de zaak naar de rolzitting van 11 februari 2014 voor memorie van antwoord zijdens Xingraphics c.s..

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 december 2013 in aanwezigheid van de griffier.

