

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 414709 / KG ZA 12-244

### Vonnis in kort geding van 25 april 2012

in de zaak van

rechtspersoon naar buitenlands recht  
**RHODIA CHIMIE**,  
gevestigd te Aubervilliers, Frankrijk,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**PPG INDUSTRIES CHEMICALS BV**,  
gevestigd te Farmsum, gemeente Delfzijl,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Rhodia en PPG genoemd worden. Aan de zijde van Rhodia is de zaak behandeld door mrs. G. Kuipers en K. van Belle, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigden drs. K.M.L. Bijvank en ir. M.C. Molling. Aan de zijde van PPG is de zaak behandeld door mrs. K.A.J. Bisschop en R. Zagers, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door de octrooigemachtigde ir. A. Ellens.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de akte houdende producties 1 tot en met 27 van Rhodia;
- de op voorhand ingediende conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties 1 tot en met 72;
- de akte overlegging aanvullende productie 28 van Rhodia;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Rhodia, waarin doorgehaald de delen welke niet zijn voorgedragen<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Dit betreft het deel waar Rhodia ingaat op de eis in reconventie, met name de nrs. 102 tot en met 112.

- 
- de pleitnota van PPG;
  - de kostenopgaven van partijen.

1.2. Daags voor de mondelinge behandeling is door Rhodia de aanvullende productie 29 ingediend. Na bezwaar zijdens PPG is door de voorzieningenrechter diezelfde dag beslist dat deze productie als tardief zal worden geweigerd.

1.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten door mr. Kuipers respectievelijk mr. Bischof. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Rhodia, dat haar oorsprong vindt in de voormalige Rhône-Poulenc-groep, is een toonaangevende Franse onderneming die wereldwijd actief is in de chemische industrie. Rhodia is actief op het gebied van de zogenoemde speciality chemicals.

2.2. Een van de kernactiviteiten van Rhodia is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd silica (siliciumdioxide, SiO<sub>2</sub>, in amorfe vorm). Geprecipiteerd silica wordt verkregen uit een precipitatieproces waarin over het algemeen gebruik wordt gemaakt van silicaten die worden verkregen door een behandeling van zand (natuurlijke silica, in kristallijne vorm) met zure reagentia (bijvoorbeeld zwavelzuur). Dit geprecipiteerde silica wordt gebruikt in een verscheidenheid aan industrieën, bijvoorbeeld voor de productie van autobanden, schoeisel, menselijke en dierlijke voeding, mondverzorging (tandpasta) en wordt industrieel toegepast in bijvoorbeeld papier, verf of beton.

2.3. De door Rhodia ontwikkelde geprecipiteerde silica's dienen verschillende functies, afhankelijk van de specifieke toepassing. Het gebruik van geprecipiteerde silica's bij de productie van voertuigbanden dient voornamelijk om de rolweerstand te verminderen en de grip op nat wegdek te verbeteren. Meer in het algemeen kan geprecipiteerd silica gebruikt worden voor de versterking van elastomeren. De geprecipiteerde silica wordt in dat geval toegevoegd om de breukweerstand, scheurvastheid en schuurbestendigheid van de elastomeer te verbeteren, bijvoorbeeld voor gebruik in schoenen, verbindingen, pijpen, en (auto)banden. Verder kan geprecipiteerd silica dienen als een drager voor vloeibare actieve ingrediënten zoals vitamine A & E, zuren en smaakstoffen die worden gebruikt in levensmiddelen en diervoeders. Geprecipiteerd silica kan ook worden toegevoegd als verdikkingsmiddel in lijm, vernis, industriële verf en tandpasta.

2.4. Geprecipiteerd silica kan verder dienen als schuurmiddel (bijvoorbeeld in tandpasta of in schoonmaakmiddelen), voor het verbeteren van de transparantie (in bijvoorbeeld tandpasta, siliconen, schoenzolen) of de verbetering van witheid (in bijvoorbeeld verf of papier, verf). Bovendien kunnen ze worden toegevoegd als een free-flow en anti-klontermiddel in poeders (organische en anorganische chemicaliën, menselijke en dierlijke voeding), gebruikt worden voor het structureren van gladde oppervlakken (plastic folie en papier) of om gecontroleerde porositeit toe te staan (bijvoorbeeld voor gebruik in batterijen).

2.5. Rhodia is ook producent en aanbieder van een bepaald type geprecipiteerd silica – de zogenoemde "Highly Dispersible Silicas", hierna HDS – die over het algemeen wor-

---

den gebruikt als versterkende vulstof in elastomeren, in het bijzonder voor de productie van energiezuinige autobanden. Rhodia heeft diverse octrooien die zien op HDS, waaronder het octrooi dat in deze procedure wordt ingeroepen.

2.6. PPG is één van de dochterondernemingen van de Amerikaanse PPG-Groep. De PPG-Groep is een wereldwijde leverancier van verf, coatings, optische producten, "specialty materials", chemicaliën, glas en glasvezel. De PPG-groep bedient klanten die actief zijn in de bouw, industrie en "consumer care", op het gebied van transport en op diverse vervolmarkten. Eén van de activiteiten van PPG is de productie van geprecipiteerde silica's voor het gebruik in banden en andere producten.

2.7. De PPG-groep produceert en distribueert verschillende soorten geprecipiteerde silica's, in verschillende vormen, zoals poeders en granules. PPG exploiteert de productiefaciliteit van de PPG-groep in Europa. In de fabriek van PPG in Nederland, te Farmsum, worden diverse silicaproducten geproduceerd bestemd voor (onder andere) de Europese markt. Dit kort geding ziet op de HDS producten, die PPG onder de productnamen Hisil EZ 160 GD, Hisil 178 G-D en Hisil 255 CG-D produceert en distribueert in en/of vanuit Nederland in en/of voor haar bedrijf.

2.8. Rhodia is houdster van Europees octrooi EP 0 520 862 dat betrekking heeft op geprecipiteerd silica (hierna: EP 862 of het Octrooi). Het Octrooi is van kracht in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg en Nederland. EP 862 heeft de titel *Procédé de préparation de silice précipitée, silices précipitées obtenues et leur utilisation au renforcement des élastomères*, in Nederlandse vertaling: Nieuwe werkwijze voor de bereiding van geprecipiteerd siliciumoxide, nieuwe geprecipiteerde siliciumoxiden alsmede het gebruik ervan bij het versterken van elastomeren. Het Octrooi is aangevraagd op 17 juni 1992 (met een prioriteitsdatum van 26 juni 1991) en expireert op 16 juni 2012.

2.9. EP 862 beschrijft een werkwijze voor het produceren van HDS, HDS producten met bepaalde karakteristieken onder diverse vormen (poeder, granules en bolletjes) en het gebruik van deze producten als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in het bijzonder voor luchtbanden.

2.10. EP 862 omvat 37 conclusies. De conclusies 13, 14 en 15 betreffen geprecipiteerd silica volgens het Octrooi in de vorm van granules. In het Frans – de taal van het Octrooi – luiden deze als volgt:

13. *Silice précipitée caractérisée en ce qu'elle se présente sous forme de granules ayant une surface spécifique BET comprise entre environ 140 et 200 m<sup>2</sup>/g, une surface spécifique CTAB comprise entre environ 140 et 200 m<sup>2</sup>/g, un taux d'attrition inférieur à 20 %, et une distribution poreuse telle que le volume poreux constitué par les pores dont le diamètre est compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 60 % du volume poreux constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å.*

14. *Silice selon la revendication 13, caractérisée en ce que ledit volume poreux constitué par les pores dont le diamètre est compris entre 175 Å et 275 Å représente au moins 65 % dudit volume poreux constitué par les pores de diamètres inférieurs ou égaux à 400 Å.*

---

*15. Silice selon l'une des revendications 13 ou 14, caractérisée en ce que lesdits granulés présentent un taux d'attrition inférieur à 15 %.*

2.11. De gebruiksconclusie 37 beschrijft het gebruik van geprecipiteerde silica volgens een van de productconclusies als een versterkend vulmiddel voor elastomeren, in het bijzonder voor luchtbanden. Deze conclusie luidt in de Franse taal als volgt:

*37. Utilisation comme charge renforçante pour élastomères, notamment pour pneumatiques, d'une silice sous forme de granulés selon l'une des revendications 13 à 21, d'une silice sous forme de poudre selon l'une des revendications 22 à 27 ou d'une silice sous forme de billes sensiblement sphériques selon l'une des revendications 28 à 36.*

2.12. De genoemde conclusies luiden in Nederlandse vertaling als volgt:

*13. Geprecipiteerd siliciumoxide, met het kenmerk, dat dit de vorm heeft van granules met een specifiek BET-oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m<sup>2</sup>/g, een specifiek CTAB oppervlak tussen ongeveer 140 en 200 m<sup>2</sup>/g, een schuurgraad lager dan 20% en een zodanige porieverdeling, dat het door de poriën met een diameter tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolumen ten minste 60% van het door de poriën met een diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolumen vertegenwoordigt.*

*14. Siliciumoxide volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat het door de poriën met een diameter tussen 175 Å en 275 Å gevormde porievolumen ten minste 65% van het door de poriën met een diameter kleiner dan of gelijk aan 400 Å gevormde porievolumen vertegenwoordigt.*

*15. Siliciumoxide volgens een van de conclusies 13 en 14, 20 met het kenmerk, dat de granules een schuurgraad lager dan 15% hebben.*

*37. Gebruik als versterkend vulmiddel voor elastomeren, in het bijzonder voor luchtbanden, van een siliciumoxide in de vorm van granules volgens een van de conclusies 13 tot 21, van een siliciumoxide in de vorm van een poeder volgens een van de conclusies 22 tot 27 of van een siliciumoxide in de vorm van vrijwel bolvormige bolletjes volgens een van de conclusies 28 tot 36.*

2.13. Nadat Rhodia monsters van de HDS producten Hisil EZ 160 G-G, Hisil 255 CG-D en Hisil 178 G-D had bemachtigd, heeft zij deze doen testen. Uit die testen leidde Rhodia af dat deze producten binnen de beschermingsomvang van EP '862 vielen, met name de conclusies 13, 14 en 15. Omdat deze producten ook worden aangeboden aan afnemers binnen de bandenindustrie maakt PPG volgens Rhodia ook indirect inbreuk op de gebruiksconclusie 37 van EP '862.

2.14. Tegen die achtergrond heeft Rhodia op 18 oktober 2011 de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen verzoek verzocht tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag, het maken van een gedetailleerde beschrijving en het nemen van monsters in de fabriek van PPG te Farmsum. Het verzoek werd verleend op 21 oktober 2011 en het beslag heeft plaatsgevonden op 18 november 2011.

2.15. De voorzieningenrechter heeft in zijn beschikking onder meer het volgende overwogen:

2.11. *Monsters van eindproducten, zoals deze aan willekeurige afnemers zullen worden afgeleverd zijn naar hun aard niet betrouwbaar en kunnen ter beschikking van verzoekster worden gesteld.*

2.16. Na het beslag heeft Rhodia monsters van een aantal van de door PPG Industries geproduceerde silicaproducten (de producten die commercieel beschikbaar zijn) ontvangen. Na het beslag heeft Rhodia de nieuw verkregen monsters van de drie silica producten waarvan Rhodia eerder had vastgesteld dat deze binnen de beschermingsomvang van EP '862 vielen, opnieuw getest. De resultaten van die nieuwe analyses zijn door Rhodia ingebracht in deze procedure. De bepalingen zijn samengevat in onderstaande tabel.

EP '862 (Claim 13)	Hisil EZ 160 GD	(Hisil) 178 G-D	Hisil 255 CG-D
BET surface (m <sup>2</sup> /g): 140- 200	161	167	173
CTAB surface (m <sup>2</sup> /g): 140- 200	166	173	157
Form: Granules	Granules	Granules	Granules
V2/V1 (porous distribution): ≥ 60%	66%	66%	65%
Degree of attrition: < 20%	19,1%	11%	14,9%

2.17. De parameter *degree of attrition* (in het Octrooi *taux d'attrition*, in Nederlandse vertaling *schuurgraad*) beschrijft de mechanische weerstand van de granules. In het Octrooi, [0076] is beschreven hoe de meting van de schuurgraad kan worden uitgevoerd. In Nederlandse vertaling luidt dit gedeelte als volgt:

*De intrinsieke mechanische weerstand van granules volgens de uitvinding wordt gemeten en gekwantificeerd met behulp van een schuurtest die er globaal uit bestaat de granules aan een bepaalde persdruk bloot te stellen en vervolgens het gevormde gehalte aan fijn materiaal te meten, waarbij dit gehalte aan fijn materiaal met een schuurgraad overeenkomt.*

*Nog exacter wordt de meting van de schuurgraad volgens het volgende voorschrift uitgevoerd: een monsterpartij van de granules wordt vooraf gezeefd door een zeef van 400 µm (Retsch-zeef, type Vibro, Prolabo-zeef van roestvrij staal, triltijd: 5 min., trilniveau: 20) . De uit de zeef gewonnen granules (de doorloop van de zeef) worden daarna in drie partijen met ongeveer dezelfde massa's M1, M2 en M3 verdeeld (deze massa's worden in het algemeen tussen 40 en 60 g gekozen). Voor elke partij voert men dan op de volgende wijze het persen uit onder een handmatige hydraulische pers (FOG-pers):*

*(i) de partij wordt in een cilindrische houder (diameter: 85 mm, dikte 2 mm) geplaatst en daarna bedekt, zonder schokvorming, met een metalen deksel met een glad oppervlak,*

*(ii) men brengt de zuiger van de pers op het deksel aan,*

*(iii) men brengt de zuiger naar beneden totdat een kracht van 200 kg wordt verkregen, en (iv) men brengt de zuiger naar boven, zodra de perskracht 200 kg heeft bereikt.*

*Elke geperste partij wordt dan zoals hiervoor gezeefd door een zeef van 400  $\mu$ m, met het verschil dat de triltijd op de vaste waarde van 2 min wordt ingesteld. Men meet daarna de massa van de door de zeef gepasseerde fijne materie, ofwel respectievelijk m1, m2 en m3.*

*Voor elk van de 3 partijen bepaalt men op deze wijze de respectievelijke schuurgraad:*

*gehalte 1 = 100 m1/M1 (%) ,*

*gehalte 2 = 100 m2/M2 (%) ,*

*gehalte 3 = 100 m3/M3 (%) .*

*Het gemiddelde van deze drie gehalten (dat wil zeggen (gehalte 1 + gehalte 2 + gehalte 3)/3) bepaalt de waarde van de schuurgraad van het aanvankelijke monster.*

2.18. De bepalingen van de schuurgraad aan de monsters zijn uitgevoerd in het laboratorium van Rhodia op 29 januari 2012. De onderzoekers hebben hierbij wel de globale werkwijze gevolgd die hierboven is beschreven, maar zij hebben niet de specificaties van het protocol gehanteerd of gebruik gemaakt van de in het protocol genoemde apparatuur.

2.19. Tegen de verlening van EP 862 is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau door J.M. Huber Corporation en Degussa AG. De Oppositie Afdeling heeft het octrooi tijdens de mondelinge behandeling op 30 oktober 2008 deels herroepen. De conclusies die geprecipiteerd siliciumoxide in de vorm van granules onder bescherming stellen (productconclusies 13 - 21) werden herroepen omdat het protocol ter bepaling van de schuurgraad niet nawerkbaar werd geacht.

2.20. De opponent J.M. Huber Corporation heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling en heeft verzocht (in overeenstemming met het verzoek in de eerste aanleg) om het Octrooi in zijn geheel te herroepen. De octrooihouder heeft ook beroep ingesteld tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling. Op 20 april 2009 heeft opponent J.M. Huber Corporation het beroep en de oppositie ingetrokken. De procedure is voortgezet tussen de Oppositie Afdeling en de octrooihouder.

2.21. Op 19 januari 2011 heeft de Technische Kamer van Beroep de beslissing van de Oppositie Afdeling vernietigd en EP 862 in de oorspronkelijke vorm zoals verleend in stand gehouden.

2.22. PPG Industries Inc. (het moederbedrijf van het PPG concern, hierna : PPG Industries) en Rhodia zijn sinds 2001 met elkaar in gesprek met betrekking tot EP 862, de wederzijdse inbreuk daarop en een mogelijk onder EP 862 te verlenen licentie. De eerste brief van Rhodia aan PPG Industries dateert van 29 mei 2001. In deze brief wijst Rhodia op enkele van haar Amerikaanse octrooien met betrekking tot geprecipiteerd silica en Europese equivalenten daarvan, waaronder EP 862.

2.23. Na 7 jaar volgt een tweede brief van 2 september 2008 van Rhodia aan PPG Industries. In deze brief stelt Rhodia dat op basis van een chemische en kwantitatieve analyse

---

zou zijn gebleken dat de producten met de aanduidingen HiSil 225 CG-D en HiSil 178 G-D onder de beschermingsomvang van conclusie 13 van EP 862 vallen.

2.24. Op 4 februari 2010 heeft er een bespreking tussen PPG Industries, Inc. en Rhodia plaatsgevonden in Philadelphia, Verenigde Staten, waarbij Rhodia een presentatie heeft gegeven over de octrooien van Rhodia en de beweerdelijke inbreuk door PPG Industries. Bij die gelegenheid heeft Rhodia PPG Industries geïnformeerd omtrent haar eerste analyse van de producten Hisil EZ 160 GD, Hisil 178 G-D en Hisil 255 CG-D

### **3. Het geschil in conventie**

3.1. Rhodia vordert zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – samengevat – PPG te verbieden directe of indirecte inbreuk te maken op EP 862 voor alle landen waar het Octrooi van kracht is, dan wel onrechtmatig te handelen jegens Rhodia door hierbij betrokken te zijn. Rhodia vordert voorts het doen van opgaven ter zake genoten winst (vanaf 29 mei 2001, althans 2 september 2008, althans 4 februari 2010), recall en vernietiging, een en ander onder bepaling van een dwangsom alsmede veroordeling in de volledige kosten van de procedure.

3.2. In reconventie vordert PPG, uitvoerbaar bij voorraad:

- a. Het op 18 november 2011 door Rhodia ten laste van PPG gelegde bewijsbeslag op te heffen voor zover dat betrekking heeft op de inbeslaggenomen monsters welke aan Rhodia ter beschikking zijn gesteld, dan wel Rhodia te bevelen om binnen twee dagen na de betekening van het in deze te wijzen vonnis dit beslag te (doen) opheffen;
- b. Rhodia te bevelen voor geen enkel doel gebruik te maken van de analyses die ten aanzien van deze monsters zijn uitgevoerd en deze te (doen) vernietigen;
- c. Rhodia te bevelen de betreffende monsters terug te (doen) geven aan PPG;
- d. een en ander onder bepaling van een dwangsom,
- e. Rhodia te veroordelen in de volledige proceskosten, waaronder de advocaatkosten, de kosten van het geding en overige verschotten, waaronder de kosten van deskundigen en de kosten van vertalingen, van het geding in reconventie conform artikel 1019h Rv, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis.

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

### **4. De beoordeling**

#### **In conventie**

##### *bevoegdheid*

4.1. Deze voorzieningenrechter is internationaal bevoegd op grond van artikel 2 EEX-VO omdat PPG in Nederland is gevestigd. De relatieve bevoegdheid wordt ontleend aan artikel 80 Rijksoctrooiwet.

4.2. PPG heeft betwist dat deze bevoegdheid zich ook uitstrekt tot het beslissen in kort geding over het inbreukverbod voor zover het grensoverschrijdend is. PPG beroept zich in de onderhavige procedure op de nietigheid van EP 862 bij wege van verweer. PPG wijst er

---

op dat het Hof van Justitie in de zaak GAT/LUK (13 juli 2006, C-4/03) heeft geoordeeld dat in octrooizaken geen grensoverschrijdend verbod kan worden opgelegd indien de gedaagde zich, bij wijze van verweer of vordering tot vernietiging, beroept op de nietigheid van het octrooi.

4.3. Deze rechtbank heeft hierover bij vonnis van 22 december 2010 LJN BP6970, in het kader van een provisionele vordering, prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (Solvay/Honeywell) en de verdere behandeling van de provisionele vordering in die zaak aangehouden in afwachting van de antwoorden van het Hof van Justitie. Hangende die uitspraak dient de rechter volgens PPG zich in de onderhavige procedure terughoudend op te stellen, mede met het oog op de expiratie van EP 862 per 16 juni 2012. Zolang niet vaststaat dat aan de Nederlandse rechter in kort geding in gevallen als de onderhavige, de bevoegdheid toekomt een grensoverschrijdend verbod op te leggen, zal een vordering tot een dergelijk verbod moeten worden afgewezen. De rechtspraak waarin een andere benadering is gevolgd, is naar de mening van PPG onjuist.

4.4. Rhodia wijst erop dat in Solvay/Honeywell de A-G (P. Cruz Villanón) inmiddels heeft geconcludeerd (HvJ EU 29 maart 2012, B9 11020):

*"Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert."*

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat deze rechtbank bij vonnis van 22 december 2010 (LJN BP6970 (Solvay/Honeywell)) een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22 lid 4 EEX-verordening in verband met de bevoegdheid tot het treffen van een provisionele maatregel (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel nog steeds vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof 's-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page/Yell)). Dit betekent dat een eventueel bij wege van voorlopige voorziening op te leggen inbreukverbod grensoverschrijdend effect zal kunnen hebben. De door Rhodia genoemde conclusie van de A-G is geen aanleiding van het voorgaande af te wijken.

#### *Spoedeisend belang*

4.6. PPG heeft gesteld dat het spoedeisend belang ontbreekt, althans er sprake van misbruik van recht. Bij pleidooi heeft zij daar aan toegevoegd dat het geschil ook niet geschikt is voor behandeling in kort geding.

4.7. PPG heeft daartoe aangevoerd dat partijen al zeer lang, sinds 2001, met elkaar in onderhandeling zijn. Zeker na de beslissing van de Technische Kamer van Beroep van 19 januari 2011 was er voor Rhodia geen enkele belemmering meer om op te treden tegen veronderstelde inbreuken. Niettemin verzoekt Rhodia eerst negen maanden nadien het conservatoir beslag, monsterneming en beschrijving. Aan het verlof geeft zij pas uitvoering vier weken nadat het verlof gegeven is. Dit kort geding is eerst vier maanden nadien begonnen. Een deel van de vorderingen – die zien op de begroting van de schade – is volgens PPG in elk geval niet voldoende spoedeisend.

---

4.8. Het gebruik van het kort geding is volgens PPG ook aan te merken als misbruik van recht. Zij voert daartoe aan dat partijen in onderhandeling zijn over een licentie. In die onderhandelingen zijn ook andere octrooien dan EP 862 aan de orde. PPG heeft in die onderhandelingen recentelijk een nieuw aanbod gedaan. Volgens PPG dient dit kort geding om die onderhandelingen verder onder druk te zetten.

4.9. De zaak is volgens PPG ook niet geschikt voor kort geding. Het betreft een omvangrijke zaak waarbij voorzienbaar is dat bepaalde geschilpunten niet eerder kunnen worden beslist dan na het horen van getuigen en/of deskundigen. PPG verwijst hierbij onder meer na het nawerkingsprobleem dat speelt bij de beoordeling van de door PPG betwiste geldigheid van het probleem maar dat evenzeer de vaststelling van de inbreuk in de weg staat. De door Rhodia overgelegde analyse van de monsters leert immers dat in elk geval bij de bepaling van de schuurgraad het protocol volgens het Octrooi niet is nagewerkt en wellicht niet kon worden nagewerkt. Een goede voorbereiding van dit geschil had meegebracht dat de monsters niet door Rhodia alleen zouden worden geanalyseerd maar in goed overleg tussen partijen door een onafhankelijk deskundige welke Rhodia via de procedure voorzien in artikel 202 e.v. Rv. had kunnen laten aanwijzen.

4.10. Rhodia erkent dat partijen met elkaar over een mogelijke oplossing hebben gesproken, maar uiteindelijk geen overeenstemming hebben kunnen bereiken met als gevolg dat Rhodia voortdurend schade bleef lijden en nog steeds lijdt. Desgevraagd heeft zij bevestigd nog steeds belang te hebben bij een verbod en dat daar niet aan wordt afgedaan door de omstandigheid dat het verbod gelet op de aanstaande expiratie van het octrooi voor niet meer dan vier tot zes weken affectief zal zijn. Zij erkent dat zij voor de periode vóór het ingaan van het verbod haar octrooi moet handhaven door het vorderen van schadevergoeding dan wel alsnog het succesvol uitonderhandelen van een licentievergoeding. Genoemde vergoedingen zouden zich moeten uitstrekken over een periode die aanvangt op 29 mei 2001.

4.11. De zaak is volgens Rhodia nog steeds spoedeisend; in de rechtspraak is herhaaldelijk uitgemaakt dat inbreuken op IE-rechten per se spoedeisend zijn. Het naderen van de expiratedatum is eerder een reden om spoedeisendheid aan te nemen.

4.12. Voorshands dient ervan uit te worden gegaan dat de omstandigheid dat het Octrooi op korte termijn expireert de zaak spoedeisend doet zijn. In die zin ook Hof Den Haag 5 juli 2011, IEPT20110705, (Boston Scientific v Orbusneich). Hierin ligt evenwel ook een aanwijzing voor de octrooihouder; deze dient zijn zaak met zodanige spoed voor te bereiden en aan te brengen dat er nog een relevante periode resteert ingeval het verlangde verbod wordt toegewezen. Naar voorlopig oordeel heeft Rhodia de bedoelde spoed niet in acht genomen.

4.13. Hoewel Rhodia vanaf 2001, in elk geval vanaf 19 januari 2011 in de gelegenheid was een verbod bij wijze van voorlopige voorziening (in Nederland of elders) te vragen, heeft zij dit gedaan op een moment waarbij een eventueel verbod nog maar vier tot zes weken effectief zou kunnen zijn. Zij heeft zeker niet voortvarend geprocedeerd, de voorzieningenrechter verwijst naar het tijdpad zoals dat onder 4.7 is gerelateerd. Het werkelijk belang waar Rhodia dan ook voor is gegaan lijkt dan ook te zijn het verkrijgen van schadevergoeding of een licentievergoeding. Haar belang bij een verbod voor een zeer beperkte periode heeft zij niet inzichtelijk gemaakt. Voorshands neemt de voorzieningenrechter dan ook niet

---

aan dat zij ter handhaving van haar octrooirecht een dergelijk belang nog heeft. Van een spoedeisend belang is dan geen sprake.

4.14. Bij de beoordeling heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen de omstandigheden welke PPG heeft genoemd onder de noemer ongeschikt voor kort geding. De voortgezette onderhandelingen, waarvan PPG stelt dat zij niet zijn afgebroken, hetgeen door Rhodia niet deugdelijk is betwist, leren dat Rhodia haar belang wil handhaven door het verkrijgen van schade- en/of licentievergoeding. De zaak lijkt ook minder geschikt voor kort geding nu Rhodia er voor heeft gekozen de levering van het bewijs van de inbreuk in handen van haar eigen partijdeskundigen te laten. Het kort geding leent zich naar haar aard niet voor aanvullende bewijslevering, bijvoorbeeld door een onderzoek door deskundigen.

4.15. De vorderingen in conventie zullen derhalve worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. In conventie is Rhodia aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij en zal zij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

4.16. PPG heeft proceskosten gevorderd en gespecificeerd ten bedrage van €157.300,60. Zij heeft niet opgegeven welke deel daarvan is toe te rekenen aan de conventie dan wel de reconventie. Schattenderwijs – en er rekening mee houdende dat het debat tussen partijen en naar zich laat veronderstellen ook de processuele inspanning van partijen zich heeft toegeespitst op materie die in conventie aan de orde is gesteld – zal de voorzieningenrechter van het gevorderde een bedrag van €140.000 toewijzen aan de behandeling van de zaak in conventie en Rhodia veroordelen tot betaling van dat bedrag.

#### **In reconventie**

4.17. De vorderingen in reconventie zijn gericht op het op 18 november 2011 door Rhodia gelegde bewijsbeslag. PPG meent dat het beslag onrechtmatig is gelegd, in elk geval voor zover Rhodia daarbij monsters feitelijk heeft meegenomen en vervolgens heeft onderzocht.

4.18. Zij stelt daartoe dat de Voorzieningenrechter op 21 oktober 2011 op verzoek van Rhodia het verlof heeft verleend en onder meer heeft toegestaan dat monsters van de eindproducten aan Rhodia ter beschikking kunnen worden gesteld. Rhodia heeft de monsters vervolgens onderworpen aan testen en analyses en deze resultaten gebruikt ter onderbouwing van haar inbreukvorderingen in dit kort geding. PPG meent dat de Voorzieningenrechter dit verlof niet had mogen verlenen, dat Rhodia geen beschikking had mogen krijgen over de monsters en dat het beslag derhalve onrechtmatig is gelegd. Het beslag op de monsters dient volgens PPG te worden opgeheven, in elk geval voor zover deze bij Rhodia in handen zijn gekomen.

4.19. Dat Rhodia ingevolge het verlof de monsters tot haar beschikking heeft gekregen voor onderzoek en de testresultaten heeft gebruikt ter onderbouwing van de inbreuk in dit kort geding is volgens PPG ook in strijd met de strekking van artikel 1019b Rv. Genoemd wetsartikel implementeert artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn, dat verplicht tot “invoering van afdoende voorlopige maatregelen (...) om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd”. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 1019b Rv volgt volgens PPG dat het bij de instrumenten, zoals monsterneming, steeds om bewarende maatregelen gaat. Zij hebben slechts tot doel bewijsmateriaal veilig te stellen en om te voorkomen dat het wordt

---

verduisterd, vernietigd of anderszins verloren gaat, met het oog op een nog aanhangig te maken geding. De afgifte van de monsters aan Rhodia is volgens PPG dan ook in strijd met de strekking van artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn en artikel 1019b Rv. PPG meent dat het verlot ten onrechte is verleend en dat de door Rhodia meegenomen en onderzochte monsters "fruits of a poisonous tree" betreffen.

4.20. PPG stelt ten slotte dat Rhodia door de beslaglegging tevens misbruik maakt van procesrecht. Het beslag is niet gelegd als bewarende maatregel ter bescherming van bewijs, doch als middel om aan bewijs te komen. Het beslag had derhalve niet mogen worden gelegd. PPG concludeert dan ook dat het beslag onrechtmatig is en moet worden opgeheven. PPG vordert voorts maatregelen om de gevolgen van het onrechtmatige beslag zoveel mogelijk ongedaan te maken.

4.21. De voorzieningenrechter overweegt dat bewijsbeslag, monsterneming en beschrijving in beginsel bewarende maatregelen zijn, zodat de beslaglegger geen inzage heeft in bewijsmateriaal onder bewarend beslag, de beschrijving en ook geen toegang tot de monsters voor onderzoek. Inzage of toegang kan wel verkregen worden met toestemming van de rechter en ingevolge afspraak tussen partijen.

4.22. De genoemde maatregelen zijn derhalve in beginsel gericht op bewaring en niet op vergaring. De achtergrond daarvan is de bescherming van vertrouwelijke gegevens, hetgeen ook blijkt uit artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn alsmede uit artikel 1019b lid 4 Rv. Bescherming van vertrouwelijk gegevens is in het algemeen alleen gewaarborgd door het beslagene in bewaring te houden en niet af te geven voor inzage of onderzoek. Eenzelfde verwijzing naar het waarborgen van bescherming van vertrouwelijke informatie is opgenomen onder 1019a Rv.

4.23. Genoemd beginsel wordt doorbroken voor zover er geen sprake is van vertrouwelijkheid. Dit doet zich voor bijvoorbeeld indien het gaat om voor een ieder verkrijgbare commerciële producten, zoals de door PPG aangeboden HDS-producten.

4.24. Tegen die achtergrond heeft de voorzieningenrechter in de beschikking van 21 oktober 2011 dan ook overwogen, onder 2.11, dat monsters van eindproducten, zoals deze aan willekeurige afnemers worden afgeleverd, naar hun aard niet vertrouwelijk zijn en ter beschikking van verzoekster kunnen worden gebracht.

4.25. Dat door aanreiking van monsters van de HDS producten van PPG vertrouwelijke informatie van PPG aan de orde kon komen of is gekomen is door PPG niet gesteld. Zij had dit bijvoorbeeld kunnen doen in een procedure ter opheffing of beperking van het verlot. Zij heeft dit evenmin aangevoerd in dit kort geding.

4.26. Een doel van monsterneming ex artikel 1019d Rv is ook verzekering van de herkomst en integriteit van de monsters. Om die reden behoeft Rhodia niet te volstaan met onderzoek aan monsters, die zij eerder langs informele weg had verkregen.

4.27. Rhodia heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld of misbruik van recht gemaakt, door toegang tot de monsters te verzoeken en na verkregen verlot daarvan gebruik te maken. De vorderingen van PPG dienen daarom te worden afgewezen.

---

4.28. In reconventie is PPG aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij en zal zij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

4.29. Rhodia heeft het bedrag van €242.258,43 gespecificeerd en gevorderd als haar proceskosten. Zij heeft niet opgegeven welke deel daarvan is toe te rekenen aan de conventie dan wel de reconventie. Schattenderwijs – en er rekening mee houdende dat het debat tussen partijen en, naar zich laat veronderstellen, ook de processuele inspanning van partijen zich heeft toegespitst op materie die in conventie aan de orde is gesteld – zal de voorzieningenrechter van het gevorderde een bedrag van €15.000 toewijzen aan de behandeling van de zaak in reconventie en PPG veroordelen tot betaling van dat bedrag.

### **De beslissing**

De voorzieningenrechter:

#### **in conventie**

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Rhodia in de kosten van de procedure, tot heden begroot op €140.000;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

#### **in reconventie**

wijst de vorderingen af;

veroordeelt PPG in de kosten van de procedure, tot heden begroot op €15.000;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2012, in het bijzijn van de griffier.