

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 359598 / HA ZA 10-625

Vonnis in incident van 2 februari 2011

in de zaak van

de rechtspersoon op grond van de wet
**NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO**,
gevestigd te Delft,
eiser in de hoofdzaak,
verweerder in het incident,
advocaat mr. J.L.A. Nicolai te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIO-PHOTONICS HOLDING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. P.M. Kits te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna TNO en Bio genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 9 februari 2010 met vijf producties;
 - de incidentele conclusie ex artikel 843a Rv van 21 april 2010 van Bio met twee producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident van 12 mei 2010 van TNO met acht producties;
 - de conclusie van repliek in het incident van 29 september 2010 van Bio;
 - de conclusie van dupliek in het incident van 13 oktober 2010 van TNO.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De feiten

- 2.1. Tussen partijen staat het volgende vast.

- 2.1.1. TNO en Bio hebben op 1 mei 2007 een licentieovereenkomst gesloten op grond waarvan aan Bio een exclusieve, niet-overdraagbare licentie is verleend ten aanzien van

onder meer het gebruik, de verkoop en import van bepaalde producten die vallen onder de beschermingsomvang van octrooirechten van TNO.

2.1.2. De overeenkomst houdt onder meer het volgende in:

“TNO has obtained certain patent rights covering aforementioned applications”

“Licensee desires to obtain an exclusive license to certain applications under the patent rights of TNO”

“1.3 “TNO Patent Rights” shall mean all patents or application thereto of any country or region, owned or controlled by TNO on the Effective Date of this Agreement or during the term of this Agreement, as listed in Exhibit 1, where the making, having made, using, importing, offering for sale or selling of Licensed Products would constitute an infringement thereof, as well as any divisionals, continuations, continuations-in-part, extensions or reissues thereof, any patents granted on any of the foregoing and any foreign patents or applications corresponding to any of the foregoing.”

“1.4 “Licensed Products” shall mean any and all products that fall within the Field of Use and that are covered by or produced using a process or method covered by a claim of a TNO Patent Right.”

“1.5 “Field of use” shall mean medical and biometrical”

“2.1 TNO hereby grants to LICENSEE a non-transferable exclusive license under TNO Patent Rights in the Licensed Territory to make, use, have made, offer to sale, sell and import Licensed Products in the Field of Use.”

“3.1 In consideration of the rights granted to LICENSEE under 2.1, LICENSEE shall pay TNO:

3.2 An initial non-refundable lump sum of 35.000 Euros at signing of this Agreement, and

3.3 A royalty of Net Sales equal to four percent (4%) (...).

3.4 During the term and exclusiveness of the Field of Use of this Agreement, LICENSEE shall pay TNO according to Exhibit 2 an annual non-refundable minimum royalty in Euros in place of the lesser aggregate royalties actually due. Which amount is creditable against royalty payments due over the current year.”

“8.6 TNO will be obliged to observe secrecy in respect of proprietary data of the LICENSEE which become known to TNO during the execution of this Agreement and which LICENSEE has expressly designated as confidential. This obligation to secrecy does not apply to data which:

- was known to TNO at the time of disclosure by LICENSEE;

- is or become generally available to the public from a source other than TNO;

- is subsequently disclosed to TNO by a third party having a bona fide right to disclose the same.”

2.1.3. Op de in de bijlage (Exhibit 1) genoemde octrooi-aanvragen zijn de navolgende octrooien verleend:

- 1) Europees octrooi 1 207 781 voor een '*Imaging apparatus for displaying concentration ratios*', waarvan de verlening is gepubliceerd op 14 december 2005;
- 2) Europees octrooi 1 729 629 voor een '*Imaging of buried structures*' waarvan de verlening is gepubliceerd op 13 december 2006 en
- 3) Europees octrooi 1 883 340 voor een '*Phantom device*' waarvan de verlening is gepubliceerd op 6 februari 2008.

2.1.4. De conclusies van deze octrooien luiden in de oorspronkelijke Engelse taal:

EP 1 207 781:

1. An imaging apparatus for representing an image of concentration ratios between hemoglobin and oxyhemoglobin in blood, with different measuring values being represented with different colors and/or gray shades, comprising

- a light source (14) capable of irradiating the object with light, which light comprises at least three wavelengths λ_1 , λ_2 and λ_3 , wherein λ_1 is in the wavelength range of 600 to 700 nm, with a preference for 660 nm, λ_2 is in the wavelength range of 900 to 1000 nm, with a preference for 940 nm, and λ_3 is in the wavelength range of 790 to 830 nm, with a preference for 810 nm;
- detection means (16) for at least detecting the intensity of light emitted by the object at the respective wavelengths λ_1 , λ_2 and λ_3 , resulting in detection signals S₁, S₂ and S₃;
- a processing unit (12) for calculating an optical image of the pattern of concentration ratios, from the respective signals S₁, S₂ and S₃;
- display means (18) for displaying the calculated optical image; wherein the detection means (16) comprise:
 - a 3CCD camera comprising three CCDs and three filters, wherein each filter is for receiving on one of said three CCDs one of said wavelengths λ_1 , λ_2 , λ_3 , and one of red, green and blue optical ranges, the three CCDs of said camera generating three simultaneous signals S₁, S₂, S₃ respectively, to be processed in said processing unit, thereby representing a virtually instantaneous image of the region of interest, the apparatus further being arranged for forming an image of visible light from said red, green and blue optical ranges, wherein the pattern of concentration ratios is projected in one overlapping image with the visible image.

2. An imaging apparatus according to claim 1, characterized in that the light signals of wavelengths λ_1 , λ_2 en λ_3 have a characteristic modulation.

3. An imaging apparatus according to claim 2, characterized in that the apparatus comprises, given an assumed change of the concentration ratio during a cardiac cycle, means for analyzing the timedependent

features thereof.

4. An imaging apparatus according to claim 3, characterized in that the apparatus comprises means for analyzing a Fourier spectrum of the concentration ratio.

EP 1 729 629:

1. A method of obtaining an image of buried structures (8) in an object, comprising:

- providing a camera (5) for imaging visual and infrared-images;
- providing a bounded infrared light source;
- partly irradiating said object by said bounded light source;
- imaging a non-irradiated area (2) of said object by said camera to image said buried structure; and
- combining said buried structure image with a visual image of said object

- aligning said infrared light source with a visual light source (7);

characterized in that the method further comprises

- providing a first edge analysis of said infrared image;
- providing a second edge analysis of said visual image;
- comparing said first and second edge analysis; and
- discarding edges in said infrared image that are also detected in said second image.

2. A method according to claim 1 wherein said irradiation is varied in time so as to provide a full image by subsequent combining of partial images.

3. A method according to claim 1 or 2, wherein said image is obtained by scanning a light beam over said object.

4. A method according to claim 1 or 2, wherein said image is obtained by subsequently irradiating said object by predetermined patterns (1,2).

5. A method according to claim 4, wherein said partial image is obtained by alternatingly irradiating said object by said predetermined complementary patterns.

6. A method according to claim 4 or 5, wherein said patterns are matrix-patterns, line patterns, dot patterns or concentric patterns (T1, T2, T3).

7. A method according to any of claims 4-6, wherein said object is irradiated only at predetermined positions that are spaced apart.

8. A method according to any of claims 1-7, wherein said image is obtained by a CMOS-camera.

9. A method according to claim 1, further comprising:

- correcting said first image to discard saturated image areas.

10. A method according to any of the preceding claims, wherein said images are provided stereoscopically.

11. A method according to any of the preceding claims, wherein said first image is spectrally analysed, and wherein said spectral analysis is projected into said second image.

12. A method according to claim 11, wherein said spectral analysis comprises a pulsatility analysis and/or a heart beat frequency analysis and/or respiratory frequency analysis.

13. System for obtaining an image of buried structures in an object, comprising:

- a bounded infrared light source (7), the light source aligned with a visual light source (7), for partly irradiating said object by light;
- a camera device (5) arranged for obtaining a first buried structure image in a non-irradiated area of the object and for obtaining a second visual image of said object; and
- a processing device arranged to:

providing a gradient analysis of said first buried structure image in order to detect the edges of said buried structure; and for providing a gradient analysis of said second visual image;

comparing the gradient analysis of said second visual image with the gradient analysis of said first buried structure image;

discarding edges in said first buried structure image that are also detected in said second visual image; and combining said first and second images for defining edges of said buried structure in said visual image.

14. A system according to claim 13 further comprising:

- a puncture tool (8) for puncturing human tissue; and
- an IR light source (10) provided in said puncture tool.

15. A system according to claim 14, wherein said IR light is aligned along said puncture tool.

16. A system according to claim 14 or 15, wherein said IR light is provided in a tip of said puncture tool.

17. A system according to any of claims 14-16, wherein said puncture tool is provided with an IR radiating coating.

18. A system according to any of claims 14-17, wherein the IR light source and the bounded light source are alternatingly activated.

EP 1 883 340:

1. A phantom device (1) for mimicking anatomical structures, comprising:

- at least one electronic device layer (36) comprising segmented areas (2) for forming a graphic layout of an anatomical structure; the segments (2) comprising dyes of various absorbing characteristics for mimicking anatomical structures such as blood vessels; the areas (2) further comprising orientable diffuser and/or absorber elements for varying the optical and/or ultrasonic absorption in the segments (2) so as to mimic dynamical properties of said anatomical structure.

2. A phantom device according to claim 1, further comprising a tissue layer (4, 7) covering said at least one electronic device (3, 6) for mimicking tissue covering said anatomical structure.

3. A phantom device according to claim 1 or 2, comprising multiple electronic device layers (3, 6) embedded in tissue layers (4, 7).

4. A phantom device according to claim 2, wherein said tissue layer (4, 7) is increasing in thickness.

5. A phantom device according to any of the preceding claims, wherein said segmented areas (3, 6) comprise test patterns (10, 11) for testing a resolving power of an imaging device for imaging buried structures.

6. A phantom device according to any of the preceding claims, wherein said device is deformable and comprises an actuator (8) or deforming said device into predetermined forms.

7. A phantom device according to any of the preceding claims, wherein said electronic device layer (3, 6) is a polymer dispersion liquid crystal device.

8. A phantom device according to any of the preceding claims, further comprising an output unit (12, 15) for outputting signals representative for a predetermined dynamical behavior of said phantom device, for calibrating an imaging device (16) for imaging buried structures.

9. A system comprising an imaging device (16) for imaging buried structures and a phantom device (1) according to claim 8, said imaging device (16) comprising an input for receiving said output signals and a unit for adjusting the calibration of said imaging device based on said output signals.

10. A system according to claim 9 wherein said imaging device (16) is an infrared camera.

11. A system according to claim 9, wherein said imaging device (16) is an ultrasound imaging device.

12. A system according to claim 11, wherein the ultrasound imaging device is of the harmonic ultrasound imaging device or a doppler ultrasound device.

13. A method of calibrating an ultrasound imaging device, the method comprising: using at least one electronic device layer (3, 6) comprising orientable diffuser

and/or absorber elements for varying the ultrasonic absorption in the segments so as to mimic dynamical properties of an anatomical structure.

14. A method according to claim 13, further comprising sequentially varying an absorbing characteristic of adjacent liquid crystal elements that are formed in a 2D or 3D region (2) mimicking a blood vessel, for imicking a blood flown the region.

2.1.5. De licentieovereenkomst is per 5 februari 2010 door opzegging door TNO beëindigd.

2.1.6. Op 3 februari 2010 heeft TNO aan de vennootschap Maquet S.A. een aanbod gedaan tot het aangaan van een overeenkomst voor de ontwikkeling van een camerasysteem voor medische toepassingen.

2.1.7. Bio heeft op 19 april 2010 conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de overeenkomst tussen TNO en Maquet.

3. De vordering en grondslagen in de hoofdzaak

3.1. TNO stelt dat hij aan Bio facturen heeft gezonden voor de verschuldigde verplichtingen, waarvan Bio het eenmalige bedrag van €35.000,- en enkele kosten betreffende octrooi- en licentiekosten heeft voldaan. De overige verplichtingen is Bio ondanks aanmaningen daartoe volgens TNO niet nagekomen.

3.2. TNO vordert van Bio een bedrag van €134.537,90 plus wettelijke rente en kosten.

4. De incidentele vordering

4.1. Bio stelt dat zij niet gehouden is de betalingsverplichtingen uit de licentieovereenkomst na te komen, omdat sprake is van wanprestatie, nu TNO zelf als eerste de verplichtingen uit de licentieovereenkomst niet is nagekomen.

4.2. Van haar stelling dat TNO haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst niet is nagekomen, wenst Bio bewijs te overleggen. Dit bewijs wordt volgens Bio gevormd door de (concept)overeenkomst tussen TNO en Maquet. Bio stelt dat TNO het in de licentieovereenkomst bepaalde met betrekking tot de exclusieve rechten van Bio en/of de verplichting tot geheimhouding van TNO heeft geschonden door het aangaan van een (pre)contractuele relatie met Maquet en door het delen van informatie met Maquet, die TNO bekend is geworden door haar relatie met Bio.

4.3. In het onderhavige incident vordert Bio op grond van artikel 843a Rv. afgifte van de overeenkomst met Maquet. Subsidiair vordert Bio dat TNO op grond van artikel 22 Rv wordt bevolen de overeenkomst tussen haar en Maquet in het geding te brengen, zowel de primaire als de subsidiaire vordering op straffe van een dwangsom.

4.4. TNO voert verweer. TNO stelt onder andere dat de overeenkomst tussen haar en Maquet een andere technologie als onderwerp heeft dan die waar de licentieovereenkomst op ziet en dat dus de bepaling over de exclusieve rechten van Bio niet is geschonden. TNO

betwist voorts met Maquet vertrouwelijk informatie te hebben gedeeld. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in het incident

5.1. TNO heeft, met overlegging van de octrooien die op de in de overeenkomst genoemde octrooi-aanvragen zijn verleend, gemotiveerd aangegeven dat en waarom de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien.

5.2. Bio brengt hiertegen in dat de overeenkomst met Maquet zou zien op een camera die gebruik maakt van zogenaamde 'pixel to pixel alignment' en daarmee zou voldoen aan de definitie van 'licensed products' zoals bedoeld in de licentieovereenkomst tussen TNO en Bio. Daaronder zijn echter slechts te begrijpen producten die vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien, die dus voldoen aan alle kenmerken van de geclaimde materie. Mede gezien de hiervoor weergegeven conclusies van de octrooien is niet in te zien dat een camera die gebruikmaakt van 'pixel to pixel alignment' reeds daarom onder enige conclusie valt. Voor zover Bio dat staande wil houden – zij lijkt er ook zelf vanuit te gaan dat een dergelijke camera niet onder het beschermingsbereik van EP 1 207 781 valt omdat zij opmerkt dat '*de methode niet gelijktijdig met meerdere nabij infrarood golflengtes wordt toepast*' – moet die stelling als onvoldoende gemotiveerd terzijde worden geschoven. In het kader van dit incident moet er dus vanuit worden gegaan dat de overeenkomst met Maquet niet ziet op technologie die valt onder de reikwijdte van deze octrooien. Al gezien het voorgaande is er geen reden aan te nemen dat TNO vanwege het aangaan van een overeenkomst met Maquet in strijd met het in de licentieovereenkomst toegekende exclusieve recht van Bio heeft gehandeld.

5.3. De – volgens TNO volstrekt niet geconcretiseerde – door Bio gestelde schending van de op TNO rustende geheimhoudingsverplichting heeft TNO betwist. Bio heeft deze niet verder toegelicht dan met de stelling dat een medewerker van TNO jarenlang vertrouwelijke technologische informatie, eigendom/know-how van Bio tot zich zou hebben genomen, welke zeer relevant is voor ieder multispectraal "real-time" camerasysteem. De rechtbank is met TNO van oordeel dat dit verwijt te weinig concreet is om te kunnen worden onderzocht. Ook deze stelling wordt verworpen.

5.4. Gezien het voorgaande ontbreekt een rechtmatig belang als bedoeld in artikel 843a Rv. De rechtbank ziet voorts geen aanleiding – en al helemaal niet in dit stadium van de procedure – overlegging van de overeenkomst met Maquet te bevelen conform artikel 22 Rv.

De beslissing

in het incident:

De rechtbank:

6.1. wijst het incidenteel gevorderde af;

6.2. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak:

De rechtbank:

6.3. verwijst de zaak naar de rol van 16 maart 2011 voor conclusie van antwoord;

6.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2011.