

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/561846 / KG ZA 18-1099

Vonnis in kort geding van 8 februari 2019

in de zaak van

FAST & FLUID MANAGEMENT B.V.,
te Sassenheim,
eiseres,
advocaat mr. R. Dijkstra te Amsterdam,

tegen

1. **SANTINT B.V.**,
te Katwijk,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ZHENGZHOU SANHUA TECHNOLOGY & INDUSTRY CO., LTD.,
Zhengzhou City, China,
gedaagden,
advocaat mr. R.E. Ebbink te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Fast & Fluid en Santint c.s. (enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk Santint en Sanhua. De zaak is voor Fast & Fluid inhoudelijk behandeld door mr. Dijkstra voornoemd en zijn kantoorgenoten mr. T.D. Sigterman en mr. B.B. van der Wansem, en voor Santint c.s. door mr. Ebbink voornoemd en zijn kantoorgenoten mr. P. Marcelis en mr. B.J.M. van der Maazen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 oktober 2018, met productie 1 tot en met 19;
- de conclusie van antwoord, ingekomen ter griffie op 10 december 2018, met productie 1 tot en met 32;
- de akte houdende overlegging van producties van Santint c.s., ingekomen ter griffie op 12 december 2018, met productie 33 tot en met 36;
- de akte houdende overlegging van producties van Santint c.s., ingekomen ter griffie op 14 december 2018, met productie 37;
- verdere producties van Santint c.s. 38-42;
- een aanvullend proceskostenoverzicht van Fast & Fluid;
- de mondelinge behandeling van 17 december 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Fast & Fluid en Santint c.s.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Fast & Fluid ontwikkelt en verhandelt onder meer professionele verfdispensers en verfmengers, waarmee verf in precieze verhoudingen kan worden gemengd.

2.2. Sanhua is een concern dat sinds de jaren 90 van de vorige eeuw in China onder andere verfdispensers ontwikkelt en vervaardigt. In 2009 heeft zij in Polen een verkoopkantoor voor Europa opgericht, Santint Poland Sp.z.o.o. (hierna: Santint Poland). In de zomer van 2015 heeft Sanhua Santint opgericht. Santint is een 100% dochteronderneming van Sanhua en verhandelt in Europa verfdispensers. Eén van de automatische verfdispensers van Santint c.s. betreft de A4b Hummingbird Automatic Tint Dispenser (hierna: de Hummingbird).

2.3. Fast & Fluid is houdster van het Europees octrooi EP 1 492 970 B1 (hierna: EP 970 of het octrooi) voor een 'Valve assembly'. De aanvraag voor EP 970 dateert van 21 maart 2003 en doet een beroep op de prioriteitsdatum van 1 april 2002 van US 113407. De verlening van EP 970 is gepubliceerd op 13 juni 2007. Het octrooi is gedesigneerd voor meerdere landen, waaronder Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Turkije.

2.4. De conclusies van het octrooi - voor zover relevant in de onderhavige procedure - luiden in de authentieke Engelse versie:

"1. A valve assembly for a dispenser for viscous fluids comprising:

a housing (12) having at least a first opening (19) and a second (outlet) opening (20), and

a valve member (15) disposed within the housing (12), the valve member (15) being rotatable about an axis (A) and comprising a first channel (22) extending along the axis (A) and communicating with the first opening (19) in the housing (12), and at least two outlet channels (23, 24) extending radially from the first channel to a circumference of the valve member (15); and

wherein each of the radially extending outlet channels (23, 24) can be brought in register with the second (outlet) opening (20) by rotating the valve member (15); and

wherein a diameter of one (23) of the radially extending outlet channels (23, 24) is smaller than that of the other outlet channel or channels (24) and is suitable for precision dispensing.

(...)

6. The valve assembly according to claim 1, wherein a diameter of the second opening (20) in the housing (12) is larger than a diameter of at least some of the radially extending outlet channels (23, 24).

7. The valve assembly according to claim 6, wherein a height of the second opening (20) is less than 1 mm. (...)"

2.5. In de - onweersproken gebleven - Nederlandse vertaling luiden de onder 2.4 opgenomen conclusies als volgt:

"1. Een klepsamenstel voor een dispenser voor viskeuze vloeistoffen omvattende:

een huis (12) dat ten minste een eerste opening (19) en een tweede (uitlaat) opening (20) heeft, en
een klepdeel (15) dat in het huis (12) is geplaatst, waarbij het klepdeel (15) roteerbaar is om een as (A) en een eerste kanaal (22) omvat, dat zich langs de as (A) uitstrekt en in verbinding staat met de eerste opening (19) in het huis (12), en ten minste twee uitlaatkanalen (23, 24) die zich radiaal uitstrekken vanaf het eerste kanaal naar een omtrek van het klepdeel (15);
waarbij ieder van de zich radiaal uitstreckende uitlaatkanalen (23, 24) op één lijn kan worden gebracht met de tweede (uitlaat) opening (20) door het roteren van het klepdeel (15); en
waarin een diameter van één (23) van de zich radiaal uitstreckende uitlaatkanalen (23, 24) kleiner is dan die van het andere uitlaatkanaal of -kanalen (24) en geschikt is voor precisiedispensing.

(...)

6. Het klepsamenstel volgens conclusie 1, waarbij een diameter van de tweede opening (20) in het huis (12) groter is dan een diameter van ten minste enkele van de zich radiaal uitstreckende uitlaatkanalen (23, 24).
7. Het klepsamenstel volgens conclusie 6, waarbij een hoogte van de tweede opening (20) minder is dan 1 mm. (...)"

2.6. In de authentieke Engelse versie van de beschrijving van het octrooi is voorts - voor zover hier van belang - het volgende opgenomen:

"(...)

Background of the Related Art

[0002] Valve assemblies for viscous fluid dispensers are known from U.S. Patent No. 6,003,731. Figures 16 and 19a-9d of the '731 patent show a pumping arrangement (117) adapted to draw fluid from a package (101) and subsequently expel the fluid in accurate dosages.

[0003] However, the valve assembly disclosed in the '731 patent is prone to clogging and therefore can be unreliable and require frequent maintenance procedures. Further, the valve assembly disclosed in the '731 patent includes only one outlet opening or channel and therefore the dispensing apparatus of the '731 patent can perform at only limited dispense rates.

[0004] Therefore, there is a need for an improved valve assembly for liquid dispensers which are more reliable, require less maintenance and which are capable of dispensing at slower, more accurate dispense rates and faster dispense rates.

[0005] US 5,632,816 relates to "voltage blocks" and discloses a coating system comprising a valve having a housing providing first, second, third, fourth and fifth ports, and a first component movable within the housing.

[0006] US 932,960 relates to pressure regulating valves, "which are designed to be applied to pipes conducting either water or oil or gas or air."

[0007] US 1,017,292 relates to steam valves, in which the passage of steam therethrough may be regulated, "in the event of its use in connection with a steam engine to insure steady and regular action thereof and without fluctuations due to differences in steam pressure."

[0008] US 5,632,816 (fig. 1) describes a valve assembly for a dispenser with a first and a second channel; and with a rotatable valve member having a channel extending along the

rotation axis and a second channel extending radially from the first channel to the circumference of the valve member.

Summary of the disclosure

[0009] A valve assembly for a dispenser for viscous fluids is disclosed which comprises:

a housing having at least a first opening and a second opening, and
a valve member fitted in the housing, the valve member being rotatable about an axis
and comprising a first channel, extending along said axis and communicating with the
first opening in the housing, and at least two outlet channels radially extending from
the first channel to the circumference of the valve member;
wherein each of the radially extending outlet channels can be brought in registry with
the second opening by rotating the valve member.

[0010] Thus, one of two or more outlet channels are available, rendering the valve
assembly more versatile, e.g., by employing outlet channels that are mutually different,
and/or more reliable, e.g., when one of the outlet channels is no longer operational as a
result of fouling or clogging, another outlet opening can be used.

[0011] In an embodiment, the diameter of at least one of the radially extending outlet
channels differs from that of the other channel(s). For example, one channel can have a
small diameter suitable for precision dispensing, whereas the other has a (relatively) large
diameter for rapidly dispensing (relatively) large amounts.

(...)

[0015] The apparatus can be used, e.g., as a dispenser for several different pigments,
colorants, base paints and/or additives, such as solvents or binders, which can be mixed
with each other or, e.g., with a further base paint, at a point of sale.(...)"

2.7. Het octrooi bevat onder meer de volgende tekeningen:

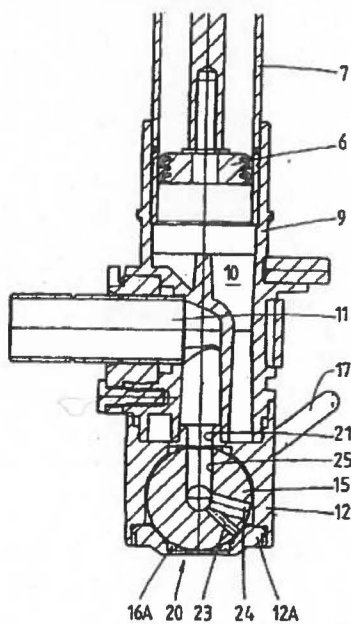


Fig. 3

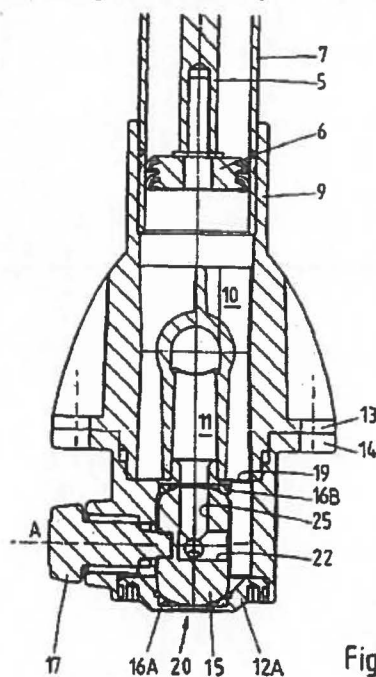


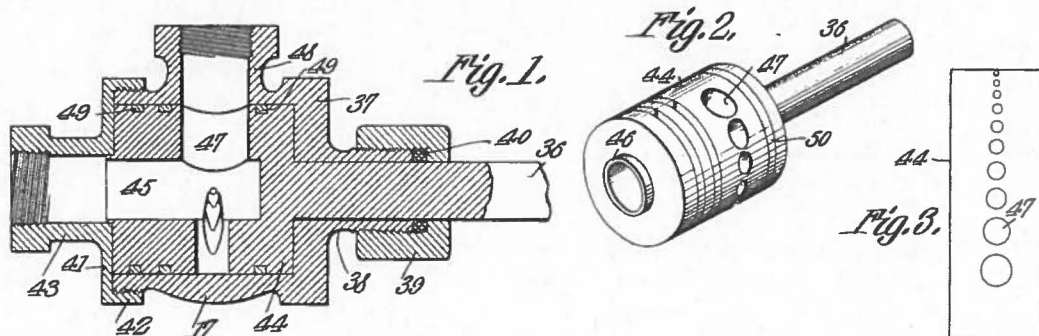
Fig. 4

2.8. Conclusie 1 van het octrooi kan in de onbestreden Nederlandse vertaling in de volgende deelkenmerken worden onderverdeeld:

- A. Een klepsamenstel voor een dispenser voor viskeuze vloeistoffen omvattende:
- B. een huis (12) dat ten minste een eerste opening (19)
- C. en een tweede (uitlaat) opening (20) heeft, en
- D. een klepdeel (15) dat in het huis (12) is geplaatst
- E. waarbij het klepdeel (15) roteerbaar is om een as (A)
- F. en een eerste kanaal (22) omvat, dat zich langs de as (A) uitstrekt en in verbinding staat met de eerste opening (19) in het huis (12), en
- G. ten minste twee uitlaatkanalen (23, 24) die zich radiaal uitstrekken vanaf het eerste kanaal naar een omtrek van het klepdeel (15)
- H. waarbij ieder van de zich radiaal uitstreckende uitlaatkanalen (23, 24) op één lijn kan worden gebracht met de tweede (uitlaat) opening (20) door het roteren van het klepdeel (15); en
- I. waarin een diameter van één (23) van de zich radiaal uitstreckende uitlaatkanalen (23, 24) kleiner is dan die van het andere uitlaatkanaal of -kanalen (24) en geschikt is voor precisiedispensing.

2.9. De navolgende octrooischriften behoren - onder meer - voor het octrooi tot de stand van de techniek.

2.9.1. Het Amerikaanse octrooi US 1 017 292 (hierna: US 292). Dat is gepubliceerd op 13 februari 1912 en getiteld "Steam-valve". US 292 bevat onder meer de volgende figuren:



2.9.2. Het Amerikaanse octrooi US 2 988 248 (hierna: US 248 of Bender), dat is gepubliceerd op 13 juni 1961. US 248 is getiteld "Paint Colorant Dispenser" en omvat onder meer de volgende passages en figuren:

"(...)

In the mixing and blending of paints for matching purposes, or to duplicate an established mixture, it is necessary, of course, to accurately measure and mix the proper quantity of desired colors together so as to produce, in the finished mixture, the proper shade and color. Naturally, any conventional means for measuring out the various quantities of desired colors to be mixed can be employed although, under most circumstances, such a procedure is relatively time consuming, and in business establishments dealing with the sale of paints and paint products, it is desirable to have some form of mechanism which will accurately measure and dispense desired quantities of various basic colorants to be mixed together with a base color, such as white, so as to produce a desired shade of paint. It is, therefore, a primary objective of this invention to provide such a mechanism which will permit the measuring and dispensing of paint colorants with a minimum of ease and with such rapidity as to be practically used in an establishment dealing with the sale of paints and paint products.¹

(...)

Another object of this invention is to provide a measuring and dispensing device incorporating a valve block having a reservoir mounted thereon and housing a rotatable valve member to which is connected a measuring and dispensing cylinder, the cylinder and valve being rigid with each other and mounted for rotation about the axis of the cylinder and in which one position of the valve and cylinder communicates the reservoir with the cylinder and with another position of the valve being operative to isolate the cylinder from the reservoir and establish a discharge port communicating with the cylinder so as to dispense the colorant contained within the cylinder into a suitable receptacle or the like.²

(...)

Referring now more particularly to FIG. 1, reference numeral 10 indicates in general a valve block assembly consisting of the outer valve block or housing 11 having a cylindrical bore 12 therewithin receiving a cylindrical valve body 13 with such valve body being rotatable within such bore for movement between two positions as will hereinafter be more fully described.³

(...)

The bottom wall 27 of the casing 15 is provided with an aperture 28 within which is fitted the tube 29 which projects therefrom downwardly into the block or housing 11, terminating just short of the bore 12 therein. At this point, the block or housing 11 is provided with an opening or passageway 30 leading to the valve body 13 and, in one position of the valve body, communicating directly with the radial valve body passageway 31. Such radial passageway 31 extends to the center of the valve body and intersects thereat a further radial valve body passageway 32 disposed substantially at right angles to the passageway 31 and an axially extending valve body passageway 33 which extends from such point of intersection to open upon the outer face 34 of the valve body.⁴ (...)

(...)

At the time that the handle 85 is being rotated in a counter-clockwise direction, a corresponding movement is imparted to the cylinder and, consequently, to the valve 13 which will move the passageway 31 thereof out of communication with the reservoir 14 and

¹ Kolom 1, regel 12 tot en met 31

² Kolom 1, regel 49 tot en met 61

³ Kolom 2, regel 46 tot en met 52

⁴ Kolom 3, regel 6 tot en met 19

will communicate the passageway 32 with the discharge port 90 in the bottom of the block 11.⁵ (...)"

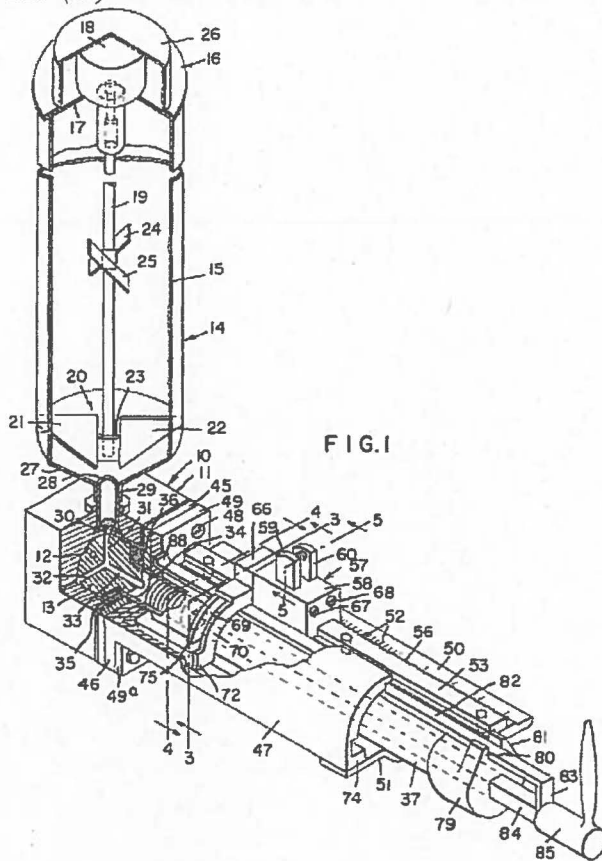


FIG. 1

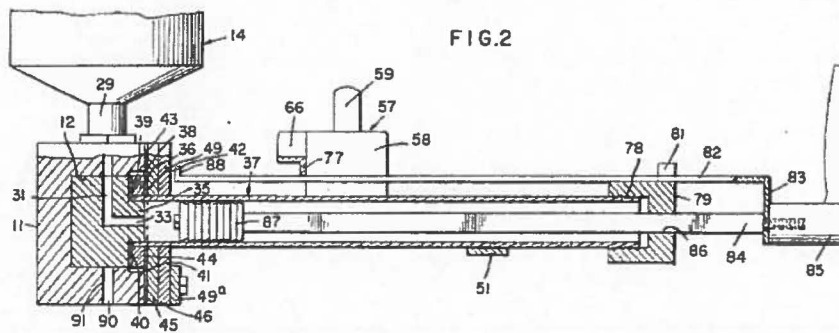
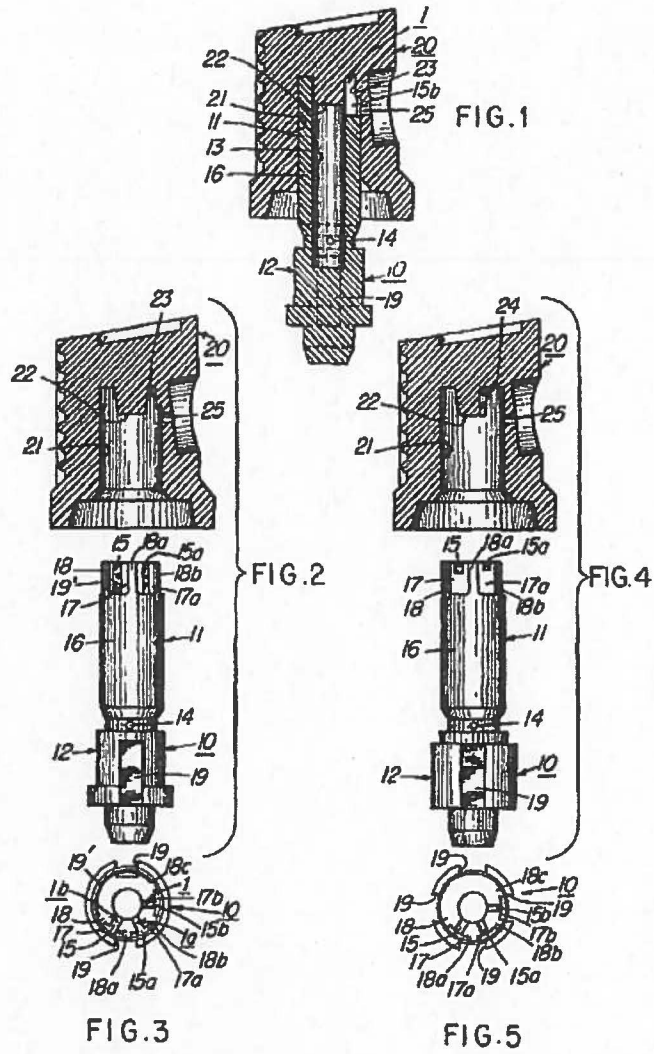


FIG. 2

2.9.3. Het Engelse octrooi GB 1445 029 (hierna: GB 029), dat is gepubliceerd op 4 augustus 1976. GB 029 is getiteld "Dispenser Valve" en daarin zijn de volgende figuren opgenomen:

⁵ Kolom 5, regel 25 tot en met 32



2.9.4. Het Australische octrooi AU 33404/78 (hierna: AU 478). Dat is gepubliceerd op 23 augustus 1979 en is getiteld "Rotary plug valve". In AU 478 is onder meer het volgende figuur opgenomen:

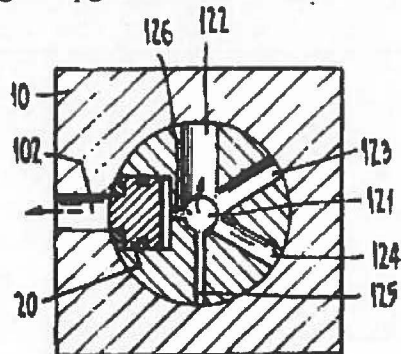


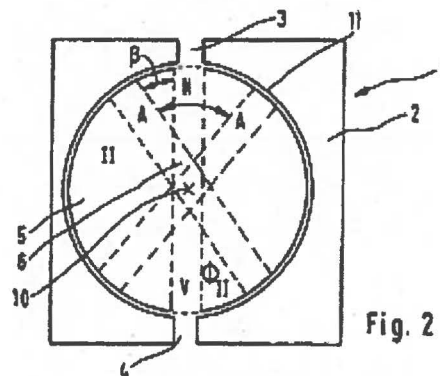
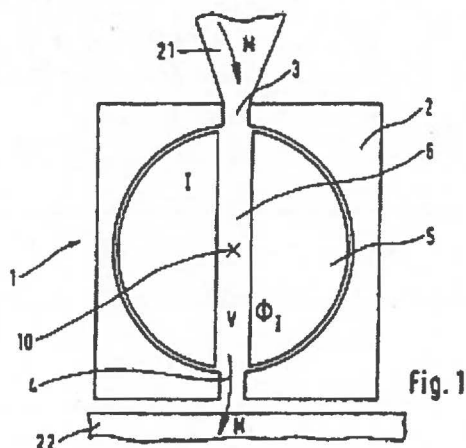
FIG. 5.

2.9.5. Het Europese octrooi EP 0 886 092 B1 (hierna: EP 092), waarvan de aanvraag is gepubliceerd op 16 juni 1997.⁶ EP 092 is getiteld "Metering valve and method for the metered delivery of pasty mediums" en behelst onder meer de volgende passages en figuren:

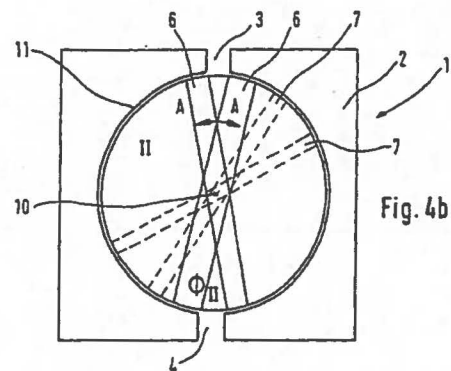
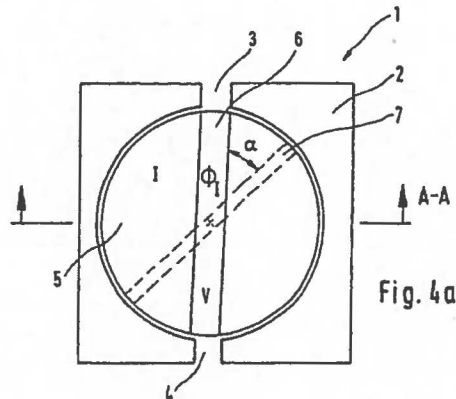
"(...)

[0027] Figure 1 schematically shows, in cross-section, a metering valve 1 according to the invention. The metering valve 1 consists essentially of a valve housing 2 and a flow restrictor 5. The flow restrictor 5 is positioned between an inlet opening 3 and an outlet opening 4 of the valve housing 2. The flow restrictor 5 is rotatably mounted about an axis 10 in the housing 2. The flow restrictor 5 is provided with a hole 6 which with a corresponding rotation of the flow restrictor 5 is positioned between the inlet opening 3 and the outlet opening 4. In the situation represented in Figure 1, the flow restrictor is located in a static metering phase I, in which a uniform connection V is formed between the inlet opening 3 and the outlet opening 4. A medium M contained in a supply opening 21 may be metered through the connection V into a container 22.

[0028] Figure 2 shows the metering valve according to the invention in a dynamic metering phase II. The flow restrictor 5 is in an oscillating rotational movement about the rotational axis 10. The hole 6 of the flow restrictor 5 moves about a zero position N between two positions with a maximum amplitude A. The positions with a maximum amplitude A define that position in which the hole 6 has a maximum distance from the zero position N. Zero position N is the one position in which the hole 6 forms a connection between the inlet opening 3 and the outlet opening 4. The maximum deviation of the hole is 90°, measured from the zero position. This angle β is dependent particularly on the size of the inlet opening 3 and the outlet opening 4 as well as the cross-section of the hole 6. Generally the maximum deviation angle is chosen such that in the position of maximum amplitude A, the hole 6 is completely closed by the inner surface 11 of the housing 2, so that no passage of the medium from the inlet opening 3 to the outlet opening 4 is possible. The cross-section Φ_I of the hole 6, available for the discharge of the medium M, corresponds in Figure 1 to the geometric cross-section of the hole 6. In the situation shown in Figure 2, the effective cross-section Φ_{II} which is available, is smaller than the geometric cross-section of the hole 6. (...)"



⁶ De B1 publicatie is van 2 januari 2004. Nu Fast & Fluid niet heeft betwist dat dit document tot de stand van de techniek behoort, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat de aanvraag die wel voor de prioriteitsdatum van het octrooi is gepubliceerd, op de relevante delen gelijkloend is.



2.10. Bij brief van 1 maart 2018 heeft de raadsman van Fast & Fluid Santint gemeld dat de Hummingbird – kort gezegd – inbreuk maakt op EP 970 en Santint gesommeerd deze inbreuk te staken.

2.11. Het Chinese kantoor Zhengzhou Zhongyuan Patent Law Firm heeft op 8 maart 2018 namens Sanhua gereageerd op deze sommatie. Verkort weergegeven, is het standpunt ingenomen dat EP 970 nietig is.

3. Het geschil

3.1. Fast & Fluid vordert – samengevat – een inbreukverbod voor Nederland alsmede voor de Duitse, Engelse, Italiaanse, Spaanse en Turkse delen van het octrooi, met nevenvorderingen (vernietiging van de voorraad van Santint c.s., rectificatie en opgave) en dwangsom, inclusief een volledige proceskostenveroordeling.

3.2. Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt Fast & Fluid – verkort weergegeven – dat de Hummingbird voldoet aan alle kenmerken van conclusies 1, 6 en 7 van EP 970. Daarmee maakt Santint directe inbreuk op EP 970 omdat zij de Hummingbirds in Europa aanbiedt en levert. Sanhua maakt eveneens directe inbreuk daar zij als eigenaar van 100% van de aandelen van Santint in staat is het handelen van Santint te bepalen en zij de producent is van de Hummingbirds.

3.3. Santint c.s. voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

Met betrekking tot Santint

4.1. Aangezien Santint in Nederland is gevestigd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank grensoverschrijdend (en relatief) bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op

grond van het bepaalde in artikel 4/35 Brussel I bis-Vo⁷ en artikel 80 lid 2 onder a ROW⁸. Daarbij gaat de voorzieningenrechter voorbij aan het verweer van Santint dat zij niet de gedesigneerde landen Italië, Spanje en Turkije zou bedienen. Fast & Fluid heeft voldoende gesteld voor een dreigend onrechtmatig handelen door Santint en dat is genoeg voor het aannemen van bevoegdheid. Artikel 24 Brussel I bis-Vo doet aan die bevoegdheid niet af, omdat de voorzieningenrechter slechts evalueert hoe de op grond van genoemd artikel bevoegde rechter zich over de geldigheid van de respectievelijke nationale delen van het Europees octrooi zou uitspreken en de gevorderde voorlopige maatregel niet toekent indien er naar zijn oordeel een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.⁹

Met betrekking tot Sanhua

4.2. Fast & Fluid grondt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter primair op artikel 7 lid 1 Rv¹⁰. Zij stelt – samengevat – dat tussen Santint en Sanhua een concernverband bestaat en dat beide partijen deel uitmaken van dezelfde inbreukmakende keten. Daarmee is sprake van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. Subsidiair is de voorzieningenrechter volgens Fast & Fluid bevoegd op grond van artikel 6 aanhef en onder e Rv. Ten aanzien van het Nederlandse deel van EP 970 wordt in Nederland schade geleden (het ‘Erfolgsort’) omdat Sanhua betrokken is bij inbreuk in Nederland.

4.3. Santint c.s. betwist voor alle weren de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank ten aanzien van Sanhua. Artikel 7 lid 1 Rv mist volgens haar toepassing omdat er geen risico is op onverenigbare beslissingen. De activiteiten van Sanhua beperken zich tot China. De enkele stelling van Fast & Fluid dat Sanhua inbreuk pleegt of faciliteert in Nederland, ontbeert elke deugdelijke en geloofwaardig onderbouwing. Aangezien Sanhua niet onrechtmatig handelt in Nederland, noch elders ten gevolge waarvan in Nederland schade zou optreden, is ook artikel 6 aanhef en onder e Rv volgens Santint c.s. niet van toepassing.

4.4. Naar voorlopig oordeel kan de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid gronden op artikel 7 lid 1 Rv. Daarbij verwerpt de voorzieningenrechter het verweer van Santint c.s. dat er niet een zodanig nauwe band tussen de vorderingen jegens Santint en Sanhua zou bestaan dat een goede rechtsbedeling zou vragen om gelijktijdige behandeling en berechting. Aan beide gedaagden wordt immers (dreiging van) directe inbreuk op dezelfde nationale delen van hetzelfde octrooi met verhandeling van hetzelfde product verweten. Nu de voorzieningenrechter ten aanzien van Santint bevoegd is, is daarmee sprake van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens.¹¹

⁷ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁸ Rijksoctrooiwet 1995

⁹ HvJ 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445 (Solvay / Honeywell)

¹⁰ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

¹¹ Vergelijk wederom HvJ 12 juli 2012, C-616/10, ECLI:EU:C:2012:445 (Solvay / Honeywell)

Spoedeisend belang

4.5. Santint c.s. voert aan dat het spoedeisend belang door talmen aan de zijde van Fast & Fluid verloren is gegaan. De voorzieningenrechter kan dit verweer onbesproken laten, nu de vorderingen van Fast & Fluid op inhoudelijke gronden zullen worden afgewezen.

Inventiviteit

4.6. Naar voorlopig oordeel is EP 970 niet inventief, althans is er een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi in een daartoe strekkende bodemprocedure op die grond voor nietig wordt gehouden. Daartoe is het volgende redengevend.

4.7. Vooropgesteld wordt dat inventiviteit ontbreekt als de gemiddelde vakman, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek, het probleem zou (*would*) - en niet slechts kon (*could*) - hebben opgelost op de wijze geclaimd in het octrooi. Dit zal worden onderzocht aan de hand van de PSA¹², welk hulpmiddel partijen eveneens in hun argumentatie hanteren.

4.8. Volgens Fast & Fluid is de gemiddelde vakman in het relevante vakgebied degene die werkzaam is op het gebied van drukloze verfdispensers. Zoals Santint c.s. terecht heeft opgemerkt, is EP 970 echter niet beperkt tot verfdispensers maar ziet het op klepsamenstellen gebruikt in of geschikt voor dispensers (in meer algemene zin). Daarmee is de voorzieningenrechter voorshands – met Santint c.s. – van oordeel dat de gemiddelde vakman in het relevante vakgebied van dispensers een afgestudeerd werktuigbouwkundig ingenieur dan wel fysisch of chemisch technoloog (opgeleid aan hts/hogeschool dan wel TU) is. Deze vakman heeft in ieder geval praktijkkennis of praktijkervaring op het gebied van mechanica en vloeistof- of stromingsleer.

4.9. Als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschiktste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart. Dat laat onverlet dat een octrooi (conclusie) (nieuw en) inventief behoort te zijn ten opzichte van elke openbaarmaking die onderdeel vormt van de stand van de techniek en als een reëel uitgangspunt voor de PSA kan dienen.

4.10. Tussen partijen is niet langer in geschil dat het hiervoor onder 2.9.2 genoemde US 248 (Bender) in het kader van de inventiviteitsvraag kan worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. In elk geval is het een reëel uitgangspunt. De voorzieningenrechter zal dan ook van Bender uit gaan.

4.11. In Bender wordt een klepsamenstel geopenbaard waarmee verfkleurstoffen snel en relatief nauwkeurig worden afgemeten en afgegeven (vergelijk met name de eerste alinea geciteerd onder 2.9.2). De verschilmaatregel is dat in plaats van één (radiaal) uitlaatkanaal voor het (snel) afgeven van vloeistof, in het klepsamenstel van het octrooi meerdere (radiale) uitlaatkanalen aanwezig zijn met verschillende diameters. Het technisch effect is dat met het klepsamenstel van het octrooi precisiedosering (op druppelniveau) mogelijk wordt naast snelle dosering.

¹² Problem and Solution Approach

4.12. De voorzieningenrechter kan daarbij de discussie tussen partijen over of die snelle dosering ook is op te nemen in het technisch effect van de verschilmaatregel laten voor wat die is omdat beide partijen in het te formuleren technische probleem het behoud van snelle afgifte in het technische probleem opnemen.

4.13. Santint c.s. heeft nog wel een tweede technisch effect genoemd van de verschilmaatregel van meerdere uitlaatkanalen (in navolging van het octrooi: zie onder 2.6, 0010) wat volgens haar in de probleemstelling weerslag zou moeten vinden, te weten het voorkomen van verstopping door te voorzien in een reserve uitlaatkanaal in geval van verstopping van het andere uitlaatkanaal. Aan dit gestelde technisch effect wordt voorbijgegaan. Immers, verstopping van het kleinste uitlaatkanaal zal eerder plaatsvinden dan verstopping van het bredere uitlaatkanaal. Dit bredere uitlaatkanaal kan niet als een reserve uitlaatkanaal dienen voor het smalste uitlaatkanaal zonder de mogelijkheid van precisiedosering te verliezen. Dat betekent dat met Fast & Fluid moet worden aangenomen dat het verstoppingsprobleem enkel kan worden opgelost als er minimaal 3 kanalen zijn, één voor snelle afgifte, één voor precisie afgifte en één als reserve bij verstopping, wat conclusie 1 echter niet vereist.

4.14. Uitgaande derhalve van de in r.o. 4.11 opgenomen verschilmaatregel met het technische effect van precisiedosering – op druppelniveau – naast snelle dosering, dient naar voorlopig oordeel het (objectieve) probleem als volgt te worden geformuleerd: “Het verschaffen van een dispenser die in staat is tot enerzijds precisiedosering (op druppelniveau) en anderzijds tot snelle dosering van grotere volumes”. De voorzieningenrechter passeert hierbij het betoog van Fast & Fluid dat in de probleemstelling slechts nauwkeuriger dosering zou moeten worden opgenomen en niet zou moeten worden beperkt tot precisiedosering (op druppelniveau) omdat dit hindsight in de hand zou werken. Ten eerste geeft de conclusie zelf aan dat precisiedosering het effect zou moeten zijn van de diameter van het smallere kanaal. Als slechts nauwkeuriger dosering zou worden opgenomen, zouden er maatregelen in beeld komen die het in de conclusie genoemde effect (die overigens ook de grootte van diameter in zekere zin definieert omdat niet elk kanaal met kleinere diameter tot precisie dosering in staat is) niet hebben. Bovendien wordt ook in Bender al genoemd dat sprake is van een nauwkeurige (maar ook snelle) afgifte. In de probleemstelling enkel nauwkeuriger afgifte opnemen zou in dat licht een te onduidelijke en onvoldoende beperkte afbakening betekenen.

4.15. Naar voorlopig oordeel zou de vakman die zich gesteld ziet voor het juist geformuleerde probleem op de prioriteitsdatum (1 april 2002) zonder inventieve denkwerk ('would') komen tot een klepsamenstel zoals geclaimd in het octrooi. Dat wordt als volgt toegelicht.

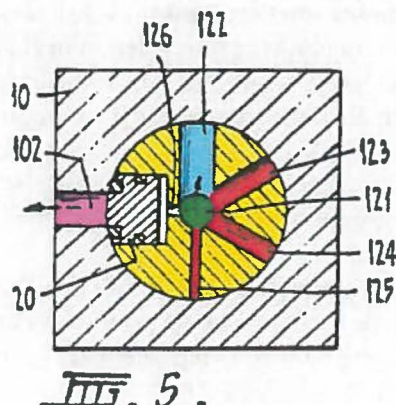
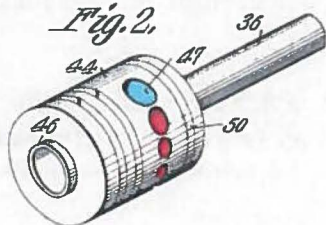
4.16. Met Santint c.s. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de gekozen oplossing in het octrooi, gezien de algemene vakkennis en de stand van de techniek, een voor de hand liggende oplossing betreft. Als onweersproken kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman weet dat de stroming laminair is als (viskeuze) vloeistoffen door kanalen met beperkte afmetingen stromen. De stroming van de middelste laag van de vloeistof in het kanaal is het grootst, terwijl bij de lagen aan de wanden de stroomsnelheid nadert tot nul. De gemiddelde vakman weet daarnaast dat er bij dergelijke laminaire stroming een aantal factoren is die de stroomsnelheid bepalen. Dit zijn de viscositeit van de

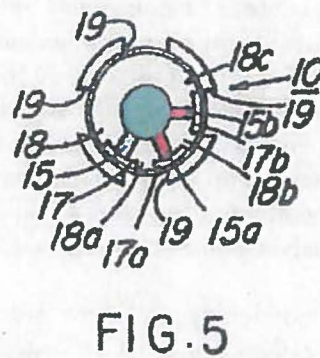
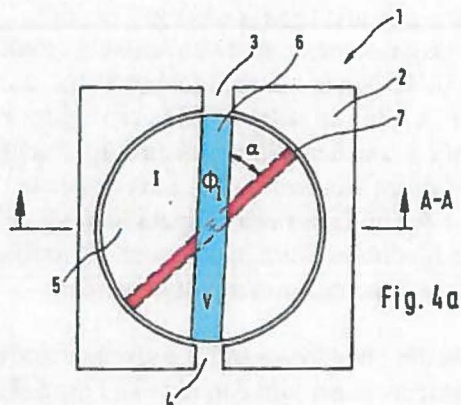
vloeistof, de lengte van het kanaal en de diameter van het kanaal. Volgens de formule waarmee deze stroomsnelheid wordt bepaald, is het effect van het aanpassen van de diameter van het kanaal verreweg het grootst (een factor tot de macht 4):

$$\phi = \frac{\pi D^4}{128 \mu L} \Delta P$$

waarbij ϕ staat voor de stroomsnelheid, D voor diameter van het kanaal/de pijp en L voor de lengte, afgezet tegen het drukverschil ΔP .

Dat betekent dat de vakman bij het zoeken naar de oplossing van het probleem voor precisieafgifte naar voorlopig oordeel op basis van zijn algemene vakkennis zou beginnen bij het aanpassen van de diameter van het kanaal. In de wetenschap dat evenwel ook nog steeds snelle afgifte mogelijk moet blijven, weet de gemiddelde vakman op basis van zijn vakkennis dat hij in twee kanalen moet voorzien: één voor de hoge stroomsnelheid en één voor de lage stroomsnelheid met precisieafgifte. De voorzieningenrechter acht het op basis van onder meer de verklaring van de door Santint c.s. opgevoerde deskundige en andere stukken in het geding voldoende aannemelijk dat het voorzien in een draaibare klep met kanalen van verschillende grootte naar gelang de af te geven hoeveelheid behoort tot de algemene vakkennis. Dat betekent dat een gemiddelde vakman ertoe zou worden gebracht om in de dispenser van Bender de draaibare klep (valve member) te voorzien van een extra kanaal voor precisiedosering (op druppelniveau). Een dergelijke klep met meerdere kanalen van verschillende diameter vindt de gemiddelde vakman overigens ook al terug in US 292 (zie onder 2.9.1), AU 478 (vergelijk onder 2.9.4), EP 092 (zie onder 2.9.5) en GB 029 (zie onder 2.9.3), respectievelijk in onderstaande figuren met toegevoegde kleuren (blauw het kanaal met grote diameter voor snelle afgifte, rood met kleinere diameter voor nauwkeuriger afgifte):





Niet alleen zijn algemene vakkennis maar ook deze documenten zouden de vakman op het spoor zetten van het versmallen van een tweede (of meerdere) uitlaatkanalen, waarmee de vakman tot de geclaimde oplossing zou komen.

4.17. Het kan Fast & Fluid worden toegegeven dat er – met Bender als uitgangspunt – ook een aantal andere oplossingen gekozen kan worden voor het probleem, zoals anderszins met grote precisie afmeten van de kleurstoffen of het voorzien in een afknijpmechanisme om de diameter van de uitlaatopening te bepalen. Het enkele bestaan van meerdere oplossingen maakt echter niet dat de geclaimde oplossing zonder meer inventief is. Bovendien liggen deze oplossingen minder voor de hand dan het voorzien in aanpassing van de diameter van het uitlaatkanaal door een tweede uitlaatkanaal met kleinere diameter op te nemen omdat aanpassing van de diameter de grootste impact heeft op de stroomsnelheid. Hierbij speelt mee dat ook Bender al voorziet in verschillende kanalen in de valve member, die bovendien volgens Bender – net als bij het octrooi – al gedraaid moet worden.

4.18. Voor zover Fast & Fluid zich nog op inbreuk op volconclusies 6 en 7 heeft beroepen, wordt dit betoog gepasseerd. Met Santint c.s. is aan te nemen dat het voor de hand ligt dat de uitlaatopening groter is dan ten minste enkele van de uitlaatkanalen (conclusie 6). Anders zouden immers die uitlaatkanalen gedeeltelijk geblokkeerd worden door de behuizing van de klep. Evenzo ligt het voor de hand om de uitlaatopening niet te diep uit te voeren om die opening schoon te kunnen houden. Zo al geen algemene vakkennis (waarbij de keuze voor de precieze diepte van 1 mm arbitrair is en vooral afhangt van de dimensies van de dispenser), is dit onvoldoende bestreden terug te vinden in US 302.

4.19. Het voorgaande betekent dat in dit kort geding moet worden aangenomen dat er een gereede, dat wil zeggen serieuze niet te verwaarlozen, kans bestaat dat het octrooi, althans de ingeroepen set conclusies ervan, in een bodemprocedure ongeldig wordt geacht zodat de vorderingen van Fast & Fluid voor wat betreft Nederland voor afwijzing gereed liggen. Hetzelfde geldt voor wat betreft de buitenlandse delen van het octrooi.

Proceskosten

4.20. Fast & Fluid zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten aan de zijde van Santint c.s.. Santint c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Haar proceskosten (met specificaties onderbouwd) sluiten volgens Santint c.s. op € 360.960,86, inclusief verschotten

en exclusief BTW. Fast & Fluid heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de proceskosten, nu deze haars inziens buitensporig is, temeer nu de onderhavige zaak een kort geding betreft. Volgens haar is er aanleiding de kosten te matigen tot het bedrag aan kosten dat Fast & Fluid zelf heeft uitgegeven (€ 173.769,36). In ieder geval is er volgens Fast & Fluid aanleiding om de € 50.000,- die Santint c.s. aan haar Chinese octrooigemachtigde heeft betaald, voor haar rekening te laten. De keuze van Santint c.s. om een eerste inhoudelijke reactie op de sommatie van Fast & Fluid door een Chinees kantoor te laten behandelen, heeft volgens Fast & Fluid onnodig dubbel werk opgeleverd, nu nadien alsnog Nederlandse advocaten en octrooigemachtigden ingeschakeld moesten worden.

4.21. De voorzieningenrechter vindt aanleiding het door Santint c.s. opgevoerde bedrag te matigen. Te begrijpen is dat de kosten enigszins hoger zijn dan die van Fast & Fluid (die ook al hoog zijn, de hele zaak overziende) omdat het onder meer een buitenlandse partij betreft. Dat betekent dat de proceskosten worden begroot op in totaal € 190.000,-, (exclusief BTW en verschotten) te vermeerderen met de onweersproken gebleven wettelijke rente.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Fast & Fluid in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Santint c.s. begroot op € 190.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de zesde werkdag na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 8 februari 2019.



Voor grosse/~~afschrift~~

- 8 FEB 2019

De griffier,