

Br/I  
Rolnummer 04/0555  
Zaaknummer 215708  
Datum vonnis: 27 juli 2005

**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**  
**Sector Civiel Recht • Enkelvoudige Kamer**

Vonnis in de zaak met rolnummer 04/0555

van:

- 1. de rechtspersoon naar vreemd recht**  
**HONEYWELL INTELLECTUAL PROPERTIES INC.,**  
gevestigd te Tempe, Arizona, Verenigde Staten van Amerika,
- 2. de rechtspersoon naar vreemd recht**  
**HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,**  
gevestigd te Morristown, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,  
eiseressen,  
procureur: mr. W.E. Pors,  
advocaat: mr. A. Killan,

tegen:

**de rechtspersoon naar vreemd recht**  
**APOLLO SCIENTIFIC LIMITED,**  
gevestigd te Bredbury, Stockport, Cheshire, Verenigd Koninkrijk,  
gedaagde,  
procureur: mr. mr. W. Taekema,  
advocaat: mr. W.A. Hoyng te Amsterdam.

Partijen zullen hierna wel worden aangeduid als “Honeywell” (in enkelvoud) respectievelijk “Apollo”.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het incidentele vonnis van 12 mei 2004 van deze rechtbank waarin de voeging is geweigerd met de procedure aanhangig onder rolnummer 04/556 met betrekking tot hetzelfde octrooi met Honeywell als eiseres en Central Glass Co. Ltd. te Japan (hierna: Central Glass) en Central Glass Europe Limited te Verenigd Koninkrijk (hierna: Central Glass Europe) als gedaagden, alsmede de in dit vonnis aangeduide stukken,
- de conclusie van repliek, tevens houdende een incidenteel verzoek ex artikel 22 Rv. en een incidentele vordering ex artikel 843a Rv., tevens houdende akte overlegging producties,
- de conclusie van dupliek, tevens antwoord met betrekking tot het incidentele verzoek ex art. 22 Rv. en de incidentele vordering ex art. 843a Rv; met productie,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties zijdens Honeywell,
- de brief van mr. Killan voornoemd van 7 februari 2005 met daarbij de originele Engelse versie van EP 0 770 048 (tegen de te late toezending waarvan namens Apollo geen bezwaar is gemaakt).

Ter zitting van 8 februari 2005 hebben partijen hun standpunten aan de hand van pleitnotities doen bepleiten door de raadslieden voornoemd. De pleitnotities bevinden zich bij de stukken.

## RECHTSOVERWEGINGEN

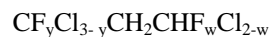
### DE FEITEN

1. Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan:
  - a. Eiseres sub 1 is houdster van Europees octrooi nr. 0 770 048 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op 'Process for the manufacture of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane' (in vertaling: 'Werkwijze voor de bereiding van 1,1,1,3,3-pentafluoropropaan'). De publicatie van de verlening van dit octrooi heeft plaatsgevonden op 30 december 1998 naar aanleiding van een aanvraag daartoe van 5 juli 1995 onder inroeping van prioriteit van 11 juli 1994. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland.

De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A process for the manufacture of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane which comprises:

- a) reacting a compound of the formula:

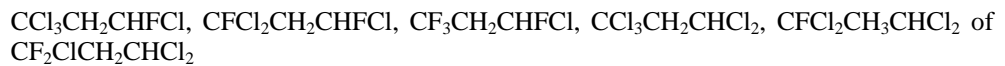


wherein  $w = 0$  or  $1$ , and  $y = 0 - 3$ , with hydrogen fluoride in the presence of a fluorination catalyst under conditions sufficient to produce a compound of the formula  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CF}_2\text{H}$ .

2. The process of claim 1 wherein the fluorination catalyst is selected from the group consisting of pentavalent antimony halide, pentavalent niobium halide, pentavalent arsenic halide, pentavalent tantalum halide; pentavalent antimony mixed halide, pentavalent niobium mixed halide, pentavalent arsenic mixed halide, pentavalent tantalum mixed halide, and mixtures thereof.
3. The process of claim 2 wherein the fluorination catalyst has the formula  $\text{SbCl}_n\text{F}_5_n$ , where  $n$  is 0 to 5.
4. The process of claim 2 wherein said compound of the formula  $\text{CF}_y\text{Cl}_{3-y}\text{CH}_2\text{CHF}_w\text{Cl}_{2-w}$  is selected from the group consisting of  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ,  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ,  $\text{CFCl}_2\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ,  $\text{CF}_2\text{ClCH}_2\text{CHCl}_2$ ,  $\text{CFCl}_2\text{CH}_2\text{CHFCl}$ ,  $\text{CF}_2\text{ClCH}_2\text{CHFCl}$ , and  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CHFCl}$ .
5. The process of claim 2 wherein said compound of the formula  $\text{CF}_y\text{Cl}_{3-y}\text{CH}_2\text{CHF}_w\text{Cl}_{2-w}$  is  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ .
6. The process of claim 1 wherein said reaction is conducted at a temperature offrom about 50 to about 175°C.
7. The process of claim 1 wherein the amount of HF used is about 1 to about 15 times the stoichiometric amount of HF to said compound of the formula  $\text{CF}_y\text{Cl}_{3-y}\text{CH}_2\text{CHF}_w\text{Cl}_{2-w}$ .
8. The process of claim 7 wherein said fluorination catalyst is present in an amount of from about 5 to about 50% by weight relative to the amount of compound of the formula  $\text{CF}_y\text{Cl}_{3-y}\text{CH}_2\text{CHF}_w\text{Cl}_{2-w}$  present.
9. A process for the manufacture of 1,1,1,3,3-pentafluoropropane which comprises:
  - a.) reacting  $\text{CCl}_4$  and vinyl chloride under conditions sufficient to produce a compound of the formula  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ; and
  - b) reacting a compound of the formula  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$  with hydrogen fluoride in the presence of a fluorination catalyst to produce a compound of the formula  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CF}_2\text{H}$ .
10. The process of claim 9 wherein said  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$  is recovered prior to step b.

- b. Honeywell heeft bij het Bureau voor de Industriële Eigendom een “Akte volgens artikel 63 ROW 1995” (houdende gedeeltelijke afstand van octrooi) gedateerd 16 februari 2004 doen inschrijven. Zij heeft hiermee afstand gedaan voor zover de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van het octrooi meer omvat dan (in de Nederlandse tekst):

1. Werkwijze voor de bereiding van 1,1,1,3,3-pentafluorpropan, omvattende:  
a) het laten reageren van een organisch uitgangsmateriaal met een formule:



met waterstoffluoride bij aanwezigheid van een fluoreringskatalysator onder omstandigheden die voldoende zijn voor het produceren van een verbinding met de formule  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CF}_2\text{H}$ .

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de fluoreringskatalysator wordt gekozen uit de groep die bestaat uit vijfwaardige antimoonhalogenide, vijfwaardig niobiumhalogenide, vijfwaardig arseenhalogenide, vijfwaardig tantaalhalogenide, een gemengd halogenide van vijfwaardig antimoon, een gemengd halogenide van vijfwaardig niobium, een gemengd halogenide van vijfwaardig arseen, een gemengd halogenide van vijfwaardig tantaal en mengsels daarvan.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de fluoreringskatalysator de formule  $\text{SbCl}_n\text{F}_{5-n}$ , waarbij n 0 tot 5 is, heeft.
4. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het organisch uitgangsmateriaal  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$  is.
5. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de reactie wordt uitgevoerd bij een temperatuur van 50 tot 175°C.
6. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de hoeveelheid HF die wordt gebruikt ongeveer 1 tot ongeveer 15 keer de stoichiometrische hoeveelheid HF ten opzichte van het organisch uitgangsmateriaal is.
7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de fluoreringskatalysator aanwezig is in een hoeveelheid van 5 tot 50 gew.% ten opzichte van de hoeveelheid van het organisch uitgangsmateriaal dat aanwezig is.
8. Werkwijze voor de bereiding van 1,1,1,3,3-pentafluorpropan, omvattende:  
a) het laten reageren van  $\text{CCl}_4$  en vinylchloride onder omstandigheden die voldoende zijn voor het produceren van een verbinding met de formule  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$ ; en  
b) het laten reageren van een verbinding met de formule  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$  met waterstoffluoride bij aanwezigheid van een fluoreringskatalysator voor het produceren van een verbinding met de formule  $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{CF}_2\text{H}$ .
9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij  $\text{CCl}_3\text{CH}_2\text{CHCl}_2$  wordt gewonnen vóór stap b.

- c. Op haar website [www.apolloscientific.co.uk](http://www.apolloscientific.co.uk) biedt Apollo onder meer 1,1,1,3,3-pentafluorpropan (met partijen zal de rechtbank deze stof in het vervolg aanduiden met “HFC245fa”) aan.

#### DE VORDERINGEN, DE GRONDSLAGEN DAARVOOR EN DE VERWEREN

2. Honeywell vordert (samengevat en na vermindering van eis) dat de rechtbank Apollo verbiedt inbreuk te maken op het octrooi met diverse nevenvorderingen (waaronder recallbrief, afgifte ter vernietiging, rekening en verantwoording van de winst), alles op straffe van een dwangsom, en Apollo veroordeelt de door Honeywell geleden schade te vergoeden nader op te maken bij staat en/of de winst af te dragen, met veroordeling van Apollo. in de kosten van het geding en onder uitvoerbaar-bij-voorraad-verklaring. Honeywell stelt daartoe dat het door Apollo op

haar website aangeboden en/of verhandelde HFC245fa is vervaardigd volgens de werkwijze van het octrooi en Apollo zodoende inbreuk maakt op het octrooi.

3. Hiertegen voert Apollo gemotiveerd verweer, stellende (samengevat) dat er geen (serieuze) dreiging is voor inbreuk omdat zij bedoeld HFC245fa niet in Nederland aan heeft geboden noch aanbiedt en voorts het product dat zij op haar website (in het Verenigd Koninkrijk) heeft aangeboden niet is vervaardigd volgens de (bulk)werkwijze van het octrooi maar volgens een tot de stand van de techniek behorende werkwijze.
4. Voorts heeft Honeywell bij incident gevorderd een bevel aan Apollo om de navolgende documenten over te leggen, uitvoerbaar bij voorraad:
  - documenten in het bezit van Apollo met betrekking tot de gestelde maar niet bewezen levering door Lancaster aan Apollo en door Apollo vervolgens aan de koper, waaronder correspondentie ter zake met Lancaster en de koper van de HFC 245fa die Apollo van Lancaster zou hebben betrokken, in- en verkooporders, inkoop- en verkoopfacturen, productbescheiden inclusief productkarakteristieken, afleverdocumenten en transportdocumenten;
  - documenten in het bezit van Apollo met betrekking tot Apollo's stelling dat zij recent nog is ingegaan op een inkomende HFC 245fa order (maar die volgens Apollo niet gehonoreerd kon worden vanwege de kwantiteit), waaronder correspondentie met deze klant, overzichtsdocumenten met betrekking tot haar voorraad HFC 245fa, inkoop en verkooporderformulieren en inkoop- en verkoopfacturen, alsmede de gegevens van degene bij wie Apollo HFC 245fa kan bestellen en afnemen, in het bijzonder documenten waaruit de mogelijkheid blijkt van levering door Central Glass, onder bijvoeging van productbescheiden inclusief productkarakteristieken van de HFC 245fa die Apollo aanbiedt en blijkbaar zo kan verkopen en leveren.
5. Honeywell grondt deze vorderingen op art. 22 respectievelijk art. 843a Rv. Ook hiertegen heeft Apollo gemotiveerd verweer gevoerd.

#### BEOORDELING VAN HET GESCHIL

##### **(Dreiging tot) inbreuk?**

6. Teneinde een inbreukverbod toe te kunnen wijzen, dient volgens vaste rechtspraak minst genomen vast komen te staan dat van een serieuze dreiging tot inbreuk sprake is. Apollo heeft zich in dit verband in de eerste plaats erop beroepen dat daarvan geen sprake zou zijn. Dit verweer treft doel, waarbij het volgende in aanmerking is genomen.
7. Van de zijde van Apollo is erkend dat zij op enig moment HFC245fa op voorraad heeft gehad en nog heeft, te weten een hoeveelheid van 300 g, hetgeen zij in augustus 2003 betrokken zou hebben van Lancaster Synthesis Limited. Zij stelt echter gemotiveerd dat die HFC245fa niet volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd maar op een reeds bekende werkwijze.
8. De rechtbank overweegt dat, zoals uit het octrooi valt af te leiden, daarin is neergelegd een werkwijze voor de productie in bulk van de op zich bekende stof HFC245fa. Honeywell heeft voorts niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken dat die stof daadwerkelijk, zij het op beperkte schaal, op de markt be-

schikbaar is, vervaardigd op een andere (lees: niet inbreukmakende) wijze dan volgens het octrooi. Apollo heeft vervolgens erop gewezen dat volgens haar eigen website, waarvan Honeywell kopieën in het geding heeft gebracht, zij evenzeer slechts op beperkte schaal verkoopt, te weten aan de R&D Industrie. Apollo stelt dat zij, zodra bij haar een bestelling binnenkomt voor HFC245fa, deze op haar beurt zal bestellen bij een fabrikant die ofwel de stand van de techniek toepast ofwel een licentie van Honeywell heeft. Hoewel Apollo kennelijk weigert toe te zeggen (versterkt met een boete) geen HFC245fa vervaardigd volgens de werkwijze van het octrooi te zullen verhandelen, is dat enkele feit in de geschetste omstandigheden bepaald onvoldoende om met Honeywell aan te kunnen nemen dat er van een serieuze dreiging van inbreuk sprake is.

9. Dit zou bijvoorbeeld anders kunnen zijn op het moment dat vast komt te staan dat Apollo in het verleden wel degelijk HFC245fa zou hebben betrokken van een fabrikant die dit product zou hebben gemaakt volgens de geoctrooieerde werkwijze. Voorzover Central Glass als zo een fabrikant zou hebben te gelden – hetgeen in het kader van deze procedure in het midden kan blijven – overweegt de rechtbank dat Honeywell onvoldoende gesubstantieerd heeft gesteld dat Apollo inderdaad in het verleden via Central Glass bedoelde stof heeft betrokken. Desgevraagd heeft Honeywell ter zitting aangegeven niet eens een (kleine) bestelling<sup>1</sup> te hebben geplaatst of doen plaatsen bij Apollo waarna zij zou hebben kunnen laten onderzoeken of bijvoorbeeld in dat product, net als in het product van Central Glass, sporen voorkomen van HCFC244fa, hetgeen een aanwijzing zou kunnen vormen voor toepassing van de werkwijze van het octrooi. Voorts overweegt de rechtbank dat Honeywell niet (onderbouwd) heeft gesteld dat de werkwijze die Lancaster heeft toegepast, inbreuk zou maken op haar octrooi. Bij dit een en ander is verder van belang dat, waar ook andere werkwijzen dan de geoctrooieerde tot bedoeld product kunnen leiden, een vermoeden van toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, zoals bij nieuwe voortbrengselen volgens art. 70 lid 7 ROW 1995, niet aan de orde kan zijn. Aldus kan evenmin worden geconcludeerd dat Apollo's (vroegere en huidige) voorraad HFC245fa volgens een inbreukmakende werkwijze is vervaardigd, zodat niet is komen vast te staan dat Apollo op enig moment inbreuk heeft gemaakt, of nog maakt, op het octrooi.
10. Dat eenderde deel van de aandelen van Apollo in handen is van Central Glass Europe (dat op zichzelf weer een dochteronderneming is van Central Glass) maakt dit oordeel niet anders. Dit betekent immers nog niet dat er reeds nu een serieuze dreiging is dat zij de octrooirechten van Honeywell niet zal respecteren. Evenmin is concludent dat uit de overgelegde websites de suggestie zou volgen dat Apollo de Europese distributie van (beweerdelijk) inbreukmakend HFC245fa namens Central Glass zou (gaan) verzorgen. Apollo heeft dit betwist en er daarbij terecht op gewezen dat uit de overgelegde uitdraaien blijkt dat zij zich slechts richt op de R&D markt. Verder heeft Apollo voldoende onderbouwd gesteld dat die R&D markt duidelijk te onderscheiden is van de markt voor bulkproductie, op welke laatste het octrooi is gericht. Ook valt niet direct te verklaren welke rol Central Glass Europe dan precies zou moeten vervullen indien het juist Apollo zou zijn die de Europese distributie (van beweerdelijk inbreukmakend) HFC245fa voor de

---

<sup>1</sup> Een bestelling door Acorus Therapeutics op 9/10 februari 2004 heeft Apollo naar eigen zeggen niet gehonoreerd omdat de gevraagde hoeveelheid HFC245fa te groot zou zijn geweest.

Central Glass groep zou verzorgen. Hierbij neemt de rechtbank voorts nog in aanmerking dat Apollo gemotiveerd heeft betwist dat in Japan sprake zou zijn van overproductie, hetgeen het fundament weglaat onder het argument van Honeywell dat er om die reden wel sprake zou moeten zijn van verkoop buiten Japan, te weten in Europa.

11. Evenmin heeft Honeywell voldoende gespecificeerd bewijs aangeboden van (serieuze) dreiging tot verkoop door Apollo van (of een andere voorbehouden handeling met) inbreukmakend HFC245fa. Zodoende is niet komen vast te staan dat de door Apollo aangeboden HFC245fa volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd, noch dat er een serieuze dreiging bestaat dat dit zal gebeuren. Daarmee kan de rechtbank de vraag in het midden laten in hoeverre Apollo via het internet daadwerkelijk op Nederland gerichte aanbiedingen heeft gedaan.

### **Overlegging stukken**

12. Ter zake de (incidenteel) gevorderde overlegging van stukken wordt in de eerste plaats overwogen dat aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 843a Rv niet is voldaan. De rechtbank laat in het midden of de gevraagde bescheiden voldoende gespecificeerd zijn te achten en of er sprake is van een rechtsbetrekking (aangenomen al dat octrooi-inbreuk op zich kwalificeert als een rechtsbetrekking in de zin van dit artikel dan nog geldt dat hiervoor reeds is overwogen dat Honeywell onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat Lancaster's werkwijze inbreuk maakt). Honeywell heeft immers niet aannemelijk weten te maken dat bedoelde bescheiden ook daadwerkelijk bestaan. Apollo heeft zulks bestreden, gemotiveerd stellende dat van deze transactie geen documenten voorhanden zijn omdat een en ander "free of charge" door Lancaster aan Apollo ter beschikking is gesteld. Volgens de verklaring van dhr. P.J. Whitehead, directeur van Apollo, had dit ermee te maken dat "apparently they had made a company decision to stop selling gases". De rechtbank overweegt dat art. 843a Rv niet de mogelijkheid biedt voor het opvragen van documenten waarvan de eiser slechts het bestaan vermoedt en die mogelijk wel eens steun zouden kunnen geven aan zijn stellingen (vgl. nr. 15 van de conclusie A-G Strikwerda voor HR 18 februari 2000, NJ 2001, 259). Tijdens de algemene beraadslaging in de Eerste Kamer wees de Minister van Justitie er immers op (Parl. Gesch. Nieuw bewijsrecht, blz. 417) dat de exhibitieplicht van art. 843a en 843b Rv "slaat op de situatie, dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft.". Het is duidelijk dat die situatie zich hier niet voordoet.
13. Voorts ziet de rechtbank, in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in r.o. 12 is overwogen, geen aanleiding gebruik te maken van haar bevoegdheid uit hoofde van artikel 22 Rv bepaalde stukken op te vragen, te minder nu zelfs niet aannemelijk is geworden dat enige van belang zijnde stukken werkelijk bestaan.

### **Slotsom**

14. De vorderingen voor zoveel gebaseerd op de stelling dat van (serieuze dreiging tot) inbreuk sprake is (geweest), dienen te worden afgewezen. Dat betreft niet alleen de verbodsvordering maar ook de nevenvorderingen evenals de scha-

destaat/winstafdracht. De (incidenteel) gevorderde overlegging van stukken wordt evenzeer afgewezen. Honeywell zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

**BESLISSING:**

De rechtbank:

WIJST het gevorderde AF;

VEROORDEELT eiseressen in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Apollo begroot op EUR 241,-- aan verschotten en EUR 1808,-- aan procureurssalaris;

Aldus gewezen door mr. E.F. Brinkman en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.