

vonnis
LIX

IN NAAM DER KONINGIN!!

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 380440 / HA ZA 10-4008

Vonnis van 24 augustus 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG B.V.,
gevestigd te Andel,
gemeente Woudrichem,
eiseres,
advocaat mr. A. Killan te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JB BEHEER B.V.,
gevestigd te Oude Wetering,
gemeente Kaag en Braassem,
gedaagde,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Middenweg en JB Beheer genoemd worden. De zaak is voor Middenweg mede inhoudelijk behandeld door mr. L.L. Huisman, advocaat te 's-Gravenhage, met bijstand van dr. ir. H.W. Prins, octrooigemachtigde. De zaak is voor JB Beheer inhoudelijk behandeld door mr. K.A.J. Bisschop en mr. ir. H. Zagers, advocaten te Amsterdam, met bijstand van mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek, octrooigemachtigde.

1. De procedure**1.1.** Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 5 november 2010, waarbij aan Middenweg verlof is verleend om JB Beheer te dagvaarden volgens het versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 9 november 2010;
- de akte houdende overlegging producties zijdens Middenweg van 17 november 2010 (prods. 1 t/m 8);
- de conclusie van antwoord van 26 januari 2011 met producties 1 t/m 8;
- een akte, getiteld "aanvullende productie" van 20 april 2011 van JB Beheer met productie 9;
- de akte houdende reactie op gewijzigde conclusies en overlegging aanvullende producties zijdens Middenweg van 17 juni 2011 (prods. 9 t/m 18) – hierna ook "reactieakte" genoemd;
- de akte wijziging van eis van JB Beheer van 17 juni 2011;

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

2

- de proceskostenverantwoordingen van partijen;
- de pleidooien van 17 juni 2011, waarbij de pleitaantekeningen van enerzijds mr. Huisman en anderzijds mrs. Bisschop en Zagers zijn overgelegd.

1.2. Ten pleidooie heeft JB Beheer de toezegging gedaan hangende de door haar beoogde schorsing van de procedure gedurende de oppositieprocedure geen kort geding te zullen starten jegens Middenweg op grond van het hierna te noemen Europees octrooi 1 956 886.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. JB Beheer is houdster van Europees octrooi 1 956 886 (hierna: EP 886 of het octrooi), haar op 18 augustus 2010 verleend op een aanvraag van 27 november 2006 onder oproeping van prioriteit van EP 05077680 vanaf 25 november 2005 en van NL 1030581 vanaf 2 december 2005 voor een *Improved orchid culturing method*. Door Middenweg is oppositie ingesteld tegen het octrooi. De conclusies zoals verleend luiden in de authentieke Engelse tekst als volgt:

1. Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* by administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering.
2. Method according to claim 1, wherein said cytokinin is a synthetic cytokinin.
3. Method according to claim 2, wherein said cytokinin is 6-BAP (6-benzylaminopurine).
4. Method according to claims 1 2 or 3 wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 2 mg to 30 mg per plant.
5. Method according to claim 4, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 5 mg to 26 mg per plant.
6. Method according to claim 4, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 10 mg to 24 mg per plant.
7. Method according to claim 4, wherein the amount of administered cytokinin per plant is about 20 mg per plant.
8. Method according to one of the previous claims, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is in the range of 100 ppm to 1500 ppm.
9. Method according to claim 8, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is 250 ppm to 1300 ppm.
10. Method according to claim 8, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is 500 ppm to 1200 ppm.
11. Method according to claim 8, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is 600-1000 ppm.
12. Method according to any of the previous claims, wherein the administration of the cytokinin is done by spraying a solution comprising said cytokinin.
13. Method according to claim 12, wherein the orchid after spraying is kept in the dark for a period of 6 to 14 hours.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

3

-
14. Method according to claim 12, wherein the spraying solution additionally comprises a wetting agent and/or a co-solvent.
 15. Method according to claim 14, wherein the wetting agent is Zipper®.
 16. Method according to any of the previous claims wherein a rooting hormone is applied to the roots of the orchid prior to the administration of the cytokinin.
 17. Method for producing a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* with more than two inflorescences by treating said plant with a method according to any of the conclusions 1-16.
 18. Method for producing a group of typical plants of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* of 5 or more plants with an average number of flowering stalks of 2.1 or more by treatment of said group of plants with a method according to any of the conclusions 1-16.
 19. Method of claim 18, wherein said group has an average number of flowering stalks of 2.5 or more.
 20. Method according to claim 18, wherein said group has an average number of flowerings talks of 2.9 or more.
 21. Group of typical plants of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* of the same variety of 1000 or more plants, which have an average amount of flowering stalks of 2.1 or more, wherein said plants are produced by a method according to any of claims 18-20.
 22. Group according to claim 21, wherein said group has an average amount of flower stalks of 2.5 or more.
 23. Group according to claim 22, wherein said group has an average amount of flower stalks of 2.9 or more.
 24. Typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis*, which has more than four inflorescences, wherein said plant is produced by a method according to claim 17.
 25. Use of a cytokinin to induce the forming of adventitious inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis*, when applying the method of claim 1.
 26. Typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* according to claim 24 or belonging to a group according to any of claims 21 -23, that comprises a synthetic cytokinin.

De conclusies zoals verleend luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling aldus:

1. Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een typische plant van het geslacht *Phalaenopsis* of *Doritaenopsis* door toedienen van een cytokinine aan genoemde plant, voorafgaand aan of gedurende het blootstellen van genoemde plant aan een koudeperiode voor inductie van bloei.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarin genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarin genoemd cytokinine 6-BAP (6-benzylaminopurine) is.
4. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, waarin de hoeveelheid van het toegediende cytokinine per plant in het bereik van 2 mg – 30 mg per plant is.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarin de hoeveelheid van het toegediende cytokinine per plant in het bereik van 5 mg – 26 mg per plant is.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

4

-
6. Werkwijze volgens conclusie 4, waarin de hoeveelheid van het toegediende cytokinine per plant in het bereik van 10 mg – 24 mg per plant is.
 7. Werkwijze volgens conclusie 4, waarin de hoeveelheid van het toegediende cytokinine per plant ongeveer 20 mg per plant is.
 8. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarin de concentratie van het cytokinine in waterige oplossing in het bereik van 100 ppm – 1500 ppm is.
 9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarin de concentratie van het cytokinine in waterige oplossing 250 ppm – 1300 ppm is.
 10. Werkwijze volgens conclusie 8, waarin de concentratie van het cytokinine in waterige oplossing 500 ppm – 1200 ppm is.
 11. Werkwijze volgens conclusie 8, waarin de concentratie van het cytokinine in waterige oplossing 600 ppm – 1000 ppm is.
 12. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarin de toediening van het cytokinine wordt uitgevoerd door het sproeien van een oplossing die genoemd cytokinine omvat.
 13. Werkwijze volgens conclusie 12, waarin de orchidee na het sproeien gedurende een periode van 6 – 14 uur in het donker wordt gehouden.
 14. Werkwijze volgens conclusie 12, waarin de sproeioplossing additioneel een natmaker of co-oplosmiddel omvat.
 15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarin de natmaker Zipper® is.
 16. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarin een wortelingshormoon wordt toegepast op de wortels van de orchidee voorafgaand aan de toediening van het cytokinine.
 17. Werkwijze voor het produceren van een typische plant van het geslacht Phalaenopsis of Doritaenopsis met meer dan twee bloeiwijzen door het behandelen van genoemde plant met een werkwijze volgens een der conclusies 1 -16.
 18. Werkwijze voor het produceren van een groep typische planten van het geslacht Phalaenopsis of Doritaenopsis van 5 of meer planten met een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,1 of meer door het behandelen van genoemde groep planten met een werkwijze volgens een der conclusies 1 -16.
 19. Werkwijze volgens conclusie 18, waarin genoemde groep een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,5 of meer heeft.
 20. Werkwijze volgens conclusie 18, waarin genoemde groep een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,9 of meer heeft.
 21. Groep typische planten van het geslacht Phalaenopsis of Doritaenopsis van dezelfde variëteit van 1000 of meer planten, die een gemiddeld aantal bloemtakken hebben van 2,1 of meer, waarbij genoemde planten geproduceerd zijn met een werkwijze volgens een der conclusies 18 – 20.
 22. Groep volgens conclusie 21, waarin genoemde groep een gemiddeld aantal bloemtakken heeft van 2,5 of meer.
 23. Groep volgens conclusie 21, waarin genoemde groep een gemiddeld aantal bloemtakken heeft van 2,9 of meer.
 24. Typische plant van het geslacht Phalaenopsis of Doritaenopsis die meer dan 4 bloeiwijzen heeft, waarbij genoemde plant geproduceerd is via een werkwijze volgens conclusie 17.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

5

25. Toepassing van een cytokinine om de vorming van adventief bloeiwijzen in een typische plant van het geslacht *Phalaenopsis* of *Doritaenopsis* te induceren, onder toepassing van de werkwijze volgens conclusie 1.

26. Typische plant van het geslacht *Phalaenopsis* of *Doritaenopsis* volgens conclusie 24 of behorende tot een groep volgens een der conclusies 21 – 23, die een synthetisch cytokinine omvat.

2.2. JB Beheer verdedigt de geldigheid van EP 886 in deze procedure uitsluitend aan de hand van de hierna weergegeven set gewijzigde conclusies. De reden daarvoor heeft zij bij pleidooi toegelicht: de conclusies zoals verleend acht zij geanticipeerd door Kim (vgl. hierna in 2.5).

1. Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* by administration of a cytokinin in aqueous solution to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution in the range of 500 ppm to 1200 ppm.

2. Method according to claim 1, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is 600 ppm to 1000 ppm.

3. Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* by administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 5 mg to 26 mg per plant.

4. Method according to claim 3, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 10 mg to 24 mg per plant.

5. Method according to claim 3, wherein the amount of administered cytokinin per plant is about 20 mg per plant.

6. Method according to any claims 3-5, wherein the administration of the cytokinin is done by spraying a solution comprising said cytokinin.

7. Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* by administration of a cytokinin in aqueous spraying solution to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the spraying solution additionally comprises a wetting agent and/or a co-solvent.

8. Method according to claim 7, wherein the wetting agent is Zipper®.

9. Method according to one of the previous claims, wherein said cytokinin is a synthetic cytokinin.

10. Method according to claim 9, wherein said cytokinin is 6-BAP (6-benzylaminopurine).

11. Method according to any of the previous claims wherein a rooting hormone is applied to the roots of the orchid prior to the administration of the cytokinin.

12. Method for producing a typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* with more than two inflorescences by treating said plant with a method comprising administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

6

13. Method for producing a group of typical plants of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* of 5 or more plants with an average number of flowering stalks of 2.1 or more by treatment of said group of plants with a method comprising administration of a cytokinin to said group of plants, before or during the exposure of said group of plants to a cold period.
14. Method of claim 13, wherein said group has an average number of flowering stalks of 2.5 or more.
15. Method according to claim 13, wherein said group has an average number of flowering stalks of 2.9 or more.
16. Group of typical plants of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* of the same variety of 1000 or more plants, which have an average amount of flowering stalks of 2.5 or more, wherein said plants are produced by a method according to any of claims 13-15.
17. Group according to claim 16, wherein said group has an average amount of flower stalks of 2.9 or more.
18. Use of a cytokinin to induce the forming of adventitious inflorescences in a typical plant of the genus *Phalaenopsis*, when applying the method of any of claims 1-11.
19. Typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis*, which has more than four inflorescences, wherein said plant is produced by a method according to claim 12.
20. Typical plant of the genus *Phalaenopsis* or *Doritaenopsis* according to claim 19 or belonging to a group according to any of claims 16 -17, that comprises a synthetic cytokinin.

Een Nederlandse vertaling van deze gewijzigde conclusies zoals verdedigd is niet verschaft.

2.3. Op 14 april 2011 heeft NL Octrooicentrum (hierna ook: OCNL) op verzoek van Middenweg een advies ex art. 84 ROW 1995 inzake Nederlands octrooi 1030581 (hierna: NL 581) gegeven. Dit is één van de twee prioriteitsdocumenten uit EP 886. In die procedure heeft de octrooihouder Bakker (die middellijk tevens houder is van EP 886) NL 581 uitsluitend verdedigd aan de hand van een set gewijzigde conclusies. In een *claimchart* bij haar akte houdende reactie op de gewijzigde conclusies heeft Middenweg de gewijzigde conclusies als verdedigd in de adviesprocedure ten overstaan van OCNL en de thans verdedigde gewijzigde conclusies van EP 886 als volgt tegenover elkaar geplaatst:

NL 581	EP 886
<p>Conclusie 1</p> <p>Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een <i>Phalaenopsis</i> orchidee door toediening van een cytokinine in een waterige sproeioplossing, waarbij de concentratie van het cytokinine in de waterige sproeioplossing in het bereik ligt van ongeveer 500 ppm tot ongeveer 1200 ppm, bij voorkeur ongeveer 1000 ppm, aan</p>	<p>Claim 1</p> <p>Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Doritaenopsis</i> by administration of a cytokinin in aqueous solution to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution in the</p>

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

7

<p>genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.</p>	<p>range of 500 ppm to 1200 ppm.</p> <p>Claim 2 Method according to claim 1, wherein the concentration of the cytokinin in aqueous solution is 600 ppm to 1000 ppm.</p>
<p>Conclusie 2 Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een <i>Phalaenopsis</i> orchidee door toediening van een cytokinine in een hoeveelheid per plant van ongeveer 5 mg tot ongeveer 26 mg per plant, bij voorkeur ongeveer 10 mg tot ongeveer 24 mg per plant, bij grotere voorkeur ongeveer 20 mg per plant, aan genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.</p>	<p>Claim 3 Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Doritaenopsis</i> by administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 5 mg to 26 mg per plant.</p> <p>Claim 4 Method according to claim 3, wherein the amount of administered cytokinin per plant is in the range of 10 mg to 24 mg per plant.</p> <p>Claim 5 Method according to claim 3, wherein the amount of administered cytokinin per plant is about 20 mg per plant.</p>
<p>Conclusie 3 Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de toediening van cytokinine wordt uitgevoerd door het sproeien van een waterige oplossing die genoemd cytokinine omvat.</p>	<p>Claim 6 Method according to any claims 3-5, wherein the administration of the cytokinin is done by spraying a solution comprising said cytokinin.</p>
<p>Conclusie 4 Werkwijze voor het verhogen van het aantal bloeiwijzen in een <i>Phalaenopsis</i> orchidee door toediening van een cytokinine in een waterige</p>	<p>Claim 7 Method to increase the number of inflorescences in a typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Doritaenopsis</i> by administration of a cytokinin in</p>

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

8

<p>sproeioplossing waarbij aan de sproeioplossing additioneel een natmaker, bij voorkeur Zipper®, en/of een co-oplosmiddel, bij voorkeur DMSO, is toegevoegd, aan genoemde orchidee en het blootstellen van genoemde orchidee aan een koude periode voor de inductie van een bloeiwijze.</p>	<p>aqueous spraying solution to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period for induction of flowering, wherein the spraying solution additionally comprises a wetting agent and/or a co-solvent.</p> <p>Claim 8 Method according to claim 7, wherein the wetting agent is Zipper®.</p>
<p>Conclusie 5 Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij genoemd cytokinine een synthetisch cytokinine is en bij voorkeur 6-BAP (6-benzylaminopurine).</p>	<p>Claim 9 Method according to one of the previous claims, wherein said cytokinin is a synthetic cytokinin.</p> <p>Claim 10 Method according to claim 9, wherein said cytokinin is 6-BAP (6-benzylaminopurine).</p>
<p>Conclusie 6 Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij een wortelingshormoon, bij voorkeur NAA, wordt toegediend aan de wortels van de orchidee voorafgaand aan de toediening van het cytokinine.</p>	<p>Claim 11 Method according to any of the previous claims wherein a rooting hormone is applied to the root of the orchid prior to the administration of the cytokinin.</p>
<p>Conclusie 7 Werkwijze voor het verkrijgen van een orchidee met meer dan twee bloeiwijzen door behandelen van genoemde orchidee met een werkwijze volgens een der conclusies 1-6.</p>	<p>Claim 12 Method for producing a typical plant of the genus Phalaenopsis or Doritaenopsis with more than two inflorescences by treating said plant with a method comprising administration of a cytokinin to said plant, before or during the exposure of said plant to a cold period.</p>
<p>Conclusie 8 Werkwijze voor het verkrijgen van een groep Phalaenopsis orchideeën van 5 of meer planten met een gemiddeld aantal bloemtakken van 2,9 of meer, bij voorkeur van 2,5 of meer en bij</p>	<p>Claim 13 Method for producing a group of typical plants of the genus Phalaenopsis or Doritaenopsis of 5 or more plants with an average number of flowering stalks of 2.1 or more by treatment of said</p>

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

9

<p>grotere voorkeur van 2,1 of meer door het toedienen van een cytokinine aan genoemde groep orchideeën en het blootstellen van genoemde groep orchideeën aan een koude periode.</p>	<p>group of plants with a method comprising administration of a cytokinin to said group of plants, before or during the exposure of said group of plants to a cold period.</p> <p>Claim 14 Method of claim 13, wherein said group has an average number of flowering stalks of 2.5 or more.</p> <p>Claim 15 Method according to claim 13, wherein said group has an average number of flowering stalks of 2.9 or more.</p>
<p>Conclusie 9 Groep <i>Phalaenopsis</i> orchideeën van dezelfde variëteit van 100 of meer planten, die een gemiddeld aantal bloemtakken heeft van 2,9 of meer, bij voorkeur 2,5 of meer.</p>	<p>Claim 16 Group of typical plants of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Doritaenopsis</i> of the same variety of 1000 or more plants, which have an average amount of flowering stalks of 2.5 or more, wherein said plants are produced by a method according to any of claims 13-15.</p> <p>Claim 17 Group according to claim 16, wherein said group has an average amount of flower stalks of 2.9 or more.</p>
<p>Conclusie 10 Toepassing van een cytokinine om de vorming van adventief bloeiwijzen via de werkwijze van een der conclusies 1-6 bij een <i>Phalaenopsis</i> orchidee te induceren.</p>	<p>Claim 18 Use of a cytokinin to induce the forming of adventitious inflorescences in a typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i>, when applying the method of any of claims 1-11.</p>
<p>Conclusie 11 <i>Phalaenopsis</i> orchidee, die meer dan vier bloem-</p>	<p>Claim 19 Typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Dori-</i></p>

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

10

takken heeft.	taenopsis, which has more than four inflorescences, wherein said plant is produced by a method according to claim 12.
Conclusie 12 Orchidee volgens conclusie 11, of behorend bij een groep volgens conclusie 9, die een synthetisch cytokinine omvat.	Claim 20 Typical plant of the genus <i>Phalaenopsis</i> or <i>Doritaenopsis</i> according to claim 19 or belonging to a group according to any of claims 16-17, that comprises a synthetic cytokinin.

OCNL heeft in haar advies zowel de conclusies van NL 581 zoals verleend, als de conclusies volgens het hierboven weergegeven hulpverzoek vernietigbaar geacht. Van het hulpverzoek zijn conclusies 1-10 en 12 volgens OCNL vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit en conclusie 11 wegens gebrek aan nieuwheid.

2.4. Bakker voornoemd heeft op 27 april 2011 afstand gedaan van NL 581.

2.5. In: Kim et al, *Effects of Growth Regulators under Low Temperature Environment on Growth and Flowering of Doritaenopsis 'Happy Valentine' during Summer*, J. Kor.Soc.Hort. Sei. 41(1): 101-104. 2000 (hierna: Kim), mede in (onbestreden) Engelse vertaling door Middenweg overgelegd als productie 4, is onder meer het volgende te lezen:

Abstract. This study was carried out to determine the effect of growth regulators in low temperature treatment on growth and flowering of *Doritaenopsis* 'Happy Valentine' during summer. In case of flower induction by low temperature (day/night: 23/18°C), the Higher BA concentration (100-400 mg·L⁻¹) increased the inflorescence number, but it decreased the inflorescence length. Number of flowers per inflorescence and flowering rate increased most at 100 to 200 mg·L⁻¹BA compared to control and other growth regulator treatments. On the other hand, 400 mg·L⁻¹BA and 200 mg·L⁻¹BA plus 200 mg·L⁻¹GA₃ applications led to decreased flower number, flowering rate, and late flowering period, but increased physiological disorder. 100, 200 and 400 mg·L⁻¹ethephon application led to earlier flowering and decreased physiological disorder, whereas, it was the cause of defoliation of lower leaves, and decreased flower number and flowering rate.

(...)

Introduction

(...)

Flowering of *Doritaenopsis* has been induced by low temperature (18~23°) (Rotor, 1959).

(...)

Ichihashi (1993) reported that treatment of BA on *Phalaenopsis* induced an increase of the development of flower stalks and the number of bearing flower. The flower stalk length was shortened by single treatment of BA, however, it was recovered by treatment of BA+GA.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

11

(...)

Although the usage of growth regulators alternatively are able to replace cooling effect and thus induce flowering and enhances the quality of flowering, it is likely that further studies on the effect in accord with several conditions such as temperature and luminous intensity are needed. Accordingly, this experiment has been performed to investigate the effect of growth regulators to enhance the quality of product and percent flowering of 2 years aged seedling in cooling culture for forcing culture of *Doritaenopsis*.

(...)

Results and Discussions

(...)

Generally it is known that cytokines regulate the activity of cell meristem and delay the aging of leaves, and Ethephon suppresses full-open of leaves, induces epinasty and leads to destroy of chlorophylls to cause chlorosis (Kim et al., 1976). However, in this experiment, leaf area decreased depending on the concentration of BA and by Ethephon treatment, regardless of its concentration.

The flower stalk number increased in the samples treated with 200 mg·L⁻¹ of BA alone or along with GA₃, but decreased in the samples treated with Ethephon. The flower stalk length increased a little in the samples treated with BA 200 mg·L⁻¹ + GA₃ 200 mg·L⁻¹, but it is believed that there was no significant differences in the diameter as all samples have the diameter of 5.3–6.0mm. There was significance in the number of floret at the low level of single BA treated sample, compared with control (Table 2).

Table 2. Effects of growth regulators in low temperature treatment on flower quality of *Doritaenopsis* 'Happy Valentine' during summer.

Growth regulator (mg·L ⁻¹)	Inflorescence			No. of florets
	Number	Length (cm)	Diameter (mm)	
Control	1.1 bc ^a	38 ab	5.3 a	5.6 bd
BA 100	1.0 c	36 abc	5.4 a	6.5 ab
BA 200	1.3 a	34 bc	5.3 a	7.4 a
BA 400	1.3 a	31 c	5.0 a	5.3 cd
BA 100+GA ₃ 100	1.0 c	39 ab	5.7 a	5.0 cd
BA 200+GA ₃ 200	1.2 ab	41 a	6.0 a	4.8 d
Ethephon 100	1.0 c	38 ab	5.4 a	5.8 bd
Ethephon 200	1.0 c	39 ab	5.8 a	6.1 bc
Ethephon 400	1.0 c	39 ab	5.5 a	4.8 d

^aMean separation within columns by DART at 5% level.

(...)

In summary, we observed the growth regulator treatment effect on flower induction by cold treatment in summer that the flower stalk number got higher as the BA concentration increased, but the flower stalk length was shortened, the number of florets was high in BA 200 mg·L⁻¹ treated samples, the flowering time was fast, and the percent flowering was high. In BA 400 mg·L⁻¹ and BA+GA₃ treated samples, the number of florets decreased, physiological disorder rate was high, flowering period was late and percent flowering tended to decrease. When Ethephon was treated, while reduction of flowering period and occurrence of physiological disorder was low, the number of florets decreased and defoliation of lower leaves was significantly occurred and thus final percent flowering decreased.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

12

Therefore, further studies on application time and difference of concentration should be performed in the future.

2.6. Blanchard en Runkle hebben in een in 2008, dus na de prioriteitsdatum, gepubliceerd onderzoek¹ laten zien dat bij *Phalaenopsis* toediening van verhoogde concentraties groeiverbeteraar BA leidt tot vermeerdering van het aantal bloemstengels.

2.7. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 21 oktober 2010 is op vordering van Bakker onder meer aan Middenweg op basis van NL 581 een octrooi-inbreukverbod opgelegd.

2.8. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 19 november 2010 is in een executiegeschil terzake voornoemd octrooi-inbreukverbod overwogen (r.o. 4.4.) dat Kim inventiviteitsschadelijk moet worden geacht voor conclusies 1 en 2 van NL 581. De verdere executie van het vonnis van 21 oktober 2011 is evenwel niet verboden.

2.9. Bij rechtbank Breda loopt een bodemprocedure tussen Middenweg en aan JB Beheer gelieerde (rechts)personen waarin volgens Middenweg tevens de geldigheid van NL 581 en EP 886 een (belangrijke) rol speelt. Volgens JB Beheer is die rol verwaarloosbaar, althans niet relevant voor de betreffende (licentiegeschil)procedure. In de onderhavige procedure zijn geen stukken uit de procedure in Breda in het geding gebracht.

3. Het geschil

3.1. Middenweg vordert het Nederlandse deel van EP 886 te vernietigen, kosten rechtens op basis van art. 1019h Rv, een en ander zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. JB Beheer voert verweer. Bij akte van eiswijziging "vordert" zij primair de vorderingen van Middenweg af te wijzen, subsidiair "met gebruikmaking van de bevoegdheid van uw rechtbank ex artikel 83 lid 4 ROW het geding te schorsen totdat in de oppositie tegen EP 1 956 886 in hoogste instantie zal zijn beslist dan wel deze oppositie op andere wijze zal zijn geëindigd", alles kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv, eveneens uitvoerbaar bij voorraad.

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

¹ Benzyladenine Promotes Flowering in *Doritaenopsis* and *Phalaenopsis* Orchids, *J Plant Growth Regul* (2008) 27: 141-150 (prod. 6 JB Beheer, tevens als bijlage 3 bij prod. 11 van Middenweg overgelegd).

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

13

4. De beoordeling

Geen schorsing

4.1. JB Beheer heeft bij wege van eisvermeerdering subsidiair gevorderd de onderhavige zaak hangende de oppositieprocedure te schorsen. Daargelaten dat JB Beheer geen eis in reconventie heeft ingesteld, zodat dit moeilijk als "eisvermeerdering" is te plaatsen, wordt voorop gesteld dat de bevoegdheid van de rechtbank om de procedure uit hoofde van art. 83 lid 4 ROW 1995 te schorsen een discretionaire is. De rechtbank vat het gestelde bij bedoelde akte van eiswijzing dan ook op als een verzoek aan de rechtbank van haar discretionaire schorsingsbevoegdheid voornoemd gebruik te willen maken.

4.2. De rechtbank zal dat niet doen. Zij overweegt daartoe het volgende. Tussen partijen (althans tussen aan JB Beheer gelieerde (rechts)personen en Middenweg) loopt een bodemprocedure in Breda. Aannemelijk wordt geacht dat daar op de achtergrond de geldigheid van de onderhavige octrooimaterie een rol speelt, nu de rechtbank begrijpt dat dit een licentiegeschil betreft met als inzet de technologie die ook ten grondslag ligt aan NL 581 en EP 886. Niet inhoudelijk is bestreden dat daarin van de eisende zijde wordt gesteld dat door Middenweg technologie wordt toegepast die naar de stelling van eisende zijde onder de beschermingsomvang van de genoemde octrooien valt en dat Middenweg uit dien hoofde ten tijde van de dagvaarding al een claim van 27 miljoen euro boven haar hoofd zou hangen. Dat de zaak in Breda over NL 581 zou gaan, welk octrooi niet meer bestaat, zoals JB Beheer aanvoert, moge zo zijn, ook JB Beheer erkent een nauwe verwevenheid tussen NL 581 en EP 886. JB Beheer heeft ook niet bestreden dat de eisende zijde in de Bredase procedure uitstel heeft verzocht voor concluderen in afwachting van de uitkomst van meerbedoelde adviesprocedure bij OCNL. Daarnaast blijkt uit de gevoerde kort geding procedures dat door JB Beheer (althans door aan JB Beheer gelieerde (rechts)personen) handhavend is opgetreden tegen Middenweg. Haar toezegging dat in kort geding niet op basis van EP 886 te zullen doen hangende oppositie weegt in het licht van het voorgaande minder zwaar. Schorsing wordt in deze omstandigheden niet opportuun geacht, zodat de rechtbank het verzoek van JB Beheer passeert.

Geldigheid – inleidende overwegingen

4.3. Het Nederlandse deel van EP 886 zoals in deze procedure verdedigd door JB Beheer, acht de rechtbank nietig wegens gebrek aan inventiviteit, alsmede niet nieuwheid voor zover het conclusie 18 betreft. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. Tussen partijen is in confesso dat de meest nabije stand der techniek wordt gevormd door Kim. De conclusies zoals thans verdedigd zijn tegen Kim afgebakend volgens JB Beheer. Ook OCNL neemt in haar advisering over de geldigheid van NL 581 Kim tot uitgangspunt. De rechtbank sluit zich daarbij aan.

4.5. De rechtbank neemt ook de in 2.3 weergegeven goeddeels onbestreden gelaten *claimchart* met een vergelijking tussen de conclusies uit NL 581 zoals verdedigd in de procedure ten overstaan van OCNL en die zoals in de onderhavige procedure verdedigd uit EP

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

14

886 tot uitgangspunt. Dat maakt een gerede vergelijking mogelijk tussen de geldigheidsargumentatie van OCNL in de adviesprocedure met betrekking tot de conclusies van NL 581 als destijds verdedigd en de conclusies van EP 886 zoals in de onderhavige procedure verdedigd. Bij pleidooi heeft JB Beheer aangegeven dat dat niet opgaat voor de productconclusies 16 – 20 als door haar verdedigd (bedoeld zal zijn: conclusies 16, 17, 19 en 20), omdat deze conclusies anders dan bij NL 581 het geval was, afhankelijk zijn van de werkwijze en in deze productconclusies sprake is van een *typical plant*. In 4.23 en 4.24 wordt daaromtrent nader overwogen.

4.6. Evenmin is in geschil dat bij de geldigheidsbeoordeling geen onderscheid moet worden gemaakt tussen de planten *Phalaenopsis* en *Doritaenopsis*, omdat recentelijk in een update van de nomenclatuur van orchideeën is vastgesteld dat het genus *Doritaenopsis* bij het genus *Phalaenopsis* dient te worden gerekend.

Conclusies 1 en 2

4.7. De verschillen tussen Kim en onafhankelijke conclusie 1 van het octrooi zoals verdedigd zitten in een bepaalde ondergrens aan concentratie groeiverbeteraar cytokinine van 500 tot 1200 ppm² (conclusie 1). Conclusie 1 van EP 886 zoals verdedigd komt, met inachtneming van het vorenoverwogene in 4.5 en 4.6, overeen met conclusie 1 van NL 581 zoals verdedigd. Blijkens tabel 2 van Kim zijn de door hem in dat onderzoek gehanteerde cytokinine (BA) concentraties 100, 200 en 400 ppm geweest.

4.8. Het objectief te formuleren probleem bij hantering van de *problem-solution-approach* als hulpmiddel bij het bepalen van de inventiviteit hiervan ten opzichte van Kim is door JB Beheer voorgesteld als volgt: het komen tot een verbeterde, althans alternatieve werkwijze om de vorming van meerdere bloeiwijzen in *Phalaenopsis* orchideeën te induceren (pleitnota mrs. Bisschop en Zagers 2.13, als mondeling aangevuld). Daar lijkt Middenweg in haar inventiviteitsaanval ook van uit te gaan (vgl. onder 47 van de reactie op het verweerschrift in de OCNL procedure en 38-40 van de pleitnotities van Middenweg in die procedure, waarnaar zij in haar reactieakte van de onderhavige zaak onder 11 naar verwijst). De rechtbank neemt de formulering van JB Beheer over.

4.9. Kern van het betoog van JB Beheer is dat uit Kim voor de gemiddelde vakman zou volgen dat er een soort optimumconcentratie cytokinine bij 200 ppm zou liggen. Dat verwerpt de rechtbank, omdat dit volgens haar niet uit Kim is af te leiden. Kim zegt immers, anders dan JB Beheer suggereert, niets over *doses* of de gehanteerde *vloeistofhoeveelheden* cytokinine-oplossing die in zijn experimenten zijn toegepast, maar alleen iets over *concen-*

² Ppm = parts per million, waarbij geldt dat 1 mg/l = 1 ppm, een aanduiding voor de concentratie cytokinine derhalve. Tussen partijen is in confesso dat dit de juiste interpretatie is van de term ppm, niettegenstaande de kennelijke fout in de beschrijving (p. 8, r. 5-28), waar van een andere omrekeningsfactor is uitgegaan. De rechtbank sluit zich hierbij aan; de gemiddelde vakman zou dat meteen inzien.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

15

traties van het gehanteerde groeiverbeteringsmiddel.³ Kim laat zich dus nergens uit over hoeveel groeimiddel in zijn experimenten per keer is toegepast. Dan kan niet worden volgehouden dat uit Kim zou volgen dat een concentratie van 200 ppm het optimum van de door JB Beheer geschetste groeicurve zou uitmaken.

4.10. Het zoeken naar zo'n optimum – of basaler geformuleerd: naar een versterkt effect – bij vertrek vanuit Kim is naar het oordeel van de rechtbank geen uitvindingsarbeid, maar algemene (basis)vakkennis voor de vakman door het doen van routine-experimenten. Het ligt immers direct in diens bereik om daarbij andere parameters aan te passen, bijvoorbeeld door te experimenteren met *application time* en concentratieverschillen, zoals Kim voorstelt, in welks direct verlengde ligt: vermindering van het aantal behandelingen of de hoeveelheid te hanteren vloeistof per behandeling, in welk geval je logischerwijs de concentratie zal verhogen.

4.11. Het onderzoek van Kim levert evenwel al als resultaat aan de vakman dat een toename van concentratie BA een verhoogd aantal bloeiwijzen oplevert:

The flower stalk number increased as BA concentration increased (100-400 mgL⁻¹).

De vakman vindt in Kim ook een duidelijke aansporing om tot verder onderzoek naar concentraties over te gaan om een optimum (of versterkt effect) te verkrijgen, zoals Middenweg terecht aanvoert:

Therefore, further studies on application time and difference of concentration should be performed in the future.

Nu Kim als gezegd nergens aangeeft welke doses hij hanteert, ziet de vakman in een terugloop naar suboptimale waarden in tabel 2 bij een gehanteerde concentratie van 400 ppm ten opzichte van de resultaten bij een toegepaste concentratie van 200 ppm, in beide gevallen afgezet tegen de controlegroep – anders dan JB Beheer stelt – geen *pointer away* om hogere concentraties te proberen om de zojuist aangegeven reden: zonder verdiscontering van de toe te passen hoeveelheid per behandeling, is zo'n hogere concentratie op zichzelf beschouwd niet beslissend. Dat gebruik van hogere concentraties geen redelijke verwachting van succes zou opleveren bij vertrek vanuit Kim, of dat dit *undue burden* voor de gemiddelde vakman zou vormen, moet dan ook worden verworpen. Zoals OCNL in het advies over NL 581 op dit punt nog aangeeft, is het aantal optredende fysiologische afwijkingen bij de door Kim gehanteerde 400 ppm concentratie niet hoog te achten. Dat vormt dan geen reden voor de vakman om een concentratieverhoging die volgens Kim (tot twee keer toe aangegeven in diens publicatie) leidt tot toename van het aantal bloeiwijzen, bij een iets verhoogde ppm van 500 (de ondergrens van conclusie 1) niet uit te voeren, omdat dat gepaard zou gaan

³ In het OCNL advies over NL 581 (p. 11, r. 5-12) wordt aangegeven dat Kim "niet de hoeveelheden toegediende cytokinine per plant (vermeldt)", maar vervolgens zegt het advies daarover: "Niettemin zijn partijen het erover eens dat ervan mag worden uitgegaan dat met standaardapparatuur 2x de gebruikelijke dosis van 5 ml per planten is gesproeid." Een dergelijke stellingname hebben partijen in de onderhavige zaak niet herhaald.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

16

met een veel groter aantal fysiologische afwijkingen. De rechtbank citeert met instemming de conclusie op dit punt uit het OCNL advies:

Anders gezegd, het nadeel van iets minder bloemen en meer fysiologische afwijkingen is nog niet meteen een vooroordeel om niet verder te experimenteren met hogere concentraties.

4.12. Dat maakt ook dat wanneer zou moeten worden aangenomen dat Kim wel impliciet hoeveelheden zou openbaren, zoals partijen blijkens het OCNL advies aannamen⁴, nog steeds geen vooroordeel tegen verhoging van BA concentraties tot boven 400 ppm zou bestaan voor de vakman. De suboptimaliteit bij 400 ppm concentraties ten opzichte van 200 ppm concentraties is een gegeven voor de vakman dat staat tegenover de gelijktijdig uit Kim volgende aansporing om te experimenteren en zijn stelling dat BA concentratieverhoging leidt tot meer bloeiwijzen. Ook al zou hier nog onduidelijkheid bestaan, dat is des te meer reden voor de gemiddelde vakman om verder onderzoek te doen.

4.13. Uit het onderzoek van Blanchard en Runkle, dat weliswaar is gepubliceerd na de prioriteitsdatum van het octrooi, maar dat als illustratie van uitvoering van de aansporing uit onder meer Kim kan worden gezien – als experimenteel overgelegd bewijs, zoals Middenweg het formuleert – blijkt dat dergelijk geëxperimenteer met hogere concentraties (en aanpassing van andere parameters) inderdaad uitkomt bij hetgeen in het octrooi wordt geclaimd: verhoging van het aantal bloeiwijzen. Het volgen van de aansporing uit Kim om met parameters te experimenteren en daarbij bijvoorbeeld in concentraties te variëren (met aangepaste doseringen) blijkt positieve gevolgen te hebben. Figuur 1 van Blanchard en Runkle laat zien dat met 100-400 ppm BA het aantal bloemtakken wordt vergroot en bij 200 ppm en 400 ppm wordt verdubbeld. Over fysiologische afwijkingen wordt niet gerept. Dat Blanchard en Runkle niet alleen op Kim, maar tevens op ander onderzoek is geïnspireerd, zoals JB Beheer bij pleidooi heeft aangegeven, doet daar niet aan af. Blanchard en Runkle geven aan (p.142):

The application of cytokinins has been reported to promote flowering when applied to *Phalaenopsis* and *Doritaenopsis* orchids (...Kim and others 2000). (...) Kim and others reported that in *Doritaenopsis*, application of BA at the onset of low-temperature exposure (23/18°C day/night) increased the mean number of inflorescences per plant by 0.2 compared to that of nontreated plants.

(...) However, the lack of controlled experimental procedures and environments has made it difficult to infer conclusions about the possible role of cytokinins in flower induction in *Phalaenopsis*. (...). The objective of this study was to determine how plant growth regulators that contain the cytokinin BA, and their applications concentration and timing, influence flowering of potted *Phalaenopsis* and *Doritaenopsis* orchids.

⁴ P. 11 rgl's 5-12 (er mag van worden uitgegaan dat met standaardapparatuur 2x de gebruikelijke dosis van 5 ml per plant is gesproeid door Kim).

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

17

Vervolgens wordt in hun onderzoek toepassingsconcentratie en timing verder onderzocht en derhalve de aansporing uit Kim rechtstreeks opgevolgd. Dit onderzoek is illustratief voor het oppakken van de concentratieverschillensuggestie uit Kim, waarbij tevens uitgekomen wordt op een hoeveelheden inventarisatie.

4.14. Kim gecombineerd met algemene vakkennis door het doen van routine-experimenten ontnemt aan conclusie 1 zo in beginsel inventiviteit. Anders gezegd: Met Kim in de hand is concentratieverhoging toepassen voor een versterkt effect voor de hand liggend – ook als dat een bonuseffect blijkt op te leveren, tenzij een vooroordeel zou moeten worden overwonnen, maar daarvan is geen sprake.

4.15. Een ondergrens van 500 ppm uit conclusie 1 in plaats van 400 ppm uit Kim en/of een bovengrens van 1200 ppm verschaft evenmin inventiviteit. Zoals JB Beheer heeft aangegeven, is die ondergrens van 500 ppm nergens anders door ingegeven dan de wens om tegen Kim af te bakenen (zodat de verdedigde conclusie nieuw is ten opzichte van Kim). Terecht geeft Middenweg daarvan te kennen bij pleidooi dat de enkele wens tot afbakening met een kennelijk niet nader geadstrueerde andere/hogere ondergrens - de beschrijving van het octrooi maakt niet duidelijk waarom die ondergrens op 500 ppm is uitgekomen – geen alternatief kan verschaffen dat de inventiviteitstoets kan doorstaan. Er valt geen aanwijzing in de beschrijving te vinden op grond waarvan tot de range van 500 tot 1200 ppm wordt gekomen in conclusie 1 – en waarom dat een verbetering of zelfs maar een alternatief zou zijn voor 400 ppm concentraties. Zoals Middenweg in haar reactie op verweerschrift in de OCNL adviesprocedure⁵ onder 22 t/m 25 aanvoert, blijkt uit niets dat verhoging van 400 ppm tot minimaal 500 ppm leidt tot veel meer bloemtakken en verdwijning van fysiologische afwijkingen. Het enige voorbeeld in de beschrijving – dat overigens niet enkele toediening van BA beschrijft, maar toediening van BA in combinatie met een natmaker en coplosmiddel – verschaft hier geen duidelijkheid. Er is geen vergelijking gemaakt door enerzijds Kim na te werken en anderzijds alleen de BA concentratie te verhogen tot minimaal 500 ppm. Daartegen is door JB Beheer onvoldoende steekhoudend stelling genomen. Het is daarmee geen geldige afbakening. De gekozen ondergrens gaat niet gepaard met een nieuw technisch effect en is zo bezien willekeurig gekozen, zoals Middenweg terecht heeft aangevoerd in de OCNL adviesprocedure (pleitnotities in die procedure onder 19, waarnaar in de onderhavige procedure wordt verwezen in de reactieakte van Middenweg onder 11.) Dat geldt al helemaal voor de daar weer uit geselecteerde (ruime) selectie van 600 to 1000 ppm van conclusie 2 zoals verdedigd, die daarmee het lot van conclusie 1 deelt. Zoals Middenweg terecht aanvoert in haar reactieakte onder 8, heeft dat geen enkele zelfstandige inventieve betekenis.

⁵ Prod. 12 Middenweg, waarnaar wordt verwezen in Middenwegs reactieakte onder 6 uit de onderhavige procedure (“Voorts geldt dat alle door Middenweg aangevoerde geldigheidsbezwaren tegen de bij NL Octrooiencentrum nieuw ingediende conclusies van NL 581 *mutatis mutandis* gelden voor de in de onderhavige procedure ingediende nieuwe conclusies van EP 886”) – hetgeen maakt dat de rechtbank de door JB Beheer bij pleidooi betrokken stelling (vgl. pleitnota mrs. Bisschop en Zagers onder 2.3) passeert dat argumenten uit de OCNL adviesprocedure “die niet in de akte zijn opgenomen” op grond van de goede procesorde buiten beschouwing zouden moeten blijven.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

18

Conclusies 3, 4 en 5

4.16. Conclusies 3, 4 en 5 van EP 886 zoals verdedigd bestrijken dezelfde materie als conclusie 2 van NL 581 zoals in de OCNL adviesprocedure verdedigd en zien op hoeveelheden per plant toe te dienen cytokinine voorafgaand of tijdens een koelingsperiode (respectievelijk tussen de 5 mg en 26 mg, tussen de 10 mg en 24 mg en 20 mg). De beschrijving zelf geeft al aan dat uit de stand van de techniek het koelingsaspect bekend was. Bij de beoordeling van de inventiviteit van conclusies 1 en 2 als verdedigd is hiervoor overwogen dat en waarom concentratieverhoging en dosesverhoging samenhangen. Evenals OCNL in haar advisering met betrekking tot de overeenkomstige conclusie 2 van NL 581, ziet de rechtbank met Middenweg geen verschil tussen beoordeling van concentratieverhogingen en dosesverhogingen met als uitgangspunt Kim. OCNL geeft in haar advisering aan dat als zou moeten worden uitgegaan van gebruikelijke sproeihoeveelheden van 5 ml per plant en het twee keer toedienen van een dergelijke hoeveelheid door Kim (die daar als gezegd zelf niets over openbaart), dan is door Kim ten hoogste 10 ml x 400 ppm, oftewel 4 mg toegediend. Verhoging van die hoeveelheid in conclusies 3, 4 en 5 als verdedigd tot 5 mg of meer betreft eenzelfde routinematige niet inventieve opvolging van de aansporing uit Kim als de concentratieverhoging uit verdedigde conclusies 1 en 2. Ook voor deze geclaimde doses geldt dat de beschrijving niet inzichtelijk maakt waarom de betreffende ranges zijn gekozen, zodat deze conclusies ook op het inventiviteitsvereiste stranden.

Conclusie 6

4.17. Deze van conclusies 3-5 afhankelijke conclusie zoals verdedigd deelt het lot van de drie voorafgaande conclusies. Sproeitoediening in de vorm van een cytokinine oplossing is bekend uit Kim en kan geen inventiviteit creëren. Dit bestrijdt JB Beheer ook niet zelfstandig.

Conclusies 7 en 8

4.18. Hierin wordt het toedienen van cytokinine in de vorm van een waterige sproeioplossing geclaimd, waaraan nu een natmaker is toegevoegd en in conclusie 8 wordt die natmaker gespecificeerd. JB Beheer heeft niet bestreden dat de ten opzichte van Kim additionele elementen *waterige* oplossing (waarbij niet inhoudelijk is bestreden dat in Kim ook met een waterige sproeioplossing zal zijn gewerkt) en toevoeging van een (specifieke in de markt verkrijgbare Zipper-)natmaker algemeen gebruikelijk zijn, zodat ook hierin geen inventiviteit kan zijn gelegen.

Conclusies 9 en 10

4.19. Afhankelijke conclusies 9 en 10 claimen toepassing van een synthetisch cytokinine, bij voorkeur 6-BAP (6-benzylaminopurine, oftewel BA). BA is door Kim al toegepast en dit kan geen inventiviteit verschaffen. Ook dat is niet zelfstandig bestreden door JB Beheer.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

19

Conclusie 11

4.20. Deze afhankelijke conclusie zoals verdedigd ziet op additionele toepassing van een wortelingshormoon, net als in conclusie 6 uit de OCNL adviesprocedure. Ook dit verschaft geen inventiviteit, nu niet is bestreden dat toepassing van een wortelingshormoon algemeen gebruikelijk is.

Conclusie 12

4.21. Deze werkwijzeconclusie als verdedigd correspondeert met conclusie 7 als verdedigd uit NL 581 en claimt de meerbesproken methode, maar nu ter verkrijging van een orchidee met meer dan twee bloeiwijzen. Evenals OCNL acht de rechtbank dit nietig, zoals al volgt uit hetgeen is overwogen met betrekking tot conclusies 1-5. Nu Kim, als eerder overwogen, aanspoort tot experimenteren met hogere concentraties/doseringen BA om te komen tot meer bloeiwijzen, is, zodra dat bij een orchidee lukt, aan conclusie 7 voldaan. Conclusie 7 strandt derhalve op overeenkomstige gronden bij gebreke van inventiviteit.

Conclusies 13-15

4.22. Deze door JB Beheer verdedigde werkwijzeconclusies sporen met conclusie 8 als verdedigd uit NL 581 en claimen specifieke aantallen bloemtakken (≥ 2.1 , ≥ 2.5 of ≥ 2.9) bij behandeling van orchideeën middels koeling en toediening van cytokinine. Ook deze conclusies kunnen niet in stand blijven. Met OCNL acht de rechtbank dit wensconclusies zonder technische maatregelen die essentieel zijn voor het bereiken van het gewenste effect, zodat geen technische oplossing wordt gegeven en de conclusies stranden op inventiviteit.

Productconclusies 16, 17, 19 en 20

4.23. Middenweg heeft onvoldoende steekhoudend bestreden gesteld dat de ingeroepen prioriteit (EP 050776680 en NL 581) voor de claim van 1000 of meer planten uit conclusie 16 wegvalt, omdat een dergelijke groep planten in de prioriteitsdocumenten nergens voorkomt. Dat betekent, zo voert Middenweg aan, dat de nieuwsbrief van Floricultura⁶ uit maart 2006 stand van de techniek vormt voor conclusies 16 en 17 als verdedigd. Deze nieuwsbrief leert de gemiddelde vakman dat behandeling met cytokininen als 6-BAP (in Azië) wordt gebruikt voor takvorming en leidt tot een "een groot aantal kortere takken per plant met een kleiner aantal bloemen". Ook doet Middenweg beroep op bijlage 16 bij haar reactie op het verweerschrift in de OCNL adviesprocedure, een tijdig gepubliceerd Nederlands kwekersrecht, waarin een *Phalaenopsis* wordt beschreven die 2-3 bloemtakken bevat. Dat onduidelijk zou zijn wat met dit begrip "bloemtak" wordt bedoeld, zoals JB Beheer bepleit, wordt gepasseerd. Voorts is uit US PP12,639, bijlage 15 bij Middenwegs reactie op het verweerschrift in de OCNL adviesprocedure (D4 genoemd in die procedure) een *Phalaenopsis* orchidee bekend met 1-4 bloemtakken, zoals ook het OCNL in haar advies over NL 581 heeft overwogen onder 5.6 over de daar beoordeelde conclusie 9. Dat dit geen *typische plant* zou

⁶ Prod. 8 JB Beheer en prod. 11 bijlage 4 Middenweg.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

20

betreffen, zoals JB Beheer bij pleidooi nog zonder nadere onderbouwing heeft gesteld, wordt gepasseerd. Conclusies 16 en 17 mogen dan afhankelijk zijn gemaakt van werkwijzeconclusies 13-15, conclusie 19 van werkwijzeconclusie 12 en conclusie 20 van dito conclusies 13-15 of 12 en zodoende mogelijk nieuw zijn, inventief worden ze daarmee niet. Om tot een groep van 1000 planten met dezelfde variëteit te komen bij vertrek vanuit Kim in verbinding met US PP12,639 met gemiddeld meer dan 2,5 of 2,9 of meer bloemtakken is een eenvoudige kwestie van selecteren van planten met bijvoorbeeld 3 bloemtakken en daar in het geval van conclusies 16 en 17 1000 van bij elkaar zetten. Dat behelst geen inventieve arbeid. Conclusie 20 voegt daar alleen aan toe dat een synthetische cytokinine wordt toegepast en hiervoor werd met betrekking tot conclusie 9 al gezien dat dat geen inventiviteit kan verschaffen.

4.24. Conclusie 19 claimt een plant met meer dan 4 bloemtakken geproduceerd volgens de werkwijze van conclusie 12. Conclusie 12 wordt niet inventief geacht, zoals hiervoor is overwogen en *Phalaenopsis* met meer dan 4 bloemtakken zijn bekend uit de stand der techniek, zoals ook door OCNL is overwogen met betrekking tot conclusie 11 van NL 581 als verdedigd. Dat leidt OCNL af uit een handboek van Christensen, overgelegd als bijlage 22 bij de reactie uit het verweerschrift uit de OCNL adviesprocedure: "in ieder geval 6 individuele bloemtakken". Dat onduidelijk zou zijn dat dit meertakkers als bedoeld in het octrooi zou betreffen, zoals JB Beheer nog aan heeft gevoerd, wordt, net als in de OCNL adviesprocedure, gepasseerd. Zo deze conclusie derhalve al nieuw zou zijn vanwege de afhankelijkheid van conclusie 12, is deze ten slotte evenmin inventief.

Conclusie 18

4.25. Conclusie 18 is niet nieuw, omdat evenals OCNL overwoog met betrekking tot de overeenkomende conclusie 10 als verdedigd van NL 581, algemeen bekend moet worden geacht dat cytokinines adventieve bloeiwijzen kunnen induceren en ook Kim toepassing van cytokinine openbaart om de vorming van adventieve bloeiwijzen te induceren bij *Phalaenopsis*.

Slotsom

4.26. Het vorenoverwogene brengt mee dat EP 886 zal worden vernietigd voor zover het de geldigheid in Nederland betreft.

4.27. Als in het ongelijk gestelde partij zal JB Beheer worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. De redelijkheid en evenredigheid van de door Middenweg in dat verband gespecificeerde kosten is door JB Beheer bestreden, maar dat wordt gepasseerd. Middenweg heeft meer kosten moeten maken doordat JB Beheer er bij wijze van verdediging voor heeft gekozen bij antwoord met een hele nieuwe set conclusies te komen, waar door Middenweg met een reactieakte op diende te worden gereageerd. De argumenten dat sprake is van doublures met de OCNL adviesprocedure en die voor de Bredase rechtbank en dat de draagkracht van partijen (MKB) toewijzing van de gevorderde proceskosten niet zou verdragen, acht de rechtbank onvoldoende uitgewerkt.

380440 / HA ZA 10-4008
24 augustus 2011

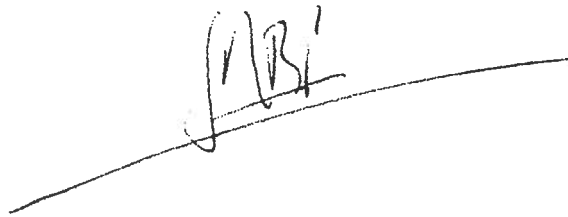
21

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 886;
- 5.2. veroordeelt JB Beheer in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Middenweg begroot op € 560,- aan verschotten en € 41.761,38 aan salaris procureur;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. ir. J. H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.



Voor griffier ~~aan~~

24 AUG. 2011

De Griffier

