

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis van 8 mei 2013

in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/416501 / HA ZA 12-452 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
gedaagde,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/418860 / HA ZA 12-577 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna ToN en Cresco genoemd worden. De zaken zijn voor ToN inhoudelijk behandeld door haar hiervoor genoemde advocaat en door de octrooigemachtigde dr. B.W. Swinkels. Voor Cresco zijn de zaken inhoudelijk behandeld door mr. T. Berendsen en mr. M.R. Rijks, advocaten te 's-Hertogenbosch, en de octrooigemachtigden ir. J. Brants en Phd. E. Crabbe.

1. De procedures

in zaak 12-452

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 januari 2012, met producties 1-11;
- de conclusie van antwoord, met producties 1.1-1.4;
- de aanvullende producties met de nummers 13 en 14 van ToN;
- de aanvullende productie met het nummer 10 van Cresco;
- de aanvullende productie 16 van ToN;
- de aanvullende productie met het nummer 11 van Cresco;
- het pleidooi van 18 januari 2013 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities;
- de brief van mr. Steinhauser van 24 januari 2013 over aanvullende proceskosten van Cresco;
- de reactie van mr. Rijks van 30 januari 2013 op voornoemde brief van mr. Steinhauser.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

in zaak 12-577

1.3. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter in deze rechtbank van 18 april 2012, waarin ToN verlof is verleend om te procederen volgens het Reglement Versnelde bodemprocedure in Octrooizaken;
- de dagvaarding van 20 april 2012, met producties 1-10;
- de conclusie van antwoord, met producties 1-9;
- de incidentele conclusie houdende een provisionele voorziening van ToN;
- de conclusie van antwoord in het incident;
- de aanvullende producties van ToN met de nummers 11, 12 en 14;
- de aanvullende productie 10 van Cresco;
- de aanvullende productie 15 en 16 van ToN;
- de aanvullende productie 11 van Cresco;
- het pleidooi van 18 januari 2013 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities
- de brief van mr. Steinhauser van 24 januari 2013 over aanvullende proceskosten van Cresco;
- de reactie van mr. Rijks van 30 januari 2013 op voornoemde brief van mr. Steinhauser.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Taste of Nature is houdster van het Europese octrooi EP 1 290 938 (hierna: het octrooi of EP 938) voor *Raphanus with increased anthocyanin levels* (Raphanus met verhoogde anthocyaninegehalten), verleend op 25 juni 2008 naar aanleiding van een op 7 september 2001 ingediende aanvraag. EP 938 is onder meer in Nederland van kracht. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld. In de authentieke Engelse tekst luiden de conclusies van EP 938 als volgt:

-
1. A *Raphanus sativa* plant, obtainable by screening *Raphanus sativa* plant far [bedoeld zal zijn: "plants for"; Rb] their ability to produce sprouts with at least some purple coloring, selfing and/or crossing said plants for several generations and selecting progeny having sprouts with purple coloring, characterized in that the sprout of said plant comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.
 2. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins have an absorbance maximum in the range of 515 - 550 nm.
 3. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins comprise an anthocyanin having an anthocyanidin moiety that has the structure of Formula 1, and wherein R₁ is OH or OCH₃, and wherein R₂ is H, OH, or OCH₃.
 4. A plant according to claim 1, wherein the plant is obtained through breeding and selection from *Raphanus sativa* lines CGN 6924, CGN 7240, ATTC No. PTA- 3630, or combinations thereof.
 5. A sprout obtained from a plant according to claim 1.
 6. The sprout according to claim 5, wherein the sprout is prior to the two-leaf stage.
 7. A container containing a plurality of sprouts according to claim 6.
 8. A sprout according to claim 5, wherein the sprout is a plantlet that has at least two leaves and a height of less than 20 cm.
 9. A container containing a plurality of plantlets according to claim 8.
 10. A container according to claim 9, wherein the container contains at least 3 plantlets per cm².
 11. Material from a plant according to claim 1, wherein the material is a seed and wherein said seed is characterized in that the seed upon germination produces a sprout and said sprout comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.
 12. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:
 - (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1 -4;
 - (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained,whereby in (a) the seeds is germinated at high humidity in a rotating drum or container while spraying the seed with water at least once, and optionally with the addition of light, and in (b) the germinated seeds are grown for at least 50 48 hours.
 13. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:
 - (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1-4;
 - (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained,

whereby in (a) the seed is germinated on a non-nutritive solid support containing water, at a density of 3- 12 seeds per cm², at a temperature of 15-35 °C, at high humidity and whereby in (b) the germinated seeds are grown at a temperature of at least 15-35 °C, at a humidity of at least 70% and under a daily cycle of light and optionally with additional lighting, until the germinated seeds have grown into plantlets having at least two leaves, and optionally, the method comprises a step (c) wherein further growth of the plantlets is arrested by cooling to a temperature between 1 and 6°C.

14. A method for producing anthocyanin, wherein the method comprises the steps of
(a) growing a *Raphanus sativa* plant as defined in any one of claims 1 - 4;
(b) harvesting the *Raphanus sativa* plant or apart thereof
(c) recovery of the anthocyanins in the plant or part thereof; and
(d) optionally, purifying the anthocyanins.

De – niet bestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies luidt als volgt:

1. *Raphanus sativa*-plant, verkrijgbaar door het screenen van *Raphanus sativa*-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelfbestuiven en/ of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram vers-gewicht van de spruit omvat.
2. Plant volgens conclusie 1, waarbij het absorptiemaximum van de anthocyanines tussen 515 en 550 nm ligt.
3. Plant volgens conclusie 1, waarbij de anthocyanines een anthocyanine omvatten met een anthocyanidine-eenheid met de structuur volgens Formule 1, waarbij R₁ OH of OCH₃ voorstelt, en waarin R₂ H, OH of OCH₃ voorstelt.
4. Plant volgens conclusie 1, waarbij de plant wordt verkregen door kweek en selectie van de *Raphanus sativa*-lijnen CGN 6924, CGN 7240, ATTC-nr. PTA-3630 of combinaties ervan.
5. Spruit, verkregen van een plant volgens conclusie 1.
6. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit vóór het twebladige stadium is.
7. Houder, die een aantal spruiten volgens conclusie 6 bevat.
8. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit een plantje is dat ten minste twee bladeren en een hoogte van minder dan 20 cm heeft.
9. Houder, die een aantal plantjes volgens conclusie 8 bevat.
10. Houder volgens conclusie 9, waarbij de houder ten minste 3 plantjes per cm² bevat.
11. Materiaal van een plant volgens conclusie 1, waarbij het materiaal zaad is, met het kenmerk, dat het zaad na ontkieming een spruit produceert en de spruit anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.
12. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

(a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;

(b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen, waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd bij hoge luchtvochtigheid in een draaiende trommel of houder terwijl het zaad ten minste één keer met water wordt besproeid, en optioneel onder toevoer van licht, en bij (b) de ontkiemde zaden gedurende ten minste 48 uur worden gekweekt.

13. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

- (a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;
- (b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen;

waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd op een niet-voedende, water bevattende vaste ondergrond, bij een dichtheid van 3-12 zaden per c2,m bij een temperatuur van 15-35°C en bij hoge luchtvochtigheid en waarbij bij (b) de ontkiemde zaden worden opgekweekt bij een temperatuur van ten minste 15-35°C, bij een luchtvochtigheid van ten minste 70% en bij een dagelijkse lichtcyclus en optioneel met aanvullende belichting tot de ontkiemde zaden tot plantjes zijn opgegroeid met ten minste twee bladeren, waarbij de werkwijze optioneel stap (c) omvat, waarbij de verdere groei van de plantjes tot stilstand wordt gebracht door afkoelen tot een temperatuur van 1-6°C.

14. Werkwijze voor de productie van anthocyanine, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:

- (a) kweken van een *Raphanus sativa*-plant volgens een van de conclusies 1-4;
- (b) oogsten van de *Raphanus sativa*-plant of een deel ervan;
- (c) isoleren van de anthocyanines in de plant of een deel ervan; en
- (d) optioneel zuiveren van de anthocyanines.

2.2. ToN heeft een licentie onder het octrooi verleend aan haar dochteronderneming Koppert Cress BV (hierna: Koppert). Koppert houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van spruitplanten voor consumptie. Zij brengt de spruiten volgens het octrooi op de markt onder de naam "Sakura cress" en "Sango sprouts".

2.3. Cresco houdt zich bezig met de productie en verhandeling van onder meer spruitplanten.

2.4. Tot 1 oktober 2010 heeft Cresco spruitplanten volgens het octrooi afgenomen bij Koppert.

2.5. Cresco brengt op dit moment spruitplanten op de markt onder de namen Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress.

2.6. Bij brief van 19 april 2011 is Cresco medegedeeld dat zij met de verhandeling van de Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress inbreuk maakt op het octrooi en is zij gesommeerd om de inbreuk te staken. Cresco heeft de verhandeling van deze spruitplanten daarna voortgezet.

2.7. ToN heeft vervolgens een kort geding aanhangig gemaakt tegen Cresco waarin zij – samengevat – een verbod op inbreuk op haar octrooi heeft gevorderd. Bij vonnis van 31 januari 2012 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de vorderingen van ToN afgewezen op de grond dat naar zijn voorlopig oordeel de door ToN ingeroepen conclusies van het octrooi vallen onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (hierna: EOV).

3. Het geschil

in zaak 12-452

3.1. Cresco vordert nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 938, met veroordeling van ToN in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vordering legt Cresco ten grondslag dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is, niet nawerkbaar is, een “ontdekking” is in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOV en tevens valt onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b EOV voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren.

3.3. ToN voert verweer. ToN neemt het standpunt in dat haar octrooi wel geldig is.

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

in zaak 12-577

3.5. ToN vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar octrooi, een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording over de omvang van de inbreuk en de daarmee behaalde winst, een veroordeling tot vergoeding van de schade of afdracht van winst, met veroordeling van Cresco in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. In een incident heeft ToN het inbreukverbod ook provisioneel gevorderd voor het geval dat de rechtbank zou besluiten haar beslissing op te schorten tot de uitspraak van de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau over de toelaatbaarheid van *product-by-process* conclusies onder artikel 53 sub b EOV in de zogeheten Tomatenzaak (G 2/12).

3.6. Aan haar vorderingen legt ToN ten grondslag dat Cresco door de verhandeling van de producten Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress inbreuk maakt op de conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van het octrooi.

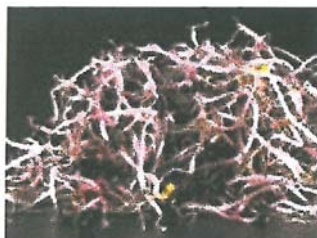
3.7. Cresco voert verweer. Zij heeft betoogd dat het octrooi niet nieuw is, niet inventief is, niet nawerkbaar is, een “ontdekking” is in de zin van artikel 52 lid 2 sub b EOV en tevens valt onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van artikel 53 sub b EOV voor werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat ToN niet heeft bewezen dat zij inbreuk heeft gemaakt.

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

4. Het onderwerp van het octrooi

4.1. De navolgende beschrijving van de achtergrond van het onderwerp van het octrooi is ontleend aan de dagvaarding van ToN in zaak 12-577 en is als zodanig niet in geschil.

4.2. Eetbare jonge groenteplanten worden aangeduid als spruiten of kiemplantjes. Er zijn twee type spruiten te onderscheiden. Spruiten van het eerste type worden geproduceerd door in een vloeibaar medium of onder vochtige condities zaden te laten ontkiemen. Vaak worden deze zaden tijdens het ontkiemen in beweging gehouden in langzaam roterende trommels. De ontkiemde zaden worden vervolgens geoogst voordat de zaadlobben (blaadjes) ontstaan. Bekende voorbeelden van dit type spruitplanten zijn alfalfa of taugé (zie ook de hierna weergegeven Figuur 1).



Figuur 1

4.3. Voor de productie van het tweede type spruitplant, ook wel aangeduid als “cress”, worden de zaden gezaaid op een met water doordrenkte vaste ondergrond, zoals cellulose, meestal in kleine wegwerphouders. Op die vochtige ondergrond laat men de zaden ontkiemen en de spruitplantjes doorgroeien, tot de zaadlobben zijn ontstaan. De verdere groei van de plantjes wordt dan tot stilstand gebracht door de plantjes te koelen, gewoonlijk voordat de planten groter zijn dan ongeveer 4 tot 15 cm. De plantjes zijn dan klaar voor consumptie (zie ook Figuur 2). De op deze manier gekweekte spruiten van tuinkers zijn in Nederland reeds langer bekend, maar inmiddels zijn veel andere groenten en kruiden ook verkrijgbaar als spruiten of cressen.



Figuur 2

4.4. De radijs (*Raphanus sativa*) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De in Nederland meest bekende eetbare vorm van de radijs, de rode knol met wit vlees, is een deel van de gezwollen ondergrondse stengel net boven de wortel (radix, een opgezwollen hypocotyl, zie Figuur 3). Radijzen met een rode schil zijn het meest bekend, maar er zijn ook variëteiten met witte en roodwitte tinten. De bol van de radijs wordt meestal rauw gegeten. Bij het ouder worden van de plant gaat de radijs een stengel vormen en vanaf dat moment gaat de kwaliteit van de bol achteruit. In Azië, vooral in

Japan, worden ook jonge groene spruitplantjes van een bepaalde variant van *Raphanus sativa* gegeten, veelal verwerkt in salades en als garnering (Figuur 4). Deze radijs- of daikon-cress heeft een pittige en peperachtige geur en lijkt wel wat op de bij ons bekende tuinkers.



Figuur 3



Figuur 4

4.5. Anthocyanen vormen een zeer grote groep van kleurstoffen die voorkomen in veel hogere planten, waar ze zorgen voor de rode, paarse, blauwe of blauw-zwarte kleuren van bloemen en fruit, zoals o.a. bosbessen en rode druiven en daarmee ook rode wijn.

4.6. Anthocyaninen zijn bekend vanwege hun veronderstelde heilzame effecten op de gezondheid. Anthocyaninen zouden als krachtige anti-oxidanten in staat zijn schadelijke zuurstofradicalen af te vangen en zouden daarmee schade aan DNA en eiwitmoleculen beperken of voorkomen. Anthocyaninen worden ook geacht te beschermen tegen toxische en kankerverwekkende aldehyden. Als zodanig zouden anthocyaninen helpen bij de preventie van kanker en zouden ze ouderdomsverschijnselen kunnen vertragen. De rode kleur van de schil van radijsknolletjes wordt ook veroorzaakt door anthocyaninen.

4.7. Het octrooi claimt (onder meer) radijsplanten die verhoogde gehaltes aan anthocyaninen bevatten. Radijsspruiten uit de stand van de techniek, zoals de daikon-cress die o.a. in Japan gegeten werd, zijn groen van kleur en hebben een laag anthocyaninegehalte. In Voorbeeld 1 van EP 938 wordt beschreven hoe de radijsplanten volgens de uitvinding zijn ontwikkeld. Eerst werden daartoe 568 radijslijnen, verkrijgbaar bij genenbanken, gescreend op het vermogen ervan om paarse spruiten te produceren. Slechts 14 van deze lijnen produceerden spruiten met ten minste enige paarse kleur. Na verscheidene generaties van zelfbestuiving en selectie vertoonden de spruiten van de meeste afstammelingen van deze lijnen een paarse kleur die niet voldoende intens was. Slechts 2 van de 14 lijnen (CGN 6924 en CGN 7240) produceerden een duidelijk intensere paarse kleur. Deze lijnen werden geselecteerd om verder te veredelen, waarbij werd geselecteerd op (paarse) kleurintensiteit, de tijd dat de paarse kleur naar groen verschiet, de reproductietijd, zaadproductie en de hoeveelheid zaad per bloem, de hoogte en lengte van de planten/plantjes, de uniformiteit van de kiemtijd, het ontbreken van groene afstammelingen en de grootte en vorm van de zaadlobben. Aldus werden verscheidene lijnen verkregen met een zeer intens paarse kleur, die geen groene afstammelingen produceerden. Eén van dergelijke lijnen, aangeduid als V33, werd op 13 augustus 2001 onder het verdrag van Boedapest gedeponerd bij de American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, VS, en kreeg het ATTC-nr. PTA-3630 toegekend. Deze lijn kan als zodanig worden toegepast voor de productie van spruiten of kan worden toegepast bij kweekprogramma's, optioneel in combinatie met CGN 6924 en CGN 7240 om de paarse kleur in de conventionele groene

variëteiten te kruisen.

5. De beoordeling in beide zaken

niet-octrooieerbare materie

geen aanhouding

5.1. De rechtbank is ermee bekend dat bij het Europees Octrooibureau een oppositieprocedure aanhangig is waarin de Grote Kamer van beroep is gevraagd een oordeel te geven over de toelaatbaarheid van *product-by-process* conclusies op planten onder artikel 53 sub b EOVI (G 2/12). Niet in geschil is dat die vraag min of meer gelijk is aan de vraag over de uitleg van artikel 53 sub b EOVI die voorligt in de onderhavige procedure. Niettemin hebben beide partijen de rechtbank uitdrukkelijk verzocht de onderhavige zaak niet aan te houden in afwachting van het oordeel van de Grote Kamer. De rechtbank zal hen daarin volgen omdat allermindst zeker is dat de Grote Kamer een inhoudelijk oordeel zal geven nu de opposant zich inmiddels heeft teruggetrokken uit de zaak en, als er wel een inhoudelijk oordeel komt, dit oordeel naar de inschatting van beide partijen jaren op zich zal laten wachten.

uitzondering niet van toepassing

5.2. De rechtbank verwerpt het betoog van Cresco inhoudende, naar de rechtbank begrijpt, dat de in de conclusie 1 van het octrooi geclaimde plant onder de uitzondering op de octrooieerbaarheid van “werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten” in de zin van artikel 53 sub b EOVI valt, en dat deze conclusie – en conclusies 5, 8, 9 en 10 vanwege hun afhankelijkheid van conclusie 1 – derhalve nietig zijn.

5.3. De maatstaf voor de uitleg van artikel 53 sub b EOVI volgt uit artikel 31 van het Weens Verdragenverdrag (*Trb.* 1985, 79). Dat artikel bepaalt dat een verdrag te goeder trouw moet worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het Verdrag. Daarvan uitgaande moet om de volgende redenen worden geconcludeerd dat de geclaimde plant niet onder artikel 53 sub b EOVI valt.

5.4. Voorop staat dat het deel van artikel 53 sub b EOVI waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op “werkwijzen”. De in conclusie 1 geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet een werkwijze, maar een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat niet anders. Gelet op het in het EOVI consistent gehanteerde onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen kan uit het gebruik van de term “werkwijze” worden afgeleid dat de opstellers van het Verdrag er bewust voor hebben gekozen voortbrengselen niet onder de reikwijdte van dit deel van artikel 53 sub b EOVI te brengen. Het belang van het onderscheid tussen werkwijzen en voortbrengselen in dit kader wordt nog onderstreept door het feit dat het onderscheid ook terugkomt in artikel 53 sub b EOVI zelf. Naast de uitzondering voor werkwijzen waar Cresco een beroep op doet, kent artikel 53 sub b EOVI immers een specifieke uitzondering voor bepaalde voortbrengselen, te weten planten- en dierenrassen. Niet in geschil is overigens dat die uitzondering voor

voortbrengselen niet van toepassing is op de in de conclusie 1 geclaimde uitvinding omdat die conclusie betrekking heeft op een plant in plaats van een plantenras.

5.5. Het verweer van Cresco dat het toekennen van octrooibeschermtng aan planten die met werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkrijgbaar zijn, leidt tot een “uitholling” van de vrijstelling voor de werkwijzen van wezenlijk biologische aard, gaat niet op. Cresco betoogt in dit verband dat de aanvrager van een octrooi de vrijstelling eenvoudig zou kunnen omzeilen door de vervanging van een werkwijze-conclusie door een *product-by-process claim*. Cresco miskent met dat betoog dat er wezenlijk andere eisen gelden voor de verlening van een octrooi op een veredelingsmethode, dan voor een octrooi op een als *product-by-process* geclaimde plant. Een als *product-by-process* geclaimde plant is immers een voortbrengsel-uitvinding. Voor een als *product-by-process* geclaimde plant kan dus alleen een octrooi worden verleend als de plant nieuw en inventief is. Het enkele feit dat de werkwijze waarmee de plant is verkregen nieuw en inventief is, maakt de plant niet nieuw en inventief. Een uitvinder die enkel een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard heeft ontwikkeld, kan de uitzondering dus niet ontlopen door zijn uitvinding te formuleren als een *product-by-process claim*. Anders gezegd: de uitvinder van een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard kan de vrijstelling alleen ontlopen door ook een andere, niet van octrooiering uitgesloten uitvinding te doen en daarvoor octrooi aan te vragen. Tot een uitholling van de vrijstelling leidt dat niet.

5.6. Cresco heeft daarnaast betoogd dat de door haar ingeroepen werkwijze-uitzondering (mede) is bedoeld om de octrooiering van niet-beïnvloedbare biologische processen te voorkomen. Zoals ook de Grote Kamer heeft geconstateerd (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 65, voorlaatste alinea), is dat geen zinvolle uitleg van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub EOv. Niet-beïnvloedbare biologische processen zijn niet-technisch en niet-reproduceerbaar en stranden daarom al op de in artikel 52 EOv gestelde eisen aan octrooieerbare uitvindingen. Voor dergelijke processen is een uitzondering op octrooieerbaarheid dus niet nodig. Daar komt bij dat de veredelingsmethoden waarmee de door ToN geclaimde plant verkrijgbaar zijn, wel degelijk reproduceerbaar zijn en menselijk ingrijpen veronderstellen. Als de door Cresco voorgestelde ratio van de werkwijze-uitzondering wel zou worden aanvaard, pleit dat dus niet voor toepassing van de uitzondering op de specifieke, door ToN geclaimde uitvinding.

5.7. Het betoog van Cresco dat de werkwijze-uitzondering van toepassing moet zijn omdat het octrooi ToN het recht geeft zich te verzetten tegen de vervaardiging van de geclaimde plant en zodoende “indirect ook bescherming biedt” aan de werkwijze waarmee de plant wordt vervaardigd, snijdt geen hout. Uitsluitend de geclaimde materie, dat wil zeggen de door de conclusies gedefinieerde uitvinding, moet voldoen aan de eisen van octrooieerbaarheid. Dat het vervaardigen van de geclaimde materie een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is, maakt dat vervaardigen niet tot een onderdeel van de geclaimde materie. Een tegengesteld oordeel zou ook de ongerijmde consequentie hebben dat geen enkel product meer octrooieerbaar is omdat er altijd voorbehouden handelingen zullen zijn die niet aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoen, alleen al omdat vele voorbehouden handelingen niet nieuw en inventief zijn.

5.8. Ook de verwijzing naar uitspraken van het Hof van Justitie en de Grote Kamer over het gebruik van menselijke embryo's (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10, *Brüstle* en GKvB 25 november 2008, G 2/06, *WARF*), kan Cresco niet baten. Anders dan Cresco heeft

gesuggereerd, volgt uit die uitspraken niet dat een op werkwijzen betrekking hebbende uitzondering altijd mede betrekking heeft op de voortbrengselen van de werkwijze. De uitzondering die in die zaken aan de orde was, te weten de uitzondering voor het commerciële gebruik van menselijke embryo's in de zin van de artikelen 6 lid 2 sub c van de Biotechnologierichtlijn en 28 sub c van de Uitvoeringsregels EOV, is namelijk niet een werkwijze-uitzondering, maar een uitzondering voor alle uitvindingen (dus werkwijzen en voortbrengselen) die betrekking hebben op het gebruik van menselijke embryo's. De vraag die in die zaken voorlag was dan ook niet of voortbrengselen van een uitgezonderde werkwijze onder de uitzondering kunnen vallen, maar of een conclusie die niet uitdrukkelijk het gebruik van embryo's vermeldt, daarop toch betrekking kan hebben in de zin van de genoemde bepalingen. Bovendien is de ratio van die uitzondering wezenlijk anders dan de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV. Het commerciële gebruik van embryo's wordt geacht strijdig te zijn met de goede zeden in de zin van artikel 53 sub a EOV. Die uitzondering dient er dus toe om tegen te gaan dat de uitgezonderde technieken worden toegepast. De werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV heeft een tegenovergestelde ratio. De werkwijze-uitzondering is juist bedoeld om kwekers de ruimte te geven om met klassieke veredelingsmethoden nieuwe plantenrassen te ontwikkelen (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 66). Die twee verschillen maken dat de aangehaalde uitspraken een zo wezenlijke andere rechtsvraag beantwoorden, dat zij geen houvast bieden bij de uitleg van artikel 53 sub b EOV.

5.9. De verwijzing van Cresco naar artikel 64 lid 2 EOV kan haar evenmin baten. Dat artikel bepaalt dat de aan een octrooi op een werkwijze verbonden rechten zich uitstrekken tot voortbrengselen die rechtstreeks zijn verkregen met die werkwijze. Die bepaling heeft geen betrekking op de geldigheid van octrooien, maar op de rechtsgevolgen van een octrooi. De regel van artikel 64 lid 2 EOV is dus niet van toepassing in de context van artikel 53 sub b EOV (zie ook GKvB 20 december 1999, G 1/98, *Novartis II*). Er is evenmin grond om de uit artikel 64 lid 2 EOV blijkende regel naar analogie toe te passen in het kader van artikel 53 sub b EOV. Uit het feit dat de wetgever redenen heeft gezien om een voortbrengsel te beschermen als de productiewijze ervan beschermd is, volgt niet dat als de wetgever redenen heeft gezien om een werkwijze niet te beschermen, ook de voortbrengselen daarvan niet beschermd mogen worden. Uit het voorgaande blijkt dat die gevolgtrekking in ieder geval niet kan worden gemaakt ten aanzien van de specifieke uitzondering waarop Cresco zich beroept. Dat die gevolgtrekking meer in het algemeen niet concludent is, blijkt wel uit het feit dat het gegeven dat niet-nieuwe werkwijzen niet in aanmerking komen voor octrooibeschermining, ook niet uitsluit dat er octrooien worden verleend voor nieuwe voortbrengselen van die werkwijzen.

5.10. Ten slotte heeft Cresco erop gewezen dat artikel 3 lid 1 sub d van de Rijksoctrooiwet (hierna: ROW 1995), in tegenstelling tot artikel 53 sub b EOV, voortbrengselen van werkwijzen van wezenlijk biologische aard wel uitdrukkelijk uitzondert van octrooiëring. Niet in geschil is echter dat de geldigheid van het octrooi van ToN moet worden getoetst aan het EOV. Bij de uitleg van dat Verdrag is de tekst van een nationale wet zoals de ROW 1995, niet relevant. Datzelfde geldt voor de opmerking van de Staatssecretaris dat het voor zich spreekt dat door werkwijzen van wezenlijk biologische aard verkregen voortbrengselen ook niet vatbaar zijn voor octrooi (*Handelingen II* 1994-1995, p. 1643-45).

5.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat onder het huidige recht planten zoals de in het octrooi geclaimde planten niet zijn uitgesloten van

octrooieerbaarheid. Dat er, zoals Cresco heeft aangevoerd onder verwijzing naar onder meer een ontwerpresolutie van het Europese Parlement (2012/2623 (RSP), productie 2 van Cresco in zaak 12-577), politieke redenen zijn waarom de octrooiering van planten ongewenst is, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat er ook politieke argumenten voor het tegendeel zijn, gaat het meewegen van dergelijke politieke argumenten de rechtsvormende taak van de rechter te buiten.

geen ontdekking

5.12. Cresco heeft ook aangevoerd dat de in conclusies 1 geclaimde plant een ontdekking betreft in de zin van artikel 52 lid 2 sub a EOV. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat de heer X van Koppert heeft verklaard dat het idee van de geclaimde plant is ontstaan toen in een veld van groene radijsspruiten een bleekrode radijsspruit werd gevonden. De ontdekking van de bleekrode spruit op zichzelf vormt echter niet de geclaimde uitvinding, maar heeft de uitvinder slechts op het spoor gezet om de geclaimde plant te ontwikkelen. Of de bij die ontwikkeling gebruikte methoden inventief zijn, is – anders dan Cresco meent – niet relevant bij de toets aan artikel 52 lid 2 sub a EOV.

werkwijze-conclusies 12 en 13

5.13. Cresco heeft aangevoerd dat de werkwijze-conclusies 12 en 13 onder de uitzondering van artikel 53 sub b EOV vallen. ToN heeft daar tegenin gebracht dat de in deze conclusies geclaimde werkwijzen uitsluitend betrekking hebben op het ontkiemen van een radijszaadje tot spruitplantje. De werkwijzen omvatten daarom niet de klassieke veredelingsmethoden van kruisen en selecteren en bevatten bovendien stappen die als technisch kunnen worden beschouwd. Cresco heeft deze tegenargumenten niet bestreden en is ook niet meer inhoudelijk ingegaan op de gestelde nietigheid van conclusies 12 en 13. Daarom houdt de rechtbank de tegenargumenten voor juist.

conclusies 4 en 14

5.14. Bij pleidooi heeft Cresco voor het eerst aangevoerd dat ook de werkwijze-conclusie 14 onder de uitzondering van artikel 53 sub b EOV zou vallen en voorts dat conclusie 4¹ van het octrooi betrekking heeft op een plantenras en daarom eveneens is uitgesloten van octrooieerbaarheid op grond van het eerste deel van artikel 53 sub b EOV. Het aanvoeren van een dergelijke nieuwe nietigheidsgronden bij pleidooi acht de rechtbank in strijd met de goede procesorde. Daarom zal aan dit betoog voorbijgegaan worden.

nieuwheid

Volgens Cresco is de materie van conclusies 1, 5, 7, 9 en 11, alsmede van alle hiervan afhankelijke conclusies (in de visie van Cresco kennelijk alle overige conclusies) niet

¹ In het rapport van haar octrooigemachtigde wordt de nietigheid van conclusie 4 wel aangevoerd. In de dagvaarding van 11 januari 2012 wordt dit betoog echter niet expliciet overgenomen terwijl de conclusie van antwoord in de inbreukprocedure in dit verband juist expliciet conclusies 1, 5, 8, 9, 10, 12 en 13 noemt, maar niet conclusies 4 en 14. Onder die omstandigheden kan er niet van worden uitgegaan dat beroep wordt gedaan op nietigheid van deze laatste twee conclusies.

nieuw. Dit betoog berust in het bijzonder op de stelling dat de in conclusie 1 bedoelde spruit op de datum van aanvraag van het octrooi openbaar toegankelijk was.

spruiten van Koppert

5.15. Niet in geschil is dat Koppert voor de datum van aanvraag van het octrooi (7 september 2001) spruiten overeenkomstig het octrooi heeft vervaardigd. Partijen verschillen wel van mening over het antwoord op de vraag of deze spruiten ook voor die datum openbaar toegankelijk zijn gemaakt in de zin van artikel 54 lid 2 EO.V.

5.16. De publicaties over de spruiten van Koppert die Cresco heeft overgelegd (bijlage D1 bij productie 3 en productie 4 van Cresco in zaak 12-577) zijn niet nieuwheidsschadelijk omdat uit die publicaties niet direct en ondubbelzinnig alle kenmerken van de in het octrooi geclaimde uitvinding blijken. In het bijzonder openbaren die publicaties niet dat de spruiten een anthocyanine-gehalte hebben van meer dan 800 nmol per gram spruit. Cresco heeft dat ook niet gesteld.

5.17. De spruiten van Koppert zijn ook niet openbaar toegankelijk gemaakt tijdens een bijeenkomst van een jury in het kader van de AGF innovatieprijs. ToN heeft er onweersproken op gewezen dat het gaat om een besloten bijeenkomst en dat een van de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd is dat het product niet openbaar toegankelijk is voorafgaand aan de uitreiking van de prijs. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de personen die bij de bijeenkomst aanwezig waren, wisten dat zij geen informatie over het product naar buiten mochten brengen voorafgaand aan de uitreiking van de innovatieprijs op 18 september 2001 (dus zeker niet voor de aanvraag van het octrooi op 7 september 2001). Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat de aanwezigen tijdens de bijeenkomst in de gelegenheid zijn geweest om het anthocyanine-gehalte van de spruiten te analyseren. Integendeel, Ton heeft aangevoerd dat de spruiten tijdens de bijeenkomst uitsluitend zijn aangeboden nadat ze waren verwerkt in een gerecht.

5.18. Ten slotte heeft Cresco aangevoerd dat Koppert de spruiten al voor de datum van aanvraag van het octrooi aan afnemers heeft geleverd, waarbij Cresco onder meer heeft verwezen naar publicaties en facturen waaruit zou blijken dat Koppert voor die datum producten genaamd "Sakura cress" en "Sakura mix" zou hebben geleverd (bijlage D1 bij productie 3, alsmede producties 6 en 7 van Cresco in zaak 12-452). ToN heeft echter uitdrukkelijk bestreden dat de door Koppert destijds onder die namen geleverde producten, spruiten volgens het octrooi betreffen. Omdat op basis van de door partijen geleverde bewijsmiddelen niet kan worden uitgemaakt wie het bij het rechte eind heeft, zal Cresco, op wie de bewijslast van het gestelde openbaar voorgebruik rust, worden opgedragen haar stelling te bewijzen.

inventiviteit

Voor het geval niet komt vast te staan dat de in conclusie 1 bedoelde spruit op de datum van de aanvraag van het octrooi niet nieuw was en dus moet worden aangenomen dat alle conclusies van het octrooi nieuw zijn, wordt relevant de inventiviteit van het octrooi te onderzoeken. Cresco bestrijdt de inventiviteit van conclusies 1, 4, 5, 7, 9, 11 en 14.

inleiding

5.19. Het betoog van Cresco dat de geclaimde uitvinding op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, kan om de volgende redenen geen doel treffen. Uitgangspunt daarbij is dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde plant, te zoeken naar eerdere openbaarstellingen waartoe die plant herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde plant opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door Cresco naar voren gebrachte openbaarstellingen en alsdan ook die plant als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid (HR 15 februari 2008, *LJN* BB5066, *Rockwool - Isover*). Bij de toets aan deze maatstaf kan in het algemeen de door het Europees Octrooibureau gehanteerde *problem and solution approach* worden ingezet als hulpmiddel.

bekende zaden

5.20. Desgevraagd heeft Cresco ter zitting aangegeven dat zij de zaden van de radijslijnen GCN 6924 en GCN 7240 beschouwt als de meeste nabije stand van de techniek. Dat zijn de zaden van de twee radijslijnen die in het octrooischrift van EP 938 zijn beschreven als uitgangspunt voor de veredeling (zie ook hiervoor r.o. 4.7). De spruiten die uit deze zaden groeien bevatten anthocyanine. Het verschil tussen deze zaden en de in het octrooi geclaimde uitvinding is dat de spruiten van de radijsplanten volgens het octrooi een verhoogd anthocyanine-gehalte hebben, en meer specifiek een anthocyanine-gehalte van meer dan 800 nmol per gram plant. Het effect van dit verschil is dat de spruit gezonder wordt geacht te zijn, vanwege de gezondheidsbevorderende aspecten die aan anthocyanine worden toegeschreven. Daarvan uitgaande kan het objectieve probleem dat het octrooi beoogt op te lossen worden geformuleerd als het verkrijgen van een gezondere groente.

5.21. Niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman die, uitgaande van de bekende zaden, op zoek is naar een gezondere groente zou uitkomen bij de in het octrooi geclaimde plant. ToN heeft namelijk – als zodanig onbestreden – aangevoerd dat, als de gemiddelde de vakman op de datum van de aanvraag van het octrooi al bekend was met het gezondheidsbevorderende effect van anthocyaninen en hij om die reden het gehalte zou willen verhogen, hij in ieder geval niet bekend was met het feit dat de uit die zaden groeiende spruiten anthocyanine bevatten, laat staan dat die spruiten een relatief hoog anthocyanine-gehalte hadden. Veredeling van een plant ter vergroting van een niet-bekende eigenschap ligt niet zonder meer voor de hand.

5.22. Dat de vakman het anthocyanine-gehalte van de uit de zaden groeiende spruiten wel had *kunnen* vaststellen met een anthocyanine-test, kan niet leiden tot een ander oordeel. Voor zo'n test had de vakman geen aanleiding omdat hij niet wist dat de spruit anthocyanine bevatte. Het anthocyanine-gehalte is bovendien niet de enige "gezonde" eigenschap die kan worden verbeterd in een groente. Cresco heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de niet-inventieve vakman die een gezondere groente wil ontwikkelen, nou juist op die eigenschap *zou* testen. Daar komt bij dat ToN onweersproken heeft aangevoerd dat verhoging van het anthocyanine-gehalte van de spruit niet voor de hand ligt bij de genoemde zaden, omdat die zaden destijds werden gebruikt voor de kweek van radijsknollen in plaats van radijsspruiten. Verhoging van het anthocyanine-gehalte in de knollen ligt dan veel meer voor de hand. Dit

veronderstelt niet eenzelfde verhoging van dat gehalte in de spruit, alleen al omdat de spruit voor een belangrijk deel bestaat uit zaadlobben (*cotyledonen*) waaruit niet de knollen, maar de bladeren van de radijsplant groeien.

5.23. Cresco heeft nog betoogd dat er vanuit het oogpunt van gezondheid geen relevant verschil bestaat tussen spruiten uit de bekende zaden en de spruiten volgens het octrooi. Dat betoog is gebaseerd op door haar in het geding gebrachte analyses van het anthocyanine-gehalte van spruiten uit de bekende zaden, waaruit blijkt dat die spruiten al een anthocyanine-gehalte hadden van circa 600 nmol/g (productie 5 van Cresco). Die analyses zijn echter blijkens het overgelegde rapport uitgevoerd op een selectie van scheuten die al een paarse kleur vertoonden. ToN heeft terecht aangevoerd dat die selectie van scheuten geen reëel uitgangspunt vormt voor een inventiviteitsaanval omdat die selectie kennis van de uitvinding veronderstelt. De gemiddelde vakman beschikte op de datum van de aanvraag van het octrooi niet over een dergelijke selectie die hem, zoals Cresco aanvoert, in de wetenschap van groeiende interesse in anthocyaninen ertoe zou aanzetten te gaan veredelen naar planten die een homogene populatie aan paarse spruiten voortbrengen.

Song

5.24. Als tweede uitgangspunt voor haar inventiviteitsaanval verwijst Cresco naar een publicatie van Song e.a. (bijlage D8 bij productie 3 van Cresco in zaak 12-452, hierna: Song). Song beschrijft de biosynthese van anthocyanine in jonge radijsplanten ten gevolge van de blootstelling aan licht. Song vermeldt daarbij dat anthocyaninen worden geacht een rol te spelen bij de bescherming van planten tegen uv-straling. De gezondheidsbevorderende aspecten van anthocyaninen noemt Song niet. Song houdt zich dus bezig met een ander aspect van het anthocyanine-gehalte in radijsspruiten dan het octrooi. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman voor de oplossing van het in het octrooi beschreven probleem te rade zou zijn gegaan bij Song.

5.25. Daar komt bij dat als Song wel als uitgangspunt wordt genomen, niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman zonder inventieve arbeid op de geclaimde planten zou zijn uitgekomen, al dan niet door combinatie met het als D6 overgelegde artikel van Uphof. Anders dan Cresco heeft gesuggereerd, leert Song namelijk niet dat het anthocyanine-gehalte in radijsplanten, laat staan in radijsspruiten, moet worden verhoogd. Song pleit niet uitdrukkelijk voor een verhoging. Ook kan niet worden aangenomen dat de vakman in de vermelding van de rol van anthocyaninen bij de bescherming tegen UV-licht impliciet een pleidooi voor de verhoging van het anthocyanine-gehalte zou lezen. ToN heeft er in dit verband op gewezen dat de gemiddelde vakman zal aannemen dat miljoenen jaren evolutie al voor een anthocyanine-gehalte zal heb gezorgd dat de benodigde bescherming geeft.

Giusti

5.26. Cresco meent dat de gemiddelde vakman, uitgaande van de hiervoor beschreven zaden, zou komen tot de plant van conclusie 1 door deze te combineren met een publicatie van Giusti e.a. (bijlage D4 bij productie 3 van Cresco in zaak 12-452, hierna: Giusti). Deze publicatie laat het anthocyanine-gehalte in de knol van een aantal radijssorten zien en beschrijft de invloed van kweekomstandigheden, zoals locatie, jaargetijde en rijpheid, op dat gehalte. Giusti vermeldt daarbij dat er een behoefte bestaat om anthocyaninen te gebruiken als natuurlijke kleurstof.

5.27. Dit betoog gaat niet op omdat niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde vakman Giusti zou raadplegen nu Giusti zich niet bezighoudt met de gezondheidsaspecten van de spruit. De combinatie leidt bovendien niet tot de uitvinding omdat Giusti zich richt op het anthocyanine-gehalte in de radijsknol in plaats van de radijsspruit. Cresco heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de gemiddelde vakman niettemin een plant zou ontwikkelen met een hoog gehalte aan anthocyaninen in de spruit.

McGhie

5.28. Cresco stelt voorts dat een combinatie van de bekende zaden en D7 voor de hand zou liggen. D7 betreft de *'Programme, Abstracts en Delegates list'* van het *'8th International Rubus en Ribes Symposium'* in juli 2001 in Schotland. Uit het overgelegde abstract *'Breeding Rubus cultivars for high anthocyanin content and high antioxidant capacity'* is te leren dat anthocyaninen bevorderend zijn voor de gezondheid. Gesteld wordt dat door veredeling van *Rubus* (een genus van bessensoorten) een aanzienlijk hoger anthocyanine-gehalte kan worden bereikt.

5.29. De rechtbank acht echter niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman de gestelde combinatie zou maken omdat, zoals hiervoor is overwogen, moet worden aangenomen dat hij er niet mee bekend was dat de radijsspruit anthocyanine bevat.

inventiviteit van conclusie 14

5.30. Cresco stelt tot slot dat conclusie 14 niet inventief zou zijn omdat de vakman uit D4, Giusti, leert dat anthocyaninen uit *Raphanus* plantenmateriaal gewonnen kan worden en uit D1 dat de daarin geopenbaarde spruiten voor dat doel gebruikt kunnen worden. Dit betoog loopt al daarop spaak dat, zoals hiervoor is overwogen, de publicaties van D1 niet openbaren dat de spruiten volgens conclusie 1 van het octrooi een anthocyanine-gehalte hebben van meer dan 800 nmol per gram spruit.

nawerkbaarheid

5.31. Het betoog van Cresco dat het octrooi niet nawerkbaar is kan om de volgende redenen niet slagen.

invloed externe omstandigheden

5.32. Ten eerste moet worden aangenomen dat, anders dan Cresco heeft betoogd, het feit dat het anthocyanine-gehalte in radijsspruiten afhankelijk is van omgevingsfactoren zoals de temperatuur en de lichtintensiteit, niet in de weg staat aan reproductie van de geclaimde plant. ToN heeft er in dit verband – als zodanig onweersproken – op gewezen dat de invloed van omgevingsfactoren op het anthocyanine-gehalte beperkt is, te weten een verschil van hooguit enkele procenten. Bovendien beschrijft het octrooischrift in detail de wijze waarop radijsspruiten volgens de uitvinding kunnen worden gekweekt. Gesteld noch gebleken is dat nawerking van die aanwijzingen leidt tot een product met een te laag anthocyanine-gehalte. Daar komt nog bij dat tussen partijen vast staat dat spruiten, zoals de in het octrooi geclaimde radijsspruiten, doorgaans niet in het open veld worden geweekt, maar in kweekruimtes. In die kweekruimtes kunnen de externe factoren grotendeels worden afgestemd op de in het octrooi beschreven kweekomstandigheden.

bepaling anthocyanine-gehalte

5.33. Het betoog van Cresco dat het octrooi het anthocyanine-gehalte bepaalt aan de hand van een onjuiste standaard, moet worden verworpen. Partijen zijn het erover eens dat het wenselijk is om een standaard te gebruiken die overeenkomt met de soort anthocyaninen die het meest voorkomt in de stalen. ToN heeft onweersproken aangevoerd dat malvine de basis vormt van een of meer van de anthocyaninen in de stalen die het octrooischrift beschrijft en dat die verschillen van de anthocyaninen in radijsknollen uit de stand van de techniek. In lijn daarmee schrijft het octrooi malvine voor als standaard aan de hand waarvan het anthocyanine-gehalte kan worden bepaald.

5.34. Daarnaast heeft Cresco betoogd dat de in het octrooi beschreven methode om het anthocyanine-gehalte te bepalen met behulp van een HPLC-systeem en een ijklijn op basis van malvine niet de standaard methode is, wat volgens Cresco zou leiden tot onbetrouwbare resultaten. De vakman zou daarom niet in staat zijn om vast te stellen wanneer de plant binnen het bereik van het octrooi valt. Dat betoog moet worden gepasseerd. Daargelaten dat ToN bestrijdt dat de door Cresco als standaard gepresenteerde pH differentiële methode de standaardmethode was ten tijde van de aanvraag van het octrooi, kan een octrooi ook nawerkbaar zijn als niet de standaard methode wordt toegepast. Het gaat erom of de gemiddelde vakman de door het octrooi voorgeschreven methode zonder onevenredige inspanning kan toepassen. Gesteld noch gebleken is dat de in het octrooi beschreven HPLC-methode niet aan die eis voldoet. Integendeel, ToN heeft onweersproken aangevoerd dat de gemiddelde vakman die methode zonder probleem kan toepassen en dat dit ook blijkt uit de in opdracht van Cresco uitgevoerde analyses van de universiteit van Gent.

5.35. Ten slotte heeft Cresco nog aangevoerd dat de beschrijving van de analyses in het octrooischrift lacunes zou bevatten. Zo zou het octrooischrift de hoeveelheid startmateriaal en de hoeveelheid planten niet vermelden. Daartegen heeft ToN ingebracht dat bij ten minste één voorbeeld wel exact beschreven is hoeveel materiaal werd geëxtraheerd en exact vaststelbaar was hoeveel planten zijn gebruikt. Daarnaast heeft ToN terecht aangevoerd dat het feit dat een specifiek uitvoeringsvoorbeeld niet exact kan worden gereproduceerd niet uitsluit dat de geclaimde uitvinding zodanig duidelijk is beschreven dat de vakman die kan toepassen. In het licht daarvan kan het betoog van Cresco geen doel treffen.

conclusie

5.36. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het octrooi geldig is als Cresco er niet in slaagt het bewijs van het gestelde openbaar voorgebruik te leveren. In dat geval zal de in zaak 12-452 gevorderde nietigverklaring van het octrooi dus worden afgewezen.

5.37. Ook als het bewijs van het gestelde voorgebruik niet wordt geleverd, kunnen de inbreukvorderingen in zaak 12-577 niet zonder meer worden toegewezen. Op dit moment staat namelijk nog niet vast dat Cresco inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. ToN heeft weliswaar twee testrapporten van Groen Agro Control (hierna: GAC) overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat producten van Cresco voldoen aan de kenmerken van het octrooi. Cresco heeft echter bestreden dat de geteste producten van haar afkomstig zijn. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat ToN geen stukken heeft overgelegd over de herkomst van de producten van de eerste test. Ten aanzien van de tweede test heeft Cresco een e-mailbericht

overgelegd van de onderneming via wie ToN stelt de producten van Cresco te hebben verkregen, te weten J.A. Meeder BV (hierna: Meeder) (productie 10 van Cresco). In dat bericht verklaart een medewerker van Meeder dat producten die Meeder heeft besteld bij Cresco zijn gebruikt voor een *shelf life test* bij Meeder en dat die producten “bij ons zijn gebleven”. Op basis van de door partijen overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld of die verklaring betrekking heeft op een andere partij dan de partij spruiten die ToN heeft laten testen door GAC, zoals ToN stelt dat het geval is.

5.38. Gelet op het voorgaande zal ToN worden opgedragen bewijs te leveren van haar stelling dat Cresco inbreuk maakt op haar octrooi. Dat bewijs kan ToN leveren door nader bewijs aan te dragen voor haar stelling dat de al door GAC geteste producten afkomstig zijn van Cresco. Desgewenst kan zij het bewijs ook leveren aan de hand van een andere partij producten.

5.39. Als ToN bewijst dat de producten uit het tweede testrapport van GAC afkomstig zijn van Cresco, moet worden geconcludeerd dat Cresco inbreuk heeft gemaakt. De juistheid van de uitkomst van de testen heeft Cresco onvoldoende gemotiveerd bestreden. Het enkele feit dat een aan ToN gelieerde partij vaker gebruik maakt van de diensten van het testinstituut GAC is, anders dan Cresco meent, onvoldoende om te twijfelen aan de juistheid van het testrapport. Het verwijt van Cresco dat het rapport onvoldoende informatie verschaft over de omgevingsfactoren waaraan de planten zijn blootgesteld, moet worden gepasseerd gelet op de door ToN overgelegde verklaring dat de testen zijn uitgevoerd volgens het protocol behorende bij het octrooi (productie 15 van ToN).

5.40. Nu de rechtbank de zaken niet aanhoudt in afwachting van de beslissing van de Grote Kamer in de zaak G 2/12 treedt de voorwaarde waaronder de provisionele vorderingen zijn ingesteld, niet in. Daarom kunnen die incidentele vorderingen onbesproken blijven.

6. De beslissing

De rechtbank

in de zaak 12-577

6.1. draagt ToN op te bewijzen dat Cresco inbreuk maakt of heeft gemaakt op het octrooi,

6.2. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **19 juni 2013** voor uitlating door ToN of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

6.3. bepaalt dat ToN, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

6.4. bepaalt dat ToN, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op dinsdagen en donderdagen in de maanden juli tot en met oktober 2013 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald,

6.5. bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 60,

6.6. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

6.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

in de zaken 12-577 en 12-452

6.8. draagt Cresco op te bewijzen dat Koppert producten volgens het octrooi al voor de datum van aanvraag van het octrooi aan afnemers heeft geleverd,

6.9. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **19 juni 2013** voor uitlating door Cresco of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

6.10. bepaalt dat Cresco, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

6.11. bepaalt dat Cresco, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten op dinsdagen en donderdagen in de maanden juli tot en met oktober 2013 direct moeten opgeven, waarna dag en uur van de getuigenverhoren zullen worden bepaald,

6.12. bepaalt dat de getuigenverhoren zullen plaatsvinden op de terechtzitting van de daartoe tot rechter-commissaris benoemde mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 60,

6.13. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

6.14. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is geweest door mr. P.H. Blok, mr. P.G.J. de Heij en mr.ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 8 mei 2013.