

ECLI:NL:HR:2013:690

Instantie	Hoge Raad
Datum uitspraak	13-09-2013
Datum publicatie	13-09-2013
Zaaknummer	11/04821
Formele relaties	Conclusie: ECLI:NL:PHR:2012:BY7837 , Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9490 , Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden	Civiel recht
Bijzondere kenmerken	Cassatie
Inhoudsindicatie	Octrooirecht; inbreukvordering. (Europese) octrooien verleend voor microbiologische werkwijzen en genetisch/DNA-materiaal. Art. 53a ROW; uitleg art. 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (Biotechnologierichtlijn). Rechtstreeks verkregen voortbrengsel van door octrooi beschermde werkwijze; biologisch materiaal. Omvang octrooi, inventiviteit, toegevoegde materie, feitelijk oordeel. Wederrechtelijke toeëigening beschermd materiaal, motiveringsklachten.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

13 september 2013

Eerste Kamer

nr. 11/04821

TT/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. De vennootschap naar vreemd recht GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED, gevestigd te George Town, Kaaiman Eilanden,
 2. de vennootschap naar vreemd recht BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK) LIMITED, gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
 3. de vennootschap naar vreemd recht HELM AG, gevestigd te Hamburg, Duitsland,
 4. de vennootschap naar vreemd recht HELM BENELUX N.V., gevestigd te Zaventem, Brussel, België,
 5. de vennootschap naar vreemd recht CHANGCHUN DACHENG BIO-CHEM ENGINEERING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China,
 6. de vennootschap naar vreemd recht CANGCHUN DAHE BIO TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, gevestigd te Changchun City, Volksrepubliek China,
- EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het incidenteel cassatieberoep, advocaat: aanvankelijk mr. K.G.W. van Oven, thans mr. F.E. Vermeulen,

t e g e n

1. de vennootschap naar vreemd recht AJINOMOTO CO. INC., gevestigd te Tokio, Japan,
 2. de vennootschap naar vreemd recht AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S., gevestigd te Parijs, Frankrijk,
- VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het incidenteel cassatieberoep, advocaten: mr. R.S. Meijer en mr. A.M. van Aerde.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als GBT c.s. en Ajinomoto c.s.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 268116/HA ZA 06-2131 van de rechtbank 's-Gravenhage van 22 augustus 2007;
- b. de arresten in de zaak 200.006.545/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 29 maart 2011 en 28 juni 2011.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof hebben GB T c.s. beroep in cassatie ingesteld. Ajinomoto c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor GB T c.s. toegelicht door mr. F.E. Vermeulen, mr. A.M.E. Verschuur en mr. E.A. de Groot, advocaten te Amsterdam en voor Ajinomoto c.s. door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van GB T c.s. heeft bij brief van 18 januari 2013 op die conclusie gereageerd.

3 Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) L-lysine is een aminozuur dat wordt toegevoegd aan veevoer; het wordt bedrijfsmatig geproduceerd door gebruik te maken van micro-organismen zoals bacteriën die door middel van fermentatie grondstoffen zoals glucosestroop als gevolg van een biosynthetisch proces omzetten in lysine.

(ii) Zowel GB T c.s. als Ajinomoto c.s. vervaardigen en verkopen L-lysine. GB T c.s. maken daarbij gebruik van fermentatietechnieken waarbij micro-organismen worden ingezet.

(iii) Verweerster (1) in het principaal beroep is houdster van de volgende Europese octrooien, die onder meer voor Nederland zijn verleend:

(a) EP 0.733.710 B1 (hierna: EP 710) dat betrekking heeft op bacteriën en een werkwijze voor vervaardiging van Lysine door fermentatie,

(b) EP 0.733.712 B1 (hierna EP 712) dat een werkwijze betreft voor productie van een doelstof door een micro-organisme omvattende het kweken van een micro-organisme in een kweekmedium en het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemodificeerd micro-organisme met een verhoogde productiviteit van nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat; en

(c) EP 0.796.912 B1 (hierna: EP 912) dat een gen onder bescherming stelt dat codeert voor lysinedecarboxylase gedefinieerd aan de hand van twee (varianten van) aminozuursequenties.

(iv) Ajinomoto c.s. hebben van GB T c.s. afkomstige lysine in beslag laten nemen; de inbeslaggenomen lysine-monsters worden aangeduid als monster 1016 en monster 1017. Ajinomoto c.s. hebben het in de monsters aanwezige DNA door drie verschillende instellingen laten onderzoeken en baseren het door haar gevorderde mede op de rapportages van deze onderzoeken.

(v) Octrooi EP 710, dat werd aangevraagd op 28 november 1994 onder inroeping van prioriteit vanaf 8 december 1993 en gepubliceerd op 26 januari 2005, is blijkens de korte aanduiding in de originele Engelse taal verleend voor een process for producing L-lysine by fermentation. De conclusies 1-4, 11 en 12 luiden in de (niet betwiste) Nederlandse vertaling:

"1. DNA coderend voor een dihydrodipicolinaatsynthase afkomstig uit een bacterie behorende tot het genus *Escherichia* met een mutatie gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 81e alaninerest door een valinerest, een mutatie ter vervanging van een 118e histidinerest door een tyrosinerest, en een mutatie ter vervanging van de 81e alaninerest door de valinerest en ter vervanging van de 118e histidinerest door de tyrosinerest, zoals gerekend vanaf de N-terminus in een aminozuursequentie van dihydrodipicolinaatsynthase zoals gedefinieerd in SEQ ID nr. 3 van de sequence listing.

2. Bacterie behorende tot het genus *Escherichia* die is getransformeerd door in zijn cellen een DNA volgens conclusie 1 in te brengen, en die een aspartokinase herbergt waarvan de remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt.

3. Bacterie behorende tot het genus *Escherichia* volgens conclusie 2, die het aspartokinase herbergt waarvan remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt zoals verkregen door inbrenging in zijn cellen van een DNA coderend voor een aspartokinase III afkomstig van een bacterie behorende tot het genus *Escherichia* waarbij remming door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt.

4. Bacterie behorende tot het genus *Escherichia* volgens conclusie 3, waarbij remming van het aspartokinase III door L-lysine via terugkoppeling ongevoelig is gemaakt door een

mutatie gekozen uit de groep bestaande uit een mutatie ter vervanging van een 323e glycinerest door een asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van de 323e glycinerest door de asparaginezuurrest en vervanging van een 408e glycinerest door een asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van een 34e argininerest door een cysteïnerest en vervanging van de 323e glycinerest door de asparaginezuurrest, een mutatie ter vervanging van een 325e leucinerest door een fenylalaninerest, een mutatie ter vervanging van een 318e methioninerest door een isoleucinerest, een mutatie ter vervanging van de 318e methioninerest door de isoleucinerest en vervanging van een 349e valinerest door een methioninerest, een mutatie ter vervanging van de 345e serinerest door een leucinerest, een mutatie ter vervanging van een 347e valinerest door een methioninerest, een mutatie ter vervanging van een 352e treoninerest door een isoleucinerest, een mutatie ter vervanging van de 352e treoninerest door de isoleucinerest en vervanging van een 369e serinerest door een fenylalaninerest, een mutatie ter vervanging van een 164e glutaminezuurrest door een lysinerest, en een mutatie ter vervanging van een 417e methioninerest door een isoleucinerest en vervanging van een 419e cysteïnerest door een tyrosinerest, zoals gerekend van de N-terminus in een aminozuursequentie van aspartokinase III zoals gedefinieerd in SEQ ID nr. 8 in de sequence listing.

11. Bacterie behorende tot het genus *Escherichia* die een DNA volgens conclusie 1 omvat.

12. Werkwijze voor het produceren van L-lysine, omvattende het kweken van een bacterie behorende tot het genus *Escherichia* volgens een van de conclusies 2 tot 11 in een geschikt medium."

De conclusies 5-10 van EP 710 zijn, kort gezegd, gericht op bacteriën die (ten minste) het DNA van conclusie 1 bevatten, conclusie 13 is gericht op een eiwit (enzym) gecodeerd door het DNA volgens conclusie 1.

In deze procedure doen Ajinomoto c.s. een beroep op de hoofdconclusie en op de volgcconclusies 2-4, 11 en 12.

(vi) Octrooi EP 712 dat werd aangevraagd op 26 oktober 1994 met een beroep op voorrang van 28 oktober 1993 en gepubliceerd op 12 december 2001, is blijkens de korte aanduiding verleend voor een process for producing a substance en heeft betrekking op een bacterie en werkwijze voor de vervaardiging van L-lysine door fermentatie.

De (direct of indirect) van conclusie 1 in dit octrooi afhankelijke conclusies 2-9 zijn, kort gezegd, gericht op voorkeursuitvoeringen van de werkwijze die in conclusie 1 wordt beschreven. De onafhankelijke conclusie 10 is gericht op een gemodificeerd micro-organisme.

Ajinomoto c.s. hebben in deze procedure aangegeven dit octrooi in Nederland slechts te verdedigen op basis van de gewijzigde conclusies die - voor zover in cassatie van belang - luiden als volgt:

"1. Werkwijze voor de productie van een doelstof door een micro-organisme, omvattende de volgende stappen:

- het kweken van een micro-organisme in een kweekmedium om de doelstof te laten produceren en in het kweekmedium te laten accumuleren; en

- het verzamelen van de doelstof uit het kweekmedium, waarbij het micro-organisme zo is gemodificeerd dat het vermogen van het micro-organisme om een gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidtranshydrogenase in de cel van het micro-organisme, waardoor de productiviteit van het micro-organisme voor gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat is verhoogd, en waarbij de doelstof een L-aminozuur is waarvan de biosynthese gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat vereist.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het L-aminozuur wordt gekozen uit de groep bestaande uit L-treonine, L-lysine, L-glutaminezuur, L-leucine, L-isoleucine, L-valine en L-fenylalaline.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een micro-organisme is dat behoort tot het geslacht *Escherichia*.

4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het micro-organisme een coryneform bacterie is.

5. Werkwijze volgens één van de conclusies 1 tot 4, waarbij het vermogen van het micro-organisme om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat te produceren uit gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotide is verhoogd door het verhogen van het aantal kopieën van het gen dat codeert voor nicotinamideadeninedinucleotidtranshydrogenase in de cel van het micro-organisme."

3.2 Ajinomoto c.s. vorderen in dit geding – voor zover in cassatie van belang – een verklaring voor recht, inhoudende dat GBT c.s. direct dan wel indirect inbreuk maken op de octrooien EP 710 en EP 712, alsmede een verbod tot anderszins onrechtmatig handelen. Voorts vorderen zij GBT c.s. te verbieden om op straffe van dwangsommen (direct of indirect) inbreuk te maken op die octrooien in de landen waar de octrooien van kracht zijn, GBT c.s. te verbieden door gebruikmaking van de genetisch gemodificeerde microbiële *E.coli*-stam van Ajinomoto c.s. vervaardigde L-lysine producten in Nederland te koop aan te bieden, in te voeren en/of te verhandelen, hun te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij en/of te profiteren van handelingen die inbreuk maken op de genoemde octrooien, en tenslotte GBT c.s. te veroordelen tot schadevergoeding en/of winstafracht op te maken bij staat. Ajinomoto c.s. hebben daartoe gesteld dat GBT c.s. lysine in de handel brengen die is geproduceerd met toepassing van *E.coli* bacteriën die onder het octrooi EP 710 vallen, respectievelijk dat het product van GBT c.s. een rechtstreeks verkregen

voortbrengsel vormt van door EP 712 beschermde werkwijzen.

In reconventie hebben GMT c.s. vernietiging van de drie octrooien gevorderd.

- 3.3 De rechtbank heeft voor recht verklaard dat GMT c.s. in Nederland direct inbreuk hebben gemaakt op EP 710 en EP 712. De rechtbank heeft hun (onder meer) verboden direct inbreuk te maken op deze octrooien en ter handhaving van de in het vonnis opgelegde ge- en verboden dwangsommen opgelegd. De reconventionele vorderingen met betrekking tot deze octrooien heeft zij afgewezen.
De rechtbank heeft het geding ten aanzien van EP 912 geschorst, aangezien tegen de verlening van dit laatste octrooi door principaal eiseressen in cassatie onder 3 en 5 oppositie is ingesteld bij het Europees Octrooibureau. EP 912 speelt in cassatie geen rol.
- 3.4 Het hof heeft de beslissingen van de rechtbank bekrachtigd. Het verwierp de grieven, gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat EP 710 en EP 712 niet vernietigbaar zijn, en achtte inbreuk op de beide octrooien aanwezig. Het hof baseerde laatstgenoemd oordeel op de monsters 1016 en 1017, die zijn genomen uit vijf zakken lysine van GMT c.s. die door Ajinomoto c.s. in beslag zijn genomen. Het oordeelde (in rov. 14 van het tussenarrest) dat GMT c.s. met die monsters, als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12, inbreuk hebben gemaakt op de conclusies 1-4, 11 en 12 van EP 710. Voorts, dat die monsters als rechtstreeks verkregen lysine-product van de werkwijze volgens conclusie 1 onder conclusie 1 van EP 712 vallen en dat bovendien wordt voldaan aan de kenmerken van de conclusies 2, 3 en 5 (rov. 18.5 tussenarrest).

4 Beoordeling van het middel in het principale beroep

- 4.1 Het middel bestaat uit vijf onderdelen. Onderdeel 1 is gericht tegen het oordeel dat GMT c.s. inbreuk maken op EP 710 en EP 712, de onderdelen 2 en 3 tegen de verwerping van het beroep van GMT c.s. op vernietigbaarheid van EP 710 wegens gebrek aan respectievelijk inventiviteit en toegevoegde nieuwe materie, en onderdeel 4 tegen de verwerping van het beroep van GMT c.s. op vernietigbaarheid van EP 712 wegens gebrek aan inventiviteit. Onderdeel 5 mist zelfstandige betekenis.

Inbreuk op EP 710 en EP 712

- 4.2.1 Onderdeel 1 steunt op de uitspraak van het HvJEU van 6 juli 2010, nr. C-428/08, ECLI:NL:XX:2010:BN1477, NJ 2011/163 (Monsanto/Cefetra), die in de loop van de appelprocedure is geweest. In dit arrest oordeelt het HvJEU dat de octrooibeschermer die art. 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (PB L 213, blz. 13; hierna: de Biotechnologierichtlijn) aan genetisch materiaal verleent, zich uitstrekt tot de materie waarin het genetisch materiaal de functie uitoefent waarvoor het is geïntrooceerd en dat derhalve geen bescherming aan art. 9 van de richtlijn kan worden ontleend voor materie waarin het DNA- of genmateriaal aanwezig is zonder die functie uit te oefenen. Het onderdeel betoogt dat het hof deze door het HvJEU gestelde functionaliteitseis niet heeft toegepast en daarom ten onrechte heeft geoordeeld dat van inbreuk op EP 710 en EP 712 sprake is, aangezien het geïntrooceerde genetische of DNA-materiaal in de in beslaggenomen lysine niet de functie vervult waarvoor het is geïntrooceerd.
- 4.2.2 Het ingeroepen arrest behelst een uitleg van art. 9 van de Biotechnologierichtlijn, luidende:
"De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich, behoudens artikel 5, lid 1, uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent."
Art. 2 lid 1 onder (a) definieert 'biologisch materiaal' als
"materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd."
Deze bepalingen, geïmplementeerd in art. 53a in verbinding met art. 1 ROW 1995, hebben derhalve betrekking op octrooien op voortbrengsels die tot de categorie 'biologisch materiaal' behoren. De door het hof vastgestelde inbreuken op EP 710 en EP 712 zien op L-lysine als voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen met de door de octrooien beschermde werkwijzen, maar dat – naar het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld – zelf niet als 'biologisch materiaal' of als 'een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat' in de zin van de Biotechnologierichtlijn valt aan te merken. Nu het onderdeel op een ander uitgangspunt berust, mist het in zoverre doel.
- 4.2.3 Onderdeel 1.4.1 betoogt dat, als sprake is van lysine als rechtstreeks verkregen product van een werkwijze volgens conclusie 12, dat nog geen inbreuk oplevert op de voortbrengselconclusies 1-4 en 11. Die stelling is juist, maar de klacht kan bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, aangezien het oordeel van het hof dat sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 53 lid 1, aanhef en onder b, ROW 1995 op werkwijzeconclusie 12, de door het hof uitgesproken bekrachtiging van het vonnis van de rechtbank zelfstandig kan dragen.

- 4.2.4 Onderdeel 1.4.2 faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 25.

Inventiviteit EP 710

- 4.3.1 Bij de beoordeling van de klachten van onderdeel 2 wordt vooropgesteld dat het oordeel omtrent de inventiviteit van een uitvinding, als bedoeld in art. 56 EOv en art. 6 ROW 1995 – die inhoudt dat de te octrooieren uitvinding voor de gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende manier uit de stand der techniek voortvloeit – is gebaseerd op een aan de feitenrechter voorbehouden uitleg en waardering van de beschikbare documentatie, en dan ook als zodanig in verregaande mate feitelijk van aard is en slechts in beperkte mate vatbaar is voor toetsing in cassatie. Dat geldt derhalve ook voor de vaststelling van wat als meest nabijgelegen stand van de techniek valt aan te merken.

- 4.3.2 De in de onderdelen 2.1-2.1.1 vervatte klachten houden in dat het hof bij de beoordeling van de inventiviteit een onjuiste maatstaf heeft aangelegd door zich te bedienen van een methode waarin de relevante prior art of algemene vakkennis uitsluitend in het licht van de aan de daartoe door GBT c.s. ingeroepen, chronologisch voorafgaande documenten wordt onderzocht en ten onrechte niet in het licht van stand van de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, waarop GBT c.s. zich beroepen. Omdat – aldus het middelonderdeel – de prioriteitsdatum in 1993 is gelegen heeft het hof door de door GBT c.s. aangehaalde publicatie van Dauce-Le Reverend uit 1982 tot uitgangspunt van zijn beoordeling inzake de inventiviteitsvraag te maken, de overige documenten waar GBT c.s. zich op beroepen ten onrechte beoordeeld vanuit het perspectief en de vakkennis van de gemiddelde vakman in 1982 en ten onrechte niet op het moment van de prioriteitsdatum in 1993. Deze klachten kunnen bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, aangezien het hof, blijkens rov. 9.1-9.7, in zijn oordeelsvorming omtrent de stand van de wetenschap ook publicaties heeft betrokken uit de jaren na 1982 tot de prioriteitsdatum.

- 4.3.3 Voor zover de onderdelen 2.1.2-2.3 al niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is overwogen, missen zij doel op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 44-50. Met betrekking tot onderdeel 2.1.3 wordt nog overwogen dat het hof gehouden was zich op de grondslag van de door partijen afgebakende rechtsstrijd een eigen oordeel te vormen zonder daarbij gebonden te zijn aan de uitleg die volgens de ene of de andere partij aan de overgelegde documenten moet worden gegeven.

Toegevoegde materie in EP 710

- 4.4 De in onderdeel 3 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Inventiviteit EP 712

- 4.5.1 Voor zover de klachten van onderdeel 4 niet afstuiten op hetgeen hiervoor in 4.3.1 is vooropgesteld, missen zij evenzeer doel. De rechtsklacht van onderdeel 4.1.1 dat het hof bij de bepaling van de meest nabijgelegen stand van de techniek in strijd met art. 24 Rv en/of art. 149 Rv de publicatie van Liang als zodanig heeft verworpen, is tevergeefs voorgesteld, reeds omdat Ajinomoto c.s. de desbetreffende stelling van GBT c.s. hebben bestreden en het hof, bij die stand van zaken, de vrijheid had de bedoelde publicatie als meest nabijgelegen stand van de techniek van de hand te wijzen op andere gronden dan Ajinomoto c.s. hadden bepleit. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor aan het slot van 4.3.3 is overwogen.

- 4.5.2 De rechtsklacht van onderdeel 4.2.2, die erop neerkomt dat het hof was gebonden aan door GBT c.s. in eerste aanleg geponeerde, door Ajinomoto c.s. bestreden stellingen die de rechtbank niet had verworpen, terwijl Ajinomoto c.s. haar desbetreffende verweer in appel niet hadden herhaald, stuit reeds af op de devolutive werking van het hoger beroep, die het hof noopte onder die omstandigheden met dat verweer rekening te houden.

5 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

- 5.1 Het incidentele cassatieberoep betreft de afwijzing van het door Ajinomoto c.s. gevorderde gebruiksverbod van de Ajinomoto E.colistam op grond van onrechtmatig handelen van GBT c.s. anders dan door octrooi-inbreuk, namelijk door het zonder toestemming gebruik maken van die E.coli-bacteriestam voor zover die niet onder het octrooi valt. Het hof heeft in zijn tussenarrest de incidentele eerste grief van Ajinomoto c.s. tegen die afwijzing verworpen en daartoe, samengevat, onder meer als volgt overwogen.

Ajinomoto c.s. zijn op de uiteenzettingen van GBT c.s. omtrent de verkrijging door de laatsten van de bacteriële stam niet meer concreet ingegaan en Ajinomoto c.s. hebben bij pleidooi in hoger beroep te kennen gegeven dat zij intern onderzoek hebben gedaan naar de ontvreemde stam, en dat zij over de vorderingen en resultaten daarvan op dat moment geen mededelingen konden doen. In het rapport van drs. Klein, die op verzoek van Ajinomoto c.s. onderzoek heeft ingesteld naar de beschermingsmaatregelen binnen het Ajinomotoconcern, is verslag gedaan van 'extra maatregelen die in het onwaarschijnlijke

geval van ontvreemding van de stam of van een van de benodigde plasmiden' zouden bewerkstelligen 'dat de illegale bezitter nog steeds een van de essentiële onderdelen van de productie van lysine zou missen'. Gelet daarop hebben Ajinomoto c.s. de gestelde diefstal, althans onrechtmatige verkrijging door GBT c.s., ook in hoger beroep niet genoegzaam onderbouwd, zodat aan bewijslevering niet wordt toegekomen. Omtrent het profiteren van wanprestatie zijn geen concrete feiten en omstandigheden gesteld en de overige gestelde onrechtmatige gedragingen leveren zonder bijkomende omstandigheden, die niet zijn komen vast te staan, geen onrechtmatig handelen van GBT c.s. op. (rov. 22)

5.2.1 De Hoge Raad ziet aanleiding allereerst onderdeel 7 te behandelen, dat met verschillende klachten opkomt tegen het in rov. 22 gegeven oordeel.

Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooropgesteld dat het middel - terecht - niet klaagt over het in rov. 22 besloten liggende oordeel van het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake van het beweerde onrechtmatig handelen op Ajinomoto c.s. rusten.

5.2.2 Het oordeel van het hof dat, in het licht van (i) het feit dat Ajinomoto c.s. op de uiteenzettingen van GBT c.s. omtrent de verkrijging van de bacteriële stam niet meer concreet zijn ingegaan, (ii) de omstandigheid dat Ajinomoto c.s. bij pleidooi in hoger beroep te kennen hebben gegeven dat zij intern onderzoek hebben gedaan naar de ontvreemde stam en dat zij over de vorderingen en resultaten daarvan op dat moment geen mededelingen konden doen, alsmede (iii) de door het hof aan het rapport van drs. Klein ontleende gegevens betreffende de door Ajinomoto c.s. tegen de wederrechtelijke toe-eigening van de bacteriestam genomen maatregelen, de gestelde diefstal niet genoegzaam is onderbouwd, is niet onbegrijpelijk. Dit oordeel berust op een uitleg van de gedingstukken die in beginsel aan het hof is voorbehouden en in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden onderzocht.

5.2.3 Nu de tegen de overwegingen, vermeld hiervoor in 5.1, gerichte klachten falen, welke overwegingen de afwijzing van de op onrechtmatig handelen gebaseerde vordering van Ajinomoto c.s. zelfstandig kunnen dragen, moet het beroep worden verworpen en behoeven de overige klachten geen behandeling.

6 Proceskosten

6.1 Partijen hebben te kennen gegeven overeenstemming te hebben bereikt over het bedrag dat in het principale cassatieberoep als redelijke en evenredige proceskosten in de zin van art. 1019h Rv moet worden aangemerkt.

Nu zij het beloop van dat bedrag niet hebben opgegeven, zal worden beslist als hierna te melden.

6.2 Partijen wensen in het incidentele beroep klaarblijkelijk een proceskostenveroordeling met toepassing van het gebruikelijke liquidatietarief.

7 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt GBT c.s. in de kosten van het geding in cassatie, waaronder aan de zijde van Ajinomoto c.s. een bedrag van € 781,34 aan verschotten;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Ajinomoto c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van GBT c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp en M.A. Loth, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 13 september 2013.