

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.175.548/01  
Zaak-/rolnummers rechtbank : C/09/416501/HA ZA 12-452 (hierna: zaak 12-452) en  
C/09/418860/HA ZA 12-577 (hierna: zaak 12-577)

Arrest d.d. 29 augustus 2017

Inzake

**TASTE OF NATURE HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Monster, gemeente Westland,  
appellante/geïntimeerde in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: ToN,  
advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam,

tegen

**CRESCO HANDELS-B.V.**,  
gevestigd te Honselersdijk,  
geïntimeerde/appellante in het incidenteel appel,  
hierna te noemen: Cresco,  
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

### Het verloop van het geding

Bij exploit van 11 juni 2015 is ToN in hoger beroep gekomen van de tussen partijen gewezen vonnissen van de rechtbank Den Haag van 8 mei 2013 (vonnis I), 18 maart 2015 (vonnis III) en 10 juni 2015 (vonnis IV). Bij memorie van grieven (MvG), met de producties 48 t/m 53, heeft ToN vier grieven tegen die vonnissen aangevoerd. Cresco heeft die grieven bestreden bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel (MvA/MvG-inc), met de producties 30 t/m 36, waarin zes grieven tegen vonnis I zijn opgeworpen. Vervolgens heeft ToN een ‘akte in het principaal appel houdende een hulpverzoek tevens incidentele memorie van antwoord’ (AH-MvA-inc), met de producties 54 en 55, genomen. Cresco heeft hierop gereageerd met een ‘akte uitlating voorwaardelijk hulpverzoek’ (AU), met de producties 37 en 38. Met het oog op de pleidooien zijn nog de volgende stukken naar het hof en de wederpartij gestuurd:

- ingekomen op 28 maart 2017 van Cresco: een ‘akte houdende in het geding brengen van producties tevens verzoek tot het – voorafgaand aan de behandeling van de grieven van partijen – nemen van een beslissing over de uitleg van artikel 53 sub b EOv’ (A-53), met de producties 39 t/m 45;
- ingekomen op 12 mei 2017 van ToN: een antwoordakte (AA), met de producties 56 t/m 60;
- ingekomen op 18 mei 2017 van Cresco: een akte met de producties 46 en 47;
- ingekomen op 23 mei 2017 van ToN: een akte, met de producties 61 t/m 63.

Op daartoe strekkend verzoek van Cresco is productie 61 van ToN, houdende een rapport van haar octrooigemachtigde, geweigerd op de grond dat het in strijd is met de goede procesorde om kort voor het pleidooi dit rapport, dat blijkens punt 1 daarvan een reactie is op de medio

---

2016 genomen AU, over te leggen.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 8 juni 2017, ToN door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Bloemendaal, en Dr. B.W. Swinkels, octrooigemachtigde, en Cresco door mrs. M.R. Rijks en T. Berendsen, advocaten te 's-Hertogenbosch, en ir. J. Brants, octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnota's (hierna: PA = Pleitnota in Appel). Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

### **De beoordeling van het hoger beroep**

#### *De feiten*

1. De volgende feiten worden als vaststaand aangenomen.
  - a. Eetbare jonge groentepplanten worden aangeduid als spruiten of kiemplantjes. Voor de productie van de spruitplant die wordt aangeduid als 'kersspruit' of 'cress' worden de zaden gezaaid op een met water doordrenkte vaste ondergrond. Daarop laat men de zaden ontkiemen en de spruitplantjes doorgroeien, tot de zaadlobben (bladeren) 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. Deze spruiten zijn in Nederland al lang bekend (tuinkers). Daarnaast zijn er spruitplanten die het stadium van bladvorming nog niet hebben bereikt, de 'alfalfaspruiten'. Deze worden op een andere wijze gekweekt
  - b. In Azië, vooral in Japan, worden jonge groene spruitplantjes van een bepaalde variant van de radijs (*Raphanus sativa*) gegeten, veelal verwerkt als salade en als garnering. Deze radijs- of daikon-cress heeft een pittige en peperachtige smaak en lijkt wel wat op de in Nederland bekende tuinkers.
  - c. Anthocyaninen vormen een groep van kleurstoffen die voorkomen in veel hogere planten, waar ze zorgen voor de rode, paarse of blauw-zwarte kleuren van bloemen en fruit, zoals bosbessen en rode druiven. Daikonspruiten bevatten geen anthocyanine of hebben een laag anthocyanine-gehalte.
  - d. ToN is houdster van Europees octrooi EP 1 290 938 (hierna: het octrooi of EP 938), verleend op 25 juni 2008 naar aanleiding van een op 7 september 2001 ingediende aanvraag. EP 938 is onder meer van kracht in Nederland en claimt (onder meer) radijsplanten die verhoogde gehalten aan anthocyaninen bevatten. De conclusies 1 t/m 11 zijn productconclusies. De conclusies 1, 2, 5 en 11 luiden in de onbestreden Nederlandse vertaling aldus:

*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.

5. Spruit, verkregen van een plant volgens conclusie 1.

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 tenminste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.

De conclusies 12 t/m 14 zijn werkwijzeconclusies, waarbij worden geclaimd werkwijzen voor de productie van spruiten volgens conclusie 5 (de conclusies 12 en 13) en een werkwijze voor de productie van anthocyanine, onder meer omvattende de stap om een plant volgens de conclusies 1 t/m 4 te kweken (conclusie 14).

In § 0028 van de beschrijving van EP 938 is voorbeeld 1 'Kweek van de paarse spruit producerende Raphanus-lijnen' als volgt toegelicht (in de evenmin bestreden Nederlandse vertaling):

*'In totaal werden 568 Raphanus sativa-lijnen, verkrijgbaar bij nationale genenbanken, gescreend op het vermogen ervan om paarse of purperen spruiten te produceren. Er werd gevonden dat 14 van deze lijnen spruiten produceerden met tenminste enige paarse kleur. Na verscheidene generaties van zelfbestuiving en selectie waren de meeste afstammelingen niet voldoende intens paars gekleurd. Slechts 2 van de 14 lijnen produceerden een significant intens paarse kleur, en werden geselecteerd om verder mee te kweken. Deze twee lijnen, CGN 6924 en CGN 7240, werden beide verkregen van de CGN-genenbank van Plant Research International (voorheen: CPRO-DLO) Wageningen, Nederland, en waren respectievelijk afkomstig uit de vroegere Duitse Democratische Republiek en uit China. Met deze twee lijnen werd een intensief kweekprogramma opgezet, waarbij twee generaties per jaar werden gekweekt, afwisselend op het noordelijke en het zuidelijke halfrond. Met de lijnen werd zowel zelfbestuiving als kruisbestuiving uitgevoerd, waarbij nieuwe lijnen werden geselecteerd op basis van kleurintensiteit, tijd dat de paarse kleur naar groen verschoot, reproductietijd, zaadproductie en de hoeveelheid zaad per bloem, hoogte/lengte van de planten/plantjes, uniformiteit van de kiemtijd, het ontbreken van groene afstammelingen en de grootte en vorm van de zaadlobben. Doorgaans werd gevonden dat de lijnen met een purperen kleur minder zaad produceerden. Er werden per generatie ten minste 200 combinaties gescreend. 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 gedeponereerd 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.'*

- 
- e. ToN heeft een licentie onder het octrooi verleend aan haar dochteronderneming Koppert Cress B.V. (hierna: Koppert). Koppert houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van spruitplanten.
  - f. Cresco, die zich eveneens bezig houdt met de productie en verhandeling van spruitplanten, brengt spruitplanten op de markt onder de namen Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress.

*De vorderingen en de beslissingen van de rechtbank*

- 2.1 In zaak 12-452 heeft Cresco nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 938 gevorderd op onder meer de gronden dat het niet nieuw en niet inventief is, en dat het 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.
- 2.2 In zaak 12-577 heeft ToN gevorderd: een verbod om inbreuk te maken op EP 938, een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording en schadevergoeding/winstafdracht.
- 2.3 In (tussen-)vonnis I heeft de rechtbank in beide zaken – Cresco's overige nietigheidsgronden verwerpend – Cresco toegelaten tot het bewijs van de aan haar niet-nieuwheidsbetoog ten grondslag gelegde stelling, dat van openbaar voorgebruik sprake was omdat Koppert de producten volgens het octrooi al voor de datum van de octrooi-aanvraag aan afnemers had geleverd. In zaak 12-577 is ToN opgedragen te bewijzen dat Cresco inbreuk op het octrooi (heeft) (ge)maakt.
- 2.4 Vervolgens zijn als getuigen gehoord onder meer:
  - Th. van der Plas (hierna: Van der Plas);
  - R.J.P. Baan, directeur, tevens grootaandeelhouder (DGA) van ToN (hierna: Baan).
- 2.5 In (gedeeltelijk eind-)vonnis III heeft de rechtbank Cresco geslaagd geacht in het bewijs van openbaar voorgebruik. Zij heeft in het dictum van dat vonnis:
  - in zaak 12-452 de vordering van Cresco tot nietigverklaring van het octrooi toegewezen;
  - in zaak 12-577 de inbreukvordering van ToN afgewezen;
  - in beide zaken ToN veroordeeld om € 62.455,17 aan proceskosten aan Cresco te betalen;
  - de zaken naar de rol verwezen voor een akte zijdens ToN in verband met door Cresco aanvullend gevorderde proceskosten.In (eind-)vonnis IV zijn deze aanvullende proceskosten in beide zaken toegewezen tot € 6.699,20.

*De hoger beroepen; inleidende overwegingen*

- 3.1 De grieven 1 t/m 3 van ToN richten zich tegen de nietigverklaring van het octrooi en de afwijzing van haar inbreukvorderingen. Met grief 4 komt ToN subsidiair op tegen de hoogte van de ten laste van haar uitgesproken proceskostenveroordeling.

- 3.2 Cresco's grieven in het incidenteel appel keren zich tegen de verwerping in vonnis I van haar andere nietigheidsgronden dan openbaar voorgebruik. In punt 191 MvA/MvG-inc heeft Cresco opgemerkt dat zij bij deze grieven belang heeft voor zover het octrooi niet nietig wordt geacht wegens openbaar voorgebruik.
- 3.3 Het hof zal eerst onderzoeken of sprake is van openbaar voorgebruik, zoals Cresco stelt maar ToN betwist.

*Openbaar voorgebruik; de conclusies 1, 5 en 11*

- 4.1 Het hof stelt voorop dat het octrooi betrekking heeft op (de werkwijze voor de productie van) een enkele plant, een enkele spruit of een enkel zaadje met een anthocyaninegehalte van tenminste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit, en niet – zoals ToN tot uitgangspunt lijkt te nemen – een hoeveelheid planten, spruiten of zaadjes die gemiddeld ten minste dat anthocyaninegehalte hebben. Dit blijkt niet alleen uit de tekst van de conclusies waarin gesproken wordt over 'plant' en 'spruit', maar ook uit de beschrijving van EP 938, meer in het bijzonder de volgende passages:
- § 0012: 'De *Raphanus*-plant volgens de uitvinding is bij voorkeur een plant van de soort *Raphanus sativa* (...);
  - § 0014: 'Een ander aspect van de uitvinding heeft betrekking op een *Raphanus*-plant van de uitvinding, waarbij de plant een hierboven gedefinieerde spruit is. Bij een voorkeursuitvinding van de uitvinding is de spruit een spruit die het tweebladige stadium nog niet heeft bereikt, d.w.z. de zogenaamde 'alfalfaspruiten'. (...).
  - § 0015: 'Een nog ander aspect van de uitvinding heeft betrekking op een *Raphanus*-plant volgens de uitvinding, waarbij de plant een plantje is met tenminste twee bladeren';
  - § 0016: 'Een nog ander aspect van de uitvinding heeft betrekking op materiaal van de hierboven gedefinieerde *Raphanus*-plant volgens de uitvinding. Het materiaal kan een (...) zaadje zijn, met het kenmerk, dat het zaad na ontkieming een spruit voortbrengt en de spruit anthocyanines omvat in een gehalte van tenminste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit'.
- Cresco heeft er verder terecht op gewezen (punt 113 MvA/MvG-inc) dat voormeld uitgangspunt van ToN ook afgezien van het voorgaande niet juist kan zijn omdat onduidelijk is welke hoeveelheid planten in aanmerking zou moeten worden genomen. Het octrooi verstrekt hierover geen enkele informatie
- 4.2 Op grond van:
- de punten 3, 7 en 8 van de toelichting op grief 1 in de MvG;
  - de getuigenverklaring van Baan;
  - de schriftelijke verklaring van G. Koppert, die door ToN als productie 39 is overgelegd;
  - de aanvraag tot verlening van het kwekersrecht (productie 8 van Cresco in zaak 12-577);
  - onweersproken vaststellingen in de rov. 2.3 en 2.7, 1<sup>e</sup> volzin, van vonnis III,
- worden de volgende feiten als vaststaand beschouwd:
- a) In de vroege jaren '90 van de vorige eeuw heeft G. Koppert opdracht gegeven aan Plant Research International (PRI) om middels veredelingswerk

- 
- F1 hybride radijskiemen met een verhoogd anthocyaninegehalte te ontwikkelen. In de winter van 1999 heeft PRI zaad van verschillende radijslijnen met verhoogd anthocyaninegehalte opgeleverd, waaronder 2 ouderlijnen voor de F1 hybride KT101. Het KT101-materiaal betreft *Raphanus sativa*.
- b) In de winter van 2000/2001 heeft Koppert KT101-zaad laten produceren in Nieuw-Zeeland.
  - c) Rond april 2001 heeft Koppert een monsterpartij van dit zaad geleverd aan Van der Plas.
  - d) Van der Plas heeft hieruit spruiten gekweekt en heeft deze aan klanten geleverd.
  - e) De onder b) bedoelde partij, waaruit de aan Van der Plas geleverde monsterpartij afkomstig was, is ook gebruikt voor inzending voor de AGF-innovatieprijs 2001.
- 4.3 Getuigé van der Plas heeft verklaard dat de hem in april/mei 2001 door Koppert geleverde partij een proefmonster zaad van geschat 50 kg betrof en dat kort daarna, waarschijnlijk de week daarna, spruiten op basis van dat zaad zijn gekweekt. Dit onderdeel van Van der Plas' getuigenverklaring is niet betwist en zal reeds daarom voor waar worden aangenomen. Verder heeft getuige Van der Plas verklaard dat de spruiten uit de hem geleverde partij 'paars met enkele groene blaadjes' waren/ meer paarse dan groene blaadjes (hadden)'. Hiermee heeft hij tot uitdrukking gebracht dat ten minste een niet onbelangrijk deel van de hem geleverde KT101-zaden waren uitgegroeid tot volledig paarse spruiten (dat wil zeggen: spruiten met volledig paarse bladeren). G. Koppert heeft in zijn schriftelijke verklaring aangegeven dat spruiten afkomstig van de aan Van der Plas geleverde partij 'bijna meer groen dan paars' waren en dat Koppert uit de voor de AGF-wedstrijd gebruikte partij 'veel groenen heeft gehaald en de goede producten heeft laten zien aan staatssecretaris Geke Faber'. In aanmerking nemend dat met 'de goede producten' klaarblijkelijk, gezien ook de eerdere vermelding in die verklaring van de kleur 'paars', is bedoeld op (volledig) paarse spruiten en dat deze spruiten afkomstig waren uit dezelfde partij als waaruit de levering aan Van der Plas heeft plaatsgevonden (zie rov. 4.2 bij e)), vormt de door ToN zelf overgelegde schriftelijke verklaring van G. Koppert een bevestiging van de verklaring van Van der Plas, die erop neerkomt dat uit de hem geleverde partij ten minste een aantal volledig paarse spruiten zijn verkregen. In het licht van deze bevestiging door een aan ToN gelieerde persoon, is er geen reden om aan de juistheid van het hier bedoelde onderdeel van Van der Plas' verklaring te twijfelen.
- 4.4 Gelet op het zojuist onder 4.3 overwogene wordt bewezen geacht dat vóór de datum van de aanvraag van het octrooi (7 september 2001) Van der Plas beschikte over een aantal (volledig) paarse spruiten van de *Raphanus sativa*-plant. Niet betwist is dat deze spruiten voor die datum openbaar toegankelijk waren, zie ook rov. 4.2 bij d).
- 4.5 Als getuige heeft Baan verklaard dat het anthocyaninegehalte van een paarse spruit circa 2300 nmol/g bedraagt. Op een door het hof bij pleidooi naar aanleiding van deze verklaring gestelde vraag heeft Baan, die bij dat pleidooi aanwezig was, geantwoord dat dit getal berust op gegevens van zijn veredelaar. In zijn schriftelijke verklaring heeft G. Koppert Baan omschreven als iemand die 'verstand heeft van zaad', terwijl ook ToN hoog opgeeft over de deskundigheid van Baan op het gebied

---

van de onderhavige technologie (blz. 12 MvG). Bij deze stand van zaken is er geen reden om aan de juistheid van de verklaring van Baan – de DGA van ToN – te twijfelen.

- 4.6. Ten betoge dat een paarse kleur nochtans niet betekent dat sprake is van een anthocyaninegehalte volgens EP 938, heeft ToN op blz. 10 MvG verwezen naar het advies van haar octrooigemachtigde van 1-4-2014, dat zij als productie 46 in de eerste aanleg had overgelegd, maar door de rechtbank was geweigerd. In § 17 van dit advies wordt opgemerkt dat uit het door Cresco als productie 5 bij de conclusie van antwoord in zaak 12-577 overgelegde analyserapport d.d. 30/04/2012 van de Universiteit Gent (van spruiten van onder meer de in voorbeeld 1 van het octrooi genoemde lijnen CGN6924 en CGN7240) blijkt dat spruiten die voor 100% een diepe paarse kleur bezitten een anthocyaninegehalte kunnen hebben van ruim onder de 800 nmol/g en derhalve niet onder het octrooi vallen. In punt 5 MvA-inc heeft ToN hieraan toegevoegd dat op de foto's van de spruiten van CGN6924 en CGN7240 die door Cresco zijn overgelegd als D12 bij productie 3 bij de zojuist genoemde conclusie, spruiten met een dieppaarse kleur zijn te zien.
- 4.7. In het Gentse analyserapport zijn bij de plantbenamingen 1940, 1942 (= CGN6924) en 1944 (= CGN7240) anthocyaninengehalten weergegeven van tussen circa 360 en 620 nmol/g. In het rapport is vermeld dat van de 1940, 1942 en 1944-planten enkel de scheuten werden geselecteerd die enige paarse kleur vertoonden en dat deze 1900-varianten niet volledig paars waren. In de bijlage bij het rapport zijn voor de afzonderlijke 1900-nummers foto's opgenomen van de geanalyseerde planten. Op elk van die foto's zijn vrij grote aantallen planten te zien die bij elkaar genomen bepaald niet een volledig paars beeld geven. In het rapport is bij 'Methode' aangegeven dat het plantenmateriaal in fijne stukjes is gesneden en dat daarop vervolgens de analyse is toegepast. Dit een en ander duidt erop dat, zoals Cresco heeft aangevoerd in punt 27 PA, de in het Gentse rapport genoemde anthocyaninengehalten gemiddelden zijn die gebaseerd zijn op een analyse van meerdere spruiten die allemaal tenminste enige paarse kleur bevatten. Uit dat rapport kan dus niet worden afgeleid dat – in weerwil van de stellige en geloofwaardige getuigenverklaring van Baan – een enkele (volledig) paarse spruit een anthocyaninenegehalte van minder dan 800 nmol/g zou kunnen hebben. Wat de op de foto's van D12 zichtbare enkele (diep-)paarse spruiten betreft, komt daar nog bij dat deze niet door Universiteit Gent zijn geanalyseerd (vgl. punt 26 van Cresco's PA).
- 4.8. De paarse kleur van de voor de aanvraagdatum van EP 938 openbaar toegankelijke (zie rov. 4.4) spruiten van de *Raphanus sativa*-plant bracht – zo volgt uit de rov. 4.5 t/m 4.7 – noodzakelijkerwijs met zich dat deze spruiten een anthocyaninegehalte van tenminste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit hadden. Dit betekent dat het hier gaat om spruiten in de zin van conclusie 1 van EP 938. Aangezien deze spruiten uitgroeien tot planten als bedoeld in die conclusie en het voor de vakman duidelijk moet zijn geweest – gezien ook de in rov. 4.2 vermelde, vóór de aanvraagdatum van het octrooi openbaar bekende feiten – dat het hier planten betreft die worden verkregen op de in die conclusie omschreven biologische wijze, moet het in conclusie 1 geoctrooieerde als niet nieuw worden aangemerkt; het openbaar voorgebruik van de maatregelen van deze conclusie volgt direct en ondubbelzinnig uit de hiervoor vastgestelde en bewezen geachte feiten. Dat geldt ook voor het in de

---

conclusies 5 en 11 geöctrooieerde, te weten de spruit zelf en het zaad waaruit die spruit voorkomt.

#### *Conclusie 2 en hulpverzoek*

- 5.1 Op blz. 17 MvG heeft ToN toegelicht dat de anthocyanines in de ten tijde van de octrooi-aanvraag al bekende rode radijsknollen een absorptiespectrum hebben van tussen de 508 en 510 nm, dat paarse spruiten anthocyanines hebben met een absorptiespectrum tussen de 515 en 550 nm, en dat in conclusie 2 van EP 938 is gekozen voor de voorkeursuitvoeringsvorm van paarse spruiten met een absorptiespectrum tussen de 515 en 550 nm om af te bakenen van de reeds bekende rode anthocyanines kleur van gewone radijsbollen. In de schriftelijke verklaring die Van der Plas voorafgaand aan zijn getuigenverklaring heeft afgelegd, heeft hij aangeven dat de hem geleverde zaden opgroeiden tot spruiten met een 'dieprode kleur'. ToN betoogt dat hierom moet worden aangenomen dat de anthocyanines in deze spruiten een absorptiespectrum hadden met een lagere golflengte dan het paarse gebied dat in conclusie 2 geclaimd wordt, zodat het in rov. 4.8 aangenomen voorgebruik niet schadelijk is voor de nieuwigheid van conclusie 2. Dit betoog kan echter niet worden aanvaard omdat Van der Plas als getuige heeft verklaard dat de hem geleverde zaden tot 'paarse' planten zijn uitgegroeid en hiervoor bevestiging is te vinden in de schriftelijke verklaring van G. Koppert (zie rov. 4.3). Aangezien deze paarse spruiten – ook volgens ToN – een absorptiespectrum hebben als vermeld in conclusie 2, ontnemt de openbare toegankelijkheid daarvan ook de nieuwigheid, en in elk geval de inventiviteit, aan die conclusie. Dit brengt tevens met zich dat het door ToN in punt 3 haar AH-MvA-inc geformuleerde hulpverzoek, waarbij in conclusie 1 het kenmerk van conclusie 2 wordt opgenomen, haar niet kan baten: ook deze beperkte conclusie is niet nieuw althans niet inventief.

#### *De overige conclusies*

- 6.1 Voor zover uit het onder 4.8 overwogene niet al volgt dat de in het voorgaande nog niet besproken conclusies 3, 4, 6-10 en 12-14 van EP 938 eveneens nieuwigheid missen, dan volgt daaruit in ieder geval dat deze niet inventief zijn. Uitgaande van de beschikbaarheid van een *Raphanus sativa*-spruit met een anthocyaninegehalte van tenminste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit op de aanvraagdatum van het octrooi, liggen de maatregelen van die conclusies immers zonder meer binnen het bereik van de gemiddelde vakman, zoals ook de rechtbank onder 2.10 van Vonnis III heeft beslist met de overweging, dat uitgaande van de (in rov. 4.8 van dit arrest vastgestelde) niet-nieuwigheid van de conclusies 1, 5 en 11, de overige conclusies niet nieuw althans niet inventief zijn. In de MvG heeft ToN bovendien geen (voldoende specifieke) grief tegen deze overweging van de rechtbank gericht, zodat ook om deze redenen die overweging voor juist moet worden gehouden.

#### *Slotsom en kosten*

- 7.1 Het bewijsaanbod dat ToN op blz. 15 MvG heeft gedaan, heeft uitsluitend betrekking op haar stelling, dat de opmerking van G. Koppert in zijn schriftelijke verklaring, dat KT101 gebruikt zou zijn voor de octrooi-aanvraag van 7 september 2001, op een vergissing berust (zie ook op punt 8 AH-MvA-inc), terwijl het bewijsaanbod dat zij op blz. 19 PA heeft gedaan uitsluitend ziet op haar stelling dat zaailijsten juist en



correct zijn bijgehouden. Nu beide stellingen blijkens hetgeen hiervoor is overwogen niet van belang zijn voor de in dit arrest genomen beslissingen, zullen die bewijsaanbiedingen als niet ter zake dienend worden gepasseerd.

- 7.2 De slotsom luidt dat de rechtbank in vonnis III terecht (in zaak 12-452) EP 938 nietig heeft verklaard en terecht (in zaak 12-577) ToN's inbreukvorderingen heeft afgewezen. ToN's grieven 1 t/m 3 slagen niet. Cresco's grieven in het incidenteel appel kunnen bij deze stand van zaken onbehandeld blijven. Cresco heeft daarbij geen belang (zie rov. 3.2).
- 7.3 De rechtbank heeft ToN in beide zaken terecht in de kosten veroordeeld. ToN's grief 4 keert zich tegen de hoogte van deze kostenveroordelingen. Volgens ToN heeft de rechtbank ten onrechte de kosten van – door haar afgewezen – verzoeken van Cresco tot openstelling van tussentijds appel en tot het terugkomen op een bindende eindbeslissing meegerekend. Deze grief slaagt. Deze handelingen kunnen niet noodzakelijk worden geacht voor de verdediging van Cresco. Niet betwist is dat deze niet-noodzakelijke kosten in totaal € 7.800,- bedragen. In vonnis III is in iedere van beide zaken dus € 3.900,- teveel aan proceskosten toegewezen, zodat daarin niet meer dan, in ieder van beide zaken, (€ 62.455,17 - € 3.900,- =) € 58.555,17 had behoren te zijn toegewezen. Voor zover de proceskostenveroordelingen in beide zaken in vonnis III dit bedrag te boven gaan, zal dit vonnis worden vernietigd.
- 7.4 Voor het overige zullen de bestreden vonnissen worden bekrachtigd.
- 7.5 Als de in hoger beroep grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal ToN worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, vast te stellen op basis van artikel 1019h Rv. Cresco heeft haar kosten voor het hoger beroep begroot op € 105.369,10 (productie 47). Het verzoek van ToN om dit bedrag met € 10.000,- te 'matigen' zal worden gehonoreerd nu aannemelijk is dat het door Cresco gevorderde bedrag voor een deel uit nodeloze kosten bestaat en in zoverre niet redelijk en evenredig is.

### Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van 18 maart 2015 (vonnis III) doch uitsluitend voor zover de daarin opgenomen proceskostenveroordelingen in zaak 12-452 en in zaak 12-577 het bedrag van € 58.555,17 te boven gaan en stelt deze proceskostenveroordelingen in ieder van deze zaken vast op € 58.555,17;
- bekrachtigt de bestreden vonnissen voor het overige;
- veroordeelt ToN in de proceskosten van het hoger beroep, aan de zijde van Cresco begroot op € 95.369,10;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en C.J.J.C. van Nispen; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 augustus 2017 in aanwezigheid van de griffier.

VOOR GROEGE AAN:  
 Ditgegeven aan nr. 10-11-17  
 Advocaat van app. / eint.  
 De Griffier van het Gerechtshof  
 in Den Haag  
 P. Heerins