

IN NAAM VAN DE KONING
arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.161.842/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/453427 / HA ZA 13-1205

Arrest d.d. 26 april 2016

inzake

1. de vennootschap naar vreemd recht **AJINOMOTO CO. INC.**,
gevestigd in Tokio, Japan,
 2. de vennootschap naar vreemd recht **AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S.**,
gevestigd in Parijs, Frankrijk,
- appellanten, geïntimeerden in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Ajinomoto Inc en Ajinomoto SAS, gezamenlijk: Ajinomoto (in
enkelvoud),
advocaat: mr D. Knottenbelt te Rotterdam,

→
tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY
GROUP COMPANY LIMITED**,
gevestigd te George Town, Caymaneilanden,
 2. de rechtspersoon naar vreemd recht **BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK)
LIMITED**,
gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,
 3. de rechtspersoon naar vreemd recht **CHANGCHUN BOACHENG BIO-CHEM
DEVELOPMENT CO. LIMITED**,
gevestigd te Changchun Economic and Technological Development Zone,
Volksrepubliek China,
 4. de rechtspersoon naar vreemd recht **GBT EUROPE GMBH**,
gevestigd te Neuss, Duitsland,
- geïntimeerden, appellanten in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Global Company, Bio-Chem, Changchun en GBT Europe, en
gezamenlijk: Global (in enkelvoud),
advocaat: mr. A.M.E. Verschuur te Amsterdam.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 9 december 2014 is Ajinomoto in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 september 2014 (hierna ook: het vonnis). Bij memorie van grieven, met de producties 41 t/m 52 (hierna: MvG) heeft Ajinomoto 15 grieven tegen dit vonnis aangevoerd. Global heeft vervolgens een 'memorie van antwoord in principaal appel tevens memorie van grieven incidenteel appel tevens vermeerdering grondslag van eis (...)' met de producties 22 t/m 32 (hierna: MvA/MvG-inc) genomen, waarin de grieven van

Ajinomoto zijn bestreden en 4 incidentele grieven tegen het vonnis zijn opgeworpen. De incidentele grieven zijn door Ajinomoto bestreden in de memorie van antwoord in het incidenteel appel, met de producties 53 t/m 55 (hierna: MvA-inc).

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 26 november 2015, Ajinomoto door mrs. R.M. Kleemans en J.D. Drok, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door drs. K.L.M. Bijvank, octrooigemachtigde, en Global door haar advocaat en haar kantoorgenoot mr. L.R. Bekke, bijgestaan door dr. Wittop Koning, octrooigemachtigde. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA= Pleitnotitie in Appel, de pleitnotities in de eerste aanleg zullen worden aangeduid met: 'PE').

Met het oog op het pleidooi hebben beide partijen stukken aan het hof en de wederpartij gezonden, te weten:

- ingekomen bij het hof op 12 november 2015: de akte houdende overlegging producties van Ajinomoto, met de producties 56 t/m 58;
- ingekomen bij het hof op 12 november 2015: de akte houdende overlegging producties van Global, met de producties 33 en 34;
- ingekomen bij het hof op 25 november 2015: van beide partijen een aanvullende kostenstaat (van Global: productie 35).

Tegen overlegging van deze stukken is geen bezwaar gemaakt en er is geen reden voor ambtshalve weigering. Zij maken daarom deel uit van de gedingstukken. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten

2. De door de rechtbank onder 2 van het vonnis vastgestelde feiten zijn niet betwist, zódat ook het hof die feiten als vaststaand aanneemt. Het gaat in dit geding om het volgende.
 - a. Eiwitten (proteïnen) zijn ketenvormige moleculen die zijn opgebouwd uit aminozuren. In de natuur komen 20 aminozuren voor (waaronder lysine) in de zogenoemde L-vorm (bijvoorbeeld: L-lysine). Eiwitten spelen een belangrijke rol in vrijwel alle processen in een cel. Zogenoemde transporteiwitten zorgen voor het transport van stoffen van binnen de cel naar buiten de cel of andersom. Een aminozuur transporteiwit verzorgt dergelijk transport voor het desbetreffende aminozuur.
 - b. Een gen is een stukje DNA in een cel dat codeert voor een bepaald eiwit. De nucleotidezuur (basen)-volgorde van het DNA/gen geeft de code voor de aminozuurvolgorde (aminozuursequentie) in het eiwit. Een gen dat codeert voor een transporteiwit wordt ook wel 'transportgen' genoemd.
 - c. Mens en dier kunnen de meeste aminozuren zelf synthetiseren. Voor enkele aminozuren, zoals lysine, geldt dat niet. Deze moeten worden opgenomen via de voeding. Planten en bacteriën kunnen wel zelf lysine maken. Lysine wordt onder meer verkocht aan veevoederbedrijven die het gebruiken om toe te voegen aan voedermengsels voor vee.

- d. Amino-zuren kunnen worden geproduceerd met behulp van genetisch gemodificeerde stammen van micro-organismen, zoals de Coryne-bacterie en de Escherichia coli (E.coli) bacterie.
- e. Op 3 juli 1997 is geopenbaard de internationale octrooi-aanvraag met publicatienummer WO 97/23597 (verder: WO 597) die ziet op een 'Process for the microbial production of amino acids by boosted activity of export carriers'. Hierbij transporteert de cel – als gevolg van de toegenomen activiteit/expressie van het transporteiwit/transportgen – meer aminozuur naar buiten de cel, waardoor de aanmaak van het aminozuur in de cel wordt bevorderd.

De in het Engels gestelde *Abstract* van WO 597 vermeldt:

'The invention pertains to a process for the microbial production of amino acids. The process in question involves boosting the export carrier activity and/or export gene expression of a micro-organism which produces the desired amino acid. According to the invention, it was found that a single specific gene is responsible for the export of a given amino acid, and on that basis a process for the microbial production of amino acids, involving the controlled boosting of the export gene expression and/or export carrier activity of a micro-organism which produces the amino acid in question, has been developed for the first time. The boosted expression or activity of the export carrier resulting from this process increases the secretion rate and thus increases transport of the desired amino acid'.

De beschrijving, in de oorspronkelijke Duitse taal, houdt voorts onder meer het volgende in.

[p. 5, r. 16 – 30] *Es wurde nunmehr überraschenderweise gefunden, daß für den Export von Aminosäuren jeweils nur ein einziges, spezifisches Gen verantwortlich ist, so daß erfindungsgemäß erstmals ein Verfahren zur mikrobiellen Herstellung von Aminosäuren zur Verfügung gestellt wird, bei dem gezielt die Exportgen-Expression und/oder die Exportcarrier-Aktivität eines die entsprechende Aminosäure produzierenden Mikroorganismus erhöht wird. Die aus dieser Verfahrensweise resultierende, gesteigerte Expression bzw. Aktivität des Exportcarriers führt zu einer erhöhten Sekretionsrate, so daß der Export der entsprechenden Aminosäure erhöht ist. Auch akkumulieren derart veränderte Mikroorganismen einen erhöhten Anteil der entsprechenden Aminosäure im Kulturmedium.*
(...):

[p. 9, r. 24 – p. 10, r. 14] *Es sind eine Vielzahl von Sequenzen bekannt, die für Membran-proteine unbekannter Funktion kodieren. Durch die erfindungs-gemäße Bereitstellung von Exportgenen, wie beispielsweise des Exportgens mit der Nukleotidsequenz von Nukleotid 1016 bis 1725 gemäß Tabelle 2, bzw. der entsprechenden Exportproteine, wie z.B. das mit der Aminosäuresequenz gemäß Tabelle 1, können nunmehr Membranproteine, deren Funktion der Transport von Aminosäuren ist, durch Sequenzvergleich identifiziert werden. Das damit identifizierte Exportgen kann anschließend zur Verbesserung der Aminosäureproduktion nach dem erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt werden.*

Die aus dem Stand der Technik bekannten Membranproteine besitzen in der Regel 12, zum Teil auch 4 transmembrane Helices. Es wurde nunmehr

überraschenderweise gefunden, daß die für den Export von Aminosäuren zuständigen bzw. geeigneten Membranproteine 6 transmembrane Helices aufweisen (vgl. z.B. die in Tabelle 3 aufgeführte Aminosäuresequenz eines Exportproteins, bei der die 6 transmembranen Bereiche durch Unterstreichen kenntlich gemacht sind). Damit liegt hier eine bisher noch nicht beschriebene und somit neue Klasse von Membranproteinen vor. (...)'.

Bij de uitvoeringsvoorbeelden wordt vervolgens beschreven dat het lysE-gen is gevonden in het DNA van de bacterie *Corynebacterium glutamicum* (C. glutamicum), dat is vastgesteld dat dit gen codeert voor het transporteiwit dat L-lysine transporteert en dat, door analyse met het computerprogramma PHD.HTM, is vastgesteld dat dit eiwit voorzien is van 6 transmembraanhelices (structuren in eiwitten die de celmembraan doorsteken), zie de zojuist geciteerde passage uit de beschrijving van WO 597 'z.B. die in Tabelle 3 aufgeführte Aminosäuresequenz eines Exportproteins, bei der die 6 transmembranen Bereiche durch Unterstreichen kenntlich gemacht sind'. Vervolgens wordt beschreven hoe aan de hand van de DNA-sequentie van lysE is gezocht naar soortgelijke genen in het DNA van *E. coli*. De beschrijving vermeldt als resultaat een gen, in figuur 2 genoemd Ygga, als volgt:

[p. 14, r 30 – p. 15, r 2] Zu einer einzigen Sequenz bisher unbekannter Funktion aus E. coli ergab sich eine hohe Homologie von 39,3 % identischen Aminosäuren, und 64,9 % ähnlichen Aminosäuren. Der Vergleich ist in Figur 2 gezeigt. Das bislang nicht charakterisierte offene Leseraster aus E. coli ist über dieses Verfahren damit als ein Aminosäureexportgen identifiziert.'

- f. Ajinomoto houdt zich onder meer bezig met de productie van lysine op industriële schaal.
- g. Ajinomoto Inc. is houdster van Europees octrooi EP 1 664 318 B1 (hierna: EP 318) voor een '*L-amino acid-producing microorganism and method for producing L-amino acid*', op 23 september 2009 verleend op een aanvraag van 28 januari 2005, met een beroep op prioriteit vanaf 30 januari 2004 op basis van een Japanse aanvraag. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland en heeft betrekking op een gen, het ybjE-gen, dat codeert voor een transporteiwit.

In de beschrijving van EP 318 is onder meer het volgende te lezen:

'SUMMARY OF THE INVENTION

[0010] An object of the present invention is to provide a bacterial strain that can efficiently produce an L-amino acid. Another object of the present invention is to provide a method for efficiently producing an L-amino acid using such a strain.

[0011] The inventors of the present invention assiduously studied in order to achieve the aforementioned objects, and as a result, obtained the ybjE gene, a novel gene for L-amino acid exporter, based on a resistance to high concentrations of L-lysine. Furthermore, they also found that L-amino acids, including basic L-amino acids such as L-lysine, L-arginine, L-ornithine, and

L-histidine; aliphatic L-amino acids such as L-isoleucine; hydroxyl L-amino acids such as L-threonine; circular L-amino acids such as L-proline; aromatic L-amino acids such as L-phenylalanine; sulfur-containing L-amino acids such as L-cysteine; and acidic L-amino acids such as L-glutamic acid, can be efficiently produced using a microorganism in which expression of the ybjE gene is enhanced.'

De conclusies van EP 318 luiden in de oorspronkelijk Engelse tekst als volgt.

'1. A microorganism having an L-amino acid-producing ability, wherein said microorganism is modified so that expression of a ybjE gene is enhanced, wherein said ybjE gene is selected from the group consisting of:
(a) a DNA comprising a nucleotide sequence of SEQ ID NO:1;
(b) a DNA hybridizable under stringent conditions with a nucleotide sequence of SEQ ID NO: 1, and wherein said DNA encodes a protein having an L-amino acid-export ability;
(c) a DNA having a nucleotide sequence of nucleotide numbers 49 to 948 in SEQ ID NO:1; and
(d) a DNA hybridizable under stringent conditions with a nucleotide sequence of nucleotide numbers 49 to 948 in SEQ ID NO:1, and wherein said DNA encodes a protein having an L-amino acid-export ability.

2. The microorganism according to claim 1, wherein the expression of said ybjE gene has been enhanced by increasing a copy number of said ybjE gene, or by modifying an expression regulatory sequence of said ybjE gene.

3. The microorganism according to claim 1 or 2, wherein the amino acid sequence of a protein encoded by said ybjE gene is selected from the group consisting of (A) to (D) shown below, wherein said protein has an L-amino acid-export ability:

(A) an amino acid sequence of SEQ ID NO:2,

(B) an amino acid sequence of SEQ ID NO:2 including substitutions, deletions, or insertions, of one to 20 amino acid residues,

(C) an amino acid sequence of amino acid numbers 17 to 315 in SEQ ID NO:2, and

(D) an amino acid sequence of amino acid numbers 17 to 315 in SEQ ID NO:2 including substitutions, deletions, or insertions, of one to 20 amino acid residues.

4. The microorganism according to any one of claims 1 to 3, wherein said ybjE gene has a mutation which replaces guanine at the 3rd position of SEQ ID NO:1 with adenine.

5. The microorganism according to any one of claims 1 to 4, wherein said L-amino acid-export ability of said microorganism is increased by said enhancing expression of said ybjE gene.

6. The microorganism according to any one of claims 1 to 5, wherein a resistance of the microorganism to an L-amino acid or L-amino acid analogue is increased by said enhancing expression of said ybjE gene.

7. *The microorganism according to any one of claims 1 to 6, wherein said L-amino acid is selected from the group consisting of L-lysine, L-arginine, L-ornithine, L-histidine, L-isoleucine, L-threonine, L-proline, L-phenylalanine, L-cysteine, and L-glutamic acid.*

8. *The microorganism according to claim 7, wherein said L-amino acid is L-lysine.*

9. *The microorganism according to any one of claims 1 to 8, wherein said microorganism belongs to an Enterobacteriaceae family.*

10. *The microorganism according to claim 9, wherein said microorganism belonging to an Enterobacteriaceae family is a microorganism belonging to the genus Escherichia.*

11. *The microorganism according to claim 10, wherein said microorganism is Escherichia coli.*

12. *The microorganism according to any one of claims 1 to 8, wherein said microorganism is a Coryneform bacterium.*

13. *The microorganism according to any one of claims 1 to 8, wherein said microorganism is a methanol-assimilating bacterium.*

14. *The microorganism according to claim 13, wherein said methanol-assimilating bacterium is a microorganism belonging to the genus Methylophilus or Methylobacillus.*

15. *A method for producing an L-amino acid comprising culturing the microorganism according to any one of claims 1 to 14 in a medium to produce and cause accumulation of said L-amino acid, and collecting said L-amino acid from the medium or the microorganism.*

16. *A method for producing an L-amino acid, comprising culturing the microorganism according to claims 13 or 14 in a liquid medium containing methanol as a major carbon source to produce and cause accumulation of said L-amino acid, and collecting the L-amino acid from the medium or the microorganism.*

17. *The method according to claims 15 or 16, wherein the L-amino acid is selected from the group consisting of L-lysine, L-arginine, L-ornithine, L-histidine, L-isoleucine, L-threonine, L-proline, L-phenylalanine, L-cysteine, and L-glutamic acid.*

In de Nederlandse vertaling luiden de conclusies 1, 12, 15 en 17 van EP 318 als volgt:

‘1. *Micro-organisme met een L-aminozuur-producerend vermogen, waarbij genoemd micro-organisme dusdanig gemodificeerd is dat expressie van een*

ybjE-gen verhoogd is, waarbij het *ybjE*-gen gekozen is uit de groep bestaande uit:

- (a) een DNA omvattende een nucleotidesequentie SEQ ID NO:1;
- (b) een DNA dat onder strikte condities hybridiseerbaar is met een nucleotidesequentie SEQ ID NO:1 en waarbij het DNA voor een eiwit met een L-aminozuur-exporterend vermogen codeert;
- (c) een DNA met een nucleotidesequentie van nucleotidenummers 49 tot en met 948 in SEQ ID NO:1; en
- (d) een DNA dat onder strikte condities hybridiseerbaar is met een nucleotidesequentie van nucleotidenummers 49 tot en met 948 in SEQ ID NO:1, en waarbij het DNA voor een eiwit met een L-aminozuur-exporterend vermogen codeert.

12. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 8, waarbij genoemd micro-organisme een Coryneform-bacterie is.

15. Werkwijze voor het produceren van een L-aminozuur, omvattende het kweken van het micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 14 in een medium om accumulatie van het L-aminozuur op te leveren en te veroorzaken, en het verzamelen van genoemd L-aminozuur uit het medium of het micro-organisme.

17. Werkwijze volgens conclusie 15 of 16, waarbij het L-aminozuur gekozen wordt uit de groep bestaande uit L-lysine, L-arginine, L-ornithine, L-histidine, L-isoleucine, L-treonine, L-proline, L-fenylalanine, L-cysteine en L-glutaminezuur.

- h. De tot de stand van de techniek van EP 318 behorende publicatie van S.B. Primrose e.a., *Principles of Gene Manipulation*, 6e editie, vermeldt een drietal databases voor eiwitsequenties, waaronder Swiss-Prot (later hernoemd tot Uni Prot).
- i. In de Swiss-Prot database was op de prioriteitsdatum van EP 318 met betrekking tot het *ybjE*-gen informatie opgenomen die erop duidde dat het daarmee corresponderende eiwit 6 transmembraanhelices had. Na de prioriteitsdatum is experimenteel vastgesteld dat dit eiwit inderdaad 6 transmembraanhelices heeft.
- j. Ajinomoto SAS heeft een exclusieve licentie voor EP 318 verkregen van Ajinomoto Inc.
- k. Global is eveneens producent van lysine. Global (althans een van hen) heeft onder meer lysine geleverd aan een afnemer in Nederland. Van deze lysine zijn in het kader van een door Ajinomoto op 13 februari 2013 gelegd bewijsbeslag monsters genomen die vervolgens zijn geanalyseerd.

De vorderingen over en weer en het vonnis van de rechtbank

- 3.1. Volgens Ajinomoto vormt de verhandeling van lysine in Nederland door Global inbreuk op – met name – conclusies 15 en 17 van EP 318 en/of is sprake van onrechtmatige betrokkenheid daarbij, of profiteren daarvan, door Global. In eerste aanleg heeft zij **in conventie** gevorderd, zakelijk weergegeven:

- 1) toewijzing van de na te melden vorderingen 3), 4) en 6 t/m 8) bij provisioneel vonnis, uitsluitend voor zover de procedure in de hoofdzaak zal worden aangehouden,
en voorts:
 - 2) een verklaring voor recht dat Global inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op het Nederlandse deel van EP 318, dan wel daarbij onrechtmatig betrokken is of daarvan profiteert;
 - 3) een verbod op inbreuk op het Nederlandse deel van EP 318 dan wel op onrechtmatige betrokkenheid bij of profijt trekken van deze inbreuk;
 - 4) een verbod om gedurende één jaar L-lysine op de Nederlandse markt te verhandelen;
 - 5) afgifte althans vernietiging van inbreukmakende L-lysine producten;
 - 6) opgave van gegevens met betrekking tot de door de inbreuk gemaakt winst;
 - 7) een recall van inbreukmakende L-lysine;
 - 8) een rectificatie op de website van Global;
 - 9) een en ander op straffe van een dwangsom van € 100.000,- per overtreding/dag;
 - 10) veroordeling tot betaling van de kosten van het vaststellen van de inbreuk, op te maken bij staat;
 - 11) winstafdracht dan wel schadevergoeding, op te maken bij staat;
 - 12) veroordeling van Global in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.
- 3.2 Global heeft zich in reactie hierop beroepen op de nietigheid van conclusie 1 en de volgconclusies 2, 3, 5 t/m 11, 15 en 17 van EP 318 bij gebreke van inventiviteit ten opzichte van WO 597. Voorts zijn in de visie van Global alle conclusies van het octrooi nietig voor zover zij zien op andere aminozuren dan lysine en arginine i) omdat een technisch effect ontbreekt en ook om die reden inventiviteit niet kan worden aangenomen en ii) vanwege gebrek aan nawerkbaarheid. Global bestrijdt, mede op grond van de nietigheid daarvan, de gestelde inbreuk op EP 318. **In reconventie** heeft Global gevorderd vernietiging van het Nederlandse deel van EP 318, met veroordeling van Ajinomoto in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten van de hoofdzaak en van het incident voor zover het geschil handhaving van intellectuele eigendomsrechten betreft en te begroten volgens het liquidatietarief voor zover het geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft.
- 3.3 De rechtbank heeft **in reconventie** – onder afwijzing van de vorderingen van Global voor het overige en onder compensatie van kosten – EP 318 vernietigd wegens gemis aan inventiviteit voor zover het is verleend voor de materie van de conclusies 1 t/m 3, 5 t/m 11, 15 en 17, en **in conventie** de vorderingen van Ajinomoto afgewezen, met veroordeling van Ajinomoto in de kosten van die procedure.

Het hoger beroep; inleidende opmerkingen

- 4.1. De grieven van Ajinomoto in het principaal appel richten zich tegen:
- de gedeeltelijke vernietiging van EP 318;
 - de afwijzing van haar vorderingen in conventie;
 - de compensatie van de kosten in reconventie;
 - de veroordeling van haar in de kosten in conventie.

-
- 4.2 De grieven van Global in het incidenteel appel richten zich tegen:
- de gedeeltelijke afwijzing van haar vernietigingsvordering;
 - de kostencompensatie in reconventie;
 - de beslissing van de rechtbank om in het incident geen kostenveroordeling uit te spreken.
- 4.3 Het hof verenigt zich met hetgeen in de rov. 4.1 en 4.2 van het bestreden vonnis is overwogen over de internationale en relatieve bevoegdheid. Deze overwegingen zijn ook niet bestreden.

Inventiviteit

- 5.1 Eerst zal de – door de rechtbank wegens aan gemis aan inventiviteit – toegewezen vordering van Global in reconventie tot vernietiging van EP 318 voor zover verleend voor de materie van de conclusies 1 t/m 3, 5 t/m 11, 15 en 17 opnieuw worden beoordeeld.
- 5.2 Daarbij wordt voorop gesteld dat op Global, als degene die zich op de nietigheid van een octrooi beroept, de stelplicht en bewijslast rust (HR 06-03-2009 ‘*Schneider/Cordis*’, ECLI:NL:HR:2009:BG7411, rov. 5.2.3).
- 5.3 Global heeft haar inventiviteitsaanval gebaseerd op WO 597. Het hof zal er met haar (veronderstellenderwijs) van uitgaan dat dit document de meest nabije stand van de techniek voor EP 318 vormt. Het verschil tussen de openbaarmakingen in beide documenten bestaat in de visie van Global hierin dat in WO 597 een gen (lysE) coderend voor een lysine exporteiwit in *C. glutamicum* wordt beschreven, en in EP 318 een gen (ybjE), dat codeert voor een lysine exporteiwit in *E. coli* (vgl. punt 70 van de PE van Global en punt 203-211 MvA/MvG-inc). Het hof zal er verder met Global veronderstellenderwijs van uitgaan dat EP 318 beoogt een alternatief voor het lysE gen/een alternatief transporteiwit voor lysine te verschaffen in *E. coli* (punt 216 MvA/MvG-inc).
- 5.4 De inventiviteitsaanval van Global is opgebouwd aan de hand van de volgende elementen, waarbij gebruik is gemaakt van verklaringen van haar partijdeskundige prof. A.J.M. Driessen van 6 januari 2014, 14 april 2014, 20 februari 2015 en 11 november 2015 (hierna: Driessen I, II, III en IV):
- WO 597 openbaart (op p. 13, r. 24-34/p. 14, r. 1-2) dat het gevonden transporteiwit lysE 6 transmembraanhelices heeft en bevat verder (op p. 10, r. 12-14) de volgende vermelding:
‘Damit liegt hier eine bisher noch nicht beschriebene und somit neue Klasse von Membranproteinen vor.’
 - De gemiddelde vakman, die op de prioriteitsdatum van EP 318 op zoek was naar een (alternatief) lysine transporteiwit, zou daarbij gebruik hebben gemaakt van deze (structuur-)homologie op basis van transmembraanhelices in plaats van de homologie op basis van aminozuurvolgorde. Hij zou – omdat dit volgens WO 597 een ‘*neue Klasse*’ vormt – dus op zoek zijn gegaan naar eiwitten die 6 transmembraanhelices hebben.

-
- Uit F.R. Blattner e.a., *The Complete Genome Sequence of Escherichia coli K 12*, Science, Vol. 277, 5 september 1997 (hierna: Blattner), blijkt dat er 281 (Driessen I) /440 (Driessen II) mogelijke genen coderend voor transporteiwitten in E-coli zijn.
 - Deze 281/440 eiwitten konden dan in de Swiss-Prot database worden nagezocht op de aanwezigheid van 6 transmembraanhelices. Dan zouden er hooguit enkele tientallen eiwitten/daarmee corresponderende genen overblijven.
 - Tevens konden de 4288 eiwitten van de E-coli bacterie (in enkele uren tijd) in Swiss-Prot worden nagezocht op de aanwezigheid van 6 transmembraanhelices. Dat zou hebben geresulteerd in 87 eiwitten. Van 66 daarvan was op de prioriteitsdatum van EP 318 bekend dat zij niet op transport zagen, zodat er 21 eiwitten/daarmee corresponderende genen overblijven.
 - Onder de overblijvende genen zou het ybjE-gen vallen nu dit gen op 28 februari 2003 (vóór de prioriteitsdatum van EP 318) in Swiss-Prot geannoteerd stond met 6 potentiële transmembraandomeinen (zie rov. 2.i).
 - De voor deze enkele tientallen c.q. 21 eiwitten coderende genen konden vervolgens worden gekloond, waarna E-coli cellen hiermee konden worden getransformeerd; de ybjE transformant zou een verhoogde lysineproductie hebben vertoond en zou dus eenvoudig hebben kunnen worden geïsoleerd.
 - Het kloneren/tot overexpressie brengen van de enkele tientallen/21 genen vormde geen *undue burden*. Er was bovendien een redelijke verwachting van succes.
- 5.5 Door Ajimonoto is deze niet-inventiviteitsredenering van Global betwist, onder verwijzing naar rapporten van haar partij-deskundigen prof. R. Krämer van 14 mei 2014, 8 december 2014 en 30 oktober 2015 (hierna: Krämer I, II en III) en prof. dr. D. Frishman van 17 mei 2015 (hierna: het Frishman-rapport) en naar de publicatie van M. Vrljic e.a., *The LysE Superfamily: Topology of the Lysine Exporter LysE of Corynebacterium glutamicum, a Paradyme for a Novel Superfamily of Transmembrane Solute Translocators*, J. Mol. Microbiol. Biotechnol. (1999) 1 (2), p. 327-336 (hierna: Vrljic 1999). Volgens Ajinomoto zou de vakman niet het aantal transmembraanhelices tot uitgangspunt nemen en zou hij (dus) ook niet uitkomen bij circa 30 genen/eiwitten (punt 116 MvG).
- 5.6 De vermelding in WO 597 dat een nieuwe klasse van voor export van aminozuren geschikte membraaneiwwitten met 6 transmembraanhelices (hierna ook kortweg: de '6-klasse') voorligt, berust op slechts één voorbeeld, namelijk het voorbeeld uit tabel 3 dat het eiwit betreft dat correspondeert met het lysE gen in *C. glutamicum* (zie p. 13, r. 29 - p. 14, r.3). In WO 597 is verder beschreven dat het Ygga gen, dat in E.coli codeert voor een transporteiwit voor aminozuren, is gevonden door middel van een vergelijking van de aminozuursequenties, en niet door middel van een vergelijking van het aantal transmembraanhelices (p. 14, r. 21 – p. 15, r. 2). Gelet hierop, en tevens in aanmerking nemende dat WO 597 dateert van ruim zes jaar voor de prioriteitsdatum van EP 318, zal de gemiddelde vakman ten tijde van die

prioriteitsdatum op grond van genoemde vermelding in WO 597 niet zonder meer aannemen dat de aanwezigheid van 6 transmembraanhelices in een eiwit er op wijst dat het om een transporteiwit voor aminozuren gaat (vgl. punt 85 MvG). Hij zal daarom een nader onderzoek daarnaar instellen. Bij een dergelijk onderzoek gaat de vakman niet alleen af op zijn algemene vakkennis, maar zal hij tevens meer specifieke recentere bronnen raadplegen, zoals Vrljic 1999.

- 5.7 In de *Abstract* van Vrijic 1999 is met betrekking tot het LysE transporteiwit vermeld: *'Although 6 hydrophobic domains were identified based on hydrophathy analyses, only five transmembrane spanning helices appear to be present'*. Deze conclusie is, naar Ajinmonoto onweersproken heeft gesteld in punt 68 MvA-inc., getrokken op basis van een biologische, experimentele expertise en niet op basis van een computer-algoritme. Global heeft opgemerkt (zie de punten 153 en 191-197 MvA/MvG-inc) dat uit Vrljic 1999 niet blijkt dat het met lysE corresponderende eiwit 5 membraandomeinen heeft, maar alleen dat het er 5 heeft die in het membraan liggen, en één die er mogelijkwijs op zou liggen, zulks ten betoge dat het totaal aantal transmembraanhelices toch 6 bedraagt.
- 5.8. De in WO 597 vermelde '6-klasse' heeft betrekking op transmembraanhelices. Het getal '6' wordt in Vrljic 1999 gebruikt voor *'hydrophobic domains/regions'*. Deze *'hydrophobic domains/regions'* zijn – anders dan Global in haar zojuist genoemde stelling suggereert – niet te beschouwen als transmembraanhelices, hetgeen is af te leiden uit de passage op blz. 334, 2^e kolom, r. 13 e.v. van Vrljic 1999, dat *'hydrophobic region #2 is not membrane spanning'* maar *'either might be located periphally on the periplasmic side of the membrane or loop into the membrane'* en de vermelding in de *Abstract* dat *'only five transmembrane spanning helices appear to be present'*. Gelet hierop riep naar het oordeel van het hof Vrljic 1999 voor de vakman op zijn minst gereede twijfel in het leven aangaande de vraag of het met lysE corresponderende eiwit daadwerkelijk 6 transmembraanhelices had, en daarmee twijfel aangaande de vraag of er in werkelijkheid wel sprake was van een '6-klasse' als in WO 597 bedoeld. Dat, zoals Global heeft aangevoerd (in o.m. punt 196 MvA/MvG-inc), lysE op 28 februari 2003 – evenals ybjE, zie rov. 2.i – in Swiss-Prot geannoteerd stond met 6 potentiële transmembraandomeinen, kan die twijfel niet wegnemen. Waar Vrljic 1999 was gebaseerd op experimentele gegevens, bevatte Swiss-Prot blijkens Driessen IV, blz. 2, r. 12 niet méér dan voorspellingen over de eiwitstructuur, die, waar het transmembraanstructuren betreft, volgens Fisherman (punt 8 *in fine*; punt 11) slechts zeer zelden experimenteel zijn bevestigd.
- 5.9 In navolging van punt 17 van Krämer I en punt 20 van Krämer II heeft Ajinomoto naar voren gebracht (zie de punten 94 e.v. MvG; punt 56 MvA-inc; punt 4.5 PA) dat op de prioriteitsdatum van EP 318 een aantal aminozuur-transporteiwitten, meer in het bijzonder aminozuur-exporteiwitten, bekend waren die een ander aantal transmembraanhelices dan 6 hadden. Dit is bevestigd op blz. 2 onderaan/blz. 3 bovenaan van Driessen III, en ook door Global zelf, onder meer in de punten 64 en 84 PA. De vakman zal hierin een zelfstandige grond zien voor twijfel aan het bestaan van een specifieke '6-klasse' van voor transport geschikte eiwitten. Hij zal zich naar aanleiding daarvan namelijk afvragen of er wel een relatie is tussen 6 transmembraanhelices en de transportfunctie.
- 5.10 Naar het oordeel van het hof zou de vakman vanwege de bij hem levende, in de rov.

5.8 en 5.9 omschreven, twijfel niet op de '6-klasse' hebben geselecteerd: de verwachting op succes was daarvoor onvoldoende. Dit betekent dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum van EP 318 het aantal door hem te onderzoeken eiwitten niet kon terugbrengen tot 21/enkele tientallen. Door Global is niet gesteld dat onder deze omstandigheden – waarin (veel) meer dan enkele tientallen/21 eiwitten moeten worden onderzocht – geen sprake zou zijn van een *undue burden* voor de gemiddelde vakman, hoewel dat op haar weg had gelegen (zie rov. 5.2), zeker nu Ajinomoto heeft benadrukt dat zo'n onderzoek te veel en te moeilijk werk opleverde om routinematig te kunnen doen (zie o.m. punt 2.54 CvA-ir en punt 6.4 PA). De gemiddelde vakman zou dus zonder inventieve denkbaarheid niet zijn uitgekomen bij het ybjE-gen als gen dat codeert voor een aminozuur transporteiwit.

- 5.11 De in rov. 5.4 genoemde inventiviteitsaanval van Global loopt hierop stuk, evenals de inventiviteitsaanval die door Global is gebaseerd op N.P. Zakataeva e.a., "*The novel transmembrane Escherichia coli proteins involved in the amino acid efflux*", FEBS Letters 452 (1999), p. 228-232 (kortweg: Zakataeva), zie o.m. punten 109 e.v. van de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie (CvA/CvE-ir) en de punten 106 e.v. MvA/MvG-inc. In punt 48 PA heeft Global immers tot uitdrukking gebracht dat – naar haar raadvrouw naar aanleiding van een vraag van het hof bij pleidooi heeft bevestigd – ook bij de op Zakataeva gestoelde aanval de beperking tot 6 transmembraanhelices en de daarmee gepaard gaande reductie tot slechts 21 nog te onderzoeken eiwitten/genen tot uitgangspunt is genomen. Voor het beroep dat Global in dit kader nog heeft gedaan op EP 1 016 710 (EP 710) geldt hetzelfde (zie punten 103 en 130 MvA/MvG-inc).
- 5.12 Overigens: wanneer, in weerwil van het voorgaande, zou moeten worden aangenomen dat de vakman wel zijn zoektocht aan de hand van het '6 transmembraanhelices'-criterium zou inzetten, dan zou dat Global niet kunnen baten, gezien het navolgende. Niet betwist is de stelling van Ajimonoto dat op de prioriteitsdatum van EP 318 de eiwitanalyseprogramma's PHD.HTM (ook genoemd in WO 597), THMMM en Phobius voor het met ybjE corresponderende eiwit respectievelijk 10 en 9 transmembraanhelices zouden hebben voorspeld, zie punt 2.50 e.v. conclusie van antwoord in reconventie (hierna CvA-ir); punt 6.7 e.v. PE; punt 100 e.v. MvG; punten 34 e.v. MvA-inc). Weliswaar is het zo dat de vakman op de prioriteitsdatum van EP 318 in Swiss-Prot ybjE geannoteerd zou hebben gezien bij 6 transmembraandomeinen, doch, zoals onder 5.8 is uiteengezet, bevat Swiss-Prot wat transmembraanstructuren betreft alleen voorspellingen, terwijl uit de eigen stellingen van Global in de punten 32 en 52 PA dat het met ybjE corresponderende eiwit in Swiss-Prot te boek stond als 'hypothetisch' en daarin stond vermeld als een 'vermoedelijk' eiwit met 6 transmembraanhelices, te meer blijkt dat aan die annotatie geen experimenteel onderzoek ten grondslag lag. Bij deze stand van zaken zou – anders dan Global meent (o.m. punt 73 PA) – de vakman zich op de prioriteitsdatum van EP 318 niet hebben beperkt tot raadpleging van alleen Swiss-Prot, maar zou hij ook een of meer van de zojuist genoemde eiwitanalyseprogramma's hebben gebruikt. Dit zou hem hebben doen betwijfelen of het eiwit waarvoor ybjE codeert wel 6 transmembraanhelices had, met als gevolg dat hij dit gen niet tot de te onderzoeken 'overblijvende genen' als bedoeld in de Global-argumentatie zou rekenen.
- 5.13 De rechtbank heeft, zo volgt uit het voorgaande, ten onrechte EP 318 vernietigd

wegens gemis aan inventiviteit ten opzichte van WO 597. De daarop betrekking hebbende grieven van Ajinomoto in het principaal appel zijn terecht voorgesteld.

Nawerkbaarheid, technisch effect en conclusie 12

- 6.1 Thans dient te worden ingegaan op de argumenten van Global die de geldigheid van EP 318 langs andere wegen aanvechten. Deze argumenten zijn neergelegd in haar grieven 1, 3 en 4 in het incidenteel appel.
- 6.2 Met haar grief 1 in het incidenteel appel komt Global op tegen de afwijzing door de rechtbank van haar vordering tot (gedeeltelijke) vernietiging van alle conclusies van EP 318 wegens niet-nawerkbaarheid (artikel 75 lid 1 sub b jo. 25 ROW/artikel 138 lid 1 sub b jo. 83 EOV). Globals incidentele grief 4 keert zich tegen de verwerping door de rechtbank van haar stelling, dat de conclusies van EP 318 (deels) nietig zijn wegens het ontbreken van technisch effect, waardoor zij inventiviteit missen. Deze twee nietigheidsargumenten van Global hangen nauw samen: bij het ontbreken van technisch effect gaat het erom dat het octrooi niet werkt, bij de niet-nawerkbaarheid gaat het erom dat de werking niet kan worden gereproduceerd.
- 6.3 Er zij aan herinnerd dat de uitvinding volgens conclusie 1 van EP 318 hierin bestaat dat als gevolg van de verhoogde expressie van het ybjE gen in een microorganisme meer eiwit wordt geproduceerd dat de export van aminozuren verzorgt, waardoor de productie van aminozuren in dat organisme wordt verhoogd (zie de in rov. 2.g weergegeven passages uit de beschrijving van dat octrooi).
- 6.4 De twee in rov. 6.2 genoemde nietigheidsargumenten zijn gebaseerd op dezelfde feitelijke stelling (zie ook rov. 8.1 van het bestreden vonnis waartegen niet is gegriefd), namelijk dat in EP 318 geen gegevens zijn gepresenteerd die er op duiden dat de geoctrooieerde maatregelen ook werken voor a) andere aminozuren dan lysine en arginine en – na vermeerdering van de grondslag van de eis (punten 362 en 380-383 MvA/MvG-inc) – b) in andere microorganismen dan E.coli, C. Glutamicum en M. Methylotrophum. Volgens Global kan de gemiddelde vakman daarom het octrooi niet zonder *undue burden* over de volle geclaimde breedte toepassen.
- 6.5 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat, gezien het in rov. 5.2 genoemde ‘Schneider/Cordis’-arrest – dat specifiek betrekking had op niet-nawerkbaarheid – Global niet kan worden gevolgd in haar stelling in de punten 359-361 MvA/MvG-inc, dat volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast in deze op Ajinomoto rust. Hetgeen door Global is aangevoerd is bovendien niet van dien aard dat de door haar tevens bepleite afwijking van deze hoofdregel op grond van de redelijkheid en billijkheid geïndiceerd is.
- 6.6 Nu onbestreden is dat het octrooi (reproduceerbaar) ‘werkt’ voor in ieder geval 2 aminozuren en in ten minste 3 microorganismen, is niet op voorhand onaannemelijk dat het octrooi ook (reproduceerbaar) ‘werkt’ voor andere aminozuren en in andere microorganismen.
- 6.7 Bij de CvA-ir heeft Ajinomoto in het geding gebracht een schriftelijke verklaring van haar medewerkster mevrouw Y. Ono (hierna: Ono) van 19 maart 2010 die is afgelegd in de procedure tot verlening van het met EP 318 overeenkomend

Amerikaanse octrooi. Ono heeft een experiment gedaan met 8 aminozuren, waaronder lysine en arginine, in de *Methylococcus capsulatus* bacterie. De in haar verklaring opgenomen tabel van de resultaten daarvan laat zien dat wanneer het ybjE-gen in die bacterie tot expressie wordt gebracht, er van alle 8 aminozuren meer wordt geproduceerd, bijvoorbeeld, steeds bij pH 7,02, voor:

- lysine:	zonder ybjE 0,00 mg/L;	met ybjE 29,70 mg/L;
- arginine:	zonder ybjE 0,00 mg/L;	met ybjE 13,42 mg/L;
- proline:	zonder ybjE 0,00 mg/L;	met ybjE 0,86 mg/L;
- alanine:	zonder ybjE 0,17 mg/L;	met ybjE 0,29 mg/L.

- 6.8 Global heeft er in punt 374 MvA/MvG-inc weliswaar terecht op gewezen dat uit deze tabel bij lysine en arginine een veel hogere stijging blijkt dan bij de 6 andere onderzochte aminozuren, doch dit neemt niet weg dat, anders dan Global stelt, ook bij deze 6 sprake is van een meer dan verwaarloosbare stijging.
- 6.9 Ten betoge dat de verklaring van Ono geen gewicht in de schaal kan leggen heeft Global verder opgemerkt dat deze van na de prioriteitsdatum van EP 318 stamt. In de rechtspraak van het Europees Octrooibureau (EOB) is evenwel – in het kader van de verlening – toelaatbaar geacht dat documentatie van na de publicatie wordt ingebracht als bewijs van nawerkbaarheid en er is geen reden om hierover anders te oordelen in het kader van een nationale vernietigingsprocedure met betrekking tot een reeds verleend octrooi. Het Nederlandse bewijsrecht, dat in een procedure tot vernietiging van het Nederlandse deel van een Europees octrooi onverkort van toepassing is, kent op dit punt geen beperking.
- 6.10 Met inachtneming van de Ono-verklaring – die op grond van het onder 6.5, 6.6, 6.8 en 6.9 overwogene in de beoordeling van het hof zal worden betrokken – komt het aantal bacteriën waarin de werkzaamheid van het octrooi (voor lysine en arginine) als gegeven kan worden beschouwd op 4, en komt het aantal aminozuren waarvoor de werkzaamheid van het octrooi is vastgesteld op 8 (bij een totaal van 20, zie rov. 2.a). Met dit laatste is tevens het argument van Global ontkracht, dat het ybjE-gen specifiek is voor de basische aminozuren lysine en arginine, en niet voor de andere aminozuren die niet basisch zijn (zie punt 141 CvA, waarnaar verwezen wordt in punt 362 MvA/MvG-inc.). Gezien het in rov. 6.5 weergegeven uitgangspunt lag het – zeker – bij deze stand van zaken op de weg van Global om duidelijk te maken in/voor welke bacteriën/aminozuren het octrooi niet (reproduceerbaar) werkte. Nu zij dit niet heeft gedaan, moeten haar beroepen op niet-nawerkbaarheid en het ontbreken van technisch effect worden verworpen. De incidentele grieven 1 en 4 gaan dus niet op.
- 6.11 Grief 3 van Global in het incidenteel appel houdt in dat de aanvullende maatregel van conclusie 12 van EP 318, dat het microorganisme een Coryneform bacterie is, niet inventief is. Wat hier ook van zij, deze grief kan geen doel treffen omdat, naar uit voorgaande volgt, de in de conclusie 12 geïncorporeerde andere maatregelen van conclusie 1 op inventieve denkbare berusten en reeds uit deze hoofde ook conclusie 12 aan de inventiviteitseis voldoet.

Tussen-slotsom

- 7.1 Het bewijsaanbod dat Global onder 394-396 MvA/MvG-inc heeft gedaan, wordt

gepasseerd op de gronden dat i) het niet gespecificeerd is en ii) het klaarblijkelijk niet strekt tot getuigenbewijs, maar tot nader bewijs door partijdeskundigen waarvoor, gezien het hiervoor overwogene, geen aanleiding bestaat.

- 7.2 De tussen-slotsom luidt dat EP 318 geldig is, dat de vorderingen van Global in reconventie niet toewijsbaar zijn en dat haar nietigheidsverweren in conventie niet slagen.

Inbreuk

- 8.1 De door Ajinomoto aan haar inbreukvorderingen ten grondslag gelegde stelling, dat de door Global in Nederland op de markt gebrachte lysine rechtstreeks is verkregen ten gevolge van de werkwijzen van de conclusies 15 en 17 van EP 318, is niet betwist. Derhalve heeft Global een aan Ajinomoto als octrooihoudster voorbehouden handeling verricht (artikel 53 lid 1 sub b ROW).
- 8.2 Zoals onder 7.2 is overwogen, kan Global zich ter afwering van Ajinomoto's inbreukvorderingen niet met succes beroepen op de nietigheid van EP 318. Het enige andere verweer dat Global tegen de inbreuk heeft gevoerd, is ontleend aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 6 juli 2010 in zaak C-428/08 'Monsanto/Cefetra' over artikel 9 van Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1988 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (kortweg: de Biotechnologierichtlijn), dat als volgt luidt:

'De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of zulke informatie bevat, strekt zich (...) uit tot ieder materiaal waarin dat voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent'.

In genoemd arrest heeft het HvJEU geoordeeld dat de octrooibeschermering die dit artikel aan genetisch materiaal verleent, zich uitstrekt tot de materie waarin het genetisch materiaal de functie uitoefent waarvoor het is geoctrooieerd en dat derhalve geen bescherming aan artikel 9 van die richtlijn of de nationale (octrooi-) wetgeving kan worden ontleend voor materie waarin het DNA- of genmateriaal aanwezig is zonder die functie uit te oefenen. Uit deze laatste restrictie leidt Global af dat Ajinomoto geen aanspraak op bescherming kan maken omdat de in Nederland aangetroffen zakken droog lysinepoeder van Global (zie rov. 2.k) geen levende gemodificeerde bacteriën meer bevatten die lysine produceren, maar hooguit resten van dode bacteriën met het gemuteerde ybjE-gen, waardoor de in EP 318 geoctrooieerde genetische informatie haar functie niet (meer) uitoefent.

- 8.3 In punt 8 van de considerans op de Biotechnologierichtlijn is vermeld:

'dat voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen het nationale octrooirecht de hoofdgrondslag blijft vormen, met dien verstande dat het op sommige specifieke punten moet worden aangepast of aangevuld om op passende wijze rekening te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen (...)'

Artikel 9 van deze richtlijn is te beschouwen als een aanvulling als hier bedoeld.

- 8.4. Global wordt verweten dat zij in Nederland lysine op de markt heeft gebracht die rechtstreeks is verkregen door toepassing van geïmproviseerde werkwijzen. Lysine is echter geen materiaal als bedoeld in artikel 9 van de Biotechnologierichtlijn: in lysine is niet een voortbrengsel met genetische informatie verwerkt. De aan de toepasselijkheid van artikel 9 van de Biotechnologierichtlijn gestelde restrictie, dat de genetische informatie haar functie moet uitoefenen, komt – anders dan Global betoogt – in deze zaak dus niet in beeld (vgl. HR 13-09-2013 ‘*Global/Ajinomoto*’, ECLI:NL:HR:2013:690). Dat in de lysine van Global zich nog resten van gemuteerd genetisch materiaal (DNA) bevinden, doet hieraan niet af nu de vorderingen van Ajinomoto niet tegen de aanwezigheid van deze resten zijn gericht. Zou dat wel het geval zijn geweest, dan zou het verweer van Global ten aanzien van die resten doel hebben getroffen; het daarin vervatte genetisch materiaal oefent zijn functie immers niet meer uit, waardoor daarvoor, gezien het ‘*Monsanto/Cefetra*’-arrest van het HvJEU, geen bescherming kan worden verkregen. Ten aanzien van de verhandeling van de lysine zelf kan Ajinomoto wel bescherming verkrijgen, namelijk op basis van het ‘*nationale octrooirecht*’ dat ‘*de hoofdgrondslag*’ ‘*voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (...) blijft vormen*’, in dit geval artikel 53 lid 1 sub b ROW.
- 8.5 Geconcludeerd moet worden dat de verhandeling van lysine in Nederland een inbreuk vormt op de conclusies 15 en 17 van het Nederlandse deel van EP 318.

De vorderingen van Ajinomoto

- 9.1 Niet betwist is dat Bio-Chem deze inbreuk heeft gepleegd. Global heeft gemotiveerd uiteengezet dat de andere 3 door Ajinomoto aangesproken Global-vennootschappen – Global Company (de Chinese holding), Changchun (de producent in China) en GBT Europe (verkoopmaatschappij voor de Global-groep op de Europese markt) – in Nederland niet actief zijn. Hiertegenover is door Ajinomoto niet concreet gesteld dat deze andere 3 Global-vennootschappen in Nederland aan de octrooihouder voorbehouden handelingen hebben verricht. Dit betekent dat de op octrooi-inbreuk gestoelde vorderingen – die alleen het Nederlandse deel van EP 318 betreffen – jegens hen niet toewijsbaar zijn.
- 9.2 De vorderingen tegen deze 3 andere Global-vennootschappen zijn tevens gebaseerd op de stelling dat zij betrokken zijn of profiteren van de (door Bio-Chem) op EP 318 gepleegde inbreuk (punten 112-115 ID; punten 10.1 – 10.6 PE).
- 9.3 Ajimonoto heeft deze stelling ten opzichte van Global Company als volgt nader uitgewerkt. Als holding maatschappij is Global Company verantwoordelijk voor de coördinatie en de strategie van de groep en dus verantwoordelijk voor de octrooi-inbreuk. Het is onvermijdelijk dat zij betrokken is bij de wereldwijde verhandeling van lysine, en dus ook bij de verhandeling daarvan in Nederland. Op zijn minst heeft zij aangezet tot octrooi-inbreuk in Nederland en heeft zij daarvan geprofiteerd. Naar het oordeel van het hof zijn deze verwijten evenwel te vaag en te weinig geconcretiseerd om vast te kunnen stellen dat er sprake is van onrechtmatige betrokkenheid of onrechtmatig profiteren. Dit geldt ook voor hetgeen Ajinomoto ten opzichte van GBT Europe nader heeft aangevoerd, te weten dat ‘alleen al uit de

naam blijkt dat deze vennootschap actief is in Europa, en dus ook in Nederland'. Met betrekking tot Changchun heeft Ajinomoto er op gewezen dat zij als enige met haar contactgegevens staat vermeld op de in beslag genomen zakken lysine, waarop ook in de Nederlandse taal geschreven verkoopinformatie voorkomt, zodat deze vennootschap als aanspreekpunt van de afnemers in Nederland functioneert en dus 'onvermijdelijk' bij de import en verkoop daarvan in Nederland is 'betrokken'. Het enkele 'functioneren als aanspreekpunt' kan echter nog geen onrechtmatige betrokkenheid opleveren en door Ajinomoto zijn geen andere concrete handelingen genoemd die wel als zodanig zouden kunnen worden beschouwd. De in rov. 9.2 vermelde stelling van Ajinomoto loopt op dit een en ander stuk.

- 9.4 Uit het onder 9.1 en 9.3 volgt dat de tegen Global Company, Changchun en GBT Europe gerichte vorderingen zullen worden afgewezen.
- 9.5 De door Ajinomoto onder 2) van haar petitum gevorderde verklaring voor recht en het onder 3) van haar petitum gevorderde inbreukverbod zijn jegens Bio-Chem toewijsbaar, waarbij nog wordt opgemerkt dat gezien HR 27-03-2015, ECLI:NL:HR:2015:760 bij de verklaring voor recht-vordering voldoende belang bestaat. De andersluidende stelling van Global onder 172 CvA/CvE-ir wordt gepasseerd. Global wordt wel gevolgd in haar verweer in punt 173 CvA/CvE-ir, dat het inbreukverbod moet worden beperkt tot de conclusies van EP 318 waarop inbreuk is vastgesteld. Door Ajinomoto is dit verweer onbesproken gelaten. Zij heeft ook niet (concreet) gesteld dat een dreiging van inbreuk op de andere conclusies van dat octrooi bestaat.
- 9.6 De incidentele vordering die onder 1) in het petitum van Ajinomoto is opgenomen, hoeft nu niet meer te worden behandeld.
- 9.7 Voor een moratorium als door Ajinomoto onder 4) van haar petitum gevorderd, kan hooguit plaats zijn onder bijzondere omstandigheden, die zich hier echter niet voordoen. Het – uitvoerig toelichte en nadien door Ajinomoto niet meer weersproken – verweer van Global van deze strekking bij CvA/CvE-ir (punten 174-183) treft doel.
- 9.8 De in punt 5) van Ajinomoto's petitum als primair opgenomen afgifte-vordering is als zodanig niet betwist en zal derhalve worden toegewezen. Niet valt in te zien waarom deze afgifte niet binnen twee weken zou kunnen plaatsvinden. Het verweer van Global op dat punt wordt verworpen.
- 9.9 Vordering 6) van het petitum betreffende de opgave van inbreukmakende lysine-producten, is eveneens niet bestreden, en daarom toewijsbaar, met dien verstande dat de daaraan te verbinden accountantsverklaring niet hoeft te zijn 'gecertificeerd' nu het daartoe strekkende verweer van Global in punt 187 CvA/CvE-ir door Ajinomoto niet is weersproken.
- 9.10 Voor vordering 7) tot een gebod tot het sturen van een recall-brief geldt hetzelfde. Deze is toewijsbaar, zij met de daarop door Global bij CvA/CvE-ir voorgestelde aanpassingen wat betreft de groep afnemers en de tekst, die door Ajinomoto niet zijn bestreden.
- 9.11 Door Global is erkend (zie punt 159 PE) dat eerder een rechterlijke uitspraak is

overtreden waarbij (een of meerdere van) haar een verbod tot inbreuk op een octrooi van Ajinomoto was opgelegd. Zeker gelet hierop is er geen reden om – zoals door Global is bepleit – aan de ver- en geboden op basis van de vorderingen 3), 5), 6) en 7) een lagere dwangsom te verbinden dan door Ajimonoto is gevorderd (€ 100.000,-) of om deze te maximeren.

- 9.12 De petita onder 10) en 11) strekken beide tot schadevergoeding op te maken bij staat, waarbij het petitum onder 10) klaarblijkelijk is gebaseerd op artikel 6:96 lid 2 BW. Aangezien de mogelijkheid dat Ajinomoto van de vastgestelde octrooi-inbreuk schade heeft geleden aannemelijk is, zal deze vordering worden toegewezen. Op dit moment hoeft daarbij niet te worden gedifferentieerd naar de vorm en aard van de schade (winstafdracht, artikel 6:96 lid 2 BW-schade); dat kan in de schadestaatprocedure gebeuren.
- 9.13 De vorderingen van Ajinomoto zijn alleen toewijsbaar geoordeeld op de grond dat één Global-vennootschap (Bio-Chem) in Nederland inbreuk heeft gemaakt op EP 318. Deze vennootschap is in China gevestigd. Verder in aamerking nemend dat, naast een inbreukverbod, reeds diverse nevenvorderingen – waaronder met name een recall-brief als hierna vermeld – en de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat, toewijsbaar zijn geoordeeld en aan de uit te spreken ver- en geboden hoge dwangsommen worden verbonden, is het hof – met Global (punten 194-198 CvA/CvE-ir) – van oordeel dat de, kennelijk op artikel 70 lid 12 ROW gebaseerde, rectificatievordering van Ajinomoto onder 8) van haar petitum, die ertoe strekt dat een rectificatie wordt geplaatst op de internationale website die ook door niet-Nederlandse afnemers zal worden bezocht, disproportioneel is. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

Slotsom en proceskosten

- 10.1 De slotsom luidt dat het bestreden vonnis, zowel in conventie als in reconventie, niet in stand kan blijven, dat de vorderingen van Global in reconventie alsnog zullen worden afgewezen en dat de vorderingen van Ajinomoto in conventie alsnog zullen worden toegewezen in voege als hiervoor onder 9.1 t/m 9.13 vermeld. De grieven van Ajinomoto slagen in zoverre.
- 10.2 Als de (in conventie en in reconventie) grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Global (Bio-Chem) worden veroordeeld in de kosten van de procedure in beide instanties. Grief 2 van Global in het incidenteel appel, die er op neer komt dat de rechtbank haar voor het incident en de reconventie in de eerste aanleg een proceskostenvergoeding had moeten toekennen, heeft in dit licht zijn betekenis verloren.
- 10.3 Bij de kostenbegroting dient voorop te staan dat op de octrooi-inbreuk en de (als verweer daartegen bedoelde) nietigheidsonderdelen van deze zaak artikel 1019h Rv van toepassing is. In punt 170 PE heeft Global – onweersproken – gesteld dat 5% van de tijd die aan de zaak is besteed, betrekking heeft op de ‘betrokkenheids-/’profiteren’-grondslag waarvoor dat artikel niet geldt. Het hof zal Global houden aan dit als een goede inschatting te beschouwen percentage en voorbijgaan aan haar ongemotiveerde stelling in punt 126 PA, dat dat percentage op 15 moet worden gesteld.

- 10.4 Voor de eerste aanleg heeft Ajinomoto haar totale kosten begroot op € 338.158,30, waarvan € 247.380,76 voor advocaatkosten en € 90.777,54 voor 'overige kosten'. Global heeft er in de eerste aanleg terecht op gewezen dat de 'overige kosten' niet voldoende zijn gespecificeerd (punten 164 en 165 PE), waaraan het hof nog toevoegt dat dit ook in hoger beroep niet is gebeurd. De 'overige kosten'-vordering is derhalve niet toewijsbaar. Verder heeft Global aangevoerd dat de uurtarieven van de advocaten van Ajinomoto onevenredig hoog zijn. Dit verweer wordt verworpen. Anders dan Global aanneemt kunnen niet alleen de tarieven van haar eigen advocaten als ijkpunt dienen en door haar is niet gesteld dat de tarieven van de advocaten van Ajinomoto niet marktconform zouden zijn voor zaken als de onderhavige. In punt 167 PE heeft Global gemotiveerd aangevoerd dat door Ajinomoto's advocaten onredelijk veel tijd aan de zaak is besteed. Nu Ajimonoto hier in hoger beroep niet op heeft gereageerd, acht het hof hiervoor een aftrek van (60 uur x € 500,- =) € 30.000,- gerechtvaardigd, waarbij het bedrag van € 500,- een soort gemiddelde is van de uurtarieven van Ajinomoto's advocaten. Toewijsbaar voor de proceskosten in de eerste aanleg op grond van artikel 1019h Rv is dus (95% van € 247.380,76 minus € 30.000,- =) € 206.511,72. Daarbij komt nog een evenredig deel van het liquidatietarief ten bedrage van (0,05 x € 2.034,- =) € 101,17, in totaal derhalve € 206.613,42.
- 10.5 Voor het hoger beroep heeft Ajimonoto haar totale kosten begroot op € 515.196,66, waarvan € 354.389,50 aan advocaatkosten. Global heeft in punt 130 PA aannemelijk gemaakt dat hierin (in meerdere of mindere mate) uren zitten die niet aan de onderhavige zaak zijn besteed. Daarnaast doet volgens Global de hoogte van dat bedrag vermoeden dat de door Ajimonoto gevorderde kosten onredelijk en onevenredig zijn. Het hof onderschrijft dit in zoverre dat – zonder nadere toelichting, die ontbreekt – moeilijk is te begrijpen dat de advocaten van Ajimonoto, ondanks hun zeer aanzienlijke uurtarieven, in hoger beroep meer tijd, althans meer geld, aan de zaak hebben besteed dan in de eerste aanleg, hoewel zij, naar moet worden aangenomen, in de eerste aanleg de zaak al grondig hadden bestudeerd, en de zaak in hoger beroep geen verrassende wending heeft genomen. Gelet op dit een en ander zal op de begoting van Ajinomoto € 100.000,- in aftrek worden gebracht, waarbij dan geen plaats meer is voor mindering op de door Global in de punten 132 t/m 135 PA genoemde kleinere posten (waaronder € 180,- aan maaltijden voor Ajinomotos advocaten). Deze zijn in voormelde aftrek verdisconteerd te achten. Toewijsbaar voor de proceskosten in hoger beroep op grond van artikel 1019h Rv is derhalve (95% van € 415.196,66 =) € 394.436,82. Daarbij komt nog het evenredig deel van het liquidatietarief ten bedrage van (0,05 x € 4.032,- =) € 201,15, zodat het totaal komt op € 394.637,97.
- 10.6 Verder is toewijsbaar de in de appeldagvaarding opgenomen vordering van Ajinomoto tot terugbetaling van hetgeen zij uit hoofde van het bestreden vonnis aan Global heeft voldaan.

Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 10 september 2014, en opnieuw rechtdoende:

-
- verklaart voor recht dat Bio-Chem inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op de conclusies 15 en 17 van het Nederlands deel van EP 318;
 - verbiedt Bio-Chem met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest inbreuk te maken op de conclusies 15 en 17 van het Nederlandse deel van EP 318;
 - gebiedt Bio-Chem om binnen twee weken na betekening van dit arrest, de door haar in voorraad gehouden inbreukmakende L-lysine producten aan Ajimonoto af te geven, uitsluitend voor zover die producten zich in Nederland bevinden;
 - gebiedt Bio-Chem om aan de raadslieden van Ajimonoto binnen 30 dagen na betekening van dit arrest opgave te doen van de met de inbreukmakende L-lysine producten gerealiseerde omzetten en netto winsten, alsmede van alle informatie die voor de berekening van de netto winst van belang is, opgemaakt door een onafhankelijk registeraccountant;
 - gebiedt Bio-Chem om binnen een periode van 14 dagen na betekening van dit arrest hun afnemers van inbreukmakende lysine schriftelijk te verzoeken de inbreukmakende lysine producten binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst (d.w.z. zonder een aanbiedingsbrief of andere toegevoegde tekst):

“Geachte (naam afnemer)

Bij arrest van heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat bepaalde lysine die door [...] te koop is aangeboden en is geleverd in Nederland inbreuk maakt op de conclusies 15 en 17 van het Nederlandse deel van EP 0.664.318 van Ajinomoto. Dit betreft de volgende lysine:

- [invoegen kenmerken, zoals datum]

Wij verzoeken u daarom om, voor zover u deze nog in voorraad heeft, deze binnen 14 dagen na de datum bovenaan deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs evenals de transportkosten vergoeden. Voor de goede orde merken wij op dat u door het gebruiken, verkopen op anderszins verhandelen in Nederland en/of het daarvoor in voorraad houden van bovengenoemde lysine inbreuk maakt op de octrooirechten van Ajinomoto.

Hoogachtend,”

- veroordeelt Bio-Chem om aan Ajinomoto een dwangsom te betalen van € 100.000,- voor elke keer dat of elke dag of gedeelte daarvan waarop, zulks ter keuze van Ajinomoto, Bio-Chem (een van) de hiervoor genoemde ver- of geboden niet geheel of niet deugdelijk naleeft;
- veroordeelt Bio-Chem om aan Ajinomoto te vergoeden de door deze als gevolg van de inbreuk op de conclusies 15 en 17 van het Nederlandse deel van EP 318 geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- veroordeelt Global in de kosten van de procedures (in conventie en in reconventie) in

-
- de eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Ajimonoto begroot op € 206.613,42;
- veroordeelt Global in de kosten van de procedure in (principaal en incidenteel) hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Ajimonoto begroot op € 394.637,97;
 - veroordeelt Global om aan Ajinomoto terug te betalen al hetgeen Ajinomoto uit hoofde van het vonnis van 10 september 2014 aan Global heeft voldaan;
 - wijst af het in conventie door Ajimonoto meer of anders gevorderde;
 - wijst af de vorderingen van Global in reconventie;
 - verklaart dit arrest ten aanzien van het verbod, de geboden en 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 26 april 2016 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D. Knottenbelt
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

