

LJN: CA1020, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.103.492/01

Datum uitspraak: 28-05-2013

Datum 28-05-2013

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Hoger beroep kort geding

Inhoudsindicatie: intellectuele eigendom, octrooirecht, maatstaf toewijsbaarheid octrooi-inbreukverbod in kort geding, kort gedingrechter in appel stemt oordeel af op bodemuitspraak, ondanks bewijsopdracht in bodemzaak toch inbreukverbod in kort geding wegens andere bewijsregimes van deze verschillen typen procedures.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.103.492/01

Zaaknummer rechtbank : 408315 / KGZA 11-1414

arrest van 28 mei 2013

inzake

Taste of Nature Holding B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
appellante,
hierna te noemen: ToN,
advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam,

tegen

Cresco Handels B.V.,
gevestigd te Honselerdijk, gemeente Westland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Cresco,
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploit van 16 februari 2012 is ToN in hoger beroep gekomen van een door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage tussen onder meer partijen gewezen vonnis van 31 januari 2012. Het hoger beroep is niet ingesteld tegen de in eerste aanleg meegedagvaarde vennootschap Cresco Productie Maatschappij B.V. Bij incidenteel arrest van 18 december 2012 is op vordering van Cresco de in eerste aanleg ten gunste van haar gewezen proceskostenveroordeling van € 77.647,70 uitvoerbaar bij voorraad verklaard, terwijl de incidenteel door ToN gevorderde zekerheidsstelling daarbij is afgewezen, een en ander met compensatie van de proceskosten in het betreffende incident. Bij memorie van grieven, tevens houdende vermeerdering van eis, heeft ToN twee grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft Cresco de grieven bestreden.

Vervolgens hebben partijen op 25 maart 2013 de zaak doen bepleiten, ToN door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door dr. B.W. Swinkels,

octrooigemachtigde, en Cresco door mr. T. Berendsen, advocaat te 's-Hertogenbosch, met bijstand van ir. J. Brants, octrooigemachtigde, beiderzijds aan de hand van overgelegde pleitnotities. Bij gelegenheid van pleidooi zijn door beide partijen bij akte nadere producties in het geding gebracht, zoals weergegeven in het proces-verbaal van de pleidooizitting. In verband met een tweetal rolgevoegde, na pleidooi in de onderhavige zaak, op 8 mei 2013 gedane bodemuitspraken van de rechtbank Den Haag in het geschil dat partijen verdeeld houdt, is hen gelegenheid gegeven zich over die uitspraken uit te laten bij akten ter rolle van 14 mei 2013, waarvan beide partijen gebruik hebben gemaakt en welke akten aan het procesdossier zijn toegevoegd. Partijen hebben arrest gevraagd op de bij gelegenheid van pleidooi overgelegde stukken - naar het hof verstaat: met inbegrip van de nadien gewisselde akten. Uitspraak is bepaald op heden.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in het vonnis van 31 januari 2012 vastgestelde feiten zijn, op een aspect na, niet in geschil. Ook het hof zal daar van uitgaan. Alleen de hoedanigheid van ToN als holding is anders dan de voorzieningenrechter voorshands vaststelde: het is een holding die zelf geen activiteiten verricht, maar het in geschil zijnde octrooi houdt en een octrooilicentie heeft verschaft aan een concernvennootschap, zoals hierna nader wordt uiteengezet.

2. Het gaat in deze octrooizaak - samengevat - om het volgende.

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

1. A *Raphanus sativa* plant, obtainable by screening *Raphanus sativa* plant far [naar het hof aanneemt is bedoeld: "plants for", in plaats van "plant far"] their ability to produce sprouts with at least some purple coloring, selfing and/or crossing said plants for several generations and selecting progeny having sprouts with purple coloring, characterized in that the sprout of said plant comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.

2. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins have an absorbance maximum in the range of 515 - 550 nm.

3. The plant of claim 1, wherein the anthocyanins comprise an anthocyanin having an anthocyanidin moiety that has the structure of Formula 1, and wherein R1 is OH or OCH₃, and wherein R2 is H, OH, or OCH₃.

4. A plant according to claim 1, wherein the plant is obtained through breeding and selection from *Raphanus sativa* lines CGN 6924, CGN 7240, ATTC No. PTA- 3630, or combinations thereof.

5. A sprout obtained from a plant according to claim 1.

6. The sprout according to claim 5, wherein the sprout is prior to the two-leaf stage.

7. A container containing a plurality of sprouts according to claim 6.

8. A sprout according to claim 5, wherein the sprout is a plantlet that has at least two leaves and a height of less than 20 cm.

9. A container containing a plurality of plantlets according to claim 8.

10. A container according to claim 9, wherein the container contains at least 3 plantlets per cm².

11. Material from a plant according to claim 1, wherein the material is a seed and wherein said

seed is characterized in that the seed upon germination produces a sprout and said sprout comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.

12. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:

- (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1-4;
- (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained, whereby in (a) the seeds is germinated at high humidity in a rotating drum or container while spraying the seed with water at least once, and optionally with the addition of light, and in (b) the germinated seeds are grown for at least 50 48 hours.

13. A method for producing sprout as defined in claim 5, wherein the method comprises the steps of:

- (a) germinating seed of a *Raphanus sativa* plant in a medium comprising water, at 10-35°C under high humidity, and optionally in a container, whereby the *Raphanus sativa* plant is a plant as defined in any one of claims 1-4;
- (b) growing the germinated seeds obtained in (a) under conditions defined in (a) until a sprout of desired developmental stage is obtained, whereby in (a) the seed is germinated on a non-nutritive solid support containing water, at a density of 3- 12 seeds per cm², at a temperature of 15-35 °C, at high humidity and whereby in (b) the germinated seeds are grown at a temperature of at least 15-35 °C, at a humidity of at least 70% and under a daily cycle of light and optionally with additional lighting, until the germinated seeds have grown into plantlets having at least two leaves, and optionally, the method comprises a step (c) wherein further growth of the plantlets is arrested by cooling to a temperature between 1 and 6°C.

14. A method for producing anthocyanin, wherein the method comprises the steps of

- (a) growing a *Raphanus sativa* plant as defined in any one of claims 1 - 4;
- (b) harvesting the *Raphanus sativa* plant or apart thereof
- (c) recovery of the anthocyanins in the plant or part thereof; and
- (d) optionally, purifying the anthocyanins.

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

1. *Raphanus sativa*-plant, verkrijgbaar door het screenen van *Raphanus sativa*-planten op het vermogen om spruiten te produceren met ten minste enige paarse kleur, het zelfbestuiven en/ of kruisen van de planten over meerdere generaties en het selecteren van de afstammelingen met spruiten met een paarse kleur, met het kenmerk, dat de spruit van de plant anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram vers-gewicht van de spruit omvat.

2. Plant volgens conclusie 1, waarbij het absorptiemaximum van de anthocyanines tussen 515 en 550 nm ligt.

3. Plant volgens conclusie 1, waarbij de anthocyanines een anthocyanine omvatten met een anthocyanidine-eenheid met de structuur volgens Formule 1, waarbij R1 OH of OCH₃ voorstelt, en waarin R2 H, OH of OCH₃ voorstelt.

4. Plant volgens conclusie 1, waarbij de plant wordt verkregen door kweek en selectie van de *Raphanus sativa*-lijnen CGN 6924, CGN 7240, ATTC-nr. PTA-3630 of combinaties ervan.

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

6. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit vóór het tweebladige stadium is.

7. Houder, die een aantal spruiten volgens conclusie 6 bevat.
8. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit een plantje is dat ten minste twee bladeren en een hoogte van minder dan 20 cm heeft.
9. Houder, die een aantal plantjes volgens conclusie 8 bevat.
10. Houder volgens conclusie 9, waarbij de houder ten minste 3 plantjes per cm² bevat.
11. Materiaal van een plant volgens conclusie 1, waarbij het materiaal zaad is, met het kenmerk, dat het zaad na ontkieming een spruit produceert en de spruit anthocyanines in een gehalte van ten minste 800 nmol per gram versgewicht van de spruit omvat.
12. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:
 - (a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;
 - (b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen, waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd bij hoge luchtvochtigheid in een draaiende trommel of houder terwijl het zaad ten minste één keer met water wordt besproeid, en optioneel onder toevoer van licht, en bij (b) de ontkiemde zaden gedurende ten minste 48 uur worden gekweekt.
13. Werkwijze voor de productie van spruiten volgens conclusie 5, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:
 - (a) ontkiemen van zaad van een *Raphanus sativa*-plant in een water omvattend medium, bij 10-35°C en bij hoge luchtvochtigheid, en optioneel in een houder, waarbij de *Raphanus sativa*-plant een plant is volgens een van de conclusies 1-4;
 - (b) opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemde zaden onder de bij (a) gedefinieerde omstandigheden tot een spruit met het gewenste ontwikkelingsstadium wordt verkregen;waarbij bij (a) het zaad wordt ontkiemd op een niet-voedende, water bevattende vaste ondergrond, bij een dichtheid van 3-12 zaden per c²,m bij een temperatuur van 15-35°C en bij hoge luchtvochtigheid en waarbij bij (b) de ontkiemde zaden worden opgekweekt bij een temperatuur van ten minste 15-35°C, bij een luchtvochtigheid van ten minste 70% en bij een dagelijkse lichtcyclus en optioneel met aanvullende belichting tot de ontkiemde zaden tot plantjes zijn opgegroeid met ten minste twee bladeren, waarbij de werkwijze optioneel stap (c) omvat, waarbij de verdere groei van de plantjes tot stilstand wordt gebracht door afkoelen tot een temperatuur van 1-6°C.
14. Werkwijze voor de productie van anthocyanine, waarbij de werkwijze de volgende stappen omvat:
 - (a) kweken van een *Raphanus sativa*-plant volgens een van de conclusies 1-4;
 - (b) oogsten van de *Raphanus sativa*-plant of een deel ervan;
 - (c) isoleren van de anthocyanines in de plant of een deel ervan; en
 - (d) optioneel zuiveren van de anthocyanines.

2.2. ToN heeft een licentie onder het octrooi verleend aan haar dochteronderneming [...] BV (hierna: [X]). [X] maakt haar bedrijf van de ontwikkeling en productie van spruit- of kiemplanten voor consumptie. Spruit- of kiemplanten zijn eetbare jonge groenteplanten die kort na het ontkiemen worden geoogst. Als de plantjes doorgroeien tot de zaadlobben (blaadjes) ontstaan, spreekt men van cress. [X] brengt de spruiten volgens het octrooi - kiemplantjes van de radijssoort *Raphanus sativa* met een verhoogd anthocyaninegehalte - op de markt onder de naam "Sakura cress" en "Sango sprouts". Anthocyanine is een antioxidant en zorgt voor onder meer een rode en paarse kleur van de plant en wordt gezien als een uit gezondheidsoogpunt gunstige stof.

2.3. Cresco maakt haar bedrijf van de productie en verhandeling van onder meer spruitplanten. Zij heeft aanvankelijk spruitplanten volgens het octrooi afgenomen bij [X]. Cresco brengt nu spruitplanten op de markt onder de namen Red Radish Cress en (Red) Purple Radish Cress.

2.4. ToN heeft Cresco doen sommen ter zake van inbreuk op EP 938. Cresco heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. In deze kort geding procedure vordert ToN - samengevat - een octrooi-inbreukverbod tegen (thans nog) Cresco. ToN stelt dat Cresco inbreuk maakt op conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van EP 938. Bij vonnis waarvan beroep van 31 januari 2012 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank 's-Gravenhage de vorderingen van ToN afgewezen op de grond dat naar zijn voorlopig oordeel de door ToN ingeroepen conclusies van het octrooi vallen onder de uitzondering op octrooieerbaarheid van art. 53 sub b van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) (hierna: EOv).

4.1. Grief 1 is gericht tegen deze afwijzingsgrond, meer in het bijzonder tegen rechtsoverwegingen 4.7 tot en met 4.14, waardoor de voorzieningenrechter, zoals blijkt uit rechtsoverweging 4.14, niet is toegekomen aan inhoudelijke voorlopige beoordeling van de overige opgeworpen nietigheids- en niet-inbreukargumenten. Grief 2 maakt bezwaar tegen toewijzing van de gevorderde integrale proceskostenveroordeling aan Cresco.

4.2. Partijen zijn naast deze kort geding procedure als gezegd ook verwickeld in een tweetal (rolgevoegde) bodemprocedures bij de Haagse rechtbank met dezelfde gestelde octrooi-inbreuk tot voorwerp. Bij tussenvonnis van de rechtbank Den Haag van 8 mei 2013 is in beide zaken inmiddels uitspraak gedaan. Kort weergegeven zijn daarin alle geldigheidsbezwaren tegen het octrooi verworpen, met uitzondering van de kwestie van openbaar voorgebruik door of vanwege ToN. Cresco is op dat punt toegelaten haar stelling te bewijzen dat sprake is van nietigheid van het octrooi wegens openbaar voorgebruik. ToN is in deze uitspraak toegelaten te bewijzen dat het inbreukmakende en vanwege ToN geanalyseerde plantmateriaal inderdaad afkomstig is van Cresco, hetgeen ToN stelt, maar Cresco bestrijdt - waarbij zij ook anderszins deugdelijk inbreukbewijs door Cresco kan verschaffen.

4.3. In een van de bodemprocedures was ook een provisioneel inbreukverbod gevorderd, maar daar is de rechtbank niet aan toegekomen. De provisionele vordering was blijkens het bodemvonnis in die zaak ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank de zaak zou schorsen hangende uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) in München over de vraag of de uitzondering van art. 53 sub b EOv voor "werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten" ook geldt voor planten (voortbrengsels) die volgens zo'n werkwijze van wezenlijk biologische aard zijn verkregen, of daarentegen alleen ziet op bedoelde werkwijzen. De rechtbank heeft de zaak niet aangehouden, zodat de voorwaarde waaronder de provisionele vordering was ingesteld niet is vervuld.

4.4. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Met verdiscontering van de devolutive werking van het appel, ligt het geschil in hoger beroep daardoor in volle omvang voor. Bij memorie van grieven heeft ToN haar eis vermeerderd met nevenvorderingen houdende verscheidene op straffe van verbeurte van dwangsommen vanwege Cresco te verschaffen opgaven van - kort gezegd - gegevens betreffende de omvang van de gestelde octrooi-inbreuk.

5.1. Volgens vaste rechtspraak dient de kort geding rechter die uitspraak doet nadat in de bodemzaak uitspraak is gedaan, zijn oordeel af te stemmen op die bodemuitspraak, ook als dat geen eindvonnis is (vgl. onder meer HR 19 mei 2000, LJN: AA5870, NJ 2001/407 en HR 7 januari 2011, LJN: BP0015, NJ 2011/304). Het hof zal dat in het onderhavige appel van de uitspraak in kort geding eveneens doen. Dat brengt mee dat het hof het oordeel van de Haagse rechtbank over de geldigheid en octrooieerbaarheid van het door ToN ingeroepen octrooi vrijwel geheel overneemt. Het voornaamste geschilpunt dat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de werkwijze van wezenlijk biologische aard-uitzondering uit art. 53 sub b EOv ook geldt voor voortbrengsels volgens een dergelijke werkwijze zoals (onder meer) de spruitplanten geclaimd in de

hoofdconclusie van het octrooi. De rechtbank heeft dit uitvoerig gemotiveerd verworpen. Daarmee is al duidelijk dat het vonnis van de voorzieningenrechter niet in stand kan blijven. Alleen de afweging in dit kort geding appel over de aannemelijkheid van openbaar voorgebruik en van de aannemelijkheid van inbreuk door Cresco wijkt af van het bodemoordeel, op de hierna aan te geven gronden, die verband houden met afwijkende bewijsregimes in zaken ten gronde en in kort geding.

5.2. Spoedeisend belang bij het gevraagde octrooi-inbreukverbod vloeit voort uit de gestelde voortdurende inbreuk door Cresco op het ingeroepen octrooi van ToN en is overigens niet bestreden door Cresco.

5.3. De rechtbank heeft in haar uitspraken ten gronde onder meer het volgende overwogen omtrent de opgeworpen geldigheids- en niet-inbreukbezwaren van Cresco, die overeenkomen met het in kort geding gevoerde verweer :

uitzondering niet van toepassing

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

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

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

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

ontlopen door zijn uitvinding te formuleren als een product-by-process claim. Anders gezegd: de uitvinder van een nieuwe en inventieve variant van een werkwijze van wezenlijk biologische aard kan de vrijstelling alleen ontlopen door ook een andere, niet van octrooiering uitgesloten uitvinding te doen en daarvoor octrooi aan te vragen. Tot een uitholling van de vrijstelling leidt dat niet.

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

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

5.8. Ook de verwijzing naar uitspraken van het Hof van Justitie en de Grote Kamer over het gebruik van menselijke embryo's (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10, Brüstle en GKvB 25 november 2008, G 2/06, WARF), kan Cresco niet baten. Anders dan Cresco heeft gesuggereerd, volgt uit die uitspraken niet dat een op werkwijzen betrekking hebbende uitzondering altijd mede betrekking heeft op de voortbrengselen van de werkwijze. De uitzondering die in die zaken aan de orde was, te weten de uitzondering voor het commerciële gebruik van menselijke embryo's in de zin van de artikelen 6 lid 2 sub c van de Biotechnologierichtlijn en 28 sub c van de Uitvoeringsregels EOV, is namelijk niet een werkwijze-uitzondering, maar een uitzondering voor alle uitvindingen (dus werkwijzen en voortbrengselen) die betrekking hebben op het gebruik van menselijke embryo's. De vraag die in die zaken voorlag was dan ook niet of voortbrengselen van een uitgezonderde werkwijze onder de uitzondering kunnen vallen, maar of een conclusie die niet uitdrukkelijk het gebruik van embryo's vermeldt, daarop toch betrekking kan hebben in de zin van de genoemde bepalingen. Bovendien is de ratio van die uitzondering wezenlijk anders dan de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV. Het commerciële gebruik van embryo's wordt geacht strijdig te zijn met de goede zeden in de zin van artikel 53 sub a EOV. Die uitzondering dient er dus toe om tegen te gaan dat de uitgezonderde technieken worden toegepast. De werkwijze-uitzondering van artikel 53 sub b EOV heeft een tegenovergestelde ratio. De werkwijze-uitzondering is juist bedoeld om kwekers de ruimte te geven om met klassieke veredelingsmethoden nieuwe plantenrassen te ontwikkelen (zie ook GKvB 9 december 2010, G 01/08, p. 66). Die twee verschillen maken dat de aangehaalde uitspraken een zo wezenlijke andere rechtsvraag beantwoorden, dat zij geen houvast bieden bij de uitleg van artikel 53 sub b EOV.

5.9. De verwijzing van Cresco naar artikel 64 lid 2 EOV kan haar evenmin baten. Dat artikel bepaalt dat de aan een octrooi op een werkwijze verbonden rechten zich uitstrekken tot voortbrengselen die rechtstreeks zijn verkregen met die werkwijze. Die bepaling heeft geen betrekking op de geldigheid van octrooien, maar op de rechtsgevolgen van een octrooi. De regel

van artikel 64 lid 2 EOv is dus niet van toepassing in de context van artikel 53 sub b EOv (zie ook GKvB 20 december 1999, G 1/98, Novartis II). Er is evenmin grond om de uit artikel 64 lid 2 EOv blijkende regel naar analogie toe te passen in het kader van artikel 53 sub b EOv. Uit het feit dat de wetgever redenen heeft gezien om een voortbrengsel te beschermen als de productiewijze ervan beschermd is, volgt niet dat als de wetgever redenen heeft gezien om een werkwijze niet te beschermen, ook de voortbrengselen daarvan niet beschermd mogen worden. Uit het voorgaande blijkt dat die gevolgtrekking in ieder geval niet kan worden gemaakt ten aanzien van de specifieke uitzondering waarop Cresco zich beroept. Dat die gevolgtrekking meer in het algemeen niet concludent is, blijkt wel uit het feit dat het gegeven dat niet-nieuwe werkwijzen niet in aanmerking komen voor octrooibeschermt, ook niet uitsluit dat er octrooien worden verleend voor nieuwe voortbrengselen van die werkwijzen.

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

5.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat onder het huidige recht planten zoals de in het octrooi geclaimde planten niet zijn uitgesloten van octrooierbaarheid. Dat er, zoals Cresco heeft aangevoerd onder verwijzing naar onder meer een ontwerp-resolutie van het Europese Parlement (2012/2623 (RSP), productie 2 van Cresco in zaak 12-577), politieke redenen zijn waarom de octrooiering van planten ongewenst is, kan niet leiden tot een ander oordeel. Daargelaten dat er ook politieke argumenten voor het tegendeel zijn, gaat het meewegen van dergelijke politieke argumenten de rechtsvormende taak van de rechter te buiten.

geen ontdekking

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

werkwijze-conclusies 12 en 13

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

(...)

nieuwheid

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

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

spruiten van [X]

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

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

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

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

inventiviteit

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

inleiding

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

maatstaf kan in het algemeen de door het Europees Octrooibureau gehanteerde problem and solution approach worden ingezet als hulpmiddel.

bekende zaden

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

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

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

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

Song

5.24. Als tweede uitgangspunt voor haar inventiviteitsaanval verwijst Cresco naar een publicatie van Song e.a. (bijlage D8 bij productie 3 van Cresco in zaak 12-452, hierna: Song). Song beschrijft de biosynthese van anthocyanine in jonge radijsplanten ten gevolge van de blootstelling aan licht.

Song vermeldt daarbij dat anthocyaninen worden geacht een rol te spelen bij de bescherming van planten tegen uv-straling. De gezondheidsbevorderende aspecten van anthocyaninen noemt Song niet. Song houdt zich dus bezig met een ander aspect van het anthocyanine-gehalte in radijsspruiten dan het octrooi. Gelet daarop kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman voor de oplossing van het in het octrooi beschreven probleem te rade zou zijn gegaan bij Song.

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

Giusti

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

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

McGhie

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

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

inventiviteit van conclusie 14

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

nawerkbaarheid

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

invloed externe omstandigheden

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

bepaling anthocyanine-gehalte

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

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

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

conclusie

5.36. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het octrooi geldig is als Cresco er niet in slaagt het bewijs van het gestelde openbaar voorgebruik te leveren. In dat geval

zal de in zaak 12-452 gevorderde nietigverklaring van het octrooi dus worden afgewezen.

5.37. Ook als het bewijs van het gestelde voorgebruik niet wordt geleverd, kunnen de inbreukvorderingen in zaak 12-577 niet zonder meer worden toegewezen. Op dit moment staat namelijk nog niet vast dat Cresco inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. ToN heeft weliswaar twee testrapporten van Groen Agro Control (hierna: GAC) overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat producten van Cresco voldoen aan de kenmerken van het octrooi. Cresco heeft echter bestreden dat de geteste producten van haar afkomstig zijn. Daarbij heeft Cresco erop gewezen dat ToN geen stukken heeft overgelegd over de herkomst van de producten van de eerste test. Ten aanzien van de tweede test heeft Cresco een e-mailbericht overgelegd van de onderneming via wie ToN stelt de producten van Cresco te hebben verkregen, te weten [...] BV (hierna: [Y]) (productie 10 van Cresco). In dat bericht verklaart een medewerker van [Y] dat producten die [Y] heeft besteld bij Cresco zijn gebruikt voor een shelf life test bij [Y] en dat die producten "bij ons zijn gebleven". Op basis van de door partijen overgelegde stukken kan niet worden vastgesteld of die verklaring betrekking heeft op een andere partij dan de partij spruiten die ToN heeft laten testen door GAC, zoals ToN stelt dat het geval is.

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

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

5.4. Nu de rechtbank ten gronde een tussenuitspraak heeft gedaan met een tweeledige bewijsopdracht aan ToN met de betrekking tot de kwestie van openbaar voorgebruik en het bewijs van inbreuk door Cresco, resteert met inachtneming van de maatstaf dat de hoger beroepsrechter in kort geding zijn oordeel richt naar de (tussen)vonnissen in de bodemzaak het volgende.

5.5. Het hof is in kort geding niet gebonden aan de regels van bewijsrecht. Maatstaf voor de vraag naar de toewijsbaarheid in kort geding van het door ToN gevorderde octrooi-inbreukverbod is of naar het voorlopig oordeel van het hof een gereede - dat wil zeggen een serieuze, niet te verwaarlozen - kans bestaat dat de bodemrechter oordeelt dat er sprake is van een geldig octrooi en inbreuk daarop door Cresco.

5.6. Daarvan is, naar het hof voorshands oordeelt, om de volgende redenen sprake.

5.7. Hetgeen Cresco thans in dit kort geding heeft bijgebracht omtrent het door haar gestelde openbaar voorgebruik door ToN is voorshands onvoldoende om aannemelijk te achten dat zij in de bodemprocedure zal slagen de (hoge) drempel te slechten die aan bewijs van openbaar voorgebruik van de in het octrooi geclaimde uitvinding wordt gesteld. Het zijn precies de aspecten die de bodemrechter aanroert in rechtsoverwegingen 5.16 tot en met 5.18 als hiervoor weergegeven en die volstaan niet. Dat is het materiaal dat thans in kort geding voorligt. De omstandigheid dat de bodemrechter ToN ter zake een bewijsopdracht heeft gegeven, maakt deze afweging niet anders, omdat aan de aannemelijkheid in kort geding andere eisen worden gesteld dan aan bewijs in een bodemzaak.

5.8. Met betrekking tot de vraag naar, kort gezegd, het inbreukbewijs, dus of voorshands

aannemelijk is dat in de bodemprocedure bewezen zal worden dat het in opdracht van ToN geanalyseerde plantmateriaal afkomstig is van en op de Nederlandse markt wordt gebracht door Cresco (danwel anderszins wordt bewezen dat van Cresco afkomstig plantmateriaal inbreuk maakt op het octrooi), overweegt het hof als volgt.

5.9. Na pleidooi in de bodemzaken bij de Haagse rechtbank (op 18 januari 2013) is in het onderhavige hoger beroep van de kort geding zaak gepleit (op 25 maart 2013). Bij memorie van antwoord heeft Cresco - in dit kort geding voor het eerst - een overeenkomstig inbreukbewijsverweer gevoerd als in de bodemzaak (vgl. MvA 107-118). Dezelfde e-mail van medewerker [...] van [Y] B.V. van 9 januari 2013 als bedoeld in rechtsoverweging 5.37 van de bodemvonnissen, is vervolgens door Cresco bij akte producties van 25 maart 2013 als productie 12 in het geding gebracht.

5.10. Kennelijk in reactie op dat verweer heeft ToN ten behoeve van het pleidooi in de onderhavige kort geding zaak nadere producties in het geding gebracht (prods. 16-18), die zij bij pleidooi uitvoerig en met de nodige nadruk heeft toegelicht (haar pleidooi begon zij hiermee, vgl. pleitnota mr. Steinhauser nrs. 1-11 onder het kopje "Inbreukbewijs"). Volgens ToN is de te onderzoeken cress van Cresco ingekocht bij [Y] B.V. Als productie 16 is door ToN een inkooporder nr. 226329 overgelegd van [Y] bij Cresco met besteldatum 9 oktober 2012. Het daar bedoelde product-artikel "Sakura cress" begrijpt het hof als "red radish cress", omdat [Y] zelf in bedoelde e-mail van 9 januari 2013 schrijft: "Wij weten dat jullie geen Sakura cress leveren maar een vervanger genaamd red radish cress. In ons systeem is er echter maar 1 omschrijving mogelijk". De aangegeven prijs van € 5,75 voor deze "Sakura cress" op de inkooporder van [Y] komt overeen met de prijs van € 5,75 voor "Red Radish cress" op de volgende pagina van deze productie 16. De factuur van [Y] aan [X] van 3 december 2012, pagina 3 van productie 16 van ToN, vermeldt hetzelfde hiervoor genoemde ordernummer van [Y] en de aanduiding: "Doorbelasten Cresco". De als onderdeel van productie 17 overgelegde foto (gemaakt door [X]) van een doos kiemplantjes heeft als aanduiding "A Tasty Challenge", welke aanduiding Cresco blijkens haar website gebruikt voor haar producten, zoals ToN onbestreden heeft gesteld, maar bijvoorbeeld ook blijkt uit de foto in de pleitnota van mr. Berendsen en ir. Brands boven randnummer 80, waar zij verwijzen naar het product van hun cliënt Cresco, precies zo'n doos met deze tekst en vormgeving. Dezelfde doos is door het zijdens ToN ingeschakelde laboratorium Groen Agro Control (hierna: GAC) gefotografeerd en ook daar staat de aanduiding "A Tasty Challenge" op vermeld, zo blijkt uit productie 18 van ToN. Het betreffende monster is op 16 oktober 2012 ontvangen door GAC en het analyserapport (eveneens onderdeel van productie 18 van ToN) verschaft de resultaten van de bepaling van het anthocyanine gehalte van Red Radish Cress uitgevoerd volgens het protocol behorende bij EP 938, aldus dit rapport. Het analyseresultaat geeft een gehalte anthocyanine van bijna 4 maal hoger dan het minimum van 800 nmol per gram versgewicht van de spruitplant geclaimd in de hoofdconclusie van het octrooi, zo zette ToN uiteen bij pleidooi in de onderhavige zaak.

5.11. Cresco heeft op dit een en ander in het geheel niet meer gereageerd. Niet in haar eerste termijn, hetgeen al verwondering wekt, nu zij bij memorie van antwoord dit inbreukbewijsverweer in deze procedure voor het eerst naar voren heeft gebracht, in reactie waarop bedoelde producties 16-18 van ToN voor pleidooi zijn ingebracht. Dit, hoewel zij wel een hoofdstuk (V.) van haar pleitnota heeft gewijd aan non-inbreuk (waaromtrent nader in de volgende overweging), maar daar met geen woord rept over het onderhavige inbreukbewijsverweer. Evenmin is zij daar in haar tweede termijn op teruggekomen in reactie op hetgeen ToN ter zake als aangegeven met de nodige nadruk en onderbouwd met onderliggende stukken heeft gepleit.

5.12. Overigens verwerpt het hof, voorshands oordelend, dat met "the sprout" uit conclusie 1 bedoeld moet zijn dat alle spruiten van de geclaimde plant paars dienen te zijn, terwijl Cresco een mengpopulatie van groene en rood-paarse radijsspruiten op de markt zou brengen, zodat Cresco geen inbreuk zou maken, zoals in hoofdstuk V. van de pleitnota van Cresco wordt aangevoerd. De beschermingsomvang van een octrooi wordt blijkens art. 69 EOv en het daarbij behorende uitlegprotocol immers bepaald door de conclusies opgevat in het licht van de beschrijving en de tekeningen en een dergelijke letterlijke van de context losgezongen uitleg wordt in het protocol

juist uitdrukkelijk in de ban gedaan.

5.13. Voorshands oordelend komt het hof bij die stand van zaken tot de slotsom dat ToN voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het in het (tweede) GAC rapport geanalyseerde plantmateriaal afkomstig is van Cresco en dat daarmee wordt gekomen onder de beschermingsomvang van EP 938. Anders gezegd: het hof acht gereede kans aanwezig dat de bodemrechter toereikend inbreukbewijs zal worden gepresenteerd door ToN. Ook hier doet de in de bodemzaak ter zake gegeven bewijsopdracht niet af aan dit voorlopig oordeel in kort geding, vanwege de andere regels die in deze onderscheiden procedures gelden ten aanzien van bewijs. De enkele passage uit het e-mailbericht van Solleveld bedoeld in rechtsoverweging 5.37 van de bodemvonnissen omtrent de shelf life test doet daar in het licht van hetgeen hiervoor in 5.10 is overwogen onvoldoende aan af. De gewisselde aktes van partijen van 14 mei 2013 waarin de bodemvonnissen in het geding zijn gebracht, werpen geen ander licht op dit aspect van de zaak. Dragend in dit kort geding is het in 5.10 bedoelde aanvullende bewijsmateriaal, waarvan onduidelijk is of dit al aan de rechtbank ter beschikking stond, nu zij er niet kenbaar op is ingegaan, en dat hoe dan ook in het onderhavige hoger beroep niet is weersproken door Cresco.

5.14. Het vorenoverwogene brengt mee dat het vonnis van de Haagse voorzieningenrechter niet in stand kan blijven. In dit kort geding zal een octrooi-inbreukverbod worden toegewezen als nader geformuleerd in het dictum. De bij wege van eiswijziging in hoger beroep gevorderde nevenvorderingen kunnen worden toegewezen als in het dictum verwoord, dat is aangepast met het oog op het zoveel mogelijk vermijden van executiegeschillen. Het gestelde spoedeisende belang bij deze maatregelen is erin gelegen, dat vanwege de gestelde publiciteit die Cresco aan het vonnis van de voorzieningenrechter heeft gegeven diverse derde-inbreukmakers de markt zijn betreden en de gevorderde opgaven ToN naar haar stelling de mogelijkheid verschaffen op korte termijn efficiënte maatregelen tegen deze derden te treffen. Cresco heeft dit gestelde spoedeisende belang bij de nevenvorderingen niet weersproken. Voor zover haar bezwaren tegen bepaalde elementen uit het petitum in het dictum niet zijn overgenomen, zijn deze door het hof bij gebreke van voldoende rechtens te respecteren belang verworpen.

5.15. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Cresco worden veroordeeld in de proceskosten in zowel de eerste aanleg als in hoger beroep. Bij beoordeling van grief 2 heeft ToN daarom geen belang. De gecorrigeerde (vgl. pleitnota mr. Steinhauser nr. 34) kostenspecificatie voor deze hoger beroepsinstantie bedraagt € 47.406,65, die voor de eerste aanleg bedroeg (gelijk onweersproken door ToN gesteld, vlg. pleitnota mr. Steinhauser onder 33) € 40.038,13. Tegen deze opgaven is geen bezwaar geuit zijdens Cresco, zodat deze aldus zullen worden toegewezen.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage van 31 januari 2012 onder zaaknummer / rolnummer: 408315 / KG ZA 11-1414, en

opnieuw rechtdoende

- beveelt Cresco om binnen vijf werkdagen na betekening van dit arrest iedere directe inbreuk in Nederland op Europees octrooi EP 1 290 938 te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 7.500,- per overtreding, dan wel, ter keuze van ToN, van € 500,- per product waarmee in strijd met dit bevel wordt gehandeld door Cresco;

- beveelt Cresco om uiterlijk 30 dagen na betekening van dit arrest aan de raadsman van ToN (die deze gegevens slechts ter controle mag hanteren) schriftelijk opgave te doen van:

(a) de volledige naam- en adresgegevens van de leverancier(s) van wie zij zaden voor de vervaardiging van de inbreukmakende producten heeft betrokken met vermelding van de afgenomen hoeveelheden, alsmede van de in totaal uit deze zaden vervaardigde hoeveelheden

inbreukmakende spuitplanten;

(b) de volledige naam- en adresgegevens van de personen en bedrijven in Nederland en daarbuiten aan wie zij inbreukmakende producten heeft geleverd, één en ander voorzien van een verklaring van een registeraccountant met wie Cresco geen zakelijke relatie heeft of heeft gehad, die deze opgaven op juistheid en volledigheid certificeert, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.000,- per dag of gedeelte van een dag waarmee Cresco in gebreke blijft volledig en juist aan dit bevel te voldoen;

- veroordeelt Cresco in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv in beide instanties, tot aan dit arrest aan de zijde van ToN begroot op € 40.038,13 (eerste aanleg) en € 47.406,65 (hoger beroep) aan salaris advocaat;

- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, J.E.H.M. Pinckaers en G.R.B. van Peurseem en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2013 in aanwezigheid van de griffier.