



Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Bijblad bij De Industriële Eigendom nummer 4 - oktober 2014 – jaargang 82

Het Bijblad bij De Industriële Eigendom (BIE) is een digitale kwartaaluitgave van Octrooiencentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Inhoud

[Officiële mededelingen](#)
[Symposium Toegang tot plantgerelateerde octrooien](#)
[Databank Octrooilicenties](#)
[Nationale Ontwikkelingen \(incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken\)](#)
[Internationale Ontwikkelingen](#)
[Jurisprudentie](#)

Officiële mededelingen

De officiële mededelingen bestaan uit vier categorieën:
Sluitingsdata, Octrooigemachtigdenregister, Examencommissie en Mededelingen Octrooiregister.
Een categorie wordt alleen genoemd als er mededelingen zijn.

- Sluitingsdata [\[lees meer\]](#)
- Octrooigemachtigdenregister [\[lees meer\]](#)
- Mededelingen octrooiregister: BPP [\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Symposium Toegang tot plantgerelateerde octrooien

[\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Databank Octrooilicenties

Octrooiencentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft een databank ontwikkeld om de handel in octrooien te stimuleren.

[\[lees meer\]](#)

[naar boven](#)

Nationale Ontwikkelingen (incl. Wetswijzigingen en Kamerstukken)

- Veredelingsvrijstelling (octrooirecht-kwekersrecht) [lees meer]
- Commissie van Acht [lees meer]

[naar boven](#)

Internationale Ontwikkelingen

Het Bijblad doet in deze rubriek verslag van de belangrijkste internationale ontwikkelingen.

- **Mondiaal**
 - General Assemblies WIPO [lees meer]
 - Bijeenkomst van de Groep B+ [lees meer]
- **Europees**
 - Verslag van de Administrative Council d.d. 15 oktober 2014 [lees meer]

[naar boven](#)

Jurisprudentie

Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooiencentrum Nederland heeft gedaan in eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooiencentrum Nederland bij die zaken betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die van belang zijn voor de praktijk van Octrooiencentrum Nederland.

- **Aanvullende beschermingscertificaten**
BIE 2014, nr. 13, vovo Vz ABRvS, 8 sept. 2014, Syngenta / Octrooiencentrum Nederland [lees meer]
- **Overige zaken**
BIE 2014, nr. 14, ABRvS, 13 aug. 2014, M. Kraemer / Octrooiencentrum Nederland [lees meer]
BIE 2014, nr. 15, Rb Den Haag, 10 sept. 2014, Ajinomoto / Bio-Chem [lees meer]
BIE 2014, nr. 16, Rb Den Haag, 10 okt. 2014, De Koning / Levoplant [lees meer]

[naar boven](#)

Colofon

Redactiesecretariaat:
mw. L.C.J.P. de Vlieger
lydia.devlieger@rvo.nl

Hier kunt u zich ook afmelden als u het Bijblad niet meer wenst te ontvangen.

Octrooicentrum Nederland is in 2014 op de volgende dagen gesloten:

donderdag 25 december (1^e kerstdag)

vrijdag 26 december (2^e kerstdag)

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 31 oktober 2014 zijn ingeschreven en beëdigd:

- de heer ir. T.J. Klasen;
- de heer dr. M. Klok; en
- de heer dr. ir. R.W. van der Pol.

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:

[Octrooigemachtigdenregister](#).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Benelux Patent Platform

In het kader van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom zijn de nationale octrooibureaus van België, Nederland en Luxemburg een gemeenschappelijk project gestart voor het ontwikkelen van octrooispecifieke, up-to-date IT-systemen om de octrooiprocessen te ondersteunen. Voor de samenwerking wordt gebruik gemaakt van het bestaande Benelux-platform (de Benelux Organisatie voor de Intellectuele Eigendom) dat daartoe wordt uitgebreid met het Benelux Patent Platform.

De drie nationale bureaus hebben een gemeenschappelijk IT-systeem afgesproken, maar blijven hun bedrijfsprocessen op nationaal niveau conform nationale octrooiwetten voortzetten. Wel zijn hun wettelijke procedures en hun daarop gebaseerde administratieve processen in hoge mate geharmoniseerd en geconvergeerd.

Voor de klanten van de bureaus, daaronder dus Octrooiencentrum Nederland (dat overigens veruit het grootste bureau is van de drie), is van belang het nieuwe Front Office (Portal) dat bestaat uit het openbare octrooieregister (incl. de in Nederland al bestaande optie van de online file inspection) alsook uit MyPage, dat omvat: het (beheer van) het financiële depotoverzicht, het laden van bulkbetalingen, het handmatig selecteren van te betalen nummers, workflow betalingsopdrachten en het overzicht van de eigen octrooiportfolio. Vanuit de portal kunnen octrooiaanvragen elektronisch worden ingediend met behulp van de bestaande EPO-software voor online filing (incl. gebruik van de smartcard).

Octrooiencentrum Nederland wil het nieuwe BPP-systeem in april 2015 operationeel hebben. Daarop afgestemd zullen de klanten op gezette tijden worden voorgelicht over de betekenis en de gevolgen die het BPP voor hen zal hebben.

De belangrijkste drijfveren voor het gemeenschappelijk BPP zijn de volgende:

- De drie bureaus waren alle op een punt aangekomen dat nieuwe up-to-date IT-systemen nodig waren om de bedrijfsprocessen adequaat en efficiënt te ondersteunen.
- De wet- en regelgeving in de drie landen alsmede de daarop gebaseerd administratieve processen bleken vergaand identiek; temeer wordt dan de gezamenlijke totstandbrenging van een gemeenschappelijk IT-platform economisch voordelig.
- Een gemeenschappelijk platform biedt octrooiaanvragers en industrie een coherente, efficiënte en up-to-date dienstverlening, met name via sterk verbeterde front-officefunctionaliteiten.
- Het BPP zorgt voor een betere administratieve samenwerking met organisaties als WIPO, EPO en met octrooiprofessionals (daaronder –gemachtigden).

Het BPP-platform omvat de integrale wettelijk geregelde octrooiprocessen en die van de aanvullende beschermingscertificaten; het BPP bevat de volgende functionaliteiten:

- Back office – dit omvat casemanagement die gebaseerd is op de werkstroom gedurende de gehele levensduur van het octrooi of het aanvullende beschermingscertificaat (ABC ofwel SPC) en ondersteunt alle relevante octrooitypes: nationale (NP), Europese (EP), internationale (PCT) alsmede de ABC's. Het systeem biedt een volledige ondersteuning voor de classificatie van documenten en een papierloos kantoor.
- Front Office (Portal) – dit bestaat uit het openbare octrooieregister (incl. Online File Inspection) en uit MyPage, dat omvat: het (beheer van) het financiële depotoverzicht, het laden van bulkbetalingen, het handmatig selecteren van te betalen nummers, workflow betalingsopdrachten en het overzicht van de eigen octrooiportfolio. Vanuit de portal kunnen octrooiaanvragen elektronisch worden ingediend met behulp van de bestaande EPO-software voor Online Filing (incl. gebruik van de smartcard).
- Integratie – deze zorgt voor integratie met de back office systemen en met de externe dienstverleners zoals EPO, WIPO en andere nationale bureaus.

Integratie met EPO omvat de volgende interfaces:

- NP (Rijksoctrooiën) – onderzoeksaanvragen en classificatie; het ontvangen van onderzoeksrapporten en schriftelijke opinies; publicatie via Espacenet van het EOB.
- EP & EuroPCT – Opvragen octrooidetails; het verzenden van jaartaksen.
- NP & ABC & EP & EuroPCT – het verzenden van legal status details; directe verbinding met het EOB.

- PCT – het verzenden van onderzoekstaksen.

Integratie met WIPO omvat de volgende interfaces:

- PCT – het verzenden van PCT-formulieren; het ontvangen van PCT-formulieren; het verzenden van internationale indieningstaksen;
- Opvragen van het IPC-schema.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op donderdagmiddag 13 november 2014 vindt het symposium Veredelen en Beschermen, toegang tot plantgerelateerde octrooien, plaats in Wageningen.

De organisatie is in handen van Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en de Raad voor plantenrassen.

In navolging op het symposium van 2013, is het doel van deze middag om:

- allereerst nog eens stil te staan bij het spanningsveld tussen octrooirecht en kwekersrecht. Besproken worden de geboden tussenoplossing hiervoor (de beperkte kwekersvrijstelling) en de mogelijke gevolgen van een volledige vrijstelling.
- vervolgens binnen dit spanningsveld actuele oplossingen te presenteren voor veredeling – met gebruikmaking van de nieuwste plant-gerelateerde uitvindingen.

Zie voor verdere informatie op de website van RVO.nl ([informatie](#))

[terug naar nieuwsbrief](#)

Databank Octrooilicenties

Octrooicentrum Nederland heeft een databank ontwikkeld om de handel in octrooien te stimuleren. Via de Databank Octrooilicenties stelt Octrooicentrum Nederland data beschikbaar van octrooien die in Nederland van kracht zijn en waarvan de octrooihouder heeft aangegeven zijn technologie beschikbaar te willen stellen voor licenties. Ondernemers die op zoek zijn naar een bepaalde technologie kunnen in de databank kijken of deze technologie ter licentiering wordt aangeboden.

De getoonde data worden ontleend aan het Nederlands Octrooiregister en dagelijks ververs.

Belangstellenden voor een licentie op een octrooi kunnen rechtstreeks contact opnemen met de door de octrooihouder opgegeven contactpersoon. Octrooicentrum Nederland treedt niet op als bemiddelaar.

Octrooicentrum Nederland biedt de gegevens van de Databank Octrooilicenties aan als een open data bestand. Andere partijen zijn vrij om de databank door te ontwikkelen tot een echte marktplaats voor technologie-uitwisseling. De voorwaarden waarop dit mogelijk is, kan men in de databank nalezen.

Op 11 november is de feestelijke lancering van de Databank Octrooilicenties. Naast de introductie van de databank is er gelegenheid voor octrooihouders, professionals en belangstellenden voor technologie om elkaar te ontmoeten.

Zie voor verder informatie over het evenement van 11 november 2014 de website van RVO.nl ([website](#)).

[terug naar nieuwsbrief](#)

Op 2 oktober 2014 heeft Staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken bij de uitvoering van een aantal eerder dit jaar aangenomen Kamermoties over een uitgebreide veredelingsvrijstelling in de Rijsoctrooiwet 1995. Het betreft de volgende moties:

1. Reactie op de motie 27428 nr. 283 van Geurts en Dik-Faber. In de motie werd de regering verzocht het scenario over en het onderzoek naar de uitgebreide kwekersvrijstelling zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen. Tevens werd de regering verzocht voor 1 oktober 2014 de Kamer te informeren over de voortgang bij het voor het voetlicht brengen van de uitgebreide kwekersvrijstelling bij haar Europese collega's;
2. Reactie op de motie 27428 nr. 273 van Van Gerven. In deze motie werd de regering verzocht aan te dringen op een spoedige rapportage over de biotechnologierichtlijn en in een vroeg stadium in Europa een volledige kwekersvrijstelling te bepleiten;
3. Reactie op de motie 27428 nr. 280 van De Liefde en Jacobi. In deze motie werd de regering verzocht zich tot en met het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie hard te maken voor een gelijk speelveld, onder andere door het realiseren van een ruimere veredelingsvrijstelling en/of beperking van de octrooiering van planteigenschappen.

Zie hier de brief d.d. 2 oktober 2014.

[terug naar nieuwsbrief](#)

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA 's-GRAVENHAGE

**Directoraat-generaal
Bedrijfsleven & Innovatie**
Directie Innovatie en Kennis

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Factuuradres
Postbus 16180
2500 BD Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ez

Ons kenmerk
DGBI-I&K / 14134620

Uw kenmerk

Datum 2 oktober 2014
Betreft Stand van zaken uitvoering moties over een uitgebreide
veredelingsvrijstelling

Bijlage(n)

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van de uitvoering van een aantal aangenomen moties over de uitgebreide veredelingsvrijstelling¹ welke werden ingediend tijdens het VAO Biotechnologie en kwekersrecht op 27 mei 2014. Het betreft de volgende moties:

1. Reactie op de motie 27428 nr. 283 van Geurts en Dik-Faber. In de motie werd de regering verzocht het scenario over en het onderzoek naar de uitgebreide kwekersvrijstelling zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen. Tevens werd de regering verzocht voor 1 oktober 2014 de Kamer te informeren over de voortgang bij het voor het voetlicht brengen van de uitgebreide kwekersvrijstelling bij haar Europese collega's.
2. Reactie op de motie 27428 nr. 273 van Van Gerven. In deze motie werd de regering verzocht aan te dringen op een spoedige rapportage over de biotechnologierichtlijn en in een vroeg stadium in Europa een volledige kwekersvrijstelling te bepleiten.
3. Reactie op de motie 27428 nr. 280 van De Liefde en Jacobi. In deze motie werd de regering verzocht zich tot en met het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie hard te maken voor een gelijk speelveld, onder andere door het realiseren van een ruimere veredelingsvrijstelling en/of beperking van de octrooiering van planteigenschappen.

U ontvangt tevens mijn aangekondigde antwoord op de vraag van de VVD-fractie naar mijn inzet in de Europese Unie voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling tijdens het recente SO inzake genetische diversiteit.²

Scenario's en onderzoek effecten uitgebreide veredelingsvrijstelling

Bij het Algemeen Overleg over biotechnologie en kwekersrecht van 10 april 2014³ heb ik aangegeven dat ik in internationaal verband pas een goed pleidooi kan houden voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling indien aan dat begrip een meer concrete inhoud is gegeven, die recht doet aan belangen van kwekers en

¹ In deze brief wordt zo veel mogelijk de wettelijke terminologie gevolgd: kwekersvrijstelling onder het kwekersrecht, veredelingsvrijstelling onder het octrooirecht.

² Kamerstukken II 2013/14, 26 407, nr. 94, pag.7. Verslag vastgesteld 1 juli 2014.

³ Kamerstukken II 2013/14, 27 428, nr. 281.

telers, maar ook aan belangen van octrooi houdende bedrijven in andere sectoren. Uit de analyse⁴ van Octrooicentrum NL is gebleken dat ook (van oorsprong) Nederlandse veredelingsbedrijven tot die octrooihouders behoren, zoals Rijk Zwaan, De Ruiter Seeds, Advanta Seeds, Enza Zaden, Nunhems BV (thans onderdeel van Bayer), Bejo Zaden en Royal van der Have. Het gaat daarbij zowel om voor- als tegenstanders van een uitgebreide verdelingsvrijstelling. Alleen bij een goede balans tussen octrooirecht en kwekersrecht kan worden voorkomen dat de plantenveredelingssector, maar ook andere sectoren zoals de farmaceutische industrie, de biotechnologie industrie en bedrijven actief in de biobased economy onevenredige schade zullen ondervinden van invoering van een uitgebreide verdelingsvrijstelling.

Zoals ik in het AO Biotechnologie heb toegezegd, ben ik een onderzoek gestart naar een duidelijke afbakening van varianten van een uitgebreide verdelingsvrijstelling en de effecten van de invoering daarvan. In de motie van de leden Geurts en Dik-Faber⁵ werd de regering verzocht het scenario over, en het onderzoek naar de uitgebreide kwekersvrijstelling zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen. Hieronder licht ik de voor deze studie gekozen definities en varianten toe, evenals de onderzoeksvragen die in deze studie worden gehanteerd.

Definities en te onderzoeken varianten

Mede op basis van waardevolle en bruikbare inbreng van de circa 15 belangenorganisaties die bij dit onderwerp zijn betrokken zullen in het kader van het onderzoek naar de effecten van een uitgebreide verdelingsvrijstelling de volgende werkdefinities en uitgangspunten worden gehanteerd:

Een beperkte verdelingsvrijstelling is een vrijstelling in het octrooirecht die inhoudt dat een ieder zonder toestemming van de octrooihouder(s) gebruik mag maken van biologisch materiaal waarop octrooirecht rust, voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen. Deze beperkte verdelingsvrijstelling heeft geen betrekking op de commerciële exploitatie van aldus verkregen plantenrassen.

Een uitgebreide verdelingsvrijstelling reikt verder dan de beperkte verdelingsvrijstelling en is denkbaar in een aantal varianten naar gelang deze meer of minder omvattend is (zie schema):

De meest uitgebreide verdelingsvrijstelling houdt in dat een ieder, zonder toestemming van de octrooihouder(s), na verdeling met octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal ontwikkelde plantenrassen ook mag gebruiken voor commerciële toepassing daarvan, ook als het betrokken biologische materiaal van deze plantenrassen nieuwe eigenschappen heeft verkregen en behouden die bepaald worden door de geoctrooieerde uitvinding(en).

⁴ Kamerstukken II 2011/12, 27 428, nr.231, bijlage.

⁵ Kamerstukken II 2013/14, 27 428, nr. 283, ter vervanging van motie nr. 279.

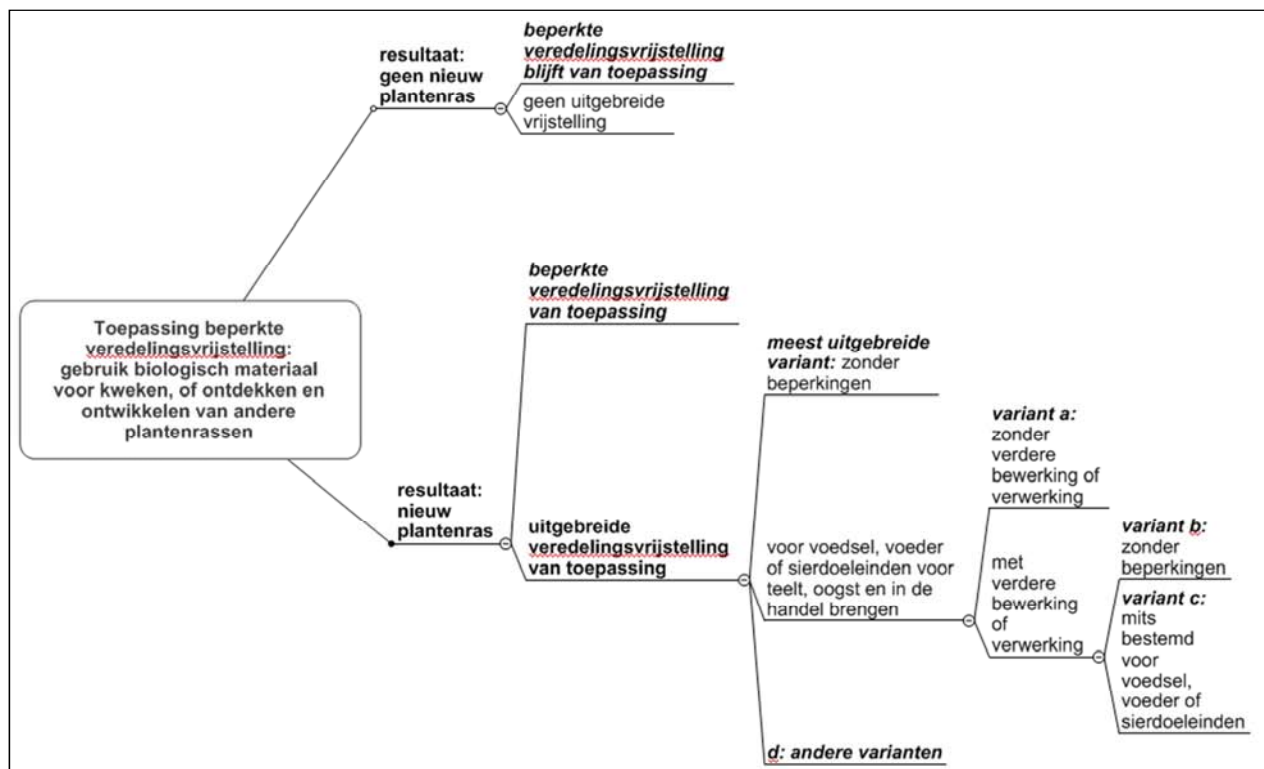
Mogelijke denkbare varianten (beperkingen) op deze uitgebreide veredelingsvrijstelling zijn dan commercieel gebruik van biologisch materiaal van ontwikkelde plantenrassen:

- a. bestemd voor voedsel, voeder of sierdoeleinden voor de teelt, oogst en in de handel brengen, *zonder* verdere bewerking of verwerking daarvan;
- b. bestemd voor voedsel, voeder of sierdoeleinden voor de teelt, oogst en in de handel brengen, *en* voor de verdere bewerking of verwerking daarvan (*uitbreiding van a*).
- c. bestemd voor voedsel, voeder of sierdoeleinden voor de teelt, oogst en in de handel brengen, *en* voor de verdere bewerking of verwerking daarvan, *mits* bestemd voor voedsel, voeder of sierdoeleinden (*beperking van b*).
- d. *andere* denkbare varianten dan hiervoor genoemd sub a-c die uit het effectenonderzoek zouden kunnen voortvloeien.

Het bovenstaande betekent dat:

- Als het octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal wordt gebruikt voor veredeling, geen octrooilicentie nodig is (beperkte verdelingsvrijstelling);
- Als het octrooirechtelijk beschermde biologische materiaal wordt gebruikt voor teelt (zonder veredeling) wel een octrooilicentie nodig is (geen veredeling, dus is de beperkte of de uitgebreide verdelingsvrijstelling niet van toepassing);
- Als na veredeling met het octrooirechtelijk beschermd biologische materiaal ontwikkelde plantenrassen worden gebruikt voor commerciële doeleinden naar gelang voor de genoemde varianten een licentie nodig is van de octrooihouder(s) als het betrokken biologisch materiaal van deze plantenrassen nieuwe eigenschappen heeft verkregen en behouden die bepaald worden door octrooirechtelijk beschermde uitvinding(en).

Wat betreft biologisch materiaal versus technieken (beperkte en uitgebreide verdelingsvrijstelling): de beperkte en uitgebreide verdelingsvrijstelling hebben alleen betrekking op het gebruik van biologisch materiaal, niet op het gebruik van octrooirechtelijk beschermd technieken om dat biologische materiaal te verkrijgen. Daarvoor is een licentie van de octrooihouder nodig.



Schema: Varianten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling.

Onderzoeksvragen bij onderzoek naar effecten van uitgebreide veredelingsvrijstelling

Bij de studie wordt onderzocht wat de positieve en negatieve effecten zijn van invoering van een uitgebreide veredelingsvrijstelling, waarbij onderscheid zal worden gemaakt naar de hiervoor genoemde varianten van de uitgebreide veredelingsvrijstelling. De studie moet een helder zowel kwalitatief als kwantitatief beeld opleveren van de positieve en negatieve effecten qua aard en omvang en voor welke partijen (bedrijven, kennisinstellingen, de Staat) waarmee zo nodig rekening kan worden gehouden bij de verdere vormgeving en afbakening van een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Daarbij zal onderscheid worden gemaakt in de effecten voor bedrijven die in Nederland, in Europa en mondiaal opereren. Tevens wordt onderzocht wat de economische effecten van het niet invoeren van de uitgebreide veredelingsvrijstelling kunnen zijn, waarbij onderscheid zal worden gemaakt in drie varianten:

- er is sprake van een beperkte veredelingsvrijstelling (variant 1, de huidige situatie);
- er is sprake van een beperkte veredelingsvrijstelling in combinatie met een licentiegedragscode voor de groentezaadveredelingssector, deze is in ontwikkeling (variant 2);

- er is sprake van een beperkte veredelingsvrijstelling in combinatie met een licentiedragscode die verder reikt dan louter de groentezaadveredelingssector (variant 3).

Bij de te houden interviews in het kader van de effectenstudie zal tevens worden gevraagd welke mogelijke alternatieven en argumenten denkbaar zijn voor een uitgebreide veredelingsvrijstelling. Het rapport van het effectenonderzoek zal ik naar verwachting in de loop van 2015 aan uw Kamer kunnen zenden. Dan zal ook meer inzicht bestaan in de argumenten en zienswijzen van andere landen voor aanpassing van het octrooirecht.

Hiermee heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de motie van de leden Geurts en Dik-Faber⁶ waarin de regering werd verzocht het scenario over en het onderzoek naar de uitgebreide kwekersvrijstelling zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

Europese spoor

Om een uitgebreide veredelingsvrijstelling mogelijk te maken, moet Richtlijn 98/44/EG worden gewijzigd evenals waarschijnlijk de TRIPS-overeenkomst. De meeste regeringen van EU-landen hebben nog geen formeel standpunt ingenomen over wensen tot wijziging van Richtlijn 98/44/EG. Naar verwachting zullen die standpunten pas in 2016 worden ingenomen, na verschijning van het aangekondigde (eind)rapport van de Europese Commissie over de huidige biotechnologierichtlijn.

Rapportage over de biotechnologierichtlijn

Mijn ambtsvoorgangers hebben al bij een aantal gelegenheden bij de Europese Commissie en de Raad gevraagd om aandacht voor de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht zoals vermeld in de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel met betrekking tot de beperkte veredelingsvrijstelling⁷. Naar aanleiding van de motie Koopmans⁸, waarin de regering werd opgeroepen op politiek niveau steun te werven voor een kritische evaluatie van de biotechnologierichtlijn, heeft Eurocommissaris Barnier desgevraagd laten weten dat het door het Europees Parlement voorgestane instrument, te weten een verslag op basis van artikel 16 (c) van Richtlijn 98/44/EG het meest geëigend is om vraagstukken gerelateerd aan de octrooiering van plantenmateriaal nader te onderzoeken.

De Europese Commissie heeft eind 2012 het besluit⁹ genomen om een Expertgroep in te stellen die de Commissie zal bijstaan bij het opstellen van dit verslag. De leden ervan zijn in december 2013 benoemd met een looptijd van 2 jaar.

⁶ Kamerstukken II 2013/14, 27 428, nr. 283, ter vervanging van motie nr. 279.

⁷ Kamerstukken II 2012/13, 33 365 (R 1987), nr. 7, blz. 33.

⁸ Kamerstukken II 2011/2012, 32 627, nr. 5.

⁹ Besluit van 7 december 2012 (C(2012) 7686 final).

Naar verwachting zal het verslag van de Europese Commissie uitgebreider ingaan op plantgerelateerde onderwerpen zoals in de richtlijn gebruikte definities van biologisch materiaal en van wezenlijk biologische processen, octrooieerbaarheid van producten verkregen via wezenlijk biologische processen voor de voortbrenging van planten, bestaande vrijstellingen in octrooiwetgeving en dwanglicenties.

Volgens recente mededelingen aan de Expertgroep is de Europese Commissie voornemens om twee verslagen uit te brengen, namelijk:

- ultimo 2014 een kort en feitelijk verslag met een overzicht van de wetenschappelijke en juridische ontwikkelingen sinds het vorige verslag uit 2005 en
- ultimo 2015 een uitgebreider rapport dat rekening zal houden met de analyses en standpunten van leden van de Expertgroep.

Ik ben voornemens om mij per brief te richten tot de Europese Commissie in de nieuwe samenstelling, zo spoedig mogelijk na benoeming van de leden ervan, teneinde de Nederlandse inzet nogmaals te benadrukken. Hiermee geef ik uitvoering aan (het eerste deel van) de motie van uw lid Van Gerven waarin de regering werd verzocht om aan te dringen op een spoedige rapportage over de biotechnologierichtlijn.

Nederlandse inzet

Ik acht het onwenselijk dat in landen van de Europese Unie tussenstaatse verschillen blijven bestaan of gaan ontstaan in het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen, in het bijzonder met betrekking tot plantenveredeling.

Een eerste aanzet tot harmonisatie op dit terrein wordt gevormd door de inwerkingtreding van het Unitair octrooiwetpakket.

De Overeenkomst inzake een eengemaakt octrooigerecht en de in artikel 27 daarvan opgenomen beperkte veredelingsvrijstelling kunnen voor de daarbij betrokken landen aanleiding vormen om hun nationale octrooiwetgeving daarop aan te passen, om te voorkomen dat de octrooibescherming door een unitair octrooi (met unitaire werking) gaat verschillen van een nationaal verleend octrooi (met nationale werking). Zo is in het Verenigd Koninkrijk in een consultatiedocument over secundaire wetgeving vanwege de komst van het unitair octrooi al voorgesteld om een beperkte veredelingsvrijstelling in de Engelse octrooiwetgeving op te nemen. Ik verwacht dat meer landen deze keuze zullen maken.

Richtlijn 98/44/EG bevat geen expliciete bepaling over een beperkte veredelingsvrijstelling. De inwerkingtreding van het Unitair octrooiwetpakket zal aanleiding kunnen geven deze richtlijn daarmee in overeenstemming te brengen, met als gevolg dat een beperkte veredelingsvrijstelling de facto ook zal worden opgenomen in het nationale octrooirecht van alle EU-landen. Daarmee wordt tevens een gelijk speelveld in de EU bevorderd.

In de komende anderhalf jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats vinden die relevant kunnen zijn voor eventuele aanpassingen van Richtlijn 98/44/EG te weten:

- De uitkomst van de Nederlandse studie naar effecten van een uitgebreide veredelingsvrijstelling;
- Aantreden van een nieuwe Europese Commissie;
- Verslagen van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling en de implicaties van octrooirecht op het gebied van de bio- en gentechnologie;
- Te verwachten jurisprudentie van het Europees Octrooibureau¹⁰ op het gebied van octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot plantenveredeling;
- Mogelijk nieuwe standpunten van belangrijke niet – gouvernementele organisaties.

De herziening van Richtlijn 98/44/EG zal naar verwachting aandacht besteden aan de beperkte veredelingsvrijstelling, de niet-octrooieerbaarheid van (uitvindingen met betrekking tot) resultaten van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten, een uitgebreide veredelingsvrijstelling en/of beperking van octrooieerbaarheid van bepaalde plantgerelateerde uitvindingen.

De al bestaande Nederlandse contacten op ambtelijk niveau zullen worden geïntensiveerd om niet alleen een beter beeld te krijgen van de aard van de motieven, argumenten en voorkeuren die in andere lidstaten (met name Duitsland en Frankrijk bestaan), maar ook om met deze landen de discussie aan te gaan over de gewenste aanpassingen van Richtlijn 98/44/EG.

Zoals ik reeds aangaf in het Algemeen Overleg van 10 april 2014 gaat de discussie daarbij wat mij betreft niet alleen over beperking van de beschermingsomvang (uitgebreide kwekersvrijstelling) maar ook over beperking van octrooieerbaarheid, nu in landen als Frankrijk en Duitsland de gedachten juist vooral naar de laatstgenoemde optie uit lijken te gaan.

Bij het genoemde Algemeen Overleg heb ik ook aangegeven dat ik voornoemde effectenstudie wil gebruiken als *showcase* in gesprekken met andere bewindslieden in Europa. Ik hoop daarmee de steun voor deze aanpak te kunnen vergroten met het oog op door te voeren aanpassingen van Richtlijn 98/44/EG en zo nodig de TRIPS-Overeenkomst teneinde een uitgebreide veredelingsvrijstelling te kunnen realiseren. Ik zal hier uitvoering aan geven als de resultaten van de effectenstudie beschikbaar zijn. Dat betekent overigens niet dat het aangaan van de discussie daarop zou moeten wachten.

¹⁰ In de zaken: T-1242/06 Tomaten II / Staat Israël en T 0083/05 Plant Bioscience Limited / Syngenta Participations AG, Group Limagrain Holding m.b.t. Broccoli.

Ik geef hiermee uitvoering aan de motie Van Gerven, die verzoekt om in Europa in een vroeg stadium te pleiten voor een volledige veredelingsvrijstelling. Verder geef ik hiermee uitvoering aan de motie De Liefde en Jacobi, waarin de regering wordt verzocht zich tot en met het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie hard te maken voor een gelijk speelveld, onder andere door het realiseren van een ruimere veredelingsvrijstelling en/of beperking van de octrooiering van planteigenschappen. Gelet op de hiervoor vermelde door de Europese Commissie gemaakte planning van de gedachtevorming over o.a. de octrooieerbaarheid van plantgerelateerde uitvindingen, zal mijn inzet naar verwachting wel langer nodig zijn dan tot en met het Nederlandse EU-voorzitterschap.

Verder geef ik hiermee uitvoering aan (het tweede deel van) de motie van de leden Geurts en Dik-Faber om de Kamer voor 1 oktober 2014 te informeren over de voortgang bij het voor het voetlicht brengen van de uitgebreide kwekersvrijstelling bij haar Europese collega's.

(w.g.) Sharon A.M. Dijkma
Staatssecretaris van Economische Zaken

Commissie van Acht d.d. 8 oktober 2014

De Commissie van Acht (octrooien) is het overleg dat Octrooiencentrum Nederland (OCNL, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het ministerie van Economische Zaken hebben met Nederlandse stakeholders over alle actuele onderwerpen op octrooigebied - zowel nationaal als Europees en internationaal. De Commissie komt vier maal per jaar bijeen; laatstelijk is de commissie bijeengewoest op 8 oktober. Toen is de meeste aandacht uitgegaan naar de inspanningen voor de implementatie van het Europese unitaire octrooi en van het Unified Patent Court (UPC).

De werkzaamheden in Nederland spitsen zich toe op aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 en het daarvoor nodige wetgevingstraject, alsmede op de ratificatie van het UPC en de evt oprichting van een zgn lokale divisie van het UPC. De uitsluitende rechten en de inbreukbepalingen in de Rijksoctrooiwet zijn nauwgezet vergeleken met de overeenkomstige artikelen in het UPC Agreement.

Op Europees niveau gaat het om de opstelling van "Rules relating to Unitary Patent Protection" (incl. financiële aspecten) in het zgn Select Committee (in EOB-verband) en om de voorbereidingen voor de oprichting van het UPC in het zgn Preparatory Committee.

Daarnaast is in de commissie aan de orde geweest de stand van zaken in de discussie die gaande is over de (praktische toepassing van de) wettelijke vormvereisten in de Rijksoctrooiwet, mede in het licht van het Patent Cooperation Treaty (PCT), de stand van zaken in het Benelux Patent Platform project (waarvoor een half jaar vóór de go-live nu een communicatietraject van start gaat ten behoeve van de klanten van OCNL) en de stand van zaken in de discussie over de (al dan niet uitgebreide) kwekersrechtvrijstelling in de Rijksoctrooiwet.

Verder is melding gemaakt van de feestelijke lancering door OCNL van de Databank Octrooilicenties op dinsdagmiddag 11 november 2014 in Den Haag (feestelijke lancering), in het gebouw aan de Prinses Beatrixlaan 2, waarin OCNL gehuisvest is. De (gratis) databank is een digitale ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van technologie elkaar ontmoeten. Octrooihouders die méér rendement uit hun octrooi willen halen, kunnen hun octrooi ter licentiëring aanbieden via de databank. Andersom: ondernemers die op zoek zijn naar een bepaalde technologie kunnen in de databank kijken of deze technologie al bestaat en of deze ter licentiëring wordt aangeboden.

De Commissie van Acht heeft zoals gewoonlijk ook de agenda voorbesproken van de oktober-bijeenkomst van de Administrative Council van het EOB. Met name de follow-up van de zgn Tegernsee fact-finding is een belangrijk inhoudelijk agendapunt; het onderhandelingspakket voor mondiale harmonisatie van het materiële octrooirecht bestaat uit vier belangrijke issues: (1) grace period, (2) 18-month publication of applications, (3) treatment of conflicting applications, (4) prior user rights. Een subgroep van de B+ landen (zie ook een apart verslag van de B+ meeting van afgelopen september) wordt op dit moment gezien als plek waar voortgang gemaakt zou kunnen worden. In de EOB-context wordt van het Committee on Patent Law assistentie verwacht; dat komt begin 2015 weer bijeen.

Teruggekoppeld is ook uit de al even genoemde B+ meeting van eind september. B+ is weliswaar opgericht met het doel om de Substantive Patent Law Harmonisation in de wereld verder te brengen, maar anno 2014 gaat het er ook om de meetings te benutten voor afzonderlijke, actuele issues; zo werd afgelopen september ruime aandacht besteed aan het onderwerp 'Cross-border aspects of client-attorney privilege'. Met name voor octrooigemachtigden is dit onderwerp van groot belang. De Commissie van Acht is navenant gespitst op dit privilege.

[terug naar nieuwsbrief](#)

54e General Assemblies WIPO, Genève, d.d. 22-26 september 2014

De gedelegeerden uit 187 lidstaten (!) kwamen eind september bijeen in Genève, o.l.v. de Finse ambassadeur Päivi Kairamo. Voor het eerst werd er vergaderd in de nieuwe, ruime conference hall. De lidstaten stemden in met een door DG Francis Gurry nieuw geformeerd senior management team. Opvallend is dat de EU niet meer in dit MT vertegenwoordigd is. Gurry zelf begon op 1 oktober aan zijn tweede mandaatstermijn van 6 jaar. De bereikte resultaten tijdens de jaarvergadering laten een wisselend beeld zien.

Positief was de instemming met het werkprogramma van het Standing Committee on the Law of Patents ([SCP](#)), daaronder het omzien naar een verschoningsrecht voor octrooigemachtigden; aan dat onderwerp zal en marge van het komende SCP (3-7 november 2014) ook een half-day seminar worden gewijd. WIPO zal verder een studie uitvoeren naar de rol van patent systems voor technology transfer om medicijnen beschikbaar te maken voor least-developed countries.

Het plannen van een diplomatieke conferentie voor het design law treaty bleef echter steken. Ook het ontbreken van een nieuw werkprogramma voor het Intergovernmental Committee (IGC) voor genetische bronnen, traditionele kennis en folklore leidt (bij bepaalde derde landen) tot frustratie. Hierna wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke issues op octrooiterrein, daaronder de benoeming van het octrooibureau van Singapore tot International Search Authority (ISA) onder het Patent Cooperation Treaty (PCT), alsmede een aantal wijzigingen in de PCT Regulations.

Report on the Standing Committee on the law of Patents (SCP)

De General Assembly nam kennis van dit rapport. Al geruime tijd hebben de besprekingen in het SCP het karakter van fact-finding en mogen de conclusies niet in verband worden gebracht met normatieve harmonisatie. Hierna in vogelvucht een overzicht van de items:

Het '*Report on the international patent system*' met informatie over nationale en regionale octrooiwetgeving zal verder worden aangevuld met behulp van input van lidstaten.

Over het onderwerp '*Exceptions and Limitations to Patent Rights*' zal en marge van het komende SCP een half-day seminar worden gehouden waar landen hun kennis en ervaring met de praktische toepassing van exceptions and limitations kunnen delen. WIPO zal voor dit SCP een document voorbereiden waarin op basis van de input van lidstaten nadere informatie zal zijn opgenomen over de toepassing van exceptions and limitations op nationaal niveau, zoals '*acts for obtaining regulatory approval from authorities*', '*exhaustion of patent rights*', '*compulsory licensing and/or government use*' en '*exceptions and limitations relating to farmers and/or breeders use of patented inventions*'.

De discussie over '*Quality of Patents, including Opposition Systems*' (tussen vooral grotere bureaus van Canada, UK, Korea, USA) blijft vrijblijvend gericht op alléén fact-finding.

De inbreng en de opvattingen over '*health-related patent flexibilities*' lopen flink uiteen.

WIPO zal voor het volgende SCP, mogelijk in samenwerking met de WHO en WTO, een haalbaarheidsstudie doen naar '*the disclosure of International Nonproprietary Names (INNs) in patent applications and/or patents*'. Ook zal WIPO een studie uitvoeren naar "*the role of patent systems in promoting innovative medicines, and in fostering the technology transfer necessary to make generic and patented medicines available in developing countries/least developed countries*".

Ook t.a.v. de '*Confidentiality of communications between clients and their patent advisors*' is de inbreng van lidstaten uiteenlopend. Tegenover landen die de uitwerking bepleiten van '*non-binding minimum standards on possible remedies to solve cross-border issues*' (evt uitmondend in een vrijwillige leidraad voor nationale autoriteiten) staan landen die vinden dat het onderwerp privaatrechtelijk van aard en onderdeel van nationaal recht is en zich daarom verzetten tegen enige vorm van normatieve harmonisatie. Tijdens het volgende SCP zal een '*half-day seminar*' over '*confidentiality of advice from patent advisors and practical experiences of clients as well as patent advisors*' worden gehouden.

T.a.v. het item '*Transfer of Technology*' gaat WIPO verder met het verzamelen van praktische ervaringen met '*patent-related incentives and impediments to transfer of technology*', vooral in relatie tot least-developed countries. Lidstaten zijn uitgenodigd input te leveren.

PCT system

De PCT Assembly ging akkoord met het verslag van de PCT Working Group in juni 2014 en ging akkoord met de toekomstige werkzaamheden ervan. De Assembly keurde twee voorstellen goed: het eerste betrof wijzigingen in de '*Schedule of Fees*', het tweede betrof '*Directives for Updating the Lists of States Meeting the Criteria for Reduction of Certain PCT Fees*'. Belangrijk gevolg is dat aanvragers in bepaalde landen onder voorwaarden een fee reductie kunnen krijgen van 90% in verband met de 'international filing fee', de 'supplementary search handling fee' en de 'handling fee'. Bedoeling is dat twee jaar na implementatie van het nieuwe regime een voortgangsrapportage wordt uitgebracht.

Verder ging de PCT Assembly akkoord met de tekst van het draft "Agreement between the Intellectual Property Office of *Singapore* and the International Bureau" en vervolgens met de benoeming zelf van het octrooibureau van Singapore als "International Searching Authority and an International Preliminary Examining Authority" (ISA/EPEA). Even voordien had het PCT Committee for Technical Cooperation een positief advies afgegeven. Tegelijkertijd zijn de landen toe aan een "review of the criteria and procedures for appointment of an Office" als ISA/IPEA. In dat licht is de geldigheid van agreements met search authorities eerder al beperkt tot ultimo 2017, ook in het geval van Singapore.

T.a.v. de '*Procedures for Appointment of International Authorities*' (IA's) lag een Understanding voor. Belangrijk element daarin bestaat er uit dat aspirant-IA's wordt aanbevolen al vóór de aanvraag tot aanwijzing tot IA de assistentie te verkrijgen van een al bestaande IA bij het eigen assessment of aan de vereisten voor benoeming tot IA wordt voldaan. Ook moet een aanvraag tot aanwijzing op een zodanig tijdstip geschieden dat een adequate review door het PCT Committee for Technical Cooperation mogelijk wordt. De PCT/CTC moet zo in staat worden gesteld minstens drie maanden vóór de PCT Assembly bijeen te komen om een technisch advies te formuleren. De PCT Assembly keurde de Understanding goed. Het overgangsregime is duidelijk: "The procedures for appointment of International Authorities set out in the above Understanding shall apply to any application for appointment as an International Authority submitted after the closure of the present session of the PCT Assembly." Het plan van de Visegrad-landen (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije) om toe te werken naar de benoeming van een gezamenlijke PCT International Authority valt dus onder de nieuwe procedures.

Onder het kopje '*Miscellaneous Proposed Amendments to the PCT Regulations*' werd door de PCT Assembly ingestemd met o.a. het schrappen van de fee reductie voor PCT-EASY filings nu de PCT-EASY software m.i.v. 1 juli 2015 uit de lucht wordt gehaald. Andere wijzigingen van de PCT Regulations betreffen: (a) mandatory top-up searches (duidelijk is nu wanneer deze top-up searches - normaliter nodig in het geval de stand van de techniek op het moment van een aanvraag nog niet gepubliceerd was, oftewel de "fictieve stand van de techniek" - niet zinvol zijn, in het bijzonder in het geval geen eerdere search is uitgevoerd voor een bepaalde 'subject matter' ("niet-eenheid" van de uitvinding)); (b) de beschikbaarheid van 'written opinions' van de ISA per de datum van de internationale publicatie via Patentscope, vooruitlopend op het latere "international preliminary report on patentability" dat uiterlijk na 30 maanden na de prioriteitsdatum wordt opgemaakt.

[terug naar nieuwsbrief](#)

Verslag van de Groep B+ Plenary te Genève d.d. 23 september

Groep B+ is in 2005 opgericht om buiten WIPO om gesprekken gaande te houden over Substantive Patent Law Harmonisation. De groep komt tegenwoordig één keer per jaar bijeen, en marge van de Assemblies in Genève, eind september. De huidige voorzitter is John Alty, chief executive van UKIPO. Het secretariaat was dit jaar in handen van het EOB. Aanwezig in Genève waren de landen: AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, JP, KR, LT, LV, MT, NL, NZ, PT, RO, NO, PL, SE, SK, TR, UK, US; waarnemers waren SG, de EU en WIPO, alsmede de user associations AIPLA, AIPPI en FICPI. Van de IP-5 (een samenwerking tussen de 5 grootste octrooibureaus in de wereld) ontbreekt in dit gezelschap alleen China.

Als gezegd is B+ opgericht met het doel om de Substantive Patent Law Harmonisation in de wereld verder te brengen, met als vier belangrijkste issues: (1) grace period, (2) 18-month publication of applications, (3) treatment of conflicting applications en (4) prior user rights; anno 2014 gaat het daarbij in de besprekingen om de follow-up van de Tegernsee fact-finding. Enkele jaren geleden is het idee geboren om de B+ bijeenkomst van de like-minded landen ook te benutten om afzonderlijke, actuele issues te bespreken. Zo werd afgelopen september ruime aandacht besteed aan het onderwerp 'Cross-border aspects of client-attorney privilege'.

1. Patent Law Harmonisation

Aan de orde was in het bijzonder een presentatie van het EOB over de uitkomsten van het Tegernsee Process aangaande Substantive Patent Law Harmonisation. USPTO, bij monde van de Commissioner for Patents, Peggy Focarino, verwees naar de industry views en bepleit een meer practical approach. Verwijzend ook naar de actuele context van worksharing ("the main focus in previous years") en een practical approach die uitgaat van 'minimum standards' leek haar interventie veeleer gericht op een meer bilaterale benadering. Hitoshi Ito, JPO Commissioner, ging met een presentatie getiteld "Towards Patent Harmonization, focused on a Grace Period" ("Proposed solutions as a minimum standard") in dezelfde richting. EU-landen als BE, FR, FI, SE en NL voelden zich van de weeromstuit genoodzaakt tegengas te geven en doorspekten hun interventies met woorden als multilateral, package approach en full harmonisation, daarmee ook ruime steun betuigend aan de Chair's note on patent harmonisation. Op basis van dat paper is chair Alty gemandateerd om voeling te houden met de industrie; belangrijk ook is de input van de eerstvolgende Industry Trilateral. Ook wordt erin toegestemd dat "the Chair may draw support from a subgroup consisting of other members of the Group acting in a personal capacity" ("volunteers would be welcome"). Deze subgroup, met maximaal 10 leden, gaat zich buigen over "some further work we can do to crystallise the implications of different approaches. For instance we have not sketched out the implications of the different possible approaches to grace periods, including their impact on other aspects of patent law, and there may be benefit in clarifying the key distinctive approaches to ensure common understanding". Voor deze subgroup hebben zich, naast de UK chair, gemeld: JP, US, KR, CA, DE, ES, HU, FR en het EOB.

2. Cross-border aspects of client-attorney privilege

Besproken is een joint paper van SE, CH en UK toegelicht door Felix Addor, Deputy Director General van het Swiss Federal Institute of Intellectual Property. Probleem is de legal certainty and predictability. Lang niet alle landen hebben appropriate laws or cross-border protection. De voor dit agendapunt aanwezige user associations AIPLA (Lewis), AIPPI Garland en Desai) en FICPI (de Nederlander Jessen) wezen op hun proposal uit 2013 voor een multilateral agreement.

Geconcludeerd werd in de B+ vergadering dat het werken aan een multinational agreement verkieslijk is, ook al zullen niet meteen alle B+ member states er direct mee kunnen instemmen. In ieder geval kan zo'n agreement voor die landen dan dienen als "template for a soft-law approach". Alle landen hebben in de vergadering met deze route ingestemd. Vastgesteld is ook dat de betrokkenheid van andere nationale autoriteiten in de landen (met name de ministeries van Justitie, die vaak verantwoordelijkheid dragen voor de regeling van een privilege) noodzakelijk lijkt, naast de gebruikelijke vertegenwoordigers van vooral patent offices. Het wordt aan B+ delegaties overgelaten om hun Justitie-vertegenwoordigers waar nodig bij het B+ initiatief te betrekken.

Verder maakte DE nog enkele vooral inhoudelijke kanttekeningen: Duitse patent-attorneys die zijn toegelaten als advocaat profiteren al van een privilege, tav de cross-border dimensie is er verschil tussen 'common law

countries' en 'civil law countries', oplossingen moeten alleen patent attorneys omvatten, het terrein van criminal law moet worden uitgezonderd, in-house attorneys moeten ook worden uitgezonderd en enig agreement "should be flexible enough to deal with specific national circumstances".

Landen hebben tot eind maart 2015 de tijd voor indiening van written input. Vervolgens zal door SE, CH en UK een nieuw paper worden opgesteld.

3. Involvement of industry representatives in the work of the Group B+

Geconcludeerd wordt dat een case-by-case approach het best is. Observerships van de industrie (en evt ook universiteiten) zijn zeker denkbaar, al zullen de landen soms ook zonder observers willen overleggen.

4. Progress on multilateral initiatives

De Patent Prosecution Highway (PPH) update was afkomstig van JPO. Inmiddels participeren 32 offices in het PPH-netwerk van bilaterale afspraken. Sinds 2006, het jaar waarin de eerste PPH-overeenkomst van kracht werd, zijn er circa 50.000 PPH-verzoeken ingediend. Het 'Global PPH pilot program' is gestart op 1-1-2014; deze pilot omvat 17 landen of regio's. Een 'PPH Policy' ("a common recognition of PPH including the maximum use of the examination results of the office of earlier examination and the accelerated examination to final decisions, the transparency of data about PPH, etc".) is recentelijk vastgesteld tijdens een plurilateral PPH working level meeting.

De update aangaande het Patent Cooperation Treaty (PCT) werd verzorgd door UKIPO. Het is goed dat WIPO's PCT Working Group nog steeds in staat blijkt (zij het soms kleine) verbeteringen in het PCT-systeem aan te brengen; verbeteringen die overigens wel degelijk voordelig zijn voor increased use of PCT, voor increased quality of PCT work en voor avoidance of duplication of work; ook de mogelijkheid van fee reductions voor bepaalde landen en groepen aanvragers is van groot belang voor het gebruik van PCT. Apart issue is de 'Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT'. Het voorstel tot formele integratie van PPH in de PCT bleek echter (als verwacht) in de eerdere PCT Working Group zeer omstreden, op politieke alsook juridische gronden. Zonder uitzicht op consensus is op dit moment duidelijk dat deze discussie stilvalt.

De IP-5 update kwam voor rekening van USPTO. De IP-5 Cooperation bestaat nu 7 jaar. Belangrijk is het gebruik van het (van JPO afkomstige) One Portal Dossier (OPD). In een eerste fase spreken de IP-5 offices ook over onderlinge procedurele harmonisatie. De IP-5 offices in hun hoedanigheid van International Search Authority bevorderen ook de samenwerking met (andere) national offices. Samengewerkt wordt daarnaast met de 'IP-5 Industry Group'. Het EOB ging als voortrekker ervan in op IP-5's 'Global Dossier project'. In 2012 werd de IP Global Dossier Taskforce ingesteld. In juni 2014 werd het eerste echte global dossier door het EOB opgeleverd. De andere IP-5 offices zullen in de komende 12-18 maanden volgen. Overwogen wordt om de WIPO CASE data toe te voegen aan het Global Dossier.

5. IT related developments

Naast WIPO CASE, dat de offices omvat van AU, IL, NZ, CA, CN en GB (met op de nominatie PH, SG, MY, MN en VN) en dat deze offices in staat stelt om op een beveiligde manier search & examination results met elkaar te delen, is er het (Japanse) OPD dat sinds eind maart 2014 operationeel is binnen IP-5. Bedoeling is uiteindelijk dat door het koppelen van WIPO CASE en OPD een worldwide work-sharing platform ontstaat. Belangrijke issues in dit geheel zijn "security enhancement", "public access" en "structured citation data".

[terug naar nieuwsbrief](#)

141^e Administrative Council (EPO) in München d.d. 15 oktober 2014

Op 15 oktober kwam de Administrative Council (AC) bijeen. De bijeenkomst werd al halverwege de middag afgesloten vanwege vervoersproblemen i.v.m. een staking bij de Deutsche Bahn.

Voor het eerst was de Central Staff Committee (CSC) niet vertegenwoordigd in de AC. De sociale onrust binnen het EOB duurt voort. Doordat het per 1 juli functionerende CSC in gebreke blijft om tijdig vertegenwoordigers aan te wijzen kon het CSC conform de Rules of Procedure niet worden toegelaten tot de AC.

In de AC werd in het bijzonder stilgestaan bij het (uitgebreide) Activities Report van President Battistelli. Ook de follow-up van de Tegernsee fact-finding ten behoeve van de mondiale harmonisatie van het materiële octrooirecht (met als vier belangrijkste issues: (1) grace period, (2) 18-month publication of applications, (3) treatment of conflicting applications, (4) prior user rights) kwam aan de orde. Verder besloot de AC tot goedkeuring van enkele Amendments to the Implementing Regulations to the EPC en verwierp de AC het ingestelde beroep tegen de in juni vastgestelde "revised salary method".

Activities Report van de President

Het Activities Report van President Battistelli bevat uitgebreide informatie, tot groot genoegen van de AC. De performance van het EOB is bijna op alle gebieden van EPO's core business "rather strong". Wel blijft het aantal *gepubliceerde octrooien* tot mid september met 8,1 % achter in vergelijking met dezelfde periode in 2013. Belangrijke reden is het toenemende aantal *searches*, zowel de Europese als de internationale onder PCT. Verwacht wordt dat het aantal gepubliceerde octrooien eind 2014 op het niveau van eind 2013 zal zijn beland. Het aantal searches dat het EOB produceert als International Search Authority (ISA) onder het Patent Cooperation Treaty (PCT) neemt procentueel af, van 40 naar 38%: de totale PCT-koek (ook voor het EOB) groeit maar de koek wordt tussen meer ISA's verdeeld. In het rapport wordt verder ingegaan op de stand van zaken bij de implementatie van de vier *Roadmaps* (IT, HRM, Buildings, Quality). Onder het kopje *HRM* vermeldt de President dat er regelmatig wordt gestaakt, formeel of onder het mom van een information meeting. Gemiddeld doet (niet meer dan) 12 % van het personeel daaraan mee. Gememoreerd wordt dat Board-28 in juni gemandateerd is om de discussie in de AC over de *onafhankelijkheid van DG-3* (Boards of Appeal) voor te bereiden; Board-28 komt daarvoor op 16 oktober bijeen. Volgens SE heeft het toenemende aantal searches te maken met de nieuwe benadering van het EOB conform "*Early certainty from search*"; geen wonder dat op die manier examination onder druk staat en het aantal gepubliceerde octrooien daalt. Ook DE wijst op de *pending examination workload* en informeert naar de productiviteit; DE waardeert verder de internationale voortrekkersrol van het EOB; DE vreest overigens dat de *sociale onrust* het goede functioneren van het bureau gaat overschaduwen. Het VK is tevreden met het activities report maar herhaalt een eerder verzoek om de rapportage in verband met de vier Roadmaps aan te vullen met heldere management-informatie uitgedrukt in milestones, traffic lights, risks e.d. VP Minnoye onderstreept nog de *nieuwe e-filing* voor EP-ers en Euro/PCT-ers; nog verborgen voor de buitenwacht is dat ook de e-filing ivm verzoeken om UP's (EP-ers met een unitair effect) al gereed is. Minnoye stelt dat de nieuwe aanpak van de "*Early certainty from search*" in wezen betekent dat de search meteen ook de start is van de examination phase. Deze nieuwe aanpak om elke aanvraag binnen zes maanden van een search te voorzien is volgens Minnoye van groot belang; zo is het voortaan onmogelijk dat second of latere applications zonder search en written opinion in een soort zwart gat verdwijnen.

Tegernsee

T.a.v. de Tegernsee fact-finding is de centrale vraag welke follow-up hieraan gegeven kan worden. Gewezen wordt op de bijeenkomst van B+ in Genève op 23 september, en marge van WIPO's Assemblies; daar bestond overeenstemming over de creatie van een B+ subgroep die moet bezien hoe nu mbv de uitgebreide Tegernsee-rapportage verder gegaan moet worden op het vlak van substantive patent law harmonisation. Beoogd is een kleine subgroep die uit max. 10 leden mag bestaan. Inmiddels hebben zich voor de subgroep de volgende landen aangemeld: JP, US, KR, CA, DE, ES en HU; daarnaast zal het EOB deelnemen en heeft zich tijdens de AC ook FR nog aangemeld. B+ wordt op dit moment gezien als de enige plek waar voortgang gemaakt zou kunnen worden. In de EOB-context wordt van het Committee on Patent Law assistentie verwacht; begin 2015 komt dit comité weer bijeen. Van tijd tot tijd zal de AC een meer strategische discussie over patent law harmonisation voeren.

Amendments to the Implementing Regulations to the EPC

De AC besluit tot goedkeuring van de voorliggende Amendments to the Implementing Regulations to the EPC (Rules 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 134). Voornaamste bedoeling is het toestaan van "free choice of the provider of postal services", in lijn met de vrijgemaakte postmarkt. Daarnaast gaat het om modernisering van het woordgebruik in de Regulations i.v.m. elektronische communicatie; zo verduidelijkt Rule 127 nu de condities daarvoor, incl. b.v. elektronische authenticatie. In de discussie tonen DE en FR enige bezorgdheid omtrent Rule 127; i.v.m. de rechtszekerheid zouden gebruikers éérst moeten kunnen aangeven of zij daadwerkelijk instemmen met e-communicatie; het EOB bevestigt dat gebruikers inderdaad vóóraf akkoord moeten zijn gegaan.

Request for review mbt revised salary method

Tav het besluit van de AC van juni 2014 m.b.t. de "revised salary method" is door de staf van het EOB een request for review ingediend. De AC beoordeelde dit request als "receivable but unfounded" en verwierp het verzoek. Het besluit van de AC m.b.t. de revised salary method is daarmee definitief geworden.

[terug naar nieuwsbrief](#)

BIE 2014, nr. 13**Uitspraak Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, in voorlopige voorziening
8 september 2014****Syngenta Participations AG vs Octrooicentrum Nederland**

Certificaathoudster diende in 2013 bij Octrooicentrum Nederland een verzoek in om de duur van een in 2005 verleende certificaat te verlengen omdat deze destijds op basis van een verkeerde vergunning zou zijn berekend. Met Octrooicentrum Nederland was de voorzieningenrechter (BIE 2014, nr. 10) van oordeel dat het bestuursorgaan onder de omstandigheden niet verplicht is terug te komen op het in 2005 genomen besluit en dat de rechtszekerheid voor derden zou kunnen worden geschaad indien de duur van het certificaat zou worden verlengd. De Raad van State wijst vervolgens een verzoek om een voorlopige voorziening die inhoudt dat in het register van Octrooicentrum Nederland de status "vervallen" van het certificaat wordt doorgehaald af: Het enkele financiële belang van certificaathoudster weegt niet op tegen de belangen van de rechtszekerheid en van eventuele derden.

NB De bodemprocedure bij de Raad van State is nog aanhangig.

[volledige tekst]

[uitspraak Rechtbank]

[terug naar nieuwsbrief](#)

**Uitspraak 201406096/2/A3**

Datum van uitspraak: maandag 8 september 2014

Tegen: het Octrooiencentrum Nederland

Proceduresoort: Voorlopige voorziening

Rechtsgebied: Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige

201406096/2/A3.

Datum uitspraak: 8 september 2014

AFDELING**BESTUURSRECHTSPRAAK**

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

Syngenta Participations AG, gevestigd te Basel, Zwitserland,
verzoekster,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 7 juli 2014 in zaken nrs. 14/4899 en 14/4902 in het geding tussen:

Syngenta

en

het Octrooiencentrum Nederland.

Procesverloop

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft het Octrooiencentrum het verzoek van Syngenta van 3 september 2013 om verlenging van de geldigheidsduur van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam, afgewezen.

Bij besluit van 3 juni 2014 heeft het Octrooiencentrum het door Syngenta daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 7 juli 2014 heeft de rechtbank het door Syngenta daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft Syngenta hoger beroep ingesteld.

Syngenta heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 augustus 2014, waar Syngenta, vertegenwoordigd door [werknemer], werkzaam bij Syngenta, en mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters en mr. R. de Vrey, beiden advocaat te Utrecht, en het Octrooiencentrum, vertegenwoordigd door mr. J.E.W. Tieleman en [gemachtigde], beiden werkzaam bij het Octrooiencentrum, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.
2. Het verzoek strekt ertoe dat de voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening bepaalt dat de aanduiding "vervallen" in het Octrooiregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten aanzien van het product thiamethoxam, een gewasbeschermingsmiddel, wordt doorgehaald. Met deze voorziening kan worden bewerkstelligd dat de geldigheidsduur van het aanvullend beschermingscertificaat voor dit product, die op 24 maart 2014 is verstreken, weer herleeft.
3. De vraag of het Octrooiencentrum het verzoek van Syngenta om verlenging van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat heeft mogen afwijzen, leent zich niet voor beantwoording in deze procedure en zal in de bodemprocedure beantwoord moeten worden. De voorzitter zal daarom het verzoek beoordelen aan de hand van een afweging van de betrokken belangen.
 - 3.1. Syngenta heeft gesteld dat zij sinds het verstrijken van de geldigheidsduur van het aanvullend beschermingscertificaat dagelijks aanzienlijke financiële schade lijdt. De omvang van deze schade heeft zij niet met nadere stukken gemotiveerd. Over de aard van de schade is ter zitting verklaard dat sinds het verstrijken van de geldigheidsduur ook andere producenten dan Syngenta het product thiamethoxam legaal op de markt kunnen brengen. Dit zou tot op heden nog niet zijn gebeurd, maar wel zou met regelmaat worden gepoogd namaakproducten op illegale wijze in Nederland op de markt te brengen, hetgeen Syngenta ook financiële schade kan berokkenen. Anders dan Syngenta stelt, brengt de omstandigheid dat de uit het aanvullend beschermingscertificaat voortvloeiende bescherming inmiddels is verstreken niet met zich dat de invoer en handel van deze namaakproducten helemaal niet meer kan worden tegengegaan. Er is regelgeving over de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op grond waarvan, met het oog op de bescherming van de belangen van volksgezondheid, natuur en milieu, handhavend tegen illegale namaakproducten kan worden opgetreden.
 - 3.2. Tegenover het financiële belang van Syngenta staan de belangen van de rechtszekerheid en van eventuele derden, die zijn gediend bij een ongewijzigde registratie van het product thiamethoxam in het Octrooiregister. De voorzitter is gelet op het vooroverwogene van oordeel dat aan dit belang in dit geval een doorslaggevend gewicht moet worden toegekend.
4. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.
5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.A. Binnema, griffier.

w.g. Wortmann w.g. Binnema
voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 8 september 2014

589.

uitspraak

VOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK DEN HAAG

Bestuursrecht

zaaknummers: SGR 14/4899 en 14/4902

uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 juli 2014 op het verzoek om een voorlopige voorziening en het beroep van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

Syngenta Participations AG, te Basel, verzoekster

(gemachtigden: mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters en mr. R.W. de Vrey),

tegen

Octrooicentrum Nederland, verweerder

(gemachtigden: dr. N.O.M. Rethmeier en mr. J.E.W. Tieleman.

Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2005 heeft verweerder voor het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam (een gewasbeschermingsmiddel) een certificaat afgegeven met als expiratedatum van het basisoctrooi 24 maart 2014. Daarbij is de Poolse vergunning van 25 maart 1999, nr. 506/99, aangemerkt als eerste vergunning.

Op 3 september 2013 heeft verzoekster bij verweerder een verzoek ingediend tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat nr. 350022 voor het product thiamethoxam tot 22 januari 2016.

Bij besluit van 18 maart 2014 heeft verweerder het verzoek tot herziening van de duur van het aanvullend beschermingscertificaat niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoekster een bezwaarschrift ingediend. Tevens heeft zij een verzoek ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Bij besluit van 3 juni 2014 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard en het besluit van 18 maart 2014 bevestigd onder wijziging van het dictum in een ongegrondverklaring.

Tegen dit besluit heeft verzoekster beroep ingesteld bij de rechtbank.

Verzoekster heeft daarnaast de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen, er toe leidende dat de aanvullende bescherming voor thiamethoxam in Nederland herleeft binnen 24 uur na de datum van de uitspraak, door middel van doorhaling door verweerder in het Octrooiregister van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de aanduiding status 'vervallen' bij het certificaat en derhalve herleving van de aanvullende bescherming (ABC) van thiamethoxam, tot 6 weken na de datum van de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure.

Het verzoek is op 23 juni 2014 ter zitting behandeld.

Verzoekster is daarbij vertegenwoordigd door haar gemachtigden.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden.

Overwegingen

Aangezien nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, zal met toepassing van artikel 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onmiddellijk op het beroep worden beslist.

Daartoe wordt als volgt overwogen.

Van toepassing is de Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (hierna: de Verordening).

Artikel 2 van de Verordening luidt als volgt.

Ieder op het grondgebied van een Lidstaat door een octrooi beschermd product dat, voordat het in de handel wordt gebracht, volgens artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad - of volgens een overeenkomstige bepaling van nationaal recht, indien het een gewasbeschermingsmiddel betreft waarvoor een aanvraag voor een vergunning is ingediend vóór de toepassing van Richtlijn 91/414/EEG door de betrokken Lidstaat - als gewasbeschermingsmiddel aan een administratieve vergunningsprocedure onderworpen is, kan onder de voorwaarden van en in overeenstemming met de in deze verordening vervatte regels voorwerp van een certificaat zijn.

Artikel 3 van de Verordening luidt als volgt.

Voorwaarden voor de verkrijging van het certificaat

1. Het certificaat wordt afgegeven indien in de Lid-Staat waar de in artikel 7 bedoelde aanvraag wordt ingediend en op de datum van die aanvraag:
 - a) het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi;
 - b) voor het product als gewasbeschermingsmiddel een van kracht zijnde vergunning voor het in de handel brengen is verkregen op grond van artikel 4 van Richtlijn 91/414/EEG of een overeenkomstige bepaling van nationaal recht;
 - c) voor het product niet eerder een certificaat is verkregen;
 - d) de onder b) bedoelde vergunning de eerste vergunning is voor het in de handel brengen van het product als gewasbeschermingsmiddel.
2. (..)

Artikel 13 van de Verordening luidt als volgt.

Duur van het certificaat

1. Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.
2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 kan de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan.
3. Bij de berekening van de duur van het certificaat wordt slechts rekening gehouden met een eerste voorlopige vergunning om het product in de handel te brengen indien zij direct wordt gevolgd door een definitieve vergunning inzake hetzelfde product.

Ingevolge artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager gehouden, indien na een afwijzende beschikking een nieuwe aanvraag wordt gedaan, nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden, die bij de vorige beschikking niet bekend waren en die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding kunnen geven.

Het geschil betreft de vraag of verweerder op goede gronden heeft geweigerd over te gaan tot herziening van het besluit van 5 december 2005.

Verzoekster vraagt verweerder om terug te komen op dit besluit, omdat het volgens haar in strijd met het gemeenschapsrecht is genomen. Verzoekster heeft daartoe de volgende nieuwe feiten en omstandigheden aangevoerd:

- geen van de andere lidstaten, met uitzondering van Nederland, hebben de Poolse vergunning als eerste vergunning aangemerkt; en
- uit arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) is gebleken dat het standpunt van verweerder om de Finse vergunning niet als eerste vergunning te accepteren, onjuist is.

Verweerder stelt zich op het standpunt dat geen verplichting bestaat om terug te komen op het eerdere besluit. Onbetwist is dat verzoekster bij de aanvraag op grond waarvan het besluit van 5 december 2005 is genomen zelf de Poolse vergunning als bewijsstuk heeft aangeleverd. Verweerder ziet evenmin anderszins aanleiding om het eerdere besluit te herzien, omdat door de correctie (door middel van de verlenging van de expiratie duur) belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

De voorzieningenrechter overweegt – onder verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 19 september 2006, ECLI:EU:C:2006:586 (i-21 Germany GmbH en Arcor AG&Co), onder punten 53 en 54 – dat, overeenkomstig het rechtszekerheidsbeginsel, het gemeenschapsrecht niet eist dat een bestuursorgaan in beginsel moet terugkomen van een besluit van een bestuursorgaan dat definitief is geworden na het verstrijken van redelijke beroepstermijnen of na uitputting van alle rechtsmiddelen.

De voorzieningenrechter overweegt dat het HvJEU in het arrest van 13 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:17 (Kühne & Heitz) heeft geoordeeld dat een bestuursorgaan ingevolge het in artikel 10 van het EG-verdrag vervatte samenwerkingsbeginsel een definitief geworden besluit desgevraagd opnieuw moet onderzoeken teneinde rekening te houden met de uitlegging die het Hof inmiddels aan de relevante bepaling van gemeenschapsrecht heeft gegeven, als aan vier voorwaarden is voldaan.

In de eerste plaats moet het bestuursorgaan naar nationaal recht bevoegd zijn om van dat besluit terug te komen. In de tweede plaats moet het in geding zijnde besluit definitief zijn geworden ten gevolge van een uitspraak van een nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg. In de derde plaats moet die uitspraak, gelet op de latere rechtspraak van het Hof, berusten op een onjuiste uitlegging van het gemeenschapsrecht, gegeven zonder dat het Hof overeenkomstig artikel 234, derde alinea, van het EG-verdrag is verzocht om een prejudiciële beslissing. In de vierde plaats moet de betrokkene zich tot het bestuursorgaan hebben gewend onmiddellijk nadat hij van die rechtspraak kennis had genomen.

De voorzieningenrechter wijst er op dat in de zaak die tot het vorengenoemde arrest Kühne & Heitz heeft geleid, de onderneming alle haar ter beschikking staande rechtsmiddelen had

uitgeput, terwijl in het onderhavige geval verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit van 5 december 2005.

De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat, aangezien het besluit van 5 december 2005 definitief is geworden zonder in rechte te zijn aangevochten, het arrest Kühne & Heitz geen rechtsregel geeft die verweerder verplicht om de bestuursrechtelijke procedure te heropenen met het oog op het terugkomen van een eerder genomen besluit.

Het arrest van het HvJEU van 3 oktober 2012, ECLI:EU:C:2012:608 (Byankov), geeft geen aanknopingspunten voor een ander oordeel. Dat § 49a Abs. 4 Nr. 1 van het Duitse Patentgesetz regelt dat een verzoek als het onderhavige te allen tijde kan worden ingediend, is een keuze van de Duitse wetgever, waartoe artikel 17, tweede lid, van de Verordening niet verplicht.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hetgeen door verzoekster is aangevoerd geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden betreft die van zodanige aard zijn dat zij tot een andere beschikking aanleiding zouden moeten geven. Verweerder heeft daarbij niet onrecht gewezen op het rechtszekerheidsbeginsel, welke onder meer meebrengt dat de belangen van derden zouden kunnen worden geschaad indien zou worden overgegaan tot een verlenging van de – inmiddels overigens al verlopen - expiratieduur.

Verzoekster heeft enkele besluiten van verweerder overgelegd waarin verweerder op verzoek van de belanghebbende de duur van het octrooi heeft verkort. Daarmee heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat verweerder in redelijkheid ook een beleid zou moeten hebben waarin de in rechte vaststaande duur van een octrooi op verzoek van de belanghebbende kan worden verlengd. Bij een verkorting van de termijn is immers niet voorstelbaar dat belangen van derden zouden kunnen worden geschaad.

Het beroep is gezien het vorenstaande ongegrond.

Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

- verklaart het beroep (AWB 14/4902) ongegrond;
- wijst het verzoek om een voorlopige voorziening (AWB 14/4899) af.

De uitspraak is gedaan door mr. G.P. Kleijn, rechter, in aanwezigheid van mr. H.G. Egter van Wissekerke, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2014.

griffier

voorzieningenrechter

Afschrift verzonden aan partijen op:

7 JUL 2014

Rechtsmiddel

Tegen de uitspraak inzake het verzoek om een voorlopige voorziening staat geen rechtsmiddel open.

Tegen de uitspraak op het beroep kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

BIE 2014, nr. 14
Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
13 augustus 2014
Marconi Kraemer vs Octrooicentrum Nederland

Marconi Kraemer diende een verzoek om herstel in de vorige toestand ex artikel 23 Rijksoctrooiwet 1995 in wegens het niet tijdig indienen van de vertaalde beschrijving. Octrooicentrum Nederland verstuurde hier toen nog vormgebrekenbrieven voor, doch Verhees als gemachtigde van Kraemer stelde de vormgebrekenbrief niet te hebben ontvangen. Octrooicentrum Nederland (OCNL) heeft het herstelverzoek afgewezen wegens het onvoldoende aannemelijk maken van het niet ontvangen zijn van de vormgebrekenbrief. Marconi Kraemer diende een bezwaarschrift in. Lopende de bezwaarprocedure heeft Octrooicentrum Nederland aangegeven bij de beoordeling van het bezwaar uit te gaan van het inmiddels door de Rechtbank bevestigde standpunt dat geen vormgebrekenbrief verstuurd moet worden in het geval niet voldaan is aan de eisen van artikel 52 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995. Op verzoek van Marconi Kraemer is door de bezwaarcommissie de zaak terugverwezen naar de eerste aanleg. Het herstelverzoek is in eerste aanleg wederom afgewezen, nu omdat Verhees naar het oordeel van Octrooicentrum Nederland niet zorgvuldig had gehandeld bij de validatie van onderhavig octrooi. Marconi Kraemer heeft bezwaar gemaakt, waarbij één van de argumenten was dat Octrooicentrum Nederland niet lopende een herstelprocedure de beoordelingscriteria mocht wijzigen. Het bezwaar is ongegrond verklaard en de rechtbank heeft het tegen de beschikking op bezwaar aangetekende beroep eveneens ongegrond verklaard.

De Afdeling heeft het beroep voor zover het het voorgaande argument betrof, gegrond verklaard en de zaak terugverwezen naar de bezwaarcommissie van Octrooicentrum Nederland met de opdracht het herstelverzoek te beoordelen aan de hand van de gegevens zoals die golden ten tijde van de gemaakte fout, derhalve uitgaande van de situatie dat een vormgebrekenbrief werd verstuurd indien niet was voldaan aan de vereisten van artikel 52 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995.

[Volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de rechtspersoon naar buitenlands recht Marconi Kraemer, gevestigd te
Fréland, Frankrijk,
appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 november 2013 in
zaak nr. 12/11272 in het geding tussen:

Marconi Kraemer

en

Octrooicentrum Nederland.

Procesverloop

Bij besluit van 11 januari 2012 heeft Octrooicentrum Nederland een verzoek van Marconi Kraemer tot herstel van het op haar naam gestelde Europees octrooi nr. 2203140 voor Nederland - dat met terugwerkende kracht per 27 april 2011 is vervallen - afgewezen.

Bij besluit van 10 mei 2012 heeft Octrooicentrum Nederland het besluit van 11 januari 2012 ingetrokken en een nieuw besluit genomen. Bij dit nieuwe besluit is voornoemd verzoek van Marconi Kraemer wederom afgewezen.

Bij besluit van 12 oktober 2012 heeft Octrooicentrum Nederland het door Marconi Kraemer daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 6 november 2013 heeft de rechtbank het door Marconi Kraemer daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Marconi Kraemer hoger beroep ingesteld.

Octrooicentrum Nederland heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 juli 2014, waar Marconi Kraemer, vertegenwoordigd door G.J.M. Verhees, werkzaam bij Brabants Octroobureau B.V., en Octrooicentrum Nederland, vertegenwoordigd door mr. C. Witteman, werkzaam bij de Rijksdienst Ondernemend Nederland, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: de Row 1995) is er een bureau belast met de uitvoering van deze rijkswet en andere bij of krachtens wet of bindende internationale verplichtingen opgelegde taken. Het bureau heet Octrooicentrum Nederland.

Ingevolge artikel 23, eerste lid, wordt, indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau in acht te nemen, op zijn verzoek door het bureau de vorige toestand hersteld, indien het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of rechtsmiddel.

Ingevolge artikel 49, eerste lid, hebben, met inachtneming van het in deze rijkswet bepaalde Europese octrooien vanaf de dag, waarop overeenkomstig artikel 97, derde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening is gepubliceerd, dezelfde rechtsgevolgen en zijn zij aan hetzelfde recht onderworpen als de overeenkomstig artikel 36 van deze rijkswet verleende octrooien.

Ingevolge het tweede lid, blijft een Europees octrooi, behoudens eerder verval of vernietiging door de rechter, van kracht tot het verstrijken

van een termijn van twintig jaren, te rekenen vanaf de datum van indiening, die de Europese octrooiaanvraag, die tot het betrokken Europees octrooi heeft geleid, ingevolge artikel 80 van het Europees Octrooiverdrag met inachtneming van de artikelen 61 of 76 van dat verdrag bezit.

Indien het octrooi is verleend in een andere taal dan het Engels, doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend, het bureau, ingevolge artikel 52, eerste lid, binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands of in het Engels toekomen van de tekst waarin het Europees Octrooibureau besluit dat octrooi te verlenen. Daarnaast doet degene aan wie een Europees octrooi is verleend het bureau binnen een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen termijn een vertaling in het Nederlands toekomen van de conclusies van het verleende octrooi. Bij indiening van de vertaling wordt een bedrag betaald, waarvan de hoogte en de termijn waarbinnen betaling geschiedt, bij algemene maatregel van rijksbestuur worden bepaald.

Ingevolge het tweede lid, voldoen de in het eerste lid bedoelde vertalingen aan bij ministeriële regeling te stellen vormvoorschriften. Indien bij ontvangst binnen de in het eerste lid bedoelde termijn niet is voldaan aan een vormvoorschrift, geeft het bureau hiervan onverwijld kennis aan de octrooihouder onder opgave van het voorschrift waaraan niet is voldaan en van de termijn waarbinnen het geconstateerde gebrek kan worden opgeheven.

Ingevolge het vierde lid, wordt het Europees octrooi geacht van de aanvang af niet de in artikel 49 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, indien:

- a. binnen de in het eerste lid bedoelde termijnen de in het eerste lid bedoelde vertalingen niet door het bureau zijn ontvangen onderscheidenlijk het krachtens dat lid verschuldigde bedrag niet is betaald, of
- b. binnen de in het tweede lid bedoelde termijn niet alsnog aan de opgegeven voorschriften is voldaan.

1.1. Ingevolge artikel 23, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: het Uitvoeringsbesluit) is de termijn waarbinnen krachtens artikel 52, eerste lid, van de wet na verlening van een Europees octrooi een vertaling in het Nederlands of in het Engels van de tekst waarin het Europees Octrooibureau voorstelt dat octrooi te verlenen, moet zijn ingediend, drie maanden vanaf de dag, waarop overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening is gepubliceerd. De termijn van de eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op het indienen van een vertaling in het Nederlands van de conclusies van het verleende octrooi.

2. Op 27 april 2011 is het Europees octrooi nr. 2203140 verleend aan Marconi Kraemer. Het octrooi is verleend met een Franstalige beschrijving en conclusies. Vaststaat dat Marconi Kraemer niet binnen de termijnen als bedoeld in artikel 52, eerste en tweede lid, van de Row 1995 in samenhang gezien met artikel 23, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit, de vereiste vertaling in het Engels of Nederlands heeft ingediend. Gelet hierop alsmede gelet op artikel 52, vierde lid, van de Row 1995 wordt het Europees octrooi geacht van de aanvang af niet de in artikel 49 van de

Row 1995 bedoelde rechtsgevolgen te hebben geacht. Marconi Kraemer heeft gelet hierop onder verwijzing naar artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 verzocht de vorige toestand te herstellen. Octrooicentrum Nederland heeft dit verzoek afgewezen omdat volgens hem niet is voldaan aan de in dit artikellid opgenomen zorgvuldigheidseis.

3. In hoger beroep voert Marconi Kraemer aan dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het feit dat Octrooicentrum Nederland in eerste instantie van mening was dat het niet tijdig indienen van een vertaling van de beschrijving moest worden aangemerkt als een vormgebrek, niet afdoet aan het oordeel dat het tijdig indienen van een vertaalde beschrijving een vereiste is in de zin van artikel 52, eerste lid, van de Row 1995, waarin niet staat dat bij overschrijding van de termijn een hersteltermijn moet worden geboden. Marconi Kraemer voert voorts aan dat Octrooicentrum Nederland onzorgvuldig heeft gehandeld door de zogenoemde vormgebrekenbrief niet aangetekend te verzenden en door met terugwerkende kracht de praktijk wat betreft het al dan niet verzenden van de vormgebrekenbrief te wijzigen. In zoverre heeft Octrooicentrum Nederland niet naar beste vermogen en te goeder trouw gehandeld. In dit kader wijst Marconi Kraemer erop dat het administratieve systeem van haar gemachtigde was ingericht in de wetenschap dat in de praktijk een vormgebrekenbrief werd verzonden bij overschrijding van de in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 bedoelde termijn. Daarnaast voert Marconi Kraemer aan dat het oordeel van de rechtbank leidt tot rechtsongelijkheid en grote gevolgen heeft voor binnen de geboden hersteltermijn ingeschreven octrooien.

3.1. Na overschrijding van onder meer de termijn uit artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 kan een verzoek worden gedaan tot herstel in de vorige toestand als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Row 1995. Op grond van dit artikellid wordt daartoe overgegaan indien de houder van een Europees octrooi alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid heeft betracht:

3.2. Zoals de Afdeling in haar uitspraak van 25 januari 2006 in zaak nr. 200506198/1 (www.raadvanstate.nl) heeft overwogen, dient artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 aldus te worden uitgelegd dat, wil die bepaling kunnen worden toegepast, naast een adequaat controlesysteem en op zich competent personeel tevens sprake moet zijn van zekere verontschuldigbare omstandigheden, althans van een situatie waarin geen verwijt moet kunnen worden gemaakt aan degene die de misslag heeft begaan.

3.3. Vaststaat dat Octrooicentrum Nederland tot begin 2012 in geval van overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 betrokkenen een zogenoemde vormgebrekenbrief zond waarin een hersteltermijn werd geboden. Voor de vraag of sprake was van zekere verontschuldigbare omstandigheden – als bedoeld onder 3.2 – werd tot begin 2012 beoordeeld onder welke omstandigheden de door Octrooicentrum Nederland geboden hersteltermijn was overschreden. Begin 2012 constateerde Octrooicentrum Nederland dat in geval van overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 de wet

– anders dan waarvan het tot die tijd uitging – niet verplicht tot het bieden van een hersteltermijn. Vanaf dat moment wordt, zoals ter zitting is gebleken, voor de vraag of sprake is van zekere verontschuldigbare omstandigheden beoordeeld onder welke omstandigheden de in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 bedoelde termijn is overschreden.

3.4. De overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 door Marconi Kraemer heeft plaatsgevonden in 2011. Bij de behandeling van het verzoek als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 diende Octrooicentrum Nederland derhalve de verontschuldigbaarheid van overschrijding van de aan Marconi Kraemer geboden hersteltermijn en niet de verontschuldigbaarheid van overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 te beoordelen. Dat Octrooicentrum Nederland op 10 mei 2012 – en derhalve na voornoemde wijziging van de werkwijze – heeft beslist op het verzoek van Marconi Kraemer maakt dit niet anders, nu de overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de Row 1995 voor de kennisgeving van alsmede voor de daadwerkelijke wijziging van de werkwijze heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft dit niet onderkend.

Het betoog slaagt.

4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep alsnog gegrond verklaren en het besluit van 12 oktober 2012 vernietigen wegens strijd met de ingevolge artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht bij de voorbereiding van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

5. Gelet hierop behoeft hetgeen Marconi Kraemer voor het overige heeft aangevoerd geen bespreking meer.

6. Met het oog op een efficiënte afdoening van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb te bepalen dat tegen het nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.

7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

- I. verklaart het hoger beroep gegrond;
- II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 november 2013 in zaak nr. 12/11272;
- III. verklaart het door de rechtspersoon naar buitenlands recht Marconi Kraemer bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;
- IV. vernietigt het besluit van Octrooicentrum Nederland van 12 oktober 2012;
- V. bepaalt dat tegen het te nemen nieuwe besluit slechts bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld;
- VI. gelast dat Octrooicentrum Nederland aan de rechtspersoon naar buitenlands recht Marconi Kraemer het door haar voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 796,00 (zegge: zevenhonderdzesennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, voorzitter, en mr. A. Hammerstein en mr. C.M. Wissels, leden, in tegenwoordigheid van mr. W.P. van Kooten-Vroegindeweyj, griffier.

w.g. Vlasblom
voorzitter

w.g. Van Kooten-Vroegindeweyj
griffier

Uitgesproken in het openbaar op 13 augustus 2014

559.

Verzonden: 13 augustus 2014

Inventiviteit

Als meest nabije stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschiktste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart. WO'597 houdt zich evenals het octrooi bezig met de productie van L-aminozuren met behulp van genetisch gemodificeerde bacteriën.

De enige verschilmaatregel van conclusie 1 met WO 597 is dat in WO 597 de expressie van het *lysE* -gen is verhoogd en in conclusie 1 dat van het *ybjE* -gen.

Dat de maatregelen van conclusie 1 leiden tot verbetering van de L-aminozuuropbrengst ten opzichte van hetgeen bekend was uit WO 597 blijkt niet uit het octrooi. (..) Als het objectieve technische probleem moet worden aangemerkt het verschaffen van een alternatief voor het in WO 597 geopenbaarde *lysE* -gen dat codeert voor eiwitten die een micro-organisme een L-aminozuurproducerend vermogen geven.

De vakman die met dit probleem wordt geconfronteerd wordt door WO 597 de weg gewezen. De vakman wordt daarin aangespoord transporteiwitten en de daarvoor coderende genen te identificeren aan de hand van sequentiehomologie. De passage wijst er echter ook met nadruk op dat verrassenderwijze is vastgesteld dat de gevonden eiwitten behoren tot een nieuwe klasse van membraaneiwitten met zes transmembraanhelices. De vakman zou daarom – mogelijk naast onderzoek naar sequentiehomologie - zijn aandacht ook zeker richten op membraaneiwitten met zes transmembraanhelices.

Omdat Primrose een handboek is dat bovendien ook in het onderwijs aan studenten wordt gebruikt, is aannemelijk dat de vakman van deze databases op de hoogte was, en dat het bestaan van deze databases dus behoorde tot zijn algemene vakkennis.

Volgens Ajinomoto was/is Swiss-Prot niet aan te merken als de *golden standard* maar overtuigende argumenten waarom de vakman aan deze database voorbij zou gaan, heeft Ajinomoto of haar deskundige niet aangevoerd. Daarbij is van belang dat deze database blijkens Primrose één van slechts drie voor het vakgebied kennelijk belangrijke databases is, die in tegenstelling tot de andere twee '*checked and annotated*' data biedt. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de vakman Swiss-Prot zou raadplegen.

Van de aldus in Swiss-Prot geselecteerde 30 genen dient vervolgens te worden onderzocht of zij betrokken zijn bij het transport van L-aminozuren. De stelling van Global dat dit voor de vakman routinewerk is, is door Ajinomoto niet voldoende gemotiveerd weersproken.

Het voorgaande leidt ertoe dat de materie van conclusie 1 niet inventief kan worden geacht en dat conclusie 1 derhalve moet worden vernietigd.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

ECLI:NL:RBDHA:2014:11601

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	10-09-2014
Datum publicatie	19-09-2014
Zaaknummer	C-09-453427 - HA ZA 13-1205
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie	Gedeeltelijke vernietiging van een octrooi voor de productie van aminozuren met behulp van micro-organismen. Beoordeling van de Inventiviteit en nawerkbaarheid van het octrooi.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/453427 / HA ZA 13-1205

Vonnis van 10 september 2014

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

AJINOMOTO CO. INC. ,
gevestigd te Tokyo, Japan,

2. de vennootschap naar vreemd recht

AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. ,

gevestigd te Parijs, Frankrijk,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht

GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED ,

gevestigd te George Town, Caymaneilanden,

2. de vennootschap naar vreemd recht

BIO-CHEM TECHNOLOGY (HK) LIMITED ,

gevestigd te Hong Kong, Volksrepubliek China,

3. de vennootschap naar vreemd recht

CHANGCHUN BOACHENG BIO-CHEM DEVELOPMENT CO. LIMITED ,

gevestigd en kantoorhoudende te Changchun Economic and Technological Development Zone, Jilin Province, Volksrepubliek China,

4. de vennootschap naar vreemd recht

GBT EUROPE GMBH ,

gevestigd te Neuss, Duitsland,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
verweersters in het incident,
advocaat mr. drs. A.M.E. Verschuur.

Eiseressen in conventie en verweersters in reconventie gezamenlijk zullen hierna worden aangeduid als Ajinomoto, gedaagden in conventie en verweersters in reconventie gezamenlijk als Global. Eiseres in conventie sub 1 zal hierna Ajinomoto Inc. worden genoemd, eiseres in conventie sub 2 Eurolysine.

Voor Ajinomoto is de zaak inhoudelijk behandeld door mr. R.M. Kleemans en mr. J.D. Drok, bijgestaan door Drs. LLM. K.M.L. Bijvank, octrooigemachtigde te Den Haag, en voor Global door haar procesadvocaat en door mr. ir. P. van Dongen, mr. T.H.B. Iserief en mr. Ch. Gielen, allen advocaat te Amsterdam, bijgestaan door dr. T.H. Wittop Koning, octrooigemachtigde te Rijswijk.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 juli 2013 waarbij Ajinomoto is toegestaan Global te dagvaarden in een procedure volgens het versnelde regime in octrooizaken;

- de dagvaarding van 25 juli 2013, tevens inhoudende een provisionele eis, met de producties 1 tot en met 24,
- de conclusie van antwoord in het incident en in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties, met producties 1 tot en met 16;
- de conclusie van antwoord in reconventie met producties 26 (een productie 25 ontbreekt) tot en met 38;
- de akte van Global houdende overlegging nadere producties 17 tot en met 21;
- de akte van Ajinomoto, houdende overlegging van de reactieve productie 39;
- productie 40 van Ajinomoto met een kostenspecificatie;
- de brief van 12 juni 2014 met een kostenspecificatie van Global.

1.2. Partijen hebben hun standpunten bepleit ter zitting van 13 juni 2014. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

1.3. Global heeft bezwaar gemaakt tegen reactieve productie 39 van Ajinomoto, een verklaring van de deskundige Prof. Dr. R. Krämer, omdat deze omvangrijker is dan de door het VRO-reglement bepaalde maximale omvang van drie pagina's. Dit bezwaar is gegrond zodat productie 39 terzijde wordt geschoven. Voor de beoordeling van het geschil is dat overigens van weinig belang omdat de toelichting van Ajinomoto en de deskundige Krämer bij pleidooi inhoudelijk op hetzelfde neerkomt.

2 De feiten

2.1. Voor zover relevant voor de onderhavige beslissing staan de volgende feiten tussen partijen vast.

2.1.1. Lysine is een aminozuur dat wordt gebruikt als voedingssupplement voor vee.

2.1.2. Ajinomoto Inc. heeft een proces ontwikkeld voor de productie van lysine op industriële schaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een genetisch gemodificeerde bacterie.

2.1.3. Ajinomoto Inc. is houdster van octrooi EP 1 664 318 B1 (verder te noemen EP 318 of het octrooi) 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 beroep op de prioriteitsdatum 30 januari 2004 op basis van een Japanse octrooi-aanvraag. Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland.

2.1.4. 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.

2.1.5. In de Nederlandse vertaling luiden conclusies 1-17 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 nucleotidennummers 49 tot en met 948 in SEQ ID NO:1; en

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

2. Micro-organisme volgens conclusie 1, waarbij de expressie van het ybjE-gen verhoogd is door het verhogen van een kopie aantal van het ybjE-gen, of door het modificeren van een expressieregulerende sequentie van het ybjE-gen.

3. Micro-organisme volgens conclusie 1 of 2, waarbij de aminozuursequentie van een eiwit dat door het ybjE-gen gecodeerd is gekozen is uit de hieronder weergegeven groep bestaande uit (A) tot en met (D), waarbij het eiwit een L-aminozuur-exporterend vermogen heeft:
(A) een aminozuursequentie SEQ ID NO:2,
(B) een aminozuursequentie SEQ ID NO:2 inclusief substituties, verwijderingen of inserties van een tot 20 aminozuurresten,
(C) een aminozuursequentie van aminozuurnummers 17 tot en met 315 in SEQ ID NO:2 en
(D) een aminozuursequentie van aminozuurnummers 17 tot en met 315 in SEQ ID NO:2 inclusief substituties, verwijderingen of inserties een tot 20 aminozuurresten.
4. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 3, waarbij het ybjE-gen een mutatie heeft die guanine op de 3e positie van SEQ ID NO:1 vervangt door een adenine.
5. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 4, waarbij het L-aminozuur-exporterende vermogen van het micro-organisme verhoogd is door de genoemde verhoging van de expressie van het ybjE-gen.
6. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 5, waarbij een weerstand van het micro-organisme tegen een L-aminozuur of L-aminozuuranalogon verhoogd wordt door de verhoging van de expressie van het ybjE-gen.
7. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 6, waarbij genoemd L-aminozuur gekozen is 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.
8. Micro-organisme volgens conclusie 7, waarbij genoemd L-aminozuur L-lysine is.
9. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 8, waarbij genoemd micro-organisme tot een Enterobacteriaceae-familie behoort.
10. Micro-organisme volgens conclusie 9, waarbij genoemd micro-organisme dat tot een Enterobacteriaceae-familie behoort een micro-organisme is dat tot de Escherichia-stam behoort.
11. Micro-organisme volgens conclusie 10, waarbij het micro-organisme Escherichia coli is.
12. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 8, waarbij genoemd micro-organisme een Coryneform-bacterie is.
13. Micro-organisme volgens een der conclusies 1 tot en met 8, waarbij genoemd micro-organisme een methanolassimilerende bacterie is.
14. Micro-organisme volgens conclusie 13, waarbij genoemd methanolassimilerende bacterie een micro-organisme is dat tot de Methylophilus- of Methylobacillus-stam behoort.
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.
16. Werkwijze voor het produceren van een L-aminozuur, omvattende het kweken van het micro-organisme volgens conclusie 13 of 14 in een vloeibaar medium bevattende methanol als voornaamste koolstofbron om accumulatie van het L-aminozuur op te leveren en te veroorzaken, en het verzamelen van het 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.

2.1.6. De beschrijving van het octrooi houdt onder meer het volgende in.

[0001] The present invention relates to a method for producing an L-amino acid by fermentation using a microorganism. (...)

[0002] L-amino acids are industrially produced by fermentation using microorganisms belonging to the genus Brevibacterium, Corynebacterium, Escherichia, or the like.

[0003] Methods for producing L-lysine have been reported in EP 0857784A, JP 11-192088A, W000/53726, and W096/17930. Methods for producing L-arginine have been reported in EP 0999267A, EP 1170358A, and JP 20 2002-017342A. In these reported methods, basic L-amino

acid-producing bacteria strains were used, including strains separated from nature or artificially mutated strains thereof, and recombinant strains which have enhanced activity of a basic L-amino acid biosynthetic enzyme.

(...)

[0005] Methods of modifying uptake or export of L-amino acids in bacterial cells have been known to improve the L-amino acid-producing ability of the bacteria. (...)

[0007] As a method of enhancing an L-amino acid export, a method of enhancing *lysE* (a gene for basic L-amino acid exporter; J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 1999 Nov; 1(2):327-36) in a strain of *Corynebacterium* bacterium is known for producing L-lysine (W097/23597) or L-arginine (US Patent Publication 2003-0113899). A method of enhancing the expression of *rhtA*, *B*, *C* gene (JP 2000-189177A) and *yfiK*, *yahN* gene (EP 1016710A), which have been suggested to be involved in export of L-amino acids, in cells of *Escherichia* bacterium are also known.

[0008] As a gene for export of basic L-amino acids, the aforementioned *lysE* gene is known. However, when a *lysE* gene is amplified in a methanol-assimilating bacterium such as *Methylophilus* bacterium, and the resulting strain is used for production of L-Lysine or L-arginine, a wild-type *lysE* gene derived from a *Coryneform* bacterium is lethal for the *Methylophilus* bacterium, and thus it is necessary to introduce a mutant *lysE* gene (EP 1266966A) that allows growth of the host microorganism. Therefore, the *lysE* gene cannot always function in export of L-lysine or L-arginine when it is introduced into heterogeneous microorganisms. Therefore, it is desirable to obtain a gene for L-amino acid-exporter and production that exhibits an ability to secrete sufficient amounts of L-amino acids, including L-lysine and L-arginine, in a variety of heterogeneous host microorganisms.

[0009] The *ybjE* gene is located on the genome of *Escherichia coli* and has been predicted to encode a putative surface protein (Science, 277 (5331):1453-74, 1997). However, cloning of the gene and analysis thereof through expression in bacterial cells has not been reported, and thus its physiological function has remained unknown.

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.

[0012] It is an object of the present invention to provide a microorganism having an L-amino acid-producing ability, wherein said microorganism is modified so that expression of a *ybjE* gene is enhanced.

[0013] It is a further object of the present invention to provide the microorganism as stated above, wherein the expression of said *ybjE* gene is enhanced by increasing a copy number of said *ybjE* gene, or by modifying an expression regulatory sequence of said *ybjE* gene.

(...)

[0029] The microorganism of the present invention has an ability to produce an L-amino acid and has been modified so that expression of the *ybjE* gene is enhanced. The phrase "ability to produce an L-amino acid (L-amino acid-producing ability)" as used herein means an ability to cause accumulation of an L-amino acid in a medium or in the cells of the microorganism when the microorganism of the present invention is cultured in the medium. The microorganism of the present invention may have an ability to produce multiple kinds of L-amino acids (...)

(...)

[0092] The expression of the ybjE gene may be enhanced by either enhancing the expression of the endogenous ybjE gene via modification of an expression regulatory sequence such as a promoter, or by exogenously introducing the ybjE gene using a plasmid or the like. These techniques may be combined.

(...)

[0103] Expression of the ybjE gene can be enhanced by, for example, increasing the copy number of the ybjE gene in cells using genetic recombination techniques.(...)

(...)

[0112] Enhancing expression of the ybjE gene can also be attained by either replacing an expression regulatory sequence, including a promoter of the ybjE gene, on a chromosomal DNA or on a plasmid with a stronger one, as described in W000/18935, amplifying a regulatory factor that increases expression of the ybjE gene, or deleting or attenuating a regulatory factor that reduces expression of the ybjE gene. (...)

2.1.7. De in paragraaf 7 van de beschrijving van het octrooi genoemde internationale octrooi-aanvraag met publicatienummer WO 97/23597 (verder: WO 597) ziet op een *Process for the microbial production of amino acids by boosted activity of export carriers*. De in het Engels gestelde *abstract* van deze publicatie 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.

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

[pagina 1 regel 16 – pagina 2 regel 7]

Aminosäuren sind von großem wirtschaftlichen Interesse, wobei die Verwendung von Aminosäuren vielfältig ist: So wird z.B. L-Lysin, wie auch L-Threonin, und L-Tryptophan als Futtermittelzusatz benötigt, L-Glutamat als Gewürzzusatz, L-Isoleucin und L-Tyrosin in der pharmazeutischen Industrie, L-Arginin und L-Isoleucin als Medikament, oder L-Glutamat und L-Phenylalanin als Ausgangssubstanz zur Synthese von Feinchemikalien.

Eine bevorzugte Methode zur Herstellung dieser verschiedensten Aminosäuren ist die biotechnologische Herstellung mittels Mikroorganismen; denn auf diese Weise wird direkt die biologisch wirksame und optisch aktive Form der jeweiligen Aminosäure erhalten, und es können einfache und preisgünstige Rohstoffe eingesetzt werden. Als Mikroorganismen werden z.B. *Corynebacterium glutamicum* und seine Verwandten ssp. *flavum* und ssp. *lactofermentum* (Liebl et al., Int J System Bacteriol (1991) 41:255-260) wie auch *Escherichia coli* und verwandte Bakterien eingesetzt. Diese Bakterien produzieren die Aminosäuren normalerweise aber nur in der zum Wachstum benötigten Menge, so daß also keine überschüssigen Aminosäuren gebildet und ausgeschieden werden.

(...)

[pagina 3 regel 20- 25]

Diese vielfältigen Versuche zur Produktivitätssteigerung sind insgesamt darauf gerichtet, die Limitation der cytosolischen Synthese der Aminosäuren zu überwinden. Als eine weitere Limitation kommt grundsätzlich aber auch der Export der im Zellinneren gebildeten Aminosäuren ins Kulturmedium in Betracht (...)

[pagina 5 regel 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.

[pagina 6 regel 16 – 20]

Die Exportgen-Expression wird durch Erhöhen der Genkopienzahl und/oder durch Verstärkung regulatorischer Faktoren, die die Exportgen-Expression positiv beeinflussen, erhöht.

[pagina 7 regel 29 – pagina 8 regel 2]

Für den Einbau des Exportgens in ein Genkonstrukt wird das Exportgen vorzugsweise aus einem Mikroorganismen-Stamm der Gattung *Corynebacterium* isoliert, und mit dem das Exportgen enthaltende Genkonstrukt ein die entsprechende Aminosäure produzierender Mikroorganismen-Stamm, insbesondere *Corynebacterium*, transformiert. Die Isolierung und Transformation des entsprechenden Transportgens erfolgt nach gängigen Methoden (...)

[pagina 9 regel 24 – pagina 10 regel 14]

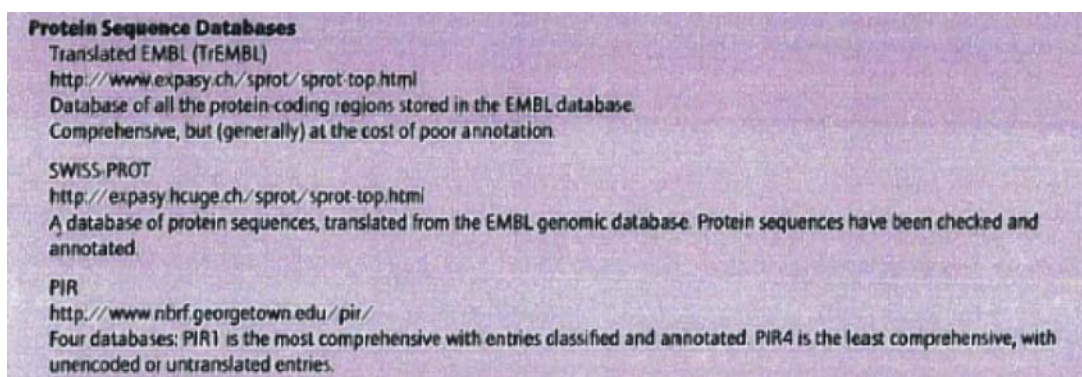
Es sind eine Vielzahl von Sequenzen bekannt, die für Membran-proteine unbekannter Funktion kodieren. Durch die erfindungs-gemäße Bereitstellung von Exportgenen, wie beispielsweise des Exportgens mit der Nukleotidsequenz von Nukleotid 1016 bis 1725 gemäß Tabelle 2, bzw. der entsprechenden Exportproteine, 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.

- 2.1.9. In de uitvoeringsvoorbeelden van WO 597 wordt vervolgens beschreven hoe het *lysE-gen* wordt gevonden in het DNA van de bacterie *Corynebacterium glutamicum* (*C. glutamicum*), hoe wordt vastgesteld dat dit gen codeert voor het L-lysine transporteiwit en hoe, door analyse met het computerprogramma PHD.HTM, wordt vastgesteld dat dit eiwit zes transmembraanhelices heeft. Vervolgens wordt beschreven hoe aan de hand van de aminozuursequentie van *lysE* is gezocht naar soortgelijke genen in het DNA van *Escherichia coli* (*E. coli*). De beschrijving vermeldt als resultaat een gen, in figuur 2 genoemd *Ygga*, als volgt:

[pagina 14 regel 30 – pagina 15 regel 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 Aminosäurenexportgen identifiziert.

- 2.1.10. De tot de stand van de techniek behorende publicatie van S.B. Primrose e.a., *Principles of Gene Manipulation*, 6e editie, vermeldt een drielal databases voor eiwitsequenties als volgt.



2.1.11. In de genoemde Swiss-Prot database was op de prioriteitsdatum de navolgende informatie opgenomen met betrekking tot het *ybjE* -gen. De voor deze beslissing relevante tekst is gemarkeerd.

```
ID YBJE_ECOLI STANDARD; PRT: 299 AA.
AC P75826; Q9R2W1;
DT 15-JUL-1998 (Rel. 36, Created)
DT 15-JUL-1998 (Rel. 36, Last sequence update)
DT 16-OCT-2001 (Rel. 40, Last annotation update)
DE Hypothetical protein ybjE.
GN YBJE OR B0874.
OS Escherichia coli.
OC Bacteria; Proteobacteria; Gammaproteobacteria; Enterobacteriales;
OC Enterobacteriaceae; Escherichia.
OX NCBI_TaxID=562;
RN [1]
RP SEQUENCE FROM N.A.
RC STRAIN=K12 / MGL655;
RX MEDLINE=97426617; PubMed=9278503;
RA Blattner F.R., Plunkett G. III, Bloch C.A., Perna N.T., Burland V.,
RA Riley M., Collado-Vides J., Glasner J.D., Rode C.K., Mayhew G.F.,
RA Gregor J., Davis N.W., Kirkpatrick H.A., Goeden M.A., Rose D.J.,
RA Mau B., Shao Y.;
RT "The complete genome sequence of Escherichia coli K-12.";
RL Science 277:1453-1474(1997).
RN [2]
RP SEQUENCE FROM N.A.
RC STRAIN=K12;
RX MEDLINE=97061202; PubMed=8905232;
RA Oshima T., Aiba H., Baba T., Fujita K., Hayashi K., Honjo A.,
RA Ikemoto K., Inada T., Itoh T., Kajihara M., Kanai K., Kashimoto K.,
RA Kimura S., Kitagawa M., Makino K., Masuda S., Miki T., Mizobuchi K.,
RA Mori H., Motomura K., Nakamura Y., Nashimoto H., Nishio Y., Saito N.,
RA Sempel G., Seki Y., Tagami H., Takemoto K., Wada C., Yamamoto Y.,
RA Yano M., Horiuchi T.;
RT "A 718-kb DNA sequence of the Escherichia coli K-12 genome
RT corresponding to the 12.7-28.0 min region on the linkage map.";
RL DNA Res. 3:137-155(1996).
CC -|- SUBCELLULAR LOCATION: Integral membrane protein (Potential).
CC -|- SIMILARITY: STRONG, TO H.INFLUENZAE H1452.
CC -----
CC Copyrighted by the UniProt Consortium, see http://www.uniprot.org/terms
CC Distributed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs License
CC -----
DR EMBL; AE000189; AAC73961.1; ALT_INIT.
DR EMBL; D90724; BAA35588.1; -.
DR EMBL; D90725; BAA35592.1; -.
DR EcoGene; EG13426; ybjE.
DR InterPro; IPR005642; DUF340.
DR Pfam; PF03956; DUF340; 1.
KW Hypothetical protein; Transmembrane; Complete proteome.
FT TRANSMEM 31 51 POTENTIAL.
FT TRANSMEM 58 78 POTENTIAL.
FT TRANSMEM 109 129 POTENTIAL.
FT TRANSMEM 131 151 POTENTIAL.
FT TRANSMEM 169 189 POTENTIAL.
FT TRANSMEM 277 297 POTENTIAL.
SQ SEQUENCE 299 AA; 32340 MW; D413F61566C34241 CRC64;
MFSGLLIILV PLIVGYLIPL RQQAALKVIN QLLSWMVYLI LFFMGISLAF LDNLASNLLA
ILHYSVSVIT VILLCNIAAL MWLERGLPWR NHHQEKLPK RIAMALESK LCGVVVIGFA
IGLSGLAFIQ HATEASEYTL ILLFLVGIQ LRNNGMTLQK IVLNRRGMIV AVVVVVSSLI
GGLINAFILD LPINTALAMA SGFGWYSLSG ILLTESFGPV IGSAFFNDL ARELIAIMLI
PGLIRRSRST ALGLCGATSM DFTLPVLQRT GGLDMVPAAI VHGFILSLIV PILIAFFSA
//
```

2.1.12. Eurolysine heeft een exclusieve licentie voor EP 318 verkregen van Ajinomoto Inc.

2.1.13. Global is eveneens producent van lysine. Global (althans een van de gedaagden in conventie) heeft onder meer lysine geleverd aan een afnemer in Nederland. Van deze lysine zijn in het kader van een door Ajinomoto gelegd bewijsbeslag monsters genomen die vervolgens zijn geanalyseerd.

3 Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Ajinomoto verwijt Global inbreuk op - met name - conclusies 15 en 17 van het octrooi dan wel onrechtmatige betrokkenheid bij of profiteren van deze inbreuk. Zij vordert, zakelijk weergegeven:

1) toewijzing van de na te melden vorderingen 3, 4 en 6 tot en met 8, op straffe van een dwangsom, 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 van inbreukmakende L-lysine producten ter vernietiging;

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;

10) veroordeling tot betaling van de kosten van het vaststellen van de inbreuk, op te maken bij staat;

11. winstafracht dan wel schadevergoeding, op te maken bij staat;

12. veroordeling van Global in de overeenkomstig artikel 1019h Rv ~~te~~ te begroten proceskosten.

3.2. Global beroept zich op nietigheid van conclusie 1 en de volgconclusies 2, 3, 5 tot en met 11, 15 en 17 van het octrooi bij gebreke van inventiviteit ten opzichte van WO 597. Voorts zouden volgens Global alle conclusies van het octrooi nietig zijn voor zover zij zien op andere aminozuren dan lysine en arganine omdat 1) een technisch effect ontbreekt en ook om die reden inventiviteit niet kan worden aangenomen en 2) vanwege gebrek aan nawerkbaarheid. Global bestrijdt, mede op grond van de nietigheid van het octrooi, de gestelde inbreuk op het octrooi.

3.3. Global vordert in reconventie 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.

4 Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is internationaal bevoegd de in conventie gestelde nietigheid van het Nederlandse deel van EP 318 te beoordelen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo ~~2~~. Voor het overige bestaat in conventie internationale bevoegdheid op grond van de artikelen 4 lid 1 EEX-Vo jo. artikel 9 Rv (gedaagden in conventie sub 1, 2 en 3) respectievelijk artikel 24 EEX-Vo (gedaagde in conventie sub 4), ook al omdat de bevoegdheid door Global niet is bestreden. Voor wat betreft de gestelde inbreuk op het octrooi berust de relatieve bevoegdheid van deze rechtbank op artikel 80 lid 2 ROW 1995 ~~en~~ voor het overige bestaat relatieve bevoegdheid omdat deze niet is bestreden.

4.2. De bevoegdheid in reconventie berust eveneens op de artikelen 22 lid 4 EEX-Vo en 80 lid 2 ROW 1995.

5 De technische achtergrond van het octrooi

5.1. Partijen hebben de technische achtergrond van het octrooi uitvoerig toegelicht. Daaraan ontleent de rechtbank de navolgende uiteenzetting, waarover tussen partijen geen discussie bestaat.

- 5.1.1. Het aminozuur lysine wordt op industriële schaal geproduceerd door gebruik te maken van micro-organismen zoals bacteriën, waaronder de eerdergenoemde *E. coli* en *C. glutamicum*.
- 5.1.2. De meeste natuurlijke bacteriestammen die in staat zijn lysine te produceren maken niet meer lysine dan nodig is voor hun eigen metabolisme en zijn daarom niet geschikt voor de (grootschalige) industriële productie van lysine. Door genetische modificatie van een natuurlijke bacteriestam kan de lysineproductie worden verbeterd.
- 5.1.3. Genetische informatie is vastgelegd in het DNA. Het DNA is een ketenvormig molecuul, bestaande uit twee complementaire strengen. De strengen zijn opgebouwd uit vier verschillende nucleotiden die worden aangeduid met de letters A (Adenine), T (thymine), C (cytosine) en G (guanine).
- 5.1.4. Een gen bestaat uit een fragment van de streng met een bepaalde volgorde (sequentie) van deze nucleotiden. Een gen bevat de informatie voor ('codeert voor') de aanmaak van een specifiek eiwit. Eiwitten bestaan uit een keten van aminozuren, waarbij ieder aminozuur wordt gecodeerd door drie nucleotiden. De mate van expressie van het gen (de mate waarin het eiwit wordt aangemaakt) kan worden vergroot (overexpressie) door het gen een aantal keren achter elkaar in het DNA te plaatsen (het verhogen van het kopiegetal) of door het wijzigen van de zogenaamde promotorsequentie, waardoor het gen vaker wordt afgelezen hetgeen ook resulteert in verhoogde productie van het betreffende eiwit.
- 5.1.5. Transporteiwitten zijn eiwitten die zich in de celmembraan bevinden en die ervoor zorgen dat bepaalde stoffen, zoals lysine, de cel in en/of uit getransporteerd worden. Dergelijke transporteiwitten hebben een bepaalde ruimtelijke structuur. Een van de gangbare ruimtelijke structuren van eiwitmoleculen is een helix. Als deze helix door het celmembraan steekt, is sprake van een transmembraanhelix.

6 De standpunten van partijen met betrekking tot de inventiviteit van EP 318

- 6.1. Global bestrijdt de inventiviteit van het octrooi. Uitgaande van WO 597 als de meest nabije stand van de techniek is volgens Global als het door conclusie 1 opgeloste objectieve technische probleem aan te merken het verschaffen van een alternatief gen, coderend voor een transporteiwit met 6 transmembraanhelices, dat betrokken is bij lysinetransport in *E. coli* en het vervolgens tot overexpressie brengen van dit gen in *E. coli*, met als effect een verhoging van de lysineproductie.
- 6.2. De gemiddelde vakman (verder: de vakman) zou dit probleem volgens Global in de redelijke verwachting van succes oplossen langs de volgende lijn.
 - 6.2.1. In een publicatie van Blattner is het gehele genoom van *E. coli* in kaart gebracht. Deze publicatie heeft veel aandacht gekregen en alle vaklieden die met *E. coli* werkten zullen van de publicatie kennis hebben genomen. De vakman zou het artikel daarom raadplegen.
 - 6.2.2. Blattner beschrijft alle genen van *E. coli* en vermeldt dat er 281 genen zijn die mogelijk coderen voor transporteiwitten.
 - 6.2.3. De vakman weet uit WO 579 dat hij op zoek moet gaan naar genen die coderen voor eiwitten met zes transmembraanhelices. Tevens wordt in WO 597 beschreven dat de vakman met het programma PHD.HTM de sequenties kan analyseren om te voorspellen of en zo ja, hoeveel transmembraanhelices het eiwit bevat.
 - 6.2.4. Wanneer hij de 281 genen op deze wijze zou analyseren, dan stuit de vakman onvermijdelijk op, onder meer, het *ybjE*-gen. Dit gen codeert namelijk voor een eiwit met zes transmembraanhelices.
 - 6.2.5.

De vakman hoefde bovendien die analyse niet eens zelf te doen omdat op de prioriteitsdatum vrijwel alle genen van *E. coli* al geanalyseerd waren. De resultaten daarvan waren terug te vinden in diverse databanken, zoals de *Swiss-Prot database*.

6.2.6. De vakman zou vervolgens routinematig de gevonden genen, waaronder het *ybjE* -gen, kloneren, tot overexpressie brengen, en het effect op de lysineproductie meten. De vakman identificeert dan het *ybjE* -gen.

6.3. Ajinomoto brengt hier, zakelijk weergegeven, het volgende tegenin.

6.3.1. De meest nabije stand van de techniek is niet WO 597 maar een overzichtsartikel als dat van Hermann ~~u~~of Kirchner et alia ~~z~~. De keuze voor WO 597 is gebaseerd op *hindsight*. De vakman die de aminozuurproductie wil verbeteren heeft geen reden specifiek te zoeken in documenten met betrekking tot transporteiwitten. Omdat, zoals hierna uiteengezet, het gen dat codeert voor het transporteiwit in *E. coli* al was gevonden, is WO 597 ook om die reden niet *the most promising springboard*.

6.3.2. Indien van WO 597 zou worden uitgegaan is de omschrijving van het objectieve technische probleem van Global bovendien onjuist. De vakman heeft geen enkele reden om te zoeken naar een ander gen dat het transport van aminozuren reguleert omdat dat gen in WO 597 al wordt beschreven, namelijk het *Ygga* -gen. De vakman zou er vanuit gaan dat het eiwit dat gecodeerd wordt door het *Ygga* -gen het enige aminozuurtransporteiwit is omdat WO 597 op pagina 5 regels 17-19 leert dat er slechts één specifiek eiwit verantwoordelijk is voor het transport van aminozuren in een micro-organisme. Het zoeken naar een alternatief gaat lijnrecht in tegen de leer van WO 597.

6.3.3. Uitgaande van WO 597 zou het objectieve technische probleem dat door EP 318 wordt opgelost moeten worden gedefinieerd als het verschaffen van een micro-organisme en een werkwijze waarmee een verbeterde opbrengst van aminozuren wordt bereikt. De vakman zou voor de oplossing van dat probleem niet denken aan het zoeken naar een *E. coli*- gen dat codeert voor een transporteiwit omdat dit gen in WO 597 als is gevonden. De vakman zou andere wegen inslaan.

6.3.4. De vakman zou Blattner niet raadplegen omdat Blattner alleen de sequentie van het DNA van *E. coli* heeft bepaald, maar niet beschrijft welke functies de eiwitten hebben waarvoor de verschillende genen coderen.

6.3.5. De vakman zou ook niet op zoek gaan naar genen die coderen voor eiwitten met zes transmembraanhelices omdat in het voorbeeld van WO 597 het *Ygga* -gen wordt gevonden aan de hand van sequentiehomologie (de mate waarin de sequenties van de eiwitten overeenkomen) en niet structuurhomologie (de mate waarin de ruimtelijke structuur – bijvoorbeeld een (transmembraan)helix – van eiwitten overeenkomen). Het aantal transmembraanhelices van een eiwit zegt niets over de functie van het eiwit. Het lag voor de vakman dus ook niet voor de hand om aan de hand van het aantal transmembraanhelices op zoek te gaan naar een gen voor een aminozuurtransporteiwit in *E. coli*. Als de vakman, zoals in WO 597 is beschreven, op basis van sequentiehomologie gaat zoeken in een databank, zou de vakman niet bij het *ybjE* -gen uitkomen omdat deze homologie tussen het *lysE* -gen en het *ybjE* -gen erg laag is.

6.3.6. De vakman zou de Swiss-Prot database niet raadplegen maar het in WO 597 genoemde computerprogramma PHD.HTM of de soortgelijke programma's Phobius of TMHMM. Deze computerprogramma's analyseren een opgegeven sequentie van een eiwit en voorspellen het aantal transmembraanhelices. Met behulp van deze programma's wordt het *ybjE*- gen niet gevonden omdat deze programma's voor het *ybjE* -gen 9 of 10 transmembraanhelices voorspellen.

6.3.7. Als de vakman zou zoeken op basis van zes membraanhelices, zou hij een veiligheidsmarge aanhouden van 5-7 transmembraanhelices. De vakman zou aldus uitkomen op 101 mogelijke genen. De vakman moet al deze mogelijke genen kloneren en tot overexpressie brengen. Het

moeten onderzoeken van al deze mogelijkheden is een *undue burden*. Het tot overexpressie brengen van genen stond bekend als lastig en mislukte vaak. Aan dit onderzoek zou de vakman, die gelet op het voorgaande al niet erg gemotiveerd is, niet beginnen.

7 Beoordeling van de inventiviteit van EP 318

Meest nabije stand van de techniek en formulering van het technische probleem

- 7.1. Als meest nabij stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschiktste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart.
- 7.2. De rechtbank is met Global van oordeel dat WO 597 moet worden aangemerkt als de meest nabije stand van de techniek. Dit document houdt zich evenals het octrooi bezig met de productie van L-aminozuren met behulp van genetisch gemodificeerde bacteriën. WO 597 openbaart voorts, zoals blijkt uit de hiervoor opgenomen passages uit de beschrijving, alle kenmerken van conclusie 1 van het octrooi, met uitzondering van het *ybjE*-gen. Hermann of Kirchner staan verder van de geclaimde materie af. Dat WO 597 geen goed uitgangspunt voor de vakman zou vormen berust op de, hierna te bespreken, onjuiste stelling van Ajinomoto dat de vakman in WO 597 geen aansporing zou vinden te zoeken naar alternatieven voor het *lysE*-gen.
- 7.3. Conclusie 1 maakt aanspraak op bescherming van a) een micro-organisme met een L-aminozuur-producerend vermogen, b) waarbij genoemd micro-organisme gemodificeerd is aldus dat expressie van een *ybjE*-gen verhoogd is c) waarbij het *ybjE*-gen is gespecificeerd door in het octrooi nader aangegeven nucleotidensequenties. De enige verschilmaatregel met WO 597 is dat in WO 597 de expressie van het *lysE*-gen is verhoogd en in conclusie 1 dat van het *ybjE*-gen.
- 7.4. Volgens Ajinomoto is het technisch effect van deze maatregel een verbeterde opbrengst van aminozuren. De verbeterde opbrengst waar Ajinomoto in haar conclusie van antwoord in reconventie onder 2.31 naar verwijst ziet echter op verbetering van de opbrengst van aminozuren van de gemodificeerde bacteriestam ten opzichte van de niet-gemodificeerde stam, niet ten opzichte van de in WO 597 geopenbaarde met *lysE* gemodificeerde stam. Dat de maatregelen van conclusie 1 leiden tot verbetering van de L-aminozuuropbrengst ten opzichte van hetgeen bekend was uit WO 597 is door Ajinomoto echter niet gemotiveerd en blijkt niet uit het octrooi. Nu een ander technisch voordeel van de maatregelen van conclusie 1 niet is aangevoerd, is met Global aan te nemen dat als het objectieve technische probleem moet worden aangemerkt het verschaffen van een alternatief voor het in WO 597 geopenbaarde *lysE*-gen dat codeert voor eiwitten die een micro-organisme een L-aminozuur-producerend vermogen geven.

Oplossing van het technische probleem

- 7.5. De vakman die met dit probleem wordt geconfronteerd wordt door WO 597 de weg gewezen, met name door de hiervoor weergegeven passage op pagina 9 regel 24 – pagina 10 regel 14. De vakman wordt daarin, zoals Ajinomoto stelt, aangespoord transporteiwitten en de daarvoor coderende genen te identificeren aan de hand van sequentiehomologie, zoals is gedaan in voorbeeld d) van WO 597. De passage wijst er echter ook met nadruk op dat verrassenderwijze is vastgesteld dat de gevonden eiwitten behoren tot een nieuwe klasse van membraaneiwitten met zes transmembraanhelices (pagina 10, regels 6-10: "*Es wurde nunmehr überraschenderweise gefunden, daß die für den Export von Aminosäuren zuständigen bzw. geeigneten Membranproteine 6 transmembrane Helices aufweisen (...)* Damit liegt hier eine bisher noch nicht beschriebene und somit neue Klasse von Membranproteinen vor"). De vakman zou daarom – mogelijk naast onderzoek naar sequentiehomologie – zijn aandacht ook zeker richten op membraaneiwitten met zes transmembraanhelices.

Oplossing reeds verschaft door WO 597?

7.6. Het beschreven *Ygga* -gen in *E. coli* , waarvan in WO 597 volgens Ajinomoto zou zijn vastgesteld dat het het transport van alle aminozuren in *E. coli* in het algemeen reguleert, waarmee het probleem reeds zou zijn opgelost, zou de vakman niet van dit onderzoek wegleiden. Het betoog van Ajinomoto wordt feitelijk niet door WO 597 ondersteund. Uit het bij herhaling gebruikte woord '*entsprechend*' in de passage op pagina 5 blijkt namelijk al dat volgens WO 597 één specifiek gen de export van één bepaald aminozuur reguleert, niet van alle aminozuren. Het *Ygga* -gen is bovendien gevonden in *E. coli* . Voor andere micro-organismen dan *E. coli* en *C. glutamicum* (waarin het *lysE* -gen werd gevonden) is geen gen coderend voor een aminozuur-transporteiwit in WO 597 beschreven. De vakman heeft dus op basis van WO 597 geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er geen alternatieven zijn voor het *lysE* -gen bij het bewerkstelligen van L-aminozuur-producerend vermogen van een micro-organisme (het objectieve technische probleem). De vakman zal gezien zijn kritische aard bovendien niet geneigd zijn te accepteren dat voor een gevonden oplossing geen alternatieven bestaan. Voor zover Ajinomoto met haar betoog heeft willen aanvoeren dat WO 597 in ieder geval een gen openbaart dat codeert voor een transporteiwit voor lysine, loopt dat argument al daarop stuk dat WO 597 over het *Ygga* -gen niet meer vermeldt dan dat het een gen is dat de export van aminozuren reguleert ("*ein Aminosäureexportgen*") maar niet specifiek de export van lysine.

Selectie op basis van structuurhomologie

- 7.7. Partijen hebben ter zitting gedebatteerd over de vraag of de vakman bij zijn onderzoek naar membraaneiwwitten met zes transmembraanhelices Blattner zou raadplegen en over welke computerprogramma's en databases de vakman op de prioriteitsdatum de beschikking had. Zij waren het er daarbij over eens dat de vakman de beschikking had over de drie databases die worden genoemd in de hiervoor vermelde publicatie van Primrose. Omdat Primrose een handboek is dat bovendien, naar Global onweersproken heeft aangevoerd, ook in het onderwijs aan studenten wordt gebruikt, is aannemelijk dat de vakman van deze databases op de hoogte was, en dat het bestaan van deze databases dus behoorde tot zijn algemene vakkennis.
- 7.8. Global heeft ter zitting voorts betoogd dat de vakman in ieder geval Swiss-Prot zou raadplegen. Volgens haar deskundige Driessen is Uniprot (voorheen Swiss-Prot) in het vakgebied dé standaard voor eiwitsequenties. Volgens Ajinomoto was/is Swiss-Prot niet aan te merken als de *golden standard* maar overtuigende argumenten waarom de vakman aan deze database voorbij zou gaan, heeft Ajinomoto of haar deskundige Krämer niet aangevoerd. Daarbij is van belang dat deze database blijkens Primrose één van slechts drie voor het vakgebied kennelijk belangrijke databases is, die in tegenstelling tot de andere twee '*checked and annotated*' data biedt. De rechtbank gaat er daarom van uit dat de vakman Swiss-Prot zou raadplegen.
- 7.9. Partijen hebben ter zitting uitgelegd dat indien het aantal transmembraanhelices van een eiwit bekend is, dit wordt opgenomen in een database als Swiss-Prot en dat, indien dit niet bekend is, een prognose wordt opgenomen aan de hand van computerprogramma's als PHD.HTM, Phobius en TMHMM. Tussen partijen is, zoals overwogen, gedebatteerd over de vraag welk programma de vakman zou hebben gebruikt en welk aantal transmembraanhelices deze programma's voor het *ybjE* -gen zouden hebben voorspeld. Ajinomoto bestrijdt echter niet dat op de prioriteitsdatum in Swiss-Prot voor het *ybjE* -gen al zes transmembraanhelices waren vermeld. Dit blijkt ook uit de door Global overgelegde print, hiervoor weergegeven onder 2.1.11, met de in Swiss-Prot opgenomen data van het *ybjE* -gen gedateerd vóór de prioriteitsdatum (16 oktober 2001, achter "*last annotation update*"). Daarvan uitgaande is niet van belang welk computerprogramma door Swiss-Prot werd gebruikt om dit aantal te voorspellen.
- 7.10. De vakman zou op basis van de in 7.5 beschreven aanwijzing in WO 597 op de prioriteitsdatum in Swiss-Prot een - voor de hand liggende - selectie maken van genen die coderen voor eiwwitten met zes transmembraanhelices en die selectie zou het *ybjE* -gen omvatten. Dat de vakman zich daarbij in eerste instantie zou richten op de genen van *E. coli* , nu deze door Blattner integraal in kaart waren gebracht en *E. coli* tevens een van de meest gebruikte bacteriesoorten voor genetische experimenten is, is door Ajinomoto niet bestreden.

Testen van geselecteerde genen; verwachting van succes

- 7.11. Uit de verklaringen van de deskundigen Krämer en Driessen is af te leiden dat een selectie op basis van 6 transmembraanhelices bij *E. coli* circa 30 genen zou opleveren, waaronder het *ybjE* -gen. Ajinomoto heeft betoogd dat de vakman een veiligheidsmarge zou aanhouden van 5 – 7 transmembraanhelices en dat een selectie gebaseerd op dat criterium meer dan 100 genen zou omvatten. De rechtbank acht echter aannemelijk dat, zoals de deskundige Driessen in zijn verklaring (productie 17 van Global) heeft aangegeven, de vakman zich in eerste instantie zou beperken tot 6 transmembraanhelices en een grotere marge pas zou overwegen indien succes zou uitblijven. Niet is in te zien immers waarom de vakman zijn onderzoek ruimer zou opzetten dan in eerste instantie nodig is.
- 7.12. Van de aldus in Swiss-Prot geselecteerde 30 genen dient vervolgens te worden onderzocht of zij betrokken zijn bij het transport van L-aminozuren. De stelling van Global dat dit voor de vakman routinewerk is, is door Ajinomoto niet – ook niet nadat hier ter zitting expliciet naar is gevraagd – voldoende gemotiveerd weersproken. De moeilijkheden en onzekerheden die in dit onderzoek zouden bestaan zijn door haar niet concreet toegelicht, anders dan door de (onjuiste) aanname dat meer dan 100 genen onderzocht zouden moeten worden en door de stelling dat het vaak niet lukt een gen tot overexpressie te brengen. Deze laatste stelling is in het licht van de betwisting door Global door Ajinomoto onvoldoende onderbouwd. Daarbij geldt dat zelfs als de vakman zou weten dat het tot overexpressie brengen van genen vaak niet lukt, deze wetenschap niet afdoet aan de redelijke verwachting van de vakman dat hij met het screeningproces een alternatief voor het *lysE*-gen in handen zal krijgen dat codeert voor een eiwit dat een micro-organisme een L-aminozuur-producerend vermogen geeft. Door Ajinomoto is vervolgens niet gemotiveerd bestreden dat wanneer de vakman de selectie van 30 genen, waaronder zich *ybjE* bevindt, daadwerkelijk zou gaan testen op hun vermogen de productie van L-aminozuren (meer in bijzonder: L-lysine) te vergroten in een micro-organisme (meer in het bijzonder: *E. coli*), hij het *ybjE*-gen zou identificeren en daarmee tot de uitvinding volgens conclusie 1 zou komen.
- 7.12. Het voorgaande leidt ertoe dat de materie van conclusie 1 niet inventief kan worden geacht en dat conclusie 1 derhalve moet worden vernietigd. Global heeft gemotiveerd gesteld dat de volgconclusies 2, 3, 5 tot en met 11, 15 en 17 eveneens niet inventief zijn. Dit is door Ajinomoto niet weersproken, zodat ook deze conclusies dienen te worden vernietigd.

8 Beoordeling van de geldigheid van de overige conclusies van EP 318

- 8.1. Global bestrijdt de nawerkbaarheid van alle conclusies van het octrooi. Zij stelt dat het octrooi geen gegevens bevat die aantonen dat verhoging van de expressie van het *ybjE* -gen ook voor wat betreft andere aminozuren dan lysine en arginine leidt tot een verhoogde uitscheiding. Ook ontbreekt, naar zij stelt, een methodiek om de verhoogde uitscheiding van andere aminozuren te meten. Op dezelfde grond stelt zij dat voor die aminozuren het octrooi geen technisch effect heeft zodat moet worden aangenomen dat inventiviteit ontbreekt.
- 8.2. Dit standpunt moet worden verworpen. Daargelaten of het octrooi overtuigende experimentele gegevens bevat die voor alle L-aminozuren een verhoogde uitscheiding aantonen na verhoging van de expressie van het *ybjE* -gen, verliest Global uit het oog dat dat niet noodzakelijk is om de vakman in staat te stellen het octrooi na te werken. Het is voorts aan Global aan te tonen dat het octrooi niet over de volle breedte nawerkbaar zou zijn. Daarin slaagt zij niet.
- 8.3. Ajinomoto heeft overgelegd als productie 38 een verklaring van haar werknemer/werkneemster Yukiko Ono, die de resultaten bevat van experimenten waarin het effect is gemeten van introductie van het *ybjE* -gen in een bacterie van de soort *Methylococcus capsulatus* op de uitscheiding van verschillende L-aminozuren. Deze resultaten laten een verhoogde uitscheiding (en daarmee een technisch effect) zien voor de gemuteerde bacteriestam. Wijzend op die productie van Ajinomoto stelt Global dat de verhoging niet in alle gevallen significant is. Voor zover zij daarmee bedoelt dat de

verhoging niet daadwerkelijk optreedt, maar te wijten is aan onnauwkeurigheden in de meting of andere experimentele omstandigheden, heeft zij dit standpunt niet verder onderbouwd en is het daarom onvoldoende gemotiveerd. Voor zover zij bedoelt te stellen dat de verhoging gering is, is dat niet relevant omdat ook dan het geclaimde technisch effect van de uitvinding wordt bereikt.

- 8.4. Global (althans haar deskundige Driessen) heeft aangevoerd dat deze experimenten uitsluitend gegevens bevatten voor de bacteriesoort *Methylococcus capsulatus* en niet voor *E. coli*. Dat is evenwel niet relevant. Het experiment geeft minst genomen geen grond aan te nemen dat de resultaten in geval van *E. coli*, waarvoor het octrooi al verhoogde uitscheiding van L-lysine en L-arginine heeft aangetoond, anders zouden zijn of dat er andere redenen zijn om aan te nemen dat de vakman aan de hand van het octrooi niet in staat zou zijn een soortgelijk experiment uit te voeren en een verhoogde uitscheiding te verkrijgen. Experimenteel materiaal van de kant van Global dat haar standpunt onderbouwt, ontbreekt.
- 8.5. Voor vernietiging van conclusies 4, 12, 13, 14 en 16 bestaat gezien het voorgaande geen grond.

9. Conclusie

- 9.1. De door Ajinomoto aan de inbreukvorderingen ten grondslag gelegde conclusies dienen te worden vernietigd, zodat de vorderingen van Ajinomoto in conventie moeten worden afgewezen. Omdat terstond eindvonnis wordt gewezen, kan de gevorderde provisionele voorziening buiten beschouwing blijven. Ajinomoto wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten. Omdat de voorwaardelijke provisionele eis geheel voortvloeit uit het in de hoofdzaak gestelde, ziet de rechtbank geen aanleiding voor een kostenveroordeling in het incident.
- 9.2. Volgens de onbetwiste opgave van Global bedragen haar proceskosten
€ 188.905,79, waarvan 5% is toe te rekenen aan werkzaamheden in het kader van de door Ajinomoto gestelde onrechtmatige daad. Een verdeling van de proceskosten tussen het geschil in conventie en dat in reconventie is door partijen niet gemaakt. De rechtbank zal 50% daarvan toerekenen aan het geschil in conventie en 50% aan dat in reconventie nu niet blijkt dat een andere verdeling reëler is.
- 9.3. De proceskosten in conventie aan de zijde van Global worden derhalve begroot als volgt.

totale proceskosten	€ 188.905,79
onrechtmatige daad 5%	€ 9.445,29
subtotaal	€ 179.460,50
conventie 50%	€ 89.730,25
liquidatietarief 5% x 3 punten x € 452	€ 67,80
advocaatvergoeding	€ 589,00
	€ 90.387,05
totaal	

- 9.4. In reconventie zijn partijen beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd.

10 De beslissing in conventie

De rechtbank:

- 10.1. wijst de vorderingen af;

10.2. veroordeelt Ajinomoto in de proceskosten, tot heden begroot op € 90.387,05;

10.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

11 De beslissing in reconventie

De rechtbank:

11.1. vernietigt het Nederlandse deel van EP 1 664 318 B1 voor zover octrooi is verleend voor de materie van conclusies 1 tot en met 3, 5 tot en met 11, 15 en 17;

11.2. wijst het meer of anders gevorderde af;

11.3. bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, F.M. Bus en P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

³ Rijksoctrooiwet 1995

⁴ bacteriën van het soort *Escherichia coli*

⁵ F.R. Blattner e.a., *The Complete Genome Sequence of Escherichia coli K-12*, Science, vol. 277, 5 september 1997

⁶ T. Hermann, *Industrial production of amino acids by coryneform bacteria*, Journal of Biotechnology 104 (2003) 155 - 172

⁷ O. Kircher, A. Tauch, *Tools for genetic engineering in the amino acid-producing bacterium Corynebacterium glutamicum*

BIE 2014, nr. 16
Vonnis Rechtbank Den Haag in kort geding
10 oktober 2014
A.J.M. De Koning en Ter Laak vs Levoplant

Inventiviteit

Het effect dat "the branches of the plant [...] will be trained vertically upwards by the guide surfaces and cannot intertwine with branches of adjacent plants", wordt ook al bereikt met kweekvazen van voor de prioriteitsdatum. De inventiviteit van conclusie 1 van EP 407 kan dan ook niet in dit aspect van de beweerdelijke uitvinding zijn gelegen.

Daarnaast wordt het effect van het niet nadelig beïnvloeden van de bladstructuur, dat wat in het octrooischrift als doel van de uitvinding wordt geschetst, door het octrooi niet gerealiseerd volgens de verklaring van de gemachtigde van de Koning.

Al op grond van deze verklaring moet de geldigheid van conclusie 1 van EP 407 ernstig worden betwijfeld. Als een uitvinding immers geen oplossing biedt voor het gesignaleerde (technische) probleem, ontbreekt de voor octrooiering vereiste inventiviteit.

De inventiviteit schuilt volgens De Koning echter in het onderkennen van het probleem van het rond/krom groeien van takken binnen de vaas. Dit standpunt wordt niet gevolgd. De problem-solution-approach toepassend, ligt het niet meteen voor de hand het technische probleem te herformuleren: er is immers geen meer nabije stand van de techniek voorhanden die tot een herformulering van het objectieve technische probleem aanleiding zou kunnen geven. Dat zou anders kunnen zijn als vaststaat dat het in het octrooischrift geopenbaarde probleem niet wordt opgelost. Zulks behoeft in dit geding echter geen diepgaande verkenning, nu moet worden aangenomen dat de herformulering van het probleem zoals De Koning die voorstaat, in ieder geval niet toelaatbaar is.

Bij deze stand van zaken heeft de voorzieningenrechter gereede twijfel over de uitvindingshoogte van werkwijzeconclusie 1 van EP 407. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de ingeroepen conclusies van het octrooi een bodemprocedure op dit punt niet zullen overleven.

[volledige tekst]

[terug naar nieuwsbrief](#)

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/469076 / KG ZA 14-792

Vonnis in kort geding van 10 oktober 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A.J.M. DE KONING BEHEER B.V.,
gevestigd te Nootdorp,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TER LAAK BEHEER B.V.,
gevestigd te Wateringen,
- eiseressen,
advocaat: mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEVOPLANT O.G. B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEVOPLANT B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
- gedaagden,
advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam.

Partijen zullen hierna gezamenlijk De Koning en Levoplant genoemd worden. Voor De Koning zijn opgetreden de advocaat voornoemd en mr. R.W. de Vrey, advocaat te Utrecht, bijgestaan door ir. E.H.A. Baeten, octrooigemachtigde. Levoplant is bijgestaan door de advocaat voornoemd en mr. A.M. van der Wal, eveneens advocaat te Amsterdam, met bijstand van ir. L. Jessen en ir. J.W. ten Dam, octrooigemachtigden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 8 juli 2014 met 11 producties;
 - de bij brief van 1 augustus 2014 van Levoplant ontvangen producties 1 tot en met 34;
 - de bij brief van 6 augustus 2014 van Levoplant ontvangen productie 35 (een kostenspecificatie);
 - de brief van 8 augustus 2014 van De Koning met een akte houdende vermeerdering van eis en reactieve productie 12;

- de bij brief van 15 augustus 2014 van Levoplant ontvangen reactieve producties 36 tot en met 47, waarbij wordt aangegeven dat Levoplant zich niet langer beroept op de producties 7, 9, 11, 12, 16a, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 30 en 32;

- de faxbrief van 20 augustus 2014 van Levoplant waarin wordt aangegeven dat productie 7 toch onderdeel blijft uitmaken van het procesdossier;

- de bij faxbrieven van 20 en 21 augustus 2014 ontvangen productie 13 van De Koning respectievelijk productie 48 van Levoplant (aanvullende kostenspecificaties);

- de mondelinge behandeling, gehouden op 22 augustus 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden hun pleitnota's hebben overgelegd, met in de pleitnota van Levoplant doorgehaald de paragrafen 132 t/m 137 en 157 t/m 168 welke niet zijn gepleit. De Koning heeft daarbij nog gebruik gemaakt van een uittreksel van de relevante stand van de techniek.

1.2. Partijen hebben aan het einde van de mondelinge behandeling verzocht de zaak aan te houden, daar zij wilden onderzoeken of een minnelijke regeling van het geschil mogelijk was. Bij email van 1 september 2014 is de voorzieningenrechter door De Koning verzocht vonnis te wijzen.

1.3. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Koning is houdster van Europees octrooi 2 070 407 B1 (hierna: het octrooi of EP 407) dat betrekking heeft op een '*Method and tubular body for raising plants*' (in de niet-bestreden Nederlandse vertaling: '*Werkwijze en kokervormig lichaam voor het opkweken van planten*'). Het octrooi is verleend op 6 april 2011 op een aanvraag daartoe van 8 december 2008, onder inroeping van prioriteit van 11 december 2007 op basis van de Nederlandse octrooiaanvraag NL 1034811. Het octrooi designeert onder meer Nederland. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld.

2.2. Het octrooi kent 18 conclusies, waarvan 7 zien op een werkwijze voor het opkweken van een plant en de overige 11 op een (houder voor een) kokervormig lichaam voor het opkweken. De (oorspronkelijke) Engelse tekst van de in het kader van dit kort geding met name van belang zijnde conclusies 1, 2, 5, 7, 8 en 11 (en 4 en 10) luidt als volgt.

1. A method for raising plants rooted in a ball of cultivating material, characterised in that a tubular body (1) is placed round the plant (6), the surface facing the plant of which tubular body (1) is provided with guide surfaces 4 along at least a part of its length, which guide surfaces (4) extend at least substantially in vertical direction in the position of use of the tubular body (1) and which, seen in cross-sectional view of the tubular body, include an angle with a line that envelopes the outer side of the tubular body.

2. A method according to claim 1, characterised in that said tubular body is placed over a pot containing said ball of cultivating material.

4. A method according to claim 1 or 2, characterised in that said tubular body is provided with flat, rib-shaped guide surfaces extending inwardly into the tubular body from the inner wall thereof, seen in cross-sectional view of the tubular body.

5. A method according to claim 4, characterised in that said tubular body is provided with rib-shaped guide surfaces including an angle with each other, seen in cross-sectional view.

7. A method according to any one of the preceding claims, characterised in that means are provided for allowing an air flow from a location near the bottom side of the tubular body upwards through the interior of the tubular body.

8. A tubular body (1) for raising plants in a ball of cultivating material characterised in that the tubular body (1) is provided with guide surfaces (4) along at least part of its length, which guide surfaces (4) extend at least substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular body (1) and which, seen in cross-sectional view of the tubular body (1), include an angle with a line that envelopes an outer side of the tubular body.

10. A tubular body according to claim 8, characterised in that said tubular body is provided with flat, rib-shaped guide surfaces extending inwardly into the tubular body from the inner wall thereof.

11. A tubular body according to claim 10, characterised in that said tubular body is provided with flat rib-shaped guide surfaces, which, seen in cross-sectional view, include an angle with each other in a connecting point.

2.3. De Nederlandse vertaling van de in het kader van dit kort geding met name van belang zijnde conclusies 1, 2, 5, 7, 8 en 11 (en 4 en 10) luidt als volgt.

1. Werkwijze voor het opkweken van een in een kluit kweekmateriaal staande plant, met het kenmerk, dat men de plant (6) omgeeft met een kokervormige lichaam (1), waarvan het naar de plant toegekeerde oppervlak over althans een deel van zijn lengte voorzien is van geleidingsvlakken (4), die zich in de gebruiksstand van het kokervormige lichaam (1) tenminste nagenoeg in verticale richting uitstrekken en die, gezien in een dwarsdoorsnede door het kokervormige lichaam, een hoek insluiten met een de buitenzijde van het kokervormige lichaam omhullende lijn.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat men het kokervormige lichaam plaatst om een de kluit kweekmateriaal bevattende pot.

4. Werkwijze vol[g, toevoeging vzr]ens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat men het kokervormige lichaam, in dwarsdoorsnede door het kokervormige lichaam gezien, voorziet van zich vanaf de binnenwand van het kokervormige lichaam in het kokervormige lichaam naar binnen uitstekende vlakke ribvormige geleidingsvlakken.

5. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat men het kokervormig lichaam, in dwarsdoorsnede gezien, voorziet van een hoek met elkaar insluitende vlakke ribvormige geleidingsvlakken.

7. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat er wordt voorzien in middelen om een luchtstroom van nabij de onderzijde van het kokervormige lichaam omhoog door het inwendige van het kokervormige lichaam toe te staan.

8. Kokervormig lichaam (1) voor het opkweken van planten in een kluit kweekmateriaal, met het kenmerk, dat het kokervormige lichaam (1) over althans een deel van zijn lengte is voorzien van geleidingsvlakken (4), die zich tenminste nagenoeg evenwijdig aan de langsas van het kokervormige

lichaam (1) uitstrekken, en die, gezien in een dwarsdoorsnede door het kokervormige lichaam, een hoek insluiten met een de buitenzijde van het kokervormige lichaam omhullende lijn.

10. Kokervormig lichaam volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het kokervormige lichaam is voorzien van zich vanaf de binnenwand van het kokervormige lichaam in het kokervormige lichaam naar binnen uitstreckende vlakke ribvormige geleidingsvlakken.

11. Kokervormig lichaam volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat het kokervormig lichaam voorzien is van vlakke ribvormige geleidingsvlakken, die, gezien in een dwarsdoorsnede door het kokervormige lichaam, een in een aansluitingspunt een hoek met elkaar insluiten.

2.4. De beschrijving van EP 407 omvat de volgende passages in de (oorspronkelijke) Engelse tekst:

[0001] The invention relates to a method for raising plants rooted in a ball of cultivating material.

[0002] Plants are usually raised together in large numbers, each plant being rooted in a ball of cultivating material, which is usually contained in a pot. The plants are generally spaced close together. A problem that occurs in such a situation is that branches and leaves of plants adjacent to each other may become intertwined, which makes it difficult to separate the plants and which may lead to branches and leaves being damaged and/or breaking off, which has an adverse effect on the plant quality.

[0003] Dutch patent application NL 1031049 discloses an annular attachment to be attached to a pad in which a plant is raised. The annular attachment in use surrounds branches and leaves of the plant, at least partially, reducing the risk that branches and leaves of adjacent plants can become intertwined [bedoeld zal zijn: intertwined, vzr]. However, the annular attachment can adversely effect the structure of the leaves.

[0004] The object of the invention is to provide a method for raising plants which obviates this drawback of the usual method.

[0005] According to the invention, this object can be accomplished in that a tubular body is placed round the plant, the surface facing the plant of which tubular body is provided with guide surfaces, which guide surfaces extend at least substantially in vertical direction in the position of use of the tubular body and which, seen in cross-sectional view of the tubular body, include an angle with a line that envelopes the outer side of the tubular body.

[0006] When this method is used, the branches of the plant, for example of orchids, will be trained vertically upwards by the guide surfaces and cannot intertwine with branches of adjacent plants. Also the leaves of the plants surrounded by the tubular body can be supported on the edges of the guide surfaces without abutting against a wall part of the tubular body over a large part of their surface area, so that the structure of the leaves is not adversely affected.

[0007] The term "enveloping line" is to be understood to mean a line which extends along the outer parts of the tubular body. As will become clear below, the tubular body may or may not have a smooth circumference.

[0008] Another aspect of the invention relates to a tubular body intended for use in raising plants.

[0009] According to the invention, the tubular body is provided with guide surfaces, which extend at least substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular body, and which, seen in cross-sectional view of the tubular body, include an angle with a line that envelopes an outer side of the tubular body.

[0010] When such tubular bodies are used for surrounding plants, branches and the like of plants will be trained upwards in a desired direction, and contact between branches and leaves of plants adjacent to each other will be prevented.

[0011] The invention will be explained in more detail below with reference to a few possible embodiments, which are schematically shown in the appended figures.

Figure 1 shows a tubular body, which surrounds a plant contained in a pot.

Figure 2 is a top plan view of the tubular body shown in figure 1.

Figures 3 and 4 are top plan views of other possible embodiments of a tubular body according to the invention.

[...]

[0012] The tubular body 1 shown in figure 1, which is preferably made of a transparent plastic material, comprises a cylindrical outer shell 2, which is internally provided with an inner shell 3 being integral with the shell 2, which inner shell 3 has a corrugated configuration. As a result of the corrugated configuration of the inner shell 3, guide surfaces 4 are formed, which guide surfaces extend in vertical direction in the vertical position of use of the tubular body 1 that is shown in figure 1. As will be apparent in particular from figure 2, said guide surfaces 4 include an angle, seen in cross-sectional view of the tubular body, with a line that envelopes the outer side of the tubular body. In the embodiment shown in figure 2, said enveloping line is formed by the outer circumference of the cylindrical tubular body 2. When the tubular body 1 is to be used, it is placed over a pot 5 containing a plant.

[0013] It is also conceivable, however, to use an embodiment in which the outer shell 2 is left out and the inner shell 3 is sufficiently rigid for effectively surrounding the plant with associated branches 6 and leaves (not shown in figure 1), which is contained in a pot 5. The enveloping line of the tubular body will in that case be formed by the line that surrounds the outer crests of the corrugated surface of the shell 3.

[0014] The upper edges of the shells 2 and/or 3 are preferably rounded so as to prevent the plant from being damaged.

[0015] As is indicated in figure 1, the guide surfaces 4 will train the branches 6 of the plant in upward direction and thus prevent said branches from becoming entangled with parts of an adjacent plant, which will preferably be surrounded by a tubular body 1 as well.

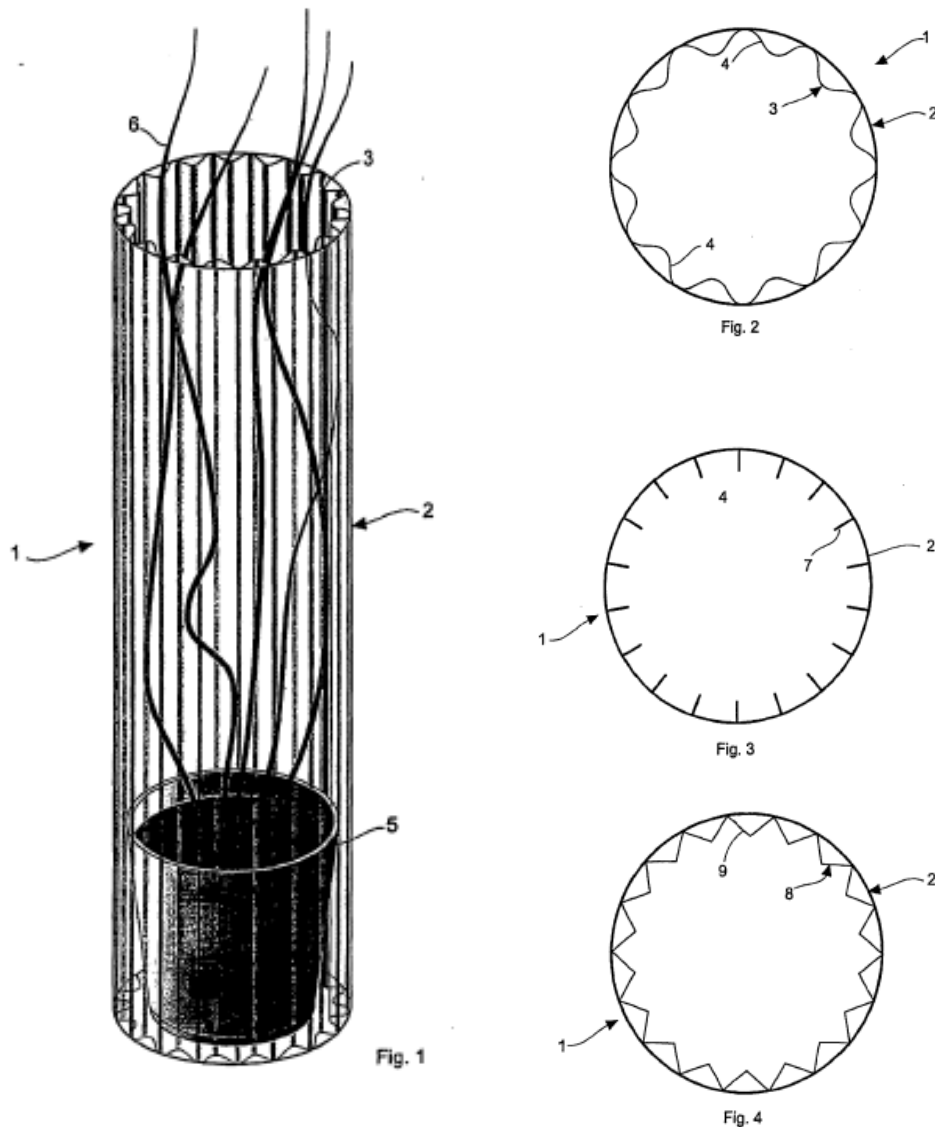
[0016] In figure 1 a cylindrical tubular body is shown, but it will also be conceivable to give the tub a slightly conical shape, whose diameter increases from the bottom upwards.

[...]

[0020] Thus, figure 3 shows an embodiment in which flat, rib-shaped guide surfaces 7 are provided on the inner side of the shell 2 of the tubular body, which ribs extend at least substantially parallel to the central axis or the longitudinal axis of the tubular body, extending in radial direction, seen in top plan view and in cross-sectional view, respectively, i.e. including an angle with the enveloping line formed by the outer circumference of the shell 2.

[0021] Another possible embodiment is shown in figure 4, in which an inner shell 8 being integral with the outer shell 2 is formed in the outer shell, which inner shell is made up of successive, mutually adjoining flat, rib-shaped guide surfaces 9 including an obtuse angle with each other, which extend at least substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular body 1 and which, as will be apparent from figure 4, include an angle, seen in cross-sectional view of the tubular body, with a line that envelopes the outer side of the tubular body.

2.5. EP 407 omvat bovendien onder meer de volgende figuren.



2.6. Tot de stand van de techniek behoort de in paragraaf [0003] van de beschrijvingsinleiding van EP 407 aangehaalde publicatie NL 1031049 (hierna: NL 049), betrekking hebbend op een 'Plantpot met opzetstuk', verleend op 3 augustus 2007 op een aanvraag daartoe van 2 februari 2006. De beschrijvingsinleiding van NL 049 bevat de volgende passages:

De uitvinding heeft betrekking op een plantpot die een bodem en een zich daarvan uitstreckende, rondom in hoofdzaak gesloten, potrand, welk in een bovenrand eindigt.

Dergelijke plantpotten zijn algemeen bekend en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het daarin opkweken van planten, zoals kamerplanten. In de kwekerijen waar deze planten worden opgekweekt, worden de plantpotten met daarin de planten zo dicht mogelijk tegen elkaar opgesteld om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

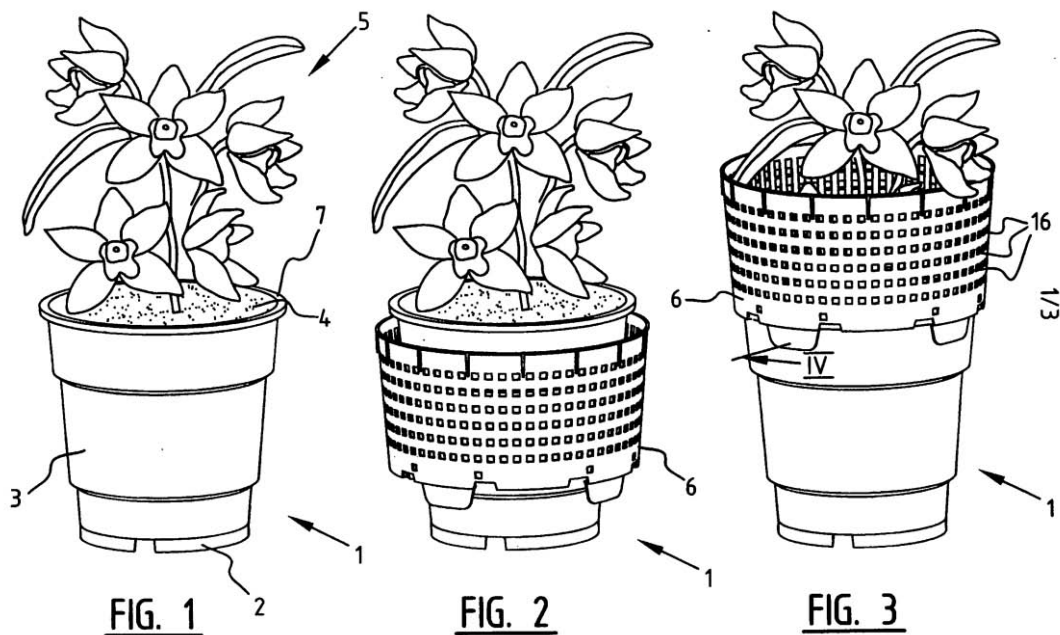
Sommige plantensoorten, zoals bijvoorbeeld orchideeën, vormen bladeren en/of luchtwortels, die overheen de bovenrand van de pot groeien. In het geval van luchtwortels kunnen deze zelfs in de potgrond van een aangrenzende pot groeien.

Bij het verplaatsen van de plantpotten, hetgeen in kwekerijen veelal mechanisch gebeurt, hinderen de om de potrand heen gegroeide bladeren en luchtwortels deze gang van zaken. Hierdoor is het nodig dat bij dergelijke manipulaties altijd ten minste één personeelslid van de kwekerij aanwezig is om plantpotten, die door de bladeren respectievelijk luchtwortels aan elkaar blijven hangen, van elkaar te scheiden.

De uitvinding beoogt dit probleem te verhelpen.

Volgens de uitvinding wordt dit bereikt met een plantpot, zoals gekenmerkt in conclusie 1. De opzetstukwand van de plantpot met opzetstuk voorkomt dat de bladeren en/of luchtwortels tot buiten de omtrek van de pot kunnen groeien. Hierdoor kan een groot aantal van dergelijke potten zeer dicht tegen elkaar aan worden opgesteld, zonder dat hierbij het probleem optreedt [sic] dat de potten aan elkaar blijven hangen, wanneer deze bijvoorbeeld afgezonderd moeten worden.

Figuren 1, 2 en 3 van NL 049 tonen respectievelijk een perspectiefisch aanzicht van een pot waarin een plant is gepoot, het aanbrengen van een opzetstuk volgens een uitvoeringsvorm en de situatie met aangebracht opzetstuk.



2.7. Zowel De Koning als Levoplant zijn actief op het gebied van het opkweken van sierplanten, met name orchideeën. In 2008 heeft De Koning Levoplant op de hoogte gebracht van de door haar in dat jaar ingediende aanvraag die zou leiden tot de verlening van EP 407, alsmede van het prioriteitsdocument NL 1034811.

2.8. Tussen november 2013 en mei 2014 hebben partijen besprekingen gevoerd over het inmiddels verleende Europese octrooi en de hieronder afgebeelde kweekvaas die door Levoplant gebruikt wordt voor het opkweken van orchideeën.



2.9. Uiteindelijk is Levoplant bij brief van 26 mei 2014 door De Koning geïnformeerd dat de verhandeling van de in 2.8. bedoelde kweekvaas inbreuk maakt op EP 407. Levoplant is daarbij onder meer gesommeerd de inbreuk op EP 407 te staken en gestaakt te houden. Levoplant heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. Na vermeerdering van eis vordert De Koning – samengevat – dat de voorzieningenrechter, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Levoplant verbiedt inbreuk te maken op EP 407, althans onrechtmatig te handelen door op enigerlei wijze bij genoemde inbreuk betrokken te zijn, haar beveelt een door een registeraccount gecertificeerde schriftelijke opgave te doen van voorraad-, verkoop- en klantinformatie, een *recall* uit te voeren, de geretourneerde althans nog op voorraad zijnde inbreukmakende producten in eigendom aan De Koning over te dragen althans af te geven ter vernietiging, zulks op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Levoplant in de volledige proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen werd door de De Koning oorspronkelijk ten grondslag gelegd dat Levoplant inbreuk maakt op ten minste conclusies 1, 2, 5, 7, 8 en 11 van EP 407. Ter zitting heeft zij de inbreukvorderingen nog slechts gehandhaafd voor zover gebaseerd op werkwijzeconclusies 1, 2, 5 en 7. Subsidiair, voor het geval de door Levoplant aangevoerde nietigheidsargumenten gegrond zouden worden bevonden, heeft De Koning twee hulpverzoeken geformuleerd. Ook de aldus beperkte conclusies bieden volgens De Koning voldoende basis voor toewijzing van de vorderingen.

3.3. Levoplant voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 80 lid 2 van de Rijksoctrooiwet 1995.

spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang van De Koning bij haar vorderingen vloeit voort uit het voortdurend karakter van de gestelde inbreuk door Levoplant.

geldigheid octrooi

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een bij wijze van voorlopige voorziening gevorderde maatregel op grond van gestelde octrooi-inbreuk in beginsel dient te worden afgewezen, indien een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodem-procedure zal worden geoordeeld dat het ingeroepen octrooi nietig is.

4.4. In het kader van de geldigheidsdiscussie is door Levoplant onder meer aangevoerd dat (ook) de werkwijzeconclusies van EP 407 uitvindingshoogte ontberen. Zij betwist dat het thans door De Koning gestelde probleem dat het octrooi zou oplossen, te weten dat jonge takken in de vaas de neiging hebben rond te gaan draaien/kromgroeien doordat verticaal groeien bemoeilijkt zou worden door binnen de vaas groeiend blad ('bladerendak'), een werkelijk bestaand probleem is en voert aan dat dit probleem in ieder geval niet in de oorspronkelijke aanvraag, noch in EP 407 zelf wordt geopenbaard. Te dien aanzien wordt als volgt overwogen.

4.5. In paragraaf [0003] wordt over het uit NL 049 (vgl. 2.6.) bekende gebruik van de 'annular attachment' bij het opkweken van planten gesteld dat dit "*can adversely effect the structure of the leaves*". Volgens paragraaf [0005] en [0006] leidt het toepassen van een "*tubular body*" voorzien van geleidingvlakken volgens EP 407 ertoe dat "*the branches of the plant [...] will be trained vertically upwards by the guide surfaces and cannot intertwine with branches of adjacent plants*". Dit effect wordt echter ook al bereikt met kweekvazen van voor de prioriteitsdatum, waaronder de 'annular attachment' van NL 049, zo erkent ook De Koning die dit document als closest prior art aanmerkt. De inventiviteit van conclusie 1 van EP 407 kan dan ook niet in dit aspect van de beweerdelijke uitvinding zijn gelegen.

4.6. Daarnaast zullen, opnieuw volgens EP 407 zelf, bladeren omgeven door een "*tubular body*" ondersteund worden door de randen van de geleidingvlakken "*without abutting against a wall part of the tubular body over a large part of their surface area, so that the structure of the leaves is not adversely affected*". Hoe dit laatste effect – het niet nadelig beïnvloeden van de bladstructuur – wordt bereikt kan de vakman echter niet opmaken uit de octrooi-conclusies, beschrijving, of tekeningen, zo stelt Levoplant. Nadat hierop ter zitting was doorgevraagd, heeft de octrooigemachtigde van De Koning verklaard dat wat in het octrooischrift als doel van de uitvinding wordt geschetst, te weten het verschaffen van een werkwijze voor het opkweken van planten die het nadeel van de gebruikelijke methode volgens NL 049 ondervangt (vgl. paragraaf [0004] van de beschrijvingsinleiding), i.e. het nadelig beïnvloeden van de bladstructuur, door het octrooi

niet wordt gerealiseerd. Ook hierin kan de gestelde inventiviteit van conclusie 1 van EP 407 dus niet zijn gelegen.

4.7. Al op grond van deze verklaring moet de geldigheid van conclusie 1 van EP 407 ernstig worden betwijfeld. Als een uitvinding immers geen oplossing biedt voor het gesignaleerde (technische) probleem, ontbreekt de voor octrooiering vereiste inventiviteit.

4.8. Als gezegd, schuilt de inventiviteit volgens De Koning echter in het onderkennen van het probleem van het rond/krom groeien van takken binnen de vaas. Ten opzichte van NL 049 zou dit het objectief technische probleem zijn. EP 407 zou dit probleem dan oplossen door het verschaffen van verticaal gerichte geleidingsvlakken. De bladeren steunen op die vlakken af waarbij achter de bladeren, in de (hoeken van de) geleidingsvlakken, ruimte wordt gecreëerd voor de takken die aldus achter de bladeren langs in een verticale richting kunnen groeien, zo begrijpt de voorzieningenrechter het betoog van De Koning (vgl. paragraaf 4.13. pleitnota mr. Hoorneman).

4.9. Dit standpunt wordt niet gevolgd. In de eerste plaats gaat De Koning er zelf van uit dat de in paragraaf [0003] van de beschrijvingsinleiding van EP 407 aangehaalde publicatie NL 049, waarvan het octrooi afbakt, inderdaad als closest prior art heeft te gelden, zodat het in EP 407 geformuleerde probleem in beginsel als logisch vertrekpunt heeft te gelden. In die zin ligt het, de problem-solution-approach toepassend, niet meteen voor de hand het technische probleem te herformuleren: er is immers geen meer nabije stand van de techniek voorhanden die tot een herformulering van het objectieve technische probleem aanleiding zou kunnen geven. Dat zou anders kunnen zijn als vaststaat dat het in het octrooischrift geopenbaarde probleem niet wordt opgelost. Als met De Koning zou worden aangenomen dat van die situatie inderdaad is uit te gaan, dringt zich echter onmiddellijk de niet eenvoudige vraag op naar de bandbreedte waarbinnen een technisch probleem geherformuleerd mag worden. Zulks behoeft in dit geding – in positieve zin geformuleerd – echter geen diepgaande verkenning nu moet worden aangenomen dat de herformulering van het probleem zoals De Koning die voorstaat, in ieder geval niet toelaatbaar is. Daartoe geldt dat de gemiddelde vakman, die op de eerste datum probeert vast te stellen wat het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek, naar voorlopig oordeel niet uit de oorspronkelijke aanvraag kan afleiden dat het probleem dat het octrooi beoogt op te lossen, betrekking zou hebben op het kromgroeien van takken binnen de vaas. Zoals De Koning ter zitting desgevraagd heeft erkend, zal de vakman in de oorspronkelijke aanvraag immers tevergeefs zoeken naar een in dit opzicht expliciete passage. Maar ook anderszins, impliciet, valt er voor het door De Koning in dit geding gepresenteerde nieuwe probleem in de oorspronkelijke aanvraag geen enkel aanknopingspunt te vinden. Onder die omstandigheden moet het herformuleren van het technische probleem in de door De Koning voorgestane zin niet aanvaardbaar worden geoordeeld (vgl. T 13/84, OJ 1986, 253; T 162/86, OJ 1988, 452).

slotsom

4.10. Bij deze stand van zaken heeft de voorzieningenrechter gereede twijfel over de uitvindingshoogte van werkwijzeconclusie 1 van EP 407, en, nu daarover inhoudelijk niets anders is gesteld, de daarvan afhankelijke conclusies 2, 5 en 7. Voorshands wordt dan ook aangenomen dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat de ingeroepen conclusies van het octrooi een bodemprocedure op dit punt niet zullen overleven. De door De Koning in het kader van dit kort geding geformuleerde hulpverzoeken maken dit niet

anders, nu die aan het inventiviteitsprobleem niets (kunnen) veranderen. De vorderingen van De Koning zullen derhalve worden afgewezen.

4.11. Gelet op het voorgaande kunnen de overige aanvallen op de geldigheid van EP 407 onbesproken blijven.

proceskosten

4.12. De Koning zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door Levoplant is een gespecificeerde opgave gedaan van haar totale proceskosten, welke door haar zijn begroot op € 111.528,29. De Koning maakt bezwaar tegen de hoogte van de door Levoplant opgevoerde kosten, stellende dat die exorbitant hoog en niet redelijk zijn. Zij wijst in dit verband op de – volgens haar onnodig uitgebreide – bestudering van prioriteitsdocumenten en op de in rekening gebrachte uurtarieven, die aanzienlijk hoger liggen dan die van de advocaten die De Koning hebben bijgestaan. De Koning acht een proceskostenveroordeling ter hoogte van haar eigen kosten (€ 52.841,78 aan advocaatkosten en € 20.494,32 aan kosten voor de octrooigemachtigde) wel redelijk.

4.13. Het bezwaar van De Koning slaagt niet. De voorzieningenrechter acht, mede gelet op de hoogte van de door De Koning zelf ingediende kostenspecificatie (in totaal € 73.336,10), die een zelfde orde van grootte heeft als die van Levoplant, en het ontbreken van een overtuigende toelichting welke kosten van Levoplant als onredelijk zouden moeten worden aangemerkt, de door Levoplant gevorderde kosten niet buitensporig of onredelijk hoog. Dat de kosten gemaakt in het onderzoek naar de geldigheid van het ingeroepen octrooi onnodig zijn, is niet aannemelijk geworden. Het is in een zaak als de onderhavige immers te verwachten dat een gedaagde zich grondig voorbereid, ook op aspecten van de zaak die – later – niet van doorslaggevend belang blijken te zijn voor de beslissing. Dat hij zich daarbij zal laten bijstaan door deskundigen is al evenmin onredelijk te achten. De stelling van De Koning dat de door de advocaten van Levoplant gehanteerde uurtarieven buitensporig hoog zijn treft evenmin doel. Die tarieven mogen hoger zijn dan de door de advocaat van De Koning gehanteerde, De Koning heeft niet aangetoond dat deze tarieven voor gespecialiseerde advocaten buitensporig moeten worden geacht.

4.14. De proceskosten aan de zijde van Levoplant worden begroot conform de door haar in het geding gebrachte specificatie op € 111.528,29 aan salaris advocaat, vermeerderd met € 608,= aan griffierecht, derhalve in totaal op € 112.136,29.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt De Koning in de proceskosten, aan de zijde van Levoplant tot op heden begroot op € 112.136,29;

5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 10 oktober 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.