

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 408315 / KG ZA 11-1414

### Vonnis in kort geding van 31 januari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TASTE OF NATURE HOLDING B.V.**,  
gevestigd te Monster, gemeente Westland,  
eiseres,  
advocaat: mr. P.J.M. Steinhauer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**CRESCO PRODUKTIE MAATSCHAPPIJ B.V.**,
  2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**CRESCO HANDELS B.V.**,
- beide gevestigd te Honselersdijk, gemeente Westland,  
gedaagden,  
advocaat: mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch.

Eiseres zal hierna Taste of Nature genoemd worden, gedaagden CPM, respectievelijk CH, en gezamenlijk Cresco. Mr. Steinhauer is bijgestaan door dr. B.W. Swinkels, octrooigemachtigde, en mr. Berendsen door ir. J. Brants, eveneens octrooigemachtigde.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 5 december 2012 en het herstelexploot van 7 december 2012, met producties 1 tot en met 10;
  - de akte houdende producties van Cresco, met producties 1 tot en met 22;
  - de akte houdende aanvullende producties van Taste of Nature, met producties 11 tot en met 15;
  - de akte houdende aanvullende producties van Cresco, met producties 23 en 24, waarvan bijlage D3 bij productie 23 ("toekomstige analyse rapporten") niet is overgelegd, omdat deze nog niet beschikbaar was;
  - de brief van 10 januari 2012, waarin Taste of Nature bezwaar maakt tegen producties 23 en 24 van Cresco;
  - de bij (fax)brief van 12 januari 2012 van Cresco aan de voorzieningenrechter gestuurde productie 25, zijnde een op 11 januari 2011 uitgebrachte nietigheidsdagvaarding;
  - de kostenspecificaties van beide zijden;



- de mondelinge behandeling, ter gelegenheid waarvan beide raadslieden hun pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Ter zitting heeft Taste of Nature haar bezwaar gehandhaafd tegen producties 23 (een rapport van de octrooigemachtigde van Cresco met 12 bijlagen) en 24 (een e-mail over nog te verrichten onderzoek). Zij stelt in haar verdediging te worden benadeeld door het late tijdstip waarop Cresco de producties – die volgens Taste of Nature eerder beschikbaar hadden kunnen worden gemaakt – in het geding heeft gebracht. Cresco zou volgens Taste of Nature dusdoende hebben gehandeld in strijd met het *fair play* beginsel en om die reden zouden de producties buiten beschouwing moeten blijven.

1.3. Taste of Nature heeft desgevraagd erkend dat een deel van de bijlagen bij productie 23 al eerder bij haar bekend was. Tegen deze documenten richt het bezwaar zich niet.

1.4. De voorzieningenrechter heeft ter zitting geoordeeld dat Cresco zich heeft gehouden aan het in de onderhavige zaak vastgestelde tijdschema voor het in het geding brengen van producties. Als producties in overeenstemming met dat schema in het geding worden gebracht, worden partijen geacht in beginsel voldoende gelegenheid te hebben voor een deugdelijke reactie in het kader van een behandeling in kort geding. Taste of Nature heeft niet voldoende gemotiveerd waarom dit anders zou zijn voor de – niet ongebruikelijk omvangrijke of complexe – producties 23 en 24 van Cresco. Deze producties zijn dan ook toelaatbaar geoordeeld.

1.5. Na afloop van de zitting heeft de raadsman van Cresco, op verzoek van de voorzieningenrechter en met instemming van de wederpartij, de voorzieningenrechter de digitale versie gestuurd van de *Minutes* van een op 8 november 2011 gehouden mondelinge behandeling van een voor de onderhavige zaak relevante oppositieprocedure bij de Technische Kamer van Beroep (hierna: TKB) van het Europees Octrooibureau (hierna: EOB).

1.6. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

## 2. De felten

2.1. Taste of Nature is actief op het gebied van de productie en verkoop van een bepaald type spruit- of kiemplant dat geschikt is voor consumptie. Spruit- of kiemplanten zijn eetbare jonge groentepplanten die kort na het ontkiemen worden geoogst. Als de plantjes doorgroeien tot de zaadlobben (blaadjes) ontstaan, spreekt men van *cress*.

2.2. Ook Cresco houdt zich bezig met de productie en verhandeling van spruitplanten.

2.3. Taste of Nature heeft een kiemplant van de radijs (*raphanus sativa*) ontwikkeld die wordt gekenmerkt door een hoog anthocyaninegehalte. Anthocyanine is een antioxidant en zorgt voor een rode, paarse of zwarte kleur van de plant en wordt gezien als een uit gezondheidsoogpunt voordelige stof.

2.4. Taste of Nature is houdster van het Europese octrooi EP 1 290 938 (het Raphanusoctrooi of EP 938) voor "*Raphanus with increased anthocyanin levels*", verleend op 25 juni 2008 naar aanleiding van een op 7 september 2001 ingediende aanvraag. EP 938 is onder meer in Nederland van kracht. Tegen de verlening van het octrooi is geen oppositie ingesteld.

2.5. Het Raphanusoctrooi ziet op een plant en een spruit van een plant van de radijssoort *Raphanus sativa* met een verhoogd anthocyaninegehalte alsmede op werkwijzen voor de productie ervan.

2.6. Het Raphanusoctrooi werd oorspronkelijk gehouden door een derde partij (Gain Harvest Development Ltd). Het octrooi is ingevolge een overeenkomst tussen deze derde partij en Taste of Nature aan Taste of Nature overgedragen.

2.7. Op 23 december 2011 – nadat in het onderhavige kort geding was gedagvaard – is in het octrooiregister aangetekend dat Taste of Nature houdster van EP 938 is (geworden).

2.8. In de originele Engelse taal luiden de (in deze procedure ingeroepen) conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van EP 938 als volgt.

1. A *Raphanus sativa* plant, obtainable by screening *Raphanus sativa* plant far [bedoeld zal zijn: "*plants for*"; v.zr.] their ability to produce sprouts with at least some purple coloring, selfing and/or crossing said plants for several generations and selecting progeny having sprouts with purple coloring, characterized in that the sprout of said plant comprises anthocyanins at a level of at least 800 nmol per gram fresh weight of sprout.
5. A sprout obtained from a plant according to claim 1.
8. A sprout according to claim 5, wherein the sprout is a plantlet that has at least two leaves and a height of less than 20 cm.
9. A container containing a plurality of plantlets according to claim 8.
10. A container according to claim 9, wherein the container contains at least 3 plantlets per cm<sup>2</sup>.

2.9. De – niet bestreden – Nederlandse vertaling van de conclusies luidt als volgt.

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

8. Spruit volgens conclusie 5, waarbij de spruit een plantje is dat ten minste twee bladeren en een hoogte van minder dan 20 cm heeft.
  9. Houder, die een aantal plantjes volgens conclusie 8 bevat.
  10. Houder volgens conclusie 9, waarbij de houder ten minste 3 plantjes per cm<sup>2</sup> bevat.
- 2.10. De in EP 938 onder bescherming gestelde werkwijzeconclusies voor de productie van spruiten volgens conclusie 5 zijn door Taste of Nature niet ingeroepen.
- 2.11. De (Nederlandse vertaling van de) beschrijving van EP 938 omvat de volgende passages.

[0012] De *Raphanus*-plant volgens de uitvinding is bij voorkeur een plant van de soort *Raphanus sativa*, maar meer bij voorkeur wordt de plant verkregen via de kweek en selectie van de *Raphanus sativa*-lijnen CGN 6924, CGN 7240 of beide. Meest bij voorkeur worden de *Raphanus*-planten van de uitvinding verkregen via de kweek en selectie van de *Raphanus sativa*-lijn V33 (d.w.z. ATCC-nr. FTA 3630).

[0013] Voor de vakman zijn de werkwijzen voor de kweek en selectie van de *Raphanus*-planten van de uitvinding algemeen bekend. Gewoonlijk omvatten dergelijke werkwijzen zelf- en kruisbestuiving, en selectie van nieuwe lijnen op grond van kleur, kleurintensiteit, de tijd waarin de (paarse) kleur verschiet naar groen, zaadproductie, uniformiteit van de kiettijd, hoogte/lengte van de planten/plantjes, ontbreken van groene afstammelingen, smaak en grootte/vorm van de zaadlobben. Voor een meer intensieve kweek kunnen twee generaties per jaar worden gekweekt, afwisselend op het noordelijke en zuidelijke halfrond. Indien een interessante lijn niet (voldoende) zaad produceert, kan het noodzakelijk zijn om de lijn vegetatief in stand te houden, zodat in het volgende seizoen opnieuw getracht kan worden zaad te produceren. Hiervoor moeten de planten in volle bloei afgesneden worden. In de stand der techniek zijn verscheidene werkwijzen bekend om dergelijke planten te snoeien. Bij een bijzonder gunstige werkwijze worden kleine scheuten van de radijsknol samen met wat knolweefsel afgesneden, waarna deze behandeld worden met snoeipoeder en de stekken bij hoge luchtvochtigheid geïncubeerd worden om wortels te kweken.

[0020] De werkwijzen voor de productie van de *Raphanus*-spruiten van de uitvinding omvatten ten minste de stappen: (a) het laten ontkiemen van zaad van een *Raphanus*-plant zoals hierboven beschreven, in een geschikt medium, onder geschikte omstandigheden, en optioneel in een houder; en (b) het opkweken van de bij (a) verkregen ontkiemende zaden tot spruiten in het gewenste ontwikkelingsstadium worden verkregen. Het gewenste ontwikkelingsstadium kan een spruit zijn dat nog geen zaadlobben heeft, of kan een plantje zijn met ten minste twee bladeren en bij voorkeur niet meer dan twee bladeren. Een geschikt groeimedium bevat bij voorkeur alleen maar water. Afhankelijk van de plaatselijke kwaliteit van het kraanwater kan verdere zuivering vereist zijn om het water te demineraliseren en/of om chloor, organische resten of andere verontreinigingen te verwijderen. Bij voorkeur bevat het water geen microbiële verontreinigingen. Het ontkiemen wordt bij voorkeur uitgevoerd bij een temperatuur van 15-25°C, bij voorkeur bij hoge luchtvochtigheid, meest bij voorkeur bij een relatieve luchtvochtigheid van 100%. Het is geschikt om de ontkieming uit te voeren in een kiemcel of -kamer met temperatuur- en luchtvochtigheidsregeling.

2.12. Over de octrooieerbaarheid van wezenlijk biologische processen in de zin van artikel 53 aanhef en sub b Europees Octrooiverdrag (hierna: EOv), overwoog de Grote Kamer van Beroep (hierna: GKB) van het EOB in zijn uitspraak van 9 december 2010 in de zaak met nummer G2/07 en de (gevoegde) zaak met nummer G1/08 het volgende:

Hence, in more general terms, the conclusion to be drawn is that a process for the production of plants which is based on the sexual crossing of whole genomes and on the subsequent selection of plants, in which human intervention, including the provision of a technical means, serves to enable or assist the performance of the process steps, remains excluded from patentability as being essentially biological within the meaning of Article 53(b) EPC.

However, if a process of sexual crossing and selection includes within it an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then that process leaves the realm of the plant breeding, which the legislator wanted to exclude from patentability. Therefore, such a process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC but qualifies as a potentially patentable teaching.

The above applies only where such additional step is performed within the steps of sexually crossing and selection, independently from their number of repetitions. Otherwise the exclusion of sexual crossing and selection processes from patentability under Article 53(b) EPC could be circumvented simply by adding steps which do not properly pertain to the crossing and selection process, being either upstream steps dealing with the interpretation of the plant(s) to be crossed or downstream steps dealing with the further treatment of the plant resulting from such crossing and selection process. Any such additional technical steps which are performed either before or after the process of crossing and selection should therefore be ignored when determining whether or not the process is excluded from patentability under Article 53(b) EPC. For the previous or subsequent steps *per se* patent protection is available. This is the case, for example, for genetic engineering techniques applied to plants which

techniques differ profoundly from conventional breeding techniques as they work primarily through the purposeful insertion and/or modification of one or more genes in a plant (of T 356/93 *supra*). However, in such cases the claims should not, explicitly or implicitly, include the sexual crossing and selection process.

As a result this means that, while the presence in a claim of one feature which could be characterised as biological does not necessarily result in the claimed process as a whole being excluded from patentability under Article 53(b) EPC (...), this does not apply where the process includes sexual crossing and selection.

2.13. In deze zaken besliste de GKB als volgt.

1. A non-microbiological process for the production of plants which contains or consists of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants and of subsequently selecting plants is in principle excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC.

2. Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants.

3. If, however, such a process contains within the steps of sexually crossing and selecting an additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing, then the process is not excluded from patentability under Article 53(b) EPC.

4. In the context of examining whether such a process is excluded from patentability as being "essentially biological" within the meaning of Article 53(b) EPC, it is not relevant whether a step of a technical nature is a new or known measure, whether it is trivial or a fundamental alteration of a known process, whether it does or could occur in nature or whether the essence of the invention lies in it.

2.14. De beide zaken (T-83/05 (de broccoli-zaak) en T-1242/06 (de tomatenzaak)) zijn terugverwezen naar de TKB, waar de behandeling is voortgezet. De octrooihouders hadden op de uitspraak van de Grote Kamer gereageerd door de werkwijze-conclusies te schrappen en het octrooi te beperken tot *product-by-process claims* voor de producten van de niet-octrooieerbare werkwijzen. Tijdens de op 8 november 2011 gehouden mondelinge behandeling in de tomatenzaak heeft de TKB kenbaar gemaakt voornemens te zijn (opnieuw) vragen voor te leggen aan de GKB ("*The Board announced its intention to refer questions of law to the Enlarged Board of Appeal*"). Een van de betrokken partijen (Appellant II, de opposant) stelde voor de volgende vragen aan de GKB voor te leggen.

- 1) Is a claim which is not directed to an essentially biological process ~~per se~~ as defined in Art 53(b) EPC and G01/08 patentable, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G01/08
- 2) Is a claim patentable if such claim is directed to a plant, fruit ~~or~~ seed or any other part of an essentially biological process as defined in Art 53(b) and G01/08, if such claim would render inoperative the exclusion from patentability as defined in G01/08
- 3) ~~Is~~ If such claim is patentable which other requirements are there to be met?
- 4) If such claim is unpatentable which other requirements need to be met to escape the exclusion from patentability as defined in G01/08?

### 3. Het geschil

3.1. Taste of Nature vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Cresco met onmiddellijke ingang verbiedt (naar de voorzieningenrechter begrijpt: in Nederland) direct of indirect inbreuk te maken op EP 938, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Cresco in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt Taste of Nature ten grondslag dat Cresco cressen verhandelt die letterlijk inbreuk maken op conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van EP 938.

3.3. Cresco voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### *spoedeisend belang*

4.1. Het spoedeisend belang van Taste of Nature bij het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk.

#### *niet ontvankelijk?*

4.2. Cresco stelt dat Taste of Nature niet ontvankelijk is in haar vorderingen omdat zij op het moment van dagvaarden niet de houdster was van EP 938, althans omdat op dat moment niet Cresco maar een derde in het openbare register als houdster van het octrooi stond vermeld.

4.3. Dit verweer wordt verworpen. Voor een situatie als hier aan de orde is voldoende dat het recht waarop een partij zich beroept bestaat op het tijdstip van de beslissing. Aan die voorwaarde is voldaan nu Taste of Nature ter zitting onweersproken heeft gesteld dat het octrooirecht reeds voor de datum van dagvaarding aan haar is overgedragen, zodat zij op het moment van dagvaarden reeds rechthebbende op EP 938 was. Dit heeft zij in de dagvaarding ook gesteld, zodat verondersteld kan worden dat Cresco (uiterlijk) op de datum van dagvaarding bekend is geworden met dat feit. Dat de akte van overdracht op het moment van dagvaarden nog niet was ingeschreven – dit gebeurde op 23 december 2011 – kan Taste of Nature evenmin worden tegengeworpen. Taste of Nature is immers in ieder geval op het moment van het wijzen van dit vonnis ook volgens de registers als rechthebbende te beschouwen. Taste of Nature is derhalve ontvankelijk in haar vorderingen (vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 26 mei 2010, IEPT20100526 (VR Construct v. Jurenco)).

4.4. Cresco stelt voorts dat Taste of Nature niet ontvankelijk is in haar vorderingen jegens CPM, omdat CPM niet betrokken is bij de gestelde inbreukmakende handelingen.

4.5. Nu Taste of Nature de betrokkenheid van CPM niet gemotiveerd heeft onderbouwd en zij de stellingen van Cresco ter zake niet heeft betwist, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat CPM niet betrokken is bij de gestelde inbreukmakende handelingen. Dit leidt evenwel niet tot niet-ontvankelijkheid van Taste of Nature, zoals Cresco heeft betoogd, maar tot het afwijzen van de vorderingen jegens CPM.

*niet geschikt voor behandeling in kort geding?*

4.6. Hoewel niet eenvoudig, is deze zaak, anders dan Cresco aanvoert, niet te ingewikkeld voor kort geding. De voorzieningenrechter stelt voorop dat terughoudendheid gepast is om een voorlopige voorziening te weigeren op de grond dat een zaak te gecompliceerd is. Het octrooi dat in deze procedure aan de orde wordt gesteld, heeft bovendien geen betrekking op bijzonder ingewikkelde techniek. Betrokken partijen zijn ingevoerd in het vakgebied en moeten in staat worden geacht om, met inschakeling van ter zake deskundige advocaten en octrooigemachtigden, binnen de voor een kort geding toepasselijke randvoorwaarden een deugdelijk inhoudelijk debat te voeren, ook op de korte termijn die een kort geding met zich meebrengt.

*octrooieerbaarheid in het licht van artikel 53 aanhef en sub b EO*

4.7. Uit de hierboven in 2.12. en 2.13. aangehaalde beslissing van de GKB van het EOB, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de betekenis van artikel 53 aanhef en sub b EO en Rule 26(5) (en 27(c)) van de Implementing Regulations, mede beschouwd in het licht van de (wets)geschiedenis van de Biotech Richtlijn (Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1988 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen), (de totstandkoming van) het UPOV-verdrag (Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991) en de eerdere jurisprudentie van de Boards (met name uitspraak T 320/87, OJ 1990, 71), blijkt dat een werkwijze voor het kruisen en veredelen van een plant teneinde een bepaald resultaat (een plant met specifieke eigenschappen) te verkrijgen slechts dan octrooieerbaar is als sprake is van een aanvullende technische stap ("additional step of a technical nature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a trait in the genome of the plant

*produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexual crossing*"). Als een dergelijke (niet-triviale) stap ontbreekt, is op grond van artikel 53 aanhef en sub b EOJ jo. regel 26(5) van de Implementing Regulations (welke bepalingen beide niet zijn heroverwogen tijdens de drafting van EPC 2000) octrooibeschermt uitgesloten. Hiermee wordt de "*ban on dual protection*" verwezenlijkt die beoogt de resultaten van veredelingswerkzaamheden onder ofwel het kwekersrecht, ofwel het octrooirecht (maar niet onder beide) te doen vallen.

4.8. Voor de verdelingswerkwijze die blijkt uit de beschrijving van EP 938 (zie paragraaf [0020], hierboven weergegeven onder 2.11.) moet worden toegepast om tot de gestelde uitvinding te komen zijn geen aanvullende technische stappen in de bovenbedoelde zin vereist – zo heeft ook Taste of Nature erkend. Er is slechts sprake van een klassiek verdelingsproces, dat wil zeggen een werkwijze van in wezen biologische aard. Deze werkwijze *op zich* komt in het licht van de hiervoor aangehaalde uitspraak van de GKB dan ook niet voor octrooibeschermt in aanmerking.

4.9. Taste of Nature stelt dat niettemin sprake is van een octrooieerbare uitvinding omdat EP 938 ziet op producten (een plant, een spruit, een houder met spruiten of planten en materiaal van een plant) die worden verkregen door toepassing van een bepaalde werkwijze, niet op die werkwijze zelf. In de uitspraak in de zaken G2/07 en G1/08, aldus Taste of Nature, is niet geoordeeld over de toelaatbaarheid van een dergelijke *product-by-process claim* in het geval dat de werkwijze van octrooiëring is uitgesloten (maar de GKB zal mogelijk verzocht worden zich hierover alsnog uit te laten, getuige het in de tomatenzaak uitgesproken voornemen van de TKB ter zake). Omdat niet expliciet is beslist dat een dergelijke *product-by-process claim* van octrooibeschermt is uitgesloten, moet volgens Taste of Nature als uitgangspunt gelden dat een dergelijke conclusie niet onder de uitzondering van artikel 53 aanhef en sub b EOJ valt.

4.10. De voorzieningenrechter volgt Taste of Nature hierin niet. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat op grond van artikel 53 aanhef en sub b EOJ niet alleen een wezenlijk biologische werkwijze van octrooiëring, zoals hier de 'klassieke verdeling' is uitgesloten, maar ook een door toepassing van die werkwijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Een werkwijzeconclusie beschermt immers ook het door toepassing van die werkwijze rechtstreeks verkregen product (vgl. artikel 64 lid 2 EOJ). Indien geoordeeld zou worden dat een *product-by-process claim* voor het rechtstreeks verkregen product van een niet-octrooieerbare wezenlijk biologische werkwijze wél toelaatbaar zou zijn, zou dat de uitsluiting van artikel 53 aanhef en sub b EOJ zoals uitgelegd door de GKB in G1/08 zinledig maken. Immers, per saldo is dan sprake van een zelfde situatie als wanneer de *process claims* door de GKB toelaatbaar zouden zijn geoordeeld, hetgeen nu juist niet het geval is. De door Taste of Nature voorgestane zienswijze – die zij desgevraagd niet anders heeft kunnen beargumenteren dan met het argument dat de GKB zich over een *product-by-process claim* niet uitdrukkelijk heeft uitgelaten – is geen zinvolle uitleg van en doet ook geen recht aan hetgeen volgens de GKB, zoals verwoord in zijn omstandig gemotiveerde beslissing, als doel en strekking van artikel 53 aanhef en sub b EOJ heeft te gelden en wordt verworpen.

4.11. De uitspraak G1/98 van de GKB van 20 december 1999 betrekking hebbend op transgene planten maakt het bovenstaande niet anders. Deze uitspraak is van ver voor de recente G1/08-uitspraak van de GKB, terwijl G1/98 bovendien niet direct relevant is voor de

uitleg van de uitzondering van wezenlijk biologische processen van octrooieerbaarheid, zoals de GKB in G1/08 zelf al vaststelt (paragraaf 3.2.2 van de uitspraak). Dit geldt te meer voor de door Cresco aangehaalde lagere rechtspraak van de TKB (uitspraak T 1854/07 van 12 mei 2010).

4.12. Dit een en ander leidt tot het voorlopig oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de hier ingeroepen conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van EP 938 niet verleend hadden mogen worden, omdat sprake is van materie die van octrooibeschermt is uitgesloten.

*conclusie*

4.13. Gelet op het voorgaande dienen de vorderingen van Taste of Nature jegens CH (ook) te worden afgewezen. Nu naar voorlopig oordeel de ingeroepen conclusies van het Nederlandse deel van EP 938 niet geldig worden geacht, dient een inbreukverbod immers achterwege te blijven.

4.14. Bij deze stand van zaken behoeven de overige door Cresco gevoerde verweren ten aanzien van geldigheid en niet-inbreuk geen nadere bespreking.

*proceskosten*

4.15. Taste of Nature zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cresco maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Taste of Nature heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door Cresco gespecificeerde kosten, stellende dat er buitensporig veel tijd aan de zaak is besteed. Zij wijst in dit verband op haar eigen kostenspecificatie, die aanzienlijk lager is. De voorzieningenrechter verwerpt het bezwaar, nu de door Cresco gespecificeerde aan de zaak bestede tijd noch de daarmee samenhangende kosten onevenredig of onredelijk voorkomen gelet op de aard en complexiteit van de onderhavige zaak. Dat Cresco in haar kostenopgave tevens kosten heeft opgevoerd voor de aangebrachte bodemprocedure waarin de vernietiging van het Nederlandse deel van EP 938 wordt gevorderd, zoals Taste of Nature nog heeft aangevoerd, is niet gebleken. De kosten aan de zijde van Cresco worden derhalve begroot op € 77.072,70 aan salaris advocaat conform de kostenspecificatie, vermeerderd met € 575,00 aan griffierecht.

4.16. Nu Cresco zulks niet heeft gevorderd, zal de proceskostenveroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Voor een ambtshalve toepassing op de voet van artikel 258 Rv ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding.

## 5. De beslissing


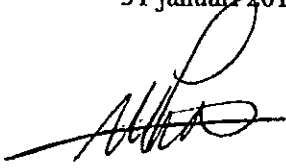
### De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Taste of Nature in de kosten van de procedure tot zover aan de zijde van Cresco begroot op € 77.647,70.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op  
31 januari 2012 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.



type: 1861  
coll: B