

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

Vonnis van 18 maart 2015

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/416501 / HA ZA 12-452 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
gedaagde,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/418860 / HA ZA 12-577 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TASTE OF NATURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Monster, gemeente Westland,
eiseres,
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CRESCO HANDELS-B.V.,
gevestigd te Honselersdijk,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna Cresco en ToN genoemd worden. De zaken zijn voor ToN inhoudelijk behandeld door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, en door de octrooigemachtigde dr. B.W. Swinkels. Voor Cresco zijn de zaken inhoudelijk behandeld door mr. T. Berendsen en mr. M.R. Rijks, advocaten te 's-Hertogenbosch, en de octrooigemachtigden ir. J. Brants en Phd. E. Crabbe.

1. De procedure in beide zaken

1.1. Het verdere verloop van de procedures blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 8 mei 2013;
- het verzoek van Cresco van 17 mei 2013 om tussentijds hoger beroep van het tussenvonnissen toe te staan en om de termijn voor het indienen van een akte uitlating bewijs te verlengen;
- de reactie van ToN van 20 mei 2013 op het hiervoor genoemde verzoek van Cresco;
- de beschikking van 28 mei 2013, waarbij het verzoek om tussentijds hoger beroep toe te staan is geweigerd en de termijn voor het indienen van de akte is verlengd met twee maanden;
- de akte na tussenvonnissen tevens houdende vermeerdering van eis van ToN, met producties 15-35,
- de akte uitlating bewijs van Cresco met producties 12-21;
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 21 januari 2014;
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 23 januari 2014;
- de akte na contra-enquête van ToN met producties 36-39;
- de conclusie na enquête van ToN met producties 40-45;
- de conclusie na enquête, tevens houdende vermeerdering van eis van Cresco met producties 22-27;
- de conclusie van antwoord na enquête van ToN met producties 46 en 47;
- de antwoordconclusie na enquête van Cresco met producties 28 en 29;
- het verzoek van Cresco van 29 april 2014 om pleidooi;
- de reactie van ToN van 29 april 2014 op het hiervoor genoemde verzoek van Cresco;
- het tussenvonnissen van 28 mei 2014, waarbij het verzoek om pleidooi is afgewezen.

1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling in beide zaken

het tussenvonnissen

2.1. Bij het tussenvonnissen van 8 mei 2013 heeft de rechtbank Cresco opgedragen te bewijzen dat Koppert Cress BV (hierna: Koppert) al vóór de datum van de aanvraag van het Europese octrooi 1 290 938 (hierna: het octrooi), te weten 7 september 2001, producten volgens het octrooi aan afnemers heeft geleverd. In haar akte uitlating bewijs van 21 augustus 2013 verzoekt Cresco de rechtbank terug te komen op een tweetal bindende eindbeslissingen in het tussenvonnissen. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen heeft Cresco daarbij echter geen belang, zodat het verzoek verder onbesproken kan blijven.

het bewijs

2.2. Naar het oordeel van de rechtbank is Cresco geslaagd in de levering van het bewijs. Dat zal hierna worden toegelicht.

2.3. Voorop staat dat niet in geschil is (i) dat Koppert in de winter van 2000/2001 zaad waaruit sprouts van de *Raphanus sativa*-plant groeien, heeft laten produceren in Nieuw-Zeeland, (ii) dat dit zaad wordt aangeduid als KT101, (iii) dat Koppert Cress dit KT101-

zaad rond april 2001 en in augustus 2001 aan [REDACTED] P [REDACTED] heeft geleverd en iv) dat [REDACTED] P [REDACTED] daaruit sprouts heeft gekweekt en aan klanten heeft geleverd. Die gang van zaken blijkt genoegzaam uit de schriftelijke verklaring van de heer [REDACTED] K [REDACTED] (hierna: [REDACTED] K [REDACTED]) (productie 39 van ToN), de getuigenverklaring van B [REDACTED], die Cresco op dit punt aanhaalt en die ook volgens ToN aangeeft 'hoe het zit' (conclusie na enquête, paragraaf 37) en de verklaring van [REDACTED] P [REDACTED]. Ook staat vast dat [REDACTED] P [REDACTED] vrijelijk over de zaden en de daaruit gegroeide sprouts kon beschikken. Dat heeft [REDACTED] P [REDACTED] uitdrukkelijk zo verklaard in zijn getuigenverklaring en heeft ToN ook niet bestreden. ToN betwist slechts dat de sprouts die uit die KT101-zaden groeien, voldoen aan het in het octrooi geclaimde kenmerk dat de spruiten een anthocyanine-gehalte hebben van ten minste 800 nmol/g. Dat verweer moet om de volgende drie redenen, die elkaar versterken, worden verworpen.

2.4. Ten eerste moet worden aangenomen dat het in april en augustus 2001 aan [REDACTED] P [REDACTED] geleverde KT101-zaad, hetzelfde product is als Koppert in 2002 aan [REDACTED] P [REDACTED] heeft geleverd. Dat de sprouts die groeien uit de laatstgenoemde zaden voldoen aan de kenmerken van het octrooi blijkt genoegzaam uit de tekst "Patent is van toepassing op Sango Sprouts" op de facturen die [REDACTED] P [REDACTED] voor die zaden heeft ontvangen (producties 13 en 14 van Cresco) en is ook niet bestreden door ToN. Uit productie 13, de factuur van 13 juni 2002, blijkt voorts dat het hier gaat om zaad met de aanduiding KT101. Dat de KT101-zaden die [REDACTED] P [REDACTED] vóór de aanvraag van het octrooi heeft gekregen hetzelfde product betreffen, is wel bestreden, maar acht de rechtbank bewezen. [REDACTED] P [REDACTED] heeft in de verklaring die Cresco als productie 15 heeft overgelegd, namelijk uitdrukkelijk verklaard dat de zaden die hij voor en na de aanvraag van het octrooi heeft gekregen, dezelfde producten betreffen, namelijk zaden voor de opgroei van Sango sprouts met een dieprode kleur. In zijn getuigenverklaring heeft [REDACTED] P [REDACTED] onder ede bevestigd dat die verklaring juist is. De rechtbank acht deze verklaring van de onafhankelijke getuige [REDACTED] P [REDACTED] geloofwaardig.

2.5. Het verweer van ToN dat het in 2001 aan [REDACTED] P [REDACTED] geleverde KT101-zaad van slechte kwaliteit was en dat daaruit sprouts groeiden die vrijwel allemaal een groen/rode kleur hadden, moet worden verworpen. Het gestelde gebrek aan kwaliteit staat op gespannen voet met de getuigenverklaring van [REDACTED] P [REDACTED]. [REDACTED] P [REDACTED] verklaart juist dat ook de sprouts die groeiden uit de in 2001 geleverde zaden een dieprode kleur hadden, dat hij zich niet kan herinneren dat hij met Koppert heeft gesproken over de kwaliteit van dat zaad en dat de gratis levering van 50 kilogram zaad dan ook niet te maken heeft met de kwaliteit van het zaad. Daarnaast staat vast dat Koppert Cress het KT101-zaad heeft gebruikt voor de aanvraag van een kwekersrecht en dat Koppert de sprouts die zijn gegroeid uit de zaden die [REDACTED] P [REDACTED] geleverd heeft gekregen, heeft gebruikt als inzending voor de AGF-innovatieprijs (zie ook hierna r.o. 2.7). Een en ander wijst er niet op dat de zaden van slechte kwaliteit waren. Bovendien toont een foto van de sprouts in een publicatie over de AGF-innovatieprijs (bijlage D2 bij productie 3 van Cresco) geen sprouts met een groen/rode kleur. Dat er met de hand 'heel veel groenen' uit deze partij zijn gehaald, zoals [REDACTED] K [REDACTED] in zijn verklaring vermeldt, neemt niet weg dat uit het zaad kennelijk (ook) sprouts met de gewenste kleur gekweekt konden worden.

2.6. Daar komt bij dat ToN de gestelde gebrekkige kwaliteit uitsluitend baseert op de getuigenverklaring van B [REDACTED] en de schriftelijke verklaring van [REDACTED] K [REDACTED]. Hoewel het beroep van Cresco op artikel 164 lid 2 Rv niet kan slagen omdat de bewijslast van het openbaar voorgebruik op Cresco rust, heeft Cresco wel gelijk dat minder waarde moet worden gehecht aan de verklaringen van B [REDACTED] en [REDACTED] K [REDACTED] dan aan de verklaring van

█ P█, omdat B█ en █ K█ – anders dan █ P█ – een belang hebben bij de uitkomst van het geschil. Bovendien spreken de verklaringen van B█ en █ K█ elkaar juist op het punt van de gestelde kwaliteit tegen. B█ verklaart dat de zaden van mindere kwaliteit waren omdat het zaad was geproduceerd op een veld naast planten van groene radijs. █ K█ verklaart daarentegen dat het een slechte oogst was omdat het veld slecht onderhouden was, het stikte van de vogels en er niet goed was gewerkt met de ouderlijnen.

2.7. Ten tweede heeft Cresco aangevoerd dat de sprouts die █ P█ heeft geproduceerd met het in 2001 geleverde KT101-zaad, hetzelfde product zijn als het product dat Koppert Cress heeft gebruikt als inzending voor de AGF-innovatieprijs. Dat heeft ToN niet bestreden en wordt ondersteund door de schriftelijke verklaring van █ K█ die ToN heeft overgelegd (productie 39 van ToN). █ K█ verklaart uitdrukkelijk dat de partij zaad die aan van █ P█ is verkocht, ook is gebruikt voor de AGF-innovatieprijs. Bij dagvaarding heeft Cresco al betoogd dat die prijswinnende sprouts voldeden aan de kenmerken van het octrooi. Dat heeft ToN tot het tussenvonnis nooit bestreden. ToN nam slechts het standpunt in dat de sprouts niet openbaar toegankelijk zijn gemaakt in het kader van de innovatieprijs. Op basis daarvan heeft de rechtbank in het tussenvonnis geconcludeerd dat vast stond dat er voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi spruiten overeenkomstig het octrooi waren vervaardigd en dat alleen in geschil was of die spruiten openbaar toegankelijk waren gemaakt (r.o. 5.15 van het tussenvonnis). De rechtbank ziet geen aanleiding terug-te komen op dat oordeel. Het enige dat ToN daar nu tegenin brengt is namelijk dat het KT101-zaad en de sprouts die █ P█ daaruit heeft laten groeien van slechte kwaliteit waren. Dat verweer had ToN eerder naar voren dienen te brengen en heeft de rechtbank hiervoor in rechtsoverwegingen 2.5 en 2.6 al verworpen.

2.8. Ten derde moet worden aangenomen dat het aan █ P█ in mei en augustus 2001 geleverde KT101-zaad is gebruikt voor de aanvraag van het octrooi. In de als productie 39 door ToN overgelegde verklaring verklaart █ K█ namelijk het volgende over die partij KT101:

“We hadden ook nog een klein beetje zaad van de partij KT101. Dat materiaal hebben we gebruikt voor de patentaanvraag op 7 september.”

De rechtbank is met Cresco van oordeel dat deze verklaring van █ K█ erop duidt dat de partij KT101 in het kader van de octrooiaanvraag is gedeponereerd als zaadlijn V33. Die zaadlijn is namelijk de enige zaadlijn voor de productie van sprouts met het geclaimde anthocyanine-gehalte die het octrooischrift concreet beschrijft (zie octrooischrift [0028]) en die overeenkomstig regel 31 van het Uitvoeringsreglement is gedeponereerd.

2.9. In haar conclusie van antwoord na enquête bestrijdt ToN dat de partij KT101 en de zaadlijn V33 hetzelfde zaad zijn en meldt zij dat haar octrooigemachtigde niet begrijpt wat █ K█ heeft bedoeld met zijn hiervoor genoemde verklaring omdat er bewust voor zou zijn gekozen geen zaad te deponeren van KT101 maar van een ander, niet-hybride type zaad uit het veredelingsprogramma. De rechtbank gaat aan deze stelling voorbij. ToN heeft er zelf voor gekozen █ K█ niet als getuige op te roepen en in plaats daarvan een schriftelijke verklaring van hem over te leggen. Als een voor ToN nadelige uitleg van delen van die verklaring voorkomen had kunnen worden door een verhoor van █ K█ dan wel haar octrooigemachtigde, moet dat voor haar rekening komen. De verwijzing naar het

rapport van haar octrooigemachtigde (productie 24 van ToN) kan ToN ook niet baten. Dat rapport moet buiten beschouwing worden gelaten omdat ToN het pas bij haar laatste processtuk heeft overgelegd en Cresco niet de gelegenheid heeft gehad daarop te reageren. Het verzoek van Cresco om pleidooi teneinde op het rapport te reageren heeft de rechtbank namelijk – conform van de wens van ToN – afgewezen.

conclusie

2.10. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het in conclusie 11 van het octrooi geclaimde zaad, de in conclusie 5 geclaimde spruit en dus ook de in conclusie 1 geclaimde plant openbaar is gebruikt voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi en dat die conclusies daarom niet nieuw zijn. ToN heeft niet bestreden dat onder die omstandigheden de overige conclusies niet nieuw, althans niet inventief zijn. Daarom zal de in zaak 12-452 door Cresco gevorderde nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi volledig worden toegewezen. Gegeven de ongeldigheid van het octrooi is er geen grond voor toewijzing van de inbreukvorderingen van ToN in zaak 12-577.

2.11. De aanvullende vordering die ToN naar voren heeft gebracht bij haar akte na tussenvonnissen moet ook worden afgewezen. Deze nieuwe eis houdt in de terugbetaling van het bedrag van € 77.647,70 dat ToN aan Cresco heeft voldaan op grond van een door de voorzieningenrechter in het kort geding tussen partijen uitgesproken kostenveroordeling die in hoger beroep is vernietigd (hof Den Haag 28 mei 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA1020). Bij haar akte uitlating bewijs heeft Cresco aangevoerd dat dit bedrag al is voldaan aan ToN. Dat heeft ToN niet bestreden.

2.12. De aanvullende eis die Cresco naar voren heeft gebracht bij haar conclusie na enquête is wel toewijsbaar. Die nieuwe eis houdt in de betaling van een bedrag van € 210.414,04¹ als vergoeding voor de schade die Cresco stelt te hebben geleden ten gevolge van de executie door ToN van het hiervoor genoemde arrest in het kort geding tussen partijen, althans als terugbetaling van hetgeen onverschuldigd is betaald naar aanleiding van dat arrest. Dit bedrag omvat terugbetaling van een bedrag van € 165.422,48 aan proceskosten waartoe Cresco in het arrest is veroordeeld, € 2.536 aan gemaakte accountantskosten die zijn gemaakt ter voldoening aan de veroordeling in hoger beroep en € 42.455,56 aan door Cresco zelf gemaakte kosten voor rechtsbijstand in het hoger beroep. ToN heeft niet bestreden dat Cresco bij een andersluidende beslissing in de bodemzaak aanspraak op vergoeding van deze kosten kan maken en heeft zich op dit punt aan het oordeel van de rechtbank gerefereerd. Dat brengt mee dat de vordering als onbestreden moet worden toegewezen.

2.13. ToN zal als de volledig in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In haar op een na laatste processtuk heeft Cresco haar kosten onder verwijzing naar artikel 1019h Rv begroot op in totaal € 124.910,34 (productie 26 bij de akte van 5 maart 2014). In haar laatste akte is dat bedrag verhoogd tot € 138.308,74 (productie 29 bij de akte van 16 april 2014). Op die verhoging heeft ToN nog niet kunnen reageren. Daarom zal de zaak naar de rol worden verwezen voor een uitlating van ToN over – uitsluitend – die aanvullende kosten, waarna Cresco desgewenst daarop kan reageren.

¹ In randnummer 85 van de conclusie vergeet Cresco kennelijk abusievelijk te vermelden het bedrag van € 2.536 aan accountantskosten dat zij wel vermeldt onder randnummer 80.

2.14. Het bedrag van € 124.910,34 kan wel al worden toegewezen. Het betoog van ToN, voor zover gehandhaafd, dat in het bedrag ten onrechte BTW zou zijn begrepen, heeft Cresco bij brief van 30 januari 2013 weerlegd. Hetzelfde geldt voor het betoog dat in de eerder specificatie van de proceskosten van Cresco (productie 11), anders dan Cresco had toegelicht, wel degelijk tijd ter voorbereiding van het pleidooi was opgegeven. Verder heeft ToN slechts aangevoerd dat de octrooigemachtigde van Cresco teveel tijd heeft besteed aan onderzoek naar zaken uit de stand van de techniek. Een dergelijk onderzoek en de daaraan bestede tijd acht de rechtbank echter niet onredelijk of onevenredig. Bovendien wordt de redelijkheid en evenredigheid van het totaalbedrag ondersteund door het feit dat ToN in dezelfde zaken een hoger bedrag aan proceskosten heeft gevorderd. Daarom zal het gevorderde bedrag volledig worden toegewezen. Het bedrag zal, overeenkomstig het voorstel van Cresco in haar brief van 30 januari 2013, 50%/50% worden verdeeld over de twee zaken. De rechtbank gaat ervan uit dat in het door Cresco opgegeven bedrag het griffierecht en de exploitkosten zijn verdisconteerd.

3. De beslissing

De rechtbank

in zaak 12-452

- 3.1. verklaart het octrooi nietig voor zover het is verleend voor Nederland;
- 3.2. veroordeelt ToN tot betaling aan Cresco van een bedrag van € 210.414,04;
- 3.3. veroordeelt ToN in de proceskosten, vooralsnog aan de zijde van Cresco begroot op € 62.455,17;
- 3.4. verklaart de onder 3.2 en 3.3 opgelegde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.5. verwijst de zaak naar de rol van 1 april 2015 voor een akte van de zijde van ToN waarin ToN zich uitsluitend mag uitlaten over productie 29 van Cresco, waarna Cresco desgewenst op die akte mag reageren op de rol twee weken na de betreffende akte en houdt iedere verdere beslissing over de proceskosten aan;

in zaak 12-577

- 3.6. wijst de vorderingen af;
- 3.7. veroordeelt ToN in de proceskosten, vooralsnog aan de zijde van Cresco begroot op € 62.455,17;
- 3.8. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.9. verwijst de zaak naar de rol van 1 april 2015 voor een akte van de zijde van ToN waarin ToN zich uitsluitend mag uitlaten over productie 29 van Cresco, waarna Cresco desgewenst op die akte mag reageren op de rol twee weken na de betreffende akte en houdt iedere verdere beslissing over de proceskosten aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. P.G.J. de Heij en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 18 maart 2015.

