

Rolnummer KG 99/309  
Vonnis van 30 juni 1999

**ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 's-GRAVENHAGE**  
Sector Civiel recht • President

**VONNIS IN KORT GEDING**

gewezen in de zaak rolnummer KG 99/309 van:

1.

De naamloze vennootschap DSM N.V.,  
gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen, en

2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
GIST-BROCADES B.V.,  
gevestigd en kantoorhoudende te Delft,  
eiseressen in de hoofdzaak,  
verweersters in het incident,  
procureur: mr. H.C. Grootveld,  
advocaat : mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam,

tegen:

1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
ORFFA NEDERLAND FEED B.V.,  
gevestigd en kantoorhoudende te Giessen,

2.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
NOVO-NORDISK FARMA B.V.,  
gevestigd en kantoorhoudende te Alphen a/d Rijn,

3.

De vennootschap naar vreemd recht NOVO-NORDISK A/S,  
gevestigd te Novo Allé, Denemarken, mede kantoorhoudende te Amersfoort,  
en

4.

De vennootschap naar vreemd recht NOVO-NORDISK BIOINDUSTRIE S.A.,  
gevestigd te Nanterre, Frankrijk  
gedaagden in de hoofdzaak,  
eiseressen in het incident,  
procureur: Jhr.mr. R.E.P. de Ranitz,

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Eiseressen - hierna ook gezamenlijk: DSM c.s. - hebben gedaagden - hierna gezamenlijk ook: Novo-Nordisk c.s. -, na verkregen verlof tot dagvaarding in kort geding 'met schriftelijke voorfase', doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 28 april 1999. Overeenkomstig de door de president gegeven beschikking is op die dag door Novo-Nordisk c.s. een 'conclusie van eis in kort geding' genomen en is de zaak aangehouden tot 25 mei 1999. Op die dag hebben Novo-Nordisk c.s. een incidentele conclusie

genomen, houdende exceptie van onbevoegdheid en tot verwijzing van de zaak ex art. 158 Rv, alsmede hun conclusie van antwoord in kort geding.

De zaak is inhoudelijk behandeld ter terechtzitting van 9 juni 1999. Bij die gelegenheid heeft de raadsman van Novo-Nordisk c.s. de incidentele vorderingen toegelicht, heeft de raadsman van DSM c.s. daartegen verweer gevoerd en de vordering van DSM c.s. toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Daarbij is een der oorspronkelijke eiseressen als zodanig teruggetreden en is de vordering tegen een der oorspronkelijke gedaagden door de resterende eiseressen ingetrokken.

Novo-Nordisk c.s. hebben gemotiveerd verweer gevoerd bij monde van haar raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd.

Ter terechtzitting heeft de president onmiddellijk mondeling uitspraak gedaan in het incident en die vorderingen afgewezen.

Kort gezegd houden die beslissingen in:

(a) Van onbevoegdheid van de president tot kennisneming van de vorderingen tegen de resterende gedaagden is geen sprake, nu de gedaagden 1, 2 en 3 (mede) in Nederland gevestigd zijn en gedaagde 4 volgens de stellingen in de dagvaarding hier te lande als inbreukmakend aangemerkte handelingen verricht;

(b) Voor verwijzing van de zaak op de voet van art. 158 Rv bestaat geen aanleiding, nu de spoedeisende aard van een in kort geding ingestelde vordering zich in beginsel tegen verzet tegen verwijzing van de zaak naar een aanhangige bodemprocedure. Weliswaar kan dit anders zijn indien in die bodemprocedure provisionele voorzieningen zijn verzocht van dezelfde strekking als de in het kort geding gevraagde voorzieningen en daarop binnen afzienbare tijd zal worden beslist, doch in het onderhavige geval is de vordering tot het treffen van de betreffende provisionele voorzieningen inmiddels ingetrokken, terwijl daarop bovendien eerst na 21 januari 2000 zou zijn beslist.

Vervolgens hebben partijen in de hoofdzaak vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

#### Overwegingen ten aanzien van het recht:

1.

Inzet van dit kort geding was ten tijde van de dagvaarding (maart 1999) de aan eiseres sub 1 toekomende Europese octrooiaanvraag 90202565.9, ingediend op 27 september 1990 onder inroeping van prioriteitsdocumenten van 27 september 1989 (EP 89202436) en 17 augustus 1990 (EP 90202231). Deze aanvraag had betrekking op *Cloning and expression of microbial phytase* en was gepubliceerd op 3 april 1991.

2.

Zoals ook in de dagvaarding is gesteld, had het Europees Octrooibureau bij 'communication' als bedoeld in Rule 51 (4) van het Uitvoeringsreglement van het EOv, gedateerd 26 januari 1999, aangekondigd tot verlening van een octrooi op basis van de aanvraag, zoals door aanvraagster geamendeerd, te zullen overgaan. De dagvaarding vermeldde de tekst van het octrooi zoals het volgens DSM c.s. ingevolge die 'communication' zou gaan luiden, benevens een Nederlandse vertaling daarvan. Ter terechtzitting van 9 juni 1999 heeft DSM c.s. medegedeeld dat de in art. 97 lid 4 van het EOv bedoelde publicatie van de verlening van het octrooi heeft plaatsgevonden op 12 mei 1999. Zij heeft toen voorts het betreffende, in de Engelse taal gestelde, octrooischrift (EP 0 420 358) overgelegd. Blijkens dat octrooischrift zijn de in r.o. 1 vermelde gegevens juist en is het octrooi verleend aan eiseres sub 1 voor Oostenrijk, België,

- 3 -

Reclnummer KG 99/309

**Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië,  
Griekenland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.**

3.

Gedaagden hebben primair aangevoerd dat DSM c.s. niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen, nu het octrooi ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding nog niet was verleend. Zij hebben bovendien bezwaar gemaakt tegen de overlegging (eerst) ter zitting van het octrooischrift van het octrooi dat aan de vorderingen in dit kort geding ten grondslag ligt.

4.

In zijn arrest van 29 maart 1985, NJ 1986/242, heeft de Hoge Raad, met een beroep op de wetsgeschiedenis van de Rijksoctrooiwet (1910), beslist dat de houder van een (Nederlandse) octrooiaanvraag, aan wie derhalve het octrooi nog niet is verleend, slechts een 'zwevend recht' bezit dat hem enkel gerechtigd maakt tot conservatoire maatregelen, niet tot het instellen van een (inbreuk)vordering. Met het gebruik van het woord 'instellen' is mede tot uitdrukking gebracht dat de octrooihouder zijn hoedanigheid reeds moet bezitten op het moment dat hij tot dagvaarden overgaat en dat - anders dan voor andere ontvankelijkheidsvragen in het burgerlijk geding in de regel geldt - niet voldoende is dat het octrooi ten tijde van de uitspraak is verleend. Die bijzondere regel laat zich reeds verklaren door de omstandigheid dat eerst met de verlening van een octrooi het uitsluitend recht is ontstaan dat de houder daarvan het recht geeft in rechte op te treden tegen inbreuken daarop. Bovendien staat eerst dan nauwkeurig vast hoe het octrooi luidt en kunnen derden van die tekst kennis nemen. Voorshands wordt geoordeeld dat de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag geen aanleiding vormt tot wijziging voor Europese octrooien van de hier bedoelde procesrechtelijke regel. Uit art. 97 lid 2 (a) EOJ j° Rule 51 (4) en (5) van het Uitvoeringsreglement bij het EOJ blijkt immers dat de tekst van de aanvraag zoals die luidt op het moment dat het EOB besluit tot verlening van het octrooi op die grondslag, niet noodzakelijkerwijs overeenstemt met de bewoordingen van het octrooi zoals het uiteindelijk verleend wordt.

5.

Nu aangenomen moet worden dat het instellen van een inbreukvordering in kort geding niet valt aan te merken als een conservatoire maatregel als bedoeld in HR 29 maart 1985 - waarin werd beslist dat zelfs een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor aangaande mogelijke inbreuk daaronder niet valt - kan DSM c.s. in haar vorderingen in dit kort geding niet worden ontvangen.

6.

Ten overvloede wordt overwogen dat de onderhavige zaak zich, gelet op de gecompliceerdheid daarvan, niet leent voor beoordeling in kort geding, ook niet na een schriftelijke voorfase. Het dienaangaande door Novo-Nordisk c.s. gevoerde verweer zou derhalve doel treffen, indien het aan hierboven overwogene omtrent de ontvankelijkheid van DSM c.s. voorbij zou worden gegaan.

7.

In de eerste plaats is sprake van een zeer omvangrijk dossier: een dagvaarding die zeventien pagina's telt, een volle ordner met producties alleen al van DSM c.s., vier ordners met producties van de zijde van Novo-Nordisk c.s., bevattende onder meer de stukken uit de negen jaar in beslag genomen

hebbende, twee ordners vullende, verleningsprocedure, alsmede een conclusie van antwoord van 37 pagina's, exclusief de incidentele vorderingen. Het thans overgelegde octrooi kent zeventien conclusies en, zonder de afbeeldingen, 31 pagina's tekst.

8.

Bovendien is de materie technisch gecompliceerd en leren de overgelegde, elkaar met name wat de uitleg van het octrooi en de nieuwheids- en inventiviteitsvraag betreft tegensprekende, rapporten van deskundigen dat een verantwoorde beslissing omtrent de overlevingskansen van het octrooi in oppositie bij het EOB of in de ten overstaan van deze rechtbank te voeren nietigheidsprocedure - noodzakelijk voor een inhoudelijke beslissing in dit kort geding - niet zal kunnen worden gegeven zonder een onderzoek door (een) onpartijdige, door de president te benoemen deskundige(n), terwijl ook in de aanhangige bodemprocedure vermoedelijk niet zonder het inschakelen van deskundigen kan worden beslist. Hetgeen namens partijen bij de pleidooien naar voren is gebracht heeft bovendien niet beduidend bijgedragen tot inzicht in de technisch gecompliceerde vragen rond geldigheid en inbreuk.

9.

Er dient derhalve te worden beslist als volgt. Als de in het ongelijk gestelde partij dienen DSM c.s. in de proceskosten te worden verwezen.

#### BESLISSING:

Verklaart DSM c.s. niet-ontvankelijk in haar vorderingen.

Veroordeelt DSM c.s. in de kosten van het geding, aan de zijde van Novo-Nordisk c.s. tot aan deze uitspraak begroot op f 400,- aan griffierecht en op f 3.000,- voor salaris van de procureur.

Aldus gewezen door mr. E.J. Numann en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juni 1999 in tegenwoordigheid van de griffier.