

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 327866 / HA ZA 09-103

Vonnis van 15 december 2010

in de zaak van

1. de naamloze vennootschap **KONINKLIJKE DSM N.V.**,
gevestigd te Heerlen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DSM IP ASSETS B.V.,
gevestigd te Heerlen,
eiseressen,
advocaat: mr. ir. O.V. Lamme te Amsterdam,

tegen

1. **X**,
kantoorhoudende te 's-Gravenhage,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARNOLD & SIEDSMA B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRANSLATECH B.V.,
gevestigd te Breda,
gedaagden,
advocaat: mr. D.M. de Knijff te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna gezamenlijk DSM c.s. en A&S c.s. genoemd worden (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Afzonderlijk zullen zij genoemd worden DSM, DSM IP, X, A&S en Translatech. Voor DSM c.s. is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd en door de heer S.C. Dack te Amsterdam, barrister, ingeschreven op grond van artikel 16h Advocatenwet. Voor A&S c.s. is opgetreden de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de exploitatie van dagvaarding van 3, 4 en 9 december 2008;
 - de akte houdende overlegging van producties van 7 januari 2009 met de producties 1 t/m 12;
 - de conclusie van antwoord van 18 februari 2009 met de producties 1 en 2;
 - de conclusie van repliek van 27 mei 2009 met productie 13;
 - de akte houdende overlegging van producties zijdens DSM c.s. van 19 augustus 2009 met productie 14;

-
- de conclusie van dupliek van 11 november 2009 met de producties 3 t/m 9;
 - de akte houdende overlegging van producties zijdens DSM c.s. van 17 februari 2010 met productie 15;
 - de e-mailberichten van mr. Knijff van 9 april 2010 met bijlagen welke als aanvullende producties zijn overgelegd ter zitting van 23 april 2010;
 - de ter gelegenheid van pleidooi op 23 april 2010 door de raadslieden van partijen gehanteerde pleitnotities.

1.2. De exploitanten van dagvaarding vermelden dat X kantoor houdt in Enschede. Uit de opmerking “voorheen kantoorhoudende te Enschede, thans te ’s-Gravenhage” in de akte houdende overlegging producties van 7 januari 2009 van DSM c.s. leidt de rechtbank af dat DSM c.s. heeft bedoeld te stellen dat de plaats waar X kantoor houdt thans ’s-Gravenhage is. Gelet op het feit dat beide partijen in de daarop volgende processtukken consequent ’s-Gravenhage vermelden als woonplaats van X, heeft de rechtbank dat ook overgenomen in dit vonnis.

1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. DSM was houdster van Europees octrooi 0 619 947 B1 (hierna: het octrooi of EP 947). Het octrooi is op 23 april 1997 aan Gist-Brocades N.V. verleend voor een ‘Yeast formulation for production of baked products’ op een aanvraag daartoe van 22 maart 1994 waarbij prioriteit is ingeroepen van 31 maart 1993 op basis van EP 93200928. Het is verleend voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal en Zweden.

2.2. Het octrooi zoals verleend telt 7 conclusies. Deze conclusies luiden in de oorspronkelijke Engelse tekst als volgt:

1. A process for the production of a coformulated composition comprising yeast and an effective amount of a processing aid which comprises adding the processing aid in dry or solution form to yeast to form a mixture and simultaneously or subsequently extruding the mixture and optionally drying it.
2. A process according to claim 1 whereby the drying takes place in a fluid bed-dryer.
3. A process according to claim 1 wherein the processing aid comprises an enzyme.
4. A process according to claim 3 wherein the enzyme comprises a carbohydrase, a protein modifying enzyme, a redox enzyme, a peptidyl transferase or a lipid modifying enzyme.
5. A process according to claim 4 wherein the enzyme comprises α -amylase, amyloglucosidase, hemicellulase, cellulase, glucanase, protease, peptidase, glucose oxidase, sulfhydryl oxidase, lipoxidase, γ -glutamyl transferase, lipase or phospholipase.
6. A process according to claim 1-5 wherein the yeast to which the processing aid is added, is baker’s yeast.
7. Use of a coformulated composition produced by the process of claims 1-6 in the production of a baked product.

-
- 2.3. In het kader van de overname van Gist-Brocades N.V. door DSM, is DSM rechthebbende op het octrooi geworden. De akte van overdracht van 29 maart 1999 is op 30 maart 1999 bij het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) geregistreerd. Het recht is nadien bij akte van 26 mei 2003, bij het EOB geregistreerd op 26 juni 2003, aan DSM IP overgedragen.
- 2.4. Tegen de verlening van het octrooi is oppositie ingesteld door Lesaffre, een Franse producent van droge gist, en door Burns Philp, een Australische producent. De Oppositie Afdeling heeft het octrooi bij beslissing van 29 november 1999 herroepen.
- 2.5. DSM heeft X verzocht een appeladvies op te stellen. Dat advies heeft X op 19 januari 2000 aan DSM doen toekomen. De eindconclusie luidde:

Mijn eindconclusie is dan ook dat we goede kansen hebben voor een succesvol beroep. Mijn advies is dan ook om op 29 januari beroep in te stellen en voor 29 maart de griffen [bedoeld zal zijn: grieven, Rb] in te dienen.

Op grond hiervan heeft DSM X verzocht beroep in te stellen tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling.

- 2.6. X heeft het hiervoor genoemde appeladvies uitgebracht op briefpapier van de destijds bestaande maatschap Arnold & Siedsma Advocaten en Octrooigemachtigden (hierna: de maatschap). A&S en Translatech waren op dat moment vennoten van de maatschap.
- 2.7. In de toenmalige uitvoeringsverordening bij het Europees Octrooiverdrag was de volgende bepaling opgenomen als "Rule 64":

Content of the notice of appeal

The notice of appeal shall contain:

- (a) the name and address of the appellant (...)
- (b) a statement identifying the decision which is impugned and the extent to which amendment or cancellation of the decision is requested.

- 2.8. Op 28 januari 2000 heeft X aan het EOB de navolgende 'NOTICE OF APPEAL' gestuurd:

Re: European patent application no. 94.200697.4
(0 619 947)

Name: Gist-Brocades N.V.

Due date: 29-01-2000

Notice of appeal

A Notice of Appeal is herewith filed against the interlocutory decision of the Examining Division dated November 29, 1999.

A Voucher for the payment of the appeal fee is herewith enclosed.

The Representative,

[signature]

X

- 2.9. Op 24 september 2004 heeft DSM IP vijf hulpverzoeken bij de Technische Kamer van Beroep ingediend. Deze hulpverzoeken zijn als zodanig niet door partijen in dit geding overgelegd. De rechtbank leidt de inhoud van de hulpverzoeken 4 t/m 5 ten dele af uit het door DSM c.s. in het geding gebrachte rapport van Dr. Hille van 5 augustus 2009. Daarbij wordt opgemerkt dat uit de rapportages van de verschillende deskundigen blijkt dat de hulpverzoeken ieder meerdere onderconclusies bevatten, doch deze zijn de rechtbank niet bekend. Hierna worden dan ook uitsluitend de wel kenbare conclusies 1 van de hulpverzoeken weergegeven.

Conclusie 1 volgens hulpverzoek 4 luidt als volgt:

A process for the production of a coformulated composition comprising instant dry yeast and an effective amount of a processing aid comprising an enzyme, which process comprises adding the processing aid in dry or solution form to yeast to form a mixture and simultaneously extruding the mixture and drying it.

Conclusie 1 volgens hulpverzoek 5 luidt als volgt:

A process for the production of a coformulated composition comprising instant dry yeast and an effective amount of a processing aid comprising an enzyme, which process comprises adding the processing aid in dry or solution form to yeast to form a mixture and simultaneously extruding the mixture and drying it, wherein the drying takes place in a fluid bed dryer.

- 2.10. De Technische Kamer van Beroep van het EOB heeft het beroep bij (mondelijke) beslissing van 26 oktober 2004 niet-ontvankelijk verklaard.
- 2.11. De gronden van de beslissing van de Technische Kamer van Beroep (T 0137/00) zijn op 2 maart 2005 aan DSM IP verzonden. De Kamer overwoog voor zover hier relevant:

1. Rule 64 EPC requires a notice of appeal to contain:
 - the name and
 - address of the appellant (Rule 64(a)) EPC
 - identification of the decision which is impugned and
 - the extent to which amendment or cancellation of that decision is requested (Rule 64(b)) EPC

-
2. In the case at issue none of these data are provided in a correct and non-contradictory way:
 - a. The name of an appellant is not provided as such. The only name mentioned in the “Notice of Appeal” without any qualification is not that of a party in the file relating to the application whose number is mentioned.
 - b. The address of an appellant is not mentioned at all, not even after the requested correction on the basis of Rule 65(2) EPC.
 - c. The decision impugned is given as “the interlocutory decision of the Examining Division dated November 29, 1999”. Even if it is assumed that by “dated” is meant “date of notification”, there is no such decision in the file relating to the application whose number is mentioned.
 - d. There is no indication at all of the extent of the requested amendment or cancellation, which makes it impossible to draw conclusions from this item about the nature of the impugned decision.
 3. There is no way in which a reader of the “Notice of Appeal” can know which of the few items of data provided is correct and which was indicated in error. In particular it would be impossible for the same reader to determine that the number of the application (not required as such by Rule 64) EPC was the only correct piece of information in the “Notice of Appeal”. He is therefore not in a position to conclude without reasonable doubt which file or which decision should be the object of the appeal. That the registry of the boards has, for administrative reasons, connected the “Notice of Appeal” with the file relating to the application number mentioned (and that in hindsight this was probably what the representative intended) is in this respect of no relevance. What is decisive is that the reader of the “Notice of Appeal” cannot derive legal certainty from it as to whether a given decision has been appealed. Therefore the “Notice of Appeal” in this case cannot fulfil its objective of providing legal certainty as to whether an appeal has been filed against a given decision.
 4. Where the only purpose of a notice of appeal, filed in advance of the grounds of appeal, has to be to provide such legal certainty, a notice of appeal that cannot fulfil this function, as in the present case, has to be regarded as not validly filed, thereby making the appeal inadmissible.
- (...)
9. Therefore, the board can only conclude that the degree of legal uncertainty induced by the “Notice of Appeal” filed on 28 January 2000 goes beyond everything that was the object of earlier decisions of the boards of appeal in this field, that this “Notice of Appeal” does not meet the requirements of Rule 64 EPC in combination with Articles 106, 107 and 108 EPC and that therefore the appeal has to be rejected as inadmissible.

Tengevolge van de beslissing van de Technische Kamer van Beroep is de herroeping van het octrooi door de Oppositie Afdeling onherroepelijk geworden.

-
- 2.12. DSM c.s. heeft A&S c.s. bij brief van 10 juni 2005 aansprakelijk gesteld voor de als gevolg van de definitieve herroeping van het octrooi geleden en nog te lijden schade. A&S c.s. heeft geen aansprakelijkheid erkend.
- 2.13. Als prior art is in de oppositieprocedure een groot aantal documenten overgelegd. Een daarvan betreft Offenlegungsschrift DE 25 15 029, ingediend op 7 april 1975, gepubliceerd op 14 oktober 1976, hierna aangeduid als document D17. D17 heeft betrekking op een preparaat van actieve droge gist en een werkwijze voor het bereiden daarvan. De relevante gedeelten van D17 betreffen de conclusies 6 en 9 t/m 12 en de beschrijving, in het bijzonder bladzijde 2, eerste paragraaf, bladzijde 3, derde volledige paragraaf doorlopend op bladzijde 4, bladzijde 4, eerste volledige paragraaf en bladzijde 5, eerste volledige paragraaf, de aanhef voor voorbeeld 1 op bladzijde 5 en de voorbeelden 3 en 6 op bladzijden 6 en 8 van de beschrijving, welke hieronder zijn weergegeven:

Conclusies 6 en 9 t/m 12:

6. Verfahren zur Herstellung eines aktiven, vermehrungsfähigen Trockenhefepräparats, dadurch gekennzeichnet, daß frische Feuchtheife mit einem Trockensubstanzgehalt von mindestens 25 % einer Vakuumtrocknung bei in mehreren Schritten fallender Außentemperatur unterworfen wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Vakuumtrocknung mittels Extrudierens auf ein sich kontinuierlich bewegendes Fließband als Vakuumbandrocknung erfolgt.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Feuchtheife vor dem Extrudieren ein osmotisch wirksames Mittel zugesetzt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß als osmotisch wirksame Mittel Malzextrakt verwendet wird.

12. Verfahren auch Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Feuchtheife vor dem Trocknen enzymatisch aktiver Malzextrakt zugefügt wird.

Bladzijde 2, eerste paragraaf:

Von den bekannten Arbeitsweisen führt die neuerdings bevorzugte Fließbettrocknung mit sehr fein extrudierten Hefesträngen und kurzen Trocknungszeiten (...) zu relativ befriedigenden Ergebnissen hinsichtlich der Aktivitätserhaltung der eingesetzten Backhefe. Ein schwerwiegender Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch, daß das erforderliche Extrudieren von sehr feinen Hefesträngen mit erheblichem Kraftaufwand verbunden ist. Der hohe zum Extrudieren erforderliche Druck führt häufig zu unerwünschter Erwärmung der Hefe, die bei der weiterhin verfahrensbedingten Sauerstoffgegenwart zu schädlichen Oxidationen führt, so daß empfindlichere Hefearten (z.B. untergärige Bierhefe der Art *Saccharomyces carlsbergensis*) mit diesem Verfahren nicht befriedigend getrocknet werden können.

(...)

Bladzijde 3, derde volledige paragraaf doorlopend op bladzijde 4:

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der plastisch verformbaren Feuchtheife noch ein osmotisch wirkendes Mittel zugesetzt. Dadurch wird 25 – 40 % Trockensubstanz enthaltende Hefe weiter entwässert und sie wird ohne Wasserzusatz allein durch Abgabe von intrazellulärem Wasser in den extrazellulären Raum wieder fließfähig, so daß auf Druckenwendung beim Extrudieren sowie die obengen. Düsenweite verzichtet werden kann. Das nunmehr extrazellulär vorliegende Wasser wird anschließend beim Trocknen leichter abgegeben als intrazelluläres Wasser, das noch die Barrieren der Zellmembranen und der Zellwand zu überwinden hat. Der Trocknungsvorgang wird durch diese Maßnahme weiter abgekürzt.

Bladzijde 4, eerste volledige paragraaf:

Besonders gute Wirkung als osmotisch wirksamer Zusatzstoff hat Malzextrakt, insbesondere in getrockneter (z.B. sprühgetrockneter) Form.

Bladzijde 5, eerste volledige paragraaf:

Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird der frischen Feuchtheife vor dem Trocknen enzymatisch aktiver Malzextrakt zugesetzt, der gleichzeitig als osmotisches Mittel und als Schäumungshilfsmittel dient. Das so entstehende instantlösliche Produkt bietet überdies insbesondere bei der Anwendung im Bäckereibetrieb besondere Vorteile, da auf diese Weise Malzenzyme und Hefe gleichzeitig in einem Produkt vereinigt sind und überdies der sonst üblicherweise in Sirupform vorliegende Malzextrakt auf diese Weise nahezu unbegrenzt haltbar wird. Gewünschtenfalls können bei diesem Verfahren ebenfalls weitere Backhilfsmittel wie z.B. Lezithine, Emulgatoren, Malzmehl, Quellstoffe oder mikrobielle und/oder pflanzliche Enzyme zugesetzt werden.

Bladzijde 5, aanhef voor voorbeeld 1:

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern, ohne sie einzuschränken. (...)

Bladzijde 6, voorbeeld 3:

Beispiel 3

Backhefe wie im Beispiel 1 wurde im Verhältnis 1:1 mit sprühgetrocknetem Malzextrakt vermischt. Der entstandene viskose Brei wurde dann über verstellbare Düsen anstatt über den in Beispiel 1 erwähnten Extruder (1) auf das Band (2) in solcher Menge ausfließen gelassen, daß sich der Brei im Vakuum des Trockners auf ca. 2 cm Höhe aufblähte. Im weiteren wurde wie in Beispiel 1 verfahren.

Bladzijde 8, voorbeeld 6:

Beispiel 6

1 Teil Backhefe wie im Beispiel 1 wurde mit 3 Teilen 80 %igem Malzsirup, der eine diastatische Kraft (DK nach Windisch u. Kolbach) von DK = 300 aufwies, vermischt. Der entstandene viskose Brei wurde wie im Beispiel 3 getrocknet. Es wurde festgestellt, daß die diastatische Kraft durch den Trocknungsprozeß nicht gemindert wurde.

- 2.14. Op 1 januari 2007 zijn de rechten en verplichtingen van de maatschap overgegaan op A&S.

3. Het geschil

- 3.1. DSM c.s. vordert dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, A&S c.s. ieder, des de een betalende de ander zal zijn bevrijd, zal veroordelen om aan DSM c.s. de schade te vergoeden die DSM c.s. heeft geleden en nog zal lijden, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met veroordeling van A&S c.s. in de kosten van de procedure.
- 3.2. Aan haar vorderingen legt DSM c.s. ten grondslag dat X namens de maatschap een overeenkomst is aangegaan met DSM en dat de door X gemaakte fouten bij het instellen van het beroep tegen de oppositiebeslissing een toerekenbare tekortkoming van de maatschap opleveren in de nakoming van die overeenkomst. Daarnaast moeten de door X gemaakte fouten volgens DSM c.s. worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad van de maatschap. DSM c.s. betoogt dat A&S en Translatech als vennoten aansprakelijk zijn voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van die tekortkoming en onrechtmatige daad van de maatschap. Voorts voert DSM c.s. aan dat A&S ook aansprakelijk is voor die schade omdat zij alle rechten en verplichtingen van de maatschap heeft overgenomen. Ten slotte betoogt DSM c.s. dat X zelf op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gehouden omdat hij heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die hij jegens DSM in acht had te nemen.
- 3.3. A&S c.s. voert gemotiveerd verweer. A&S c.s. concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van DSM c.s. in de kosten van de procedure, vermeerderd met wettelijke rente en nakosten, uitvoerbaar bij voorraad.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Substantiëringsplicht

- 4.1. A&S c.s. heeft in de eerste plaats aangevoerd dat de dagvaarding van DSM c.s. niet voldoet aan de daarin in artikel 111 lid 3 Rv gestelde eisen omdat het verweer van A&S c.s. daarin niet volledig zou zijn weergegeven. Dit betoog wordt verworpen nu het door A&S c.s. gevoerde verweer en de gronden daarvoor in meer dan voldoende mate in de dagvaarding worden vermeld.

Niet binnen bekwame tijd geprotesteerd?

- 4.2. Het verweer van A&S c.s. dat DSM c.s. haar niet binnen bekwame tijd na ontdekking van de gestelde tekortkoming aansprakelijk heeft gesteld, wordt verworpen. Op 26 oktober 2004 heeft de behandeling bij de Technische Kamer van Beroep plaatsgevonden en werd duidelijk dat DSM in dat beroep niet-ontvankelijk zou worden verklaard. De schriftelijke uitwerking van die beslissing ('Notification of Decision') volgt eerst op 2 maart 2005, waarna op 10 juni 2005 de aansprakelijkstelling plaats vond. Dat, zoals DSM c.s. heeft betoogd, zij zich eerst vanaf 2 maart 2005, na de ontvangst van de schriftelijke uitwerking van de beslissing, een oordeel over het al dan niet tekortschieten van A&S c.s. kon vormen, acht de rechtbank begrijpelijk. Het verloop tussen die datum en het moment waarop A&S c.s. aansprakelijk werd gesteld is ook niet zodanig lang dat gezegd moet worden dat dit niet meer kan worden aangemerkt als 'binnen bekwame tijd'. Daarbij geldt dat, anders dan A&S c.s. suggereert, niet een vaste termijn van twee maanden kan worden gehanteerd waarna een klacht altijd te laat is, ook niet als uitgangspunt (vgl. HR 29 juni 2007, *NJ* 2008, 606, r.o. 3.3.4). Het gaat erom, en dat is ook de ratio van artikel 6:89 BW, dat de schuldenaar wordt beschermd tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten over een geleverde prestatie. In dit belang is A&S c.s. in casu niet geschaad. A&S c.s. was immers al bekend met de beslissing van de Technische Kamer van Beroep sinds 26 oktober 2004 en met de schriftelijke uitwerking daarvan van 2 maart 2005, terwijl haar bewijspositie ter zake het al dan niet deugdelijk presteren door het verloop van deze tijd niet is veranderd.

Gering verzuim, geen beroepsfout?

- 4.3. A&S c.s. heeft zich voorts verweerd met de stelling dat het niet voldoen van de 'Notice of Appeal' aan de daaraan te stellen eisen, moet worden gekenmerkt als een gering verzuim en niet als een beroepsfout. Dit verweer slaagt niet. A&S c.s. gaat in haar stelling voorbij aan het feit dat de 'Notice of Appeal' aan geen enkele van de destijds in Regel 64 van de uitvoeringsverordening bij het Europees Octrooiverdrag gestelde voorwaarden voldeed. Zo werd i) een verkeerde tenaamstelling van de appellant vermeld (Gist Brocades N.V. in plaats van DSM N.V.), ii) het adres van de appellant niet vermeld, iii) de bestreden beslissing verkeerd aangeduid ('Interlocutory Decision of the Examining Division' in plaats van 'Decision of the Opposition Division') en ontbrak iv) informatie betreffende de mate waarin die beslissing werd aangevochten. Dit alles vormt een zodanige opeenstapeling van fouten dat niet kan worden gesproken van een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden' zoals A&S c.s. stelt. Bovendien heeft DSM c.s. – als zodanig onbestreden – aangevoerd dat X als Europees octrooigemachtigde had moeten weten dat de Technische Kamers van Beroep bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep genoemde Regel 64 strikt toepassen. Het doel en de strekking van deze bepaling is – zoals de Technische Kamer van Beroep in haar beslissing heeft overwogen – rechtszekerheid. Het feit dat A&S c.s. het met het doel en de strekking van de ontvankelijkheidsvereisten niet eens is, en dat de betrokkenen mogelijk de correcte data via andere wegen uit de 'Notice of Appeal' zouden kunnen hebben afgeleid, doet daar niet aan af. Het gaat erom dat X wist of moest beseffen dat op zijn minst een aanzienlijk risico bestond dat de Kamer van

Beroep het beroep niet-ontvankelijk zou verklaren bij niet-naleving van meergenoemde Regel 64 en dat in dit opzicht dus de nodige zorgvuldigheid moest worden betracht bij het instellen van beroep. Kort en goed: van een redelijk bekwaam en een redelijk handelend Europees octrooigemachtigde mag verwacht worden dat hij een 'Notice of Appeal' opstelt die voldoet aan de daaraan door het EOB gestelde eisen.

Zou EP 947 in stand zijn gebleven bij de Technische Kamer van Beroep?

- 4.4. Voor de beantwoording van de vraag of DSM c.s. schade heeft geleden als gevolg van de hiervoor geconstateerde beroepsfout van X moet worden beoordeeld hoe de Technische Kamer van Beroep bij een wél ontvankelijk beroep zou hebben geoordeeld, althans moet de omvang van de schade worden geschat aan de hand van de goede en kwade kansen die DSM c.s. in beroep zou hebben gehad als dit op de juiste wijze zou zijn ingesteld (vgl. HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 257).
- 4.5. Daarbij wordt vooropgesteld dat de eigen (partij-)deskundige van DSM, Dr. R. Teschenmacher, in zijn verklaring (productie 15 DSM c.s.) heeft erkend dat de materie van conclusie 1 als verleend alsmede de materie van de hulpverzoeken 1 t/m 3 niet geldig is. Gelet daarop gaat de rechtbank ervan uit dat ook de Technische Kamer van Beroep tot dat oordeel zou zijn gekomen en staat nog slechts ter beoordeling de vraag of de materie van de hulpverzoeken 4 en/of 5 geldig zou zijn bevonden.

Het octrooi

- 4.6. Alvorens tot de behandeling van de geldigheid van de hulpverzoeken over te gaan, eerst een enkel woord over EP 947. EP 947 heeft betrekking op een gistformulering voor de bereiding van bakkersproducten. Tijdens de verleningsprocedure zijn de oorspronkelijke conclusies gericht op de gistformulering verwijderd en zijn de verleende conclusies nog slechts gericht op een werkwijze voor het bereiden van de gistformulering en een gebruiksconclusie van de door de werkwijze verkregen formulering. De werkwijze omvat het toevoegen van een enzym (en eventuele andere hulpstoffen) aan gist. Dit mengsel van gist en enzymen wordt geëxtrudeerd en vervolgens gedroogd en verschaft de gistformulering.

Hulpverzoek 4

- 4.7. Naar het oordeel van de rechtbank is de materie van hulpverzoek 4 direct en ondubbelzinnig in D17 geopenbaard. Conclusies 9-11 van D17 zijn zodanig breed en algemeen geformuleerd dat deze conclusies, gelezen in het licht van de rest van het document, direct en ondubbelzinnig een werkwijze voor de bereiding van een compositie bestaande uit instant dry yeast en het daaraan toevoegen van een enzymatisch middel gevolgd door een extrusie-stap, openbaren.
- 4.8. DSM c.s. heeft ten pleidooie erkend dat conclusie 10 van D17 "lijkt te suggereren" dat er na toevoeging van een osmotisch middel nog extrusie plaatsvindt (vgl. pleitnota mr. Dack, paragraaf 34 en 35). DSM c.s. heeft onder overlegging van een rapportage van Dr. Teschemacher evenwel het verweer gevoerd dat conclusie 10

van D17 moet worden gelezen in het licht van de voorbeelden 3 en 6. Die voorbeelden beschrijven een situatie waarin de gistbrei door de extruder op een lopende band vloeit, hetgeen volgens DSM c.s. niet kan worden gekwalificeerd als extrusie in de zin van het octrooi. In het midden kan blijven of dat juist is. De gemiddelde vakman zou uit D17 zeker niet begrijpen dat conclusie 10 tot de uitvoeringsvoorbeelden 3 en 6 beperkt zou zijn. In conclusie 10 wordt in algemene zin een werkwijze geclaimd die hierin bestaat dat gist wordt gemengd met een osmotisch werkzaam middel, waarna geëxtrudeerd wordt. Het gebruik van extrusie in combinatie met een osmotisch werkzaam middel is, anders dan DSM c.s. suggereert, ook niet in strijd met de leer van D17. D17 wijst extrusie namelijk niet zonder meer van de hand. D17 leert alleen dat het gebruik van hoge druk bij extrusie problematisch is vanwege de daarmee samengaande verwarming van het gist. Zoals DSM c.s. ook zelf heeft geconstateerd, leert D17 dat de bij de extrusie benodigde druk kan worden verlaagd door een osmotisch middel toe te voegen (pleitnota mr. Dack, paragraaf 33). Dat is iets anders dan dat D17 zou leren dat extrusie moet worden voorkomen.

- 4.9. De vakman zou ook zeker enzymatisch actief maltextract gebruiken als osmotisch werkzaam middel in de in conclusie 10 van D17 bedoelde zin. In de afhankelijke conclusie 11 is immers meer specifiek maltextract geclaimd. De gemiddelde vakman, die op basis van zijn of haar algemene vakkennis zonder meer weet dat maltextract enzymatische activiteit bezit, leest op bladzijde 3, derde volledige paragraaf van de beschrijving van D17 doorlopend op bladzijde 4, bladzijde 4, eerste volledige paragraaf en bladzijde 5, eerste volledige paragraaf, dan ook nog eens dat een enzymatisch actief maltextract wordt aangeduid als het osmotisch actieve middel dat de voorkeur geniet.
- 4.10. Resteert nog het punt dat conclusie 12 van D17, welke niet afhankelijk is van conclusies 9-11, maar teruggrijpt op conclusie 6, en waarin geen extrusie-stap is geopenbaard, het specifiek heeft over een 'enzymatisch activer Malzextrakt' terwijl dit in conclusies 10 en 11 van D17 niet het geval is. Daar wordt slechts gesproken van 'Malzextrakt'. Daaraan verbindt DSM c.s. de conclusie dat D17 twee typen maltextract openbaart, namelijk enzymatisch actief en niet- of minder actief maltextract en dat de in conclusie 10 bedoelde extrusie alleen plaatsvindt bij niet- of minder actief maltextract. Dat zou volgens DSM c.s. verklaren waarom conclusie 12 niet teruggrijpt op de conclusies 9-11. Dit betoog wordt als ongegrond gepasseerd. Conclusie 12 betreft een onderconclusie die niet uitsluit dat in de voorgaande conclusies ter zake breder wordt geclaimd, zodat het in die conclusie expliciet noemen van enzymatisch actief maltextract nog niet maakt dat het maltextract van de conclusies 10 en 11 niet enzymatisch actief zou zijn. Bij dit alles is van belang dat ook geen technische reden bestaat, althans heeft DSM c.s. zulks niet kunnen aangeven, waarom een samenstelling met een enzymatisch middel niet zou moeten worden geëxtrudeerd. Dit betekent dat de materie van hulpverzoek 4 direct en ondubbelzinnig in conclusies 9-11 van D17 is geopenbaard. De Technische Kamer van Beroep zou hulpverzoek 4 naar verwachting dan ook niet octrooieerbaar hebben bevonden.

Hulpverzoek 5

- 4.11. Dat ligt anders ten aanzien van hulpverzoek 5. Dit hulpverzoek voegt aan hulpverzoek 4 toe – samengevat – dat het drogen van de door de werkwijze verkregen ‘instant dry yeast’ plaatsvindt in een ‘fluid bed dryer’.
- 4.12. Het hulpverzoek is in ieder geval als nieuw aan te merken. Partij-deskundige van A&S c.s. Dr. Spangenberg erkent dit ook in zijn nadere verklaring (productie 10 A&S c.s.). Het beroep op openbaar voorgebruik strandt. A&S c.s. heeft ter zake slechts verwezen naar zijdens een opposant tijdens het beroep overgelegde verklaringen, doch die zijn niet in deze procedure overgelegd. Ook anderszins heeft A&S c.s., hoewel dat op haar weg ligt, niet gesteld en inzichtelijk gemaakt dat genoemde verklaringen openbaarmaking van de werkwijze volgens hulpverzoek 5 ‘*beyond reasonable doubt* (‘*up to the hilt*’)’ zouden bewijzen, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.
- 4.13. Bij de beoordeling van de inventiviteit van hulpverzoek 5 wordt uitgegaan van D17 als closest prior art. Weliswaar heeft A&S c.s. betoogd dat ook twee andere documenten behorend tot de stand van de techniek (D128 en D129) daarvoor in aanmerking zouden komen, doch hieraan wordt voorbijgegaan in het licht van alle bezwaren die de partij-deskundige Dr. Teschemacher ter zake heeft geformuleerd en die A&S c.s. niet steekhoudend heeft weersproken. Integendeel, ook Dr. Spangenberg geeft in zijn reeds aangehaalde nadere verklaring aan dat D17 een geschikt uitgangspunt is. De werkwijze volgens D17 heeft het op bladzijde 2, regels 35 t/m 38 van de beschrijvingsinleiding van het octrooi genoemde nadeel dat vacuümdroging niet op economische en commerciële schaal kan worden gebruikt omdat er een onacceptabel verlies optreedt van gistingsactiviteit.
- 4.14. Wanneer de uitvinding volgens het octrooi in de vorm volgens hulpverzoek 5 wordt vergeleken met D17 als meest nabije stand van de techniek, geldt dat het zich van D17 onderscheidt door de kenmerkende maatregel dat de door de werkwijze verkregen gist wordt gedroogd in een ‘fluid bed dryer’ in plaats van door vacuümdroging zoals in D17 is geopenbaard.
- 4.15. Het objectieve probleem waarvoor het octrooi in de vorm van hulpverzoek 5 een oplossing biedt is dan te omschrijven als: hoe kunnen de aan de bekende methode met behulp van vacuümdroging klevende nadelen worden opgeheven, anders gezegd hoe kan een verbeterd verwerkingsproces worden verschaft?
- 4.16. A&S c.s. heeft aangegeven dat fluïde beddroging op de prioriteitsdatum van het octrooi conventionele techniek was en behoorde tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman. Hierin kan A&S c.s. op zichzelf worden gevolgd. Immers, ook D17 benoemt dat fluïde beddroging bekend is (vgl. r.o. 2.13.). Niettemin leidt dit er niet toe dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand zou hebben gelegen de werkwijze volgens D17 op een zodanige manier te modificeren dat de volgens de werkwijze verkregen gist zou worden gedroogd door middel van fluïde beddroging. Daartoe geldt dat D17 juist uitdrukkelijk wegwijst van het gebruik van fluïde beddroging en daarvoor een alternatief presenteert in de vorm van vacuümdroging. Bij die stand van zaken bestaat een reële kans dat de Technische

Kamer van Beroep zou hebben geoordeeld dat de vakman, gesteld voor het hiervoor geformuleerde probleem, tenminste enige inventieve denkbaarheid had moeten verrichten om te komen tot de in hulpverzoek 5 daarvoor aangedragen oplossing.

Slotsom

- 4.17. Op grond van het hiervoor overwogene gaat de rechtbank ervan uit dat er een reële kans aanwezig was dat de Technische Kamer van Beroep geoordeeld zou hebben dat hulpverzoek 5 als nieuw en inventief kon worden aangemerkt en het octrooi in zoverre in stand zou hebben gelaten en de beslissing van de Oppositie Afdeling zou hebben vernietigd. Nu het aldus waarschijnlijk is dat het octrooi in beperkte vorm in stand zou zijn gebleven, is tenminste aannemelijk dat tijdens DSM c.s. enige schade is geleden, zodat verwijzing naar de schadestaat zal worden toegelaten.

Beperking aansprakelijkheid door algemene voorwaarden?

- 4.18. Het beroep op de gestelde aansprakelijkheidsbeperking in de algemene voorwaarden van de maatschap, wordt verworpen. Daartoe geldt dat DSM c.s. heeft betwist dat zij bij de totstandkoming van de opdracht op die voorwaarden, althans op de mogelijkheid tot kennisneming daarvan, zou zijn geweest, zodat het tijdens A&S c.s. gestelde onvoldoende is om de conclusie te dragen dat deze aansprakelijkheidsbeperking is overeengekomen. De enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op een brief van de maatschap van na de datum van totstandkoming van de overeenkomst is daartoe niet voldoende.

Verdeling aansprakelijkheid

- 4.19. Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen worden toegewezen. Daarbij geldt nog het volgende. Tot 1 januari 2007 was de maatschap voor het geheel en de maten – op grond van artikel 7A: 1680 BW – voor gelijke delen aansprakelijk. Vanaf 1 januari 2007 zijn de rechten en verplichtingen van de maatschap overgegaan op A&S. Een en ander betekent dat A&S in deze procedure voor het geheel van de schade aansprakelijk is en Translatech voor 50% daarvan.
- 4.20. Het verweer van A&S c.s. dat de vorderingen tegen X moeten worden afgewezen omdat X geen partij was bij de overeenkomst slaagt niet. DSM c.s. heeft terecht aangevoerd dat X aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad. X heeft immers zelf de beroepsfout gemaakt en daarmee onrechtmatig gehandeld.
- 4.21. Dat X onrechtmatig heeft gehandeld heeft A&S c.s. ook niet steekhoudend bestreden. A&S c.s. heeft slechts aangevoerd dat de grondslag voor de aansprakelijkheid van X onvoldoende duidelijk uit de dagvaarding blijkt en dat de door DSM c.s. bij repliek gegeven toelichting, die suggereert dat X wordt aangesproken in zijn hoedanigheid van bestuurder van een van de vennoten van Arnold & Siedsma, ontoereikend is. Wat daar ook van zij, bij pleidooi heeft DSM c.s. duidelijk gemaakt dat X in zijn hoedanigheid van octrooigemachtigde wordt aangesproken en dat hem in persoon een onrechtmatige daad wordt verweten. Tegen die wijziging, althans aanvulling van de grondslag heeft A&S c.s. geen

bezwaar gemaakt. Daarom dienen de vorderingen tegen X op die grondslag te worden beoordeeld. Zoals hiervoor is vastgesteld, moeten de vorderingen op die grondslag worden toegewezen. X is dus aansprakelijk voor het geheel van de schade.

- 4.22. Het vorenstaande betekent dat gelet op artikel 6:102 BW A&S en X hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel van de schade. Daarnaast is Translatech hoofdelijk aansprakelijk voor de helft van de schade. Meer concreet betekent dit dat A&S en X ieder kunnen worden aangesproken voor het geheel van de schade, met dien verstande dat zij bevrijd zullen zijn voor dat deel van de schade dat door de ander of Translatech zal zijn voldaan. Translatech kan worden aangesproken voor de helft van de schade, met dien verstande dat zij zal zijn bevrijd voor zover A&S en/of X meer dan de helft van de schade zal hebben vergoed.

Positie DSM IP

- 4.23. Niet in geschil is ten slotte dat DSM IP rechtsopvolger is van het door DSM aanvankelijk gehouden octrooirecht, zodat ook zij een belang heeft en de vorderingen ook ten behoeve van haar kunnen worden toegewezen.

Proceskosten

- 4.24. Als in het ongelijk gestelde partij zal A&S c.s. worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot zover aan de zijde van DSM c.s. begroot op:

- dagvaarding	€	71,80	
- vast recht		254,00	
- salaris procureur		<u>1.808,00</u>	(4,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal	€	2.133,80	

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. veroordeelt A&S en X hoofdelijk tot vergoeding aan DSM c.s. van de door DSM c.s. ten gevolge van de beroepsfout van X geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat A&S en X bevrijd zullen zijn voor zover Translatech zal hebben voldaan aan de in hierna in 5.2. opgenomen veroordeling tot schadevergoeding;
- 5.2. veroordeelt Translatech tot vergoeding aan DSM c.s. van de helft van de door DSM c.s. ten gevolge van de beroepsfout van X geleden en nog te lijden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat Translatech bevrijd zal zijn voor zover meer dan de helft van de schade is vergoed door A&S en/of X;
- 5.3. veroordeelt A&S c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van DSM c.s. begroot op € 2.133,80;
- 5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.H. Blok en mr. J.L. Driessen en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2010 in tegenwoordigheid van de griffier.