

Rb Den Haag, 19 maart 2008, Monsanto v Cefetra



OCTROOIRECHT

Sojameel niet inbreukmakend op geïsoleerde DNA-sequentie

[Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie; van inbreuk op deze conclusies kan alleen al daarom geen sprake zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen](#)

Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie. Cefetra en ACTI stellen zich terecht op het standpunt dat van inbreuk op deze conclusies alleen al daarom geen sprake kan zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen. De rechtbank kan Monsanto niet volgen in haar redenering dat de DNA-sequentie uit zijn natuurlijke omgeving - het bacteriële chromosoom - is ingebracht in het DNA van de sojaplant en om die reden het meel van de boon als een geïsoleerde DNA-sequentie beschouwd zou moeten worden dan wel dit zou bevallen. De gemiddelde vakman zal onder het begrip geïsoleerd DNA verstaan DNA dat op de in het vakgebied gebruikelijke wijze is vrijgemaakt uit de cel(kern) van een organisme voor verdere bewerking. Monsanto heeft geen redenen aangevoerd om aan te nemen dat de gemiddelde vakman dit begrip in de context van het octrooi anders dan volgens de gebruikelijke betekenis zou interpreteren.

Sojameel geen rechtstreeks verkregen voortbrengsel van de geïsoleerde werkwijze

[Door crushing-proces worden bonen in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden; dat proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen](#)

De opvatting dat het sojameel is aan te merken als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17-19 en 28 geclaimde werkwijzen wordt eveneens verworpen. Voor de sojaplant en de sojabonen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de werkwijze zijn verkregen. Door het hiervoor beschreven crushing-proces worden de bonen vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in

verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het sojameel aan te nemen.

Bewijs inbreuk

• [Met de overgelegde producties heeft Monsanto voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in de lading van de KEYANG NO-BLE aanwezig was.](#)

Weliswaar voeren Cefetra en Argentië terecht aan dat een deel van de analyses door Monsanto zelf is uitgevoerd, maar nu zij tegenover de resultaten daarvan geen enkele onderbouwing van hun bezwaren stellen en ook geen aanbod hebben gedaan de juistheid van hun stellingen door een deskundigenrapportage of op andere wijze te bewijzen, ziet de rechtbank geen reden aan de juistheid van het resultaat en de conclusies van de door Monsanto in het geding gebrachte analyses of de herkomst van de monsters te twijfelen. Hier komt nog bij dat de nadere tests als overgelegd niet zijn bestreden, zodat van de juistheid daarvan is uit te gaan.

• [Minimale hoeveelheid doet niet af aan inbreuk, toevallige verontreinig daargelaten](#)

Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat (welke vraag hierna wordt behandeld). Er is geen reden Monsanto in die situatie haar octrooirecht te ontzeggen, te meer niet omdat het DNA in het sojameel aanwezig is als gevolg van benutten van de door het octrooi geboden voordelen. Mogelijk zou moeten worden geoordeeld dat Monsanto zich niet met beroep op haar octrooirecht tegen verhandeling van het sojameel kan verzetten indien het aanwezige DNA als een toevallige verontreiniging moet worden beschouwd, bijvoorbeeld afkomstig van een eerdere lading. Dat die situatie zich hier voordoet is echter niet gesteld noch is zulks anderszins gebleken.

Concept prejudiciële vragen HvJEG inzake uitleg Biotechnologische uitvindingen richtlijn

• 1. [Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel \(het DNA\) is verwerkt in een materiaal en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?](#)

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de

zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet meer uitoefent:

• staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 dus geacht worden uitputtend te zijn?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld?

4. Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 19 maart 2008

(E.F. Brinkman, P.G.J. de Heij en R.C.D.E. Hasekamp)
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 19 maart 2008

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 249983 / HA ZA 05-2885 van:

de rechtspersoon naar vreemd recht
MONSANTO TECHNOLOGY LLC,
gevestigd te St.Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika,

eiser,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. CEFETRA B.V.,

2. CEFETRA FEED SERVICE B.V.,

3. CEFETRA FUTURES B.V.,

alle gevestigd te RÛTIERDAM,

gedaagden,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam,

en tegen

1. de publieke rechtspersoon naar vreemd recht

de STAAT ARGENTINIË,

zetelende te Buenos Aires, Argentinië,

en MIGUEL SANTIAGO CAMPOS,

handelende in hoedanigheid van staatssecretaris van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Voedsel namens de staat Argentinië,

gevoegde partij aan de zijde van Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V.,

procureur mr. E.D. Drok,

advocaten mr. M.R. Gerritsen en mr. A.J. Verbeek te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 270268 / HA ZA 06-2576 van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

MONSANTO TECHNOLOGY LLC,

gevestigd te St.Louis, Missouri, Verenigde Staten van Amerika,

eiser,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

1. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOPAK AGENCIES ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

niet verschenen,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL GMBH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

gedaagde,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. J.J. Allen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Monsanto, Cefetra (Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. gezamenlijk), Argentinië, Vopak en ACTI genoemd worden.

1. Het verloop van de procedures

1.1. Het verloop van de procedure met rolnummer OS/2885 blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 juli 2005 en de door Monsanto bij akte overgelegde producties 1 tot en met 14;

- de incidentele conclusie tot voeging van Argentinië;

- de incidentele conclusies van antwoord van Monsanto en Cefetra;

- het vonnis in het incident van 29 maart 2006 waarbij Argentinië is toegestaan zich aan de zijde van Cefetra te voegen;

- de conclusie van antwoord van Cefetra met twee producties;

- de conclusie van antwoord van Argentinië;

- de conclusie van repliek met producties 15 tot en met 27;

- de conclusie van dupliek van Cefetra met een productie 3;

- de conclusie van dupliek van Argentinië met 13 producties;

- de bij het pleidooi van 26 oktober 2007 door Monsanto overgelegde (niet doorgenummerde) producties 1 tot en met 12, de door Cefetra overgelegde producties 4 en 5 en de door Argentinië overgelegde productie 1;

- de pleitnotities van Monsanto en Cefetra en de op schrift gestelde verklaring van Argentinië.

1.2. Het verloop van de procedure met rolnummer 06-2576 blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 april 2006 en de door Monsanto bij akte overgelegde producties 1 tot en met 11;

- de conclusie van antwoord van ACTI met twee producties;

- de conclusie van repliek, tevens akte tot vermindering van eis, met 15 producties;

- de conclusie van dupliek van ACTI met producties 3 en 4;

- de bij het pleidooi van 26 oktober 2007 door Monsanto overgelegde (niet doorgenummerde) producties 1 tot

en met 12 en de door ACTI overgelegde producties 5 en 6;

- de pleitnotities van Monsanto en ACTI.

1.3. Tegen de in de procedure met rolnummer 06-2576 niet verschenen gedaagde Vopak is verstek verleend.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

In deze procedures wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. Monsanto houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling en verhandeling van landbouwproducten.

2.2. Argentinië is een belangrijke producent van sojabonen. Sojabonen worden gebruikt als uitgangsmateriaal in de voedingsindustrie. Door het persen van de bonen wordt sojaolie verkregen. Het overblijvende materiaal wordt verwerkt tot sojapellets en sojameel en als diervoeder verkocht. Dit 'crushing' proces omvat de navolgende stappen.

2.2.1. De geogoste sojabonen worden eerst gedroogd, gehard, gekraakt en ontdaan van hun hulzen.

2.2.2. Daarna worden de verbrijzelde bonen met behulp van een stoombehandeling zachter gemaakt en door de persen gevoerd, die er sojavlokken ('flakes') van maken.

2.2.3. Uit deze olierijke vlokken wordt dan in reactoren met behulp van speciale oplosmiddelen, zoals bijvoorbeeld hexaan, de olie geëxtraheerd.

2.2.4. Om het oplosmiddel weer uit de vlokken te verwijderen worden deze nogmaals met hitte en stoom behandeld.

2.2.5. De uiteindelijk verkregen gedroogde vlokken worden uiteindelijk ofwel fijngemalen tot sojameel ofwel met stoom in compacte pellets geperst.

2.3. Monsanto is rechthebbende op het aan haar op 19 juni 1996 onder nummer [EP 0546090 verleend Europees octrooi betreffende 'Glyphosate tolerant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthases'](#) ([verder: het octrooi](#)). Het octrooi geldt voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden. Na oppositie luiden de gewijzigde conclusies als volgt.

1. *An isolated DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme, said enzyme being an EPSPS enzyme having a K_m for phosphoenolpyruvate (PEP) between 1-150 μM and a $K_i(\text{glyphosate})/K_m(\text{PEP})$ ratio between 3-500, which enzyme is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.*

2. *A DNA sequence of claim 1 wherein said K_m for phosphoenolpyruvate is between 2-25 μM .*

3. *A DNA sequence of claim 1 wherein said K_i/K_m ratio is between 6-250.*

4. *An isolated DNA sequence encoding a protein which exhibits EPSPS activity wherein said protein is capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.*

5. *The DNA sequence of Claim 4 wherein said antibodies are raised against a Class II EPSPS enzyme of SEQ ID NO:3.*

6. *A DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.*

7. *A recombinant, double-stranded DNA molecule comprising in sequence:*

a) *a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence;*

b) *a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID No:3 and SEQ ID No:5; and*

c) *a 3' non-translated region which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to be 3' end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said DNA molecule.*

8. *The DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA sequence encodes a fusion polypeptide comprising an amino-terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme.*

9. *The DNA molecule of Claim 8 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4 and SEQ ID NO:6.*

10. *The DNA molecule of Claim 9 wherein said sequence is from SEQ ID NO:2.*

11. *A DNA molecule of Claim 8 in which the promoter is a plant DNA virus promoter.*

12. *A DNA molecule of Claim 11 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.*

13. *A DNA molecule of Claim 7 in which said structural DNA encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.*

14. *A method of producing genetically transformed plants which are tolerant toward glyphosate herbicide, comprising the steps of*

a) *inserting into the genome of a plant cell a recombinant, double-stranded DNA molecule comprising:*

i) *a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence,*

ii) *a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a 5 fusion polypeptide comprising an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reacting with antibodies raised against a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5,*

iii) *a 3' non-translated DNA sequence which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3' end of the RNA sequence where the promoter is heterologous with*

respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said gene;

b) obtaining a transformed plant cell; and

c) regenerating from the transformed plant cell a genetically transformed plant which has increased tolerance to glyphosate herbicide.

15. The method of Claim 14 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the group consisting of SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4, and SEQ ID NO:6.

16. The DNA molecule of Claim 15 wherein said sequence is that as set forth in SEQ ID:2.

17. A method of Claim 14 in which the promoter is from a plant DNA virus.

18. A method of Claim 17 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.

19. A method of claim 14 in which said structural DNA encodes a Class IJ EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.

20. A glyphosate tolerant plant cell comprising a DNA molecule of Claims 8, 9, 12 or 13.

21. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 in which the promoter is a plant DNA virus promoter.

22. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 21 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.

23. A glyphosate tolerant plant cell of Claim 20 selected from the group consisting of corn, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape.

24. A glyphosate tolerant plant comprising plant cells of Claim 20.

25. A glyphosate tolerant plant of Claim 24 in which the promoter is from DNA plant virus promoter.

26. A glyphosate tolerant plant of Claim 25 in which the promoter is selected from the group consisting of CaMV35S and FMV35S promoters.

27. A glyphosate tolerant plant of Claim 26 selected from the group consisting of corn, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape.

28. A method for selectively controlling weeds in a field containing a crop having planted crop seeds or plants comprising the steps of:

a) planting said crop seeds or plants which are glyphosate tolerant as a result of a recombinant double-stranded DNA molecule being inserted into said crop seed or plant, said DNA molecule having:

i) a promoter which functions in plant cells to cause the production of an RNA sequence,

ii) a structural DNA sequence that causes the production of an RNA sequence which encodes a polypeptide which comprises an amino terminal chloroplast transit peptide and a Class II EPSPS enzyme capable of reading with antibodies raised against a Class II EPSPS

enzyme selected from the group consisting of the enzymes of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5,

iii) a 3' non-translated DNA sequence which functions in plant cells to cause the addition of a stretch of polyadenyl nucleotides to the 3' end of the RNA sequence

where the promoter is heterologous with respect to the structural DNA sequence and adapted to cause sufficient expression of the fusion polypeptide to enhance the glyphosate tolerance of a plant cell transformed with said gene: and

b) applying to said crop and weeds in said field a sufficient amount of glyphosate herbicide to control said weeds without significantly affecting said crop.

29. The method of Claim 28 wherein said structural DNA sequence encoding a Class II EPSPS enzyme is selected from the sequences as set forth in SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:4 or SEQ ID NO:6.

30. A method of Claim 29 in which said DNA molecule contains a structural DNA sequence from SEQ ID NO:2.

31. A method of Claim 30 in which said DNA molecule further comprises a promoter selected from the group consisting of the CaMV35S and FMV35S promoters.

32. A method of claim 31 in which the crop plant is selected from the group consisting of corn, wheat, rice, soybean, cotton, sugarbeet, oilseed rape, canola, flax, sunflower, potato, tobacco, tomato, alfalfa, poplar, pine, apple and grape.

33. The method of claim 28 wherein said structural DNA sequence encodes a Class II EPSPS enzyme selected from the group consisting of SEQ ID NO:3 and SEQ ID NO:5.

2.4. Bij de verbouwing van soja wordt op grote schaal gebruik gemaakt van het herbicide glyfosaat. De werking van glyfosaat berust op de remming van het in planten aanwezige enzym 5-enol-pyruvylshikimaat-3-fosfaatsynthase (ook genoemd EPSPS) welk enzym belangrijk is voor de aanmaak van aromatische aminozuren, die noodzakelijk zijn voor de groei van de plant. Het octrooi beschrijft een klasse van EPSPS-enzymen die niet gevoelig zijn voor glyfosaat, de zogenaamde klasse II EPSPS-enzymen. Glyfosaat blokkeert het actieve centrum van klasse I EPSPS-enzymen, waardoor de aanmaak van aromatische aminozuren wordt verstoord. Zonder deze aromatische aminozuren kan de plant geen of onvoldoende eiwitten aanmaken, waardoor hij afsterft. Planten met klasse II EPSPS-enzymen kennen dit probleem niet, zodat zij het gebruik van glyfosaat overleven, terwijl het onkruid daaromheen afsterft. Genen die voor deze enzymen coderen zijn volgens de beschrijving geïsoleerd uit drie verschillende bacteriën. Dit gen wordt ingebracht in het DNA van de plant, waardoor de plant een glyfosaatbestendig EPSPS-enzym aanmaakt en de plant glyfosaattolerant wordt. Monsanto heeft deze techniek toegepast in haar RR (Roundup Ready)-sojaboon. De RR-sojaboonplant maakt het klasse II EPSPS-enzym CP4-EPSPS aan.

2.5. De RR-sojaboon wordt op grote schaal in Argentinië verbouwd. Voor de uitvinding van Monsanto bestaat geen octrooibeschermtng in Argentinië.

2.6. Cefetra en ACTI handelen in sojameel.

2.7. Op 16 juni 2005 is het schip KEOYANG NOBLE aangekomen in de haven van Amsterdam met een lading sojameel, afkomstig uit Argentinië en bestemd voor Cefetra Futures B.V. De lading is op grond van de [Anti-piraterij Verordening \(Verordening \(EG\) nr. 1383/2003, verder: de APV\)](#) door de douane tegengehouden. Nadat door Monsanto monsters waren genomen is de lading vrijgegeven.

2.8. Het schip CATALINA is op 21 maart 2006 in Nederland aangekomen met andermaal ladingen sojameel, afkomstig uit Argentinië. Op 11 mei 2006 is de YASA PIONEER met eveneens een dergelijke lading aangekomen. Ook deze ladingen zijn door de douane tegengehouden en na monsterneming door Monsanto vrijgegeven. De lading van de CATALINA is bij de douane aangegeven door Vopak.

2.9. Monsanto heeft de monsters getest om vast te stellen of het sojameel afkomstig is van RR-sojabonen (dus sojabonen die afkomstig zijn van sojaplanten volgens de geïmporteerde techniek).

3. De vorderingen

3.1. Monsanto baseert zijn vorderingen op de hiervoor vermelde feiten en op de navolgende stellingen.

3.1.1. Een uitgevoerde test (test 1) heeft de aanwezigheid in het sojameel van CP4-EPSPS aangetoond. Test 2 wijst op de aanwezigheid van de DNA-sequentie die codeert voor CP4-EPSPS. Het geïmporteerde sojameel voldoet daarmee volgens Monsanto aan de voortbrengselconclusies 1- 8 en 11-13 en het is volgens Monsanto bovendien aan te merken als het rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17-19 en 28 onder bescherming gestelde werkwijze.

3.1.2. De ladingen van de CATALINA en YASA PIONEER waren bestemd voor ACTI.

3.1.3. Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. dienen te worden vereenzelvigd.

3.1.4. Gedaagden maken inbreuk, althans dreigen inbreuk te maken, op de octrooirechten van Monsanto door de import van het sojameel in de Gemeenschap. Zij doen dat met uitzondering van Vopak desbewust. De import is daarnaast onrechtmatig omdat het in strijd is met het verbod van artikel 16 APV. Gedaagden handelen voorts onrechtmatig jegens Monsanto door in Nederland en in andere landen waar het octrooi van kracht is inbreuk op het octrooi uit te lokken, te bevorderen en hiervan te profiteren.

3.2. Na vermindering van zijn eis (in de zaak tegen Cefetra is de eis bij gelegenheid van het pleidooi verminderd) vordert Monsanto, zakelijk weergeven:

3.2.1. een verbod op overtreding van artikel 16 APV;

3.2.2. een verbod op inbreuk op het octrooi voor alle landen waarvoor het octrooi gelding heeft;

3.2.3. veroordeling van gedaagden (met uitzondering van Vopak) tot betaling van een bij staat op te maken schadevergoeding of- naar keuze van Monsanto - afdracht van genoten winst en veroordeling tot het

afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de genoten winst;

3.2.4. een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

3.3. Vopak heeft geen verweer gevoerd tegen de vorderingen. De overige gedaagden hebben de vorderingen gemotiveerd bestreden.

4. De beoordeling

4.1. Deze rechtbank is bevoegd op de vorderingen te beslissen reeds omdat de gedaagden die bevoegdheid niet hebben bestreden en de geldigheid van het ingeroepen octrooi in dit geding niet in geschil is.

4.2. Cefetra B.V., Cefetra Feed Service B.V. en Cefetra Futures B.V. bestrijden niet dat zij, zoals Monsanto heeft gesteld, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de import van de lading van de KEOYANG NOBLE, zodat de rechtbank daarvan dient uit te gaan.

4.3. ACTI heeft erop gewezen dat Monsanto monsters heeft genomen uit de ruimen 1 en 2 van de CATALINA, welke lading niet voor haar, maar voor het bedrijf Agrenco bestemd was. Monsanto heeft vervolgens aangevoerd dat ruim 7 wél voor ACTI bestemd was. Van de lading in dat ruim zijn echter geen monsters genomen. In deze procedure kan daarom niet worden aangenomen dat ACTI met import van de lading van de CATALINA inbreuk heeft gemaakt op het octrooi. ACTI bestrijdt echter niet dat de door Monsanto geteste lading van de YASA PIONEER voor haar bestemd was, zodat onderzocht moet worden of ACTI met import van die lading inbreuk heeft gemaakt op het octrooi.

4.4. Conclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie. Cefetra en ACTI stellen zich terecht op het standpunt dat van inbreuk op deze conclusies alleen al daarom geen sprake kan zijn omdat het DNA niet als geïsoleerde stof voorhanden is maar in het sojameel is opgenomen. De rechtbank kan Monsanto niet volgen in haar redenering dat de DNA-sequentie uit zijn natuurlijke omgeving - het bacteriële chromosoom - is ingebracht in het DNA van de sojaplant en om die reden het meel van de boon als een geïsoleerde DNA-sequentie beschouwd zou moeten worden dan wel dit zou bevallen. De gemiddelde vakman zal onder het begrip geïsoleerd DNA verstaan DNA dat op de in het vakgebied gebruikelijke wijze is vrijgemaakt uit de cel(kern) van een organisme voor verdere bewerking. Monsanto heeft geen redenen aangevoerd om aan te nemen dat de gemiddelde vakman dit begrip in de context van het octrooi anders dan volgens de gebruikelijke betekenis zou interpreteren.

4.5. De opvatting dat het sojameel is aan te merken als een rechtstreeks verkregen voortbrengsel door toepassing van de in conclusies 14, 17-19 en 28 geclaimde werkwijzen wordt eveneens verworpen. Voor de sojaplant en de sojabonen zelf kan worden aangenomen dat deze rechtstreeks door de werkwijze zijn verkregen. Door het hiervoor beschreven crushing-proces worden de bonen vervolgens in een aantal bewerkingsstappen in verschillende componenten met een nieuwe identiteit gescheiden. Dit proces is te ingrijpend om nog een

rechtstreeks verband tussen de werkwijze en het soja-meel aan te nemen.

4.6. Gezien het voorgaande resteert onderzoek van de gestelde inbreuk op conclusies 6, 7, 8, 11, 12 en 13, welke voortbrengselconclusies alle betrekking hebben op een DNA-sequentie of een DNA molecuul¹.

4.7. Monsanto stelt dat de in conclusie 6 bedoelde DNA-sequentie - kort gezegd de sequentie die codeert voor de synthese van een klasse II EPSPS-enzym - is aangetoond in de monsters die genomen zijn van de lading van de KEYOYANG NOBLE. Ter staving van haar stelling heeft zij bij dagvaarding als productie 8b onder meer overgelegd testrapporten van Eurofins Analytik GmbH, een - naar onweersproken is gesteld - onafhankelijk laboratorium in Hamburg. Als resultaat van de analyses geven de testrapporten hoge percentages aan voor het aandeel van het geïsoleerde DNA in het totale geanalyseerde DNA. Zij heeft voorts als productie 8c bij de dagvaarding en productie 20 bij de conclusie van repliek rapporten overgelegd van door haar eigen analisten uitgevoerde analyses met de conclusie dat de geteste monsters de volledige en intacte DNA-sequentie bevatten als bedoeld in conclusie 6. Als productie 21 bij de conclusie van repliek heeft zij een analyse overgelegd waarin het aandeel van het intacte DNA wordt berekend op tenminste 33%.

4.8. Cefetra en Argentinië hebben tegen deze rapportages samengevat aangevoerd dat de DNA-sequentie slechts gefragmenteerd in het sojameel aanwezig is. De fragmentatie wordt volgens hen veroorzaakt door verhitting tijdens het crushing-proces. Door de door Monsanto gebruikte analysetechniek PCR zouden deze fragmenten 'aan elkaar geplakt' worden en zo leiden tot onjuiste testresultaten. Cefetra en Argentinië stellen verder dat, voor zover de DNA-sequentie al intact aanwezig is - het zou gaan om minimale hoeveelheden.

De gevolgde berekeningswijze van productie 21 achten zij onjuist. Cefetra en Argentinië wijzen er op dat de tests door Monsanto zelf zijn uitgevoerd en dat bovendien niet vast staat dat de door Monsanto uitgevoerde tests de van de lading van de KEYOYANG NOBLE genomen monsters betreffen omdat geen 'chain of custody' is vermeld.

4.9. Monsanto heeft naar aanleiding van de kritiek van Cefetra en Argentinië op de uitgevoerde analyses nieuwe tests uitgevoerd om aan te tonen dat de analyse-resultaten niet worden beïnvloed door het 'plak'-effect (door Monsanto aangeduid als 'Splicing by overlap extension' of SOE) van de toegepaste PCR-techniek. Zij heeft het analyserapport van de door haar uitgevoerde 'Gel-slice-test' als productie 11 bij pleidooi overgelegd met als conclusie dat het intacte DNA aanwezig is en dat de uitgevoerde testmethode de mogelijkheid van het aan elkaar 'plakken' van fragmenten DNA uitsluit. Cefetra en Argentinië hebben niet aangevoerd dat (ook) deze nadere tests onjuist uitgevoerd zouden zijn of de tests om andere redenen in twijfel getrokken. Zij heb-

ben hun onder 4.8 weergegeven bedenkingen niet onderbouwd met eigen analyses of op andere wijze.

Argentinië verwijst slechts naar een productie 1 bij conclusie van dupliek, waarin een samenvatting wordt gegeven van de conclusies van een uitgevoerd deskundigenonderzoek, zonder het rapport van de betreffende deskundigen zelf over te leggen. De bron van deze samenvatting wordt niet vermeld.

4.10. Het door Monsanto als productie 21 overgelegde rapport gaat er volgens Cefetra en Argentinië ten onrechte van uit dat het DNA op iedere plek even breekbaar is. Volgens Cefetra en Argentinië bevat het DNA stukken die in het bijzonder gevoelig zijn voor breuk ('hot spots'). Ook deze stelling wordt echter op geen enkele wijze onderbouwd.

4.11. Door Monsanto zijn als bijlage bij productie 8c bij de dagvaarding de documenten overgelegd met betrekking tot de verzending van de geteste monsters. Een deel van die documenten is kennelijk afkomstig van SGS Nederland B.V. en vermeldt dat de betreffende monsters op 15 juni 2006 zijn genomen van de lading van de KEYOYANG NOBLE.

4.12. Met de overgelegde producties heeft Monsanto voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in de lading van de KEYOYANG NOBLE aanwezig was. Weliswaar voeren Cefetra en Argentinië terecht aan dat een deel van de analyses door Monsanto zelf is uitgevoerd, maar nu zij tegenover de resultaten daarvan geen enkele onderbouwing van hun bezwaren stellen en ook geen aanbod hebben gedaan de juistheid van hun stellingen door een deskundigenrapportage of op andere wijze te bewijzen, ziet de rechtbank geen reden aan de juistheid van het resultaat en de conclusies van de door Monsanto in het geding gebrachte analyses of de herkomst van de monsters te twijfelen. Hier komt nog bij dat de nadere tests als overgelegd niet zijn bestreden, zodat van de juistheid daarvan is uit te gaan.

4.13. Zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de DNA-sequentie slechts in minimale hoeveelheden in het sojameel aanwezig is, neemt dat niet weg dat inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt, indien althans de beschermingsomvang van het octrooi het voortbrengsel, het DNA, als zodanig omvat (welke vraag hierna wordt behandeld). Er is geen reden Monsanto in die situatie haar octrooirecht te ontzeggen, te meer niet omdat het DNA in het sojameel aanwezig is als gevolg van benutten van de door het octrooi geboden voordelen. Mogelijk zou moeten worden geoordeeld dat Monsanto zich niet met beroep op haar octrooirecht tegen verhandeling van het sojameel kan verzetten indien het aanwezige DNA als een toevallige verontreiniging moet worden beschouwd, bijvoorbeeld afkomstig van een eerdere lading. Dat die situatie zich hier voordoet is echter niet gesteld noch is zulks anderszins gebleken.

4.14. Ook ACTI heeft gesteld dat hoogstens kleine hoeveelheden resten van de intacte DNA-sequentie in het sojameel kunnen worden aangetroffen. Op gelijke gronden als hiervoor uiteengezet heeft Monsanto ook voor wat betreft de lading van de YASA PIONEER

¹ De rechtbank merkt op dat in het Verenigd Koninkrijk, waar in eerste instantie op 10 oktober 2007 is geoordeeld dat van inbreuk op het octrooi geen sprake is, conclusie 6 kennelijk is aangepast en aldus eveneens ziet is geïsoleerd DNA.

met de door haar overgelegde analyserapporten (in het bijzonder producties 20 en 22a bij de conclusie van repliek en het bij pleidooi als productie 10 overgelegde rapport) voldoende aangetoond dat de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in aanmerkelijke hoeveelheden in die lading aanwezig is geweest.

4.15. **Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 gespecificeerde DNA-sequentie in het sojameel is nu de vraag aan de orde of alom die reden inbreuk op het octrooi van Monsanto wordt gemaakt bij verhandeling van het meel in de Gemeenschap.**

Cefetra, Argentinië en ACTI menen dat dat niet het geval is. Zij stellen in dit verband het volgende.

4.15.1. De beschermingsomvang van de geclaimde DNA-sequentie van conclusie 6 (en het geclaimde DNA-molecuul van conclusies 7, 8, 11, 12 en 13) wordt uitsluitend bepaald door artikel 53a Rijsoctrooiwet 1995 (verder: ROW95), in het bijzonder lid 3 van dat artikel. Artikel 53a is in de ROW95 opgenomen ter uitvoering van [Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de bescherming van biotechnologische uitvindingen \(verder: de Richtlijn\)](#), in het bijzonder artikelen 8 en 9, welke artikelen inhouden:

artikel 8

1. de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft.

2. de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft.

artikel 9

de bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich, behoudens artikel 5, lid 1, uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent.

Overeenkomstig deze artikelen van de Richtlijn bepaalt artikel 53a ROW95:

1. Ten aanzien van een octrooi voor biologisch materiaal dat door de uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder biologisch materiaal dat hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.

2. Ten aanzien van een octrooi voor een werkwijze voor de voortbrenging van biologisch materiaal dat door de

uitvinding bepaalde eigenschappen heeft gekregen, strekt het uitsluitend recht zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt gewonnen en dat diezelfde eigenschappen heeft.

3. Ten aanzien van een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt het uitsluitend recht zich uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent, onverminderd artikel 3, eerste lid, onderdeel b.

4.15.2. Uit de Richtlijn en de wetsgeschiedenis van de implementatiewet volgt dat artikel 53a ROW95 uitputtend is bedoeld. Het is daarom aan te merken als lex specialis ten opzichte van de algemene bescherming die artikel 53 ROW95 biedt voor een geotrooieerd voortbrengsel. Omdat het in het sojameel aanwezige DNA zijn functie niet meer kan uitoefenen -sojameel is dood materiaal- kan Monsanto zich niet tegen verhandeling van het sojameel verzetten uitsluitend op de grond dat het DNA in het sojameel aanwezig is, aldus nog steeds Cefetra, Argentinië en ACTI.

4.16. De argumenten voor het standpunt van Cefetra, Argentinië en ACTI laten zich als volgt samenvatten.

4.16.1. Er bestaat een relatie tussen octrooieerbaarheid en beschermingsomvang. De beperkte octrooieerbaarheid (en dus ook beschermingsomvang) wordt toegelicht in considerans van de Richtlijn onder 23 en 24 welke overwegingen luiden:

23. Overwegende dat een louter DNA-fragment dat geen aanwijzing voor een functie bevat, geen technische informatie bevat en dus geen octrooieerbare uitvinding vormt;

24. Overwegende dat, om te voldoen aan het criterium van industriële toepasbaarheid, vereist is dat ingeval voor de productie van een eiwit of een partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van een gen gebruikt is, gepreciseerd wordt welk eiwit of partieel eiwit er geproduceerd is en wat daarvan de functie is.

4.16.2. De Europese Commissie heeft in een brief van 9 augustus 2006 aan de ambassadeur van Argentinië het uiteengezette standpunt onderschreven. De brief vermeldt (in de Engelse vertaling):

Therefore, according to Article 9 of the Directive, it is not enough that the genetic information has been incorporated in the product and that it is always present in the same, but that it is also necessary that this genetic information bears its function. (...) Consequently, the protection to the patents cannot be extended to the derived products in which the genetic information is residual and does not exercise its genetic function.

4.16.3. De Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de implementatiewet neemt eenzelfde standpunt in. De Memorie (Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26568 (R 1638), nr. 3 pagina 16) vermeldt over de verhouding tussen artikel 53 ROW95 en het voorgestelde artikel 53a ROW95:

(...) De voorgestelde artikelen (...) 53a ROW95 voegen aan deze exclusief toegelaten handelingen (vermeld in artikel 53 ROW95 - toevoeging rechtbank) niets toe, maar expliciteren hoe het voortbrengsel waarop dit uitsluitende recht van toepassing is, in het geval van een biotechnologische uitvinding moet worden begrepen. Immers, kenmerk van de biotechnologie is dat het levende materie tot voorwerp heeft, dat wil zeggen biologisch materiaal dat zichzelf kan repliceren of in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd.

Het voortbrengsel moet daarom niet alleen gezien worden als dat wat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de uitvinding, maar ook als dat wat daaruit gewonnen wordt door propagatie, met name voortplanting, en vermeerdering en dezelfde eigenschappen heeft. (...)

De drie leden betreffen drie verschillende situaties. Het eerste lid heeft betrekking op geëtrooieerd biologisch materiaal dat wordt vermeerderd, het tweede lid op een geëtrooieerde werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen dat daarna wordt vermeerderd, en het derde lid op een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat.

In het eerste en tweede lid wordt vermeld dat het door propagatie of vermeerdering gewonnen biologisch materiaal niet in dezelfde vorm behoeft te worden gewonnen, maar wel dezelfde eigenschappen moet hebben. Er moet sprake zijn van bestendigheid van de door de uitvinding ingebrachte eigenschappen en deze eigenschappen moeten zich ook werkelijk voordoen. Als de door een uitvinding verkregen eigenschappen dus niet overgaan op het nageslacht van een plant, strekt de octrooi-bescherming zich niet uit over dat nageslacht.

In het derde lid is in wezen hetzelfde bepaald, zij het dat deze voorwaarde aangepast is aan het feit dat het gaat om genetische informatie. Daarom wordt voorgescreven dat de genetische informatie niet alleen in het materiaal moet zijn opgenomen, maar ook haar functie moet uitoefenen. Met andere woorden, als door genetische modificatie een bepaald gewijzigd gen in alle cellen van een plant of dier voorkomt, maar om een of andere reden het gewijzigde gen niet functioneert zoals bedoeld, dan strekt de octrooibescherming zich niet uit over die plant of dat dier.

4.16.4. Cefetra, Argentinië en ACTI hebben een beslissing van de Spaanse rechter (Juzgado de lo mercantil no 6) van 27 juli 2007 overgelegd inzake Monsanto – Sesostris SAE. In deze zaak, die eveneens EP 0 546 090 betreft, heeft de Spaanse rechter geoordeeld dat het sojameel, waarin de geëtrooieerde DNA-sequentie aanwezig is, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt omdat het DNA in het meel zijn functie niet uitoefent.

4.16.5. Cefetra, Argentinië en ACTI hebben verder nog overgelegd een opinie van dezelfde strekking van Professor Dr. Dres. h.c. Joseph Strauss, verbonden aan het Max Planck Institute for Intellectual Property in München, die naar zij stellen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de Richtlijn.

4.16.6. Tot slot is overgelegd een beslissing van het Engelse High Court of Justice van 10 oktober 2007 in-

zake Monsanto-Cargill waarin - uitgaande van gewijzigde claims en op deels andere gronden dan thans aan de orde zijn - is geoordeeld dat import van het sojameel, gemaakt van de RR-sojaboon, geen inbreuk op het octrooi van Monsanto vormt.

(Deze laatste beslissing lijkt in zoverre van minder belang dat daarin de Richtlijn geen rol speelt. De rechtbank zal, mede gelet op het feit dat kennelijk nog appèl tegen de beslissing van het High Court loopt en dat de beslissing is gegeven in een procedure tussen andere partijen, de beslissing over inbreuk op het octrooi in het Verenigd Koninkrijk aanhouden als hierna onder 4.3.1 vermeld.)

4.17. Monsanto brengt hiertegen het navolgende in stelling.

4.17.1. Sojameel is geen biologisch materiaal in de zin van de Richtlijn. Artikel 8 van de Richtlijn en de implementatie daarvan in de artikelen 53a leden 1 en 2 ROW95 zijn daarom niet relevant voor vaststelling van de beschermingsomvang. Hetzelfde geldt voor artikel 9 van de Richtlijn / artikel 53a lid 3 ROW95 omdat sojameel ook geen materiaal in de zin van die artikelen is.

4.17.2. De beschermingsomvang moet dan ook worden beoordeeld aan de hand van artikel 53 lid 1 onder a ROW95. Deze bepaling geeft absolute bescherming aan het voortbrengsel, de geëtrooieerde DNA-sequentie. Er is geen reden om aan te nemen dat de Nederlandse wetgever deze beschermingsomvang heeft willen beperken of dat de Richtlijn daartoe dwingt. De Richtlijn beoogt de beschermingsomvang van biotechnologische uitvindingen integendeel uit te breiden.

4.17.3. Voor het geval de genoemde artikelen wél van toepassing zijn verdedigt Monsanto dat zij zich kan beroepen op artikel 8 lid 1 Richtlijn / 53a lid 1 ROW95 omdat het in de lading aangetroffen DNA biologisch materiaal betreft dat door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm is gewonnen en dezelfde eigenschappen heeft. Monsanto doet in dat geval tevens beroep op artikel 9 Richtlijn / 53a lid 3 ROW95 omdat de DNA-sequentie, het voortbrengsel, in het sojameel is verwerkt en daarin is opgenomen en zijn functie uitoefent. Volgens Monsanto moet de eis dat het DNA zijn functie uitoefent zo worden uitgelegd dat voldoende is dat het DNA zijn functie heeft uitgeoefend (namelijk het verschaffen van resistentie tegen glyfosaat in de sojaplant) of dat het DNA, indien het uit het sojameel wordt geïsoleerd, ingebracht kan worden in een cel van een sojaplant en dan (opnieuw) zijn functie kan uitoefenen.

4.18. Voor haar stelling dat de Richtlijn niet in de weg staat aan te nemen dat naast de door de Richtlijn in de artikelen 8 en 9 voorgeschreven bescherming de absolute bescherming van artikel 53 ROW95 in stand is gebleven heeft Monsanto de navolgende argumenten op tafel gelegd.

4.18.1. Uit de Richtlijn blijkt nergens dat de bedoeling is in de lidstaten bestaande bescherming van biotechnologische uitvindingen te beperken. Een dergelijke beperking zou zich volgens Monsanto niet verdragen met artikel 27 van het TRIPS-verdrag (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigen-

dom, Trb. 1995, 130). Monsanto leest deze uitbreidingsgedachte in de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn en ook in de considerans onder 46. Deze overweging luidt: (46) *overwegende dat, aangezien een octrooi tot doel heeft de uitvinder voor zijn creatieve inspanningen te belonen met een exclusief, zij het in de tijd beperkt, recht en aldus de uitvinderswerkzaamheid aan te moedigen, aan de octrooihouder de bevoegdheid moet worden toegekend het gebruik van geotrooieerd zelf-repliceerbaar materiaal te verbieden onder vergelijkbare voorwaarden als waaronder een verbod tot gebruik van geotrooieerde niet-zelfreliceerbare voortbrengselen zou kunnen worden opgelegd, met andere woorden de vervaardiging van het geotrooieerde voortbrengsel zelf te verbieden;*

4.18.2. Monsanto citeert uit het verslag van de Europese Commissie aan de Raad en het Europese Parlement van 14 juli 2005 aangaande 'Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering' (COM (2005) 312 final):

On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive which is entitled "Scope of protection". However none of these articles addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the specific use identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles 8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to any biological material obtained from the claimed product or in which the claimed product is incorporated and the same genetic information expresses its function. This might be seen as arguing for a broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course to the exclusion under Article 5(1) of claims to the human body in its entirety.

(...)

The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons to create a specific regime of purpose-bound protection in this area differing from the classic patent protection. In particular, legal and technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of patent protection.

4.18.3. Monsanto voelt zich in haar stelling gesteund door opvattingen van de Duitse rechter (in een uitspraak, gepubliceerd in GRUR 2003, 905) en in de Duitse literatuur (Keukenschrijver) en voorts door het artikel van Kupez in BIE 2006/3. Deze laatste vraagt zich af of een 'toepassingsgebonden' bescherming van DNA-sequenties, zoals deze volgens de schrijver voor een aantal gevallen in Duitsland en Frankrijk is ingevoerd, door de Richtlijn wordt toegestaan.

4.19. Het voorgaande beoordelend stelt de rechtbank allereerst vast dat voor de toepasbaarheid van de bepalingen van de Richtlijn niet de gestelde inbreukmakende stof relevant is, het sojameel en het daarin aanwezige DNA, maar dat het octrooi is verleend voor biologisch materiaal in de zin van artikel 2 Richtlijn / artikel 1 ROW95. Dat is hier zonder meer

het geval, zodat in beginsel de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn / artikel 53a ROW95 van toepassing zijn.

4.20. Lid 3 van artikel 53a ROW95 brengt overeenkomstig artikel 9 Richtlijn ieder materiaal waarin het DNA is verwerkt onder het uitsluitend recht van de octrooihouder indien de genetische informatie in dat materiaal is opgenomen en daarin haar functie uitoefent. Van die situatie is in zoverre sprake dat het sojameel het resultaat is van het crushing proces en het DNA in dat meel aanwezig is. Het DNA kan echter in dode materie, het meel, uiteraard niet zijn functie uitoefenen. De opvatting van Monsanto, dat voldoende is dat het DNA op enig moment zijn functie in de sojaplant heeft uitgeoefend of opnieuw zou kunnen uitoefenen nadat het uit het sojameel is geïsoleerd en overgebracht in levend materiaal, verdraagt zich niet met de bewoording van de bepaling en ook overigens blijkt niet dat de Gemeenschapswetgever een dergelijke ruime strekking voor ogen heeft gestaan. Aan de andere kant moet onder ogen worden gezien dat een gen, ook als deel van een organisme, geenszins steeds zijn functie behoeft uit te oefenen. Zo zijn er genen die pas geactiveerd worden in bepaalde stress-situaties, zoals hitte, droogte of een ziekte. Voorts acht de rechtbank niet zonder belang dat bij de teelt van de sojaplanten, waaruit het meel is gemaakt, profijt is getrokken van de uitvinding, zonder dat daar een vergoeding tegenover heeft gestaan. Mede gezien de hierna vermelde vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, waarvan beantwoording voor beslissing van het geschil noodzakelijk is, ziet de rechtbank aanleiding ook op dit punt aan het Hof de onder 4.30 nader aan te geven vragen te stellen.

4.21. Artikel 53a lid 1 ROW95 heeft voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi van Monsanto geen zelfstandige betekenis omdat, na vermeerdering, het vermeerderde DNA zelf voldoet aan de omschrijving in de ingeroepen conclusies en dus, evenals het oorspronkelijke DNA, rechtstreeks voor bescherming in aanmerking komt. Ook voor dit vermeerderde DNA is echter de vraag of, na verwerking in een ander materiaal, de beschermingsomvang beperkt is tot de situatie dat het DNA zijn functie uitoefent.

4.22. Indien de verhandeling van het sojameel niet op grond van artikel 53a lid 3 ROW95 kan worden tegengegaan wordt relevant de vraag of de klassieke absolute bescherming van het voortbrengsel van artikel 53 ROW95 in een geval, als in deze procedure aan de orde, is blijven bestaan naast de bijzondere bescherming van artikel 53a lid 3.

4.23. Uit de systematiek van de wet is een argument te ontleen voor een bevestigend antwoord. In artikel 53c lid 1 ROW95 wordt nadrukkelijk een uitzondering (het landbouwersvoorrecht) geformuleerd op de in beginsel door de artikelen 53 en 53a ROW95 gegeven bescherming. Artikel 53a vermeldt daarentegen niet dat van artikel 53 wordt afgeweken, wat voor de hand zou liggen indien artikel 53a voor de daarin beschreven situaties met uitsluiting van artikel 53 van toepassing zou zijn.

4.24. Uit de door Cefetra / Argentinië en ACTI aangehaalde passage uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de implementatiewet is niet af te leiden dat de stelling van Monsanto onjuist is. Vermeld wordt dat artikel 53a de beschermingsomvang niet uitbreidt, niet dat artikel 53 a die bescherming inperkt. In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer (Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 26568 (R 1638), B, p.11) is nog het volgende te lezen.

Een dier dat een GM-gewas nuttigt, waarin een resistentiegen is ingebouwd, kan alleen resistent worden als het resistentiegen ook een eiwit produceert waardoor het dier resistent wordt. Normaal gesproken is dit niet het geval en zal het DNA van het resistentiegen uit het GM-gewas worden afgebroken in het maagdarmkanaal van het dier en aldus aan zijn einde komen, zonder dat het invloed heeft op de immuniteit van het dier. Het gewas waarin een geïmplanteerde resistentiegen is ingebouwd, zal dus vrij snel na consumptie al zijn afgebroken en dan niet meer als zodanig in het dier aanwezig zijn. Alleen zolang het geïmplanteerde resistentiegen zich in het dier bevindt en daarin ook haar functie uitoefent zal sprake kunnen zijn van octrooibescherming als bedoeld in artikel 9 van de richtlijn. Zoals aangegeven zal die periode doorgaans zeer kort zijn, temeer daar immunisatie op deze wijze niet leidt tot verandering van het genoom van het betrokken dier. Deze passage komt enigszins in de buurt van het onderhavige geval, maar de tekst lijkt zich te beperken tot een uitleg van artikel 9 van de Richtlijn en niet zozeer de verhouding tot de klassieke bescherming.

4.25. Uit het voorgaande is niet af te leiden dat de wetgever over de verhouding tussen 53a ROW95 en 53 ROW95 een duidelijk standpunt heeft ingenomen. De ROW95 dient echter zoveel mogelijk overeenkomstig de bedoelingen van de Richtlijn te worden geïnterpreteerd.

4.26. Overweging 8 bij de Richtlijn luidt:

(8) overwegende dat het met het oog op de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen niet noodzakelijk is om een bijzonder recht in het leven te roepen dat in de plaats van het nationale octrooirecht treedt; dat voor de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen het nationale octrooirecht de hoofdgrondslag blijft vormen, met dien verstande dat het op sommige specifieke punten moet worden aangepast of aangevuld om op passende wijze rekening te houden met nieuwe technologische ontwikkelingen waarbij van biologisch materiaal gebruik wordt gemaakt maar toch aan de voorwaarden inzake octrooierbaarheid wordt voldaan;

4.27. Met inachtneming van dit uitgangspunt en nu het tegendeel niet blijkt, lijkt er reden te zijn aan te nemen dat de Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming van artikel 53 ROW95 maar veeleer een minimumbescherming nastreeft. De formulering van artikel 9 van de Richtlijn lijkt voor deze opvatting steun te bieden door gebruik van het werkwoord 'strekt zich... uit' en niet bijvoorbeeld 'is beperkt tot' of woorden van gelijke strekking. Hierbij komt dat, indien de Richtlijn geen ruimere bescherming zou toelaten zoals

de Spaanse rechter overwoog, de rechtbank zich voor de ongerijmde situatie gesteld ziet dat zelfs het geïsoleerde DNA, zolang dit niet in enig materiaal is verwerkt, niet onder de beschermingsomvang zou zijn begrepen. Een dergelijke beperking, zo al beoogd, komt de rechtbank niet gerechtvaardigd voor in het licht van doel en strekking van de Richtlijn noch in het licht van bescherming van de openbare orde. Bovendien lijkt deze uitleg op gespannen voet te staan met artikel 3 lid 2 en 5 lid 2 van de Richtlijn, waar nu juist de octrooierbaarheid van (onder meer) geïsoleerd DNA is zeker gesteld. Indien de Richtlijn niet afdoet aan de absolute voortbrengselbescherming zou artikel 9 van de Richtlijn respectievelijk 53a ROW95 lid 3 uitkomst kunnen bieden in een situatie dat het DNA niet meer identificeerbaar aanwezig is, in welk geval artikel 53 ROW95 mogelijk geen bescherming meer biedt.

4.28. De rechtbank vindt de aanwijzingen voor deze uitleg echter onvoldoende duidelijk. Mede gelet op de grote belangen van partijen ziet zij, zoals Monsanto heeft verzocht, reden over de uitleg van de Richtlijn vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, mede over hetgeen hiervoor onder 4.20 is overwogen.

4.29. De rechtbank merkt nog op dat Monsanto de strekking van het verslag van de Europese Commissie van 14 juli 2005 bepaald onvolledig weergeeft. De volledige relevante passage uit het rapport is als volgt:

2.1. Scope of patents on gene sequences,

The issue to be reviewed according to the first report under Article 16c is the question of whether patents on gene sequences (DNA sequences) should be allowed according to the classical model of patent claim. Whereby a first inventor can claim an invention which covers possible future uses of that sequence, or whether the patent should be restricted so that only the specific use disclosed in the patent application can be claimed ("purpose-bound protection").

On examination of the detailed provisions of the Directive, it can be seen that Articles 8, 9, 10 and 11 make up Chapter 2 of the Directive which is entitled "Scope of protection". However none of these articles addresses the concept of a restricted scope of protection relating to the specific use identified for the gene sequence concerned. Indeed Articles 8 and 9 establish that the protection conferred by a patent extends to any biological material obtained from the claimed product or in which the claimed product is incorporated and the same genetic information expresses its function. This might be seen as arguing for a broad scope of protection rather than a restricted one, subject of course to the exclusion under Article 5(1) of claims 10 the human body in its entirety.

On the other hand, it might be thought from Article 5(3) and Recitals 23 and 25 that the Community legislator had intended to at least raise the possibility of a limited scope of protection covering only the specific industrial application identified in the patent, as far as this particular type of invention is concerned. Otherwise Article 5(3), which requires the industrial application of a gene sequence to be disclosed in the

patent application, merely repeats a standard requirement of general patent law, as can be seen from Recital 22.

The informal Group of Experts met in March 2003 to discuss this issue. A majority of the Group felt that there were no objective reasons to create a specific regime of purpose-bound protection in this area differing from the classic patent protection. In particular, legal and technical experts felt there were no differences between DNA sequences and chemical substances which would justify different treatment as regards the scope of patent protection.

Since these discussions other arguments have been brought to the table.

First, there is the question of whether the fact that human gene sequences have been isolated from the human body implies that they should be given different treatment to chemical substances on ethical grounds. This reasoning would seem to be behind the transposition of the Directive contained in French national law and in Germany where purpose-bound protection is provided for inventions concerning material isolated from the human body (France) and human/primate gene sequences (Germany).

A second argument is an economic question: is it more valuable to society to allow the first inventor a broad scope of protection so others which build on this invention should have to seek a licence, or should a patent on a gene sequence be limited in scope to allow future uses of such sequences to be patented freely? This issue has been linked to the freedom of research, although certain research exemptions already exist in patent law. More generally it relates to the balance between investment and potential reward for the first innovator in a field compared to subsequent innovators. Economic evidence is however hard to come by and the arguments do not relate solely to gene sequence patents as distinct from any other field of technology. The Commission has launched a study that is analysing the extent of human DNA patenting in Europe and its potential consequences on research and innovation. The Group of Experts could be asked to consider further the impact of the research exemption.

Moreover, as a specific field of technology becomes mature, the application of the normal patent criteria of novelty, inventive step and industrial applicability means that future patents are necessarily limited in scope because the invention claimed has to be distinguished from the vast array of what is already known in the field. As it is now seventeen years since a Directive was first proposed, it may be questionable whether attempting to further refine the scope of protection of gene sequence patents in the light of divergences between national legislations will have any significant effect on actors in the field.

Against this background, the Commission does not at present intend to take a position on the validity of transposition according to the choice between classical and limited scope of protection for gene sequences. The Commission will, nonetheless, continue to monitor

whether there are any economic consequences of possible divergences between Member States' legislation.

4.30. Dit deel van het rapport lijkt dus allereerst te zien op een beperking van de bescherming voor DNA-sequenties, niet zozeer door de bepaling van de omvang daarvan in de artikelen 8 en 9 van de Richtlijn, maar door de eisen die aan de octrooi-aanvraag worden gesteld. De Commissie neemt bovendien juist uitdrukkelijk geen standpunt in. Wat hiervan verder zij, de uitleg van de Richtlijn is voorbehouden aan het HvJ EG. De rechtbank heeft het voornemen de navolgende vragen over de uitleg van artikel 9 van de Richtlijn voor te leggen aan het Hof.

1. Moet artikel 9 van de Richtlijn aldus worden opgevat dat de in dat artikel geboden bescherming ook dan kan worden ingeroepen in een situatie zoals in deze procedure, waarin het voortbrengsel (het DNA) is verwerkt in een materiaal en zijn functie op het moment van de gestelde inbreuk niet uitoefent, maar wel heeft uitgeoefend of mogelijk, nadat het uit dat materiaal is geïsoleerd en in de cel van een organisme is ingebracht, opnieuw zijn functie zou kunnen uitoefenen?

2. Uitgaande van de aanwezigheid van de in conclusie 6 van het octrooi beschreven DNA-sequentie in het door Cefetra en ACTI in de Gemeenschap geïmporteerde sojameel en ervan uitgaande dat het DNA in de zin van artikel 9 Richtlijn is verwerkt in sojameel en dat het daarin zijn functie niet meer uitoefent:

staat de door de Richtlijn voorgeschreven bescherming van een octrooi voor biologisch materiaal, in het bijzonder artikel 9, eraan in de weg dat de nationale octrooiwetgeving² (daarnaast) absolute bescherming toekent aan het voortbrengsel (het DNA) als zodanig, ongeacht of het DNA zijn functie uitoefent, en moet de bescherming van artikel 9 dus geacht worden uitputtend te zijn?

3. Maakt het bij de beantwoording van de vorige vraag verschil dat het octrooi is aangevraagd en verleend (op 19 juni 1996) voordat de Richtlijn was vastgesteld?

Kunt u bij de beantwoording van de voorgaande vragen het TRIPs-verdrag betrekken, in het bijzonder de artikelen 27 en 30?

4.31. Partijen zal gelegenheid worden gegeven zich over deze vraagstelling uit te laten op de rol (Monsanto heeft bij pleidooi al een vraag geformuleerd). In een later stadium van de procedure zullen partijen bovendien gelegenheid krijgen zich uit te laten over de consequenties van de beantwoording van de vragen voor de gestelde inbreuk op het octrooi buiten Nederland.

4.32. Argentinië heeft nog het verweer gevoerd dat de vorderingen van Monsanto dienen te worden afgewezen omdat Monsanto misbruik van recht zou maken en zou handelen in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid jegens Argentinië, zijn landbouwsector en

² In artikel 53 ROW, welk artikel voor zover hier relevant luidt: Een octrooi geeft de octrooihouder (...) het uitsluitend recht:

a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;

zijn Europese importeurs zoals Cefetra en ACTI. De bezwaren van Argentinië komen er kort gezegd op neer dat Monsanto enerzijds Argentinië volledig afhankelijk heeft gemaakt van zijn RR-sojaplant door de aanplant daarvan te stimuleren (inmiddels bestaat meer dan 90% van de aanplant uit de RR-sojaplant) terwijl hij op geen enkele wijze duidelijk heeft gemaakt dat hij zich buiten Argentinië tegen verhandeling zou verzetten. Monsanto was zich er volgens Argentinië van bewust dat een belangrijk deel van de soja zou worden geëxporteerd. Hij heeft zich echter jarenlang niet verzet en het stilzwijgen bewaard. Argentinië zou naar zijn stelling zeer zwaar getroffen worden indien Monsanto export naar de Europese Gemeenschap zou kunnen blokkeren.

4.33. De rechtbank realiseert zich dat Argentinië grote belangen heeft bij afzet van sojaproducten in de Gemeenschap. In de aangevoerde omstandigheden ziet de rechtbank echter geen gronden om aan te nemen dat Monsanto misbruik maakt van recht of in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid handelt, reeds omdat het voor Argentinië voorzienbaar was dat Monsanto haar octrooirechten zou willen exploiteren daar waar dat mogelijk is, dat wil zeggen niet in Argentinië (waar de octrooiaanvraag van Monsanto om een procedurele reden is afgewezen) maar wel in de Gemeenschap. Inhoudelijk van minder belang maar juridisch doorslaggevend is bovendien dat Argentinië zich heeft gevoegd aan de zijde van Cefetra en dat daarom alleen de positie van Cefetra van belang is. Dat Monsanto jegens Cefetra misbruik van recht maakt of handelt in strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid is al in het geheel niet in te zien.

4.34. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

5. De beslissing

in de zaken tegen Cefetra, Argentinië en ACTI:

De zaken worden verwezen naar de rol van 16 april 2008 om Monsanto, Cefetra / Argentinië en ACTI gelegenheid te geven zich uit te laten over de hiervoor geformuleerde vraag.

in alle zaken:

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman, mr. P.G.J. de Heij en mr. R.C.D.E. Hasekamp en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2008.