

Rb Den Haag, 31 december 2008, Kruidvat v Nutricia



OCTROOIRECHT

Nieuwheid

- Uit het voorgaande volgt dat geen van de door Kruidvat genoemde documenten schadelijk zijn voor de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies 2 tot en met 11 zijn dus nieuw.

Inventiviteit

- Gezien het voorgaande zijn de maatregelen van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies als nieuw en inventief aan te merken

Technisch effect

- Het is in deze procedure aan Kruidvat te stellen en zonodig te bewijzen dat een technisch effect ontbreekt. De rapporten die Kruidvat heeft overgelegd zijn daarvoor onvoldoende

Pas bij pleidooi heeft Kruidvat zich op het standpunt gesteld dat het octrooi, althans conclusie 1, ook daarom niet inventief is omdat daarmee het beoogde technische effect niet bereikt zou worden. Volgens Kruidvat is een synergetisch prebiotisch effect niet aantoonbaar. In dit verband heeft Kruidvat overgelegd productie 30 en 31, verslagen van door Nestec uitgevoerde tests, en productie 32, het verslag van een door Friesland Brands uitgevoerde test. Kruidvat vindt de resultaten van een door Nutricia overgelegd rapport van Van Nuenen, waaruit dat synergetisch effect zou moeten blijken, niet overtuigend.

Het is in deze procedure aan Kruidvat te stellen en zonodig te bewijzen dat een technisch effect ontbreekt. De rapporten die Kruidvat heeft overgelegd zijn daarvoor onvoldoende. Kruidvat stelt zelf dat de door Van Nuenen gemeten lactaatvorming in faeces geen betrouwbare graadmeter is voor de prebiotisch werking van een stof. Daarmee ondergraaft zij de waarde van de door haar als producties 31 en 32 overlegde rapporten omdat die eveneens uitgaan van lactaatvorming. Kruidvat onderkent dat overigens voor wat betreft productie 32. Voor zover Kruidvat zich heeft willen beroepen op productie 30 geldt daarvoor dat Nutricia onweersproken heeft aangevoerd dat de uitgevoerde tests niet maatgevend zijn omdat is getest op losse bacteriestammen en de darmwerking niet is gesimuleerd. Dit rapport is al daarom onvoldoende overtuigend om aan

te nemen dat het synergetische effect ontbreekt. Nu bovendien een aanbod van Kruidvat om nader bewijs van deze stelling te leveren ontbreekt, moet deze worden verworpen.

PROCESRECHT

Geen aanhouding in afwachting oppositieprocedure

- dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht dat beroep niet af te wachten, onder welke omstandigheid de rechtbank in dit geval afziet van toepassing van haar discretionaire bevoegdheid op de voet van artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995

De rechtbank is door partijen bekend geworden met het aanhangig zijn van een oppositieprocedure tegen de verlening van het octrooi en van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling. Anders dan ten tijde van het incidentele vonnis van 31 januari 2007 werd verwacht, is in de oppositie nog niet definitief beslist. Voor aanhouding van de procedure in afwachting van de uitkomst van het beroep dat tegen de beslissing van de oppositieafdeling is aangetekend, bestaat evenwel ook thans geen aanleiding. In dat verband is van belang dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht dat beroep niet af te wachten, onder welke omstandigheid de rechtbank in dit geval afziet van toepassing van haar discretionaire bevoegdheid op de voet van artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 31 december 2008

(P.G.J. de Heij, J.Th. van Walderveen en J.H.F. de Vries)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 272224 / HA ZA 06-2955

Vonnis van 31 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRUIDVAT RETAIL B.V., gevestigd te Renswoude, eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaten: mr. P.A.M. Hendrick en B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap NUTRICIA N.V., gevestigd te Zoetermeer, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,

advocaten: mr. drs. G. Kuipers en mr. D.F. Groenevelt te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Kruidvat en Nutricia genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 juli 2006;

- de akte houdende overlegging van producties van 6 september 2006 met de producties 1 t/m 21;

- de conclusie van antwoord in de hoofdzaak, tevens incidentele conclusie tot schorsing, tevens akte houdende overlegging van producties van 29 november 2006 met de producties 1 tot en met 18;
- de conclusie van antwoord in het incident van 3 januari 2007;
- de akte van Nutricia van 3 januari 2007 met een aanvulling op productie 2;
- het [vonnis in het incident van 31 januari 2007 waarin het verzoek van Nutricia tot schorsing van de hoofdzaak is afgewezen](#);
- de conclusie van repliek tevens akte houdende vermindering van de eis tevens akte houdende overlegging van producties van 28 maart 2007 met de producties 22 t/m 29;
- de conclusie van dupliek tevens akte houdende overlegging van producties van 20 juni 2007 met de producties 19 en 20;
- de brief van mr. Groeneveldt voornoemd van 3 april 2008, ingekomen ter griffie op 4 april 2008, waarbij alsnog de volledige productie 24 is overgelegd;
- de pleidooien op 11 april 2008 en de ter gelegenheid daarvan door Kruidvat overgelegde producties 30 tot en met 34, door Nutricia overgelegde producties 21 tot en met 25 en de pleitnotities van partijen, met in de pleitnotitie van Nutricia doorgehaald de paragrafen 17-18, 23-25, 26 (gedeeltelijk), 27-34, 37-39, 45-47, 52, 61-65, 86-88, 93-94, 98-99, welke niet zijn gepleit.

1.2. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Aan Nutricia is op [17 juli 2002 met prioriteit vanaf 11 augustus 1998 onder nummer 1 105 002 Europees octrooi \(hierna: het octrooi\) verleend voor 'Kohlenhydratmischungen'](#). De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Duitse tekst als volgt.

1. *Kohlenhydratmischungen für diätetische Nahrungen und Pharmazeutika, wobei die Kohlenhydratmischungen zwei unterschiedliche, im wesentlichen lösliche Kohlenhydratkomponenten A und B, die im Magen-Darm-Trakt unverdaut bleiben und nicht resorbiert bis zum Dickdarm gelangen, enthalten oder daraus bestehen, die Kohlenhydratkomponente A aus mindestens einem Monosaccharid oder aus mindestens einem Oligosaccharid mit 2 bis 6 Monosaccharideinheiten oder aus einer Mischung aus zweien oder mehreren dieser Saccharide aufgebaut ist, die Kohlenhydratkomponente B aus einem Polysaccharid mit 7 oder mehr Monosaccharideinheiten oder aus einer Mischung aus zwei oder mehreren Polysacchariden aufgebaut ist, die Kohlenhydratkomponente A = 5 bis 95 Gew.-% und die Kohlenhydratkomponente B = 5 bis 95 Gew.-% der Summe der Kohlenhydratkomponenten A + B (= 100 Gew.-%) ausmachen, mindestens 80 Gew.-% der Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkomponente A und B präbiotisch wirken, die Kohlenhydrate/Saccharide, welche die Kohlenhydratkomponente A ausmachen, eine andere Struktur besitzen als die Kohlenhydrate/Saccharide, welche die Kohlenhydratkomponente B ausmachen, und die Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkompo-*

nente B aus maximal bis zu 100 Monosaccharideinheiten aufgebaut sind.

2. *Kohlenhydratmischungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 80 Gew.-% der Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkomponente A und B Milchsäurebakterien fördern und/oder bifidogen sind.*

3. *Kohlenhydratmischungen nach einem Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Gewichtsanteil der Kohlenhydratkomponente A größer ist als der Gewichtsanteil der Kohlenhydratkomponente B*

4. *Kohlenhydratmischungen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kohlenhydratkomponente A 95 bis 60 Gew.-% und die Kohlenhydratkomponente B 5 bis 40 Gew.-% ausmachen, wobei A + B = 100 Gew.-%.*

5. *Kohlenhydratmischungen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Kohlenhydratkomponente A 90 Gew.-% und die Kohlenhydratkomponente B 10 Gew.-% ausmachen.*

6. *Kohlenhydratmischungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkomponente A und B keine Glucoseeinheiten in α -4 und/oder in α -6-Bindung aufweisen.*

7. *Kohlenhydratmischungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens 60 Gew.-% und insbesondere 80 bis 100 Gew.-% der Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkomponente A zur Gruppe der Galactooligosaccharide und mindestens 60 Gew.-% und insbesondere 80 bis 100 Gew.-% der Kohlenhydrate/Saccharide der Kohlenhydratkomponente B zur Gruppe der Fructopolysaccharide gehören.*

8. *Kohlenhydratmischungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie neben den Kohlenhydraten/Sacchariden der Kohlenhydratkomponenten A und B ein unlösliches Kohlenhydrat oder ein lösliches und verdaubares Kohlenhydrat [bedoeld zal zijn: Kohlenhydrat, Rb] oder eine Mischung aus einem oder mehreren dieser Kohlenhydrate enthalten*

9. *Kohlenhydratmischungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Förderung der humanen Dickdarmflora und zur Förderung des Milchsäurebakterienwachstums.*

10. *Diätetisches oder pharmazeutisches Mittel enthaltend eine Kohlenhydratmischung nach einem der vorhergehenden Ansprüche*

11. *Verwendung der Kohlenhydratmischungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung von Babynahrung.*

In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies:

1. *Koolhydraatmengsels voor diëtische voedingen en farmaceutica, waarbij de koolhydraatmengsels twee verschillende, hoofdzakelijk oplosbare koolhydraatcomponenten A en B, die in het maag-darmkanaal onverteerd blijven en niet geresorbeerd bij de dikke darm komen, bevatten of daaruit bestaan, de koolhydraatcomponent A uit ten minste één monosaccharide of uit ten minste één oligosaccharide met 2 tot 6 monos-*

accharideneenheden of uit een mengsel van twee of meer van deze sacchariden opgebouwd is, de koolhydraat-component B uit een polysaccharide met 7 of meer monosaccharideneenheden of uit een mengsel van twee of meer polysacchariden opgebouwd is, de koolhydraatcomponent A = 5 tot 95 gew.% en de koolhydraatcomponent B = 5 tot 95 gew.% van de som van de koolhydraatcomponenten A en B (= 100 gew.%) zijn, ten minste 80 gew.% van de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponenten A en B prebiotisch werkt, de koolhydraten/sacchariden, die de koolhydraatcomponent A uitmaken, een andere structuur hebben dan de koolhydraten/sacchariden, die de koolhydraatcomponent B uitmaken, en de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent B uit maximaal 100 monosaccharideneenheden opgebouwd zijn.

2. Koolhydraatmengsels volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat ten minste 80 gew.% van de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent A en B melkzuurbacteriën bevordert en/of bifidogeen is.

3. Koolhydraatmengsels volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het gewichtsgehalte van de koolhydraatcomponent A groter is dan het gewichtsgehalte van de koolhydraatcomponent B.

4. Koolhydraatmengsels volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de koolhydraatcomponent A 95 tot 60 gew.% en de koolhydraatcomponent B 5 tot 40 gew.% uitmaken, waarbij $A + B = 100$ gew.%.

5. Koolhydraatmengsels volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de koolhydraatcomponent A 90 gew.% en de koolhydraatcomponent B 10 gew.% uitmaken.

6. Koolhydraatmengsels volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponenten A en B geen glucose-eenheden in α -1-4- en/of α -1-6-binding hebben.

7. Koolhydraatmengsels volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat ten minste 60 gew.% en in het bijzonder 80 tot 100 gew.% van de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent A bij de groep van de galacto-oligosacchariden en ten minste 60 gew.% en in het bijzonder 80 tot 100 gew.% van de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponent B bij de groep van de fructopolysacchariden horen.

8. Koolhydraatmengsels volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat zij naast de koolhydraten/sacchariden van de koolhydraatcomponenten A en B een onoplosbaar koolhydraat of een oplosbaar en verteerbaar koolhydraat of een mengsel van één of meer van deze koolhydraten bevatten.

9. Koolhydraatmengsels volgens één van de voorgaande conclusies voor de bevordering van de humane dikke darmflora en voor de bevordering van de groei van melkzuurbacteriën.

10. Diëtisch of farmaceutisch middel bevattende een koolhydraatmengsel volgens één van de voorgaande conclusies.

11. Gebruik van de koolhydraatmengsels volgens één van de voorgaande conclusies 1 tot 9 voor de bereiding van babyvoeding.

2.2. Tegen het octrooi is door vier partijen oppositie ingesteld bij de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau. In de oppositie heeft op 10 mei 2005 een mondelinge behandeling bij de oppositieafdeling plaatsgevonden. De oppositieafdeling heeft het octrooi in ongewijzigde vorm in stand gelaten. Tegen deze beslissing is door alle opposanten beroep aangetekend. In dit beroep is Kruidvat geïntervenieerd.

3. Het geschil

3.1. Kruidvat vordert na vermindering van haar eis vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi met veroordeling van Nutricia in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn¹. Kruidvat stelt zich op het standpunt dat de in de conclusies geclaimde materie niet als nieuw en inventief kan worden aangemerkt terwijl bovendien geen technisch effect wordt bereikt.

3.2. Nutricia voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling oppositie

4.1. De rechtbank is door partijen bekend geworden met het aanhangig zijn van een oppositieprocedure tegen de verlening van het octrooi en van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling. Anders dan ten tijde van het incidentele vonnis van 31 januari 2007 werd verwacht, is in de oppositie nog niet definitief beslist. Voor aanhouding van de procedure in afwachting van de uitkomst van het beroep dat tegen de beslissing van de oppositieafdeling is aangetekend, bestaat evenwel ook thans geen aanleiding. In dat verband is van belang dat beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verzocht dat beroep niet af te wachten, onder welke omstandigheid de rechtbank in dit geval afziet van toepassing van haar discretionaire bevoegdheid op de voet van artikel 83 lid 4 Rijksoctrooiwet 1995.

stand van de techniek

4.2. Hieronder wordt verwezen naar de volgende, op de prioriteitsdatum tot de stand van de techniek behorende, documenten:

- een Duitse octrooi-aanvraag DE 19701382 (verder: DE 382) betreffende een 'Kohlenhydratmischung' en de gelijkkluidende internationale aanvraag WO 98/31241 (verder: WO 241);
- Japanse octrooi-aanvraag JP 10175867 (verder: JP 867) betreffende een 'a Lactobacillus bifidus growth promoting composition and use thereof';
- Europees octrooi EP 0 307 523 (verder: EP 523) betreffende een 'Liquid food';
- Brits octrooi 1305071 (verder: GB 071) betreffende een 'pharmaceutical composition';
- Europese octrooi-aanvraag EP 0 593 774 (verder: EP 774) betreffende een 'Food composition which inhibits formation of intestinal putrefaction product';

¹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

- een artikel van Zakia Djouzi en Claude Andrieux getiteld 'Compared effects of three oligosaccharides on metabolism of intestinal microflora in rats inoculated with a human faecal flora' in *British Journal of Nutrition* (1997), 78, 313-324 (verder: Djouzi);
- een artikel van Roberfroid getiteld 'Health benefits of non-digestible oligosaccharides' in (afgekorte titel) *Adv Exp Med Biol.* 1997; 427:211-9 (verder: Roberfroid);
- een artikel van Munehiko Dombo, Hideki Yamamoto en Hiroshi Nakajima getiteld 'Production, health benefits and applications of galacto-oligosaccharides' in 'New Technologies for Healthy Foods and Nutraceuticals', ATL Press, Shrewsbury, MA. 1997: 143-156 (verder: Dombo).

beschrijving van de uitvinding

4.3. Het octrooi beschrijft de achtergronden van de uitvinding, samengevat en voor zover thans van belang, als volgt.

4.4. Bacteriën in de dikke darm, in het bijzonder melkzuurbacteriën, zijn een voorwaarde voor het normale functioneren van het darmstelsel. Deze bacteriën fermenteren voedingsbestanddelen die niet door de dunne darm worden opgenomen.

4.5. Koolhydraten zijn opgebouwd uit monosaccharide-eenheden. Afhankelijk van de polymerisatiegraad (ook wel ketenlengte of DP genoemd) worden oligosacchariden en polysacchariden onderscheiden. Onder oligosacchariden worden verstaan koolhydraten met 2 tot 6 monosaccharide-eenheden (verder ook naar te verwijzen als kortketenige koolhydraten), onder polysacchariden koolhydraten met 7 of meer monosaccharide-eenheden (langketenige koolhydraten).

4.6. Bekend is dat koolhydraten met een prebiotische werking de groei van de genoemde bacteriën bevorderen. Onder een prebiotisch werkende koolhydraat wordt verstaan een koolhydraat dat onverteerd in de dikke darm terechtkomt en daar selectief de groei en/of de activiteit van een bacteriële species of van een beperkt aantal bacteriële species in de darm gunstig beïnvloedt en daarom de gezondheid bevordert. Bekend is het gebruik van speciale, over een bepaalde eigenschap beschikkende koolhydraatspecies ter bevordering van bepaalde biologische werkingen. Ook zijn mengsels van oligo- en polysacchariden bekend.

4.7. Het doel van de uitvinding is te voorzien in een koolhydraatmengsel met een verbeterd stimulerend effect op de gezondheid bevorderende micro-organismen die in de natuurlijke dikke darm-flora aanwezig zijn.

4.8. Met het koolhydraatmengsel volgens het octrooi wordt de gezondheid bevorderende micro-organismen in de dikke darm belangrijk werkzamer gestimuleerd dan met slechts één dergelijk koolhydraatcomponent. Bij toediening van dergelijke mengsels kan een synergetisch effect met betrekking tot de prebiotische werkingen van de afzonderlijke componenten A en B ontstaan. nieuwheid

4.9. Kruidvat betwist de nieuwheid van de door het octrooi geclaimde materie. Zij beroept zich in dit verband op de navolgende documenten uit de stand van de techniek:

- DE 382 / WO 241;
- JP 867;
- EP 523;
- GB 071;
- EP 774.

4.10. Bij de beoordeling wordt vooropgesteld dat in een conclusie geclaimde materie niet nieuw is indien alle relevante kenmerken van de conclusie expliciet of impliciet op een directe en ondubbelzinnige wijze aan een gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, worden geopenbaard in één enkele vindplaats behorend tot de stand van de techniek.

DE 382 / WO 241

4.11. Volgens Kruidvat zijn alle kenmerken van conclusie 1 terug te vinden in voorbeeld 4 van DE 382 (gelijk aan voorbeeld 4 van WO 241) en voorbeeld 6 van WO 241. Deze voorbeelden zien op koolhydraatmengsels van onder meer de koolhydraat inuline. Zij wijst in deze voorbeelden dit inuline aan als de langketenige component B van conclusie 1.

4.12. Volgens Nutricia kan het begrip inuline koolhydraten omvatten die in de terminologie van het octrooi zowel kortketenig als langketenig kunnen zijn. Nutricia heeft deze stelling onderbouwd met rapporten van Prof. Dr. A. Fuchs en en Prof. A.G.J. Voragen (producties 8 en 9 bij de conclusie van antwoord). Fuchs noemt een ketenlengte van 2 tot 200 eenheden, afhankelijk van de productiewijze. Volgens Fuchs heeft synthetisch geproduceerde inuline een ketenlengte tot ongeveer 5 monosaccharide-eenheden.

4.13. Kruidvat weerspreekt deze stelling niet maar beoogt dat de vakman, met de wetenschap dat inuline voor een belangrijk deel langketenig is, zal begrijpen dat met het begrip inuline in de voorbeelden materiaal wordt bedoeld waarin tenminste voor een belangrijk deel langketenig materiaal aanwezig is.² Volgens Kruidvat zal met andere woorden de vakman, in de wetenschap dat in de groep van stoffen die met de term inuline wordt aangeduid een belangrijk deel van de stoffen langketenig is, aannemen dat het inuline in de voorbeelden niet bestaat uit een chemische zuivere stof maar uit een mengsel van kortketenig en langketenige stoffen.

4.14. De stap die Kruidvat hier maakt kan de rechtbank niet volgen. Kruidvat heeft deze visie niet onderbouwd. Zij verwijst slechts naar een passage³ uit een door Nutricia als productie 5 bij de conclusie van antwoord overgelegd artikel van Gibson en Roberfroid, maar niet is in te zien dat daarin steun is te vinden voor de stelling dat de vakman er van uit zal gaan dat in de voorbeelden een mengsel van stoffen is bedoeld. In het midden kan blijven of, zoals Nutricia aanvoert, uit de samenstelling van het mengsel en de gewichtsverhou-

² Vergelijk conclusie van repliek 17 - 21

³ Deze passage luidt: 'Depending on the chain length, as defined by the number of osyl units and called the degree of polymerization (DP), fructooligosaccharides are named oligofructose (DP < 9, average DP = 4.8) or inulin (DP up to 60, average DP = 12 (...)). (...)

The term fructooligosaccharides will be used here to encompass both oligofructose and inulin'

ding tussen de verschillende componenten noodzakelijk volgt dat uitsluitend kortketening inuline bedoeld kan zijn. In ieder geval kan niet worden geoordeeld dat de voor de vakman direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard dat het inuline langketenig is.

JP 867

4.15. JP 867 beschrijft in claim 1 mengels van koolhydraten met een *Lactobacillus bifidus*-groei bevorderende (prebiotische) werking, met als actieve ingrediënten één of twee of meer oligosaccharides uit de groep bestaande uit lactulose, fructo-oligosaccharide (FOS) en galacto-oligosaccharide enerzijds en raffinose anderzijds. Het octrooi vermeldt in paragrafen 0005 en 0006 dat bekend is dat de *Lactobacillus bifidus*-groei sterker bevordert wordt door een combinatie van oligosaccharides vergeleken met het gebruik van slechts één oligosaccharide en dat is gevonden dat een combinatie van raffinose en specifieke oligosaccharides een duidelijk (en niet zoals Kruidvat stelt synergetisch⁴) effect hebben op de *Lactobacillus bifidus*-groei.

4.16. Partijen zijn het erover eens dat raffinose een trisaccharide (en dus een kortketenige component A in de zin van het octrooi) is. Kruidvat wijst FOS aan als de langketenige component B. Nutricia betwist dat.

4.17. Nutricia wijst allereerst op de door JP 867 gegeven voorbeelden van FOS in paragraaf 0014 namelijk 1-kestose en nystose. Deze stoffen zijn, zoals Nutricia onweersproken heeft gesteld, kortketenig. Nutricia wijst verder op het in de beschreven test 2 gebruikte FOS, geleverd door Meiji Seika Co. Ltd. Aan de hand van de bij conclusie van antwoord overgelegde producties 12, 13 en 14 toont Nutricia aan dat het in die test gebruikte FOS (verhandeld onder het merk Neosugar of Actilight) kortketenig is. In haar dagvaarding heeft Kruidvat nog anders gesteld maar bij repliek komt zij op het onderbouwde antwoord van Nutricia niet terug, zodat de rechtbank aanneemt dat Kruidvat niet weersprekt dat dit FOS kortketenig is.

4.18. Kruidvat voert daartegen aan dat volgens het hiervoor vermelde artikel van Gibson en Roberfroid FOS zowel langketening als kortketenig kan zijn en dat JP 867 niet uitsluit dat het FOS langketenig is⁵. Daarvan uitgaande moet worden aangenomen dat de vakman de thans relevante ketenlengte van het FOS niet uit JP 867 kan opmaken en dat JP 867 de langketenige component B dus niet direct en ondubbelzinnig openbaart.

EP 523

4.19. EP 523 beschrijft een mengsel van koolhydraten en de polysaccharide polydextrose. Polydextrose is een langketenige component B in de zin van het octrooi. De discussie tussen partijen betreft de vraag of polydextrose prebiotisch werkt. Volgens Kruidvat volgt de prebiotische werking uit het octrooi zelf door de vermelding in de beschrijving dat ‘..polydextrose..is difficult to be utilized even by intestinal bacteria’ (p. 3 r. 1-3). Daaruit blijkt volgens Kruidvat dat het polydextrose door de darmflora wordt gebruikt, zij het

moeizaam. Kruidvat stelt verder dat polydextrose de inherente eigenschap heeft dat het prebiotisch werkt en dat dit de vakman op de prioriteitsdatum bekend was. Kruidvat onderbouwt dat standpunt met een aantal artikelen en een octrooiaanvraag (producties 9, 13 en 14 bij de dagvaarding en producties 23, 26 en 27 bij de conclusie van repliek). Nutricia brengt hiertegen in dat er verschillende typen polydextrose zijn die elk eigen eigenschappen hebben en onderbouwt dat door overlegging van een door Kruidvat in eerste aanleg in kort geding overgelegd Australisch octrooi (productie 20 Nutricia). De door Kruidvat overgelegde producties zien volgens Nutricia op polydextrose dat is bereid in aanwezigheid van sorbitol en daardoor andere eigenschappen heeft dan de in EP 523 vermelde polydextrose, die niet in aanwezigheid van sorbitol – maar citroenzuur – is bereid.

4.20. Vooropgesteld moet worden dat EP 523 de in het octrooi beschreven prebiotische eigenschap niet expliciet vermeldt. Uit de door Kruidvat aangehaalde passage zal de vakman afleiden dat, zo er al enige prebiotische werking is, die werking gering is. In ieder geval volgt daaruit niet, zoals conclusie 1 inhoudt, dat ten minste 80 (gewicht) % van component B prebiotisch werkt. EP 523 openbaart dit deelkenmerk dus niet, tenzij moet worden aangenomen dat het voor de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zal zijn dat het polydextrose deze eigenschap heeft.

4.21. Dit laatste toont Kruidvat onvoldoende overtuigend aan. Kruidvat bestrijdt niet dat verschillende typen polydextrose bestaan met verschillende eigenschappen – zulks volgt ook uit EP 523 zelf (vgl. p.2, r.52-56) – maar betoogt dat het door EP 523 genoemde polydextrose in ieder geval prebiotische werking heeft. EP 523 vermeldt, aldus Kruidvat, namelijk Pfizer als leverancier van de polydextrose en de door Pfizer geleverde, in aanwezigheid van sorbitol bereide, polydextrose werkt prebiotisch. Daarmee is echter niet aangetoond dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum de wetenschap, dat de door Pfizer geleverde polydextrose zou zijn bereid in aanwezigheid van sorbitol, zonder meer in huis had. Daarbij komt dat, voor zover de prebiotische werking van de in aanwezigheid van sorbitol bereide polydextrose zou volgen uit de door Kruidvat overgelegde documenten, de rechtbank niet inziet waarom er van moet worden uitgegaan dat ook deze kennis de vakman zonder meer bekend was. Kruidvat legt geen passages uit hand- of leerboeken over terwijl bijvoorbeeld producties 14 en 27 nu juist verslag doen van onderzoek naar de prebiotische werking van polydextrose.

GB 071

4.22. GB 071 beschrijft een ‘pharmaceutical composition’ voor zogende kinderen. GB 071 vermeldt in de conclusies het gebruik van raffinose, een kortketenige component A volgens het octrooi, en inuline, naar Kruidvat stelt in combinatie met elkaar. Volgens Nutricia is er geen combinatie van raffinose en inuline in het document te lezen. Wat daarvan verder zij, ook voor dit document geldt, zoals hiervoor bij de bespreking van DE 382 / WO 241 is overwogen, dat voor de vakman

⁴ conclusie van repliek sub 88

⁵ conclusie van repliek sub 35

niet direct en ondubbelzinnig wordt geopenbaard dat het inuline langketenig is.

EP 774

4.23. EP 774 betreft een 'Food composition which inhibits formation of intestinal putrefaction product'. Conclusie 6 van dit octrooi beschrijft een 'drink composition' onder meer bevattende lactosucrose, een kortketenige component A in de zin van het octrooi, en het langketenige polydextrose. Ook dit document openbaart echter niet de prebiotische werking van polydextrose. Kruidvat verwijst naar pagina 3 regel 27, maar Nutricia merkt terecht op dat op deze plek uitsluitend met betrekking tot lactosucrose wordt opgemerkt dat het 'can accelerate the propagation of intestinal bifid bacteria', hetgeen volgens Kruidvat kennelijk gelijk te stellen is aan prebiotische werking. De functies van het polydextrose worden (overigens in combinatie met carotenoïde) beschreven op pagina 6 regels 19 – 22. Prebiotische werking wordt daar niet genoemd.

4.24. Op pagina 6 regel 49 e.v. wordt vermeld dat het polydextrose van Pfizer gebruikt kan worden, maar zoals hiervoor overwogen is er geen reden aan te nemen dat voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum zonder meer duidelijk was dat dit polydextrose prebiotisch werkt.

4.25. Uit het voorgaande volgt dat geen van de door Kruidvat genoemde documenten schadelijk zijn voor de nieuwheid van conclusie 1. Conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volgconclusies 2 tot en met 11 zijn dus nieuw.

inventiviteit

4.26. Volgens Kruidvat voldoen de conclusies van het octrooi niet aan het vereiste van uitvinderswerkzaamheid. De maatregelen van de conclusies liggen naar zij stelt voor de vakman voor de hand. Kruidvat beroept zich in dit verband op de navolgende documenten uit de stand van de techniek:

- JP 867
- Djouzi en Roberfroid
- GB 071 en JP 867
- JP 867 en Dombo
- EP 774

JP 867

4.27. De rechtbank gaat evenals Nutricia uit van JP 867 als dichtstbijzijnde stand van de techniek. Hiervan uitgaande is het probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt te omschrijven als het verschaffen van een (aan voeding of geneesmiddelen toe te voegen) koolhydraatmengsel met een, ten opzichte van de stand van de techniek, verbeterde prebiotische werking.

4.28. Zoals hiervoor is overwogen, gaat Kruidvat er van uit dat het in JP 867 genoemde FOS zowel kort- als langketenig kan zijn. De stelling van Kruidvat is dat de vakman zonder inventieve arbeid zou weten dat hij langketenig FOS kan gebruiken in combinatie met het kortketenige raffinose om het door het octrooi geclaimde synergetisch effect te bereiken.

4.29. Kruidvat erkent dat JP 867 de vakman geen aanwijzingen verschaft dat hij de oplossing in deze richting moet zoeken. Aannemelijk is dat de vakman, uitgaande van JP 867, in ieder geval zou vasthouden aan het raf-

finose omdat JP 867 dat als essentiële component aanmerkt. De vakman zou vervolgens de keuze hebben uit combinaties met meerdere andere kortketenige oligosacchariden en FOS met verschillende ketenlengtes. De vakman zou daarbij een combinatie van raffinose en langketenig FOS mogelijk overwegen, maar de rechtbank ziet niet waarom de vakman zonder meer tot deze combinatie zou komen.

4.30. Kruidvat merkt nog op⁶ dat uit het octrooi niet blijkt dat juist de keuze voor een langketenige koolhydraatcomponent B, zoals langketenig FOS, zou leiden tot het synergetisch effect en dat het effect niet zou optreden bij toepassing van een kortketenige koolhydraatcomponent A, zoals kortketenig FOS. De selectie lijkt daarmee, aldus Kruidvat, een arbitraire keuze te zijn. Voor zover Kruidvat daarmee wil stellen dat dit kenmerk niet bijdraagt aan het technisch effect van de uitvinding en om die reden buiten beschouwing moet blijven wordt die stelling verworpen omdat het aan Kruidvat is te motiveren waarom deze keuze geen bijdrage levert en die motivering ontbreekt.

Djouzi en Roberfroid

4.31. Volgens Kruidvat is uit deze documenten te leren dat verschillende prebiotische koolhydraten met verschillende structuren een verschillend gezondheidbevorderend effect hebben, dat de vakman er dus toe zou komen die koolhydraten te combineren en dat voor combinaties in aanmerking komen prebiotische koolhydraten als polydextrose, fructooligosacchariden met verschillende ketenlengten en galactooligosacchariden. Dat voor de vakman bekend was dat het combineren van prebiotische koolhydraten gunstig is voor de werking bleek hiervoor bij de bespreking van JP 867. Ook uit Djouzi en Roberfroid, al dan niet in combinatie met elkaar, is echter niet af te leiden dat de vakman juist tot de door het octrooi beschreven combinatie van kort- en langketenige koolhydraten zou komen.

GB 071 en JP 867

4.32. Kruidvat betoogt dat de vakman aan JP 867 de wetenschap ontleent dat het combineren van prebiotische oligosacchariden een beter groeibevorderend effect (op de darmflora) heeft dan het gebruik van slechts één prebiotische oligosaccharide en aan GB071 dat raffinose en inuline beide prebiotisch werken. De vakman zou vanuit deze wetenschap het door het octrooi beschreven probleem volgens Kruidvat zonder inventieve gedachte oplossen door het combineren van raffinose en inuline. Dit standpunt kan niet worden gevolgd omdat, zoals hiervoor is overwogen, uit GB071 niet is af te leiden dat het ziet op langketenig inuline. Uitgaande van JP 867 is de combinatie met hetgeen GB071 leert dus niet voldoende om te komen tot de door het octrooi geopenbaarde maatregelen.

JP 867 en Dombo

4.33. Dombo beschrijft onder meer effecten van de oligosacchariden GOS en FOS op de groei van de voor de gezondheid van de gastheer gunstige bifidobacteriën. Zoals Nutricia terecht stelt, beschrijft Dombo geen

⁶ conclusie van repliek sub 94

mengels van koolhydraten, laat staan mengsels van kortketenige en langketenige koolhydraten. Hoe de vakman, uitgaande van JP 867, uit Dombo inspiratie zou moeten putten om tot de maatregelen van het octrooi te komen, is dan ook niet in te zien.

EP 774

4.34. Kruidvat wijst tot slot op de combinatie van JP 867 en/of Dombo met EP 774. Uit JP 867 leert de vakman volgens Kruidvat dat verschillende prebiotische koolhydraten elkaar kunnen aanvullen in hun prebiotische werking en Dombo dat hiervoor FOS en GOS in aanmerking komen. Kruidvat maakt niet duidelijk waarom de vakman vervolgens na lezing van EP 774 tot de maatregelen van het octrooi zou komen. De vakman treft in Dombo, zoals hiervoor overwogen, geen mengsel aan van prebiotisch werkende koolhydraten.

4.35. Gezien het voorgaande zijn de maatregelen van conclusie 1 en de daarvan afhankelijke volconclusies als nieuw en inventief aan te merken.

technisch effect

4.36. Pas bij pleidooi heeft Kruidvat zich op het standpunt gesteld dat het octrooi, althans conclusie 1, ook daarom niet inventief is omdat daarmee het beoogde technische effect niet bereikt zou worden. Volgens Kruidvat is een synergetisch prebiotisch effect niet aantoonbaar. In dit verband heeft Kruidvat overgelegd productie 30 en 31, verslagen van door Nestec uitgevoerde tests, en productie 32, het verslag van een door Friesland Brands uitgevoerde test. Kruidvat vindt de resultaten van een door Nutricia overgelegd rapport van Van Nuenen, waaruit dat synergetisch effect zou moeten blijken, niet overtuigend.

4.37. Het is in deze procedure aan Kruidvat te stellen en zonodig te bewijzen dat een technisch effect ontbreekt. De rapporten die Kruidvat heeft overgelegd zijn daarvoor onvoldoende. Kruidvat stelt zelf⁷ dat de door Van Nuenen gemeten lactaatvorming in faeces geen betrouwbare graadmeter is voor de prebiotische werking van een stof. Daarmee ondergraaft zij de waarde van de door haar als producties 31 en 32 overgelegde rapporten omdat die eveneens uitgaan van lactaatvorming. Kruidvat onderkent dat overigens voor wat betreft productie 32. Voor zover Kruidvat zich heeft willen beroepen op productie 30 geldt daarvoor dat Nutricia onweersproken heeft aangevoerd dat de uitgevoerde tests niet maatgevend zijn omdat is getest op losse bacteriestammen en de darmwerking niet is gesimuleerd. Dit rapport is al daarom onvoldoende overtuigend om aan te nemen dat het synergetische effect ontbreekt. Nu bovendien een aanbod van Kruidvat om nader bewijs van deze stelling te leveren ontbreekt, moet deze worden verworpen.

conclusie

4.38. Nutricia heeft, voor het geval de rechtbank zou oordelen dat het octrooi niet ongewijzigd in stand kan blijven, verzocht het octrooi in stand te laten in een in haar hulpverzoeken aangegeven vorm. Hieraan wordt niet toegekomen. Het door Kruidvat gevorderde moet

worden afgewezen. Kruidvat wordt veroordeeld in de met toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn te begroten proceskosten. Partijen hebben beide verklaard dat deze aan beide zijden € 120.000,- bedragen. Nu zulks niet is gespecificeerd, wordt er vanuit gegaan dat de kosten van het incident in genoemd bedrag zijn verdisconteerd.

5. De beslissing

De rechtbank:

in de hoofdzaak

wijst het gevorderde af;

in de hoofdzaak en in het incident

veroordeelt Kruidvat in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Nutricia begroot op € 120.000,; verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. J.Th. van Walderveen en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 31 december 2008.

⁷ pleitnota 68 e.v.