



HØJESTERETS KENDELSE

afsagt tirsdag den 8. september 2020

Sag BS-22542/2020-HJR

Novozymes A/S
(advokat Sture Rygaard)

mod

Danisco US Inc.
(advokat Nicolai Lindgreen og advokat Nicolaj Bording)

I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 10. afdeling den 18. marts 2020 (Sag BS-31515/2019-OLR).

Dommerne, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Jens Kruse Mikkelsen, har deltaget i denne afgørelse.

Påstande

Kærende, Novozymes A/S, har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1: Danisco US Inc. skal fremlægge kopi af de emails, hvormed Stephen Todd, de anførte opfindere på EP 2 859 097, jf. bilag 3 ("Variantansøgningen"), Daniscos amylase-udviklingsgruppe ("AGX Team"), jf. bilag Q side 2, og Daniscos andre medarbejdere modtog "Enzyme Monitoring Newsletter" for august 2011 (bilag AJ). Såfremt der var mailgrupper, som modtog disse mails, skal Danisco oplyse, hvilke medarbejdere der var omfattet af disse mailgrupper, herunder om personer fra Daniscos amylase-udviklingsgruppe ("AGX Team"), som nævnt i bilag Q, s. 2, modtog rapporten, bilag AJ.

Påstand 2: Danisco skal fremlægge de dokumenter, herunder e-mails, som blev forfattet af eller modtaget af de anførte opfindere på EP 2 859 097, jf. bilag 3 ("Variantansøgningen"), og personer fra Daniscos amylase-udviklingsgruppe

("AGX Team"), som nævnt i bilag Q, s. 2, i perioden fra og med 18. august 2011 (publiceringsdagen for bilag 9 og 10) til og med 8. juni 2012 (prioritetsdagen for Daniscos Variantansøgning), og som indeholder oplysning om, henvisning til eller vedhæfter mindst et af følgende fire dokumenter, der alle blev nævnt i Enzyme Monitoring Newsletter for august 2011, bilag AJ:

- WO 2011/098531 (bilag 9)
- US2011/0195481 (den til bilag 9 parallelle US-ansøgning)
- Procter & Gambles patentansøgninger WO 2011/100410 (bilag 10)
- EP 2 357 220 (den til bilag 10 parallelle europæiske ("EP") ansøgning)

Påstand 3: Danisco pålægges, uden at der fjernes metadata fra disse, at fremlægge elektronisk version af de dokumenter/lister, som er anvendt ved udarbejdelsen af listerne over amylase-patentdokumenter henholdsvis detergent-patentdokumenter, som findes i Daniscos patentansøgninger og patenter, der er nævnt i bilag 64.

Påstand 4: Danisco skal fremlægge oplysninger om, hvem der forberedte listen over amylasser i Daniscos patentansøgninger i bilag 64, som nævner bilag 9 og 10 (jf. opfordring 23 som gengivet i Novozymes' ankestævning, s. 30).

Påstand 5: Danisco skal fremlægge den eller de patentsøgning(er), der blev foretaget i forbindelse med "Freedom-to-Operate"-undersøgelsen, som Stephen Todd ifølge sin forklaring for Sø- og Handelsretten foretog i maj 2012, herunder som minimum oplyse, om WO 2011/098531 (bilag 9), US2011/0195481 (den til bilag 9 parallelle USA-ansøgning), Procter & Gambles patentansøgninger WO 2011/100410 (bilag 10), og/eller EP 2 357 220 (den til bilag 10 parallelle europæiske ansøgning) kom frem i disse søgninger.

Indkærede, Danisco US Inc., har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1: Novozymes' editionsbegæring 1-2 og 4-5 nægtes fremme i videre omfang end således som sådanne begæring er besvaret i kæresvarskriftet. Højesteret forstår denne påstand således, at der påstås stadfæstelse af landsrettens kendelse.

Påstand 2: Principalt: Novozymes' editionsbegæring 3 tillades ikke fremsat.

Subsidiært: Novozymes' editionsbegæring 3 nægtes fremme i videre omfang end således som denne begæring er besvaret i kæresvarskriftet. Højesteret forstår denne påstand således, at der påstås frifindelse.

Sagsfremstilling

Novozymes' editionsbegæring blev fremsat for landsretten med det hovedformål at belyse, i hvilket omfang Danisco havde kendskab til Novozymes' tidligere patentansøgninger.

Der blev den 5. marts 2020 gennemført formalitetsprocedure for landsretten om editionsbegæringerne.

Landsretten afslog ved kendelse af 18. marts 2020 Novozymes' editionsbegæring med følgende begrundelse:

"Påstand 1-4

Novozymes' påstand 1 om edition indeholder blandt andet et krav om, at "Danisco skal oplyse, hvilke medarbejdere, der var omfattet af disse mailgrupper", og påstand 4 lyder, at "Danisco [skal] fremlægge oplysninger om, hvem der forberedte listen over amylaser i Daniscos patentansøgninger i bilag 64, som nævner bilag 9 og 10". De nævnte dele af påstand 1 og påstand 4 angår således ikke fremlæggelse af dokumenter, eller hvad der kan sidestilles hermed, og det kan derfor ikke pålægges Danisco at fremkomme med disse oplysninger efter retsplejelovens § 298. De nævnte dele af påstand 1 og påstand 4 tages derfor ikke til følge.

Vedrørende den resterende del af påstand 1 samt påstand 2 og påstand 3 har Danisco oplyst, at Danisco som følge af et ændret IT-system ikke længere er i besiddelse af de i påstandene anførte mails og dokumenter, som måtte være modtaget af eller hidrøre fra opfinderne ifølge variantansøgningen eller den ansvarlige patentagent Stephen Todd, og at de pågældende har oplyst, at de heller ikke længere på private mailkonti eller andetsteds er i besiddelse af sådant materiale. Efter disse oplysninger og de oplysninger der i øvrigt foreligger i sagen, er der ikke grundlag for at anse Daniscos meddelelse herom for urigtig. Det bemærkes herved, at Danisco på opfordring fra Novozymes har fremlagt Enzyme Monitoring Report (bilag AJ), som er udgangspunktet for editionsanmodningerne i påstand 1-3. Påstand 1-3 tages derfor ikke til følge for så vidt angår den del af påstandene, der vedrører mails og dokumenter, som måtte være modtaget af eller hidrøre fra opfinderne ifølge variantansøgningen eller den ansvarlige patentagent Stephen Todd.

Den tilbageværende del af editionsanmodningerne i påstand 1-3 angår mailkorrespondance og udveksling af dokumenter, som henviser til eller vedhæfter Enzyme Monitoring Report (bilag AJ) (påstand 1) henholdsvis WO 2011/098531 (bilag 9), US2011/0195481 (den til bilag 9 parallelle US-ansøgning), Procter & Gambles patentansøgning WO

2011/100410 (bilag 10), og/eller EP 2 357 220 (den til bilag 10 parallelle europæiske ansøgning) (påstand 2 og 3), til og fra en ubestemt kreds af medarbejdere i Danisco (påstand 1), til og fra medlemmer af "AGX Team", jf. bilag Q, (påstand 2) og til og fra en ubestemt kreds af medarbejdere i DuPont-koncernen (påstand 3). Novozymes forudsætter herved, at andre medarbejdere i Danisco og DuPont-koncernen end opfindeerne ifølge variantansøgningen eller den ansvarlige patentagent Stephen Todd har modtaget eller afsendt sådanne mails og dokumenter.

Det er ikke angivet, hvilke bestemte kendsgerninger der agtes bevist ved fremlæggelsen af de anførte dokumenter – for så vidt som Danisco overhovedet måtte være i besiddelse af disse – og landsretten finder ikke grundlag for i medfør af editionsreglerne at pålægge Danisco at udlevere sådanne dokumenter til brug for en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang. Den tilbageværende del af påstand 1-3 tages derfor heller ikke til følge.

Påstand 5

Påstand 5 indeholder blandt andet krav om, at Danisco "som minimum [skal] oplyse om WO 2011/098531 (bilag 9), US2011/0195481 (den til bilag 9 parallelle USA-ansøgning), Procter & Gambles patentansøgning WO 2011/100410 (bilag 10), og/eller EP 2 357 220 (den til bilag 10 parallelle europæiske ansøgning) kom frem i disse søgninger". Den pågældende del af påstanden angår ikke dokumenter, eller hvad der kan sidestilles hermed, og det kan derfor ikke pålægges Danisco at fremkomme med denne oplysning efter retsplejelovens § 298.

Danisco har fremlagt Stephen Todds "Freedom-to-Operate"-undersøgelse fra 2012 (bilag AO). Det er ikke klart, hvad det er for yderligere dokumenter, eller hvad der må sidestilles hermed, som Novozymes kræver fremlagt ved den resterende del af editionsanmodningen i påstand 5. Denne del af påstand 5 tages derfor heller ikke til følge."

Novozymes har for Højesteret gentaget påstandene 1-5, dog således at påstand 3 for landsretten er medtaget i påstand 1 og 2 for Højesteret. Novozymes har derudover nedlagt en ny påstand 3.

Parternes synspunkter

Novozymes A/S har anført navnlig, at betingelsen for partsedition, jf. retsplejelovens § 298, er, at det ikke skal kunne udelukkes, at de ønskede oplysninger har betydning for sagen, jf. herved retsplejelovens § 341.

Danisco har kun givet særdeles uklare og utilstrækkelige oplysninger om tilgængeligheden af oplysningerne, og Danisco har nægtet at oplyse mere konkret, hvad selskabet har gjort for at finde oplysningerne. Desuden kan man ikke se af Daniscos oplysninger, at selskabet har søgt med samme intensitet og udfoldet samme bestræbelser på at finde de efterlyste dokumenter, som Danisco har anvendt for at finde de øvrige bilag, som selskabet har fremlagt, fra samme periode til støtte for sin sag.

Dokumenter i den betydning, som udtrykket anvendes i retsplejelovens § 298, stk. 1, skal ikke forstås snævert. I betænkning nr. 316/1962 om vidner behandles forståelsen af "dokument" og det blev her forudsat, at "dokumenter" kunne være andet end skriftstykker.

Retspraksis fra Vestre Landsret har i overensstemmelse hermed også lagt til grund, at oplysninger lagret elektronisk kan være dokumenter. Det er tilstrækkeligt, at det i begæringen angives, at der skal fremlægges "oplysninger", uden at det angives i hvilket type dokument, oplysningerne eksisterer. Det er ikke og bør ikke være et krav, at det præcise "dokument" skal angives.

I forhold til editionsbegæring 1 har oplysning om hvem, der modtog patentovervågningsrapporten, betydning for rettens vurdering af, om Daniscos alfa-amylase team (AGX Team), herunder opfinderne, må antages at være blevet bekendt med Novozymes' opfindelse i bilag 9 og 10 og de to parallelle US og EP-ansøgninger. Hvis mange af opfinderne eller mange fra AGX-teamet har modtaget patentovervågningsrapporten for august 2011 (bilag AJ), så vil det i sig selv være et stærkt bevis for, at Danisco og Daniscos alfa-amylase-variant opfindere faktisk kendte til Novozymes' opfindelse i bilag 9 og 10.

Oplysning om hvem, der har modtaget e-mailen med patentovervågningsrapporten har endvidere betydning for hvem, der bør indkaldes som vidner.

For så vidt angår editionsbegæring 2 beviser det i sig selv, at Danisco var bekendt med bilag 9 eller 10 eller Novozymes parallelle US eller EP patentansøgninger, hvis Danisco i dokumenter/e-mails har henvist til disse ansøgninger i perioden før, Danisco indgav sin patentansøgning den 8. juni 2012. Dette er af væsentligt betydning for sagen, da Danisco har hævdet det modsatte, og da Danisco i så fald må bevise, at selskabet trods dette angiveligt gjorde opfindelsen selvstændigt.

For så vidt angår editionsbegæring 3 og 4 er det åbenbart, at de personer, der har udarbejdet disse lister over henholdsvis amylaser og detergenter indeholdende amylaser hos Danisco, må have været bekendt med patentansøgningerne på listerne. Det er derfor relevant at høre disse personer om, hvordan disse lister er blevet udarbejdet, hvornår bilag 9 og 10 og deres parallelle ansøgninger

er kommet på listerne hos Danisco, og hvem der har taget stilling til indholdet af listerne.

Novozymes ønsker endvidere at indkalde den person, som har udfærdiget Daniscos liste over amylaser, som nævner bilag 9 og dens parallelle US-ansøgning, til at afgive forklaring om de samme spørgsmål. Dette vil kunne have betydning for spørgsmålet om, hvem hos Danisco, der var bekendt med bilag 9, herunder om listen har været drøftet med opfinderne og patentagent Stephen Todd, som var ansvarlig for alfa-amylase patentansøgninger hos Danisco.

For så vidt angår editionsbegæring 5 er formålet med at se patentsøgningerne at se, om bilag 9 (og 10) kom frem i disse patentsøgninger, som de måtte forventes at gøre, hvilket ville have medført, at patentagent Stephen Todd måtte have gennemgået dem for at undersøge, om de blokerede for, at Danisco kunne fremstille og sælge det produkt, som deres Freedom-to-Operate-undersøgelse skulle vise, om de havde frihed til at kommercialisere uden at blive mødt med indsigelser fra Novozymes' mulige patenter. Om ikke før er han derved blevet bekendt med indholdet af bilag 9 og 10. Det er derfor af betydning for sagen, at patentsøgningerne omfattes af påstand 5 fremlægges.

Danisco US Inc. har anført navnlig, at eftersom Daniscos forskere havde identificeret den relevante mutation til 203Y før offentliggørelsen af de patentansøgninger, Novozymes påberåber sig (bilag 9 og bilag 10), er samtlige af Novozymes' editionsbegæring (1-5), der angår omstændigheder efter offentliggørelsen af patentansøgningerne helt irrelevante for sagen. Selv hvis de dokumenter, som Novozymes efterspørger, kunne fremskaffes, ville de således ikke tilføre sagen noget relevant nyt, som ville kunne få betydning for rettens afgørelse. Betingelsen for at meddele editionspålæg efter retsplejelovens § 300 om, at kendsgerningerne, der ønskes bevist, skal kunne have betydning for sagens afgørelse, er altså ikke opfyldt.

Novozymes' editionsbegæring kan ikke få betydning for sagens afgørelse, idet den information, som Novozymes efterspørger, intet viser om det eneste spørgsmål, der er relevant for Novozymes' sag; nemlig hvorvidt de pågældende opfindere kopierede informationsindhold fra Novozymes.

Editionsreglerne hjemler ikke, at det pålægges en part "at oplyse" noget bestemt. Editionsreglerne angår fremlæggelse af konkrete dokumenter (herunder måske elektronisk lagrede oplysninger), som den begærende part har sandsynliggjort er i modpartens besiddelse. Det er således f.eks. ikke muligt, med henvisning til editionsreglerne, at tvinge en part til at fremkomme med en erklæring om bestemte forhold.

Det var en rent konkret vurdering af faktum, når Østre Landsret, efter at spørgsmålet var blevet skriftvekslet og efter at sagen var blevet forelagt og procederet, nægtede at tage Novozymes' editionsbegæring 1-3 til følge, med henvisning til at der ikke var grundlag for at betvivle oplysningerne om, at Danisco ikke er i besiddelse af de efterspurgte dokumenter. Der henvises bl.a. til følgende citat fra landsrettens præmisser: "Efter disse oplysninger og de oplysninger der i øvrigt foreligger i sagen, er der ikke grundlag for at anse Daniscos meddelelse herom for urigtig".

Danisco har i forhold til besvarelsen af Novozymes' editionsbegæring gennemført en fuldstændig tilsvarende øvelse, hvor man har adspurgt de pågældende opfindere og den ansvarlige patentagent, hvorvidt de måtte være i besiddelse af den efterspurgte information. Det har de benægtet.

Der er ikke hjemmel i editionsreglerne til at pålægge en part at indkøbe særlig it-kyndig ekspertise med henblik på at undersøge, hvorvidt data og e-mails i gamle it-systemer, der ikke længere anvendes, og som ikke længere kan tilgås, alligevel måtte kunne "låses op" og søges.

Novozymes' editionsbegæring 1-5 er besvaret i den udstrækning, det har været muligt for Danisco, herunder under hensyntagen til Daniscos fortrolighed. Det bemærkes i den forbindelse, at Novozymes er en direkte konkurrent til Danisco, hvilket selvsagt indebærer en øget risiko ved deling af forretningssensitiv information.

For så vidt angår editionsbegæring 1 har Danisco eftersøgt den begærede information hos opfinderne ifølge variantansøgningen, samt hos den ansvarlige patentagent, Stephen Todd. Det kan konstateres, at ingen af disse personer er i besiddelse af sådanne e-mails. Det bemærkes, at Danisco på grund af ændringer i it-systemer i den mellemliggende periode (siden 2011) ikke længere har adgang til e-mails/dokumenter fra det relevante tidspunkt, herunder på grund af overgang fra IBM's Lotus Notes system til Microsoft Outlook.

Danisco kan selvsagt ikke udspørge hver eneste ansatte i DuPont-koncernen om, hvorvidt den pågældende måtte have kopier af de efterspurgte e-mails. Danisco har gjort det eneste praktisk mulige, herunder det eneste relevante (hvis man accepterer, at begæringen herom overhovedet er relevant), nemlig at spørge de pågældende opfindere, samt den ansvarlige patentagent, om de måtte have kopier af de efterspurgte e-mails. Det har de ikke.

For så vidt angår editionsbegæring 2 har Danisco eftersøgt den begærede information hos opfinderne ifølge variant-ansøgningen (bilag 33), samt hos den ansvarlige patentagent, Stephen Todd. Det kan konstateres, at ingen af disse personer er i besiddelse af sådanne dokumenter, herunder e-mails. Der henvises til

bemærkningerne ovenfor vedrørende Daniscos mulighed for at fremskaffe dokumenter/e-mails fra den relevante periode.

For så vidt angår editionsbegæring 3 protesterer Danisco mod påstandens fremsættelse med henvisning til retsplejelovens § 383 og § 384, der finder analog anvendelse, når nye påstande fremsættes under behandlingen af en kæresag.

Såfremt Højesteret alligevel måtte tillade editionsbegæringen fremsat, kan Danisco oplyse, at Danisco har eftersøgt den begærede information hos opfinderne ifølge variant-ansøgningen (bilag 33), samt hos den ansvarlige patentagent, Stephen Todd. Det kan konstateres, at ingen af disse personer er i besiddelse af sådanne dokumenter/lister. Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende Daniscos mulighed for at fremskaffe dokumenter fra den relevante periode.

For så vidt angår editionsbegæring 4 har Danisco eftersøgt den begærede information, men desværre har det ikke været muligt at finde frem til, hvem der udarbejdede den pågældende liste over amylaser.

For så vidt angår editionsbegæring 5 blev det under formalitetsproceduren forklaret, at de patentsøgninger, der ligger til grund for udarbejdelse af Daniscos Freedom-To-Operate undersøgelse, som Novozymes omtaler i sit kæreskrift, alene eksisterer som efemeriske søgninger i databaser, og at disse søgninger ikke længere kan genskabes. Daniscos Freedom-To-Operate undersøgelse er det konkrete resultat af disse søgninger. Denne undersøgelse har Danisco fremlagt i en delvist anonymiseret udgave under henvisning til fortrolighed.

Højesterets begrundelse og resultat

Novozymes A/S har i kæreskriftet nedlagt en ny påstand 3 om partsedition for Højesteret. Begæringen har nær sammenhæng med Novozymes' øvrige påstande om partsedition. Danisco US Inc. har under skriftvekslingen haft lejlighed til at forholde sig til Novozymes' editionsbegæring. Under disse omstændigheder tillades Novozymes' påstand 3 om partsedition fremsat, jf. retsplejelovens § 383, stk. 2, 1. pkt.

Editionsbegæringerne i Novozymes' påstand 1-5 angår dokumenter mv., som Danisco har oplyst ikke (længere) at være i besiddelse af, og som det ifølge Danisco bl.a. ikke har været muligt at tilvejebringe gennem de opfindere, der er nævnt i variantansøgningen, eller gennem selskabets patentagent. Danisco har i den forbindelse bl.a. oplyst, at selskabet pga. ændringer i virksomhedens it-systemer siden 2011 ikke længere har adgang til e-mails eller andre dokumenter fra den relevante periode (2011-2012). Højesteret har ikke grundlag for at tilsidesætte Daniscos oplysninger om det anførte og finder herefter, at det ikke

kan pålægges Danisco at fremlægge de efterspurgte dokumenter mv. Det bemærkes i øvrigt, at dele af editionsbegæringen i Novozymes' påstand 1 angår e-mails og andre dokumenter sendt af eller til en bredere, unavngiven kreds af medarbejdere i Danisco til brug for en undersøgelsesmæssigt præget gennemgang, og at dele af begæringerne i påstand 1, 4 og 5 angår oplysninger, der ikke er fæstet til bestemte dokumenter.

Højesteret stadfæster på den anførte baggrund landsrettens kendelse for så vidt angår Novozymes' påstande 1, 2, 4 og 5 og tager ikke Novozymes' påstand 3 til følge.

THI BESTEMMES:

Landsrettens kendelse stadfæstes for så vidt angår Novozymes A/S' påstande 1, 2, 4 og 5. Novozymes A/S' påstand 3 om partsedition tages ikke til følge.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Novozymes A/S betale 15.000 kr. til Danisco US Inc. Det idømte beløb skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.