



ØSTRE LANDSRET
DOM
afsagt den 28. oktober 2020

Sag BS-31515/2019-OLR
(10. afdeling)

Novozymes A/S
(advokat Sture Rygaard)

mod

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

Sø- og Handelsretten har den 27. juni 2019 afsagt dom i 1. instans (sag BS-9804/2017-SHR).

Landsdommerne Katja Høegh, Malou Kragh Halling og Nicolai Uggerhøj-Wint-her har deltaget i ankesagens afgørelse.

Påstande

Appellanten, Novozymes A/S, har principalt nedlagt påstand om hjemvisning og har subsidiært gentaget de for Sø- og Handelsretten nedlagte påstande 1-4, som lyder:

Principal påstand 1:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som opfinder eller retsefterfølger retten til opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13729864.2, publiceringsnummer EP 2 859 097 og WO 2013/184577.

Subsidiær påstand 1:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som medopfinder eller retsefterfølger medejerskab til opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning

nr. 13729864.2, publiceringsnummer EP 2 859 097 og WO 2013/184577.

Principal påstand 2:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som opfinder eller retsefterfølger retten til enhver patentansøgning, brugsmødelansøgning, herunder enhver afdelt eller udskilt patent- eller brugsmødelansøgning, samt ethvert patent eller enhver brugsmødel, som indeholder opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13729864.2, publiceringsnummer EP 2 859 097 og WO 2013/184577, inklusiv europæisk patentansøgning nr. 13729864.2, og de nævnte rettigheder og ansøgninger om rettigheder overføres fra Danisco US Inc. til Novozymes A/S.

Subsidiær påstand 2:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som medopfinder eller retsefterfølger medejerskab til enhver patentansøgning, brugsmødelansøgning, herunder enhver afdelt eller udskilt patent- eller brugsmødelansøgning, samt ethvert patent eller enhver brugsmødel, som indeholder opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13729864.2, publiceringsnummer EP 2 859 097 og WO 2013/184577, inklusiv europæisk patentansøgning nr. 13729864.2, og de nævnte rettigheder og ansøgninger om rettigheder overføres fra Danisco US Inc. til Novozymes A/S.

Principal påstand 3:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som opfinder eller retsefterfølger retten til opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, publiceringsnummer EP 2 825 643 og WO 2014/007921.

Subsidiær påstand 3:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som medopfinder eller retsefterfølger medejerskab til opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, publiceringsnummer EP 2 825 643 og WO 2014/007921.

Principal påstand 4:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som opfinder eller retsefterfølger retten til enhver patentansøgning, brugsmødelansøgning, herunder enhver afdelt eller udskilt patent- eller brugsmødelansøgning, samt ethvert patent eller enhver brugsmødel, som indeholder opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, publiceringsnummer EP 2 825 643 og WO 2014/007921, inklusiv europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, og de nævnte rettigheder og ansøgninger om rettigheder overføres fra Danisco US Inc. til Novozymes A/S.

Subsidiær påstand 4:

Novozymes A/S er berettiget til og tilkendes som medopfinder eller retsefterfølger medejerskab til enhver patentansøgning, brugsmodelansøgning, herunder enhver afdelt eller udskilt patent- eller brugsmodelansøgning, samt ethvert patent eller enhver brugsmodel, som indeholder opfindelsen beskrevet i europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, publiceringsnummer EP 2 825 643 og WO 2014/007921, inklusiv europæisk patentansøgning nr. 13728877.5, og de nævnte rettigheder og ansøgninger om rettigheder overføres fra Danisco US Inc. til Novozymes A/S.

Novozymes A/S ("Novozymes") har endvidere nedlagt en yderligere subsidiær påstand 5, hvorefter sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten skal nedsættes med mindst 450.000 kr., uanset om Danisco US Inc. i øvrigt måtte vinde sagen for landsretten.

Novozymes har herudover nedlagt påstand om, at der, hvis landsretten overvejer at lægge samme forståelse af opfinder- og opfindelsesbegrebet til grund som Sø- og Handelsretten, forud for sagens afgørelse skal stilles spørgsmål til EU-Domstolen i medfør af TEUF artikel 267, stk. 3, om forståelsen af disse begreber efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser og Aftalen om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder ("TRIPS-aftalen") som anført i selskabets udkast til spørgsmål af 8. november 2019, og at der skal anmodes om anvendelse af hasteproceduren efter artikel 105 og 106 i procesreglementet for Domstolen.

De foreslåede spørgsmål lyder:

"1) Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (herunder artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 1) og/eller del II, afsnit 5 (herunder særligt artikel 27) i Aftalen om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder fortolkes således, at disse regler indeholder en sondring mellem begreberne "opfindelse" og "patenterbar opfindelse" i den forstand, at noget godt kan være en "opfindelse" uden at være patenterbart?

2) Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (herunder i artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 1) og/eller del II, afsnit 5 (herunder artikel 27) i Aftalen om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder fortolkes således, at der ved begrebet "opfindelse" forstås "en teknisk løsning på et teknisk problem"?

Såfremt spørgsmålet besvares benægtende: Hvad forstås da ved begrebet "opfindelse" i henhold til de nævnte regelsæt?

3) Er det en forudsætning, at den "opfinder"/"inventor", der ifølge TRIPS artikel 2, jf. Pariserkonventionens artikel 4ter har ret til at blive nævnt som opfinder i patentet, er en person eller personer, der selv-

stændigt har gjort opfindelsen eller medvirket til at gøre opfindelsen, der er beskrevet i den pågældende patentansøgning, og således ikke kan være en person, der har opfindelsen fra andre?

4) Skal samme forståelse af "opfinder" anvendes ved fortolkningen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser?

5) Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (herunder særligt artikel 3) samt del II, afsnit 5 (herunder særligt artikel 27) i Aftalen om Handelsrelaterede Intellectuelle Ejendomsrettigheder fortolkes således, at de er til hinder for en national retstilstand, hvor der ved forståelsen af begreberne "opfindelse" og "opfinder" ikke stilles de krav, der er beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 1-4?

6) Skal Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (herunder særligt artikel 3) samt del II, afsnit 5 (herunder særligt artikel 27), i Aftalen om Handelsrelaterede Intellectuelle Ejendomsrettigheder fortolkes således, at disse regler har forrang ved fastlæggelsen af hvorledes begreberne "opfindelse" og "opfinder" skal forstås i forhold til hvorledes disse begreber forstås i Den Europæiske Patentkonvention, herunder deres anvendelse i generelle retningslinjer og i administrativ praksis hidrørende fra konventionsorganerne, såfremt en national ret måtte finde, at der var modstrid?"

Indstævnte, Danisco US Inc. ("Danisco"), har påstået dommen stadfæstet, herunder også for så vidt angår Novozymes' påstand 5 om nedsættelse af de af Sø- og Handelsretten tilkendte sagsomkostninger, uanset udfaldet af ankesagen.

Danisco har desuden nedlagt påstand om, at der ikke skal stilles præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen.

Ankesagen er blevet hovedforhandlet den 16., 17., 28. og 30. september 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Grundlaget for Novozymes påstande 1-4

For landsretten har Novozymes alene støttet sine påstande 1 og 2 om helt eller delvist ejerskab til Daniscos variantansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2013/184577 ("variantansøgningen") på sin internationale patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1, offentliggjort den 18. august 2011, og på den gengivelse af Novozymes' opfindelse heri, som også fremgår af The Procter & Gamble Companys internationale patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/100410 A2, ligeledes offentliggjort den 18. august 2011. Novozymes fik som anført i Sø- og

Handelsrettens dom meddelt europæisk patent på dele af det ansøgte den 30. maj 2018 med publiceringsnummer EP 2 534 236 B1.

Novozymes har endvidere erklæret, at den opfindelse, som Novozymes gør gældende at have gjort og vist i sin internationale patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1, og som Danisco ifølge Novozymes har kopieret i variantansøgningen, er:

”at substitution til tyrosin til position 206 i SP722 medfører en forbedret egenskab (stabilitet) både i forhold til stamamylasen (tabel 5.1 ...) og i forhold til en variant med flere mutationer (tabel 3.1, tabel 8.1 og tabel 9.2 ...).”

Novozymes har for landsretten alene støttet sine påstande 3 og 4 om helt eller delvist ejerskab til Daniscos metodeansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2014/007921 (”metodeansøgningen”) på science director hos Novozymes, Carsten Andersens, præsentation den 29. september 2010 med titlen ”Starch affinity has high importance for industrial applications” på en forskerkonference i Slovakiet den 26. til den 30. september 2010 og på det sammendrag af præsentationen, Carsten Andersen havde udarbejdet til brug for konferenceprogrammet. Novozymes støtter derimod ikke sine påstande for landsretten på de for Sø- og Handelsretten påberåbte patentdokumenter (US patent af 24. marts 1998 med patentnummer 5,731,280 til Novo Nordisk A/S, US patent af 19. maj 1998 med patentnummer 5,753,460 til Novo Nordisk A/S, US patent af 7. november 2000 til Novo Nordisk A/S med patentnummer 6,143,708, international patentansøgning af 7. marts 2001 med international publikationsnummer WO 01/66712 A2 og international patentansøgning af 15. maj 2002 med international publikationsnummer WO 02/092797 A2).

Novozymes har desuden erklæret, at den opfindelse, som Novozymes gør gældende at have gjort og vist i Carstens Andersens præsentation og sammendraget heraf, og som Danisco ifølge Novozymes har kopieret i metodeansøgningen, er:

”i bilag 19 [Carsten Andersens sammendrag] er vist, at stivelsesaffinitet (binding) har stor betydning for industrielle applikationer, og i den forbindelse, at der findes stivelsesbindingssteder på overfladen af alfa-amylaser, som har betydning for nedbrydning af stivelse (starch degradation). Disse egenskaber vil derfor kunne påvirkes af mutationer i de påpegede stivelsesbindingsområder. Det ene stivelsesbindingssted er lokaliseret på bagsiden af A-domænet i forhold til det aktive site, hvor to tyrosiner udgør bunden af stivelsesbindingsstedet.

Samme lære er vist i bilag 18 [Carsten Andersens præsentation], hvor der også specificeres yderligere aminosyrer i stivelsesbindingsområdet (på slide 32 er ”degradation” og ”hydrolyse” udtryk for nedbrydning).”

Syn og skøn

I tillæg til det i den indankede dom citerede fra de for Sø- og Handelsretten indhentede skønserklæringer har Novozymes for landsretten yderligere fremhævet følgende fra erklæringen af 5. september 2018 om Daniscos metodeansøgning:

"53. Skønsmændene henvises til tegningerne i bilag 28 og modellen (bilag 29). Kan skønsmændene bekræfte, at de viste aminosyrer på "Back-side" (bilag 18, s. 9) svarer til det magenta-farvede område i bilag 28 og bilag 29?

(Besvaret af Montoya) Ja, skønsmanden kan bekræfte, at de viste aminosyrer på "Back-side" (bilag 18, s. 9) svarer til det magenta-farvede område i bilag 28 og bilag 29?

...

55. I forlængelse af forrige spørgsmål kan skønsmændene bekræfte, at det orange farvede område på bilag 28 svarer til de aminosyre positioner, som bilag 17 beskriver i krav 1?

(besvaret af Montoya) Ja, skønsmanden kan bekræfte, at det orange farvede område på bilag 28 svarer til de aminosyre positioner, som bilag 17 beskriver i krav 1, ved at downloade programmet 1BLI.pbd og farve disse aminosyrer i molekylgrafikprogrammet Pymol."

Bilag 28 er den af Carsten Andersen fra Novozymes til brug for hovedforhandlingen i Sø- og Handelsretten udarbejdede præsentation med illustrationer af "Back side af BLA", bilag 29 er en model, som illustrerer det samme, bilag 18 er Carstens Andersens præsentation på konferencen i Slovakiet, og bilag 17 er ændrede patentkrav af 11. maj 2017 til metodeansøgningen (svarende til den endelige udformning af ansøgningen).

For landsretten har der efter anmodning fra Novozymes været udmeldt syn og skøn ved de samme skønsmænd som for Sø- og Handelsretten, Susanne Højberg, læge og European Patent Attorney, og Dr. Guillermo Montoya, Research director og professor på Protein Structure & Function Program, CPR, Københavns Universitet. Skønsmændene har i en fælles erklæring af 11. maj 2020 besvaret spørgsmål fra Novozymes som følger:

**"Spørgsmål SS 121:
Question on "starch" and "starch bundles"**

121. The Method Application defines "starch" on page 9: "As used herein the term "starch" refers to any material comprised of the complex polysaccharide carbohydrates of plants, comprised of amylose and amylopectin with the formula (C₆H₁₀O₅)_x, wherein X can be any number. ..."

Do the experts agree that all starch is made up of amylose and/or amylopectin?

Svar på spørgsmål SS 121:

The experts agree that all starch is composed of glucose molecules joined by glycosidic bonds. The chains of linked glucose can be linear or helical (amylose) and/or branched (amylopectin). The terms amylose or amylopectin refer to the organization of the glucose chains. Therefore, it can be said that starch is composed of amylose and/or amylopectin.

**Spørgsmål SS142:
Starch Binding Groove**

142. Do the court-appointed experts agree that claim 1 of EP 2825643 (Exhibit 34) states that there are 58 amino acid residues forming the starch binding groove of the *Cytophaga* alpha-amylase of SEQ ID NO: 4: amino acid residues at positions 1, 2, 3, 4, 36, 38, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 226, 227, 228, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 280, 281, 282, 283, 284, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 391, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, and 402, referring to SEQ ID NO: 4 for numbering?

Svar på spørgsmål SS 142:

The court-appointed experts agree that claim 1 of EP 2825643 (Exhibit 34) states that there are 58 amino acid residues forming the starch binding groove of the *Cytophaga* alpha-amylase of SEQ ID NO: 4: amino acid residues at positions 1, 2, 3, 4, 36, 38, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 226, 227, 228, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 280, 281, 282, 283, 284, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 391, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, and 402, referring to SEQ ID NO: 4 for numbering."

Ved kendelse af 18. marts 2020 nægtede landsretten efter en formalitetsprocedure den 5. marts 2020 Novozymes tilladelse til at stille en række yderligere skønsspørgsmål, som Danisco havde protesteret imod.

Editionsanmodninger

Formalitetsproceduren den 5. marts 2020 angik endvidere Novozymes' anmodninger om, at der blev meddelt Danisco editionspålæg efter retsplejelovens § 298 med hensyn til en række oplysninger og dokumenter mv.

Landsretten afslog ved den ovennævnte kendelse af 18. marts 2020 Novozymes' editionsanmodninger 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 amy-laser i Daniscos patentsøgninger 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 42011/100410 (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 opfinderne 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 kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse den del af kendelsen af 18. marts 2020, som angik edition, til Højesteret. Højesteret stadfæstede ved kendelse af 8. september 2020 landsrettens kendelse og tog desuden ikke en yderligere af Novozymes for Højesteret nedlagt påstand om partsedition til følge.

Under formalitetsproceduren den 5. marts 2020 meddelte landsretten, at landsretten ikke på daværende tidspunkt fandt anledning til at tage stilling til en anmodning fra Novozymes om pålæg af tredjemandsedition efter retsplejelovens § 299 over for selskaberne Evalueserve AG og Evalueserve Inc., idet de to selskaber ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om anmodningen, og det i øvrigt var uoplyst, om de to selskaber var i besiddelse af og frivilligt ville udlevere det i Novozymes' anmodning nævnte materiale.

Novozymes genfremsatte efterfølgende den 13. marts 2020 anmodningen om pålæg af tredjemandsedition overfor de to Evalueserve-selskaber, men frafaldt efterfølgende anmodningen, efter at selskaberne i anledning af landsrettens anmodning om en udtalelse fra dem ved mail af 5. maj 2020 havde oplyst, at de ikke var i besiddelse af det materiale, som Novozymes ønskede udleveret.

Proceserklæringer

For Sø- og Handelsretten afgav Danisco den 22. marts 2019, jf. meddelelse af samme dato, følgende erklæring (henvisninger til ekstrakt er udeladt):

"1. Danisco har bestridt, at Danisco var bekendt med indholdet af bilag 9 og bilag 10

Novozymes anfører i sit afsluttende processkrift, side 15 og side 22, at Danisco ikke har bestridt, at Danisco var bekendt med Novozymes' patentansøgninger i bilag 9 og 10, da Danisco indgav deres variant-ansøgning (bilag 1). Dette gentages i Novozymes' sammenfattende processkrift, side 30 og 50. Disse udsagn er ikke korrekte. Danisco har i sit afsluttende processkrift bestridt, at de relevante forskere hos Danisco var bekendt med indholdet af de offentliggørelser, som Novozymes påberåber sig i sagen, eller at indholdet af disse offentliggørelser spillede nogen som helst rolle for det arbejde, der førte til opfindelserne ifølge

de omstridte patentansøgninger, jf. side 4-5. Dette gentages i Daniscos sammenfattende processkrift, side 8. Danisco bestrider således, at Danisco var bekendt med Novozymes' patentansøgninger i bilag 9 og bilag 10, da Danisco indgav variant-ansøgningen (bilag 1), eller foretog de relevante kravændringer (bilag 11, 12, 13 og 14).

2. Bevisførelsen om bilag D-Z, samt bilag Ø [*de af Danisco fremlagte bilag til støtte for, at Danisco selv har gjort opfindelsen i variantansøgningen*]

Det synes at være centralt for Novozymes' sag, hvorvidt Danisco havde begået opfindelserne ifølge de omstridte patentansøgninger før tidspunktet for Novozymes' offentliggørelser i henholdsvis bilag 9 og 10 samt bilag 18 og 19.

Danisco gør i denne sag imidlertid ikke gældende, at Danisco havde begået opfindelserne ifølge de omstridte patentansøgninger før tidspunktet for de pågældende offentliggørelser i henholdsvis bilag 9 og 10 samt bilag 18 og 19, som Novozymes påberåber sig i sagen.

Danisco anerkender endvidere, at bilag D-Z, samt bilag Ø, ikke viser noget sådant. Som allerede fremført flere gange under skriftvekslingen, er de nævnte bilag alene fremlagt for at vise noget om Daniscos selvstændige udviklingsarbejde, der førte til opfindelserne ifølge de omstridte patentansøgninger, samt for at støtte Daniscos anbringende om, at de pågældende patentansøgninger er resultatet af Daniscos selvstændige og uafhængige udviklingsindsats.

Enhver bevisførelse om, hvorvidt bilag D-Z, samt bilag Ø, måtte vise, at Danisco havde begået opfindelserne ifølge de omstridte patentansøgninger før tidspunktet for de pågældende offentliggørelser i henholdsvis bilag 9 og 10 samt bilag 18 og 19, er derfor overflødig. ...

For yderligere at skære bevisførelsen om bilag D-Z, samt bilag Ø, til, har Danisco følgende bemærkninger til Novozymes' "SPØRGETEMER TIL SKØNSMÆNDENE OM DE NYE BILAG D TIL Z OG Ø OG 55 TIL 57" af 13. marts 2019:

I.

"Om der i de enkelte bilag D-Z og Ø er tale om screeninger og undersøgelser, eller om bilagene viser, at Danisco har besluttet sig for at søge patent på den specifikke opfindelse, der fremgår af krav 1 i bilag 33 (variantansøgningen) - og i givet fald hvornår (dato)?"

Danisco anerkender, at bilagene ikke viser, at der blev ansøgt om patenter.

II.

"Om der i de enkelte bilag D-Z og Ø er tale om screeninger og undersøgelser, eller om bilagene viser, at Danisco har besluttet sig for at søge patent på den specifikke opfindelse, der fremgår af krav 1 i bilag 34 (metodeansøgningen) - og i givet fald hvornår (dato)?"

Danisco anerkender, at bilagene ikke viser, at der blev ansøgt om patenter.

III.

"Om de specifikke eksperimenter og deres resultater, der ligger til grund for opfindelsen i bilag 33 (variantansøgningen, se særligt Table A og Table D), fremgår af de af Danisco fremlagte bilag D - Z og Ø?"

Danisco anerkender, at bilagene ikke viser Table A og Table D. Bilagene viser derimod nogle delvise "site evaluation libraries (SEs), der ligger til grund for Table A og Table D.

IV.

"Om de specifikke eksperimenter og deres resultater, der ligger til grund for opfindelsen i bilag 34 (metodeansøgningen, se fig. 8A og 9A), fremgår af de af Danisco fremlagte bilag D-Z og Ø?"

Danisco anerkender, at bilagene ikke viser fig. 8A og 9A i bilag 34.

V.

"Om der i de nye bilag D-Z og Ø er positioner og mutationer, der nævnes på lige fod med mutationer i position 201 i *Bacillus Licheniformis* ("BLA") som "Interesting Sites" eller ved opstilling side om side med mutationer i 201, som ikke findes i Table D eller liste A til F i bilag 33? (Se f.eks. bilag D side 13 202C, svarende til 204 i *Cytophaga*, og bilag N side 14, position 178.)"

Danisco anerkender, at bilagene viser positioner og mutationer, der ikke fremgår af Table D eller liste A til F i bilag 33.

VI.

"Om der i de nye bilag D-Z og Ø er positioner og mutationer, der nævnes på lige fod med mutationer i position 201 i *Bacillus Licheniformis* ("BLA") som "Interesting Sites" eller ved opstilling side om side med mutationer i 201, som det fremgår har dårligere "suitability" (+ og ++) end amylasen der anvendes som udgangspunkt i eksperimenterne i bilag 33, afsnit [0084], Table D (der gives (+++))? (se f.eks. bilag N position 126Y; bilag D mutationerne 201N og H og bilag O, mutationerne 201H/A/Q)"

Danisco anerkender, at bilagene viser positioner og mutationer, der har en dårligere "suitability" (+ og ++) end amylasen, der anvendes som udgangspunkt i eksperimenterne i bilag 33.

VII.

"Om det af bilag D til bilag M fremgår, at Danisco på daværende tidspunkt (dækkende perioden maj til oktober 2011) valgte at bestille 149

mutationer, herunder 201N, til brug for yderligere screening/testning, men at Danisco ikke gik videre med testning af 201Y?"

Dette bestrides. Bilagene viser, at Danisco gjorde 2 ting (bilag F): For det første bestilte Danisco 149/150 "site evaluation libraries" (SELS) i hvert backbone OG for det andet designede Danisco tre "combinatorial libraries" i hvert backbone (bilag I). SEL-strategien omfattede 149/150 positioner og inkluderede samtlige mutationer på position 201 (bilag G, bilag K og bilag M). "Kombinationsstrategien" omfattede kun position 201N (bilag H, bilag J og bilag L).

VIII.

"Om de personer, der har stået for screeningen/undersøgelserne i bilag D (side 3) og "screen team" bilag N side 26 er anført som opfindere på bilag 1/33 og/eller 2/34?"

Danisco anerkender, at de pågældende personer ikke er anført som opfindere på bilag 1/33 og/eller 2/34.

...

X.

"Om det fremgår af bilag P, at Danisco finder, at der skal foretages yderligere undersøgelser, eller om Danisco har besluttet sig for at søge patent på specifikke opfindelser - og i givet fald hvilke?"

Danisco anerkender, at det ikke fremgår af bilag P, at der skal søges om patent.

..."

Forud for Højesterets kendelse af 8. september 2020 om edition indleverede Danisco den 1. september 2020 et processkrift med følgende indhold og proceserklæring:

"... den 18. marts 2020 afsagde Østre Landsret kendelse om spørgsmålet, hvorefter Novozymes' editionsbegæring 1-5 blev afvist.

Den 5. juni 2020 kærede Novozymes Østre Landsrets kendelse til Højesteret, hvor spørgsmålet p.t. stadig verserer. ...

Realitetsbehandlingen af ankesagen er berammet til 16.-18. september 2020 og 28.-30. september 2020.

Novozymes' editionsbegæring er efter Daniscos opfattelse helt og aldeles irrelevante for afgørelsen af nærværende sag. Der er tale om en urimelig oppustning og vidtløftiggørelse af en i forvejen grundløs sag, og spørgsmålet har efterhånden antaget groteske proportioner, hvor spørgsmål, der ingen som helst betydning har for sagens materielle afgørelse, er genstand for en endog meget omfattende skriftveksling,

herunder senest for Højesteret. Dette gøres med det ene formål for øje; at forsinke udstedelsen af Daniscos patentansøgninger så længe som muligt.

...

Den indankede dom slår fast, helt i tråd med Daniscos argumentation i sagen, at det ikke er muligt at opnå berettigelse, dvs. ejerskab, til tredjemands patentansøgning alene baseret på et anbringende om, at den omstridte patentansøgning måtte indeholde information, som på ansøgningens prioritetsdato, eller på tidspunktet for indlevering af de relevante patentkrav, var offentligt tilgængelig. Det var derfor ikke nødvendigt for Sø- og Handelsretten at adressere sagens faktiske omstændigheder, herunder Novozymes' påstand om faktisk kopiering af offentliggjort informationsindhold. ...

Såfremt Østre Landsret måtte være enig i denne juridiske vurdering, er spørgsmålet om Novozymes' editionsbegæringer med sikkerhed helt irrelevant og kan ikke få betydning for sagens afgørelse, idet Novozymes ikke gør gældende, at Daniscos påståede kopiering er sket på grundlag af fortrolig, ikke-offentligt tilgængeligt materiale. Danisco skal således frifindes, uanset hvad faktum på dette punkt måtte vise.

Men selv hvis Østre Landsret ikke måtte være enig med den indankede doms juridiske vurdering af spørgsmålet, er Novozymes' editionsbegæringer fortsat irrelevante, idet de alene angår spørgsmålet om, hvorvidt Danisco eventuelt måtte have været bekendt med indholdet af disse offentliggjorte patentansøgninger. Hvorvidt Danisco kendte til bilag 9 og 10 siger selvsagt intet om, hvorvidt Daniscos forskere faktisk kopierede indhold fra disse offentliggørelser.

Danisco har naturligvis aldrig bestridt, at bilag 9 og 10 var offentligt tilgængelige og dermed i princippet havde kunnet tilgås af Danisco og Daniscos forskere efter 18. august 2011. Det er også ubestridt, at bilag 9 og 10 er omtalt i bilag AJ. Hvorvidt Danisco og Daniscos forskere i princippet havde kunnet fremsøge og læse indholdet af bilag 9 og bilag 10 er altså ikke et spørgsmål i sagen. Det er ubestridt, at noget sådant ville have været muligt. Det er endvidere ikke en præmis for Daniscos sag, at den ansvarlige patentagent og de pågældende opfindere ikke kendte til bilag 9 og 10 ... Hvorvidt den ansvarlige patentagent og/eller de pågældende opfindere, eller andre hos Danisco, rent faktisk kendte til bilag 9 og bilag 10, herunder havde læst indholdet af disse, er altså ikke vigtigt for Daniscos forsvar i sagen. Det er uden betydning.

Eftersom berettigelsessagen p.t. blokerer for udstedelsen af Daniscos patentansøgninger, der netop stod over for udstedelse, da Novozymes indledte sit berettigelsessøgsmål, er det vigtigt for Danisco at have fuld sikkerhed for, at den berammede hovedforhandling i september kan gennemføres som planlagt, og at sagen ikke forsinkes. Danisco er i den forbindelse opmærksom på, at Højesteret endnu ikke har truffet afgørelse i det verserende kæremål. Danisco ønsker derfor, så vidt muligt, at sikre, at en eventuel mellemkommende afgørelse fra Højesteret ikke vil

afspore sagsforberedelsen, eller i værste tilfælde nødvendiggøre en ud-sættelse af hovedforhandlingen.

Af disse grunde, og i lyset af ovenstående, fremkommer Danisco derfor med følgende proceserklæring:

"At Danisco - uanset om dette faktisk er tilfældet - i relation til nærværende sag om berettigelse skal stilles, som om at AGX-teamet, herunder alle eller nogle af opfinderne ifølge bilag 33, blev bekendt med: (i) indholdet af bilag 9 og bilag 10, så snart disse patentansøgninger blev offentliggjort, og (ii) indholdet af bilag AJ, så snart denne rapport blev rundsendt i sensommeren/efteråret 2011."

Danisco forventer, at Højesteret stadfæster landsrettens afgørelse om edition. Men med denne erklæring vil en eventuel mellemkommende afgørelse fra Højesteret, der måtte tilsidesætte eller ændre på landsrettens afgørelse, under alle omstændigheder ikke kunne få betydning for ankesagens gennemførelse som planlagt. Det er det vigtigste for Danisco. Novozymes vil ikke kunne opnå yderligere med en afgørelse fra Højesteret, end hvad denne erklæring tilbyder."

Daniscos US ansøgninger

Novozymes har fremlagt materiale om Daniscos parallelle patentansøgninger i USA til variant- og metodeansøgningerne, herunder Notice of Abandonment vedrørende dem begge.

Den italienske stævning

Parterne har oplyst, at der i sagen i Italien er afgivet en rapport fra en teknisk ekspert i august 2020. Selvom Danisco efter italiensk ret har kunnet anlægge en sådan krænkelssag baseret på sine patentansøgninger, kan den ikke afgøres, før patenterne er udstedt. Den italienske sag forventes derfor snarligt sat i bero herpå.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for Sø- og Handelsretten.

Novozymes har for landsretten herudover navnlig gjort gældende, at i tilfælde af, at landsretten giver Novozymes medhold i, at Sø- og Handelsretten har afgjort spørgsmålet om opfindelsesbegrebet forkert, bør landsretten ikke agere første instans i forhold til sagens egentlige substans, hvorfor sagen bør hjemvises.

Opfindelsesbegrebet

Novozymes har gjort gældende, at en "opfindelse" er en "teknisk lære", det vil sige en instruktion om en teknisk løsning på et teknisk problem. Det er ikke en betingelse for at være "opfinder" og dermed berettiget til en opfindelse, at den

pågældende opfindelse er patenterbar, herunder at den opfylder nyhedskravet. Det er kun opfinderen, der har gjort opfindelsen selvstændigt, som er berettiget til en opfindelse, og man bliver derfor ikke opfinder, blot fordi man indgiver patentansøgning på en opfindelse, som man har fra andre. Novozymes er derfor ikke enig i, at en opfindelse beskrevet i en patentansøgning ikke alene kan være baseret på offentliggjort viden. Sø- og Handelsretten blander de to patentretlige begreber "opfindelse" og "patenterbar opfindelse" sammen, og Sø- og Handelsrettens fortolkning af opfindelsesbegrebet er i strid med EU's biotekdirektiv, den Europæiske Patentkonvention og TRIPS-aftalen, som er tiltrådt af EU.

Denne sag kan og skal afgøres uden hensyn til spørgsmålet om Daniscos ansøgnings gyldighed, hvorfor Højesterets dom gengivet i UfR 2014.3533 ikke er relevant. Hensynene bag en sag om berettigelse er forskellige fra en sag om et patents gyldighed, da førstnævnte blandt andet skal sikre den ideelle ret og opfinders ret til at blive navngivet. EPO har i en tidligere sag mellem parterne, EPO 2014 J 0015/13, anerkendt, at vurderingen af berettigelses spørgsmål ikke forudsætter, at patenterbarhedsbetingelserne er opfyldt, eller at grundlaget for berettigelsesargumenter ikke har været publiceret.

Appelretten i Madrid har afgjort en til dels lignende sag om adkomst til en udstedt brugsmodel ved afgørelse af 10. december 2019 i sag 593/2019 i appelsag 3768/2018, Royal Pack Productos de Seguridad S.L. og fru Immaculate mod Precintia International S.A. Den part, som krævede ret til den registrerede brugsmodel, gjorde gældende at være opfinderen af det, som brugsmodellen angik og rette adkomsthaver til registreringen, idet modparten, som havde fået brugsmodellen registreret, havde "stjålet" opfindelsen. I denne sag antog appelretten, at den omstændighed, at den bestjålne part havde offentliggjort sin opfindelse før modpartens brugsmodelregistrering fandt sted, ikke hindrede den bestjålne part i at anlægge sag om berettigelsen til brugsmodellen. Afgørelsen er således også udtryk for det modsatte resultat af Sø- og Handelsrettens dom.

Den engelske sag, *Markem Corporation & Another v Zipher Ltd.* [2005] EWCA Civ 267 (dom af 22. marts 2005), vedrørte en særlig bestemmelse i den nationale patentlovs section 8, der udelukkende gælder for nationale patenter, men ikke for europæiske patenter. Desuden blev Sir Robin Jacob, som var en af dommerne i *Markem*-afgørelsen, underkendt i den efterfølgende sag, *Yeda Research Ltd. v Rhone-Poulenc Rorer Inc.* [2007] UKHL 43 (dom af 24. oktober 2007), på det mest centrale punkt, nemlig at berettigelse til en opfindelse ikke afhænger af noget andet end, at man er opfinderen.

Angående variantansøgningen har skønsmændene bekræftet, at der er et overlap mellem Novozymes' internationale patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 (bilag 9) og variantansøgningen. Efter Daniscos proceserklæring af 1. september 2020 er spørgsmålet alene, hvorvidt Daniscos opfindere har gjort opfindelsen i variantansøgningen selvstændigt, og der må i lyset af erklæringen nu ses bort fra forklaringerne og erklæringerne herom fra Daniscos forskere. Det fremgår tydeligt af det materiale, Danisco har fremlagt som bevis for sit selvstændige udviklingsarbejde (bilagene D-Z og Ø) samt Daniscos svar på Novozymes' spørgsmål V til skønsmændene, at Danisco den 18. august 2011 blot var i en screeningsfase og således ikke havde erkendt, hvilke alfa-amylase-varianter som var værd at forsøge at patentere. I den interne præsentation af 18. juli 2011 vedrørende projektet om stivelsesflydning (bilag D) er varianternes performance testet mod en stamamylase med fire mutationer, FRED, hvorfor værdierne ikke er sammenlignelige med test mod en ren stamamylase. Hertil kommer, at 201Y i gennemsnit performede dårligst af de fire testede mutationer i position 201 og derfor netop ikke blev udvalgt som en "Interesting Site". Danisco kan derfor ikke på daværende tidspunkt have erkendt, at 201Y var en fordelagtig variant. Det må desuden lægges til grund, at Danisco først har modtaget det bestilte Cytophaga bibliotek i oktober 2011 og først i april 2012 har besluttet, hvilke varianter man ville gå videre med. Dertil kommer, at ingen af de personer, der har stået for screeningen i den interne præsentation af 18. juli 2011 vedrørende projektet om stivelsesflydning (bilag D) og den interne DuPont-præsentation vedrørende "project liquify" dateret den 7. november 2011 og senest ændret den 23. januar 2013 (bilag N), er anført som medopfindere på variantansøgningen. De øvrige af Danisco fremlagte bilag viser heller ikke, at Danisco havde gjort opfindelsen før den 18. august 2011.

Novozymes har vist i sin ansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 (bilag 9), at substitution til tyrosin i position 206 i SP722 kan kombineres med andre mutationer, hvilket er bekræftet af skønsmændene eksempelvis i svaret på spørgsmål 13.

Novozymes har hele tiden anført, at substitution til tyrosin i position 206 i SP722 ville være en forbedret egenskab i forhold til stamamylasen, hvilket også fremgår af skønsmændenes svar på spørgsmål 14 i skønserklæringen. Den erklæring, som Novozymes under hovedforhandlingen har afgivet om, hvad det er for en opfindelse, som Novozymes gør gældende at have gjort og vist i sin internationale patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 (bilag 9), og som Danisco ifølge Novozymes har kopieret i variantansøgningen, skal forstås sådan, at andet led er subsidiært til første led. Der er ikke herved ændret på det, som erklæringen indeholder, eller på, hvad Novozymes hele tiden har gjort gældende er den kopierede opfindelse, og den pågældende opfindelse er klart indeholdt i Novozymes' patentansøgning.

Metodeansøgningen

Danisco var repræsenteret af tre forskere på symposiet i Slovakiet, hvoraf i hvert fald den ene deltagers noter blev gjort tilgængelige på Daniscos konference-database, og det må endvidere antages, at de tre deltagere har videregivet oplysningerne fra Carsten Andersens præsentation til de relevante forskere i Danisco, herunder opfinderne anført i metodeansøgningen. Subsidiært må der ske identifikation mellem opfindernes viden og den viden de tre medarbejdere fra Danisco, som deltog i konferencen, har opnået her. Det må herefter påhvile Danisco at løfte bevisbyrden for, at de selv har gjort opfindelsen, hvilket ikke er sket.

Opgivelsen af US ansøgningerne

Daniscos opgivelse af de parallelle amerikanske patentansøgninger viser, at der er væsentlige uklarheder i forhold til omfanget og indholdet af Daniscos opfindelser samt opfindelsesmåde og – tidspunkt både i henhold til variant- og metodeansøgningen.

Sagsomkostninger

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger til Novozymes skal de afholdte udgifter til syn og skøn og retsafgift indgå, ligesom udgiften til advokat og til ekstrakt og materialesamling, som for landsretten er på henholdsvis 3.619.860 kr. og 19.458 kr. ekskl. moms, skal tages i betragtning.

Danisco skal uanset udfaldet ikke tilkendes fulde omkostninger for landsretten, henset til at proceserklæringen af 1. september 2020 først kom i ankesagen, og efter sagens forberedelse stort set var sluttet, samt dækkede over et spørgsmål, som havde været genstand for meget omfattende bevisførelse i Sø- og Handelsretten og en formalitetsprocedure for landsretten. Endvidere skal de af Sø- og Handelsretten tilkendte omkostninger nedsættes med mindst 450.000 kr., fordi Danisco uretmæssigt er tilkendt udgifter til dækning af moms på advokatudgifter. Udgifterne til moms kan således godtgøres, eftersom Danisco ikke er momsregistreret i Danmark eller et andet EU-land, jf. momslovens § 45 og Danske Advokaters Momsvejledning for Advokatvirksomheder.

Præjudiciel forelæggelse

Til støtte for påstanden om præjudiciel forelæggelse har Novozymes i det væsentlige gjort det samme gældende som anført om forståelsen af opfindelsesbegrebet. Landsretten må, hvis den ikke er enig i Novozymes' forståelse, anses for forpligtet til at foretage forelæggelse.

Danisco har for landsretten yderligere navnlig gjort gældende, at det bestrides, at Sø- og Handelsrettens dom lider af sådanne væsentlige mangler eller alvorlige rettergangsfejl, der undtagelsesvist vil kunne begrunde, at sagen hjemvises til fornyet behandling i første instans. Af hensyn til at Daniscos to patentansøg-

ninger fortsat er sat i bero, bør sagen endvidere snarest bringes til sin endelige afslutning. Selv hvis Novozymes måtte få medhold i sine synspunkter om opfindelsesbegrebet, skal landsretten således tage stilling til, om der er sket kopiering frem for at hjemvise.

Berettigelsesspørgsmålet

Man har som opfinder et valg mellem at hemmeligholde, patentere eller offentliggøre sin opfindelse (patentprofylakse), men er en opfindelse først offentliggjort, så er den en del af den kendte viden og kan ikke udgøre grundlaget for et berettigelseskrav. En opfindelse skal altid ses i forhold til teknikkens stade på prioritetsdagen, hvilket er afspejlet i Den Europæiske Patentkonventions artikel 54 og patentlovens § 2.

Anerkender man Novozymes' synspunkt i denne sag, vil der ikke være forskel på den objektive prøvelse, der i så fald skal finde sted under berettigelsessagen, og den prøvelse, der i givet fald vil finde sted under en ugyldighedssag. Det vil i begge tilfælde være en prøvelse af, om der er manglende nyhed og opfindelseshøjde.

Biotekdirektivet regulerer ikke, hvad der i en tinglig sammenhæng skal forstås ved en "opfindelse", der kan hævdes tinglige rettigheder til, jf. blandt andet direktivets betragtning 34. Direktivets forarbejder vedrører alene sondringen mellem "opfindelser" og "opdagelser". Dertil kommer, at det klart fremgår af direktivets betragtning 42, at det er en betingelse for, at der begrebsmæssigt kan være tale om en opfindelse, at der foreligger et teknisk bidrag i forhold til teknikkens stade. TRIPS og Pariserkonventionen angår alene, hvad der gyldigt kan udstedes patent for, og er derfor uanvendelige på den foreliggende berettigelsestvist.

I den spanske sag, som Novozymes har henvist til, gjorde sagsøgeren, som krævede retten til brugsmodellen overført til sig, ikke offentliggørelse gældende som grundlag for berettigelseskravet, og sagen er allerede af den grund ikke sammenlignelig med denne. Det var tværtimod modparten, som brugte offentliggørelsen som forsvar. Der findes Danisco bekendt ikke nogen afgørelser hverken nationalt eller globalt, der anerkender søgsmål om berettigelseskrav svarende til de af Novozymes fremsatte, og der har så vidt Danisco ved heller ikke nogetsteds været anlagt sager støttet på et synspunkt som Novozymes'.

Af Markem-afgørelsen fremgår, at man ikke kan kræve berettigelse, hvis det påberåbte grundlag herfor indebærer, at patentet er ugyldigt. Sir Robin Jacobs erklæring vedrører ikke den processuelle adgang i henhold til den nationale patentlovs section 8 til at afvise en sag, men er udtryk for en materielretlig vurdering.

Daniscos patentansøgninger

Danisco anerkender ikke, som anført af Novozymes, at stridspatentansøgningerne er fuldstændig foregrebet af Novozymes' offentliggørelser. Det kan endvidere ikke være relevant, hvornår Danisco i patentteknisk forstand begik opfindelserne ifølge Daniscos egne patentansøgninger. Det afgørende er, om Daniscos forskere selvstændigt har gjort de opfindelser, som fremgår af Daniscos patentansøgninger. Novozymes har valgt ikke at genindkalde vidnerne afhørt i Sø- og Handelsretten, hvorfor landsretten må lægge deres forklaringer og erklæringer herom til grund. Det samme må gælde i forhold til skønsmændenes forklaringer.

Vedrørende *variantansøgningen* fremgår det af vidneforklaringerne og erklæringerne fra Daniscos forskere for Sø- og Handelsretten og af det materiale, Danisco har fremlagt som bevis for sit selvstændige udviklingsarbejde (bilag D-T), herunder særligt den interne præsentation af 18. juli 2011 vedrørende projektet om stivelsesflydning (bilag D), at Daniscos forskere allerede var bekendt med idéen eller konceptet om en "substitution til tyrosin på position 203/206 i en alfa-amylasevariant" før Novozymes' offentliggørelse.

Den af Novozymes fremlagte ældre patentansøgning, der kræver prioritet fra den 13. oktober 1997, og som i kravene også angiver en substitution til tyrosin på position 206, illustrerer, at Novozymes' argumentation vedrørende variantansøgningen er konstrueret til sagen, da Danisco lige så vel kunne have lært den pågældende substitution herfra.

Novozymes' skriftlige erklæring under hovedforhandlingen om, hvilken opfindelse Novozymes har gjort i sin patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 (bilag 9), som er offentliggjort den 18. august 2011, og som Danisco skulle have kopieret, kan ikke genfindes i ansøgningen. Det som Novozymes gør gældende om, at det i denne ansøgning er vist, "at substitution til tyrosin i position 206 i SP722 medfører en forbedret egenskab både i forhold til stamamylasen og i forhold til en variant med flere mutationer", ses således ikke i den påberåbte patentansøgning. Når Novozymes under proceduren forsøger at udlægge sin skriftlige erklæring anderledes end det, der står i den, er det udtryk for, at Novozymes ikke har formået at gøre det klart, hvad den påberåbte egne opfindelse er. Novozymes kan i øvrigt ikke under proceduren endnu en gang omdefinere, hvad den påberåbte opfindelse går ud på. Den afgivne skriftlige erklæring må således være bindende, og den må forstås, som den er formuleret, og ikke som Novozymes udlægger den under proceduren.

Vedrørende *metodeansøgningen* er Novozymes' begrundelse for sin ejendomsret endnu mere konstrueret. Der er således intet, som understøtter, at de tre Daniscoforskere, som deltog i forskerkonferencen, har fæstnet sig ved det, som No-

vozymes gør gældende, er den kopierede opfindelse fra Carsten Andersens præsentation og sammendrag, endsigte at de skulle have videregivet oplysningen til opfinderne i metodeansøgningen. Der henvises til Richard Botts detaljerede forklaring for Sø- og Handelsretten om, hvorledes opfindelsen blev gjort, og til de øvrige vidners forklaringer og erklæringer om ikke at have videregivet/kopieret noget, de har fra Carsten Andersen.

Opgivelsen af US ansøgningerne

Da landsretten ikke kan behandle spørgsmål om, hvorvidt en verserende patentansøgning er gyldig, bør landsretten se helt bort fra det af Novozymes anførte vedrørende Daniscos parallelle amerikanske patentansøgninger.

Sagsomkostninger

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger for landsretten skal det indgå, at Danisco for landsretten har haft udgifter til simultantolkning på ca. 59.500 kr. og til kopiering på ca. 22.500 kr., samt anslåede advokatudgifter på 3.750.000 kr., alle beløb inkl. moms. Der er ikke grundlag for at nedsætte de tilkendte sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten, hvor der var udgifter til vidner på i alt ca. 180.000 kr., til simultantolkning på ca. 85.500 kr. og til kopiering på ca. 20.600 kr., samt anslåede advokatudgifter på 3.500.000 kr., alle beløb inkl. moms. Alle vidner blev ført på Novozymes' begæring. Danisco er i ankesagen blevet påført betydelige omkostninger som følge af Novozymes' editionsbegæring og anmodning om yderligere syn og skøn. Proceserklæringen af 1. september 2020 blev alene afgivet for at sikre, at sagen ikke blev yderligere forsinket som følge af Højesterets behandling af kæresagen, hvorfor den ikke kan have nogen som helst omkostningsmæssig betydning til skade for Danisco. Spørgsmålet om momsrefusion overlades til landsretten at afgøre.

Novozymes' påstand om præjudiciel forelæggelse

Til støtte for, at der ikke skal ske præjudiciel forelæggelse, har Danisco i det væsentlige gjort det samme gældende, som er anført om forståelsen af opfindelsesbegrebet.

Retsgrundlaget

Strasbourgkonventionen

Artikel 1 i Europarådets konvention om samordning af visse dele af den materielle patentret indgået i Strasbourg den 27. november 1963 ("Strasbourgkonventionen") lyder:

"Article 1

In the Contracting States, patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. An invention which does not comply

with these conditions shall not be the subject of a valid patent. A patent declared invalid because the invention does not comply with these conditions shall be considered invalid ab initio.”

Den Europæiske Patentkonvention

Den Europæiske Patentkonvention af 5. oktober 1973, som ændret den 17. december 1991 og 29. november 2000, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

“Article 52

Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

- (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- (b) aesthetic creations;
- (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
- (d) presentations of information.

(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

...

Article 54

Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

Article 55

Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

- (a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or
- (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.

...

Article 60

Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has the place of business to which the employee is attached.

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

(3) In proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

Article 61

European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:

- (a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;
- (b) file a new European patent application in respect of the same invention; or
- (c) request that the European patent application be refused.

(2) Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1(b).

Article 62

Right of the inventor to be mentioned

The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of a European patent, to be mentioned as such before the European Patent Office.

...

Article 99 Opposition

(1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

...

Article 138 Revocation of European patents

(1) Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

- (a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;
- (b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
- (c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;
- (d) the protection conferred by the European patent has been extended; or
- (e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1."

TRIPS-aftalen

Artikel 27 i aftalen om Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS-aftalen), som er bilag til aftalen om etablering af WTO underskrevet i Marrakesh den 15. april 1994, lyder:

"1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. ..."

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF (biotekdirektivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser ("biotekdirektivet") indeholder bl.a. følgende indledende betragtninger:

"(7) en forskelligartet udvikling af den nationale lovgivning vedrørende den retlige beskyttelse af bioteknologiske opfindelser i Fællesskabet kan yderligere hæmme samhandelen til skade for den industrielle udvikling af sådanne opfindelser og for det indre markedes funktion;

...

(34) dette direktiv berører ikke anvendelsen af begreberne opfindelse og opdagelse i henhold til de patentretlige regler, der er vedtaget på såvel nationalt som europæisk eller internationalt plan;

...

(46) eftersom formålet med et patent er at belønne opfinderens med en eksklusiv, men tidsbegrænset rettighed for vedkommendes kreative indsats og derved at opmuntre til opfindelsesaktiviteter, bør patenthaveren have ret til at forbyde anvendelsen af patenteret selvformerende materiale under omstændigheder svarende til dem, hvorunder det ville være tilladt at forbyde en sådan anvendelse af patenterede, ikke-selvformerende produkter, dvs. fremstillingen af selve det patenterede produkt;"

I direktivets artikel 1 står der:

"1. Medlemsstaterne beskytter bioteknologiske opfindelser efter deres nationale patentret. De tilpasser om nødvendigt deres nationale patentret for at tage hensyn til bestemmelserne i dette direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes forpligtelser i henhold til internationale aftaler, navnlig TRIPs-aftalen og konventionen om den biologiske mangfoldighed."

Direktivets artikel 2 bestemmer bl.a. følgende:

"1. I dette direktiv forstås ved:

a) »biologisk materiale«: et materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproducere i et biologisk system"

Artikel 3 lyder:

"1. Patenterbare i henhold til dette direktiv er nye opfindelser, der beror på opfinderaktivitet, og som kan anvendes industrielt, også selv om de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale,

eller en fremgangsmåde til frembringelse, behandling eller anvendelse af biologisk materiale.

2. Biologisk materiale, der er isoleret fra sit naturlige miljø eller er frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, kan være genstand for en opfindelse, også selv om det i forvejen fandtes i naturen."

Af Kommissionens forslag af 13. december 1995 til biotekdirektivet (KOM(95) 661 endelig udg.) fremgår bl.a. følgende (noter udeladt):

"4. Den patentret, der finder anvendelse, tager udgangspunkt i Europarådets konvention om samordning af visse dele af den materielle patentret, udfærdiget i Strasbourg den 27. november 1963. I denne konvention fastsættes bl.a. betingelserne for patenterbarhed og visse undtagelser fra patenterbarhed. Indholdet af Strasbourg-konventionen indgår i konventionen om meddelelse af europæiske patenter, der blev udarbejdet i München den 5. oktober 1973. Sytten europæiske lande har i dag underskrevet denne konvention (herefter kaldet Den Europæiske Patentkonvention), heraf fjorten EU-medlemslande.

...

15. Det er relevant at henvise til Den Europæiske Patentmyndighed, for selv om et direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning pr. definition ikke direkte kan få indflydelse på Den Europæiske Patentkonvention og Den Europæiske Patentmyndigheds retspraksis, hedder det i artikel 2, stk. 2, i Den Europæiske Patentkonvention, at: *"Det europæiske patent har i hver kontraherende stat, for hvilken det er meddelt, den samme virkning og er underkastet de samme bestemmelser som et i den pågældende stat meddelt nationalt patent, for så vidt ikke andet er bestemt i denne konvention"*. Endvidere præciseres det i konventionens artikel 138: *"Med forbehold af bestemmelserne i artikel 139 kan et europæisk patent kun erklæres ugyldigt i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat med virkning for den pågældende stats territorium, såfremt: a) den i det europæiske patent omhandlede opfindelse i henhold til artiklerne 52-57 ikke er patenterbar; ..."*.

16. Kommissionen må således konstatere, at det er udelukket, at Den Europæiske Patentkonvention og Den Europæiske Patentmyndigheds retspraksis vil være tilstrækkelig, hvis der ikke gennemføres en harmonisering af medlemsstaternes patentlovgivning.

17. Endvidere er Den Europæiske Patentmyndigheds retspraksis endnu ikke helt fastlagt, og det vil være nødvendigt at lade gå endnu nogle år, før den kan tjene som brugbar reference.

18. I dag kan man således ikke gå ud fra, at alle meddelte europæiske patenter vil blive behandlet ens i de respektive kontraherende stater, uanset hvilken national domstol der bliver indblandet. Det skal ikke kun afgøres, om en opfindelse kan patenteres eller ej. Det er ligeledes nødvendigt nøjagtigt at kende omfanget af patentbeskyttelsen, hvis patenthaveren skulle anlægge sag med påstand om efterligning. Hvis der ikke findes klare retningslinjer, vil de nationale domstole kunne reagere

forskelligt. Det skal bemærkes, at de nationale domstole på nuværende tidspunkt har en tendens til at udsætte afgørelsen og afvente Den Europæiske Patentmyndigheds endelige afgørelse. Men det tager lang tid, og afgørelserne er ikke bindende for de nationale domstole. De vil stadig have mulighed for frit at afgøre sagen på basis af den fortolkning, som de mener skal anvendes.

19. Som en følge af denne usikkerhed og forvirring vil medlemsstaternes lovgivningsmagt kunne reagere forskelligt og vedtage forskellige nationale lovgivninger. Formålet med at harmonisere medlemsstaternes lovgivning, der skulle sikre det indre markeds funktion og give en mere konkurrencedygtig økonomi, vil dermed direkte kunne bringes i fare.

...

A. Opfindelser og opdagelser

36. Formålet med det nye forslag er væsentligst at opstille regler for, hvad der kan patenteres, og hvad der ikke kan. Sagt med andre ord, er der tale om at definere de opdagelser, der ikke kan betragtes som patenterbare opfindelser. Behovet for en sådan præcision følger af de diskussioner, der fandt sted i forbindelse med betragtning 12 i det fælles udkast fra Forligsudvalget. Det drejer sig om muligheden for at få meddelt patent på opfindelser *"hvor indgår elementer, der kan anvendes erhvervs mæssigt, og som er fremstillet ved en teknologisk fremgangsmåde fra det menneskelige legeme på en sådan måde, at de ikke længere kan henføres til et bestemt individ"*.

37. Det er klart, at en harmonisering af de nationale patentlovgivninger om bioteknologiske opfindelser på ingen måde kan fravige de grundlæggende principper i patentretten. For at opnå beskyttelse skal betingelserne for patenterbarhed være til stede: nemlig nyhed, opfindelseshøjde og industriel udnyttelighed. I retspraksis for patentretten fremhæves to andre betingelser, der er en direkte følge af nødvendigheden af at overholde de tre betingelser for patenterbarhed:

- opfindelsen skal være af en sådan karakter, at en fagmand kan udøve den (efter at have fået kendskab til beskrivelsen i patentansøgningen), og
- opfindelsen skal have teknisk karakter, forstået på den måde at den skal vedrøre et teknisk område, den skal løse et teknisk problem, og den skal have tekniske karakteristika, der kan formuleres som krav, der beskriver den opfindelse, for hvilken der søges beskyttelse.

38. Den patentret, der i dag er gældende i Europa, uanset om det drejer sig om konventionen om meddelelse af europæiske patenter (Den Europæiske Patentkonvention) eller medlemsstaternes lovgivning på området, indeholder ingen definition af en opfindelse som sådan. Den defineres ud fra ovennævnte betingelser. Den patentret, der i dag er gældende i Europa, indeholder imidlertid en ikke udtømmende liste over det, der ikke anses for at være en opfindelse. Disse udelukkelse er abstrakte (f.eks. opdagelser, videnskabelige teorier osv.) eller af ikke-tek-

nisk art (f.eks. kunstneriske frembringelser og fremlæggelse af information). En opfindelse skal således være både konkret og teknisk.

39. I retningslinjerne om Den Europæiske Patentmyndigheds behandling af ansøgninger fastlægges der for begrebet opfindelse en fortolkning, der støtter sig på retspraksis inden for den europæiske patentret: *"Det fastlægges således, at den, der opdager en ny egenskab ved et kendt materiale eller en kendt genstand, har gjort en opdagelse, der ikke kan patenteres. Hvis denne person imidlertid anvender denne egenskab til praktiske formål, er der tale om en opfindelse, der kan patenteres. Således kan opdagelsen af et kendt materiales modstand mekaniske stød ikke patenteres, men en jernbanesvælle, der er bygget af dette materiale kan patenteres. Opdagelse af et stof i naturen er ligeledes kun en simpel opdagelse. Hvis der imidlertid identificeres et nyt stof i naturen, og hvis der udarbejdes en fremgangsmåde til fremstilling af stoffet, vil denne fremgangsmåde kunne patenteres. Hvis dette stof endvidere kan beskrives ved sin struktur, ved den fremgangsmåde, ved hvilken det er fremstillet eller ved andre parametre, og hvis det er nyt på den måde, at man ikke tidligere har kendt dets eksistens, vil det ligeledes kunne patenteres som sådan"*.

...

41. Det kan således konkluderes, at der er tale om en opfindelse, hvis den indeholder en teknisk løsning på et teknisk problem. Den tekniske løsning kan have karakteristika, der er udelukket fra patentering, men det vil kun udelukke opfindelsen fra at blive patenteret i det omfang ansøgningen kun vedrører de karakteristika, der er udelukket fra patenterbarhed. Det er det tekniske bidrag, der er det fundamentale, da dette bidrag er menneskeskabt, og da naturen ikke kan nå samme resultat ved naturlovenes frie spil.

42. Analysen af det tekniske bidrag er en objektiv fremgangsmåde i patentretten. Den reference, der gør det muligt at vurderet omfanget af dette bidrag, er teknikens aktuelle niveau, der er *"alt, hvad der er blevet almindelig tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde forud for den europæiske patentansøgnings indleveringsdag"*.

...

48. De betingelser for patenterbarhed, der er nævnt i punkt 37 og i retningslinjerne for patentbehandlingen, der er nævnt i punkt 39, giver et svar herpå. Hvis et gens kodende område identificeres, hvis der udarbejdes en fremgangsmåde til at frembringe dette, hvis det kan karakteriseres ved sin struktur, og hvis dette biologiske materiale bringer en teknisk løsning på et teknisk problem, er det patenterbart. Der er selvfølgelig tale om meget tekniske operationer, der må bøje sig for de på området gældende naturlove. På samme måde er de nye molekyler, der udgør patenterbare lægemidler, underkastet den organiske kemis love for kulstofforbindelser.

...

66. Denne artikel svarer til artikel 7 i det fælles udkast.

Det fastslås, at en opfindelse, der vedrører et biologisk materiale, ikke kan betragtes som en opdagelse eller som manglende nyhed, alene fordi materialet allerede fandtes i naturen. Denne artikel styrker kravet om, at en opfindelse skal bringe en teknisk løsning på et teknisk problem. For at det ikke skal kunne påstås, at en opfindelse blot er en simpel opdagelse (se punkt 32 i denne begrundelse) eller mangler nyhed, skal denne yde et bidrag til teknikken. Dette bidrag kan være knyttet til noget, der allerede eksisterer i naturen i en given form, og som opfindelsen kan ændre eller beskrive.”

Landsrettens begrundelse og resultat

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Novozymes har krav på at blive anerkendt som ejer eller medejer af to patentansøgninger, som Danisco har indgivet, benævnt henholdsvis variantansøgningen og metodeansøgningen.

Novozymes har til støtte herfor anført, at de opfindelser, som de to patentansøgninger angår, er gjort af Novozymes (eller rettere en eller flere opfindere fra hvem Novozymes har fået opfindelserne overdraget).

Den opfindelse, som Novozymes gør gældende, at Danisco har taget fra Novozymes og gjort til sin i variantansøgningen, er indeholdt i Novozymes' patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1, som er offentliggjort den 18. august 2011, og ifølge Novozymes er det fra denne offentliggørelse, at Danisco har lært opfindelsen.

På samme måde er den opfindelse, som Novozymes gør gældende, at Danisco har taget fra Novozymes og benyttet som sin i metodeansøgningen, en af Novozymes selv offentliggjort lære, som blev præsenteret af Novozymes' science director, Carsten Andersen, den 29. september 2010 på en forskerkonference i Slovakiet, og i det sammendrag af præsentationen, Carsten Andersen havde udarbejdet til brug for konferenceprogrammet, og som blev udsendt til deltagerne. Danisco har ifølge Novozymes lært opfindelsen gennem sammendraget og præsentationen via tilstedeværelsen af tre medarbejdere fra Danisco på den pågældende konference.

Som for Sø- og Handelsretten er der enighed om, at der ikke har været et samarbejde mellem Novozymes og Danisco, og at Danisco har haft fuldt lovlig adgang til Novozymes' offentliggjorte patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 og til Carsten Andersens præsentation i september 2010 og sammendraget heraf.

Det første spørgsmål i sagen er, om Novozymes' offentliggørelse af de nævnte opfindelser udelukker, at Novozymes kan få dom for at være ejer eller medejer af Daniscos patentansøgninger.

Opfindelsesbegrebet og regulering af ejendomsretten til patentansøgninger og patenter i patentlovgivningen

Det følger af de patentretlige regler i bl.a. Strasbourg-konventionen, Den Europæiske Patentkonvention, TRIPS-aftalen, biotekdirektivet og den danske patentlov, at den, som gør en opfindelse på det tekniske område, eller den, til hvem ejendomsretten til en sådan opfindelse er overdraget, har krav på at kunne opnå patentretlig beskyttelse, hvis de i patentlovgivningen indeholdte betingelser herfor er opfyldt. Disse betingelser er som anført i Kommissionens forslag til biotekdirektivet overordnet set følgende: Nyhed, opfindeshøjde og industriel udnyttelighed, hvoraf tillige udledes krav om, at opfindelsen skal være af en sådan karakter, at en fagmand kan udøve den (efter at have fået kendskab til beskrivelsen i patentansøgningen), og at opfindelsen skal have teknisk karakter forstået på den måde, at den skal vedrøre et teknisk område, og den skal løse et teknisk problem.

Hverken de internationale patentregler, biotekdirektivet eller patentloven indeholder yderligere definitioner af opfindelser i patentlovgivningens forstand.

Med hensyn til retten til opfindelser følger det af bl.a. Den Europæiske Patentkonventions artikel 60, stk. 1, at retten til et patent skal tilhøre opfinderen eller dennes successor i retten hertil. Af stk. 2 følger endvidere, at hvis to eller flere gør samme opfindelse uafhængigt af hinanden, skal patentet tilhøre den, som ansøger først om patent, forudsat dennes ansøgning offentliggøres. Hvis en anden end den, som har indgivet patentansøgningen, opnår en endelig afgørelse om at være rette adkomsthaver, anerkendes denne afgørelse af patentmyndighederne, jf. bl.a. artikel 61 i Den Europæiske Patentkonvention. Der gælder tillige et krav om navngivelse af opfinderen, jf. bl.a. Den Europæiske Patentkonventions artikel 62.

Den Europæiske Patentkonvention og i øvrigt gældende internationale og EU-retlige patentregler indeholder ikke regler om, hvem der skal anses for opfinder eller efterfølgende adkomsthaver til en opfindelse og dermed berettiget til at indgive ansøgning om patent. Dette spørgsmål er således overladt til national ret. Spørgsmålet er, bortset fra arbejdstageres rettigheder, ulovreguleret i Danmark og så vidt ses også i de fleste andre lande.

Ret til patentansøgninger og patenter

Det er i retspraksis i bl.a. dommen offentliggjort i UfR 1965.720, Sø- og Handelsrettens dom af 2. december 2014 i sag T-0011-12 offentliggjort som SH2014.T-0011-12 og forudsætningsvis Højesterets dom offentliggjort i UfR 2015.3294 og

Østre Landsrets dom af 5. november 2018 i sag B-292-18, Coloplast A/S mod Hollister Incorporated, anerkendt, at den, der er opfinder eller medopfinder eller afleder sin ret fra en sådan (med)opfinder, kan kræve ejendomsret eller delvis ejendomsret til en patentansøgning (eller et udstedt patent) om den pågældende opfindelse, som er indgivet af en anden, hvis patentansøgeren har baseret sin ansøgning på viden, som er opnået under omstændigheder, hvorunder adkomsthaveren til opfindelsen med rette kunne forvente, at patentansøgeren ville respektere adkomsthaverens ret til opfindelsen, og herunder adgangen til at søge om patent herpå. I retspraksis er ejendomsret eller medejendomsret navnlig anerkendt i tilfælde, hvor parterne har haft et samarbejde, som har ledt til den opfindelse, som søges patenteret, jf. f.eks. Sø- og Handelsrettens førnævnte dom af 2. december 2014.

Landsretten bekendt har der ikke tidligere i Danmark eller andre lande været rejst sager som den her foreliggende, hvor en part søger at opnå ejendomsret til en af en anden part indgiven patentansøgning *alene* støttet på et anbringende om, at patentansøgeren har lært opfindelsen fra patentansøgninger eller anden form for almen tilgængeliggørelse, som den sagsøgende part selv har foretaget, før modparten indgav sin patentansøgning.

Ved afgørelsen af, om en part i sådanne tilfælde kan opnå retsordenens anerkendelse af en ret til en andens patentansøgning, må det efter landsrettens opfattelse indgå, hvilken retlig beskyttelse den, der har gjort en opfindelse på det tekniske område, kan opnå i medfør af de patentretlige regler og anden lovgivning.

Det følger af patentlovgivningen, at den, som har gjort en opfindelse på det tekniske område eller fået overdraget retten til en sådan opfindelse, kan beskytte sin ret til opfindelsen ved at søge om patent. Omfanget og udstrækningen af beskyttelsen følger herefter af patentlovgivningen og indebærer først og fremmest en adgang til at modsætte sig, at andre udnytter opfindelsen i patentets løbetid. Når patentet er udløbet, står det derimod enhver frit at udnytte opfindelsen. Offentliggørelsen af patentansøgningen har endvidere den virkning, at andre ikke kan opnå patent på samme opfindelse, idet nyhedskravet ikke vil være opfyldt. På samme måde vil enhver anden form for almen tilgængeliggørelse af opfindelsen f.eks. ved offentliggørelse i et videnskabeligt tidsskrift eller på en forskerkonference udelukke, at andre kan få patent på samme opfindelse. En sådan tilgængeliggørelse vil også udelukke adkomsthaveren fra selv at opnå patent (dog bortset fra de i bl.a. Den Europæiske Patentkonventions artikel 55, stk. 1, nævnte former for misbrug og særlige internationale udstillinger).

Adkomsthaveren til en opfindelse kan som alternativ til at søge patent beskytte sin ret til opfindelsen ved at hemmeligholde den. Hvis opfindelsen angår en metode, hvis indhold ikke kan udfindes ved at undersøge det færdige produkt,

kan adkomsthaveren derigennem opnå en tidsubegrænset eneret til at udnytte sin opfindelse. Denne beskyttelse gælder dog kun, for så vidt og så længe som opfindelsen holdes hemmelig, og andre ikke, uafhængigt af den første opfinder, gør den samme opfindelse. Såfremt medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre uretmæssigt udnytter en fortrolig adgang, de har fået til den hemmeligholdte opfindelse, eller adkomsthaveren udsættes for industrispionage, vil adkomsthaveren kunne påberåbe sig reglerne om forretningshemmeligheder og god markedsføringskik samt efter omstændighederne straffelovgivningen.

Forudsætningen for at opnå retsordenens beskyttelse af retten til en opfindelse på det tekniske område er således altovervejende, at adkomsthaveren hertil enten søger patent – hvorefter omfanget af beskyttelsen følger af patentlovgivningen – eller at opfindelsen hemmeligholdes.

Det følger videre af Højesterets dom offentliggjort i UfR 2014.3533, at der ikke kan anlægges sag om gyldigheden af et patent, før dette er meddelt.

En anerkendelse af, at en part, som selv har offentliggjort en teknisk lære i en patentansøgning eller på en videnskabelig kongres eller lignende, kan opnå dom for at have ejendomsretten til en andens patentansøgning, fordi opfindelsen i patentansøgningen er taget fra den offentliggjorte tekniske lære, vil i praksis indebære, at enhver, som har offentliggjort en teknisk lære, vil kunne opnå en prøvelse, som i al væsentlighed svarer til prøvelsen af gyldigheden af et patent, før patentet er meddelt. Den objektive prøvelse, som landsretten som det første vil skulle foretage for at afgøre, om Danisco i variantansøgningen har benyttet den lære, som fremgår af Novozymes' patentansøgning med internationalt publikationsnummer WO 2011/098531 A1 af 18. august 2011, og for at afgøre om Danisco i metodeansøgningen har benyttet den lære, som fremgår af Carstens Andersens præsentation og sammendrag, adskiller sig således ikke fra den prøvelse, som domstolene vil skulle foretage i medfør af Den Europæiske Patentkonventions artikel 138, stk. 1, litra a, hvis Novozymes, efter at Danisco måtte have opnået patent, anlægger en ugyldighedssag og gør gældende, at Daniscos patenter ikke opfylder nyhedskravet i artikel 54, idet de er baseret på Novozymes' tidligere offentliggjorte lærer. Der er endvidere tale om samme prøvelse, som Den Europæiske Patentmyndighed vil skulle foretage, hvis Novozymes indenfor fristen herfor i konventionens artikel 99 gør indsigelse mod de patenter, Danisco måtte opnå, under henvisning til manglende opfyldelse af nyhedskravet som følge af Novozymes' forudgående offentliggørelse af samme lærer.

Landsretten finder, at de hensyn, som ligger bag Højesterets dom i UfR 2014.3533, taler imod, at en part skal kunne opnå, hvad der svarer til en forhåndsprøvelse af gyldigheden af et endnu ikke udstedt patent, ved at anlægge

en sag om retten til patentansøgningen og påberåbe sig en af parten selv offentliggjort teknisk lære.

Herefter, og da der ikke i øvrigt ses at være reale hensyn, som taler for, at en part, der har gjort sin tekniske lære alment tilgængelig, skal kunne opnå beskyttelse af sin ret til opfindelsen, som ligger ud over, hvad der følger af patentlovgivningen, tiltræder landsretten, at Danisco er frifundet for Novozymes' påstande om ret til Daniscos patentansøgninger.

Påstanden om præjudiciel forelæggelse

Det følger af det ovenfor anførte, at der ikke i denne sag er en tvivl om forståelsen af begreberne opfinder, opfindelse eller patenterbar opfindelse i biotekdirektivet og/eller TRIPS-aftalen, som giver anledning til at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen efter TEUF artikel 167, stk. 3.

Sagsomkostninger og resultat

Efter sagens udfald skal Novozymes betale sagsomkostninger for begge retter til Danisco.

Novozymes har anført, at Danisco kan få moms af selskabets udgift til advokat godtgjort efter momslovens § 45, og at det derfor er med urette, at sagsomkostningsbeløbet for Sø- og Handelsretten er tillagt moms. Da Danisco synes at opfylde betingelserne for godtgørelse i momslovens § 45 og ikke har udtalt sig imod dette, er landsretten enig i, at sagsomkostningerne ikke skal indeholde et beløb til dækning af moms af udgiften til advokat.

Sagsomkostningerne skal i øvrigt, jf. Østre Landsrets kendelse offentliggjort i UfR 2019.3930, i en sag som denne fastsættes efter retsplejelovens § 316 som fortolket i lyset af artikel 14 i retshåndhævelsesdirektivet (direktiv 2004/48/EF) og EU-Domstolens afgørelse i sag C-57/15 United Video Properties Inc.

Landsretten bemærker, at de af Danisco oplyste udgifter til advokat alene angives at være anslåede og dermed ikke kan tages som udtryk for Daniscos faktisk afholdte udgifter hertil. Landsretten finder i øvrigt som Sø- og Handelsretten, at Daniscos udgift til simultantolkning ikke kan kræves dækket som en del af de sagsomkostninger, Novozymes skal betale. Udgifter til kopiering dækkes af den del af sagsomkostningerne, som skal dække udgiften til advokat.

Henset til det oplyste om Daniscos udgifter til vidneførsel og den anslåede udgift til advokat for Sø- og Handelsretten og efter en vurdering af sagens værdi, betydning, omfang og forløb i denne instans finder landsretten, at det skal have sit forblivende med de sagsomkostninger, Sø- og Handelsretten har fastsat, dog med den ændring, at ordene "inkl. moms" udgår i dommens konklusion.

Landsretten stadfæster derfor med den nævnte præcisering Sø- og Handelsrettens dom.

Efter en vurdering af sagens værdi, betydning, omfang og forløb for landsretten, og henset til den af Danisco anslåede udgift til advokat, fastsættes sagsomkostningerne for landsretten til dækning af Daniscos udgift til advokat ekskl. moms til 2.000.000 kr. Det er taget i betragtning, at der for landsretten har været afholdt en formalitetsprocedure, som Danisco vandt.

THI KENDES FOR RET:

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at ordene "inkl. moms" udgår.

I sagsomkostninger for landsretten skal Novozymes A/S betale 2.000.000 kr. til Danisco US Inc.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a.

Publiceret til portalen d. 28-10-2020 kl. 10:01

Modtagere: Appellant NOVOZYMES A/S, Indstævnte Danisco US Inc.