

tijd zijn geweest. Ophouden met werken was voor hem ondenkbaar; hij heeft zich er steeds weer bovenop gewerkt, waarvoor wij hem zeer bewonderden.

Ons aller medeleven gaat uit naar mevrouw Brehler, die op een leeftijd dat men hoopt samen nog enige goede

jaren te hebben, haar man heeft verloren. Wij wensen haar veel kracht toe in het verwerken van haar grote verdriet en in het weer opnemen van haar eigen leven.

M. K. Botter.

## Jurisprudentie

Nr 39. Hoge Raad der Nederlanden, 10 juni 1983.<sup>1)</sup>

(doxycycline)

President: Mr H. E. Ras;  
Raadsheren: Mrs W. L. Haardt, S. K. Martens,  
A. C. van den Blink en M. J. P. Verburgh.

*Nederlandse octrooien beschermen de werkwijze ter bereiding van methacycline en (ex art. 30, lid 1 onder b) dus ook dit rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen (tussen)produkt. Uit methacycline kan doxycycline worden bereid.*

*Vraag of doxycycline beschouwd moet worden als een voortbrengsel dat "rechtstreeks verkregen is" door toepassing van de geotrooieerde werkwijze ter bereiding van methacycline, resp. of de octrooibeschermering van methacycline zich anderszins tot doxycycline uitstrekt, resp. of het verhandelen van doxycycline, in het buitenland zonder octrooischending bereid met toepassing van de in Nederland geotrooieerde werkwijze ter bereiding van methacycline, onrechtmatig is ex art. 1401 BW.*

*Art. 30, lid 1 onder b jo art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.*

*Hof: De rechten van een houder van een octrooi voor een werkwijze waarmede een voortbrengsel (zoals een chemische stof) wordt verkregen, worden uitsluitend bepaald door art. 30, lid 1 onder b ROW. De vraag is derhalve slechts of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door (het direct resultaat is van) een of meer ten name van Pfizer geotrooieerde werkwijzen. Het Hof beantwoordt, evenals (gelet op een advies van de Octrooiraad) de Rechtbank, deze vraag ontkennend. Ook bij een ruime uitleg van de conclusies volgens "het wezen van de uitvinding" kan hierover geen twijfel bestaan. Het wezen van de uitvinding van Pfizer ligt in de vondst dat andere stoffen dan doxycycline een zeer goede therapeutische werking hebben.*

*De door Pfizer's octrooien beschermde tussenproducten zijn in het eindprodukt doxycycline niet meer aanwezig.*

*Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. De bescherming volgens art. 30, lid 1 b strekt zich niet uit tot een voortbrengsel dat "langs chemische weg is verkregen uit een reactie waarvan de voornaamste, althans een (zeer) voorname component" een wél rechtstreeks door toepassing van de geotrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel is. Terecht heeft het Hof zijn onderzoek naar de inbreukvraag beperkt tot de vraag of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door een of meer van de ten name van Pfizer geotrooieerde werkwijzen.*

*Art. 1401 Burgerlijk Wetboek jo art. 30, lid 1 onder b Rijksoctrooiwet.*

*Hof: Uitgaande van de bereiding van de doxycycline*

<sup>1)</sup> Tevens opgenomen in *Nederlandse Jurisprudentie* 1984, nr 32 met een noot van Mr L. Wichers Hoeth (Red.).

*in Italië, heeft die bereiding niet plaats gehad met schending van de onderhavige octrooien. Zou wel van zo'n bereiding sprake zijn, dan zou, onder omstandigheden, de verhandeling van doxycycline onrechtmatig kunnen zijn, maar niet octrooibreuk opleveren.*

*Hoge Raad: De stelling dat het verhandelen van een uit het buitenland geïmporteerd, aldaar met toepassing van, zij het niet rechtstreeks uit de hier geotrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel onder omstandigheden als in onderdeel 1 van het cassatiemiddel omschreven jegens de houder van het werkwijze-octrooi onrechtmatig is, faalt. Nu de wetgever de vraag onder ogen heeft gezien wanneer de houder van een werkwijze-octrooi zich moet kunnen verzetten tegen import uit het buitenland van produkten, die aldaar met toepassing van die werkwijze zijn vervaardigd, en daarop met afweging van alle betrokken belangen een antwoord heeft gegeven dat erop neerkomt dat de octrooihouder daartoe enkel gerechtigd zal zijn indien en voor zover zulke produkten "rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen", is voor een aanvullende bescherming door het gemene recht op grond van de omstandigheden als in onderdeel 1 van het cassatiemiddel vermeld geen plaats.*

*Pfizer Inc. te New York, N.Y., Verenigde Staten van Amerika, eiseres tot cassatie, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,*

*tegen*

*1. Pharmon B.V. te Rhooen, en*

*2. Jacobus François van der Elst te Rhooen, verweerders in cassatie, advocaat Mr S. L. Buruma (in de feitelijke instanties Mr H. Stodel te Dordrecht).*

*a) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zesde kamer, 7 januari 1980 (Mrs L. Erades, R. L. van der Weij en A. M. Biegman-Hartogh).*

*Overweegt ten aanzien van het recht:*

*Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of niet voldoende weersproken en voorts op grond van de inhoud van de overgelegde produkties, voor zover niet betwist, staat tussen partijen, voor zover thans van belang, het volgende vast:*

*1. Eiseres [Pfizer, Red.] is houdster van het Nederlandse octrooi nummer 128.812, haar onder dagtekening van 16 april 1970 verleend voor "Werkwijze voor het bereiden van 11a-halogeentetracyclines", van het Nederlands octrooi nummer 135.979, haar onder dagtekening van 18 november 1972 verleend voor "Werkwijze voor het bereiden van 11a-halogenen 6-demethyl 6-desoxy 6-methyleentetracyclines en deze verbindingen bevattende preparaten" en van het Nederlands octrooi nummer 139.302, haar onder dagtekening van 17 november 1973 verleend voor een "Werkwijze voor het bereiden van 6-desoxytetracycline-derivaten met antibiotische werking".*

*2. De met toepassing der voormelde geotrooieerde werkwijzen te bereiden verbindingen waren op de voorangsdata van die octrooien nieuwe verbindingen en dus nieuwe voortbrengselen in de zin van (thans) artikel 43, lid 5 Rijksoctrooiwet.*

*3. Na de bereiding volgens de werkwijzen van de*

bovenvermelde drie octrooien van genoemde nieuwe verbindingen kan, door hydrolyse in de aanwezigheid van een edelmetalkatalysator, de als antibioticum gebruikte stof doxycycline worden verkregen, welke stof eiseres onder het merk Vibramycin in de handel brengt.

4. Gedaagde sub 1 brengt hier te lande in of voor haar bedrijf capsules bevattende elk 100 milligram doxycycline in het verkeer, althans zij verhandelt deze en heeft ze voor een of ander in voorraad.

Eiseres grondt haar vordering zoals deze bij akte is vermeerderd op voornoemde vaststaande feiten, en voorts op de stellingen:

- dat gedaagde sub 1, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de sub 4 genoemde handelingen verricht;
- dat voor de bereiding van doxycycline een andere synthese niet bekend en niet bruikbaar is, zodat de doxycycline die gedaagde sub 1 in het verkeer brengt, moet zijn verkregen door toepassing van de in respectievelijk octrooi nummer 128.812, octrooi nummer 135.979 en octrooi nummer 139.302 beschermde werkwijzen;

- dat gedaagde sub 1 zich aldus schuldig maakt aan inbreuk op bovengenoemde drie octrooien, althans gebruik maakt van het wezen der in die octrooien onder bescherming gestelde uitvindingen;

- dat gedaagde sub 2, als directeur van gedaagde sub 1, door voormelde onrechtmatige handelingen voor deze laatste te verrichten, zich ook zelf aan onrechtmatig handelen schuldig maakt, daar hij als orgaan deze handelingen van gedaagde sub 1 had kunnen en moeten nalaten en voorkomen;

- dat gedaagden hun voormelde handelingen desbetwust hebben verricht en nog verrichten, althans in ieder geval desbetwust hebben gehandeld dertig dagen na het op 19 februari 1974 uitgebrachte deurwaardersexploijt;

- dat eiseres door de voormelde handelingen grote schade lijdt en heeft geleden, welke schade thans nog niet valt te overzien, maar nader kan worden opgemaakt bij staat en verevend volgens de wet.

Allereerst werpen gedaagden op dat de rechtbank, gelet op artikel 145 Rechtsvordering, geen acht mag slaan op de door eiseres bij akte ingediende vordering tot vermeerdering van eis.

Artikel 134 Rechtsvordering geeft echter zonder enige beperking aan een eiser de bevoegdheid tot de afloop van het geding zijn eis te wijzigen en gedaagden hebben van de hun in het 2e lid van dit artikel toegekende bevoegdheid zich daartegen te verzetten uitdrukkelijk afstand gedaan. Dit verweer faalt dus.

Gedaagden betwisten vervolgens de boven weergegeven stellingen van eiseres.

Als hoofdverweer voeren zij aan dat zij geen inbreuk maken op de litigieuze octrooien, aangezien - kort samengevat - doxycycline géén nieuw voortbrengsel is in de zin van (thans) artikel 43, lid 5 Rijksoctrooiwet nu deze stof reeds bestond op de voorrangdata van de drie sub 1 vermelde octrooien, dat doxycycline zelf niet hier te lande door een werkwijzeoctrooi wordt beschermd, en dat deze stof evenmin kan worden beschouwd als een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door (achterenvolgende) toepassing van de voormelde geöctrooieerde werkwijzen in de zin van artikel 30, lid 1 sub b Rijksoctrooiwet.

Bij deze rechtbank is onder rolnummer 1095/77 aanhangig een procedure van eiseres tegen Pharbil B.V. betreffende dezelfde drie octrooien die in dit geding voorwerp van geschil uitmaken, en overgelegd is het tussenvonnis van 26 augustus 1977, waarbij de rechtbank zich in deze zaak aansluit. De rechtbank heeft toen met betrekking tot de omvang van de rechts-

bescherming van de octrooihouder in het algemeen onder meer overwogen:

"Hoewel . . . de bescherming door een octrooi in geval van een werkwijze ter bereiding van een stof niet behoeft op te houden bij iedere verdere bewerking van de met die werkwijze verkregen stof, gaat (de) opvatting dat die bescherming zich uitstrekt tot die stoffen, bij de verkrijging waarvan van de in het octrooi belichaamde uitvindingsgedachte is geprofitteerd, te ver".

Ter bepaling van de beschermingsomvang neemt de rechtbank als criterium de vraag of de werkwijze ter verkrijging van een nieuwe stof uit een voortbrengsel van een geöctrooieerde werkwijze, hetzij wat de aard van die werkwijze hetzij wat de inwerking op de eigenschappen van genoemd voortbrengsel betreft, van ondergeschikt belang is.

Deze vraag werd, ten aanzien van de verkrijging van doxycycline uit methacycline (dat is het voortbrengsel van de onder nummer 139.302 geöctrooieerde werkwijze) krachtens artikel 57 Rijksoctrooiwet door de rechtbank ter beantwoording aan de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad voorgelegd. Het daarop door de Octrooiraad uitgebrachte advies dd. 31 juli 1978 is eveneens in het geding gebracht. De door de rechtbank gestelde vraag wordt na uitvoerige motivering op beide onderdelen ontkennend beantwoord.

Hoewel dit advies van de Octrooiraad is uitgebracht in het geding tussen eiseres en Pharbil B.V. kan er geen bezwaar bestaan tegen gebruik van de technische gegevens en inlichtingen in dit advies ook in de onderhavige procedure, nu het precies dezelfde voortbrengselen betreft als in het proces tegen Pharbil B.V., te weten methacycline en doxycycline. Eiseres heeft zich hiertegen ook niet verzet.

Eiseres verzet zich echter wel tegen de overwegingen in het vonnis van deze rechtbank en kamer van 26 augustus 1977, en zij voert daartegen een aantal wenen aan die in feite als "grievens" kunnen worden beschouwd. Deze grievens komen echter in de onderhavige procedure niet voor behandeling in aanmerking.

Eiseres heeft eveneens bezwaren tegen het oordeel van de Octrooiraad, zoals vervat in meergenoemd advies aan de rechtbank, en komt daarbij tot de conclusie dat "de omzetting van methacycline in doxycycline zozeer ondergeschikt is aan, en een sequeel is van de vorming van methacycline uit de overeenkomstige 1a-halogenverbinding, dat doxycycline mede het rechtstreeks resultaat vormt van de door octrooi nummer 139.302 beschermde hydrogeneringsreactie" (pleidooi bladzijde 26 sub 38).

Deze conclusie is echter in lijnrechte tegenspraak met hetgeen de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad hieromtrent als haar oordeel gaf, welk oordeel luidt: "dat de door Pfizer (eiseres in dit geding) toegepaste werkwijze ter verkrijging van doxycycline uit methacycline noch wat de aard van die werkwijze, noch wat de inwerking op de eigenschappen van methacycline betreft van ondergeschikt belang is".

De rechtbank acht in de onderhavige zaak geen termen aanwezig van dit door de onpartijdige en deskundige Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad uitgebrachte advies af te wijken; zij neemt het oordeel van de Octrooiraad over en maakt het tot het hare. De weergegeven conclusie van het advies leidt tot de slotsom dat doxycycline niet gezegd kan worden rechtstreeks verkregen te zijn door toepassing van de ten name van Pfizer geöctrooieerde werkwijzen. Zulks brengt mee dat gedaagde sub 1 door de hierboven sub 4 bedoelde handelingen zich niet schuldig maakt aan inbreuk op de drie meervermelde octrooien van eiseres, zodat de vorderingen van eiseres tegen gedaagde sub 1, en daarmee eveneens tegen gedaagde sub 2, haar dienen te worden ontzegd.

Op hetgeen overigens nog door gedaagden ten verweer is aangevoerd, behoeft thans niet meer te worden ingegaan.

De rechtbank zal geen uitspraak geven in het incident tot het stellen van zekerheid, nu eisers in het incident hun vordering te dier zake hebben teruggenomen.

*Rechtdoende:*

Ontzegt aan eiseres haar vorderingen.

Veroordeelt haar in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op f 75,— aan verschotten en op f 1.960,— aan salaris voor de procureur. Enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, derde kamer, 25 november 1981 (Mrs H. Pos, P. J. Bijleveld en R. van der Veen).

*Overwegingen ten aanzien van het recht:*

1. Pfizer's octrooien 128.812, 135.979 en 139.302, op welke octrooien haar vorderingen zijn gebaseerd, betreffen alle werkwijzen ter bereiding van stoffen (thans afgezien van de voor deze procedure niet ter zake doende conclusies 2 van de octrooien 135.979 en 139.302). Pfizer stelt dat die drie octrooien een "algemene uitvindingsgedachte" gemeen hebben, te weten dat de in octrooi 139.902 met formule 1 aangeduide verbindingen — waarvan Pfizer de zeer goede therapeutische werking heeft gevonden — worden bereid door middel van een door Pfizer ontwikkeld procédé waarin, octrooirechtelijk, drie fasen kunnen worden onderscheiden.

2. Tot de verbindingen volgens vorenbedoelde formule 1 behoort methacycline. Pfizer stelt dat, indien een van de halogeneringsprocessen van octrooi 139.302 onder bepaalde condities, in het bijzonder wat betreft hoeveelheid katalysator, duur en druk, wordt voortgezet, methacycline wordt omgezet in doxycycline. Deze laatste stof is een therapeutisch zeer werkzame verbinding, welke niet onder formule 1 van octrooi 139.302 valt.

3. Pharmon brengt in Nederland doxycycline in het verkeer, althans zij verkoopt die stof in Nederland en zij levert die stof daar af. Pfizer stelt dat die door Pharmon verhandelde doxycycline is bereid — niet door Pharmon — met toepassing van de door Pfizer's octrooi- en beschermde werkwijzen en dat die verhandeling inbreuk op die octrooien oplevert. Geïntimeerden hebben betwist dat de door Pharmon verhandelde doxycycline is bereid op de wijze als door Pfizer wordt gesteld. Of die betwisting voldoende met redenen is omkleed, kan in het midden blijven indien de vraag of de verhandeling van wel volgens vorenbedoelde werkwijzen (of een of twee ervan) bereide doxycycline octrooiinbreuk oplevert, ontkenend moet worden beantwoord. Blijkens de stukken en de gehouden pleidooien is het in de eerste plaats die vraag welke partijen beslist wensen te zien. De grieven stellen die vraag in de volle omvang aan de orde.

4. Pfizer stelt dat de stoffen welke bereidingswijzen worden beschermd door de octrooien 128.812 en 135.979 "tussenprodukten" zijn in het procédé ter bereiding van de stoffen welke bereiding door octrooi 139.302 wordt beschermd, waaronder methacycline, dat deze laatste stof een tussenprodukt is bij de bereiding van doxycycline, en dat degene die doxycycline in het verkeer brengt, verder verkoopt of aflevert, zoals Pharmon, die handelingen ook verricht met betrekking tot die tussenprodukten. Ook stelt Pfizer dat Pharmon, dusdoende, die tussenprodukten hier te lande gebruikt in de zin van artikel 30, lid 1 sub b van de Rijksoctrooiwet. Tevens stelt zij dat Pharmon, doende als voormeld, van (het wezen van de) geöctrooieerde uitvindingen profiteert, daarvan gebruik maakt.

5. Vooropgesteld moet worden dat de rechten van een houder van een octrooi voor een werkwijze waarmee een voortbrengsel (zoals een chemische stof) wordt verkregen, uitsluitend worden bepaald door

artikel 30, lid 1 onder b van de Rijksoctrooiwet welke bepaling, voor zover dat voortbrengsel betreffend, als criterium hanteert dat het voortbrengsel "rechtstreeks" door toepassing van de geöctrooieerde werkwijze is verkregen; zoals de memorie van toelichting op die bepaling zegt: "dat alleen het directe resultaat van de werkwijze onder de bescherming van het octrooi valt". De vraag is derhalve slechts of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door, het directe resultaat is van, een of meer van de ten name van Pfizer geöctrooieerde werkwijzen.

6. Het is het Hof niet duidelijk of Pfizer ook in appel nog betoogt dat doxycycline het rechtstreeks verkregen resultaat van een of meer van die werkwijzen is in de zin van voornoemde wetsbepaling. Hoe dat zij, zulk een betoog is niet juist. Octrooien als de onderhavige geven zelf aan wat het directe resultaat van de daarbij geöctrooieerde werkwijze is; bij octrooi 128.812: 11a-halogeentetracycline 6,12-hemiketalen met de algemene formule 1 volgens het formuleblad; bij octrooi 135.979: 11a-halogeene 6-demethyl 6-desoxy 6-methyleentetracyclines met antibiotische werking, met algemene formule 1, voorkomend op het blad tekeningen; bij octrooi 139.302: 6-desoxy-6-demethyl-6-methyleentetracycline met de algemene formule 1 voorkomend op een van de bladen tekeningen. Doxycycline behoort tot geen van de vorengenoemde verbindingen.

7. Wat in het bijzonder octrooi 139.902 betreft, is niet van belang dat, gelijk Pfizer stelt, doxycycline wordt verkregen als men de door dat octrooi beschermde dehalogeneringsreactie waardoor methacycline wordt verkregen, laat doorlopen onder aangepaste omstandigheden, zoals betreffende hoeveelheid katalysator, druk en duur. Daargelaten dat het bepalen van die "aangepaste omstandigheden" geenszins een eenvoudige opgave is, zoals blijkt uit het op 22 oktober 1979 in het geding gebrachte rapport d.d. 31 juli 1978 van een Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad, en dat omtrent die specifieke omstandigheden in het octrooi niets is te vinden, is slechts van belang dat de werkwijze, zoals zij is geöctrooieerd, er een is ter bereiding van methacycline en andere tot de formule 1 behorende verbindingen. Daarbij verdient opmerking dat blijkens het octrooischrift — bladzijde 3 regels 13 tot 18 en bladzijde 6 regels 19 en 20 — de uitvinding is gelegen in de vondst dat stoffen volgens formule 1 een zeer goede therapeutische werking hebben en niet in de vondst van de wijze waarop die stoffen kunnen worden bereid. Een en ander brengt mede dat de dehalogeneringsreactie, voor zover geöctrooieerd, ook wat betreft de omstandigheden waaronder zij plaatsvindt, wordt bepaald door het in het octrooi genoemde resultaat: de verkrijging van stoffen volgens formule 1.

8. Pfizer betoogt dat het door artikel 30, lid 1 onder b van de Rijksoctrooiwet aangelegde criterium (genoemd in overweging 5) geen afbreuk doet aan "de leer van het wezen van de uitvinding". Dat is juist maar niet ter zake. Die "leer" — daargelaten wat zij precies inhoudt en hoever haar praktische betekenis gaat — betreft immers de vraag naar het bereik van octrooi-conclusies in het licht mede van het wezen van de uitvinding zoals uit het ganse octrooischrift blijkend. Daarover gaat het ten deze niet. Er kan geen twijfel over bestaan dat geen van Pfizer's octrooien de bereiding van doxycycline beschermt, ook niet bij een ruime uitleg, volgens het "wezen van de uitvinding", van de desbetreffende conclusies. Pfizer heeft ook niet het tegendeel bepleit.

9. Dat, gelijk Pfizer eveneens betoogt, Pharmon — zo haar doxycycline is bereid uit methacycline dat is verkregen met toepassing van Pfizer's drie uitvindingen — profiteert van die uitvindingen of, zoals Pfizer het ook anders heeft uitgedrukt: "gebruik maakt van het wezen der uitvinding van octrooi 139.902 en daarmee ook

van de uitvindingsgedachte der beide daaraan voorafgaande octrooien", is ten eerste niet juist in zoverre als, gelijk overwogen, het wezen van de uitvinding van octrooi 139.902 ligt in de vondst dat andere stoffen dan doxycycline een zeer goede therapeutische werking hebben. Het is, ten tweede, niet ter zake omdat op velerlei wijzen en in velerlei situaties door derden wordt geprofitteerd van geöctrooieerde uitvindingen van anderen, of gebruik wordt gemaakt van het wezen van ten name van anderen geöctrooieerde uitvindingen, zonder dat zulks reeds deswege octrooiïnbreuk oplevert of anderszins onrechtmatig is jegens de octrooihouders. In situaties als de onderhavige heeft de wetgever de grens tussen inbreukmakend en niet-inbreukmakend profiteren of gebruik maken getrokken met behulp van meergenoemd, in artikel 30, lid 1 sub b van de Rijsoctrooiwet geformuleerd, criterium. Opmerking verdient nog dat Pfizer heeft gesteld dat het door Pharmon verhandelde doxycycline is bereid in Italië. Dit betekent dat die doxycycline niet is bereid met schending van de onderhavige octrooien. Zou wel van zo'n bereiding sprake zijn, dan zou, onder omstandigheden, de verhandeling van doxycycline onrechtmatig kunnen zijn, maar niet octrooiïnbreuk opleveren.

10. Ook Pfizer's stelling dat Pharmon, door doxycycline in het verkeer te brengen en verder te verhandelen, tevens in het verkeer brengt en verder verhandelt de stoffen waarop Pfizer's drie octrooien betrekking hebben en die bij de bereiding van de doxycycline tussenproduct zijn geweest, kan het Hof niet onderschrijven. Die tussenproducten zijn in het eindproduct niet meer aanwezig. De niet nader toegelichte stelling dat Pharmon die tussenproducten hier te lande "gebruikt", in de zin van artikel 30, lid 1 sub b van de Rijsoctrooiwet, is het Hof niet duidelijk en is in ieder geval niet juist.

11. De in overweging 3 geformuleerde vraag moet mitsdien ontkennend worden beantwoord en de grieven, waarvan grief II overigens gegrond is, kunnen derhalve niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis.

#### *Beslissing.*

Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Het Hof veroordeelt Pfizer in de kosten van het hoger beroep. Die kosten, voor zover aan de zijde van geïntimeerden gevallen tot de uitspraak van dit arrest, begroot het Hof op f 6.100,-. Enz.

#### c) Cassatiemiddel.

Schending van een recht, althans verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid tot gevolg heeft, doordat het Hof heeft overwogen en beslist, als in het bestreden arrest (naar de inhoud waarvan thans korthedshalve wordt verwezen) is geschied, zulks ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen.

1. Het is niet juist, dat, zoals door het Hof in alinea 5 van het bestreden arrest overwogen, de rechten van een houder van een octrooi voor een werkwijze waarmee een voortbrengsel wordt verkregen, uitsluitend worden bepaald door art. 30, lid 1 onder b Rijsoctrooiwet (ROW). Met name kan immers het in Nederland in het verkeer brengen, verder verhandelen of afleveren van een stof, langs chemische weg verkregen uit een reactie waarvan de voornaamste, althans een (zeer) voorname component een volgens een geöctrooieerde werkwijze verkregen stof of voortbrengsel was a) opleveren, dat men laatstbedoeld(e) stof/voortbrengsel (tevens) in het verkeer brengt, verder verhandelt of aflevert en b) opleveren, dat men onrechtmatig jegens de octrooihouder handelt door op een wijze, die in het maatschappelijk verkeer als onzorgvuldig moet gelden, van de in de door het octrooi beschermde uitvinding geopen-

baarde verworvenheden te profiteren, zonder dat de octrooihouder daarvan in enig opzicht voordeel kan genieten.

Het is niet uitgesloten dat de sub a) en b) hiervoor aangeduide gevallen zich ook kunnen voordoen wanneer de in Nederland in het verkeer gebrachte (of verder verhandelde of afgeleverde) stof (of voortbrengsel) niet kan gelden als rechtstreeks door toepassing van de geöctrooieerde werkwijze verkregen. In de feiten gesteld door Pfizer, door het Hof vastgesteld of in het midden gelaten (zodat zij in cassatie veronderstellen-derwijs als vaststaand mogen worden aangenomen) ligt besloten dat zich een van de sub a) of b) hiervoren bedoelde gevallen (of beide) voordoet of kan voordoen, zodat het Hof niet zijn onderzoek op de in alinea 5 van het bestreden arrest aangegeven wijze had mogen beperken. Van de zoëven bedoelde feiten is met name van belang:

- dat doxycycline slechts kan worden verkregen door nadere chemische bewerking van een van de volgens Pfizer's octrooi 139.302 (door het Hof wel ten onrechte als 139.902 aangegeven) verkregen stoffen, namelijk de stof methacycline;

- dat methacycline niet anders kan worden verkregen dan door toepassing van de bij Nederlands octrooi 139.302 beschermde werkwijzen;

- dat zowel doxycycline als methacycline op de prioriteitsdatum, geldend voor de in deze zaak omstreden Pfizer-octrooien, nieuwe stoffen waren in de zin van art. 43 ROW, althans: stoffen die op bedoelde prioriteitsdatum nog niet waren gevonden;

- dat de werkwijze ter verkrijging van doxycycline uit methacycline in Nederlands octrooi 139.302 is geopenbaard althans: dat die werkwijze voor de hand liggend is;

- dat de stof methacycline in de chemische bewerking ter bereiding van doxycycline (verreweg) het voornaamste bestanddeel is;

- dat de chemische structuur van doxycycline slechts in details van die van methacycline verschilt;

- dat de eigenschappen van methacycline grotendeels, zij het in enigszins gewijzigde vorm, in doxycycline worden teruggevonden;

Althans kunnen enkele of meerdere van de zoëven genoemde omstandigheden tot het hiervoor sub a) en b) aangeduide resultaat leiden, zodat het Hof een nader onderzoek daarnaar niet achterwege had mogen laten.

2a. Onjuist is het oordeel, door het Hof in alinea 6 van het bestreden arrest gegeven, van de strekking dat "octrooien als de onderhavige" zelf aangegeven wat het directe resultaat van de daarbij geöctrooieerde werkwijze is. Het kan niet in zijn algemeenheid volgehouden worden, dat octrooien ter bescherming van een (of meer) (chemische) werkwijze(n) voor de bereiding van chemische stoffen, of overigens dat "octrooien als de onderhavige" zelf plegen aan te geven wat het directe resultaat van de daarbij geöctrooieerde werkwijze is (waarbij is aan te nemen, dat het Hof hier met het "directe resultaat" bedoelt: de voortbrengselen, die als rechtstreeks door toepassing van de geöctrooieerde werkwijze verkregen mogen gelden, in de zin van art. 30, eerste lid sub b ROW). Dit oordeel is onjuist vooreerst omdat het verband dat art. 30, eerste lid sub b ROW door het stellen van de eis van "rechtstreeks verkregen zijn" op het oog heeft, niet zodanig nauw is, dat daardoor slechts in het octrooi zelf aangeduide volgens de geöctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengselen of stoffen worden omvat; en bovendien omdat van algemene bekendheid is, dat octrooien, bijvoorbeeld voor uitvindingen op chemisch gebied, zoals in deze zaak aan de orde, werkwijzen kunnen (en ook geregeld plegen te) betreffen, waardoor zeer vele en zeer uiteenlopende voortbrengselen kunnen worden verkregen. Het is in zo'n geval onmogelijk om

alle voortbrengselen die als "rechtstreeks verkregen door toepassing van de geoctrooierde werkwijze" mogen gelden, in het octrooi aan te geven, en het is een notoir feit dat dat ook niet pleegt te gebeuren, zodat 's Hof's hiermee onverenigbare vaststelling op een kennelijke vergissing moet berusten.

b. Althans is in ieder geval onbegrijpelijk hoe het Hof heeft kunnen oordelen als sub a van dit onderdeel aangevochten, speciaal omdat onduidelijk is wat het Hof bedoeld heeft met de uitdrukking "octrooien als de onderhavige" nu het Hof heeft nagelaten vast te stellen welke de bijzondere kenmerken van de Pfizer-octrooien in deze zaak zijn, die zouden wettigen om aan te nemen dat deze "onderhavige octrooien" behoren tot een groep van octrooien die zelf plegen aan te geven wat het directe resultaat van de daarbij geoctrooierde werkwijze is, en daarom onduidelijk is welke gedachtengang het Hof terzake heeft gevolgd en of het Hof daarbij van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan.

3. In ieder geval is onjuist het in alinea 6 van het bestreden arrest aan het licht tredende, maar ook elders uit het arrest kenbare oordeel van het Hof, dat er op neer komt, dat een produkt, dat niet in een octrooi als de onderhavige octrooien, in het octrooi *zelf* als direct resultaat van de bij dat octrooi beschermde werkwijze wordt aangegeven; of althans dat een produkt verkregen als gevolg van chemische bewerking van produkten die wél in de betreffende octrooien als direct resultaat van de bij die octrooien beschermde werkwijze wordt aangegeven, in het algemeen *niet* mag worden aangemerkt als een "rechtstreeks door toepassing van die werkwijze" verkregen voortbrengsel in de zin van art. 30, lid 1 sub b ROW. Het is daarentegen van de omstandigheden van het geval afhankelijk of het in de vorige volzin bedoelde, ten processe te onderzoeken produkt als "rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen" is op te vatten, waarbij van belang zijn of althans kunnen zijn:

- de aard en de mate van ingrijpendheid van de bewerkingen toegepast om het ten processe te onderzoeken produkt te verkrijgen uit de wél in de ingeroepen octrooien als direct resultaat van de bij die octrooien beschermde werkwijze aangegeven produkten;
- de mate waarin laatstgenoemde produkten als wezenlijk bestanddeel of hoofdbestanddeel zijn aan te merken bij de vorming van het ten processe omstreden eindprodukt;
- de mate waarin de eigenschappen van de in de octrooien zelf als direct resultaat aangegeven produkten nog, al dan niet in gewijzigde vorm, aanwezig zijn in het ten processe omstreden eindprodukt; waarbij niet zonder meer doorslaggevend is of de bewerking, noodzakelijk om het ten processe omstreden eindprodukt uit de eerder aangeduide tussenprodukten te verkrijgen, voor de hand liggend is.

4. Onbegrijpelijk is hetgeen het Hof in alinea 8 van het bestreden arrest heeft overwogen, speciaal omdat niet juist is, dat Pfizer, zoals daar overwogen "niet het tegendeel (heeft) bepleit", zijnde daarentegen Pfizer's uitvoerige (en ook in appel gehandhaafde) betoog voor een belangrijk deel niet anders te begrijpen dan aldus, dat Pfizer verdedigd heeft dat de bereiding van doxycycline uit methacycline wél tot het wezen van haar in deze procedure omstreden octrooien, althans tot het wezen van Nederlands octrooi 139.302 is te rekenen. Verwezen wordt, bij wege van voorbeeld, naar Pfizer's pleitnota in appel d.d. 6 oktober 1981, alinea's 13-19.

5. Hetgeen het Hof in alinea 9 van het bestreden arrest overweegt is onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk omdat:

- a. ook wanneer juist zou zijn dat het wezen van de uitvinding beschermd in Nederlands octrooi 139.302 ligt in de vondst, dat andere stoffen dan doxycycline zeer goede therapeutische werking hebben, dit niet uitsluit dat het in Nederland in het verkeer

brengen, verder verhandelen of afleveren van doxycycline, die rechtstreeks, althans door chemische bewerking is verkregen uit een of meer van de zoëven bedoelde "andere stoffen" (namelijk: uit methacycline), een profiteren van de uitvinding(en) beschermd in het octrooi of de octrooien voor de werkwijze(n) ter verkrijging van die andere stoffen, en/of een gebruikmaken van het wezen van de uitvinding/uitvindingsgedachte van het betreffende octrooi of van de betreffende octrooien oplevert, althans: kan opleveren, en/of een gedraging oplevert, dan wel kan opleveren die jegens de octrooihouder onrechtmatig is. Dit is althans het geval wanneer

I de stof of stoffen waaruit de betreffende doxycycline is verkregen een nieuwe stof/nieuwe stoffen in de zin van art. 43 ROW zijn, althans een stof of stoffen, die vóór de prioriteitsdatum geldend voor de betreffende octrooien van de eiser in het geding, nog niet bekend waren en/of wanneer het een stof of stoffen betreft waarover men niet anders de beschikking kan krijgen dan door toepassing van de geoctrooierde uitvinding; en/of

II de werkwijze ter verkrijging van doxycycline uit de betreffende stoffen door een van de betreffende octrooien geopenbaard is, althans voor de hand liggend is, terwijl althans die werkwijze geen in sterke mate ingrijpende chemische bewerking van de betreffende tussenprodukten oplevert; en/of

III de betreffende stof of stoffen het hoofdbestanddeel althans een zeer voornaam bestanddeel vormen bij de synthese van de betreffende doxycycline; en/of

IV de chemische structuur van doxycycline slechts in details van de chemische structuur van de betreffende stoffen verschilt en/of de eigenschappen van de betreffende stoffen, al dan niet in gewijzigde vorm, nog voor een groot deel in de verkregen doxycycline zijn terug te vinden.

Althans kan een aantal van de zoëven genoemde omstandigheden er toe leiden, dat het hierboven beschreven gedrag octrooiinbreuk oplevert of anderszins onrechtmatig is, zodat het Hof de betreffende feiten nader had dienen te onderzoeken. Alle hiervoor in dit onderdeel genoemde feiten zijn hetzij door het Hof vastgesteld, hetzij door Pfizer gesteld en door het Hof in het midden gelaten, zodat daarvan in cassatie veronderstellenderwijs mag worden uitgegaan.

b. Niet juist is dat de grens tussen inbreukmakend en niet inbreukmakend, profiteren of gebruik maken door de wetgever is getrokken met behulp van het in art. 30, lid 1 sub b ROW geformuleerde criterium (waarmee het Hof doelt op het criterium van het "rechtstreeks verkregen zijn" hiervoor reeds besproken). Met name is in een geval dat zich hierdoor kenmerkt, dat I in Nederland in het verkeer gebrachte en/of verder verhandelde of afgeleverde doxycycline niet van Pfizer afkomstig is,

II de betreffende doxycycline niet anders verkregen kan zijn dan met chemische synthese op basis van een of meer tussenprodukten, die (slechts kunnen) zijn verkregen volgens werkwijzen welke in Nederland ten gunste van Pfizer geoctrooieerd zijn, terwijl zich voorts een of meer van de omstandigheden, overigens sub a) van dit middelonderdeel gerubriceerd, voordoen, het in Nederland in het verkeer brengen, of verder verhandelen of afleveren van dergelijke doxycycline jegens Pfizer ongeoorloofd; althans: kan deze handelwijze ongeoorloofd zijn, zodat het Hof niet had mogen nalaten die mogelijkheid te onderzoeken. Ook hier kan gelden, dat de feiten waarop in dit onderdeel een beroep wordt gedaan, door het Hof zijn vastgesteld dan wel door Pfizer gesteld en door het Hof in het midden gelaten, zodat zij in cassatie veronderstellenderwijs als vaststaand mogen worden aangenomen.

6. Onjuist is hetgeen het Hof in alinea 10 van het

bestreden arrest heeft overwogen, nu er onder de in het vorige middelonderdeel sub a) gerubriceerde omstandigheden wel degelijk sprake van kan zijn, dat het in het verkeer brengen en/of verder verhandelen of afleveren van de hiervoor bedoelde doxycycline tevens oplevert een in het verkeer brengen (of verder verhandelen etc.) van de op de hiervoor aangegeven plaatsen bedoelde tussenprodukten, althans: gebruik van die tussenprodukten in de zin van art. 30 ROW; waaraan niet behoeft af te doen, dat de betreffende tussenprodukten niet meer in het eindprodukt aanwezig zijn. Het zojuist gestelde is althans het geval wanneer, zoals opnieuw in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen, de bedoelde tussenprodukten (veruit) de voornaamste bouwsteen in de synthese van het eindprodukt zijn (geweest), (ook) in die zin dat de chemische samenstelling van het eindprodukt in kwestie slechts in details van die van de tussenprodukten verschilt, terwijl bovendien het eindprodukt niet anders dan uit chemische bewerking van de tussenprodukten kan worden verkregen, hetgeen althans het geval is indien de betreffende tussenprodukten, of althans indien het laatste tussenprodukt in de opvolgende bereidingsfasen van het eindprodukt een nieuwe stof in de hiervoor in onderdeel 5 van het middel aangeduide zin is, en/of indien de eigenschappen van de tussenprodukten althans van het zoëven bedoelde laatste tussenprodukt, al dan niet in gewijzigde vorm, nog in bepalende mate in het eindprodukt aanwezig zijn. Enz.

d) Conclusie Advocaat-Generaal, 22 april 1983 (Mr J. K. Franx).

1. In deze reeds 6 jaar lopende procedure, door thans eiseres tot cassatie (Pfizer) aangespannen bij dagvaarding op verkorte termijn van 14 januari 1977, gaat het om de vraag of thans verweerders in cassatie, Pharmon c.s., inbreuk maken op Pfizer's octrooien 128.812, 135.979 en 139.302 door de niet met zoveel woorden afzonderlijke geoctrooieerde stof doxycycline, bereid in en geïmporteerd uit het buitenland (Italië), in Nederland in het verkeer te brengen althans te verkopen en af te leveren. Rechtbank en Hof hebben geoordeeld dat ten deze van octrooibrek geen sprake is. Pfizer valt 's Hofs arrest (d.d. 25 november 1981) aan met een in 6 onderdelen uiteenvallend cassatiemiddel waarvan de strekking is, dat Pharmon c.s. wel inbreuk maken op Pfizer's vermelde octrooien.

Het Hof is in r.o. 3 uitgegaan van de veronderstelling dat de door Pharmon verhandelde doxycycline (het Hof bezigt in het bestreden arrest een aantal malen, kennelijk abusievelijk, de term "doxycycline") is bereid op de wijze als door Pfizer gesteld, d.w.z. met toepassing van de door bedoelde octrooien beschermde werkwijzen. Ook in cassatie zal hiervan moeten worden uitgegaan. Tevens geldt in cassatie dat die bereiding zelf (in Italië) geen octrooibrek oplevert (zie r.o. 9 van het bestreden arrest). Het gaat thans slechts om de vraag — kort gezegd — of de verhandeling in Nederland octrooibrek vormt dan wel anderszins onrechtmatig is. Hierna, in nr 2, zal worden betoogd dat slechts de eventuele octrooibrek kan worden onderzocht.

Kennelijk is het Hof voorts uitgegaan van de navolgende — in cassatie evenmin bestreden — vaststellingen in het rechtbankvonnis:

"2. De met toepassing der voormelde geoctrooieerde werkwijzen te bereiden verbindingen waren op de voorrangdata van die octrooien nieuwe verbindingen en dus nieuwe voortbrengselen in de zin van (thans) artikel 43, lid 5 Rijksoctrooiwet.

3. Na de bereiding volgens de werkwijzen van de bovenvermelde drie octrooien van genoemde nieuwe verbindingen kan, door hydrolyse in de aanwezigheid van een edelmetalkatalysator, de als antibioticum

gebruikte stof doxycycline worden verkregen, welke stof eiseres onder het merk Vibramycin in de handel brengt."

De rechtbank heeft als criterium voor de beschermingsomvang der octrooien genomen "de vraag of de werkwijze ter verkrijging van een nieuwe stof uit een voortbrengsel van een geoctrooieerde werkwijze, hetzij wat de aard van die werkwijze hetzij wat de inwerking op de eigenschappen van genoemd voortbrengsel betreft, van ondergeschikt belang is" (p. 5 grosse vonnis rechtbank; onderstrepingen (cursief gezet, Red.) door mij, F.). De rechtbank heeft die vraag vervolgens ontkennend beantwoord en op grond hiervan beslist dat van octrooibrek zoals door Pfizer gesteld, geen sprake is.

## 2. Octrooibrek of onrechtmatige daad?

Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde welke grondslag of grondslagen de vorderingen van Pfizer hebben. Heeft zij zich uitsluitend beroepen op inbreuk op haar toekomstige octrooirechten, of heeft zij de wederpartijen — hetzij ten subsidiaire, hetzij ten cumulatieve — verweten een onrechtmatige daad te hebben gepleegd bestaande in handelen in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens eens anders persoon of goed?

Leest men het rechtbankvonnis, dan is duidelijk dat de rechtbank uitsluitend heeft onderzocht of sprake is van octrooibrek. Pfizer is in hoger beroep niet opgekomen tegen deze begrenzing van het geschil. Het Hof heeft in haar appelgrievens klaarblijkelijk niet de stelling gelezen dat Pharmon c.s. bedoelde zorgvuldigheidsnorm hebben geschonden. Mitsdien heeft ook het Hof zich beperkt tot een onderzoek naar de vraag of van octrooibrek sprake was. Daaraan doet niet af dat het Hof in r.o. 9, slot van de tweede volzin, overweegt: "... zonder dat zulks reeds deswege octrooibrek oplevert of anderszins onrechtmatig is jegens de octrooihouders". De rechtsstrijd in hoger beroep ging slechts om de vraag naar octrooibrek en de door het Hof dienaangaande gegeven beslissing wordt niet gedragen door de hier geciteerde woorden "of anderszins onrechtmatig is jegens de octrooihouders". Ook in cassatie is niet geklaagd over de hier bedoelde (beperkte) omvang die het Hof aldus aan het geschil in hoger beroep heeft gegeven.

Op grond van een en ander kan het cassatiemiddel niet slagen voor zover het aanvoert dat Pharmon c.s. hebben gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 1401 BW; zie bv. onderdeel 1 sub b en onderdeel 5 sub a, slot van de inleidende alinea en laatste alinea ("... of anderszins onrechtmatig is"), en sub b. De beoordeling van die stelling, die mede verwijst naar een aantal in het middelonderdeel opgesomde feiten en omstandigheden, is immers verweven met waarдерingen van feitelijke aard.

3. *Onderdeel 1* verwijt het Hof in r.o. 5 een te beperkte omvang aan zijn onderzoek te hebben gegeven, door uitsluitend na te gaan of doxycycline "rechtstreeks verkregen" is (in de zin van art. 30, lid 1 aanhef en onder b Rijksoctrooiwet) door toepassing van een van de ten processe bedoelde geoctrooieerde werkwijzen. Het gaat dan met name om octrooi nr 139.302, verleend voor een werkwijze voor het bereiden van methacycline, welke stof als het ware de laatste tussenschakel is in de keten van de stoffen onder de octrooien 128.812, 135.979, 139.302 en doxycycline. Een uitgebreide beschrijving van deze "procedureketen" heeft Pfizer's raadsman gegeven in zijn pleitnota's in eerste aanleg (p. 3-5) en in hoger beroep (p. 3-6) en in haar memorie van grieven (p. 2-4). Populair gezegd: uit de onder octrooi 128.812 gemaakte stof A kan men via werkwijze 135.979 stof B maken, waarmee via werkwijze 139.302 stof C: methacycline kan worden bereid, terwijl men tenslotte uit methacycline via een niet geoctrooieerde werkwijze de stof D, waar het in dit

geding om gaat: doxycycline, kan bereiden.

Onderdeel 1 gaat ervan uit dat het Hof ten onrechte niet heeft onderzocht of Pharmon c.s., door doxycycline in Nederland in het verkeer te brengen enz., niet tevens methacycline in het verkeer heeft gebracht — ook al zou doxycycline niet “rechtstreeks verkregen” zijn uit methacycline.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het Hof bedoeld onderzoek — ter beantwoording van de vraag naar eventuele octrooibrek als door Pfizer gesteld (r.o. 11 jo r.o. 3) — wél heeft verricht, nl. in r.o. 10. Daarin wordt overwogen dat “die tussenproducten” (waaronder methacycline) in “het eindproduct” (doxycycline) niet meer aanwezig zijn. Deze beslissing is in cassatie niet bestreden. Wel behelst *onderdeel 6* van het middel de stelling, dat het in het verkeer brengen enz. van doxycycline tevens het in het verkeer brengen enz. van methacycline kan opleveren, ook al is laatstgenoemde stof in doxycycline niet meer aanwezig. Zulks kan, volgens onderdeel 6, het geval zijn onder de in onderdeel 5 sub a) gerubriceerde omstandigheden. Met het oog hierop zal ik thans op onderdeel 6 nader ingaan.

4. Uitgangspunt bij de beoordeling van *onderdeel 6* moet zijn, dat doxycycline niet “rechtstreeks verkregen” is (art. 30, lid 1 onder b ROW) “uit” (= door toepassing van de geotrooieerde werkwijze ter bereiding van) methacycline. Daarmee is gegeven dat het in het verkeer brengen enz. van doxycycline buiten de bescherming valt die art. 30, lid 1 aanhef en onder b aan het methacycline-octrooi van Pfizer verleent.

Voorts zal hierna, nrs 7 en 9, blijken dat “het wezen” van het methacycline-octrooi (alsmede “het wezen” van de beide andere octrooien waarop Pfizer zich in dit geding beroept) niet mede de bereiding enz. van doxycycline omvat.

Een en ander zo zijnde kan *onderdeel 6* m.i. geen succes hebben. Het doet er dan immers niet meer toe of doxycycline is bereid door (voortgezette) bewerking van methacycline.

#### 5. De door *onderdeel 1* vermelde feiten.

Ten overvloede zal ik hier in het kort op ingaan.

Voorop gesteld zij dat de geachte pleiter voor Pfizer in zijn repliek de indruk vestigt dat de onderhavige feiten (en omstandigheden) een rol spelen voor de toepasselijkheid van de zorgvuldigheidsnorm van art. 1401 BW, en niet voor de vraag naar de octrooibrek. Als dat zo is faalt het beroep op die feiten en omstandigheden op de reeds eerder door mij aangegeven grond, dat schending door Pharmon c.s. van bedoelde zorgvuldigheidsnorm in cassatie buiten de orde moet blijven.

Over die feiten en omstandigheden thans nog het volgende.

Het Hof heeft niet feitelijk vastgesteld en is er evenmin veronderstellenderwijze van uitgegaan:

- dat doxycycline *slechts* kan worden verkregen door nadere bewerking van methacycline;
- dat doxycycline op de prioriteitsdatum, geldend voor de Pfizer-octrooien, een “nieuwe” stof (art. 43, lid 5 ROW) was;
- dat de werkwijze ter verkrijging van doxycycline uit methacycline in het methacycline-octrooi nr 139.302 is geopenbaard of voor de hand liggend is (zie nrs 6 en 7 hierna).

#### 6. De beschermingsomvang van Pfizers octrooi; “het wezen” van een octrooi.

In alle instanties in deze zaak heeft Pfizer zich beroepen op de leer van “het wezen van de uitvinding”, ten betoge dat Pharmon zich schuldig maakt aan inbreuk op het methacycline-octrooi door doxycycline in Nederland in het verkeer te brengen enz. Zie: “aangezien” 8, slot, van de inleidende dagvaarding; het zesde “dat” van de akte d.d. 19 augustus 1977; pleitaantekeningen d.d. 22 oktober 1979 p. 12 e.v. (zeer

uitvoerig); memorie van grieven p. 8–9 (grief I sub b); pleitaantekeningen d.d. 6 oktober 1981 (hoger beroep) p. 9, 13, 14–20 en 28–29; middelonderdelen 2a, 3, 4 en 5a.

Zie over “het wezen” van de geotrooieerde uitvinding: Telders-Croon, “*Nederlandsch Octrooirecht*” (1946), nrs 302–304 p. 328–331; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, “*Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*” (1976), p. 38; Van Nieuwenhoven Helbach, “*Nederlands handels- en faillissementsrecht, II, Industriële eigendom en mededingingsrecht*” (1974) nr 155 (p. 51) en nr 160 (p. 52–53). Het gaat hier om de beschermingsomvang van het octrooi. Een overzicht van de recente cassatierechtspraak geeft het lid van uw Raad Haardt in de bundel “*Quid iuris*” (1977), p. 97–98, nr 9. Het komt bij de uitlegging van het octrooi aan op datgene waarin naar het wezen der zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat. De “uitvindingsgedachte, welke aan de uitvinding als resultaat ten grondslag ligt” (Telders-Croon nr 304 slot) moet worden opgespoord bij het vaststellen van “het wezen” van de uitvinding. Daarbij is de letterlijke tekst van het octrooischrift wel het uitgangspunt (Telders-Croon nr 302, Haardt) maar niet zonder meer beslissend. Zie art. 50, lid 2 ROW. Volgens sommige auteurs is de bescherming niet beperkt tot wat de uitvinder klaarblijkelijk heeft bedoeld; zij strekt zich mede uit tot wat het octrooi aan de deskundige openbaart (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 38; Van Nieuwenhoven Helbach nr 160). Ik kom hierop terug in nr 10.

Het vaststellen van wat “het wezen” van de uitvinding vormt, berust derhalve mede op uitlegging van het octrooischrift. Deze uitlegging is voornamelijk feitelijk van aard en daarom niet vatbaar voor toetsing op juistheid door de Hoge Raad. Aldus: HR 7 november 1930, *NJ* 1931, p. 740, *W.* 12232; HR 20 november 1931, *NJ* 1931, p. 1593 (E.M.M.), *W.* 12377 (S.B.); HR 17 mei 1935, *NJ* 1935, p. 1549, *W.* 12980, *B.I.E.* 1937, p. 3; HR 17 april 1936, *NJ* 1936, 546 (E.M.M.), *B.I.E.* 1937, p. 50 (F.J.A.H.); HR 19 februari 1937, *NJ* 1937, 550 (E.M.M.), *B.I.E.* 1937, p. 111; HR 18 juni 1937, *NJ* 1938, 17, *B.I.E.* 1939 p. 2 (B.M.T.); HR 19 november 1937, *NJ* 1938, 281, *B.I.E.* 1938, p. 85; HR 14 januari 1938, *NJ* 1938, 1032 (E.M.M.), *B.I.E.* 1938, p. 120 (B.M.T.); HR 8 december 1961, *NJ* 1962, 29 (H.B.), *B.I.E.* 1962 nr 6; HR 30 juni 1967, *NJ* 1968, 135 (H.B.), *B.I.E.* 1968 nr 13; HR 23 juni 1972, *NJ* 1972, 451 (L.W.H.); HR 10 oktober 1975, *NJ* 1976, 232; HR 18 mei 1979, *NJ* 1979, 479 (L.W.H.); Telders-Croon nr 324 p. 355; Van Nieuwenhoven Helbach nr 158; Haardt in “*Quid iuris*” p. 97.

Het profiteren van een geotrooieerde uitvindingsgedachte, van “het wezen” van een octrooi, levert mitsdien in beginsel octrooibrek op.

#### 7. “Het wezen” van Pfizers octrooien, het bestreden arrest en de desbetreffende klachten van het middel.

Welke rol speelt de leer van “het wezen” der ten processe bedoelde octrooien in ’s Hof’s arrest?

Ik citeer de r.o. 8 en 9: (zie hierboven, *Red.*).

Tegen de laatste zin van r.o. 8 richt zich de motiveringsklacht van *onderdeel 4*. Deze klacht lijkt me, op zichzelf beschouwd, gegrond. Pfizers pleitnotities in appel — die blijkens ’s Hof’s arrest als daar ingevoegd moeten worden beschouwd en derhalve kenbaar zijn voor uw Raad — zijn, op de reeds door mij vermelde blz. 9, 13 en 14–20, bezwaarlijk anders te begrijpen dan een uitvoerig gemotiveerde uiteenzetting die ertoe strekt dat Pfizers octrooien de bereiding van doxycycline beschermen en derhalve naar “het wezen” worden geschonden door de aan Pharmon c.s. verweten gedragingen: het in Nederland in het verkeer brengen enz. van doxycycline, zoals Pfizer trouwens reeds in haar appelgrief I sub b had aangevoerd.

*Onderdeel 4* kan echter, naar het mij voorkomt,

niet tot cassatie leiden en wel omdat de daardoor bestreden laatste zin van r.o. 8 de verwerping door het Hof van Pfizers beroep op "het wezen" van haar octrooien niet draagt. Het Hof verwerpt dat beroep niet op grond van een lacune in Pfizers stellingen, maar op grond van twee zelfstandige overwegingen die ieder voor zich die verwerping dragen. De eerste daarvan betreft "het wezen" van Pfizers octrooien beschouwd in hun relatie tot de uitvinding van de doxycycline-bereiding. Die overweging ligt besloten in de r.o. 8 en 9 en kan worden weergegeven als volgt: "het wezen" van het methacycline-octrooi (en van de beide andere, oudere octrooien van Pfizer) omvat *niet* de vondst van de zeer goede therapeutische werking van doxycycline. Deze beslissing van het Hof omtrent "het wezen" van de onderhavige stoffen is, als gezegd, feitelijk van aard en wordt, als ik het goed zie, niet bestreden door onderdeel 4. Hoewel het Hof aldus zich niet met zoveel woorden heeft uitgelaten over "het wezen" van doxycycline-bereiding — hetgeen voor de beslissing in de onderhavige zaak ook niet nodig was — ligt in 's Hof's gedachtengang m.i. wel besloten, dat "het wezen" van doxycycline-bereiding niet behoort tot "het wezen" van Pfizer's geoctrooieerde uitvindingen.

Naar mijn mening stuit ook *onderdeel 5* in zijn beide subonderdelen a en b op het vorenstaande af. Uitgemaakt zijnde dat Pharmon niet "het wezen" van Pfizers octrooien schendt, is de kous, wat onderdeel 5 betreft, af. Wat *subonderdeel 5b* betreft moge ik opmerken dat dat zich slechts richt tegen de tweede, door het Hof voor zijn verwerping van Pfizers beroep op "het wezen" van haar octrooien genomen grond, t.w. dat het niet ter zake is dat Pharmon profiteert van "het wezen" van die octrooien. *Subonderdeel 5b* laat onaangetaast de reeds vermelde eerste grond, t.w. dat Pharmon "het wezen" van Pfizers octrooien *niet* schendt.

Volledigheidshalve voeg ik hier aan toe dat het Hof in zijn beschouwing over de grens tussen inbreukmakend en niet inbreukmakend profiteren of gebruik makend (r.o. 9) tot hypothetisch uitgangspunt kiest, dat Pharmon wél van "het wezen" van Pfizers octrooien profiteert. Nu dit uitgangspunt, als gezegd, feitelijk onjuist is (en de beslissing van het Hof zelfstandig wordt gedragen door het oordeel *dat* bedoeld uitgangspunt onjuist is) kan ik dit punt verder laten rusten.

8. *Onderdeel 2* richt zich tegen r.o. 6 met een materiële klacht in *subonderdeel 2a* en een motiveringsklacht in *subonderdeel 2b*. Om met de laatste te beginnen: die klacht stuit m.i. af op de omstandigheid dat het Hof met de woorden "octrooien als de onderhavige" naar mijn mening heeft bedoeld: "de onderhavige octrooien".

*Subonderdeel 2a* zal ik samen met *onderdeel 3* bespreken na een beschouwing van meer algemeen karakter in nr 9.

9. "Rechtstreeks verkregen" (art. 30, lid 1 onder b ROW) en "het wezen" van de uitvinding.

Art. 30, lid 1, aanhef en onder b, Rijsoctrooiwet bepaalt dat een octrooi de octrooihouder — behoudens ten deze niet aanwezige uitzonderingsgevallen — het uitsluitend recht heeft de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of " . . . het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze . . . . in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen" enz. Deze tekst kwam tot stand door de wijzigingswet van 12 januari 1977, S. 160, sub AL. De door mij tussen aanhalingstekens geplaatste woorden vervangen de woorden " . . . de stof volgens die werkwijze . . . . bereid". De vervanging van het begrip "stof" door het ruimere begrip "voortbrengsel", in de M.v.T. uitvoerig toegelicht, speelt voor de onderhavige zaak geen rol. Met de vervanging van "bereid" door "rechtstreeks" verkregen is, als ik mij niet vergis, niet een materiële wijziging

beoogd, maar slechts aansluiting aan het Europees Octrooioverdrag (art. 64, lid 2). Zie hierover de pleitnota in hoger beroep van Pfizers raadsman, p. 26—27. Opmerkelijk is dat reeds het oorspronkelijke wetsontwerp van de Octrooiwet 1910 in art. 36 werkte met het criterium "onmiddellijk verkregen". Volgens de M.v.T. (*Bijl. Hand.* II 197.3 d.d. 3 mei 1905) p. 35 had men daarbij op het oog " . . . niet alle produkten aan welke voortbrenging de toepassing eener werkwijze deel heeft gehad . . . ., doch slechts die, op welke verkrijging de werkwijze uit haren aard en direct gericht is. Bij voorbeeld zijn steenkolen uit een mijn, waarvan de schachtaanleg volgens de bevriesmethode heeft plaatsgevonden, of voortbrengselen eener fabriek, waar bij het stoken der vuren een bepaalde werkwijze wordt toegepast geenszins als produkten van die bevriesmethode of van die werkwijze ten aanzien van het stoken der vuren te beschouwen". Bij gewijzigd wetsontwerp heeft men de woorden "onmiddellijk verkregen" in art. 36 laten vervallen zonder dat blijkt van een wijziging in de bedoeling van de wetgever zoals hier geciteerd. De tekstwijziging — die tot de wijzigingswet van 1977 stand hield — hing samen met een wijziging in art. 4 (zie M.v.A. 24.1 p. 8) waarin men het verbod van octrooi op "langs scheikundige weg verkregen" voortbrengselen verving door een verbod op "ene stof op zich zelve": het element van "verkregen" verdween aldus uit de wet, en keerde daarin pas terug in 1978. Ik citeer uit de — aan de voornoemde M.v.T. d.d. 3 mei 1905 herinnerende — M.v.T. op wetsontwerp nr 13209 leidend tot de wijzigingswet van 12 januari 1977:

"Ten aanzien van het begrip "verkregen" zij nog opgemerkt, dat dit gekozen is om te bereiken, dat alles wat als resultaat van een werkwijze aangemerkt mag worden — om het even of deze in een bereiding, een vervaardiging of een behandeling bestaat — de bescherming van het octrooi geniet. De eis dat het voortbrengsel "rechtstreeks" moet zijn verkregen door toepassing van een werkwijze — een eis die ook bij het Europees Octrooioverdrag wordt gesteld — betekent dat alleen het directe resultaat van de werkwijze onder de bescherming van het octrooi valt. Een voorbeeld mag dit verduidelijken. Bij een octrooi voor een werkwijze, die het impregneren van textiel betreft, zijn de voorwerpen die met toepassing van die werkwijze zijn beschilderd "rechtstreeks verkregen". Is evenwel octrooi verleend voor een werkwijze, die het bereiden van een impregneringsmiddel tot onderwerp heeft, dan is het met toepassing van die werkwijze bereide impregneringsmiddel "rechtstreeks verkregen", doch niet het voorwerp dat met dat middel is behandeld.

Voor zover de wet aldus zal gaan voorzien in de door aanvragers gevoelde lacune, die aanleiding gaf tot de bedoelde praktijk van de Octrooiraad om naast een conclusie voor een werkwijze steeds een volgconclusie toe te staan voor voortbrengselen verkregen volgens deze werkwijze, mag verwacht worden, dat dit gevolgen zal hebben voor deze praktijk.

Het zal dan aan de rechter voorbehouden zijn uit te maken, wanneer men nog te doen heeft met een voortbrengsel, rechtstreeks verkregen volgens een geoctrooieerde werkwijze. Een vraag overigens, die de rechter onder de huidige wet ook reeds moest beantwoorden voor een stof bereid volgens een geoctrooieerde werkwijze".

De M.v.T. op de Goedkeuringswet van het Europees Octrooioverdrag (nr 13899) vermeldt op p. 23 over art. 64 van het Verdrag o.m.:

"Artikel 64. In overeenstemming met het beginsel, dat een Europees octrooi in elk der staten, waarvoor het is verleend, aan het daar geldende nationale recht is onderworpen, laat het eerste lid de rechten, die uit het octrooi voortvloeien, bepalen door het nationale recht. Het betreft hier in het bijzonder de omschrijving



van de handelingen die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Inbreuk op dit recht wordt dan ook, volgens het derde lid, beoordeeld naar het nationale recht. In één opzicht wordt echter het nationale recht op dit punt zijn autonomie ontnomen, doordat het tweede lid de bescherming van een geoctrooieerde werkwijze uitstrekt tot de voortbrengselen, die rechtstreeks door toepassing van deze werkwijze zijn verkregen. Het opnemen van deze bepaling is onder andere geschied om de volgende reden. Het is nl. niet altijd mogelijk, zo bijvoorbeeld in de chemische industrie, om een stof behoorlijk te omschrijven los van de bij de fabricage gevolgde werkwijze. Daardoor zou het vaak onmogelijk zijn naast de conclusie voor een werkwijze ook een conclusie te richten op de volgens die werkwijze verkregen stof. Zonder een bepaling als nu in het tweede lid opgenomen, zou dan ook de houder van een werkwijze-octrooi in vele gevallen machteloos staan tegenover uit het buitenland geïmporteerde produkten, die met toepassing van die werkwijze zijn vervaardigd. Hoewel een bepaling van gelijke strekking als die van het tweede lid ook voorkomt in de wetgeving van de meeste staten, heeft het Verdrag op dit punt een uniforme bescherming zekerheidshalve willen waarborgen.

Het gaat derhalve om "het directe resultaat" van de geoctrooieerde werkwijze, niet om het resultaat van verdere bewerkingen die niet in de geoctrooieerde werkwijze zelf begrepen zijn. De M.v.T. nr 13209 geeft op p. 49 aan, dat het eerste lid van art. 30 de geoctrooieerde handelingen omschrijft en het (nieuwe) tweede lid de omvang van het recht regelt. Dat tweede lid luidt thans: "Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies". De aldus geponeerde tegenstelling tussen het eerste en het tweede lid (omschrijving van de handelingen – omschrijving van de omvang van het recht) lijkt me niet geheel zuiver in die zin, dat het een in het ander overloopt: de interpretatie van "rechtstreeks verkregen" in lid 1 (onder b) bepaalt mede de omvang van het recht. Het is op dit punt dat de problematiek van het "rechtstreeks verkregen" zijn gaat samenvallen met die van "het wezen van de uitvinding", die voor de toepassing van lid 2 van belang is. Men kan de verhouding tussen lid 1 en lid 2 misschien aldus formuleren: de handelingen bedoeld in lid 1 zijn slechts die handelingen die het in lid 2 bedoelde recht monopoliseert. Anders gezegd: een handeling die niet in strijd is met het recht van lid 2 (omdat daardoor niet wordt geprofiteerd van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding), kan reeds *daardoor* niet opleveren een in het verkeer brengen van een voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Dat brengt mee dat de vraag naar het "rechtstreeks verkregen" zijn is beantwoord (in negatieve zin) zodra vaststaat dat van "het wezen" van de uitvinding *niet* is geprofiteerd, m.a.w.: dat in dit laatste geval de vraag naar het rechtstreeks verkregen zijn geen zelfstandige vraag meer is. Omgekeerd: wanneer wél is geprofiteerd van het wezen van de uitvinding – zoals het Hof in r.o. 9 veronderstellenderwijze aanneemt – moet alsnog worden onderzocht of er een "rechtstreeks verkregen" voortbrengsel in het verkeer is gebracht. Het komt mij voor dat dit het is wat het Hof in r.o. 5 jo r.o. 9 tot uiting heeft willen brengen. Het Hof heeft "het wezen" van de uitvinding van octrooi 139.302 doen samenvallen met het directe resultaat van de daardoor beschermde werkwijze, zijnde methacycline, als "rechtstreeks verkregen" voortbrengsel. En dat "directe resultaat" is, volgens het Hof in r.o. 6, datgene wat het octrooi zelf als zodanig aangeeft: "bij octrooi 139.302: 6-desoxy-6-demethyl-6-methyleen-tetracycline met de algemene formule 1 voorkomend

op een van de bladen tekeningen." Doxycycline behoort, aldus de laatste zin van r.o. 6, niet tot een van de in bedoelde octrooien genoemde verbindingen.

10. *Het wezen van de uitvinding en art. 30, lid 2 ROW.*

De vraag die de *middelonderdelen 2a en 3* opgeworpen is, of het Hof, door de tekst van de onderhavige octrooischriften de doorslag te doen geven, niet heeft gehandeld in strijd met de in het vorenstaande, nr 6, aangegeven regel dat voor de vaststelling van "het wezen" van de uitvinding niet uitsluitend moet worden gelet op wat met zoveel woorden in de conclusie van het octrooi is uitgedrukt (HR 8 december 1961, *NJ* 1962, 29 m.nt. H.B.).

Over de beschermingsomvang van een octrooi bepaalt het huidige art. 30, lid 2 ROW: "Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies." Naar mijn mening volgt uit de overgangsbepalingen (artt. II t/m IX) van de wet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, dat het hier geciteerde art. 30, lid 2 geen eerbiedigende werking heeft ten opzichte van zijn voorganger, maar in ieder geval met ingang van het tijdstip van inwerking-treding (1 januari 1978) de rechten van Pfizer als octrooihouder beheerst (exclusieve werking, zoal niet terugwerkende kracht) en mitsdien in dit geding behoort te worden toegepast. Overgangsrechtelijk ligt hier trouwens niet een vraag die moet worden beantwoord, nu met het gewijzigde art. 30, lid 2 geen inhoudelijke wetswijziging lijkt te zijn beoogd. Zie de kamerstukken nr 13209, waaruit ik de M.v.T., p. 49, citeer: "Nadat in het eerste lid de handelingen zijn omschreven, die de octrooihouder met uitsluiting van anderen mag verrichten, bevat het nieuwe tweede lid een regel betreffende de omvang van het uitsluitend recht. Deze wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij echter de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Deze regel, die vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting, is ontleend aan artikel 8, derde lid, van het Verdrag van Straatsburg. De tekst van deze bepaling zou aanleiding kunnen geven tot misverstanden. De ondergetekenden willen daarom als volgt de bedoeling van deze bepaling weergeven.

De bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen alleen zouden mogen dienen om dubbelzinnigheden op te heffen, die de tekst van de conclusies zou kunnen oproepen. Zij mag echter ook niet worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen leest, zou hebben willen beschermen. De bepaling beoogt daarentegen tussen deze twee uitersten – wel als Angelsaksische onderscheidenlijk Duitse leer aangeduid – het midden te houden en zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager te geven als rechtszekerheid aan derden."

Als ik het goed zie heeft de wetgever hiermede het ruime standpunt, verdedigd door Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth en door Van Nieuwenhoven Helbach t.a.p. en vermeld in het vorenstaande, nr 6 – inhoudende dat de bescherming van het octrooi zich, buiten de grenzen van de letterlijke tekst, mede uitstrekt tot wat het octrooi aan de deskundige openbaart – afgevoerd en een middenweg willen bewandelen. Daarbij heeft de wetgever niet willen afwijken van eerdergenoemd arrest van 8 december 1961, *NJ* 1962, waarin werd aanvaard "dat het Hof . . . uit het onderhavige octrooischrift in zijn geheel heeft afgeleid, dat de onderhavige uitvinding naar het wezen der zaak uitsluitend bestaat in het in de conclusie omschrevene".

Naar mijn mening heeft het Hof in het thans bestreden arrest die beslissing van uw Raad d.d. 8 december 1961 en de zich daarbij aansluitende bedoelingen van de wetgever van 1977 willen volgen en wel aldus, dat het Hof enerzijds de letterlijke tekst van de onderhavige conclusies doorslaggevend heeft geoordeeld in r.o. 6 maar anderzijds dat oordeel nader heeft gemotiveerd in r.o. 7, waarin tot uiting is gebracht dat het bij het methacycline-octrooi niet gaat om de bereidingswijze maar om de "zeer goede therapeutische werking" van het (in het octrooi genoemde) resultaat — waartoe doxycycline niet behoort. Het Hof heeft, net als het arrest a quo HR 8 december 1961, het octrooi-schrift als geheel beschouwd. Daarnaast attendeert het Hof — zij het dan in een "daargelaten", zijnde in dit geval m.i. een niet dragende overweging — in r.o. 7 op de omstandigheid dat "het bepalen van die "aangepaste omstandigheden" geenszins een eenvoudige opgave is . . . . en dat omtrent die specifieke omstandigheden in het octrooi niets is te vinden", waarmee het Hof tot uiting brengt dat de bereiding van doxycycline uit methacycline geenszins voor de hand liggend is.

Welnu, de voren beschreven gedachtengang van het Hof omtrent "het wezen" van "octrooiën als de onderhavige" is feitelijk van aard en behoefde geen andere of nadere motivering, terwijl het Hof m.i. niet van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.

Mitsdien kunnen ook de *onderdelen 2 en 3* van het middel niet tot cassatie leiden.

11. Ik concludeer tot verwerping van het beroep met verwijzing van eiseres tot cassatie (Pfizer) in de op de voorziening gevallen kosten. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

### 3. Beoordeling van het middel.

3.1. Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rechtsoverweging 5 waar het Hof voorop stelt dat "de rechten van een houder van een octrooi voor een werkwijze waarmede een voortbrengsel (zoals een chemische stof) wordt verkregen, uitsluitend worden bepaald door art. 30, lid 1 onder b van de Rijsoctrooiwet". Deze vooropstelling moet worden gelezen in direct verband met rechtsoverweging 3, waar het Hof heeft overwogen dat partijen in de eerste plaats beslist wensen te zien of het hier te lande door Pharmon verhandelen van doxycycline — voorondersteld dat dit (in Italië) is bereid op de wijze als door Pfizer gesteld — inbreuk oplevert op de door Pfizer aan haar voorredingen ten grondslag gelegde werkwijze-octrooiën.

In dit verband is die vooropstelling juist. Voor zover onderdeel 1 zo moet worden begrepen dat het het tegendeel verdedigt en daartoe aanvoert dat óók inbreuk op een werkwijze-octrooi oplevert: het verhandelen van een voortbrengsel, dat weliswaar niet rechtstreeks is verkregen door toepassing van de geöctrooierde werkwijze, maar dat "langs chemische weg is verkregen uit een reactie waarvan de voornaamste, althans een (zeer) voorname component" een wél rechtstreeks door toepassing van die werkwijze verkregen voortbrengsel is, faalt het: de uitsluitende rechten van de houder van een werkwijze-octrooi worden in art. 30, lid 1 onder b van de Rijsoctrooiwet (ROW) uitsluitend omschreven en zijn wat voortbrengselen betreft beperkt tot die welke rechtstreeks door toepassing van de geöctrooierde werkwijze zijn verkregen. Terecht heeft het Hof zijn onderzoek naar de inbreukvraag dan ook beperkt tot de vraag of doxycycline (in voormelde vooronderstelling) rechtstreeks wordt verkregen door een of meer van de ten name van Pfizer geöctrooierde werkwijzen.

Voor zover het onderdeel ertoe strekt te betogen dat het Hof niet had mogen nalaten om nadat het de inbreukvraag ontkennend had beantwoord, te onderzoeken of niettemin het verhandelen van doxycycline

(in voormelde vooronderstelling) jegens Pfizer onrechtmatig, immers in strijd is met de jegens haar in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, mist het feitelijke grondslag. Blijkens rechtsoverweging 9 heeft het Hof die vraag immers wél bezien. Het heeft daar geoordeeld dat, nu vaststaat dat de door Pharmon verhandelde doxycycline niet binnen het Koninkrijk en uit dien hoofde zonder schending van de onderhavige octrooiën is bereid, verhandelen niet onrechtmatig is. Indien het onderdeel zo moet worden begrepen dat het laatstbedoeld oordeel als te beperkt bestrijdt met de stelling dat het verhandelen van een uit het buitenland geïmporteerd, aldaar met toepassing van, zij het niet rechtstreeks uit de hier geöctrooierde werkwijze verkregen voortbrengsel onder omstandigheden als in het onderdeel omschreven jegens de houder van het werkwijze-octrooi op grond van het gemene recht onrechtmatig is, faalt het eveneens. Nu de wetgever de vraag onder ogen heeft gezien wanneer de houder van een werkwijze-octrooi zich moet kunnen verzetten tegen import uit het buitenland van produkten, die aldaar met toepassing van die werkwijze zijn vervaardigd, en daarop met afweging van alle betrokken belangen een antwoord heeft gegeven dat er op neer komt dat de octrooihouder daartoe enkel gerechtigd zal zijn indien en voor zover zulke produkten "rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen", is voor een aanvullende bescherming door het gemene recht op grond van de omstandigheden als in het onderdeel vermeld geen plaats.

Onderdeel 1 kan derhalve niet tot cassatie leiden.

3.2. Onderdeel 2 richt zich tegen rechtsoverweging 6. De gedachtengang van deze rechtsoverweging is klaarblijkelijk deze dat indien een werkwijze-octrooi — gelijk de onderhavige werkwijze-octrooiën — zélf aangeeft wat het directe resultaat van de daarbij geöctrooierde werkwijze is, de omstandigheid dat een voortbrengsel niet behoort tot de aldus in het octrooi genoemde, een aanwijzing vormt voor de juistheid van de stelling dat dit voortbrengsel niet "rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze" in de zin van art. 30, lid 1 onder b ROW. Dat de in rechtsoverweging 6 geconstateerde omstandigheid dat doxycycline niet behoort tot de in Pfizer's onderhavige octrooiën als direct resultaat van de daarin geöctrooierde werkwijzen genoemde verbindingen, voor het Hof niet meer dan een aanwijzing vormt, blijkt daaruit dat het Hof in de rechtsoverwegingen 7 en 8 de vraag of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door een of meer van de bedoelde werkwijzen met inachtneming van de bijzonderheden van het gegeven geval heeft onderzocht.

Uit het voorgaande volgt dat onderdeel 2a uitgaat van een verkeerde lezing van de bestreden uitspraak en dat onderdeel 2b faalt omdat niet onbegrijpelijk is wat het Hof in rechtsoverweging 6 heeft bedoeld.

3.3 Uit het onder 3.2 overwogene volgt dat ook onderdeel 3 feitelijke grondslag mist voor zover het ervan uitgaat dat het Hof zou hebben geoordeeld dat doxycycline niet kan worden aangemerkt als in voormelde zin "rechtstreeks verkregen" door toepassing van een of meer van de geöctrooierde werkwijzen op de enkele grond dat het niet in de onderhavige octrooiën zelf als direct resultaat van de bij die octrooiën beschermde werkwijzen wordt aangegeven.

Ook voor zover het onderdeel aan het Hof het oordeel toeschrijft dat "een produkt verkregen als gevolg van een chemische bewerking van produkten die wél in de betreffende octrooiën als direct resultaat van de bij die octrooiën beschermde werkwijzen wordt aangegeven, in het algemeen niet mag worden aangemerkt als een "rechtstreeks door toepassing van die werkwijze" verkregen voortbrengsel in de zin van art. 30, lid 1 onder b ROW" gaat het, blijkens het onder 3.2 overwogene uit van een verkeerde lezing van de bestreden uitspraak.

Ook onderdeel 3 is derhalve vergeefs voorgesteld.

3.4 Onderdeel 4 richt zich tegen het slot van rechtsoverweging 8. Dat de aangevallen passage's Hofs beslissing niet draagt, kan worden daargelaten, omdat de klacht van het onderdeel berust op verkeerde lezing van die passage. Het Hof heeft daarin immers enkel tot uitdrukking gebracht dat de werkwijze waardoor, naar de stellingen van Pfizer, doxycycline wordt verkregen niet geheel samenvalt met de werkwijzen welke door Pfizer's onderhavige octrooien worden beschermd, hoe ruim men de conclusies van die octrooien ook uitlegt.

3.5 In rechtsoverweging 9 heeft het Hof uiteengezet dat en waarom, nu naar zijn oordeel de vraag of doxycycline rechtstreeks wordt verkregen door toepassing van een of meer van de ten name van Pfizer geoctrooieerde werkwijzen, ontkenning moet worden beantwoord, het verhandelen van doxycycline noch inbreuk oplevert op die werkwijze-octrooien, noch anderszins jegens haar onrechtmatig is. De in de onderdelen 5a en 5b tegen dat oordeel aangevoerde argumenten komen neer op een herhaling van de in onderdeel 1 aangevoerde en hebben in het onder 3.1 overwogene hun weerlegging gevonden. Beide onderdelen zijn mitsdien vergeefs voorgesteld.

3.6 Onderdeel 6 verdedigt dat onder de in onderdeel 5a omschreven omstandigheden – in wezen dezelfde als waarop onderdeel 1 een beroep doet – in het verkeer brengen en verhandelen van doxycycline (voorondersteld dat dit is bereid om de wijze als door Pfizer is gesteld) tevens oplevert inbreukmakend in het verkeer brengen en verhandelen, althans gebruik van de bij die bereiding bezigde, rechtstreeks door toepassing van de geoctrooieerde werkwijzen verkregen "tussenprodukten", óók al zijn die tussenprodukten – gelijk het Hof feitelijk heeft vastgesteld – in het eindprodukt niet meer aanwezig. Ook deze stelling stuit af op het onder 3.1 overwogene, zodat ook onderdeel 6 moet worden verworpen.

#### 4. Beslissing.

De Hoge Raad:  
verwerpt het beroep;  
veroordeelt eiseres in de kosten van het geding in cassatie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerders begroot op f 305,45 aan verschotten en f 1.700,- voor salaris. Enz.

Nr 40. Benelux-Gerechtshof, 20 mei 1983  
(zaak A/82/5).\*)

(Jullien/Verschuere; Union-merken)

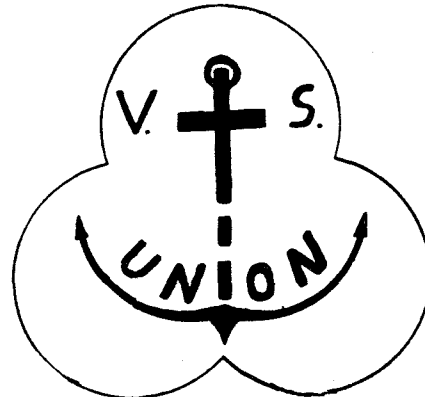
President: Mr Ch. M. J. A. Moons;  
Tweede Vice-President: R. Legros;  
Rechters: R. Thiry, Mr H. E. Ras, Mr W. L. Haardt  
en A. Meeüs;  
Plaatsvervangende rechters: E. Mores, F. Hess  
en O. Stranard.

Art. 3, art. 13 onder A, lid 1 en art. 14 onder B,  
aanhef en sub 1 Benelux-Merkenwet.

Het woord "overeenstemmend" moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat

\*) Tevens opgenomen in *Nederlandse Jurisprudentie* 1984, nr 72 met noot van Mr L. Wichers Hoeth. [Red.]

dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.\*\*)



Benelux-merk nr 088.380  
t.n.v. N. Verschuere.

De vennootschap naar Nederlands recht Henri Jullien B.V. te Purmerend, advocaten (bij het Benelux-Gerechtshof) Mr Ant. Braun en Mr Th. van Innis te Brussel,

tegen  
Norbert Verschuere te Gent, advocaat (bij het Benelux-Gerechtshof) Mr L. Steyaert te Gent.

a) Conclusie Advocaat-Generaal bij het Benelux-Gerechtshof, 14 april 1983 (E. Krings).

Het Hof van Cassatie van België heeft om interpretatie gevraagd van het woord "overeenstemmend" dat voorkomt in de artikelen 3, lid 2, a en b, 13 A, en 14 B van de eenyormige Benelux-wet inzake de warenmerken (B.M.W.).

Het Hof is immers van oordeel dat deze term juridisch geladen is en dat het bijgevolg een controle moet uitoefenen over de manier waarop die "overeenstemming" door de feitenrechter wordt beoordeeld.

Ten deze heeft de feitenrechter beslist, dat hoewel het merk van eiseres, t.w. Union, dat gebruikt wordt voor een handel in uurwerken, een onderscheidend vermogen heeft, er evenwel geen overeenstemming bestaat tussen dit merk en de twee merken die door verweerder voor een soortgelijke handel worden gebruikt, waar het woord "Union" gevoegd wordt bij hetzij het woord "Soleure", hetzij een grafisch teken: een afbeelding bestaande uit 3 onvolledige in elkaar overgaande cirkels waarin een anker staat met aan de ene kant de letter V en aan de andere kant de letter S.

Op grond van welke criteria moet die "overeenstemming" worden beoordeeld?

Hoewel het woord "overeenstemmen" voorkomt in de artikelen 3 en 14, is het in de context van artikel 13 A 1 dat het vraagstuk ten deze rijst. Mag eiseres zich verzetten tegen het gebruik door verweerder van het woord "Union", omdat de merken Union-Soleure en Union met het grafisch teken "anker" overeenstemmend zijn met het merk van eiseres?

Om de draagwijdte van het begrip te bepalen is het wenselijk eerst de merkenrechtelijke begrippen die de grondslag van het vraagstuk vormen aan de hand van de rechtspraak van het Hof nauwkeurig te omschrijven.

In het arrest van 9 maart 1977 in zake ADG S.A., en Sieben c/Machinefabriek Leeferink, B.V., heeft het Hof beslist, "dat de in het eerste lid van artikel 1 voorkomende woorden, die dienen om de waren van een

\*\*) Zie de noot onder het arrest. [Red.]