

**Hoge Raad, 13 januari 1995, Ciba Geigy v Oté Optics****OCTROOIRECHT****Beschermingsomvang**

- [Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is](#)

De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden.

- [Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in beginsel ten nadele van octrooihouder](#)

Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

- [Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden](#)

Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hof. Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verleningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van oc-

trooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het bepaalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden. De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.

- [Mate van vernieuwing geoctrooierde uitvinding relevant](#)

Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooierde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

- [Interpretatie Meyn/Stork-arrest](#)

De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van [27 januari 1989](#), die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol.

Vindplaatsen: NJ 1995, 391 m.nt. Verkade, BIE 1995, nr. 85, p. 333, IER 1995, nr. 17, p. 76, AA 1995, p. 511 m.nt. Brinkhof

**Hoge Raad, 13 januari 1995**

(Snijders, Roelvink, Mijnsen, Heemskerk, Nieuwenhuis),

(...)

Ciba Geigy AG, te Basel, Zwitserland, eiseres tot cassatie, adv. mr. S. de Wit, tegen

1. Oté Optics B.V., te Uden,
2. Samenwerkende Apothekers Nederland B.V., te Utrecht,
3. Bach Optic Grosshandel G.m.b.H., te Köln, Bondsrepubliek Duitsland, verweersters in cassatie, adv. jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Eiseres tot cassatie — verder te noemen: Ciba Geigy — heeft bij exploiten van 27 november en 3 december 1991 verweersters in cassatie — verder te noemen: Oté c.s. — in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Oté c.s. ieder afzonderlijk en/of allen te zamen te bevelen met onmiddellijke ingang de vervaardiging, het gebruik, het in het verkeer brengen, de aflevering, de aanbidding en het in voorraad houden van een lensvloeistof waarmee inbreuk wordt of kan worden gemaakt op het [Europees octrooi nr. 0 082 798](#) van Ciba Geigy, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van f 10 000 voor elk produkt waarmee dit bevel wordt overtreden, voorts — samengevat — Oté c.s. te bevelen lijsten van afnemers te overhandigen en opgave te doen van het aantal in voorraad gehouden flessen of flacons met inbreukmakende lensvloeistof, en tenslotte Oté c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot van f 150 000 op door Ciba Geigy geleden schade respectievelijk op door Oté c.s. af te dragen winst. Nadat Oté c.s. tegen de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de President bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderingen afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Ciba Geigy hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Bij arrest van 7 oktober 1993 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

(...)

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Ciba Geigy is houdster van het [Europese octrooi 0082798](#). De prioriteitsdatum van het octrooi is 21 december 1981; de verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend.

(ii) Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijke oog. De Duitse tekst van de hoofdconclusie luidt:

*"Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kontaktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Verfahren zunächst während eines ersten Zeitabschnitts eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und anschließend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalase enthält."*

Conclusie 2 van het octrooi luidt:

*"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und einem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird."*

(iii) Oté c.s. brengen in Nederland een contactlensvloeistof onder de naam "Ons Merk 2" op de markt, die

volgens door Oté c.s. niet bestreden analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katalase bevat, en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is).

(iv) Ciba Geigy stelt zich op het standpunt dat Oté c.s. daardoor inbreuk maken op voormeld octrooi.

3.2.1 Ciba Geigy heeft in eerste aanleg de stelling verdedigd dat met de woorden "*eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung*" in de hoofdconclusie van het octrooi bedoeld is een oplossing die isotoon is. Het wezen van de geotrooieerde uitvinding, aldus Ciba Geigy in eerste aanleg, moet worden gezien in de toepassing van een isotone oplossing die katalase bevat, voor het onschadelijk maken van een waterstofperoxyde-oplossing die gebruikt is voor het reinigen van contactlenzen.

De President heeft die stelling verworpen. Het oordeel van de President kwam, kort gezegd, hierop neer dat het gebruik van een isotone keukenzoutoplossing wezenlijk is voor de geotrooieerde uitvinding en dat dus het woord keukenzout(-oplossing) niet mag worden weggeïnterpreteerd. In hoger beroep heeft Ciba Geigy een beperktere stelling aangevoerd, te weten dat onder de woorden "*eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung*" moet worden verstaan: een oplossing die keukenzout bevat en isotoon is. Het Hof heeft deze stelling onjuist bevonden. Tegen deze beslissing en de door het Hof daartoe gezigde gronden richt zich het middel.

3.2.2 Het Hof heeft in rov. 5 overwogen dat Ciba Geigy die in appèl opgeworpen stelling heeft geadstrueerd met (a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en (b) het argument dat onder de vorengeciteerde woorden uit de hoofdconclusie niet mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplossing die ongeveer 0,9% keukenzout bevat, omdat bij die interpretatie conclusie 2 van het octrooi, waarin de toepassing openbaar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofdconclusie. De met (a) aangeduide argumenten heeft het Hof in rov. 6 van de hand gewezen op grond van zijn oordeel dat, kort gezegd, art. 69 van het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV) meebrengt dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen. Dit oordeel wordt door onderdeel A van het middel bestreden. Het met (b) aangeduide argument heeft het Hof in rov. 8 verworpen. Vervolgens heeft het Hof onderzocht (rov. 9-11) wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Het Hof komt dan tot de slotsom (rov. 11) dat de gemiddelde vakman de conclusie zal trekken dat onder de geciteerde woorden in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. De rov. 8-11 van 's Hofs arrest worden door onderdeel B aangevalen. Onderdeel C klaagt dat het Hof heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, althans - voor zover het deze maatstaf wel mocht hebben gehanteerd - een onbegrijpelijke beslissing heeft gegeven.

3.3.1 De Hoge Raad zal eerst onderdeel C behandelen en vindt hierin aanleiding tot een nadere beschouwing met betrekking tot de vraag hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooi recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in art. 30 lid 2 ROW, respectievelijk art. 69 lid 1 EOv en het daarbij behorende interpretatief protocol. In [HR 27 januari 1989](#), NJ 1989, 506, is overwogen dat de vóór de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geïntrooieerde uitvinding bestaat - ook na die inwerkingtreding nog tot uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies". Zoals in dat arrest vervolgens is overwogen, is de strekking van het voorschrift, het midden te houden tussen twee in het protocol bij art. 69 EOv bedoelde uitersten en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable certainty for third parties". Die twee uitersten worden in de eerste twee zinnen van het protocol als volgt omschreven: "Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated." De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg

kunnen rechtvaardigen in die zin dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geïntrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van [27 januari 1989](#), die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot "uitgangspunt" kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOv en het bijbehorende protocol.

3.3.2 De door onderdeel C onder 9 aangevoerde rechtsklacht faalt voor zover zij berust op een andere dan de hiervoor in 3.3.1 aanvaarde opvatting omtrent de bij de uitleg van een octrooi te hanteren maatstaven. Ook overigens faalt de klacht. Het Hof heeft onderzocht (rov. 11) op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geïntrooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan "verrassend" is. Op grond van het resultaat van dit onderzoek heeft het Hof geconcludeerd dat de gemiddelde vakman tot de conclusie zal komen dat onder de omstreden woorden in de hoofdconclusie van het octrooi is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. Tenslotte heeft het Hof nog in aanmerking genomen (rov. 12) dat Ciba Geigy in appèl niet (meer) aanvoert dat "Ons Merk 2", gezien zijn samenstelling, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk op het octrooi maakt. Deze gedachting van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

3.3.3 De in onderdeel C onder 10, 11 en 12 aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. De klacht onder 10 berust op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest: zij miskent dat het Hof met zijn overweging dat "inzicht (a)" - te weten: dat de verwijdering van waterstofperoxideresten aan de contactlenzen in aanwezigheid van katalase sneller en grondiger plaatsvindt - het geschil van partijen "niet raakt", kennelijk slechts tot uitdrukking heeft willen brengen dat tussen partijen niet in geschil is dat de toepassing van katalase op zichzelf - dus ongeacht de samenstelling van de oplossing die de katalase bevat - niet door het octrooi wordt beschermd. De klacht onder 11 ziet eraan voorbij dat het enkele feit dat dezelfde "inzichten" die het Hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook tot een ander oordeel hadden kunnen leiden, 's Hofs oordeel niet onbegrijpelijk maakt. De onder 12 aangevoerde klacht stuit af op het feitelijke karakter van het uitleg van de beschrijving van de geïntrooieerde uitvinding berustende oordeel van het Hof.

3.4.1 Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hof. Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's

Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verleningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tegen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van octrooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het bepaalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden. De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen. De gegrondheid van de klacht kan evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het Hof - in zijn gedachtengang: ten overvloede - het verleningsdossier heeft onderzocht en in rov. 13 daaruit heeft geconcludeerd dat tijdens de verleningsprocedure (ook) het Europees Octrooibureau en Ciba Geigy oordeelden dat onder de woorden "eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung" in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout.

3.4.2 Onderdeel A bevat onder 3 en 4 klachten die klaarblijkelijk strekken ten betoge dat het Hof ten onrechte is voorbijgegaan aan, althans niet begrijpelijk heeft gereageerd op, de uitvoerig toegelichte argumenten van Ciba Geigy ter ondersteuning van haar standpunt dat met de omstreden woorden in de hoofdconclusie niet anders kan zijn bedoeld dan dat het gaat om een (zout-)oplossing die katalase bevat en isotoon is. Deze klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Het Hof heeft de bedoelde argumenten in zijn rov. 9 tot en met 11 onder ogen gezien en met een begrijpelijke motivering verworpen. De verder in de subonderdelen A.3 en A.4 aangevoerde klacht dat het Hof ten onrechte heeft gesproken van aan het verleningsdossier ontleende argumenten, kan bij gebrek aan belang niet slagen. Het Hof heeft die argumenten immers in zijn overwegingen betrokken.

3.5.1 Onderdeel B, dat onder 5 slechts een inleiding behelst, klaagt onder 6 dat de door het Hof in rov. 11 gebezigde motivering geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van het in rov. 5 met (b) aangeduide argument dat Ciba Geigy had ontleend aan de omstandigheid dat in de hoofdconclusie van het octrooi niet dezelfde formulering (namelijk een "ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing") is gebezigd als in conclusie 2. De klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en mist dus feitelijke grondslag. Het door het Hof in rov. 11 overwogene betreft niet het bedoelde argument. Dat argument heeft het Hof verworpen in rov. 8. In de rov. 9 tot en met 11 onderzoekt het Hof wat een gemiddelde vakman - gesteld voor de in rov. 7 bedoelde vraag of met de omstreden woorden in de hoofdconclusie bedoeld is (i) een oplossing die isotoon is en keukenzout bevat, dan wel (ii) een oplossing die isotoon is omdat zijn ongeveer 0,9% keukenzout bevat - zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi.

3.5.2 Ook subonderdeel B.7 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. In rov. 8 ligt niet besloten het oordeel dat Ciba Geigy tijdens de verleningsprocedure afstand heeft gedaan van een uitvoeringsvariant waarin de oplossing wel katalase doch minder dan 0,9% keukenzout bevat. Het Hof reageert in rov. 8 slechts op vorenbedoeld argument (b) van Ciba Geigy en wel met een aan de tekst van conclusie 2 ontleend tegenargument.

3.5.3 Onder 8 klaagt onderdeel B over onbegrijpelijkheid van de door het Hof in rov. 9 en 10 gevolgde gedachtengang. De klacht faalt. De gedachtengang van het Hof is klaarblijkelijk de volgende. De in rov. 9 bedoelde passage uit de beschrijving in het octrooischrift bestaat uit vier alinea's, waarvan de eerste drie mede op de hoofdconclusie betrekking hebben en alleen de laatste alinea uitsluitend conclusie 2 betreft; deze laatste alinea vermeldt niets over de in conclusie 2 genoemde 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing; deze keukenzoutoplossing is dus kennelijk ook de keukenzoutoplossing die wordt bedoeld in de hoofdconclusie. Niet kan worden gezegd dat deze gedachtengang onbegrijpelijk is.

3.6. Onderdeel D is gericht tegen rov. 13, waarin het Hof ten overvloede heeft geoordeeld dat het verleningsdossier de slotsom bevestigt waartoe het Hof ten aanzien van de betekenis van de omstreden woorden in de hoofdconclusie is gekomen. De klacht dat dit oordeel onbegrijpelijk is, faalt. In het licht van de in de conclusie van het Openbaar Ministerie onder 17 vermelde gegevens is het bestreden oordeel geenszins onbegrijpelijk. De overige klachten van het onderdeel falen reeds omdat zij opkomen tegen een ten overvloede gegeven oordeel.

3.7 Onderdeel E faalt omdat het miskent dat de rechter niet verplicht is zich door deskundigen te doen voorlichten.

#### **4. Beslissing**

De Hoge Raad:  
verwerpt het beroep;

veroordeelt Ciba Geigy in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Oté c.s. begroot op f 3157,20 aan verschotten en f 3000 voor salaris.

---

### Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda

1. Eiseres tot cassatie, hierna: Ciba Geigy, is houdster van het Europese octrooi 0 082 798. De prioriteitsdatum is 21 december 1981. De verleningsdatum na oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mede voor Nederland verleend.

2. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de desinfectie en reiniging van contactlenzen voor het menselijk oog. De hoofdconclusie luidt in de procestaal:

Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kontaktlinsen für das menschliche Auge, bei welchem Verfahren zunächst während eines ersten Zeitabschnittes eine Wasserstoffperoxid-Lösung auf die Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und anschließend während eines zweiten Zeitabschnittes das an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieser aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eines Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalten wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschluss des ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgebende Wasserstoffperoxid-Lösung durch eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung ersetzt wird, welche Katalaseenthält.

Conclusie 2 van het octrooi luidt:

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Kochsalzlösung, welche Katalase enthält, eine Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilen einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlösung und einem Volumenteil einer handelsüblichen hochkonzentrierten Katalase-Lösung verwendet wird.

3. Verweersters in cassatie, hierna Oté c.s., brengen in Nederland een contactlensvloeistof onder de naam 'Ons Merk 2' op de markt die volgens, door Oté c.s. niet bestreden, analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmede katalase bevat en die dezelfde osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en derhalve isotoon is).

4. Volgens Ciba Geigy maken Oté c.s. dusdoende inbreuk op haar rechten uit genoemd octrooi. Op grond hiervan vordert Ciba Geigy in dit kort geding een inbreukverbod c.a. Oté c.s. hebben de vorderingen bestreden.

5. In eerste aanleg heeft de President van de Haagse rechtbank bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderingen van Ciba Geigy afgewezen. In hoger beroep is dit vonnis door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 7 oktober 1993 bekrachtigd.

6. Ciba Geigy is tegen het arrest van het hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit vijf onderdelen opgebouwd middel, dat door Oté c.s. is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

7. Voor zover thans in cassatie van belang heeft het geschil van partijen zich toegespitst op de vraag welke betekenis moet worden gehecht aan de woorden 'eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung' in de hoofdconclusie van het octrooi.

8. In eerste aanleg nam Ciba Geigy het standpunt in dat met deze woorden bedoeld is een oplossing die isotoon is (en dat het woord 'Kochsalzlösung' dus weggeïnterpreteerd mag worden) en dat 'Ons Merk 2', nu gebleken is dat deze reinigingsvloeistof een isotone oplossing is die katalase bevat, een zodanig equivalent vormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het daardoor inbreuk maakt op het octrooi van Ciba Geigy.

9. De President verwierp dit standpunt van Ciba Geigy, onder meer op grond van de overweging (r.o. 5.2.15) dat de conclusies noch de beschrijving enige indicatie bevatten voor de juistheid van eiseresses stelling dat wezenlijk voor de geöctrooierde uitvinding is het gebruik van isotone oplossing die een katalase bevat. Het tegendeel is het geval. Door het benadrukken van de gunstige eigenschappen van een isotone keukenzoutoplossing (rechtsoverweging 5.2.14) moet het gebruik van juist deze oplossing wezenlijk worden geacht. Het woord keukenzoutoplossing kan, met andere woorden, niet worden weggeïnterpreteerd.

Niet aannemelijk is geworden dat een deskundige die de conclusies leest en deze tracht te verstaan in het licht van de beschrijving zal of moet begrijpen dat de beschreven gunstige eigenschappen van een keukenzoutoplossing in feite eigen zijn aan elke isotone oplossing — dit lijkt eiseres impliciet te betogen — en dat een keukenzoutoplossing slechts als een voorbeeld is te begrijpen dat staat voor elke isotone oplossing.

In die omstandigheden gaat het niet aan om een in de conclusies genoemd species (isotone keukenzoutoplossing die katalase bevat) te verstaan als een genus (isotone oplossing die katalase bevat). De rechtszekerheid waarop derden aanspraak mogen maken zou dan te zeer in het gedrang komen.

10. In hoger beroep wijzigde Ciba Geigy haar standpunt en voerde aan dat onder de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie moet worden verstaan een oplossing die keukenzout bevat, en isotoon is, zodat de reinigingsvloeistof van Oté c.s. onder de letter van de octrooi-conclusie valt. Haar stelling dat 'Ons Merk 2' als equivalent inbreukmakend is liet Ciba Geigy varen (r.o. 12 van het bestreden arrest).

11. Het hof verwierp de door Ciba Geigy verdedigde lezing van de bedoelde woorden uit de hoofdconclusie. Volgens het hof baseert Ciba Geigy haar lezing op twee (soorten) argumenten (r.o. 5):

(a) argumenten ontleend aan het verleningsdossier, en  
(b) het argument dat onder de bedoelde woorden niet mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplossing, die ongeveer 0,9% keukenzout omvat, omdat bij deze interpretatie conclusie 2, waarin de toepassing openbaar gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 tot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofdconclusie.

12. De onder (a) bedoelde argumenten stuiten volgens het hof reeds af op de omstandigheid dat uit het voorschift van art. 69 van het Europees Octrooioverdrag voortvloeit dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken, zodat die argumenten Ciba Geigy niet kunnen baten (r.o. 6). Uit r.o. 13 van het bestreden arrest blijkt overigens dat het hof van oordeel is dat uit de verleningsprocedure blijkt dat zowel het Europees octrooibureau als Ciba Geigy de mening waren toegedaan dat onder de woorden ‘eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’ in de hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9% keukenzout.

13. Ook het onder (b) bedoelde argument vindt geen genade in de ogen van het hof (r.o. 8). Vervolgens onderzoekt het hof de vraag wat de gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van het octrooi. Het hof komt tot de slotsom dat de beschrijving de gemiddelde vakman leert dat én de hoofdconclusie én conclusie 2 betrekking hebben op één, bijzondere, keukenzoutoplossing, te weten een keukenzoutoplossing die haar isotoniciteit uitsluitend aan keukenzout ontleent. De gemiddelde vakman zal dan ook de conclusie trekken dat onder de woorden ‘eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’ in de hoofdconclusie is te verstaan: een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout, aldus het hof (r.o. 11 slot).

14. Onderdeel A van het middel keert zich in vier subonderdelen met rechts- en motiveringsklachten tegen r.o. 5 en 6 van het bestreden arrest.

15. De subonderdelen A.1 en A.2 bestrijden het oordeel van het hof, dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken (r.o. 6 slot), als onjuist.

16. De klacht is gegrond. Uit HR 29 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH (r.o. 3.5, zie voorts de conclusie OM, A-G Asser, onder 2.11 met gegevens in voetnoot 31), HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV (r.o. 3.2) en HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 (NJ 1995, 394; red.) (r.o. 3.1.2) blijkt dat het (voor derden openbare gedeelte van het) verleningsdossier van belang is voor de bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi. Dit betekent dat uit het verleningsdossier blijken de gegevens door de octrooihouder aan derden kunnen worden tegengeworpen, zoals omgekeerd derden op grond van uit het verleningsdossier blijken de gegevens het verweer mogen voeren dat de aanvrager van het octrooi afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooierde uitvinding aanspraak geeft. Voor zover het oordeel van het hof inhoudt dat uit het verleningsdossier blijken de gegevens die van belang zijn met het oog op de beschermingsomvang van het octrooi niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, geeft het derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

17. Wegens gebrek aan belang zal de klacht Ciba Geigy echter niet kunnen baten. In r.o. 13 geeft het Hof

immers ten overvloede als zijn oordeel te kennen dat — kort gezegd — uit het verleningsdossier geen argument is te ontlenuen voor de door Ciba Geigy verdedigde uitleg van de in de hoofdconclusie van het octrooi opgenomen woorden ‘eine der Konzentration der Augenflüssigkeit entsprechende Kochsalzlösung’. Dit oordeel wordt weliswaar in subonderdeel D.15 als onbegrijpelijk bestreden, doch m.i. tevergeefs. Zie het in eerste aanleg door Ciba Geigy overgelegde verleningsdossier, met name ook het affidavit Singer d.d. 15 januari 1985, ingebracht bij brief van 20 augustus 1985 (‘such solutions must be isotonic, that is have a salt content of about 0,9% ...), alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 2 oktober 1986 naar aanleiding van het bezwaar van Thilo d.d. 9 september 1986. Zie voorts het in eerste aanleg door Oté c.s. overgelegde oppositiedossier, met name ook de brief van Ciba Geigy d.d. 16 januari 1989, p. 21 en p. 22, alsmede de brief van Ciba Geigy d.d. 30 oktober 1990.

18. Zie ik het goed, dan strekken de subonderdelen A.3 en A.4 ten betoge dat het hof in r.o. 5 en 6 van zijn arrest niet of niet voldoende (begrijpelijk) heeft gereageerd op de stellingen van Ciba Geigy ter ondersteuning van haar standpunt dat — kort gezegd — met de bedoelde woorden in de hoofdconclusie van het octrooi functioneel niets anders bedoeld kan zijn dan dat er sprake moet zijn van een (zout-)oplossing die katalase bevat en isotoon is. Bovendien zou het hof deze stellingen ten onrechte hebben aangemerkt als ‘argumenten ontleend aan het verleningsdossier’.

19. De klacht faalt m.i. Het hof heeft op de bedoelde stellingen wel gereageerd, zij het niet in r.o. 5 en 6 maar in r.o. 9 t/m 11. Dat het hof Ciba Geigy in deze stellingen niet is gevolgd, rechtvaardigt op zichzelf niet de conclusie dat het oordeel van het hof blijk geeft van een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang, zoals de onderhavige subonderdelen kennelijk willen betogen. Bij de klacht dat het hof deze stellingen ten onrechte heeft aangemerkt als aan het verleningsdossier ontleende argumenten mist Ciba Geigy belang, nu het hof de door Ciba Geigy bedoelde stellingen niet buiten beschouwing heeft gelaten.

20. Onderdeel B keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 8 t/m 11 van het bestreden arrest.

21. Na het inleidende subonderdeel B.5 klaagt subonderdeel B.6 dat de door het hof in r.o. 11 gebezigde motivering onbegrijpelijk is, nu deze motivering niet kan verklaren waarom in de hoofdconclusie niet dezelfde formulering is gekozen als in conclusie 2, namelijk een ‘ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing’ en dus geen begrijpelijke weerlegging inhoudt van de door het hof in r.o. 5 als ‘argument (b)’ aangeduide stelling van Ciba Geigy.

22. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Anders dan het subonderdeel kennelijk veronderstelt, heeft r.o. 11 niet betrekking op argument (b). Dat argument verwerpt het hof in r.o. 8, om vervolgens in r.o. 9 t/m 11 een nader onderzoek in te stellen naar de in r.o. 7 gestelde interpretatievraag aan de hand van de vraag wat een gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de be-

schrijving van het octrooi. Waar r.o. 11 niet strekt ter motivering van de verwerping van argument (b), faalt het subonderdeel derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

23. Subonderdeel B.7 keert zich tegen r.o. 8. Het subonderdeel leest in deze rechtsoverweging dat het hof heeft geoordeeld dat de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure heeft afgezien van een uitvoeringsvariant, waarin zich wel katalase, maar geen 0,9%, doch minder, keukenzout bevindt, en noemt dit oordeel rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk.

24. Ook dit subonderdeel lijkt mij te berusten op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. In de bedoelde rechtsoverweging reageert het hof slechts op de door het hof in r.o. 5 als argument (b) aangeduide stelling van Ciba Geigy. Het hof heeft deze stelling klaarblijkelijk opgevat als een grammaticaal argument ter ondersteuning van de door Ciba Geigy voorgestane interpretatie van de bedoelde zinsnede in de hoofdconclusie van het octrooi en pareert deze stelling (dan ook) met een grammaticaal (tegen-)argument. Over de vraag of de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure een beperking heeft gewenst, dan wel heeft afgezien van bescherming van een uitvoeringsvariant, laat het hof zich in r.o. 8 niet uit.

25. Subonderdeel B.8 richt zich met een motiveringsklacht tegen r.o. 9 en 10. Het subonderdeel acht de door het hof in deze rechtsoverwegingen gevolgde gedachtengang onvoldoende begrijpelijk.

26. De klacht faalt m.i. De gedachtengang van het hof is kennelijk deze. Van de vier alinea's waaruit de bedoelde passage in de beschrijving van het octrooi is opgebouwd, heeft alleen de laatste alinea uitsluitend betrekking op de tweede conclusie van het octrooi. Deze alinea vermeldt echter niets over de in die tweede conclusie genoemde 0,8 tot 1,0 procent keukenzoutoplossing, zodat deze keukenzoutoplossing kennelijk de keukenzoutoplossing is die bedoeld wordt in de hoofdconclusie. Deze gedachtengang is niet onbegrijpelijk.

27. Onderdeel C klaagt dat het hof bij de beoordeling van de inbreukvraag heeft nagelaten vast te stellen waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat (subonderdeel C.9) en, subsidiair, voor zover aangenomen zou moeten worden dat het hof de inbreukvraag wel aan de hand van dit criterium heeft beoordeeld, dat het hof dan onbegrijpelijk heeft beslist (subonderdelen C.10–12).

28. De leer van het wezen van de uitvinding (zie HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH; HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 nt. DWFV; HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFV; HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 C (NJ 1995, 394; red. ), telkens met veel gegevens in de conclusie OM) komt erop neer dat bij de uitleg van een octrooi nagegaan dient te worden op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek is toegevoegd. Of anders gezegd: derden dienen er in beginsel vanuit te gaan dat de beschermingsomvang van een octrooi niet wordt bepaald door de letterlijke bewoordingen van het

octrooischrift maar door datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, zoals dit uit de octrooiconclusies in het licht van de beschrijving van het octrooi naar voren komt.

29. De vaststelling wat het wezen van de geotrooieerde uitvinding inhoudt, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Zijn oordeel kan, feitelijk als het is, in cassatie niet op juistheid worden getoetst. In cassatie kan slechts ter toetsing komen of de rechter de juiste maatstaf heeft aangelegd. Zie o.m. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479 nt. LWH. Daarbij is, zo spreekt wel vanzelf, niet beslissend of de rechter de maatstaf met zoveel woorden heeft genoemd, maar of de rechter de maatstaf heeft toegepast. Vgl. HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137. (NJ 1995, 394; red.).

30. In het licht van dit een en ander meen ik dat de rechtsklacht van subonderdeel C.9 faalt. Het hof heeft in r.o. 11 van zijn arrest onderzocht op welk inzicht, voor de gemiddelde vakman die de beschrijving van het octrooi leest, de door de geotrooieerde uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daaraan 'verrassend' geacht dient te worden. Aldus heeft het hof, zonder overigens de leer van het wezen van de uitvinding te noemen, deze leer kennelijk toegepast en dus de juiste maatstaf aangelegd bij de uitleg van het octrooi.

31. De motiveringsklacht van subonderdeel C.10 berust m.i. op een verkeerde lezing van r.o. 11 van het bestreden arrest. Het hof heeft met de overweging dat 'inzicht (a) het geschil van partijen niet (raakt)' kennelijk slechts tot uitdrukking willen brengen dat tussen partijen in confesso is dat enkel de toepassing van katalase, dus ongeacht de vraag naar het isotone karakter van de zoutoplossing, buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

32. Ook de motiveringsklacht van subonderdeel C.11 zal niet kunnen slagen. De omstandigheid dat op grond van dezelfde 'inzichten', welke het hof aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, ook een ander oordeel denkbaar is, maakt het oordeel van het hof op zichzelf nog niet onbegrijpelijk.

33. Hetzelfde lot zal de motiveringsklacht van subonderdeel C.12 moeten treffen. 's Hof's oordeel berust op uitleg van de beschrijving van het octrooi en is dus feitelijk van karakter. Dit oordeel kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden met de stelling dat ook een andere uitleg denkbaar is of zelfs meer voor de hand ligt.

34. Onderdeel D keert zich in vier subonderdelen tegen r.o. 13 van het bestreden arrest.

35. Wat subonderdeel D.15 betreft, verwijs ik naar hetgeen hierboven onder 17 is opgemerkt. Het onderdeel zal voor het overige reeds wegens gebrek aan belang moeten falen, nu het hof deze overweging ten overvloede heeft gegeven en de (andere) gronden waarop het hof zijn oordeel heeft gebaseerd in cassatie stand kunnen houden.

36. Onderdeel E is gericht tegen r.o. 14 van 's hofs arrest en strekt ten betoge dat het hof onjuist dan wel onbegrijpelijk heeft beslist door aan het door Ciba

Geigy verzochte (voorlopig) deskundigenbericht geen gevolg te geven.

37. Het onderdeel is m.i. tevergeefs voorgesteld. Het miskent dat de rechter in kort geding zich weliswaar kán laten voorlichten door deskundigen, maar daartoe nimmer is gehouden. Vgl. HR 4 juni 1993, NJ 1993, 659 nt. DWFV en de gegevens vermeld in de conclusie OM (A-G Asser) onder 2.9.

38. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

---