

Hoge Raad, 21 april 1995, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)



## OCTROOIRECHT

### IPR – Vrij verkeer

#### Geen uitputting

- instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt

Naar 's Hofs oordeel (rov. 14, voorlaatste alinea) staat instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt. Dit oordeel wordt bestreden door onderdeel 1 van het middel. Het onderdeel faalt. Het bestreden oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent hetgeen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende de verhouding tussen enerzijds art. 30, anderzijds art. 36 van het EG-Verdrag, wordt bedoeld met 'toestemming' van de octrooihouder voor het in een Lid-Staat in het verkeer brengen van door diens octrooirecht beschermde produkten.

#### Niet eenzelfde gestrengheid bij handhaving vereist

- Arresten HvJEG wettigen niet de conclusie dat art 36 EEG het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft.

Deze betogen falen omdat de hier van belang zijnde arresten van het Hof van Justitie, bezien in hun onderling verband, niet de conclusie wettigen dat art. 36 EG-Verdrag naar het oordeel van het Hof van Justitie het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft. In het midden kan blijven of het in een inbreukprocedure voorlopig — hangende hoger beroep — bewilligen in opschorting van de executie van een in eerste aanleg verkregen en bij voorraad uitvoerbaar verbod, zou moeten worden gezien als een niet of minder 'gestreng handhaven' van het octrooi.

## PROCESRECHT

### Maatstaf inschatting nietigheid voor voorlopige voorziening

- het Hof kon zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen

dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gereede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden.

Nog daargelaten dat zij uitgaan van een te strakke regel die dan ook in de rechtspraak niet is aanvaard, is de door het Hof gehanteerde maatstaf niet onjuist. In het algemeen geldt dat de in kort geding beslissende rechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure. Het Hof heeft kennelijk naar aanleiding van het door Boehringer gevoerde nietigheidsverweer voorlopig met een bodemprocedure op één lijn gesteld de oppositie- en beroepsprocedure voor de door het Europees Octrooiverdrag in het leven geroepen organen; dit stond het Hof vrij. Daarvan uitgaande kon het Hof zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gereede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden. Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat het Hof een andere maatstaf heeft aangelegd, mist het feitelijke grondslag.

Ook voor zover het onderdeel zich keert tegen 's Hofs rov. 18 en 21 miskent het dat het Hof, voormelde maatstaf toepassende, klaarblijkelijk en begrijpelijk heeft geoordeeld dat het enkele herhalen van reeds door de Oppositieafdeling beoordeelde en verworpen argumenten onvoldoende was, óók al was 'denkbaar' dat deze argumenten in hoger beroep anders zouden worden gewaardeerd: het Hof heeft de enkele mogelijkheid van een andere beoordeling kennelijk en begrijpelijk onvoldoende geacht en ten minste aannemelijkheid daarvan verlangd

Vindplaatsen: NJ 1996, 462, m.nt Verkade

### Hoge Raad, 21 april 1995

(Martens, Roelvink, Neleman, Nieuwenhuis, Swens-Donner)

(...)

1. De rechtspersoon naar Duits recht Boehringer Mannheim GmbH, te Mannheim, Duitsland,
2. Boehringer Mannheim B.V., te Almere, eiseressen tot cassatie, adv. mr. R.S. Meijer,

tegen

De rechtspersoon naar vreemd recht Kirin Amgen Inc., te Thousand Oaks, Californië, Verenigde Staten van Amerika, verweerster in cassatie, adv. Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.

(...)

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie — verder te noemen: Kirin Amgen — heeft bij exploit van 23 maart 1993 eiseressen tot cassatie — hierna afzonderlijk te noemen Boehringer GmbH resp. Boehringer BV en te zamen ook in enkelvoud als Boehringer aan te duiden — in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Boehringer

te verbieden iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk opleveren op Europees octrooi 0 148 605, voor zover dat octrooi op Nederland betrekking heeft, en voorts — kort samengevat — Boehringer te bevelen een schriftelijke opgave van afnemers in Nederland van inbreukmakende producten te verstrekken en aan deze afnemers een schriftelijk bericht als in de dagvaarding aangegeven te doen zenden, alles op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Nadat Boehringer tegen de vorderingen verweer had gevoerd, heeft de President bij vonnis van 24 mei 1993 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Kirin Amgen hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 3 februari 1994 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd, het gevorderde verbod van inbreuk aan Boehringer opgelegd, met veroordeling van Boehringer tot betaling van een dwangsom van f 50 000 voor iedere dag waarop het verbod niet wordt nagekomen, en het arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard onder de voorwaarde dat Kirin Amgen ten behoeve van Boehringer zekerheid stelt tot een bedrag van f 500 000, met de bepaling dat aan deze verplichting tot zekerheidstelling een einde komt wanneer de Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau tot het oordeel komt dat het octrooi niet wordt herroepen; het meer of anders gevorderde heeft het Hof afgewezen.

(...)

### 3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. [...] Kirin Amgen is houdster van het Europese octrooi 0 148 605 (hierna: het octrooi), dat haar is verleend voor 'Production of erythropoietin'. De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is onder andere verleend voor Nederland. De aanvraag is ingediend op 12 december 1984. Kirin Amgen heeft een beroep op prioriteit gedaan; de prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983, 21 februari 1984, 28 september 1984 en 30 november 1984.

[...] De in het geding gebrachte Nederlandse vertaling van het octrooischrift vermeldt aan het begin van de beschrijving van de geoctrooieerde uitvinding onder het hoofd 'Achtergrond' dat de uitvinding in het algemeen betrekking heeft op 'de manipulatie van genetische materialen, en meer in het bijzonder op recombinantprocedures die de produktie mogelijk maken van polypeptiden die de primaire structuurconformatie geheel of gedeeltelijk bezitten'. De conclusies van het octrooi betreffen, globaal samengevat:

— DNA reeksen die coderen voor erythropoietine (hierna: EPO), daaronder begrepen menselijk EPO (hierna: hEPO);  
— plasmiden of vectoren waarin dergelijke DNA reeksen zijn opgenomen;  
— gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als hiervoor aangeduid zijn getransformeerd of getransfecteerd, en waarin EPO tot expressie komt;

— polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd;

— werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gastheercellijnen als vorenbedoeld;

— farmaceutische samenstellingen waarin polypeptiden als vorenbedoeld zijn opgenomen, en in het bijzonder EPO, op de hiervoor aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als rEPO.

[...] De conclusies 1, 2, 29 en 32 van het octrooi luiden in de Nederlandse vertaling als volgt:

1. *DNA reeks voor gebruik bij het waarborgen van expressie in een prokaryotische of eukaryotische gastheercel van een polypeptideprodukt dat tenminste een gedeelte bezit van de primaire structuurconformatie van die van erythropoietine om het bezit mogelijk te maken van de biologische eigenschap om beenmergcellen de produktie van reticulocyten en rode bloedcellen te laten verhogen en de hemoglobinesynthese of ijzeropname te verhogen, welke DNA reeks wordt gekozen uit de groep, bestaande uit:*

(a) *de in de tabellen ? en ? uiteengezette DNA reeksen of hun complementaire strengen;*

(b) *DNA reeksen die onder stringente omstandigheden hybridiseren tot de proteïne coderende gebieden van de DNA reeksen die in (a) zijn omschreven of fragmenten daarvan; en*

(c) *DNA reeksen die, wanneer er geen degeneratie van de genetische code zou plaatsvinden, zouden hybridiseren tot de in (a) en (b) bepaalde DNA reeksen.*

2. *DNA reeks volgens conclusie 1 die menselijk erythropoietine codeert.*

29. *Werkwijze ter bereiding van een polypeptide dat tenminste een gedeelte van de primaire structuurconformatie van erythropoietine bezit om het bezit mogelijk te maken van de biologische eigenschap om beenmergcellen de produktie van reticulocyten en rode bloedcellen te laten verhogen en de hemoglobinesynthese of ijzeropname te verhogen, welke werkwijze wordt gekenmerkt door het kweken onder geschikte voedingsomstandigheden van een prokaryotische of eukaryotische gastheercel die is getransformeerd of getransfecteerd met een DNA reeks volgens elk der conclusies 1, 2, 3, 6, 7 en 8 op een wijze die het mogelijk maakt dat de gastheercel dit polypeptide tot expressie kan brengen, en eventueel het gewenste polypeptideprodukt van de expressie van de DNA reeks te isoleren.*

32. *Farmaceutische samenstelling omvattende een polypeptide dat is geproduceerd volgens de werkwijze van conclusie 29, 30 of 31 en een farmaceutisch aanvaardbaar verdunningsmiddel, toevoegsel of drager.*

Tegen de verlening van het octrooi is door zes opposanten, waaronder Boehringer GmbH, oppositie ingesteld. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992, in schriftelijke vorm uitgegeven op 20 januari 1993, de opposities afgewezen. Boehringer GmbH heeft tegen deze afwijzende beslissing hoger beroep ingesteld.

Boehringer GmbH produceert een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel hEPO bevat, verkregen door toepassing van recombinant DNA technieken. Het produkt wordt onder de naam Recormon op de markt gebracht. Boehringer GmbH levert het produkt aan Boehringer BV, die het in Nederland verkoopt.

Bij vonnis van 26 mei 1992 heeft het Landgericht Düsseldorf op vordering van Ortho Pharmaceutical Corporation (Licentiehoudster van Kirin Amgen) aan Boehringer GmbH verboden inbreuk op het octrooi te maken door, kort gezegd, in Duitsland het farmaceutisch preparaat Recormon te produceren en/of in het verkeer te brengen. Het Landgericht heeft zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Boehringer GmbH is van dit vonnis in hoger beroep gegaan bij het Oberlandesgericht Düsseldorf. Ortho Pharmaceutical Corporation heeft aanvankelijk de executie van het vonnis aangehouden tot 31 december 1992, maar heeft blijkens een beschikking van het Oberlandesgericht van 4 november 1992 vervolgens ingestemd met een opschorting van de executie tot de mondelinge behandeling van het hoger beroep, welke nadien werd vastgesteld op 21 april 1994.

Kirin Amgen heeft ook in Zwitserland, Italië, België en Frankrijk rechtsmaatregelen genomen ter handhaving van het octrooi.

3.2. Kirin Amgen stelt zich op het standpunt dat Boehringer door het in Nederland in het verkeer brengen van Recormon inbreuk maakt op het octrooi, voor zover dit op Nederland betrekking heeft, en vordert in dit bij dagvaarding van 23 maart 1993 begonnen kort geding een verbod van inbreukmakende handelingen.

Boehringer heeft tegen de vordering een aantal verweren gevoerd. Het Hof heeft deze verweren ongegrond bevonden en de vordering toegewezen. Hiertegen richt zich het middel.

3.3.1. Onder het hoofd 'Europeesrechtelijke bezwaren' heeft het Hof in rov. 13–15 van zijn arrest de door Boehringer op regels van Europees Gemeenschapsrecht gebaseerde verweren verworpen. De in die overwegingen vervatte oordelen van het Hof worden bestreden door de onderdelen 1 tot en met 5 van het middel.

Deze onderdelen nemen tot uitgangspunt dat Kirin Amgen, door in te stemmen met de opschorting van de executie van voormeld door het Landgericht Düsseldorf opgelegd verbod, toestemming heeft gegeven voor het in Duitsland in het verkeer brengen van Recormon. Deze toestemming zou meebrengen dat regels van Europees gemeenschapsrecht, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen, eraan in de weg staan dat Kirin Amgen zich op grond van haar octrooirecht verzet tegen het in Nederland op de markt brengen van Recormon.

Dat uitgangspunt is door het Hof verworpen. Naar 's Hofs oordeel (rov. 14, voorlaatste alinea) staat instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt. Dit oordeel wordt bestreden door onderdeel I van het middel.

Het onderdeel faalt. Het bestreden oordeel geeft niet blijk van een onjuiste opvatting omtrent hetgeen in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen betreffende de verhouding tussen enerzijds art. 30, anderzijds art. 36 van het EG-Verdrag, wordt bedoeld met 'toestemming' van de octrooihouder voor het in een Lid-Staat in het verkeer brengen van door diens octrooirecht beschermde produkten.

Voor het overige kan dat oordeel in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst aangezien het berust op een aan het Hof als feitenrechter voorbehouden waardering van de feiten.

3.3.2. Uit het vorenoverwogene volgt dat ook subonderdeel 2.1, voor zover dit ervan uitgaat dat sprake is van 'toestemming' in voormelde zin, alsook de subonderdelen 2.2 en 2.3 niet tot cassatie kunnen leiden.

Subonderdeel 2.1 betoogt voor het overige dat het Hof heeft miskend dat de nationale rechter bij de beoordeling van de vraag of de uitoefening van rechten van industriële eigendom een 'middel tot willekeurige discriminatie' of een 'verkapt beperking van de handel tussen Lid-Staten' kan vormen, moet vaststellen of de rechthebbende die rechten 'met dezelfde gestrengheid handhaaft' tegenover een ieder die inbreuk maakt, ongeacht diens nationaliteit. Subonderdeel 2.4 betoogt nader dat het Hof aan de instemming van Kirin Amgen met opschorting van de executie van het door het Landgericht Düsseldorf opgelegde verbod de gevolgtrekking had moeten verbinden dat Kirin Amgen haar octrooirecht niet met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft tegenover een ieder; handhaven, aldus dit betoog, betreft niet alleen het aanhangig maken van de nodige rechtsvorderingen, maar ook het daadwerkelijk ten uitvoer leggen van een verkregen titel.

Deze betogen falen omdat de hier van belang zijnde arresten van het Hof van Justitie, bezien in hun onderling verband, niet de conclusie wettigen dat art. 36 EG-Verdrag naar het oordeel van het Hof van Justitie het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft. In het midden kan blijven of het in een inbreukprocedure voorlopig — hangende hoger beroep — bewilligen in opschorting van de executie van een in eerste aanleg verkregen en bij voorraad uitvoerbaar verbod, zou moeten worden gezien als een niet of minder 'gestreng handhaven' van het octrooi.

3.3.3. Uit het voorgaande volgt dat onderdeel 3 faalt voor zover het voortbouwt op de voorgaande onderdelen. Voorts klaagt het onderdeel onder 3.1 dat het Hof ten onrechte heeft nagelaten te onderzoeken of de wijze waarop Kirin Amgen haar octrooirecht uitoefent, het voorwerp, het middel of het gevolg is van een krachtens art. 85 EG-Verdrag verboden mededingingsregeling. Onderdeel 5 bevat onder 5.1 een soortgelijke klacht.

Deze klachten missen doel. Het Hof heeft geoordeeld (rov. 15) 'dat overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen waarbij Kirin Amgen, haar licentiehouders en sublicentiehouders-distributeur

*betrokken zijn en die de handel tussen de Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, niet aannemelijk zijn geworden*'. Het Hof heeft dit oordeel hierop gebaseerd dat Kirin Amgen — al dan niet door middel van haar licentiehouder of sublicentiehouder-distributeur — in alle Lid-Staten waar zij met inbreuken op haar octrooi wordt geconfronteerd, rechtsmaatregelen treft. Nu Boehringer blijkens de gedingstukken niets heeft gesteld over de inhoud van de overeenkomsten tussen Kirin Amgen en haar licentiehouders, noch ook over het optreden van Kirin Amgen en haar licentiehouders op de geneesmiddelenmarkt, was het Hof niet gehouden tot een nader onderzoek omtrent het beweerde bestaan van een door art. 85 verboden mededingingsregeling.

Met juistheid heeft het Hof in dit verband geoordeeld dat het instemmen met de opschorting van de executie van een vonnis tot de behandeling in hoger beroep niet als een dergelijke regeling kan worden beschouwd.

3.3.4. Onderdeel 4 heeft betrekking op art. 86 EG-Verdrag en is gericht tegen 's Hofs oordeel (rov. 14, slot) dat het vragen van een inbreukverbod niet kan worden bestempeld als het maken van misbruik van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan. Subonderdeel 4.1 acht dit oordeel onbegrijpelijk omdat het door Boehringer gestelde misbruik *'geen betrekking heeft op het vragen door Kirin Amgen van een inbreukverbod, maar op het beroep van Kirin Amgen in Nederland op haar rechten jegens producten, welke door Boehringer in Duitsland door instemming van Kirin Amgen met de opschorting van de executie van het verkregen verbod mogen worden vervaardigd en verhandeld'*.

De klacht faalt. Ook indien het Hof de stelling van Boehringer had moeten opvatten overeenkomstig het voorgaande citaat uit subonderdeel 4.1, zou dit het Hof geen aanleiding hebben behoren te geven tot een nader onderzoek, nu hetgeen door Boehringer in de feitelijke instanties ter adstructie van haar beroep op art. 86 is gesteld, volstrekt onvoldoende is om daaruit te kunnen afleiden dat de handelwijze van Kirin Amgen misbruik van een machtspositie als bedoeld in art. 86 oplevert. Opmerking verdient nog dat, anders dan het subonderdeel klaarblijkelijk veronderstelt, uit het enkele instemmen met opschorting van executie niet volgt dat het vervaardigen en verhandelen van het produkt in strijd met het niet ten uitvoer gelegde verbod geoorloofd is.

3.3.5. De subonderdelen 3.2, 4.2 en 5.2 bevatten nog de klachten dat het Hof ten onrechte heeft nagelaten een nader onderzoek in te stellen, zo nodig door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. De klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Het lag op de weg van Boehringer, de feiten en omstandigheden te stellen die zouden kunnen leiden tot de conclusie dat Kirin Amgen handelt in strijd met art. 85 of art. 86. Het Hof was ook niet verplicht op de voet van art. 177 EG-Verdrag prejudiciële vragen te stellen, nog daargelaten

dat het middel niet aangeeft welke vragen van uitleg beantwoording zouden behoeven.

3.4. Onderdeel 6 richt rechtsklachten tegen rov. 16 van het bestreden arrest, waarin het Hof uit de omstandigheid dat het octrooi door de Oppositieafdeling in stand is gelaten, afleidt dat een inbreukverbod 'alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositieafdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of — wanneer het om nieuw materiaal gaat — heeft kunnen slaan dat te verwachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven'.

De klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Nog daargelaten dat zij uitgaan van een te strakke regel die dan ook in de rechtspraak niet is aanvaard, is de door het Hof gehanteerde maatstaf niet onjuist. In het algemeen geldt dat de in kort geding beslissende rechter zich heeft te richten naar de waarschijnlijke uitkomst van de bodemprocedure. Het Hof heeft kennelijk naar aanleiding van het door Boehringer gevoerde nietigheidsverweer voorlopig met een bodemprocedure op één lijn gesteld de oppositie- en beroepsprocedure voor de door het Europees Octrooiverdrag in het leven geroepen organen; dit stond het Hof vrij. Daarvan uitgaande kon het Hof zonder miskennis van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gereede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden. Voor zover het onderdeel ervan uitgaat dat het Hof een andere maatstaf heeft aangelegd, mist het feitelijke grondslag.

Ook voor zover het onderdeel zich keert tegen 's Hofs rov. 18 en 21 miskent het dat het Hof, voormelde maatstaf toepassende, klaarblijkelijk en begrijpelijk heeft geoordeeld dat het enkele herhalen van reeds door de Oppositieafdeling beoordeelde en verworpen argumenten onvoldoende was, óók al was 'denkbaar' dat deze argumenten in hoger beroep anders zouden worden gewaardeerd: het Hof heeft de enkele mogelijkheid van een andere beoordeling kennelijk en begrijpelijk onvoldoende geacht en ten minste aannemelijkheid daarvan verlangd.

Tenslotte betoogt het onderdeel dat 's Hofs bestreden uitgangspunt in strijd is met de schorsende werking die krachtens art. 106 van het Europees Octrooiverdrag aan het beroep tegen de beslissing van de Oppositieafdeling toekomt. Dit betoog is onjuist. Dat die beslissing als zodanig schorsende werking heeft, betekent niet dat aan de daaraan ten grondslag liggende oordelen omtrent de aangevoerde nietigheidsgronden geen betekenis zou mogen worden toegekend in het kader van een kort geding.

3.5. Onderdeel 7 is gericht tegen 's Hofs rov. 18–21 betreffende het verweer van onvoldoende openbaarmaking, en klaagt dat niet begrijpelijk is waarom het Hof bij de behandeling van dit verweer

geen (kenbaar) gewicht heeft toegekend aan het nog niet bij de Oppositieafdeling maar wel bij het Hof door Boehringer blijkens haar pleitaantekeningen (blz. 57) gedane beroep op 'het in die zin nieuwe materiaal van de Amerikaanse Licence Application van Amgen, waaruit blijkt dat Kirin Amgen bij de Europese octrooiprocedure in dit verband wezenlijke informatie niet heeft gepubliceerd'. De klacht faalt reeds omdat uit die pleitaantekeningen niet blijkt dat Boehringer toen heeft gesteld dat het om nieuw materiaal ging.

3.6. Onderdeel 8 is gericht tegen 's Hof's rov. 29. Het Hof vermeldt hierin dat Boehringer de stelling heeft verdedigd dat het in Recormon aanwezige, door DNA recombinant technologie verkregen EPO (rEPO) 'is verkregen door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cDNA-bank'. Het Hof oordeelt vervolgens dat dit niet ter zake doet 'omdat Kirin Amgen blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voor het gen onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen'.

Het onderdeel betoogt dat het Hof aldus heeft miskend dat het voor rEPO coderende gen niet uit een cDNA (complementair DNA) bank kan zijn geïsoleerd, omdat een cDNA-bank geen genen bevat maar cDNA.

Dit betoog is op zichzelf juist. Zoals blijkens de gedingstukken (onder andere paragraaf 28 van de pleitnotities van Kirin Amgen in appel) tussen partijen vaststaat, bestaat het cDNA dat voor de productie van Recormon wordt toegepast, alleen uit de coderende sequenties en ontbreken daarin de niet tot die sequenties behorende 'introns', die wel deel van het gen uitmaken. De onjuistheid of ongebruikelijkheid van de door het Hof gekozen terminologie kan evenwel niet tot cassatie leiden, omdat het Hof, zoals valt af te leiden uit zijn verwijzing naar conclusie 1 van het octrooi in de tweede zin van rov. 29, kennelijk van oordeel is dat het cDNA dat door Boehringer bij de bereiding van Recormon wordt gebezigd, onder die conclusie valt, ongeacht de wijze waarop het wordt verkregen. Daarvan uitgaande, kon het Hof zonder schending van enige rechtsregel oordelen dat de bedoelde stelling niet relevant is.

De in de schriftelijke toelichting in cassatie door Boehringer onder 8.5 en 8.6 aangevoerde klachten zijn niet in onderdeel 8 van het middel vervat en moeten dus buiten beschouwing blijven.

3.7. Onderdeel 9 strekt ten betoge dat het Hof in rov. 34 (belangenafweging) in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten is door niet in te gaan op het door Boehringer in beide instanties gedane beroep op het belang van (bijzondere groepen) patiënten bij het verkrijgbaar blijven van Recormon. Het onderdeel faalt reeds omdat het beschermen van belangen van derden zoals patiënten niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van octrooibrek; het Hof heeft dit belang dan ook terecht niet in de belangenafweging betrokken.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Boehringer GmbH en Boehringer BV in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Kirin Amgen begroot op f 507,20 aan verschotten en f 3000 voor salaris.

---

#### Conclusie Advocaat-Generaal Koopmans

(...)

1. In deze zaak boezemt de omvang van de overlegde dossiers meer schrik in dan gerechtvaardigd wordt door de ernst van de problemen die in dit stadium van het geding nog aan de orde zijn.

In het aangevallen arrest heeft het hof, in kort geding, een door verweerster in cassatie, de Californische vennootschap Kirin Amgen, aanhangig gemaakte verbodsactie toegewezen ter zake van octrooibrek door eiseressen tot cassatie, de Duitse onderneming Boehringer Mannheim en haar Nederlandse dochteronderneming. Slechts onderdeel 8 van het cassatiemiddel betwist rechtstreeks de door het hof vastgestelde inbreuk; de overige onderdelen beperken zich tot het in stelling brengen van verschillende soorten argumenten, o.a. van Europeesrechtelijke en procesrechtelijke aard, tegen de redenering die het hof daartoe heeft gevolgd.

2. Kirin Amgen is houdster van een Europees octrooi ter zake van een geneesmiddel dat de productie van rode bloedlichaampjes in het menselijk lichaam bevordert. Dat is voor bepaalde patiënten, bv. nierpatiënten, van grote betekenis. Het geneesmiddel bestaat uit polypeptiden die door DNA-recombinanttechnologie worden verkregen en die dezelfde eigenschappen hebben als bepaalde natuurlijke — d.w.z. in het menselijk lichaam reeds aanwezige — eiwitstoffen, de zgn. erythropoietine of EPO. Het middel wordt in Nederland onder de naam Eporex op de markt gebracht (in Duitsland heet het anders). Vóór de voorrangdatum van het octrooi werd EPO wel uit menselijke urine geïsoleerd (uEPO, in tegenstelling tot recombinant verkregen rEPO). Zie voor de DNA-recombinant-technologie: Grote Winkler Prins, dl. 7 (9e dr. 1991) p. 426-427.

Tegen de verlening van het octrooi hebben zes opposanten, waaronder Boehringer, bij het Europees Octrooibureau bezwaar gemaakt. De Oppositieafdeling van het Bureau heeft, na zich uitvoerig te hebben laten voorlichten, het octrooi in stand gelaten. Tegen die beslissing heeft Boehringer beroep ingesteld bij de Europese kamer van beroep die, voor zover uit de stukken blijkt, daarop nog niet heeft beslist. Kirin Amgen heeft, na de voor haar gunstige beslissing van de Oppositieafdeling, inbreukacties aanhangig gemaakt in Duitsland, Zwitserland, België, Nederland, Frankrijk en Italië.

3. Boehringer brengt, als licentiehoudster van de Amerikaanse onderneming Genetics Institute (door Kirin Amgen gezien als belangrijkste concurrent) een geneesmiddel op de markt, o.a. in Duitsland en Nederland, onder de naam Recormon, dat eveneens steunt op recombinante vervaardiging van EPO. Zij voert aan dat er verschillende methoden bestaan om door middel van deze techniek tot de vervaardiging van

EPO te komen, en dat de door haar (of haar licentiegeefster) gebezigde methode niet dezelfde is als die van Kirin Amgen.

Dit verweer is door Boehringer voor het hof gebracht in de vorm van twee, niet geheel met elkaar rijmende, stellingen. Zij betoogde in de eerste plaats dat het octrooi van Kirin Amgen niet aan de nieuwigheidseis voldoet omdat rEPO in niets te onderscheiden zou zijn van het eerder reeds bekende EPO dat uit urine werd geïsoleerd. Hierop antwoordt het hof (r.o. 24) dat het, met de Oppositie-afdeling, niet aannemelijk acht dat geen verschillen zouden bestaan tussen rEPO en uEPO. De tweede stelling van Boehringer was dat het in Recormon aanwezige rEPO niet verschilt van uEPO, terwijl het octrooi juist aan Kirin Amgen is verleend voor de bereiding van rEPO dat wel verschilt van uEPO. Het hof verwierpt deze stelling (r.o. 28) omdat het oordeelt dat, zelfs al zou het in Recormon aanwezige rEPO niet verschillen van uEPO, het octrooi in elk geval toepasselijk is op geneesmiddelen met EPO verkregen door gebruikmaking van DNA-recombinant-technologie.

4. De onderdelen 1-5 van het cassatiemiddel verwijten het hof regels van Europees gemeenschapsrecht te hebben miskend. Deze onderdelen steunen vrijwel over de hele linie op de — niet direct voor de hand liggende — gedachte dat Kirin Amgen ‘toestemming’ zou hebben verleend aan Boehringer om Recormon op de markt te brengen.

Deze gedachte moet gezien worden tegen de volgende achtergrond. Het Hof van Justitie EG heeft, bij de afgrenzing van de vrijheid van goederenverkeer binnen de Gemeenschap tegenover de territoriaal bepaalde bescherming van rechten van intellectuele eigendom, van de aanvang af op het standpunt gestaan dat de uitputtingsregel (als bv. neergelegd in art. 30 lid 4 Rijksoctrooiwet) niet per lidstaat maar voor de gehele Gemeenschap moet worden toegepast. Dat heeft tot gevolg dat de octrooihouder zich niet op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen invoer of verhandeling van produkten die door hemzelf in een andere lidstaat in het verkeer zijn gebracht. Met het geval dat hijzelf produkten elders in het verkeer brengt wordt gelijkgesteld het geval dat de produkten ‘met zijn toestemming’ op de markt worden gebracht, bv. door een licentiehouder.

In het onderhavige geval heeft Kirin Amgen, althans haar licentiehouder, van een Duits Landgericht een verbod aan Boehringer verkregen om, in strijd met het octrooi van Kirin Amgen, Recormon in de handel te brengen. Toen Boehringer tegen dit vonnis in hoger beroep ging heeft Kirin Amgen ingestemd met opschorting van de executie (het vonnis was uitvoerbaar bij voorraad) tot de behandeling van de zaak in hoger beroep. In die ‘instemming’ zou nu de ‘toestemming’ (in de zin van de rechtspraak van het Hof van Justitie) gelegen zijn.

5. Deze ingenieuze constructie houdt geen steek.

De eerste reden is de volgende. Hoewel de cassatierechter tot taak heeft de regel te handhaven dat de octrooihouder zijn uitsluitend recht niet kan inroepen

tegen de verhandeling van produkten die met zijn toestemming in een andere lidstaat in het verkeer zijn gebracht, is de vraag of een zodanige toestemming gegeven is, c.q. uit de omstandigheden van het geval kan worden afgeleid, een feitelijke vraag. I.c. heeft het hof zulk een toestemming niet aanwezig geacht, er daarbij op wijzend dat Kirin Amgen ook buiten Duitsland haar octrooi tracht te handhaven door het nemen van rechtsmaatregelen en dat zij vonnissen tegen twee andere ondernemingen in Duitsland heeft verkregen die zij wél ten uitvoer heeft gelegd; in de zaak-Boehringer zou dat niet zijn geschied wegens problemen verband houdend met de Duitse hereniging (r.o. 14). Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

In de tweede plaats wijs ik erop dat in de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet de flauwste aanwijzing te vinden is voor een oprekken van het begrip toestemming in de door Boehringer voorgestane zin. Integendeel, in zaak 35/87, Thetford, Jur. 1988 p. 3585 (NJ 1990 no. 321), waar gesteld was dat de octrooihouder zich niet op zijn uitsluitend recht kon beroepen omdat zijn nationale wetgeving (de Britse) slechts een ‘relatieve nieuwigheidseis’ hanteerde, liet het Hof merken daarin geen probleem van gemeenschapsrecht te kunnen ontwaren. Het Hof bracht daarbij in herinnering dat aan de octrooihouder het recht toekomt om zich te verzetten tegen invoer en verhandeling van produkten uit andere lidstaten die onder dwanglicentie zijn vervaardigd, en het voegde daaraan toe: ‘A fortiori dient dit te gelden in een geval als het onderhavige, waarin de octrooihouder geen licentie heeft verleend voor het land waar de produkten worden vervaardigd’ (r.o. 24). Toestemming en licentie liggen in die denkwijze kennelijk dicht bij elkaar. Dat blijkt ook uit een recent arrest van het Hof van Justitie op het terrein van het merkenrecht: zaak C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik en Danziger, Jur. 1994 p. I-2789 (NJ 1995, 480, red.). Het Hof brengt daarin in herinnering dat het ‘zogenoeten uitputtingsbeginsel’ ook effect sorteert als de merkgerechtigden in de importstaat en in de exportstaat verschillende personen zijn die economisch met elkaar zijn verbonden. Het arrest vervolgt dan (r.o. 34): ‘Verscheidene situaties zijn denkbaar: de produkten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een alleenvertegenwoordiger’. De relatie tussen Kirin Amgen en Boehringer staat toch wel erg ver af van de hier onder het oog geziene situaties.

6. Onderdeel 1 en de subonderdelen 2.2 en 2.3 stuiten hierop af. Ik wijs er nog op dat in de schriftelijke toelichting steun voor het oprekken van het toestemmingsbegrip wordt gezocht in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, maar dat dit geschiedt door het buiten verband citeren van zinsneden uit arresten. Zo hield de met nadruk geciteerde overweging dat de ondernemer vrij kan beslissen over de voorwaarden waaronder hij zijn produkt in het verkeer brengt, maar dan ook de consequenties van zijn keuze moet aanvaarden voor het vrij verkeer van goederen, verband met

een situatie waarin de octrooihouder een door het octrooi beschermd geneesmiddel zelf op de markt had gebracht in Italië, waar destijds geen octrooi op geneesmiddelen kon worden verleend. Zie zaak 187/80, Merck, Jur. 1981 p. 2063 (NJ 1982 no. 488).

De subonderdelen 2.1 en 2.4 formuleren nog een communautaire 'gestrengheidsregel', die ik voor het eerst in dit cassatiemiddel heb aangetroffen. Deze 'regel' gaat terug op een overweging in een al wat ouder arrest van het Hof van Justitie, zaak 119/75, Terrapin Overseas, Jur. 1976 p. 1039 (NJ 1977 no. 159). In die overweging was de vraag aan de orde of de handhaving van het uitsluitend recht, in principe geoorloofd krachtens art. 36, eerste zin, EG-verdrag, niet een 'willekeurige discriminatie' opleverde in de zin van art. 36, tweede zin, van het Verdrag. Het Hof oordeelde dat de nationale rechter daartoe moet onderzoeken of de octrooihouder zijn recht tegenover alle inbreukmakers, ongeacht hun nationaliteit, wel met dezelfde gestrengheid handhaaft. In het onderhavige geval constateert het gerechtshof (r.o. 14) dat andere inbreukmakers dan Boehringer eveneens door Kirin Amgen worden aangepakt, en dat het tegen Boehringer gevraagde inbreukverbod daarom niet kan worden aangemerkt als een middel tot willekeurige discriminatie. Daarmee geeft het hof een voldoende motivering voor zijn oordeel dat de uitzonderingsregel van art. 36, tweede zin, EG-verdrag niet van toepassing is. Het daar eveneens genoemde geval van 'verkapte beperking van de handel' tussen de lidstaten ziet niet op uitoefening van absolute rechten, maar op protectionistische overheidsmaatregelen die in de vorm gegoten worden van door art. 36, eerste zin, toegelaten beperkingen op het goederenverkeer, bv. van maatregelen ter handhaving van de gezondheid van mens of dier; zie zaak 40/82, Commissie c. Verenigd Koninkrijk ('Newcastle disease'), Jur. 1982 p. 2793. De onderdelen 1 en 2 falen daarom in hun geheel.

7. Over de onderdelen 3-5 meen ik kort te kunnen zijn. Zij voeren strijd aan met de artikelen 85 en 86 EG-verdrag.

Ten aanzien van art. 85 oordeelt het gerechtshof dat het voorlopig niet-tenuitvoerleggen van één tegen een inbreukmaker verkregen vonnis geen concurrentievlindig handelen is in de zin van deze bepaling; dat oordeel is juist. Ik voeg toe dat het simpele bestaan van een octrooilicentie nog niet wijst op concurrentiebeperkende afspraken; zie zaak 258/78, Nungesser, Jur. 1982 p. 2065 (NJ 1984 no. 606; en met noot D.W.F. Verkade in SEW 1983 p. 679); voorts Van Gerven-Maresceau-Stuyk, Kartelrecht II (Zwolle 1986), no. 216; zie ook no. 204-211 en 215; Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht dl. II (8e dr. 1989) no. 468-477. Over de inhoud van de overeenkomsten tussen Kirin Amgen en haar licentiehouders is door Boehringer niets gesteld, evenmin trouwens als over het optreden van Kirin Amgen en haar licentiehouders op de geneesmiddelenmarkt (behalve dan weer het voorlopig niet tenuitvoerleggen van dat ene vonnis).

Ten aanzien van art. 86 stelt het middel, mede blijkens de schriftelijke toelichting, uitsluitend de vraag aan de

orde of 'misbruik' is gemaakt van een machtspositie. Wil art. 86 toepasselijk zijn, dan moet echter eerst vaststaan dat de betrokken onderneming een 'machtspositie' inneemt op de gemeenschappelijke markt. Volgens de jurisprudentie neemt de houder van een uitsluitend recht niet reeds zulk een machtspositie in 'uit hoofde van het feit dat hij zijn uitsluitend recht tot verbreiding van de beschermde voortbrengselen uitoefent': zaak 78/70, Deutsche Grammophon, Jur. 1971 p. 487. Meer is door Boehringer echter niet gesteld. Gegevens over marktaandeelen zijn bv. niet naar voren gebracht.

Het middel betoogt ook nog dat het Hof verplicht was om — ambtshalve, begrijp ik — een onderzoek in te stellen naar eventuele schendingen van de mededingingsregels van het Verdrag, zo nodig met behulp van de EG-Commissie, die over de vereiste onderzoeksbevoegdheden beschikt. Dit betoog berust op een onjuiste gedachtengang. De burgerlijke rechter kan slechts tot onderzoek overgaan, binnen het daartoe geschapen wettelijke raam, wanneer voor onderzoek vatbare feiten door een van beide partijen zijn gesteld, niet wanneer met niet nader uitgewerkte kwalificaties wordt volstaan. Zie art. 176 lid 1 Rv. Het had Boehringer vrijstaan een klacht bij de EG-Commissie in te dienen ter zake van kartelinbreuken of misbruik van machtspositie door Kirin Amgen; zie Van Gerven-Maresceau-Stuyk, a.w. no. 368-369. Uit de stukken blijkt niet dat dit is geschied.

Ook de onderdelen 3-5 falen derhalve.

8. Het middel poogt nog de uitspraak te verkrijgen dat de zaak het gerechtshof aanleiding had dienen te geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (sub onderd. 3.2, 4.2, 5.2). Het blijft echter in gebreke aan te geven welke vraag over de uitlegging van het Verdrag dan wel gesteld had moeten worden. Feitelijke waarderungen behoren, in de werkverdeling waar art. 177 EG-verdrag op steunt, tot het terrein van de nationale rechter.

Het stond het gerechtshof overigens vrij om al dan niet prejudiciële vragen te stellen. Dat geldt ook voor de cassatierechter, nu de verplichte verwijzing ingevolge art. 177, al. 3, EG-verdrag niet van toepassing is in kort geding: gevoegde zaken 35-36/82, Morson en Jhanjan, Jur. 1982 p. 3723 (NJ 1983 no. 350). Zoals uit het voorgaande volgt bestaat in het onderhavige geval niet de minste reden voor verwijzing. De Europeesrechtelijke argumentatie van het middel is, om het in één van de andere talen van de Gemeenschap te zeggen, 'too clever by half'.

9. Onderdeel 6 verzet zich tegen de beoordelingsmarge die het gerechtshof zichzelf toekent. Het gerechtshof leidt nl. (in r.o. 16) uit de omstandigheid dat het octrooi door de Oppositie-afdeling in stand is gelaten, af dat een inbreukverbod 'alleen dan in verband met de kans op herroeping in hoger beroep of nietigverklaring achterwege behoort te blijven, indien Boehringer aannemelijk maakt dat de Oppositie-afdeling zodanige fouten heeft gemaakt dan wel op zulk belangrijk materiaal geen acht heeft geslagen of — wanneer het om nieuw materiaal gaat — heeft kunnen slaan, dat te ver-

wachten is dat, waren die fouten niet gemaakt of het materiaal wel in de beschouwingen betrokken, het octrooi niet in stand was gebleven'. Deze overweging is met name van belang omdat Boehringer zich in deze procedure — op een enkele, door het hof uitdrukkelijk besproken, uitzondering na (zie r.o. 21) — beroepen heeft op hetzelfde materiaal dat door de Oppositie-afdeling reeds in haar beschouwingen was betrokken. Het onderdeel voert aan dat het hof aldus een onjuiste maatstaf toepast.

10. De door het hof gehanteerde maatstaf is in overeenstemming met de jurisprudentie. Indien ter afwering van een inbreukvordering in kort geding een beroep wordt gedaan op nietigheid van het octrooi, zal de kort-gedingrechter hebben na te gaan of 'een serieuze, niet te verwaarlozen, kans op nietigverklaring bestaat, terwijl bij de in kort geding nodige belangenafweging voorts andere omstandigheden een rol kunnen spelen, zoals het stadium waarin een eventueel aanhangige bodemprocedure verkeert, de resterende looptijd van het octrooi, de marktsituatie, de financiële positie van partijen'. Aldus Hof Den Haag 5 april 1990, BIE 1990 no. 100; zie ook J.J. Brinkhof, BIE 1991 p. 172. Zie voorts Hof Den Haag 11 april 1991, BIE 1993 no. 28 (onder d); Pres. Den Haag 28 aug. 1990, BIE 1992 no. 78; Pres. Den Haag 15 mei 1991, BIE 1992 no. 53.

Nu de kort-gedingrechter zich zal hebben te richten naar de waarschijnlijke uitslag van de bodemprocedure, is voor een volledig nieuw en zelfstandig onderzoek geen plaats. Zie ook, in vreemdelingenzaken, HR 8 mei 1992, NJ 1992 no. 708; concl. mr Mok bij HR 2 april 1993, NJ 1993 no. 600. Dat het hof, in verband met een nietigheidsverweer met betrekking tot Europese octrooiën, voorlopig als bodemprocedure beschouwt de oppositie en beroepsprocedure voor de daartoe speciaal geschapen Europese organen, lijkt mij juist. Nu de oppositieprocedure voor de octrooihouder gunstig verlopen is, en hij pas daarna tot inbreukacties is overgegaan, mag hij inderdaad op de geldigheid van zijn octrooi vertrouwen zolang voor de kort-gedingrechter niet geheel nieuwe feiten of omstandigheden worden aangevoerd of duidelijke fouten van de Oppositie-afdeling aannemelijk worden gemaakt. Daarbij valt te bedenken dat als regel de vereiste deskundigheid bij de Oppositie-afdeling eerder te verwachten is dan bij de kort-gedingrechter. Dat, zoals het middel aanvoert, art. 106 Europees Octrooi Verdrag schorsende werking toekent aan het beroep is m.i. niet van belang voor beoordeling van het nietigheidsverweer.

Zie nog, voor de samenhang tussen kort geding en bodemprocedure in het algemeen: W. Schenk, Het kort geding (4e dr. 1984) p. 107; R.C. Gisolf, Kort geding en rechter (Zwolle 1993) no. 3.2.2.

Het gerechtshof heeft daarom een juiste maatstaf toegepast, zodat onderdeel 6 van het middel faalt.

11. Onderdeel 7 betreft nieuw materiaal dat door de Oppositie-afdeling buiten beschouwing zou zijn gelaten. Volgens de vaststellingen van het hof (r.o. 21) gaat het om een 'erweitertes Rechtsgutachten' van twee deskundigen dat te laat was ingediend en bovendien door de Oppositie-afdeling werd beschouwd als 'not ...

essential to the decision'. Het hof stelt verder vast dat Boehringer zelf heeft erkend dat het advies geen nieuwe feiten introduceert. De beslissing van het hof om het advies verder terzijde te laten is daarmee voldoende gemotiveerd.

Het onderdeel verwijst evenwel ook naar Kirin Amgen's 'product license application', genoemd tijdens het pleidooi in appel (pleitnota mr Hendrick p. 57). Bij die gelegenheid is echter niet gesteld dat het om nieuw materiaal zou gaan. Het middel schijnt te willen betogen dat het materiaal in zo verre nieuw is dat er nieuwe gegevens uit zouden blijken met betrekking tot het verweer van onvoldoende openbaarmaking van de vinding, in verband met de zg. nawerkbaarheid van het bereidingsprocédé. Dit probleem, blijkens de stukken door tal van stellingen en documenten aan de orde gesteld, is door de Oppositie-afdeling echter uitvoerig onderzocht, op een wijze die het hof de overtuiging heeft gegeven dat daarbij geen fouten zijn gemaakt (zie r.o. 18-20).

Ook onderdeel 7 faalt daarom.

12. Onderdeel 8 bestrijdt r.o. 29. Die overweging betreft de stelling van Boehringer dat zij, met toepassing van DNA-recombinant-technologie, een andere methode voor het isoleren van EPO zou bezigen dan Kirin Amgen. Het hof brengt het hier aan de orde zijnde verweer van Boehringer als volgt onder woorden dat het rEPO door Boehringer verkregen zou zijn 'door expressie van het voor rEPO coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een cDNA-bank' (cDNA staat voor: complementair DNA, waar DNA-cloons van worden afgeleid). Dat verweer doet, aldus het hof, niet ter zake nu Kirin Amgen blijkens conclusie 1 van het octrooi rechten heeft verkregen voor het gen, onafhankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. Het onderdeel betoogt dat dit niet klopt; het voor recombinant EPO coderende gen kan nl. niet uit een cDNA-bank zijn geïsoleerd omdat een cDNA-bank in het geheel geen genen bevat.

13. Deze kritiek is op zichzelf gerechtvaardigd: het hof drukt zich, biologisch gezien, niet goed uit. De raadslieden van partijen hadden uitgelegd dat het gen ook de niet-coderende onderdelen van de DNA-sequenties bevat, de zg. introns, terwijl het cDNA geen introns inhoudt. Zie pleitnota mr Huydecoper in appel, p. 23; pleitnota mr Hendrick in appel, p. 11 en p. 15.

Dat neemt echter niet weg dat het oordeel van het hof met betrekking tot de irrelevantie van Boehringer's verweer juist is. Blijkens zijn verwijzing naar conclusie 1 van het octrooi staat het hof op het standpunt dat het DNA dat voor de productie van Recormon wordt gebruikt onder de conclusies van het octrooi valt, al worden de niet-coderende sequenties bij de bereiding weggelaten. Dat het hof die gedachtengang volgt, blijkt ook uit de overweging (in r.o. 28) dat het vervaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO verkregen door toepassing van DNA-recombinant-technologie, inbreuk maakt op het uitsluitend recht van Kirin Amgen. In die gedachtengang staat het hof overigens niet alleen: hij wordt bv. ook gevolgd in het vonnis van het Landgericht Dusseldorf van 26

mei 1992, gewezen tussen Kirin Amgen's Duitse licentiehouder en Boehringer (prod. 5 Kirin Amgen in eerste aanleg); zie r.o. II-1-d (p. 39).

Ook onderdeel 8 kan daarom niet tot cassatie leiden, omdat de terecht gewraakte onjuistheid van 's hofs terminologie niet de geldigheid aantast van de door het hof gevolgde redenering.

14. Onderdeel 9 betwist de overwegingen van het hof onder het hoofd 'belangenafweging' (r.o. 33-34). Een afweging van belangen zou er volgens Boehringer toe moeten leiden, aldus het hof, dat de vorderingen van Kirin Amgen afgewezen worden. Het hof oordeelt evenwel dat Kirin Amgen als octrooihouder belang heeft bij handhaving van haar uitsluitend recht door middel van een inbreukverbod. 'De financiële belangen die Boehringer heeft bij het uitblijven van een inbreukverbod', zo vervolgt het hof, wegen minder zwaar dan het belang van Kirin Amgen bij handhaving van haar octrooi. Het middel verwijt het hof de belangen van Boehringer beperkt te hebben tot financiële belangen, met verwaarlozing van het belang van bepaalde groepen patiënten bij het verkrijgbaar blijven van Recormon.

Ook deze klacht gaat niet op. In de eerste plaats niet, omdat de belangenafweging in kort geding ter beoordeling staat van de feitenrechter. In de tweede plaats niet, omdat het gestelde patiëntenbelang neerkomt op een beroep op de volksgezondheid. Het belang van de volksgezondheid kan de wetgever aanleiding geven bijzondere regels te stellen omtrent octrooien op geneesmiddelen, bv. door de mogelijkheid van dwanglicenties te openen indien een vinding ten nadele van de volksgezondheid niet wordt geëxploiteerd; verg. ook art. 34, lid 1-2, Rijsoctrooiwet. Dat belang kan niet beschermd worden door octrooiinbreuk.

15. Ik concludeer tot verwerping van het beroep.