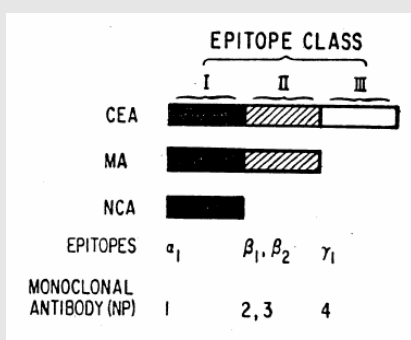


## Hoge Raad, 19 december 2003, Roche v Primus inzake nietigheid octrooi



[EP0131627](#)



### OCTROOIRECHT

#### Partiele nietigheid

[Oordeel over de voor partiële nietigheid relevante vraag wat de gemiddelde vakman al dan niet leest in een octrooischrift in combinatie met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, is aan de feitenrechter](#)

Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof naar de maatstaven die zijn neergelegd in het arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2 (Spiro/Flamco) het betoog van Roche dat het voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van zowel het octrooischrift als van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, niet tevoren duidelijk was dat het octrooi in de ten processe bedoelde zin beperkt zou moeten worden gelezen, ten onrechte, heeft verworpen, althans dat het hof heeft miskend dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van het overgebleven octrooi meer nog dan bij een volledig octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder moet komen. De klachten van al deze onderdelen bouwen ten dele voort op onderdeel 1.2 en moeten derhalve het lot daarvan delen. Voor het overige miskennen zij dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, is om vast te stellen wat de gemiddelde vakman al dan niet leest in een octrooischrift in combinatie met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum.

Vindplaatsen: LJN: [AF9710](#); BIE 2004, nr. 59.

#### Hoge Raad, 19 december 2003

(P. Neleman, A. Hammerstein, P.C. Kop, E.J. Numann en F.B. Bakels).  
Nr. C01/151HR

#### Arrest

in de zaak van:

1. ROCHE NEDERLAND B.V. gevestigd te Mijdrecht,  
2. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G., gevestigd te Basel, Zwitserland,  
EISERESSEN tot cassatie,  
incidenteel verweersters,  
advocaat: voorheen mr. L.M. Schreuders Ebbekink, thans mr. R.S. Meijer,  
tegen

1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,  
2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,  
VERWEERDERS in cassatie,  
incidenteel eisers,  
advocaat: mr. W. Taekema.

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Roche c.s. - hebben bij exploit van 20 maart 1997 verweerders in cassatie - verder te noemen: Primus c.s. - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en - na wijziging van eis bij conclusie van repliek - gevorderd bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van het [Europees octrooi 0.131.627](#) nietig te verklaren.

Primus c.s. hebben de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 1 juli 1998 de vordering tot nietigverklaring afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben Roche c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Primus c.s. hebben bij memorie van antwoord geconcludeerd dat de nietigheidsvordering (met verbetering van gronden) afgewezen dient te worden en dat (primaire) het octrooi ongewijzigd dan wel (subsidiar) conclusie 1 gewijzigd conform de uitspraak van het Bundespatentgericht in stand gehouden dient te worden.

Bij arrest van 25 januari 2001 heeft het hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het octrooi, voor Nederland, gedeeltelijk nietig verklaard, waarbij het Hof het octrooi in stand heeft gehouden voor zover daarin alsnog de beperkende clause overeenkomstig het voormeld Duits vonnis wordt opgenomen, zoals in het dictum van het arrest is vermeld.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

#### 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Roche c.s. beroep in cassatie ingesteld. Primus c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie](#) van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel beroep.

Mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, heeft namens de advocaat van Primus c.s. bij brief van 19 juni 2003 op die conclusie gereageerd.

### 3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten die zijn vermeld onder 1.1 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.

3.2 De vordering van Roche strekt tot nietigverklaring van het Nederlandse deel van het Europees octrooi 131.627. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Het hof heeft het octrooi nietig verklaard voor zover het is verleend voor Nederland en voor zover de beschermingsomvang van de conclusies uitgaat boven hetgeen het hof nader heeft omschreven als hiervoor in 1 is vermeld.

3.3 Onderdeel 1 keert zich tegen rov. 13 en 14 van het bestreden arrest. Het betoogt dat het hof ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, octrooi-conclusie 1 (en de overige octrooi-conclusies) niet geheel nietig heeft verklaard ondanks zijn oordeel (in rov. 12) dat het 200.000 dalton (Da) CEA volgens conclusie 1 van het octrooi niet een andere stof is dan het CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Da volgens het Wistar-octrooi en dat de materie van conclusie 1 in zoverre niet nieuw is ten opzichte van hetgeen bekend is uit het Wistar-octrooi. Dit betoog wordt uitgewerkt in een aantal rechts- en motiveringsklachten (1.1 tot en met 1.10) die hierna zullen worden behandeld. Al deze klachten falen.

3.4.1 Onderdeel 1.1 klaagt dat 's hofs overweging dat tussen partijen onomstreden is dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam in zoverre verschilt van het in conclusie 1 van het aangevallen octrooi beschreven antilichaam dat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt verhinderd door polykloonaal geiten-anti-CEA serum, getuigt van een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken, omdat Roche dit nimmer heeft erkend.

3.4.2 Het oordeel van het hof moet aldus worden verstaan dat, ook al heeft Roche steeds (als primaire stelling) aangevoerd dat het in het Wistar-octrooi beschreven antilichaam niet verschilt van het antilichaam zoals beschreven in conclusie 1 van het aangevallen octrooi, niet omstreden is dat gelet op de stand van de techniek in zoverre van nieuwheid sprake is dat de binding van het antilichaam van het in conclusie 1 omschreven octrooi geheel wordt verhinderd door polykloonaal geiten-anti-CEA serum en het octrooi van Primus c.s. in zoverre verschilt van dat van het Wistar-octrooi. Hieraan doet niet af dat Roche heeft bestreden dat dit verschil in voorkomende gevallen voldoende zekerheid geeft over de vraag of men te maken heeft met een Wistar-antilichaam dan wel een antilichaam van Primus c.s., omdat geiten-anti-CEA serum niet altijd dezelfde samenstelling heeft. Het hof heeft kennelijk, op het voetspoor van het Duitse Bundespatentgericht, aangenomen dat de aanduiding geiten-anti-CEA-serum, ondanks de variaties in de samenstelling daarvan, voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is om het octrooi van Primus c.s. te onderscheiden

van het Wistar-octrooi. Aldus verstaan is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.

3.5.1 Onderdeel 1.2 bestrijdt het oordeel van het hof dat een conclusie overeenkomstig conclusie 1 van het octrooi, waarin de door Primus c.s. voorgestelde begrenzing is opgenomen, nieuw is ten opzichte van hetgeen al bekend was uit het Wistar-octrooi, alsmede dat daardoor de begrenzing van het octrooi duidelijk wordt vastgesteld zonder dat hetgeen het octrooi beschermt veranderd wordt en de beschermingsomvang uitgebreid wordt. Volgens Roche heeft het hof verzuimd in te gaan op een aantal essentiële stellingen die in het middel nader zijn omschreven.

3.5.2 Deze stellingen strekken alle ter ondersteuning van het standpunt van Roche dat de test met polykloonaal geiten-anti-CEA serum niet geschikt is antilichamen tegen een bepaald antigeen op relevante wijze (voor de nieuwigheidsis) van elkaar te onderscheiden, en dat de toevoeging aan conclusie 1 niet op relevante wijze de antilichamen van het octrooi van Roche kan onderscheiden van de antilichamen zoals beschreven in het Wistar-octrooi. Anders dan het onderdeel betoogt, behoeft het hof niet een eigen oordeel te geven over de eigenschappen van polykloonaal geiten-anti-CEA-serum met het oog op het onderscheiden van antilichamen, maar kon het volstaan met een beoordeling van de vraag of de in conclusie 1 aangebrachte beperking voor de gemiddelde vakman voldoende is om de antilichamen volgens het octrooi te onderscheiden van die volgens het Wistar-octrooi. Het hof heeft, zoals hiervoor in 3.4 is overwogen, deze vraag bevestigend beantwoord. Het onderdeel is derhalve tevergeefs voorgesteld.

3.6.1 Onderdeel 1.3 klaagt dat het hof naar de maatstaven die zijn neergelegd in het arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2 (Spira/Flamco) het betoog van Roche dat het voor de gemiddelde vakman die kennis neemt van zowel het octrooi-schrift als van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, niet tevoren duidelijk was dat het octrooi in de ten processe bedoelde zin beperkt zou moeten worden gelezen, ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, heeft verworpen, althans dat het hof heeft miskend dat bij de bepaling van de beschermingsomvang van het overgebleven octrooi meer nog dan bij een volledig octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder moet komen. Deze klacht wordt uitgewerkt in de onderdelen 1.4 tot en met 1.7.

3.6.2 De klachten van al deze onderdelen bouwen ten dele voort op onderdeel 1.2 en moeten derhalve het lot daarvan delen. Voor het overige miskennen zij dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, is om vast te stellen wat de gemiddelde vakman al dan niet leest in een octrooi-schrift in combinatie met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum. Het hof heeft daarbij klaarblijkelijk getoetst aan de door het middel bedoelde maatstaven en zijn oordeel voldoende en begrijpelijk gemotiveerd. Voor zover het middel klaagt over de ontoereikendheid van de motivering, stelt het daaraan eisen die geen steun vinden in het recht.

3.7 Onderdeel 1.8, dat klaagt over schending van art. 84 Europees Octrooiverdrag (EOV), bouwt voort op onderdeel 1.2 en moet het lot daarvan delen.

3.8 Onderdeel 1.9 klaagt dat de toevoeging aan octrooi-conclusie 1 materie introduceert die uitgaat boven de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend, zodat sprake is van strijdigheid met art. 123 lid 2 EOV. Het hof heeft echter, anders dan Roche, die aanvraag kennelijk niet aldus gelezen dat door de nader toegevoegde begrenzing een octrooi zou resteren dat de grenzen van de aanvraag te buiten gaat. Dit oordeel van het hof is van feitelijke aard en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

3.9.1 Volgens onderdeel 1.10 is het in strijd met de eisen van een goede procesorde dat het hof octrooi-conclusie 1 in stand houdt met een toevoeging die Primus c.s. eerst bij memorie van antwoord, die is genomen 28 dagen voor de datum van de pleidooien bij het hof, hebben voorgesteld. Hierdoor had Roche, naar zij stelt, niet de mogelijkheid om gedegen experimenteel onderzoek te doen ter ondersteuning van haar argumenten tegen instandhouding van conclusie 1 met de door Primus c.s. voorgestelde toevoeging. Subsidiair voert het onderdeel aan dat het hof in ieder geval niet de octrooi-conclusie met de toevoeging in stand had mogen houden zonder eerst Roche de gelegenheid te hebben gegeven dergelijk onderzoek uit te voeren en aan de hand van de resultaten van dit onderzoek haar tegenargumenten te substantiëren.

3.9.2 In het algemeen kan niet worden aanvaard dat een periode van 28 dagen tussen memorie van antwoord en de datum van de pleidooien te kort is om zich deugdelijk te kunnen verweren tegen hetgeen in de memorie van antwoord is aangevoerd. Het hof behoefde in die tijdsduur dan ook niet ambtshalve redenen te vinden voor aanhouding van de pleidooien in verband met de handhaving van het recht van hoor en wederhoor. Voor zover Roche aan een langere periode dan 28 dagen behoefte had in verband met de mogelijkheid van verweer aan de hand van daartoe uit te voeren proefnemingen, had zij met een beroep daarop om aanhouding van de pleidooien kunnen verzoeken, doch niet gebleken is dat zij dat ook heeft gedaan. Van strijd met de eisen van een goede procesorde kan daarom ook in dit opzicht geen sprake zijn geweest.

3.10.1 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 15 en 16 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat het abstract van Newell c.s. niet bezwarend is voor de nieuwheid van de materie van de (herziene) conclusie 1. Het hof heeft overwogen dat Newell beschrijft hoe antilichamen tegen CEA kunnen worden ingedeeld in drie verschillende klassen, zoals ook in het onderhavige octrooi wordt uitgelegd, en dat van de bereide antilichamen 30% van klasse III is, doch dat daarbij niet wordt aangegeven hoe dergelijke antilichamen van de overige 70% zijn te separeren.

3.10.2 Onderdeel 2.1 brengt hiertegen in dat alle volgens de gangbare techniek door de desbetreffende kloon geproduceerde antilichamen identiek zijn (een monoklonaal antilichaam behoort hetzij tot klasse III hetzij niet tot klasse III) en er derhalve niets valt te se-

pareren. Deze klacht berust echter op een onjuiste lezing van het arrest en kan daarom niet tot cassatie leiden. Met het woord separeren heeft het hof kennelijk bedoeld dat met de door Newell bedoelde werkwijze weliswaar in een aantal gevallen antilichamen van klasse III werden verkregen, maar dat zulks naar de stand van de techniek zoals deze bestond op de prioriteitsdatum berustte op toeval en onduidelijk was of dit was geschied (de kans daarop was 30%), terwijl het octrooi van Primus c.s. aan de vakman een werkwijze verschafte door toepassing waarvan met zekerheid een antilichaam van klasse III kon worden verkregen.

3.10.3 Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof zijn bestreden oordeel vooral heeft gebaseerd op de overweging dat uit het aangevallen octrooi blijkt hoe klasse III antilichamen kunnen worden gesepareerd van de overige antilichamen, namelijk bijvoorbeeld met zuiver meconiumantigeen.

Indien dit laatste al nuttig of nodig is, hetgeen Roche betwist, is het alleen nuttig of nodig om voor elke hybridoma kloon vast te stellen of het daardoor geproduceerde monoclonale antilichaam tot klasse III behoort of niet: geen separatie, maar identificatie, aldus het onderdeel. De klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat het hof blijkens het vorenoverwogene met separeren kennelijk het oog had op het laatste, te weten het onderscheiden van klasse III antilichamen van andere met behulp van de werkwijze van Newell geproduceerde antilichamen, hetgeen blijkens het octrooi van Primus c.s. wordt bewerkstelligd met behulp van zuiver meconiumantigeen.

3.11.1 Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 18 waarin het hof overweegt dat de door Roche genoemde publicaties ook niet bezwarend zijn voor de inventiviteit van de materie van (de herziene) conclusie 1.

3.11.2 Onderdeel 3.1 bouwt voort op onderdeel 2 en moet het lot daarvan delen.

3.11.3 Volgens onderdeel 3.2 is de in het aangevallen octrooi gevolgde weg identiek aan de weg die voor de verkrijging van het Wistar-antilichaam is gevolgd en beschreven in het abstract van Newell c.s., te weten de klassieke monoklonale antilichamenteknik van Köhler en Milstein. Het CEA-specifieke monoklonale antilichaam volgens het Wistar-octrooi is, aldus het onderdeel, hetzelfde als het antilichaam volgens (de herziene) conclusie 1, althans het tegendeel staat niet vast. Het onderdeel faalt echter, omdat het hof de inventiviteit van het octrooi blijkbaar hierin heeft gezocht dat voor de gemiddelde vakman die een monoklonaal antilichaam in de klasse III wilde bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor niet toereikend was, omdat geen zekerheid kon worden verkregen dat met deze techniek het beoogde resultaat werd bereikt, welke zekerheid naar 's hofs oordeel wel werd geboden in het aangevallen octrooi. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het behoefde niet verder te worden gemotiveerd.

3.11.4 Onderdeel 3.2 klaagt voorts dat, voor zover het hof bedoelt dat de andere resultaten van de inhibitietest bij toepassing op Wistar-antilichamen enerzijds en op de antilichamen geclaimd in octrooi-conclusie 1 van het

aangevallen octrooi anderzijds teweegbrengen dat deze antilichamen op relevante wijze van elkaar worden onderscheiden, dit oordeel zonder te dezen ontbrekende motivering onbegrijpelijk is. Deze klacht faalt evenwel, omdat zij uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat op de prioriteitsdatum reeds een antilichaam als bedoeld in octrooi-conclusie 1 bekend zou zijn en wel op zodanige wijze dat de gemiddelde vakman, bekend met de stand van de techniek, dit antilichaam zou kunnen (na)maken. Het hof is echter juist ervan uitgegaan dat een dergelijk antilichaam toen nog niet bestond en achtere om deze reden de uitvinding van Primus c.s. voldoende inventief.

3.12.1 Onderdeel 4 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 20 tot en met 22 dat zuiver meconiumantigeen volgens octrooi-conclusie 2 nieuw en inventief is en dat het artikel van Matsuoka niet in de weg staat aan dit oordeel. Het hof heeft vastgesteld dat het uit meconium geïsoleerde antigeen NCA-2 dat door Matsuoka wordt beschreven hetzelfde is als het meconiumantigeen volgens het aangevallen octrooi. Naar het oordeel van het hof is zuiver meconiumantigeen volgens conclusie 2 niettemin nieuw en inventief, omdat het zuiver NCA-2 dat is beschreven in het artikel van Matsuoka, nog steeds enige CEA als verontreiniging bevat en het zuivere meconiumantigeen volgens conclusie 2 geen CEA-verontreiniging bevat. Het onderdeel klaagt dat het hof aldus heeft miskend dat de zuiverheid van een stof geen kenmerk kan zijn dat die stof kan onderscheiden van een reeds bekende stof met een lagere zuiverheid, althans dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het de mate van zuiverheid van doorslaggevende betekenis acht.

3.12.2 Ook dit onderdeel treft geen doel. Het hof heeft klaarblijkelijk doorslaggevend geacht dat het gezuiverde NCA-2 dat door Matsuoka wordt beschreven, niet de mogelijkheid verschaft om de in het octrooi bedoelde werkwijze toe te passen om antilichamen te verkrijgen die specifiek en uniek zijn voor CEA en dat de gemiddelde vakman die leest dat het meconiumantigeen volgens conclusie 2 van het octrooi van Primus c.s. geen CEA bevat, hieruit kan afleiden dat het in zoverre om een nieuw meconiumantigeen gaat. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is toereikend gemotiveerd.

#### **4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep**

4.1.1 Middel I keert zich tegen rov. 12 van het bestreden arrest waarin het hof op grond van de daaraan voorafgaande overwegingen heeft geoordeeld dat de materie van conclusie 1 in zoverre als daarin nader aangegeven, niet nieuw is ten opzichte van het bekende uit het Wistar-octrooi en daarom dit octrooi gedeeltelijk nietig heeft verklaard.

4.1.2 Onderdeel I.1 bevat naar de kern de klacht dat het oordeel van het hof dat het Wistar-octrooi en het octrooi van Primus c.s. betrekking hebben op hetzelfde CEA onbegrijpelijk is in het licht van de door Primus c.s. ter staving van het tegendeel aangevoerde stellingen. Deze klacht gaat niet op. Zowel in het Wistar-octrooi als in het octrooi van Primus c.s. wordt gesproken

van "carcinoembryonisch antigeen" en het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk in de stellingen van Primus c.s. geen aanknopingspunt gevonden voor het oordeel dat de gemiddelde vakman die van beide documenten kennis neemt en van de stand van de techniek op de hoogte is, zal aannemen dat het in beide octrooigeschriften om telkens een ander antigeen gaat. Omdat het verschil in beide geschriften uitsluitend is aangegeven door middel van een verwijzing naar het molecuulgewicht, is begrijpelijk dat het hof zich daarop heeft geconcentreerd. Nu het hof heeft vastgesteld dat het CEA een stof is waarvan het molecuulgewicht kan variëren van 180.000 tot 200.000 Da, heeft het hof kennelijk op grond daarvan geoordeeld dat de gemiddelde vakman daaruit zal afleiden dat het om hetzelfde CEA gaat waarvoor in het Wistar-octrooi al een antilichaam was uitgevonden. Het door het middel bestreden oordeel van het hof dat de nadere begrenzing die Primus c.s. alsnog aan hun octrooi hebben toegevoegd, noodzakelijk was om dit voldoende af te bakenen van het Wistar-octrooi, is derhalve niet onbegrijpelijk.

4.1.3 Onderdeel I.2 faalt reeds omdat in octrooi-conclusie 1 niet als kenmerk is opgenomen dat het antilichaam van Primus c.s. bindt aan een epitoom op het gamma-gebied.

4.1.4 Uit de verwerping van de voorgaande klachten volgt dat ook onderdeel I.3 niet kan slagen.

4.1.5 Onderdeel I.4 verwijt het hof niet te zijn ingegaan op een aantal stellingen van Primus c.s. waaruit volgens hen zeer duidelijk zou blijken dat en waarom het Wistar-antilichaam niet nieuwheidsschadelijk is. Deze klacht faalt, omdat uit rov. 13 van het bestreden arrest volgt dat het hof deze stellingen heeft verworpen. In het licht van de regel dat het aan de octrooihouder verleende uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van die conclusies, is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.

4.2 Middel II bestrijdt de beslissing van het hof dat Primus c.s. worden verwezen in de proceskosten van beide instanties. Volgens het onderdeel is "volstrekt onbegrijpelijk" waarom Primus c.s. grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, nu in het principale hoger beroep het octrooi door het hof in nauwelijks gewijzigde vorm in stand is gelaten en het hof in het incidentele hoger beroep de opvatting van Primus c.s. omtrent de beschermingsomvang van het octrooi heeft onderschreven. De klacht slaagt niet, omdat het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk is in het licht van de door het hof genomen beslissingen waarbij Primus c.s. in het principaal hoger beroep gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld en het hof in het incidenteel hoger beroep heeft geoordeeld dat de grieven falen. Dit oordeel kan voor het overige, als van feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.

#### **4. Beslissing**

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Roche in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Primus c.s.

begroot op € 286,89 aan verschotten en € 1.365,- voor salaris;  
in het incidentele beroep:  
verwerpt het beroep;  
veroordeelt Primus c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche begroot op € 68.07 aan verschotten en € 1.365,- voor salaris.

---

### Conclusie Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer

In dit octrooigeschil is de nietigheid van een Europees octrooi ingeroepen omdat niet zou zijn voldaan aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. De appelrechter heeft het octrooi partieel nietig verklaard, een nieuwe tekst van het octrooi vastgesteld en voor het overige het beroep op nietigheid van het octrooi verworpen. In cassatie wordt van weerskanten tegen de beslissing opgekomen.

#### 1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten vermeld in rov. 1 van het bestreden arrest, dat weer verwijst naar het vonnis van de rechtbank. In het stadium van cassatie is daaruit het volgende van belang:

1.1.1. Primus zijn rechthebbende op het Europees octrooi nr. 131.627, dat op 20 mei 1992 aan hen is verleend op hun aanvraag d.d. 20 januari 1984, voor "specific CEA-family antigens, antibodies specific thereto and their methods of use". In de octrooiaanvraag is beroep gedaan op prioriteit vanaf 21 januari 1983. Het octrooi strekt zich uit over de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.

1.1.2. De conclusies 1 en 2 van het octrooi luiden in de authentieke Engelse tekst:

"1. A purified hybridoma-derived monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on carcinoembryonic antigen (CEA), said antibody being a Class III anti-CEA monoclonal antibody which specifically binds to an epitope on 200,000 dalton CEA, but does not specifically bind to either meconium antigen or non-specific crossreacting antigen.

2. Pure meconium antigen, characterized in that:

it has a molecular weight of 185,000

it has the  $\alpha 1$  and  $\beta 1$  and  $\beta 2$  antigenic sites of CEA but lacks the  $\gamma 1$  site."

De octrooi-conclusies onder 3 tot en met 6 beschrijven een immunoproef-werkwijze voor het bepalen van carcino-embryonaal antigeen (CEA) in een serum of plasmamonster, in diverse varianten. De conclusies onder 7 tot en met 10 beschrijven de daarvoor benodigde uitrusting ("immuno-assay kit")(1).

1.1.3. Bij beslissing d.d. 23 maart 1995 van de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is het door een derde (Behringwerke A.G.) ingestelde verzet verworpen en is het octrooi gehandhaafd in de vorm waarin het oorspronkelijk was verleend.

1.1.4. Het octrooi heeft betrekking op enzym-immunoassays. Daarbij wordt een bepaalde stof, in ca-

su het antigeen CEA, gedetecteerd doordat een oplossing waarin dat antigeen wordt vermoed in aanraking wordt gebracht met een vaste fase, waarop een antilichaam is aangebracht dat specifiek reageert met het te detecteren antigeen en dat antigeen a.h.w. "vangt" en aldus bindt aan die vaste fase. Dit antilichaam wordt ook wel aangeduid als het "capture antibody". Een reactie tussen een monoclonaal antilichaam en een antigeen vindt plaats doordat het desbetreffende antigeen een voor het monoclonale antilichaam specifieke bindingsplaats (epitop) bezit.

Vervolgens wordt de aldus op de vaste fase gevormde combinatie van capture-antibody en antigeen in aanraking gebracht met een vloeistof waarin zich vrije antilichamen bevinden - eveneens specifiek voor het te detecteren antigeen - gekoppeld aan een enzym. Dit laatste anti-lichaam-met-enzym (ook wel aangeduid als "probe-antibody") bindt aan het op de vaste fase gebonden antigeen. Vervolgens wordt een enzym-substraat toegevoegd dat door het enzymgedeelte van de combinatie (vaste fase)-(capture-antibody)-(antigeen)-(probe-antibody)-(enzym) zal worden omgezet in, bijvoorbeeld, een kleurstof zodat de hoeveelheid "gevangen" antigeen kan worden gemeten.

1.1.5. Voor zover hier van belang kunnen antilichamen worden onderverdeeld in drie klassen:

Klasse I: reageert zowel met CEA als met NCA en MA;

Klasse II: reageert alleen met CEA en NCA(2);

Klasse III: reageert uitsluitend met CEA.

1.1.6. Hoffman-La Roche A.G. en Roche Nederland B.V. brengen CEA-EIA-kits in het verkeer onder de merknaam COBAS CORE CEA EIA. In deze kits wordt gebruik gemaakt van monoclonale antilichamen (Mab = monoclonal antibody) en wel: van de Mab C 19 (als capture Mab) en T 84.66 (als probe Mab).

1.2. Primus en een Amerikaanse licentiehouders zijn in Nederland een procedure begonnen tegen Roche Nederland B.V., Hoffman-La Roche A.G. en andere Roche-vennootschappen, stellende dat deze inbreuk maken op het onder 1.1.1 genoemde octrooi door de onder 1.1.6 genoemde kits in het verkeer te brengen(3). Roche Nederland B.V. en F. Hoffmann-La Roche A.G. hebben bij inleidende dagvaarding d.d. 20 maart 1997 een vordering ingesteld tot nietigverklaring van het octrooi van Primus(4). Zij hebben daartoe aangevoerd dat de geoctrooierde uitvinding niet voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit.

1.3. Nadat Primus verweer hadden gevoerd, heeft de rechtbank te 's-Gravenhage bij vonnis van 1 juli 1998 de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Voor een goed begrip van het vonnis vermeld ik reeds thans, dat het voornaamste geschilpunt is: welke betekenis moet worden toegekend aan de vermelding van 200.000 Dalton CEA in conclusie nr. 1 van het octrooi. Is deze vermelding bedoeld als een beperking van de "claim" tot een antilichaam dat specifiek bindt aan CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton? Zo ja, dan is er volgens de Roche-vennootschappen geen sprake van een inbreuk. Zo nee, dan is volgens de Roche-vennootschappen op de prioriteitsdatum niet voldaan

aan het vereiste van nieuwheid. De rechtbank heeft dit geschilpunt in de eerstgenoemde zin opgelost: de verwijzing naar 200.000 Dalton CEA is te beschouwen als een wezenlijke beperking (rov. 6 Rb); daarvan uitgaande, voldoet het octrooi aan het vereiste van nieuwheid. De consequentie is dat de rechtbank in de parallelle inbreukprocedure geen inbreuk aannam. Met betrekking tot de bezwaren van de Roche-vennootschappen tegen octrooi-conclusie nr. 2, overwoog de rechtbank dat de beschreven uitvinding voldoet aan het vereiste van nieuwheid: de door de Roche-vennootschappen genoemde oudere publicaties openbaren niet d'ze uitvinding (rov. 15 Rb). Tenslotte verwierp de rechtbank de overige bezwaren van de Roche-vennootschappen.

1.4. De Roche-vennootschappen zijn van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. In de appelfase is beroep gedaan op een vonnis van het Bundespatentgericht d.d. 17 december 1998 in een procedure tot nietigverklaring van hetzelfde octrooi, welke F. Hoffmann-La Roche A.G. in Duitsland had aangespannen tegen Primus. Het Bundespatentgericht heeft, voor de Bondsrepubliek Duitsland, het octrooi gedeeltelijk nietig verklaard, maar in stand gehouden voor zover in octrooi-conclusie 1 alsnog een beperkende clausule werd opgenomen.

1.5. Bij arrest van 25 januari 2001 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en het octrooi, voor Nederland, gedeeltelijk nietig verklaard. Het hof heeft het octrooi in stand gehouden voor zover daarin alsnog de beperkende clausule overeenkomstig het Duitse vonnis wordt opgenomen. Deze clausule, aan het slot van conclusie nr. 1, luidt: "the binding of the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum". Het meer of anders gevorderde werd afgewezen.

1.6. De Roche-vennootschappen hebben tijdig beroep in cassatie ingesteld. Primus hebben geconcludeerd tot verwerping van dit beroep en hebben, van hun kant, incidenteel cassatieberoep ingesteld. Nadat de Roche-vennootschappen hierop hadden geantwoord, hebben partijen hun standpunten schriftelijk laten toelichten, met re- en dupliek.

## 2. Inleidende opmerkingen

2.1. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, overwogen dat art. 103 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 meebrengt dat in dit geding nog de bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1910 van toepassing zijn (zie rov. 2). Art. 51 lid 1 onder a van die wet houdt in dat een octrooi nietig wordt verklaard voor zover het octrooi ingevolge (onder meer) de artikelen 52-57 van het Europees Octrooi-overdrag (EOV) niet had behoren te worden verleend(5). Van de genoemde artikelen zijn met name van belang: art. 52 lid 1 EOV, inhoudend dat octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, art. 54 EOV waarin het vereiste van nieuwheid nader is uitgewerkt en art. 56 EOV waarin het vereiste van inventiviteit nader is uitgewerkt.

2.2. De Nederlandse rechter beschikt over de mogelijkheid een verleend octrooi gedeeltelijk nietig te verklaren. In HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 m.nt. DWFV, rov. 3.3, werd hieromtrent overwogen:

"Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A Row, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd."

In HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV, rov. 3.3.3, heeft de Hoge Raad overwogen dat er geen aanleiding is om na de wijziging van de ROW 1910 terug te komen van de zojuist geciteerde beslissing.

2.3. Wanneer het gaat om de vraag wat voor de gemiddelde vakman aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum wel of niet duidelijk is, kan aansluiting worden gezocht bij de maatstaf van art. 69 EOV in verbinding met het daarbij behorende Protocol(6). Het hof refereert in rov. 6 aan deze maatstaf.

## 3. Bespreking van het principaal cassatiemiddel

3.1. Het principaal cassatiemiddel is opgebouwd uit vier hoofdonderdelen. Onderdeel 1 heeft betrekking op de vraag of octrooi-conclusie nr. 1 m't de daarin aangebrachte clausulering voldoet aan het vereiste van nieuwheid, rekening houdend met hetgeen reeds bekend was uit de oudere octrooiaanvraag van Wistar. Onderdeel 2 heeft betrekking op dezelfde vraag, maar dan in relatie tot een tijdschriftartikel van Newell en anderen, waarin het door Primus geclaimde antilichaam volgens de Roche-vennootschappen reeds v?r de prioriteitsdatum bekend was gemaakt. Onderdeel 3 heeft betrekking op de vraag of octrooi-conclusie nr. 1 voldoet aan het vereiste van inventiviteit. Onderdeel 4

heeft betrekking op de vraag of octrooi-conclusie nr. 2 (het zuivere MA) voldoet aan de vereisten van nieuwheid en inventiviteit.

Feitelijk geschil

3.2. Door het gebruik van biomedische en chemische vaktermen zijn het bestreden arrest en de cassatiemiddelen weinig toegankelijk. De samenvatting van de rechtbank (overgenomen in rubriek 1.1.4 hiervoor) ziet meer op de in octrooi-conclusie nr. 3 beschreven werkwijze dan op de in de octrooi-conclusies nrs. 1 en 2 bedoelde stoffen. Ik wil, hoe riskant ook, in eigen woorden trachten samen te vatten wat partijen in cassatie gescheiden houdt.

3.3. De uitvinding waarvoor in de conclusies nrs. 1 en 2 aan Primus octrooi is verleend heeft betrekking op stoffen die van belang zijn voor het opsporen van kanker. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke immunoreactie. Wanneer een organisme wordt blootgesteld aan een vreemd eiwit (antigeen), reageert het immuunsysteem van dat organisme. Het vormt allereerst antilichamen, d.w.z. eiwitten die beschikken over een speciale Y-vormige structuur welke hen in staat stelt zich aan het antigeen te binden op een bepaalde plaats. Het aanhechtingspunt (bindingsplaats) van het antigeen wordt epitoom genoemd. De immunoreactie is voltooid wanneer het antilichaam zich daadwerkelijk bindt aan het antigeen en een immunocomplex wordt gevormd. Normaal gesproken reageert een organisme door polyclonale antilichamen te produceren; dat is als het ware een spervuur, waarmee het organisme binding mogelijk tracht te maken aan zoveel mogelijk epitopen. Wanneer het antigeen eenmaal is "herkend", produceert het organisme antilichamen die specifiek op dat antigeen binden. Reeds vóór de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi was een kloontechniek bekend waarmee uit dierweefsel op een bepaalde wijze ("hybridoma-afgeleid") een monoclonaal antilichaam wordt bereid, d.w.z. een reproduceerbaar antilichaam dat zich specifiek hecht aan een bepaalde epitoom.

3.4. De belangstelling van de uitvinders ging uit naar de epitopen van carcino-embryonaal antigeen (CEA). Kankercellen zouden kunnen worden opgespoord door herkenning van CEA dat zich bevindt in een bloedmonster van de patiënt, mits een methode wordt gevonden om CEA te herkennen. Een epitoom bestaat uit aminozuren en suikers (koolhydraten). Voor de prioriteitsdatum was bekend dat CEA epitopen gemeen heeft met bepaalde verwante antigenen, zoals Meconium antigeen (MA) en niet-specifiek kruisreagerend antigeen (NCA). Een test op de aanwezigheid van CEA placht daarom valse positieve resultaten te geven: er vond een zgn. kruisreactie plaats met andere stoffen dan de gezochte stof. In de gedingstukken wordt een kruisreactie met MA of NCA ook wel aangeduid als de "vervuiling". Een theoretische indeling is gemaakt in drie klassen (reeds genoemd in rubriek 1.1.5), al naar gelang een reactie plaats vindt uitsluitend met CEA, of ook met MA en/of NCA. Primus hebben gezocht naar een monoclonaal antilichaam in klasse III, dat wil zeggen een antilichaam dat zich wel specifiek bindt aan

CEA maar zich niet specifiek bindt aan MA of aan NCA. Zij menen zo'n antilichaam te hebben gevonden: dit is beschreven in octrooi-conclusie nr. 1. Het in octrooi-conclusie nr. 2 beschreven zuiver Meconium antigeen - iets wat volgens Primus tot dan toe niet bekend was omdat men de vereiste graad van zuiverheid niet had kunnen bereiken - dient voornamelijk als hulpmiddel om het antilichaam zoals omschreven in conclusie nr. 1 te bereiden.

3.5. Op de prioriteitsdatum was reeds een antilichaam bekend met behulp waarvan bepaalde vormen van darmkanker kunnen worden opgespoord. Dat was de uit 1980 daterende octrooiaanvraag van het Wistar Instituut(7). In het Wistar-octrooi is sprake van een "antibody having a specificity for 180,000 dalton molecular weight carcinoembryonic antigen". Primus stellen dat zij, om hun uitvinding af te bakenen van het Wistar-octrooi, de tekst van hun "claim" onder nr. 1 hebben aangepast en hun uitvinding nader hebben aangeduid als een antilichaam dat specifiek bindt aan een epitoom op 200.000 Dalton CEA.

3.6. Volgens de Roche-vennootschappen is hiermee sprake van een wezenlijke beperking van de omvang van de "claim" van Primus: de beschermde uitvinding ziet uitsluitend op binding aan een epitoom op CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton.

3.7. Volgens Primus is voor de gemiddelde vakman terstond duidelijk dat een dergelijke beperking niet de bedoeling kan zijn. Het gewicht van het CEA doet op zich niet ter zake: de gewichtsvermelding dient uitsluitend om aan te geven welk type CEA hier is bedoeld. Ter toelichting hebben Primus gesteld dat het Wistar-octrooi, hoewel ook daar de aanduiding "carcinoembryonic antigen" (CEA) wordt gebruikt, op een heel ander antigeen betrekking heeft dan hun octrooi. In het Wistar-octrooi is een antigeen aan de orde dat in de vakliteratuur bekend is geworden onder de aanduiding CEA/S. Het octrooi van Primus heeft daarentegen een (met de methode van Krupcey geïsoleerd) CEA op het oog; de werkwijze van het Wistar-octrooi is niet geschikt om dat CEA te herkennen. Inmiddels, uit wetenschappelijk onderzoek na de prioriteitsdatum, is bekend geworden hoe dit komt: het verschil tussen het CEA, genoemd in het Wistar-octrooi, en het CEA genoemd in het octrooi van Primus, blijkt gelegen te zijn in de aminozuur-volgorde. Op de prioriteitsdatum was dit nog niet bekend en moesten zij op een andere wijze aangeven welk CEA zij bedoelden. Aangezien het Wistar-octrooi melding maakt van een CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton en het door hen bedoelde CEA in de vakliteratuur werd beschreven als 200.000 Dalton CEA, hebben zij in hun omschrijving bij dit laatste aansluiting gezocht. In de praktijk kan het molecuulgewicht van CEA volgens Primus variëren tussen circa 180.000 en circa 200.000 Dalton: de variatie wordt verklaard door het gewicht van de (in het CEA aanwezige) koolhydraten.

3.8. Tijdens de procedure bij het Bundespatentgericht, waarin de geldigheid van hetzelfde octrooi op dezelfde gronden werd bestreden, hebben Primus een beperkende clausule aangebracht: "the binding of the antibody to

CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum". Naar het oordeel van het Bundespatentgericht was het nietigheidsprobleem daarmee opgelost en was de uitvinding van Primus aldus voldoende afgebakend tot de stand van de techniek, in het bijzonder tot het Wistar-octrooi. Het Bundespatentgericht heeft uitdrukkelijk in het midden gelaten of de enkele verwijzing naar CEA met een molecuulgewicht van 200.000 Dalton voldoende was om het door Primus bedoelde CEA te onderscheiden van het CEA met een molecuulgewicht van 180.000 Dalton dat in het Wistar-octrooi wordt genoemd. Het Bundespatentgericht heeft nog opgemerkt dat CEA niet een scherp afgebakend begrip is, hetgeen z.i. kenmerkend is voor een vakgebied als de immunologie(8).

3.9. In de procedure bij het Haagse gerechtshof hebben Primus bij MvA (punt 27) laten weten dat zij primair vasthouden aan de oorspronkelijke tekst van de octrooi-conclusie, maar dat zij subsidiair bereid zijn genoeg te nemen met een beperkende clausule zoals in de Duitse procedure. De Roche-vennootschappen hebben hierin aanleiding gezien om het octrooi zowel in zijn oorspronkelijke als in zijn geclausuleerde vorm te bestrijden. Bij pleidooi in appel hebben de Roche-vennootschappen laten weten dat de clausulering van octrooi-conclusie nr. 1 geen onderwerp is van een beroep tegen de beslissing van het Bundespatentgericht, maar dat daaruit niet mag worden afgeleid dat zij het daarmee eens zijn (pleitnota punt 21).

3.10. Het hof heeft de geldigheid van het octrooi zowel in zijn oorspronkelijke als in de geclausuleerde vorm besproken. Het hof is in rov. 10-12 tot het oordeel gekomen dat, in de oorspronkelijke vorm, Primus in hun beschrijving van het antilichaam van octrooi-conclusie nr. 1 onvoldoende afstand hebben genomen tot de stand van de techniek zoals bekend uit de eerdere Wistar-octrooiaanvraag. Tegen die beslissing is het - hieronder afzonderlijk te bespreken - incidenteel cassatiemiddel gericht. Evenals het Bundespatentgericht, achtte het hof de uitvinding met de aangebrachte clausule wel voldoende afgebakend tot de stand van de techniek. Tegen die beslissing richt zich het principaal cassatiemiddel. Nieuwheid van octrooi-conclusie nr. 1 i.v.m. oudere octrooiaanvraag van Wistar

3.11. Subonderdeel 1.1 opent met een motiveringsklacht. De klacht houdt in dat de eerste volzin van rov. 13 - nl. de vaststelling van het hof dat "onomstreden is" dat het door Wistar beschreven antilichaam verschilt van het door Primus beschreven antilichaam doordat de binding van dit laatste aan CEA volledig wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum - onbegrijpelijk is. Volgens het subonderdeel miskent het hof dat de Roche-vennootschappen dit wel degelijk hebben tegengesproken bij pleidooi in appel. De vindplaatsen worden genoemd in het middel en in de s.t.

3.12. Bij pleidooi in appel (alinea's 98 - 102) hebben de Roche-vennootschappen inderdaad aangevoerd dat octrooi-conclusie nr. 1 niet kan worden "gered" door alsnog daarin op te nemen dat de binding van het antilichaam aan het CEA geheel wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum: enerzijds om-

dat deze clausule niet voldoet aan de eis van voldoende kenbaarheid voor de gemiddelde vakman - op die stelling respondeert het hof in rov. 14 - en anderzijds omdat het aldus aan de beschrijving toegevoegde kenmerk niet voldoende is om de vereiste nieuwheid te verzekeren. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat het woord "onomstreden" in rov. 13 wat schrill afsteekt tegen laatstgenoemd verweer. Niettemin valt m.i. wel te begrijpen wat het hof hier heeft bedoeld.

3.13. Het Wistar-octrooi vermeldt in het beschrijvende gedeelte uitdrukkelijk dat van geiten afkomstig anti-CEA de binding van het antilichaam aan het antigeen niet verhindert. Dit behoeft een korte uitleg. Wanneer van twee antilichamen moet worden vastgesteld of ze reageren met hetzelfde epitop van een eiwit, heeft de immunoloog onder meer de zgn. inhibitietest tot zijn beschikking. Hierbij wordt eerst het ene antilichaam gebonden aan het eiwit en vervolgens wordt het andere antilichaam toegevoegd. Vindt dan geen binding plaats, dan heeft het eerst toegevoegde antilichaam alle epitopplaatsen geblokkeerd waaraan ook het tweede antilichaam had kunnen binden. Vindt geen blokkering plaats, dan reageren beide antilichamen met verschillende epitopen(9). Primus hebben in de procedure bij het Bundespatentgericht de beperkende clausule toegevoegd dat binding van hun antilichaam aan CEA geheel wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum. In de procedure bij het Bundespatentgericht heeft F. Hoffmann-La Roche A.G. aangevoerd dat de term "geiten anti-CEA antiserum" te weinig bepaald is omdat de exacte samenstelling van het antiserum afhangt van de geit in kwestie en van de wijze waarop het gezuiverd is. Het Bundespatentgericht heeft dit argument van tafel geveegd, kort gezegd omdat geiten anti-CEA antiserum voor de vakman een bekend begrip en een bruikbare aanduiding was: dit antiserum werd reeds op de prioriteitsdatum "routinematig" gebruikt ten dienste van herkenning, meting en zuivering van CEA. Volgens het Bundespatentgericht is de gemiddelde vakman zich er vanzelfsprekend van bewust dat geiten anti-CEA antiserum veelvormig is, zoals alle antisera van dierlijke herkomst, maar doet deze veelvormigheid voor de gemiddelde vakman niet af aan de duidelijkheid van de aanduiding. Het Bundespatentgericht heeft dit oordeel nader toegelicht (blz. 15-16). De argumenten waarmee de Roche-vennootschappen (pleitnota 101-102) het hof willen overtuigen vormden een herhaling van de discussie voor het Bundespatentgericht. Het hof moet met het woord "onomstreden" dus hebben bedoeld dat de Roche-vennootschappen niet bestrijden dat op zichzelf een verschil is met de stand van de techniek dat de binding van het antilichaam van Primus aan CEA geheel wordt verhinderd door polyclonaal geiten anti-CEA antiserum en dat dit een verschil is met het antilichaam van het Wistar-octrooi, maar dat zij van mening zijn dat dit in voorkomende gevallen niet voldoende zekerheid geeft over de vraag of men te maken heeft met een Wistar-antilichaam dan wel een antilichaam van Primus, aangezien geiten anti-CEA antiserum niet altijd dezelfde samenstelling heeft en

denkbaar is dat de samenstelling het resultaat van de inhibitieproef beïnvloedt. In de redenering van het hof (in het voetspoor van het Bundespatentgericht) lost deze vraag zich op in de vraag of de aanduiding voor de vakman voldoende duidelijk is om het verschil aan te geven. Die vraag heeft het hof bevestigend beantwoord. Ik acht de motiveringsklacht daarom ongegrond.

3.14. Subonderdeel 1.2 bestrijdt de slotsom in rov. 13 dat de uitvinding zoals beschreven in de geclausuleerde octrooi-conclusie nr. 1 nieuw is ten opzichte van de stand van de techniek zoals bekend uit het Wistar-octrooi. De klacht bouwt voort op het vorige subonderdeel. De Roche-vennootschappen verwijten het hof geen aandacht te hebben besteed aan zeven stellingen die het middel ontleent aan de pleitnota zijdens Roche-vennootschappen in hoger beroep.

3.15. Voor zover het subonderdeel klaagt dat 's hofs beslissing "onjuist" is, klaagt het vergeefs over een oordeel dat aan de feitenrechter is voorbehouden en in cassatie niet kan worden getoetst. Voor zover het subonderdeel klaagt dat onbegrijpelijk is om welke reden het hof aan deze zeven stellingen voorbij is gegaan, acht ik de klacht ongegrond. De Roche-vennootschappen hebben het hof - en thans de Hoge Raad - willen betrekken in een strijd tussen beoefenaars van bio-medische wetenschappen over de vraag of gevallen bestaan waarin het aangeduide verschil (de toegevoegde clausule) toch niet sluitend is. De Roche-vennootschappen hebben in dit verband gewezen op proefnemingen door Mitchell. Kort samengevat, komt hun standpunt hierop neer dat het resultaat van de inhibitietest afhankelijk is van de kwaliteit van het bij de proefneming gebruikte antiserum. Hierdoor zou de ingelaste clausule onvoldoende onderscheidend vermogen hebben, tenzij in de clausule de subgroep van het te gebruiken antiserum naar de kwaliteit (de gebruikte geit, de gebruikte zuiveringsmethode enz.) wordt gepreciseerd. Tegen de achtergrond van de beslissing van het Bundespatentgericht, waarin dezelfde kwestie aan de orde was (blz. 15-16), is m.i. niet onbegrijpelijk dat het hof niet zulke hoge eisen, als door de Roche-vennootschappen verlangd, heeft willen stellen aan de wijze waarop het voor de inhibitietest benodigde antiserum in de octrooi-conclusie wordt aangeduid. Het hof behoefde immers geen uitsluitsel te geven in bovenbedoeld bio-medisch dispuut, maar kon zich beperken tot de vraag of door middel van deze clausule voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is gemaakt dat en waarin het antilichaam van Primus zich onderscheidt van het antilichaam genoemd in het Wistar-octrooi.

3.16. Subonderdeel 1.3 komt neer op de klacht dat het hof in rov. 14 de maatstaven van het (hiervoor in alinea 2.2 geciteerde) arrest Spiro/Flamco uit het oog heeft verloren. Deze klacht wordt uitgewerkt in de subonderdelen 1.4 - 1.7. Subonderdeel 1.4 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof van oordeel is dat is voldaan aan de eerste maatstaf van het arrest Spiro/Flamco, te weten dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover

geldig, wordt geboden. Dat het hof zich van de Spiro/Flamco-maatstaf bewust is geweest, volgt uit rov. 14. Het subonderdeel voert echter drie argumenten aan(10):

- in de vervolgcconclusies van het octrooischrift is geen enkele referte te vinden aan de wel of niet verhinderende werking van polyclonaal geiten anti-CEA antiserum;
- in het inleidend gedeelte van het octrooischrift wordt niet aan deze wel of niet verhinderende werking van polyclonaal geiten anti-CEA antiserum gerefereerd, op een uitzondering na: de in rov. 14 genoemde uiteenzetting op blz. 16 van het octrooischrift. Deze uitzondering beschrijft volgens de Roche-vennootschappen niet meer dan een enkel bindingsexperiment met een antilichaam. Volgens het middel is voor de vakman niet voorzienbaar dat het resultaat van dat bindingsexperiment zou moeten worden "ingelesen" in de "claim";
- zelfs experts als Primus zelf, toen zij in de verleningsfase met het Wistar-octrooi werden geconfronteerd, zijn niet op het idee gekomen om de huidige clausule te gebruiken als afbakening tot Wistar. Hoe kan het hof dan verlangen dat de gemiddelde vakman op die gedachte komt?

3.17. Of deze klachten slagen, hangt mede af van de ruimte welke de Hoge Raad aan de feitenrechter wil laten bij de toepassing van de maatstaven van het Spiro/Flamco-arrest. In beginsel moet de vaststelling van wat de gemiddelde vakman wel of niet leest in een octrooischrift, in combinatie met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, worden beschouwd als een oordeel van feitelijke aard. De toegevoegde clausule, "the binding of the antibody to CEA being completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum", is op zichzelf voor de vakman begrijpelijk. Wet noch jurisprudentie stellen de eis dat voor de tekst van een gewijzigde octrooi-conclusie een aanknopingspunt te vinden is in de vervolgcconclusies. Wat het tweede argument betreft, heeft het hof het experiment op blz. 16 van het octrooischrift in zijn oordeel betrokken, maar daaraan een ander gewicht gehecht dan de Roche-vennootschappen doen. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn. Wat het derde argument betreft, heeft het hof klaarblijkelijk in zijn oordeel betrokken dat het Wistar-octrooi in de voorafgaande beschrijving uitdrukkelijk vermeldt:

"Third, goat anti-CEA does not inhibit the binding of the antibody of this invention to its target antigen (...)" (blz. 6-7).

De door Primus toegevoegde clausule kwam dus niet uit de lucht vallen. Het hof kan oordelen dat de gemiddelde vakman, die het octrooi van Primus legt naast de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, waaronder het Wistar-octrooi, inziet dat het octrooi van Primus iets anders beschrijft.

3.18. Subonderdeel 1.5 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof van oordeel is dat voldaan is aan de tweede maatstaf, nl. dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd die voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is. Het subon-

derdeel herhaalt de stelling dat polyclonaal geiten anti-CEA antiserum niet een eenvormig gedefinieerd product is. Deze klacht faalt om dezelfde reden als subonderdeel 1.2. In navolging van het Bundespatentgericht heeft het hof de aanduiding voldoende duidelijk geacht voor de gemiddelde vakman, om daaruit af te leiden waarin het octrooi van Primus zich onderscheidt van dat van Wistar.

3.19. Subonderdeel 1.6 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof van oordeel is dat voldaan is aan de derde maatstaf, nl. dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Het subonderdeel voert aan dat de gemiddelde vakman uit het verslag van het bindingsexperiment, opgenomen op blz. 16 van het octrooischrift van Primus, niet op het idee zal komen dat het verslag van dit experiment weerslag zou kunnen hebben op de omvang van de "claim" van Primus. Komt de gemiddelde vakman toch op dat idee, dan zal hij volgens het subonderdeel verwachten dat de uitvinding moet worden beschouwd met inachtneming van alle beperkingen van het experiment in het verslag, in het bijzonder dat dit alleen geldt voor het toen geteste antilichaam, te weten het antilichaam NP-4.

3.20. Dit laatste was in appel niet aangevoerd(11), zodat het hof in zijn motivering hieraan geen aandacht behoefde te besteden. Voor het overige is m.i. niet onbegrijpelijk dat het hof het verslag op blz. 16 van het octrooischrift van Primus heeft aangegrepen om mede daarop zijn oordeel te baseren dat de gemiddelde vakman de uitvinding van Primus zal verstaan met inachtneming van deze beperking. De vakman kon immers verband leggen tussen het experiment en de uitvinding van Wistar, waartegen het octrooi zich afzet.

3.21. Subonderdeel 1.7 klaagt dat onbegrijpelijk is op grond waarvan het hof van oordeel is dat voldaan is aan de vierde maatstaf, nl. dat voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. Volgens het subonderdeel is hier geen sprake van een beperking, maar van een - door de octrooihouder kennelijk noodzakelijk geachte - verduidelijking van de bedoeling van de "claim". Als een octrooi-conclusie een verduidelijking nodig heeft die nog niet uit het octrooischrift kenbaar was, had het hof deze octrooi-conclusie niet in stand mogen laten. Ik merk op dat ook dit voorwerp van geschil was in de procedure bij het Bundespatentgericht. Het Bundespatentgericht (blz. 9) heeft de desbetreffende clausulering van octrooi-conclusie nr. 1 toelaatbaar geacht als een beperking van de "claim".

3.22. Subonderdeel 1.8 klaagt over schending van art. 84 EOV(12). De klacht wordt toegelicht met een herhaling van de stelling dat polyclonaal geiten anti-CEA

antiserum een onvoldoende bepaalde aanduiding is omdat dit antiserum veelvormig is. Deze klacht bouwt voort op subonderdeel 1.2 en deelt het lot daarvan. Bessend is immers of de omschrijving voldoende duidelijk is voor de gemiddelde vakman. Wanneer deze, ondanks een aan deze aanduiding klevend gebrek met de aanduiding "geiten anti-CEA antiserum" overweg kan, wordt aan de eis van art. 84 EOV voldaan.

3.23. Subonderdeel 1.9 klaagt dat de door het hof aangebrachte beperking in strijd is met de regel van art. 123, tweede lid, EOV. Dit artikellid bepaalt dat een octrooi niet zodanig gewijzigd kan worden dat het onderwerp niet meer wordt gedekt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend. De ratio van deze regel behoeft nauwelijks toelichting: aan de toetsing door de octrooi-verlenende instantie en de mogelijkheid van oppositie zou afbreuk worden gedaan indien, buiten de grenzen van de octrooiaanvraag om, een octrooirecht zou worden erkend. Of hier inderdaad sprake is van strijdigheid met art. 123, tweede lid, EOV, hangt af van het antwoord op de vraag hoe de aanvraag wordt gelezen. Die vraag wordt door het hof anders beantwoord dan door Roche-vennootschappen en dat feitelijke oordeel is in cassatie niet aantastbaar.

3.24. Subonderdeel 1.10 houdt verband met het voorgaande, maar bevat een procedureel argument. Zoals het subonderdeel stelt, hebben Primus eerst bij memorie van antwoord d.d. 3 februari 2000 laten weten dat zij, zij het slechts subsidiair, bereid waren genoeg te nemen met een octrooi dat geclausuleerd wordt op dezelfde wijze als in de Duitse procedure. 28 dagen later vond het pleidooi in appel plaats. M.i. kan niet worden gezegd dat de norm van hoor en wederhoor is geschonden doordat tussen de memorie en het pleidooi maar 28 dagen zaten. In beginsel is die termijn voldoende voor het voorbereiden van een pleidooi. Voor zover met het subonderdeel is bedoeld dat zij door de (subsidiair) door Primus voorgestelde wijziging onvoldoende tijd hadden om hun stellingen te onderbouwen met proefnemingen, blijkt uit de gedingstukken niet dat zij voor dat doel aanhouding van de zaak hebben verzocht; desnoods hadden zij bewijs op dit punt kunnen aanbieden. De slotsom is dat onderdeel 1 faalt.

Nieuwheid van octrooi-conclusie nr. 1 i.v.m. de publicatie van Newell c.s.

3.25. Onderdeel 2 richt motiveringsklachten tegen de beslissing in rov. 15-16 dat de publicatie van Newell c.s.(13) niet in de weg staat aan de beweerdelijke nieuwheid van de uitvinding van Primus. Volgens subonderdeel 2.1 wordt in de publicatie van Newell c.s. en in het octrooi van Primus gebruik gemaakt van dezelfde werkwijze om monoclonale antilichamen te bereiden. Uit de publicatie van Newell c.s. volgt - ook in de redenering van het hof - dat de kans dat een volgens die werkwijze bereid antilichaam een antilichaam in de klasse III is, 30 % is. Volgens het hof is de publicatie van Newell c.s. niet nieuwheidsbezwarend omdat daarin niet wordt aangegeven hoe de gemiddelde vakman dergelijke antilichamen van de overige 70 % zou kunnen separeren. In subonderdeel 2.1 wordt betoogd dat het hof miskent dat er niets te separeren valt: een

monoclaal antilichaam behoort hetzij tot klasse III hetzij niet tot klasse III. Een monoclaal antilichaam is geen mengsel dat gescheiden kan worden. Wanneer de vakman volgens de in Newell c.s. beschreven werkwijze een aantal monoclonale antilichamen bereidt, valt evenmin een scheiding te maken binnen de groep: de bereidingswijze brengt mee dat alle door de desbetreffende kloon geproduceerde antilichamen identiek zijn. Ze behoren hetzij allemaal tot klasse III hetzij allemaal niet tot klasse III, aldus de klacht

3.26. De klacht berust m.i. op een onjuiste lezing van het arrest. Waar het hof het woord "separeren" (scheiden) gebruikt, bedoelt het hof kennelijk: onderscheid maken. Op zich is juist dat de vakman, die de in Newell c.s. bedoelde werkwijze (kloontechniek) toepast, identieke antilichamen verkrijgt: partijen zijn het erover eens dat die of allemaal wel of allemaal niet tot klasse III behoren(14). Als tumor-marker zijn volgens die werkwijze geproduceerde antilichamen echter niet of nauwelijks bruikbaar, wanneer er 30 % kans is dat zij behoren tot de klasse III en dus 70 % kans op foutmeldingen. Een uitvinding moet reproduceerbaar zijn, d.w.z. de beschrijving moet van zodanige aard zijn, dat aan de hand daarvan de uitvinding door de gemiddelde vakman kan worden toegepast. Voor zover met de stand van de techniek, zoals die bestond op de prioriteitsdatum, klasse III antilichamen werden verkregen, berustte dat op toeval. Er was naar de vaststelling van het hof geen werkwijze bekend door toepassing waarvan de vakman met zekerheid een klasse III antilichaam kon verkrijgen. De klacht faalt.

3.27. Subonderdeel 2.2 maakt in het bijzonder bezwaar tegen de voorlaatste volzin van rov. 16, waar het hof toelicht dat voor de "separatie" zuiver MA nodig is. In het subonderdeel wordt betoogd dat, voor zover zuiver MA al nuttig of nodig is, dit hoogstens kan dienen voor de identificatie (is het een antilichaam in de klasse III: ja of neen?), maar niet voor de productie ervan.

3.28. Ervan uitgaande dat het hof met separatie heeft bedoeld: onderscheid maken, mist de klacht feitelijke grondslag. Het probleem, waarvoor de uitvinders zich gesteld zagen, was: hoe antilichamen te bereiden die wel specifiek binden met een epitoom op CEA, maar niet specifiek binden met een epitoom op MA en/of NCA. Het hof heeft, niet onbegrijpelijk, het oog op het eindproduct en niet op een halffabrikaat waarvan nog worden vastgesteld of het ook reageert met MA en/of NCA. Ten overvloede zij opgemerkt dat in de procedure bij het Bundespatentgericht dezelfde kwestie aan de orde was. Het Bundespatentgericht overwoog dat een chemische verbinding slechts dan niet meer kan gelden als nieuw, indien zij in een eerdere publicatie bekend is gemaakt en de gemiddelde vakman ook in staat was die verbinding (na) te maken. Aan dit laatste vereiste is niet voldaan: in het octrooi van Primus is voor het eerst het zuivere MA geopenbaard dat nodig is voor het bereiden van een antilichaam als bedoeld in octrooi-conclusie nr. 1 (rov. III.1.3 BPatG). De slotsom is dat onderdeel 2 faalt.

Inventiviteit van octrooi-conclusie nr. 1

3.29. Onderdeel 3 richt zich tegen de beslissing in rov. 18 dat octrooi-conclusie nr. 1 voldoet aan de eis van inventiviteit, ook wanneer deze wordt beschouwd in het licht van het Wistar-octrooi en de eerdere publicatie van Newell c.s. Subonderdeel 3.1 opent met een motiveringsklacht naar aanleiding van het door het hof gebruikte woord "separeren". Deze klacht bouwt voort op onderdeel 2 en deelt het lot daarvan.

3.30. Subonderdeel 3.2 betoogt dat, anders dan het hof overweegt, het antilichaam als bedoeld in octrooi-conclusie nr. 1 niet langs een andere weg tot stand komt dan die, welke voor de verkrijging van het Wistar-antilichaam is gevolgd, namelijk de klassieke monoclonale antilichamenteknik volgens Kohler en Milstein. Het CEA-specifieke monoclonale antilichaam volgens het Wistar-octrooi is volgens de Roche-vennootschappen hetzelfde als het antilichaam volgens de (geclausuleerde) octrooi-conclusie nr. 1.

3.31. Art. 56 EOV bepaalt dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Het hof is, blijkens rov. 18, van oordeel dat voor de gemiddelde vakman, die een monoclaal antilichaam in de klasse III wil bereiden, de op de prioriteitsdatum bestaande techniek daarvoor niet toereikend was, omdat geen enkele zekerheid kon worden verkregen dat met die techniek inderdaad het beoogde resultaat werd bereikt. Die zekerheid werd wel geboden in het octrooi van Primus. Op die grond achtte het hof de uitvinding van Primus voldoende inventief. Dit oordeel geeft m.i. geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, noch is het ontoereikend gemotiveerd.

3.32. De tweede klacht van dit subonderdeel ("Voor zover het Hof bedoelt enz.") wordt toegelicht met de stelling dat de inhibitietest, zoals bedoeld in de toegevoegde clausule, geen voordeel oplevert: of een antilichaam in klasse III die test nu wel of niet doorstaat, het blijft een antilichaam in klasse III. Voor zover het hof hierin het onderscheid heeft gezien, achten de Roche-vennootschappen dit oordeel onbegrijpelijk. M.i. gaat deze klacht ten onrechte ervan uit dat op de prioriteitsdatum reeds een antilichaam als bedoeld in octrooi-conclusie nr. 1 bekend zou zijn en wel: op een zodanige wijze dat de gemiddelde vakman, bekend met de stand van de techniek op de prioriteitsdatum, dit antilichaam zou kunnen (na-)maken. In de redenering van het hof, bestond een dergelijk antilichaam nog niet en is de uitvinding van Primus voldoende inventief. Om deze reden faalt de klacht.

Nieuwheid en inventiviteit van octrooi-conclusie nr. 2

3.33. Onderdeel 4 bestrijdt het oordeel dat het in octrooi-conclusie nr. 2 beschermde zuiver Meconium antigeen nieuw en inventief is (rov. 20 - 22). In feitelijke aanleg hadden de Roche-vennootschappen aangevoerd dat Meconium antigeen reeds bekend was uit een publicatie van Matsuoka c.s.(15) uit 1982. Primus hebben hiertegenover gesteld dat het door Matsuoka c.s. beschreven "purified NCA-2", verkregen uit meconium, niet die graad van zuiverheid heeft, welke nodig is om antilichamen te bereiden die specifiek

en uniek zijn voor CEA. Het hof heeft dit laatste standpunt gevolgd. De rechtsklacht van het middelonderdeel houdt in dat de (mate van) zuiverheid van een stof geen kenmerk kan zijn dat die stof kan onderscheiden van een reeds eerder bekende stof met een lagere graad van zuiverheid. Subsidiar klacht het middelonderdeel dat het hof onvoldoende motiveert waarom het de mate van zuiverheid van het MA van doorslaggevend belang acht.

3.34. In hun s.t. doen de Roche-vennootschappen een beroep op jurisprudentie van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau, welke jurisprudentie inhoudt dat wanneer een document een chemische samenstelling met een laag molecuulgewicht openbaart en de wijze van bereiden daarvan, dit in het algemeen voor de gemiddelde vakman voldoende is om deze samenstelling in elke door hem gewenste graad van zuiverheid na te maken(16). Deze regel lijkt mij alleszins bruikbaar als algemeen uitgangspunt. Dat wil echter niet zeggen dat ook in dat geval de publicatie van Matsuoka c.s. voor de gemiddelde vakman voldoende is om MA in de benodigde graad van zuiverheid te bereiden. Primus erkennen dat het door Matsuoka c.s. beschreven antigeen valt aan te merken als MA. Zij hebben echter uiteengezet dat in het antigeen volgens Matsuoka c.s. ook sporen van CEA zijn te vinden. Wanneer een antilichaam specifiek bindt met dit antigeen, is er volgens Primus geen garantie voor de geschiktheid als tumor-marker: pas wanneer binding met de epitopen van MA en NCA uitgesloten is, voldoet het aan de eisen voor een klasse III antilichaam.

3.35. Het hof heeft in rov. 21 uiteengezet dat uit de publicatie van Matsuoka c.s. zelf blijkt dat het daarin beschreven "purified NCA-2" nog steeds enig CEA als verontreiniging bevat. De gemiddelde vakman kan, wanneer hij leest dat het octrooi van Primus geen CEA bevat, hieruit afleiden dat het om een nieuw MA gaat in vergelijking met het MA dat met de bestaande technieken wordt verkregen. Het hof heeft dit bovendien gezet in de sleutel van het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing pretendeert te bieden. Het bestreden oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het is voldoende gemotiveerd.

#### 4. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel

4.1. Het incidenteel cassatieberoep telt twee middelen. Middel I heeft betrekking op de vraag of octrooi-conclusie nr. 1 in de oorspronkelijke vorm, dus zonder de clause "the binding of the antibody to CEA completely inhibited by polyclonal goat anti-CEA antiserum", voldoet aan het vereiste van nieuwheid. Middel II heeft betrekking op de beslissing over de proceskosten.

Nieuwheid van de oorspronkelijke octrooi-conclusie nr. 1

4.2. Het hof heeft het octrooi van Primus gedeeltelijk, namelijk in zijn oorspronkelijke vorm, nietig verklaard op de gronden vermeld in de rov. 9 - 12. In rov. 10 overwoog het hof dat het CEA, waarop het Wistar-octrooi betrekking had, niet een ander CEA is dan het CEA waarop het octrooi van Primus ziet. Tegen die beslissing keert incidenteel middel I zich met onderdeel 1. In rov. 12 overweegt het hof dat de verwijzing naar het

molecuulgewicht ("200.000 Dalton CEA") onvoldoende is om de uitvinding van Primus af te bakenen van de bestaande stand van de techniek, zoals deze blijkt uit het Wistar-octrooi. Tegen die beslissing keren zich de onderdelen 2, 3 en 4. Het Bundespatentgericht heeft zich niet uitgesproken over de oorspronkelijke versie van het Europees octrooi.

4.3. Onderdeel I.1 komt neer op de klacht dat onbegrijpelijk is waarom het hof - ondanks de aangevoerde argumenten voor het tegendeel - in rov. 10 aanneemt dat het Wistar-octrooi en het octrooi van Primus betrekking hebben op hetzelfde CEA.

4.4. Begrijp ik het goed, dan ligt achter dit middelonderdeel de gedachte dat een en dezelfde term, "carcinoembryonic antigen (CEA)", door Wistar en door Primus wordt gebruikt voor verschillende stoffen(17). In de redenering van het middelonderdeel kan iemand, zoals het Wistar-instituut, de pretentie hebben een antilichaam te hebben ontwikkeld dat bindt met "CEA", ook wanneer hij in feite niet meer heeft ontwikkeld dan een antilichaam dat slechts bindt met een type (species) CEA of reageert met een antigeen dat - al dan niet in het licht van nadien verworven wetenschappelijke inzichten - hoogstens als vervuild CEA had mogen worden aangemerkt. M.i. gaat dit niet op. Ook wanneer juist zou zijn dat het in werkelijkheid om verschillende stoffen gaat, kon het hof tot het oordeel komen dat in de wijze waarop Primus hun uitvinding in het octrooi onder woorden hebben gebracht, geen verschil bestaat met de bekende stand van de techniek. Wanneer veronderstellenderwijze wordt aangenomen dat Wistar ten onrechte de term "CEA" heeft gebruikt (omdat er in werkelijkheid sprake was van CEA/S, althans van een van CEA afwijkend antigeen), moet een latere octrooiaanvrager met dat gegeven rekening houden wanneer hij zijn uitvinding daarvan wil afbakenen. Slechts wanneer voor de gemiddelde vakman, die bekend is met de stand van de techniek, duidelijk is dat in het Wistar-octrooi ten onrechte over "CEA" wordt gesproken, zou er reden zijn hierover anders te denken. Dat het hof dit niet heeft willen aannemen is, dunkt mij, een oordeel van feitelijke aard dat in cassatie niet met vrucht kan worden bestreden.

4.5. Onder aa wordt nader aangevoerd dat voor de beantwoording van de vraag of het Wistar-octrooi nieuwheidsschadelijk is, niet van belang is dat in het Wistar-octrooi-schrift nergens wordt gesuggereerd dat CEA/S een andere stof is dan CEA.

4.6. Het uitgangspunt op zich lijkt mij juist: de opsteller van het Wistar-octrooi hoeft niet eens ermee bekend te zijn geweest dat een onderscheid kan worden gemaakt tussen CEA/S en CEA. Dat inzicht kan later zijn verworven. Dat in het Wistar-octrooi van dit onderscheid geen melding wordt gemaakt, is dus niet doorslaggevend voor wat de gemiddelde vakman op de peildatum over dit onderscheid weet. Toch leidt de klacht m.i. niet tot cassatie, omdat zij uitgaat van een onjuiste lezing van de desbetreffende rechtsoverweging. Het is geenszins onbegrijpelijk dat het hof, bij bespreking van het standpunt van Primus, is begonnen te onderzoeken wat uit het Wistar-octrooi-schrift zelf kan worden opge-

maakt omtrent het CEA waarvoor het antilichaam van Wistar is ontwikkeld. Inzage van het Wistar-octrooischrift leert dat daarin in algemene zin wordt gesproken over "carcinoembryonic antigen", zonder dat een onderscheid wordt gemaakt tussen CEA en CEA/S. Het is daarom niet verwonderlijk dat het hof feitelijk vaststelt dat in het Wistar-octrooischrift nergens wordt gesuggereerd dat CEA/S iets anders is dan CEA. Het hof opent hiermee zijn beschouwingen, maar heeft het geschilpunt niet beslist uitsluitend op basis van deze vaststelling.

4.7. Onder bb wordt nader aangevoerd dat, wanneer CEA/S een species zou zijn van het in het octrooi van Primus bedoelde CEA, daaruit nog niet volgt dat het Wistar-octrooi nieuwheidsschadelijk voor Primus is. Deze klacht heeft geleid tot de reactie van de Rochevennootschappen dat een genus niet meer nieuw is wanneer eenmaal een species van dat genus bekend is: wanneer een kippenhok voor een Barnevelder hen eenmaal bekend is, is het niet meer mogelijk om het hok voor een kip te octrooieren(18). Aansluitend bij dit laatste: het is waar, dat wanneer een uitvinding bekend is die op een species van een bepaald genus kan worden toegepast, de gemiddelde vakman in het algemeen in staat kan worden geacht die uitvinding ook toe te passen op andere species van datzelfde genus. Men zegt in zo'n situatie dat de toepassing voor de gemiddelde vakman op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Maar dat is nu niet het punt.

4.8. Het hof heeft niet vastgesteld dat CEA/S een species is van het CEA zoals bedoeld in het octrooi van Primus. Het hof, geconfronteerd met de stelling van Primus dat "hun" CEA iets anders was dan het CEA van Wistar, heeft de beide octrooischriften vergeleken. Uit die vergelijking heeft het hof niet kunnen opmaken dat die stelling juist was. Aldus gelezen, is rov. 10 niet onbegrijpelijk.

4.9. Voor zover de klacht inhoudt dat het hof zonder afdoende motivering voorbijgaat aan bepaalde stellingen van Primus, hielden deze, kort samengevat, in:

- het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt alleen aan een bepaalde vorm van CEA (door Primus "CEA/S" genoemd), dat voorkomt bij patiënten met colonkanker(19), en niet bij patiënten met andere vormen van kanker. Het CEA dat bedoeld wordt in het Primus-octrooi komt voor bij patiënten met allerlei vormen van kanker.

- dit is verklaarbaar, want het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt niet met een epitoom in het gamma-gebied; het antilichaam volgens het Primus-octrooi wel.

- de gewichtsaanduiding in octrooi-conclusie nr. 1 is - voor de gemiddelde vakman kenbaar - niet bedoeld als een beperking tot CEA met een bepaald gewicht, maar als aanduiding van het type CEA dat werd bedoeld: niet het type CEA dat in het Wistar-octrooi werd genoemd als 180.000 Dalton CEA, maar het type CEA dat destijds bekend stond als 200.000 Dalton CEA.

4.10. Het hof is aan de eerste twee stellingen voorbijgegaan, kennelijk omdat deze niet of onvoldoende in

het octrooischrift van Primus onder woorden zijn gebracht. Waar zowel in het Wistar-octrooi als in het octrooi van Primus wordt gesproken van "carcinoembryonic antigen", is niet onbegrijpelijk dat het hof tot het oordeel komt dat de gemiddelde vakman, die van beide documenten kennis neemt en van de verdere stand van de techniek op de hoogte is, zal aannemen dat het in beide octrooischriften om hetzelfde antigeen gaat. In de fase van de verlening van het octrooi hebben Primus ervoor gekozen, het verschil met het antilichaam volgens het Wistar-octrooi uitsluitend aan te geven door middel van de verwijzing naar het molecuulgewicht. Het hof heeft zich dan ook (in rov. 12) gericht op de derde stelling en op de vraag of de gemiddelde vakman met die aanduiding uit de voeten kan.

4.11. Subonderdeel I.1.b klaagt dat de in rov. 10 cursief aangehaalde passage niet redengevend is. Integendeel, volgens het middel onderschrijft deze passage slechts dat het antilichaam volgens Wistar uitsluitend reageert met een bepaalde vorm van CEA.

4.12. Het is juist, dat uit de cursief aangehaalde passage blijkt dat het antilichaam volgens Wistar specifiek reageert met "the 180,000 molecular weight form of CEA". M.i. dwingt deze passage het hof niet tot het oordeel dat het CEA van Primus iets anders is. Het hof bedoelt kennelijk dat, wanneer het CEA van Primus wordt opgevat als een stof waarvan het molecuulgewicht kan variëren van 180.000 tot 200.000 Dalton CEA, de gemiddelde vakman uit de omschrijving van octrooi-conclusie nr. 1 (in de oorspronkelijke vorm) zal afleiden dat het om hetzelfde CEA gaat waarvoor in het Wistar-octrooi al een antilichaam was uitgevonden.

4.13. Subonderdeel I.1.c klaagt over de slotzin van rov. 10. Volgens de klacht heeft het hof in zijn weergave van het desbetreffende gedeelte van het octrooischrift miskend dat uit dit gedeelte nu juist blijkt dat met "de CEA-familie van antigenen" iets anders wordt bedoeld dan het CEA zoals genoemd in het Primus-octrooi. Deze klacht stuit m.i. af op hetgeen hiervoor in alinea 4.4 al aan de orde kwam.

4.14. Onderdeel I.2 acht de motivering van rov. 12 niet sluitend: volgens het onderdeel volgt uit de omstandigheid dat CEA een molecuulgewicht kan hebben tussen 180.000 en 200.000 Dalton niet dat het in octrooi-conclusie nr. 1 beschreven antilichaam niet een ander antilichaam is dan dat van het Wistar-octrooi. Het onderdeel wijst erop dat het in octrooi-conclusie nr. 1 bedoelde antilichaam bindt aan een epitoom op het gamma-gebied van CEA, terwijl dit niet geldt voor het antilichaam zoals beschreven door Wistar.

4.15. De klacht faalt reeds omdat in octrooi-conclusie nr. 1 niet als kenmerk is opgenomen dat het antilichaam van Primus bindt aan een epitoom op het gamma-gebied. Primus hebben als - enig - kenmerk waardoor hun antilichaam zich onderscheidt van dat van Wistar de verwijzing naar het molecuulgewicht (200.000 Dalton CEA) opgenomen. Zou dat een scherpe afbakening zijn geweest, dan had het hof zijn beslissing daarop kunnen baseren. Nu echter uit de vakliteratuur en uit de eigen stellingen van Primus volgt dat het door hen be-

doelde CEA ook een molecuulgewicht van 180.000 Dalton kan hebben, is de door Primus gehanteerde omschrijving niet voldoende om afstand te nemen van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum.

4.16. Onderdeel I.3 houdt in dat de redengeving in rov. 12 niet toereikend is omdat het hof niet is ingegaan op bepaalde stellingen van Primus. Het gaat, kort samengevat, om de volgende stellingen:

- het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt alleen aan een bepaalde vorm van CEA (door Primus CEA/S genoemd), dat voorkomt bij patiënten met colonkanker en niet bij patiënten met andere vormen van kanker;

- uit het verslag van de proeven van Hansen en uit de verklaringen van de deskundigen Melief en Pannekoek volgt de juistheid van de voorgaande stelling en volgt dat CEA/S inderdaad iets anders is dan CEA;

- dit is ook verklaarbaar, want het antilichaam volgens het Wistar-octrooi bindt niet met een epitop in het gamma-gebied van CEA; het antilichaam volgens het Primus-octrooi wel.

4.17. De klacht is in feite een herhaling van de voorgaande klachten. Het hof had geen aanleiding om met zoveel woorden in te gaan op deze stellingen: Primus hebben in de oorspronkelijke omschrijving van hun "claim" geen aansluiting gezocht bij het type kanker dat met behulp van hun antilichaam kan worden opgespoord, noch hebben zij het onderscheid gezocht in de vraag of het desbetreffende antilichaam wel of niet bindt met een epitop in het gamma-gebied. Zij hebben volstaan met een verwijzing naar het molecuulgewicht. M.i. faalt de klacht.

4.18. Onderdeel I.4 verwijt het hof (in rov. 12) geen aandacht te hebben besteed aan hetgeen Primus hadden aangevoerd bij MvA nrs. 16, tweede alinea, en 26. Deze stellingen komen, kort samengevat, hierop neer dat uit het beschrijvende gedeelte van het octrooischrift al blijkt dat het antilichaam volgens het Wistar-octrooi een ander moet zijn dan het antilichaam volgens het octrooi van Primus, want polyclonaal geiten anti-CEA antiserum verhindert niet de binding bij toepassing van de uitvinding van Wistar, maar wel bij toepassing van de uitvinding van Primus. Met andere woorden: Primus achtten de clausulering, zoals aangebracht tijdens de procedure voor het Bundespatentgericht en subsidiair voorgesteld in de onderhavige procedure, eigenlijk overbodig.

4.19. M.i. volgt uit rov. 13 dat het hof deze stelling van Primus verwierpt. In het licht van de hoofdregel dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving dient tot uitleg van die conclusies, is dit oordeel niet onbegrijpelijk te noemen.

4.20. Middel II richt zich tegen de veroordeling van Primus in de proceskosten in beide instanties. Het hof heeft hen aangemerkt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij. De kostenveroordeling is niet onbegrijpelijk: het appel van de Roche-vennootschappen heeft ertoe geleid dat het beroepen vonnis werd vernietigd en de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk werd toegewezen. Of het gedeelte, waarvoor Primus in het

ongelijk werden gesteld zodanig important was dat dit een veroordeling in alle proceskosten rechtvaardigt en niet een gedeeltelijke compensatie daarvan, staat niet ter beoordeling van de cassatierechter. Naar vaste rechtspraak is de beslissing omtrent de proceskosten voorbehouden aan de feitenrechter(20). De onderhavige zaak biedt geen aanleiding om op die jurisprudentie terug te komen.

#### 5. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel cassatieberoep.

---

#### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Zie het rechtbankvonnis voor de volledige tekst. De bezwaren tegen de octrooi-conclusies onder 3 e.v. zijn - in het cassatiestadium - slechts een afgeleide van de bezwaren tegen de octrooi-conclusies onder 1 en 2.

2 Zo staat het in het vonnis. In het octrooischrift en elders in de gedingstukken wordt klasse II omschreven als specifiek bindend met CEA en MA.

3 In de inbreukprocedure is van weerszijden cassatieberoep ingesteld; deze beroepen zijn aanhangig onder rol-nrs. C 02/228 en C 02/280, waarin ik heden conclusie neem.

4 Aanvankelijk hebben Roche-vennootschappen ook een verklaring voor recht gevorderd m.b.t. de inbreukkwestie; die vordering hebben zij later weer ingetrokken.

5 Zie ook het verwante art. 138, eerste lid, Europees Octrooiverdrag.

6 Zie voor achtergrondgegevens en vindplaatsen: de conclusie voor HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393.

7 Het desbetreffende Europees octrooi is overgelegd als prod. 13 CvA.

8 BPatG 17 december 1998, blz. 15-16.

9 Deze achtergrondinformatie is ontleend aan de pleitnota van de octrooigemachtigde H.W. Prins d.d. 8 augustus 1997 in de inbreukprocedure, blz. 5.

10 Roche-vennootschappen hadden deze drie argumenten ook reeds aangevoerd in appel (pleitnota in appel, punten 23-29).

11 Vgl. de pleitnota zijdens Roche-vennootschappen in appel, punt 25.

12 Dit artikel luidt: De conclusies beschrijven het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Zij dienen duidelijk en beknopt te zijn en steun te vinden in de beschrijving.

13 Daterend uit 1982. Zie prod. 14 bij CvE.

14 Zie de s.t. van Roche-vennootschappen blz. 22-23 en de s.t. van Primus blz. 9.

15 Productie 15 bij CvE.

16 Kamer van Beroep EOB 12 februari 1998, nr. T-990/96.

17 Vgl. de laatste volzin van rov. 10 over de "CEA-familie".

18 S.t. Roche-vennootschappen, blz. 27.

19 Een vorm van darmkanker.

20 Zie o.m. HR 15 oktober 1982, NJ 1983, 328. Losbl.  
Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 4 op art. 56 (oud)  
Rv (W.D.H. Asser).

---