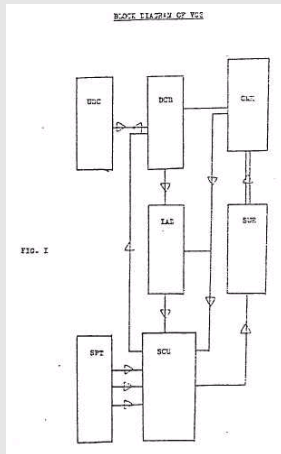


**Hoge Raad, 9 september 2005, Navcom v Philips****OCTROOIRECHT**

**Overgangsrecht: geen terugwerkende kracht naar werkbareheidsvereiste**

- Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht, dat onder meer is aanvaard in art. 69 van de wet van 3 april 1969, Stb. 167 (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen.

Onderdeel 1 strekt ertoe dat, hoewel de wetgeving die gold tijdens de looptijd van het onderhavige octrooi (waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 6 januari 1999) - gezien het hiervoor in 4.2 overwogene - niet de mogelijkheid kende tot nietigverklaring of vernietiging van het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi, zulks met ingang van 15 maart 2003 alsnog anders is, op grond van de op die datum van kracht geworden wijziging van art. 103 lid 1 ROW 1995. Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht, dat onder meer is aanvaard in art. 69 van de wet van 3 april 1969, Stb. 167 (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen.

- Zulks klemmt in het onderhavige geval temeer nu die toepasselijkheid zou meebrengen dat een octrooi dat gedurende de gehele looptijd daarvan rechtsgeldig is geweest, alsnog zou worden vernietigd krachtens een bepaling die pas na het verstrijken van de geldigheidsduur van dat octrooi in werking is getreden.

In dit licht heeft te gelden dat, indien de wetgever dit resultaat niettemin had willen bereiken met het hiervoor in 4.3 aangehaalde art. 103 lid 1 ROW 1995 zoals dit vanaf 15 maart 2003 luidt, hij zulks - daargelaten de aanvaardbaarheid daarvan - on dubbelzinnig had dienen te bepalen. Nu hij dit niet heeft gedaan, moet de zojuist vermelde bepaling aldus worden uitgelegd dat daardoor het door Navcom verkregen recht van octrooi, waarvan

de vermelding van de verlening is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van de ROW 1995, werd geëerbiedigd, zodat art. 75 lid 1, aanhef en onder (b), ROW 1995 daarop niet alsnog van toepassing werd.

**Niet-nawerkbaarheid geen nietigheidsgrond tot 1 december 1987**

- Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi kon voor 1 december 1987 niet worden nietig verklaard op de grond dat de uitvinding in het Europese octrooischrift niet nawerkbaar was beschreven.

**Discretionaire bevoegdheid inzake deskundige voorlichting**

- Als uitgangspunt bij de beoordeling van de onderdelen dient dat het aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting en dat de wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, in cassatie niet kan worden getoetst (vgl. onder meer HR 6 december 2002, nr. C01/095, NJ 2003, 63).

De enkele omstandigheid dat de Technische kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden, brengt daarin geen wijziging, waarbij valt op te merken dat het Duitse Bundespatentgericht in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen als rechtbank en hof in deze zaak (zie hiervoor in 3.2). Het hof is ook niet in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten door te overwegen dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken (rov. 13), nu het deze conclusie heeft gebaseerd op een uitvoerige en alleszins begrijpelijke motivering in de rov. 3-9.

Vindplaatsen: LJN: [AT3135](#)

**Hoge Raad, 9 september 2005**

(J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spakens, E.J. Numann en F.B. Bakels)  
9 september 2005

Eerste Kamer  
Nr. C04/085HR  
JMH/AS

Hoge Raad der Nederlanden  
Arrest

in de zaak van:

de vennootschap naar Antilliaans recht NAVCOM N.V., gevestigd op Curaçao, Nederlandse Antillen, EISERES tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster,  
advocaat: mr. K.G.W. van Oven,

t e g e n

PHILIPS NEDERLAND N.V., gevestigd te Eindhoven, VERWEERSTER in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres,  
advocaat: mr. W. Taekema.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Philips - heeft bij exploitatie van 24 januari 1997 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Navcom - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd [Europees octrooi 0 011 880](#) nietig te verklaren, kosten rechtens.

Navcom heeft incidenteel gevorderd dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren en in de hoofdzaak de vordering bestreden.

De rolrechter heeft bij tussenvonnis van 29 juni 1999 het verzoek van Philips om pleidooi afgewezen, de zaak naar de rol verwezen voor een akte aan de zijde van Philips, en bepaald dat tegen deze uitspraak eerst nadat eindvonnis in de hoofdzaak is gewezen, hoger beroep kan worden ingesteld.

De rechtbank heeft bij eindvonnis van 26 april 2000 in het incident zich bevoegd verklaard om van de vordering van Philips kennis te nemen, in de hoofdzaak het Nederlandse deel van Europees octrooi 0 011 880, nietig verklaard en, uitvoerbaar bij voorraad, Navcom in de kosten van deze procedure veroordeeld.

Tegen dit vonnis heeft Navcom hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Het hof heeft op 17 oktober 2002 de zaak in een tussenaarrest weer naar de rol verwezen en op 30 oktober 2003 bij eindarrest het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en Navcom in de kosten van het hoger beroep verwezen.

Beide arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

## **2. Het geding in cassatie**

Tegen beide arresten van het hof heeft Navcom beroep in cassatie ingesteld. Philips heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het voorwaardelijk incidentele beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

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

De zaak is voor Navcom toegelicht door mrs. J.J. Bronkhorst en M.G.R. van Gardingen en voor Philips door mr. W.A. Hoyng, allen advocaat te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt op het principale cassatieberoep tot vernietiging en op het (voorwaardelijk ingestelde) incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De advocaat van Philips heeft bij brief van 15 april 2005 op die conclusie gereageerd.

## **3. Uitgangspunten in cassatie**

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Navcom is sinds de overdracht aan haar op 19 juni 1996, en tot het verstrijken van de maximale geldigheids-duur daarvan op 6 januari 1999, houdster geweest van het Europese octrooi 0 011 880 (hierna: het octrooi), waaraan onder meer gelding voor Nederland en Duitsland is verleend. Het octrooi heeft betrekking op "a vehicle guidance system". Het systeem geeft de bestuurder van een auto aanwijzingen hoe hij moet rijden.

(ii) De verlening van het octrooi is gepubliceerd in het "European Patent Bulletin" op 2 maart 1983. Tegen de octrooiverlening is oppositie ingesteld. De oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft het octrooi herroepen. Nadat tegen die beslissing beroep was

ingesteld, heeft de Kamer van beroep het octrooi in gewijzigde vorm in stand doen houden. De vermelding van de beslissing inzake ingestelde oppositie is gepubliceerd op 19 april 1989.

(iii) Philips en een met Philips verbonden groep ondernemingen hebben in Duitsland en Nederland onder de naam "CARIN" een elektronisch navigatiesysteem voor auto's geïntroduceerd, dat anders dan de uitvinding van het octrooi, op GPS is gebaseerd.

3.2 In dit geding heeft Philips gevorderd dat het Nederlandse gedeelte van het octrooi nietig wordt verklaard. Zij heeft daartoe een beroep gedaan op (a) gebrek aan inventiviteit, (b) onvoldoende openbaarmaking (met als nietigheidsgrond: het ontbreken van een uitkomst op het gebied van de nijverheid) en (c) ongeoorloofde uitbreiding. Navcom heeft verweer gevoerd.

De rechtbank heeft het Nederlandse deel van het octrooi nietig verklaard. Zij overwoog daartoe dat, al aangenomen dat de in het octrooi beschreven uitvinding inventiviteit bezit, deze in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken. Uit die beschrijving wordt immers, aldus de rechtbank, op geen enkele manier duidelijk hoe het daarin geopenbaarde systeem de bestuurder, direct nadat hij de in verband met het maken van een fout opgedragen U-bocht heeft gemaakt, de "correct instruction" zou kunnen geven over het vervolg van zijn route. Zij verwees verder naar de overwegingen van het Duitse Bundespatentgericht, dat in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen, bij welke overwegingen zij zich aansloot.

Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Het overwoog daartoe, kort samengevat, in zijn tussenaarrest (i) dat ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, de ROW 1910 in dit geding van toepassing is en, in zijn eindarrest, (ii) dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat de uitvinding in de oorspronkelijke stukken niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, (iii) dat ingevolge art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, in samenhang met de artikelen 52-57 van het Europees octrooiverdrag, een octrooi onder meer wordt nietig verklaard indien het onderwerp daarvan niet kan worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, en (iv) dat dit laatste ten aanzien van het (onderhavige) octrooi het geval is omdat de gemiddelde vakman niet in staat is de daarin beschreven uitvinding na te werken en het daarom niet strekt tot verkrijging van enige uitkomst op het gebied van de nijverheid, zodat het octrooi niet had behoren te worden verleend.

## **4. Beoordeling van onderdeel 1 van het incidentele beroep**

4.1 Philips heeft in het incidentele beroep een uit twee onderdelen bestaand middel voorgesteld. Het eerste onderdeel, dat is gericht tegen het door het hof gewezen tussenaarrest, zal nu reeds worden behandeld, hoewel het beroep voorwaardelijk is ingesteld, omdat dat onderdeel de vraag aan de orde stelt welk recht in dit geding van toepassing is. Volgens het onderdeel heeft het hof ten onrechte overwogen dat op het geschil tus-

sen partijen art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, van toepassing is. Ingevolge art. 103 lid 1 ROW 1995, zoals dat vanaf 15 maart 2003 luidde krachtens de op die datum in werking getreden Rijkswet van 19 december 2002, Stb. 2003, 35, had het hof echter art. 75 lid 1, aanhef en onder b, ROW 1995 moeten toepassen.

4.2 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidde tot 15 maart 2003 als volgt:

"Ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, is uitsluitend het bij en krachtens de Rijsoctrooiwet bepaalde van toepassing." Ten tijde van de hiervoor in 3.1 onder (ii) bedoelde publicatie gold nog de ROW 1910, die tot 1 december 1987 niet in de mogelijkheid voorzag dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi werd nietig verklaard op de grond dat niet aan het vereiste van "nawerkbaarheid" was voldaan. Met ingang van even genoemde datum kende de ROW 1910 die mogelijkheid wel, doordat ingevolge de wet van 29 mei 1987, Stb. 316, art. 51 met ingang van die datum kwam te luiden, voor zover in dit geding van belang:

"1. Een octrooi wordt nietig verklaard voor zover:

(...)

b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen."

Zoals hiervoor in 3.2 overwogen heeft het hof echter in zijn tussenarrest beslist dat krachtens het bij de wet van 29 mei 1987 behorende overgangsrecht, in deze zaak het recht zoals dat luidde vóór 1 december 1987 van toepassing is gebleven. Deze overweging is in cassatie (terecht) niet bestreden en dient dus mede tot uitgangspunt.

4.3 Art. 103 lid 1 ROW 1995 luidt vanaf 15 maart 2003 als volgt:

"Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikel lid is ten aanzien van Europese octrooien, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van deze rijkswet, en licenties onder deze octrooien, het bij en krachtens deze rijkswet bepaalde van toepassing."

Art. 75 lid ROW 1995 luidt als volgt, voor zover in dit geding van belang:

"1. Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover:

(...)

b. het octrooischrift niet een beschrijving bevat van de uitvinding die (...) zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen."

4.4 Onderdeel 1 strekt ertoe dat, hoewel de wetgeving die gold tijdens de looptijd van het onderhavige octrooi (waarvan de geldigheidsduur is verstreken op 6 januari 1999) - gezien het hiervoor in 4.2 overwogene - niet de mogelijkheid kende tot nietigverklaring of vernietiging van het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi, zulks met ingang van 15 maart 2003 alsnog anders is,

op grond van de op die datum van kracht geworden wijziging van art. 103 lid 1 ROW 1995.

Dit betoog is in strijd met het grondbeginsel van overgangsrecht, dat onder meer is aanvaard in art. 69 van de wet van 3 april 1969, Stb. 167 (Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek) dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Zulks klemt in het onderhavige geval temeer nu die toepasselijkheid zou meebrengen dat een octrooi dat gedurende de gehele looptijd daarvan rechtsgeldig is geweest, alsnog zou worden vernietigd krachtens een bepaling die pas na het verstrijken van de geldigheidsduur van dat octrooi in werking is getreden. In dit licht heeft te gelden dat, indien de wetgever dit resultaat niettemin had willen bereiken met het hiervoor in 4.3 aangehaalde art. 103 lid 1 ROW 1995 zoals dit vanaf 15 maart 2003 luidt, hij zulks - daargelaten de aanvaardbaarheid daarvan - ondubbelzinnig had dienen te bepalen. Nu hij dit niet heeft gedaan, moet de zojuist vermelde bepaling aldus worden uitgelegd dat daardoor het door Navcom verkregen recht van octrooi, waarvan de vermelding van de verlening is gepubliceerd voor de inwerkingtreding van de ROW 1995, werd geëerbiedigd, zodat art. 75 lid 1, aanhef en onder (b), ROW 1995 daarop niet alsnog van toepassing werd.

Het onderdeel stuit op het vorenoverwogene af.

## **5. Beoordeling van het principale beroep en onderdeel 2 van het incidentele beroep**

5.1 De onderdelen I.1-11 en II.1-10 van het principale beroep bevatten slechts een inleiding. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep strekken in de kern ertoe dat de ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, door het hof onjuist is uitgelegd. Ten onrechte, aldus deze - samengevat weergegeven - klachten, heeft het hof de eis van art. 51 lid 1 ROW 1910, dat het onderwerp van het octrooi moet kunnen worden toegepast op enig gebied van de nijverheid, in die zin opgevat dat indien het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet zodanig is beschreven dat het voor de vakman "nawerkbaar" is, aan dit octrooi op die grond geen rechten kunnen worden ontleend. Dit is in strijd met het systeem van de toentertijd geldende wet, waarin het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi niet op grond van niet-nawerkbaarheid nietig verklaard kon worden.

5.2 De ROW 1910 zoals deze tot 1 december 1987 luidde, bepaalde in art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), onder meer dat een octrooi wordt nietig verklaard voor zover, indien het een Europees octrooi betreft, het ingevolge de artikelen 52-57 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) niet had behoren te worden verleend. In de aangehaalde artikelen van het EOV, voor zover in deze zaak van belang, wordt onder meer de eis gesteld dat Europese octrooien vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid, dat wil zeggen dat het onderwerp daarvan kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid. Uit (de tekst van) deze bepalingen op zichzelf bezien, kan echter niet worden afgeleid of de daarin gestelde eis mede omvat dat de uitvinding "nawerkbaar" in het octrooi-

schrift moet zijn beschreven. De vraag of het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 had behoren te worden nietig verklaard, dient mede te worden beantwoord in het licht van het feit dat deze bepaling wel naar de artikelen 52-57 EOJ verwijst, maar niet naar art. 138 EOJ. Ingevolge het eerste lid van dit artikel kan een Europees octrooi slechts nietig worden verklaard onder meer

a) indien het onderwerp van het Europese octrooi niet octrooierbaar is ingevolge de artikelen 52 tot en met 57;

b) indien het Europese octrooischrift niet een beschrijving van de uitvinding bevat, die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen.

Het feit dat art. 51 lid 1, aanhef en onder (a), ROW 1910 niet mede naar art. 138 EOJ verwijst, is daarom een aanwijzing dat het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi voor 1 december 1987 niet kon worden nietig verklaard op de grond dat de uitvinding in het Europese octrooischrift niet nawerkbaar was beschreven.

5.3 Daarbij komt dat art. 138 EOJ aan de aangesloten staten de keuze heeft gelaten om de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden in hun nationale wetgeving te implementeren, in die zin dat zij van de invoering van een of meer van de in die bepaling opgenomen nietigheidsgronden mogen afzien. Uit de memorie van toelichting van de wet tot "Wijziging van de rijsoctrooiwet in verband met uitvoering van en aanpassing aan het Europees Octrooioverdrag en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien" (Kamerstukken II 1977-1978, 15 038 (R 1098), nr. 3, blz. 21) blijkt dat de wetgever van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Na te hebben overwogen dat "in de Rijsoctrooiwet (...) dus op dit punt een keuze (moet) worden gemaakt" en onder a. het geval te hebben besproken dat een Europees octrooi in strijd is met de materiële vereisten van octrooierbaarheid, neergelegd in de artikelen 52-57 van het Verdrag, besprak de regering vervolgens het geval dat zich in dit geding voordoet:

*"b. Het Europese octrooischrift vertoont het gebrek, dat het niet een beschrijving bevat, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding aan de hand daarvan kan toepassen.*

*Art. 22B, eerste lid, van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvraag dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvraag als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooi-verleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte."*

5.4 Op de hiervoor in 5.2 en 5.3 vermelde - samenhangende - wetssystematische en wetshistorische gronden kan de uitleg die het hof heeft gegeven aan art. 51 lid 1,

aanhel en onder (a), ROW 1910, zoals dat tot 1 december 1987 luidde, niet als juist worden aanvaard. De onderdelen II.11-35 van het principale beroep, die daarover klagen, treffen dus doel en moeten leiden tot vernietiging van het door het hof gewezen eindarrest.

5.5 Het tweede onderdeel van het voorwaardelijke incidentele beroep, dat blijktens het hiervoor overwogene eveneens behandeling behoeft, houdt kort gezegd in dat het hof het octrooi ten onrechte niet heeft nietig verklaard op grond van gebrek aan inventiviteit. Het hof had dit wel behoren te doen omdat art. 51 lid 1 ROW 1910, zoals dat vóór 1 december 1987 luidde, de eis van inventiviteit stelde, Philips op het ontbreken van inventiviteit een beroep heeft gedaan, en de uitvinding niet zodanig in de oorspronkelijke stukken is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, zo betoogt het onderdeel.

5.6 Het onderdeel faalt omdat het uitgaan van de onjuiste opvatting dat de eis van inventiviteit besloten ligt in de eis van nawerkbaarheid. De eis van inventiviteit heeft immers blijktens de artikelen 2 en 2A van de ROW 1910 zelfstandige betekenis, ook ten opzichte van de eis van nawerkbaarheid, omdat enerzijds een uitvinding niet-inventief kan zijn maar wel nawerkbaar kan zijn beschreven, terwijl anderzijds een uitvinding die aan de eis van inventiviteit voldoet, in het octrooischrift zodanig kan zijn beschreven, dat zij niet aan de eis van nawerkbaarheid voldoet. Zoals hiervoor in 3.2 is overwogen, heeft Philips zich in dit geding dan ook op gebrek aan inventiviteit als afzonderlijke nietigheidsgrond beroepen, waaromtrent het hof nog niet heeft beslist.

## **6. Verdere beoordeling van het principale beroep**

6.1 De onderdelen II.36-64 van het principale beroep houden samengevat weergegeven in dat het hof zijn oordeel, dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken, ten onrechte zonder voorafgaande deskundige voorlichting heeft gevormd. Het hof was immers niet gekwalificeerd om zich dit oordeel zonder zulke voorlichting te kunnen vormen. Dit klemt temeer omdat, nadat de oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau het octrooi had herroepen, de Technische kamer van beroep, in maximale bezetting, het octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden (zie hiervoor in 3.1 onder (ii)). Onder deze omstandigheden heeft in elk geval te gelden dat het hof zijn oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd, al helemaal doordat het aan de beslissing van de Technische kamer van beroep in zijn arrest geen woord heeft gewijd. Ten slotte klagen de onderdelen dat het hof heeft nagelaten te motiveren hoe het zijn inzicht heeft verkregen en hoe het dat inzicht heeft gewaardeerd.

6.2 Als uitgangspunt bij de beoordeling van de onderdelen dient dat het aan het inzicht van de rechter die over de feiten oordeelt, is overgelaten of hij behoefte heeft aan deskundige voorlichting en dat de wijze waarop hij van die vrijheid gebruikmaakt, in cassatie niet kan worden getoetst (vgl. onder meer HR 6 december 2002, nr. C01/095, NJ 2003, 63). De enkele omstandigheid dat de Technische kamer van beroep het

octrooi in gewijzigde vorm in stand heeft doen houden, brengt daarin geen wijziging, waarbij valt op te merken dat het Duitse Bundespatentgericht in een tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp in Duitsland aanhangig gemaakte zaak tot hetzelfde oordeel is gekomen als rechtbank en hof in deze zaak (zie hiervoor in 3.2). Het hof is ook niet in zijn motiveringsplicht tekortgeschoten door te overwegen dat de onderhavige uitvinding in de oorspronkelijke stukken van het Navcom-octrooi niet zodanig is beschreven dat de gemiddelde vakman in staat is deze na te werken (rov. 13), nu het deze conclusie heeft gebaseerd op een uitvoerige en alleszins begrijpelijke motivering in de rov. 3-9. De onderdelen falen.

## 7. Beslissing

De Hoge Raad:

### in het principale beroep:

verklaart Navcom niet-ontvankelijk in haar beroep, voor zover gericht tegen het tussenarrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 17 december 2002; vernietigt het eindarrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 oktober 2003; verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op €452,96 aan verschotten en €2.600,- voor salaris.

### in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep; veroordeelt Philips in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Navcom begroot op €68,07 aan verschotten en €2.200,- voor salaris. Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door vice-president P. Neleman op 9 september 2005.

---

## Conclusie A-G Huydecoper

Zitting van 1 april 2005

Conclusie inzake:

de vennootschap naar Antilliaans recht NAVCOM N.V.,

eiseres tot cassatie tegen

de besloten vennootschap PHILIPS INTERNATIONAL B.V.,

verweerster in cassatie

### Feiten en procesverloop(1)

1) De eiseres tot cassatie, Navcom, is sinds de overdracht aan haar op 19 juni 1996, en tot het verstrijken van de maximale geldigheidsduur daarvan op 6 januari 1999, houdster geweest van Europees octrooi 0 011 880, dat onder meer met gelding voor Nederland (en Duitsland) is verleend. Het octrooi heeft betrekking op "a vehicle guidance system", oftewel een systeem voor de geleiding van voertuigen ("voertuiggeleidingssys-

teem"(2)): het systeem geeft de bestuurder aanwijzingen, hoe hij moet rijden.

De verweerster in cassatie, Philips, en de met Philips verbonden groep ondernemingen hebben in Duitsland en Nederland onder de naam "CARIN" een elektronisch navigatiesysteem voor auto's geïntroduceerd. Volgens Navcom maakte dat inbreuk op haar octrooi(3).

2) Philips heeft in dit geding gevorderd dat het Nederlandse deel van het octrooi nietig zou worden verklaard. De rechtbank heeft die vordering toegewezen. Die beslissing is met de thans in cassatie bestreden arresten (een tussenarrest van 17 oktober 2002 en een eindarrest van 30 oktober 2003) bekrachtigd.

De arresten van het hof berusten op de tweeledige gedachtegang a) dat het octrooi de vakman onvoldoende leert, hoe de daardoor beoogde uitvinding kan worden toegepast (onvoldoende "nawerkbaarheid"), en b) dat daarmee voldaan is aan één van de voorwaarden voor nietigverklaring uit het (naar het oordeel van het hof) hier toepasselijke octrooirecht zoals dat gold (van 1978) tot 1 december 1987; namelijk de voorwaarde dat de uitvinding niet vatbaar zou zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid ("susceptible of industrial application", zie art. 52 en 57 EOV(4) jo. art. 51 van de destijds geldende ROW (1910)(5)).

3) Namens Navcom is tijdig(6) en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Philips heeft laten concluderen tot verwerping, waarbij tevens voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep is ingesteld. Navcom bepleit verwerping van het incidentele cassatieberoep.

Partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Tenslotte zijn er conclusies van re- en dupliek ingediend.

### Bespreking van de cassatieklachten

4) De in cassatie aangevoerde klachten bestrijken de verschillende kwesties die in de in alinea 2 hiervóór gegeven samenvatting aan de orde komen; namelijk: de vraag of op goede gronden toepassing is gegeven aan het recht zoals dat gold onder de ROW in zijn tot 1 december 1987 geldende vorm; de vraag of dat recht (indien toepasselijk) ruimte liet voor de nietigheidsgrond die het hof bij de beoordeling van de geldigheid van Navcom's octrooi heeft gebezigd; en de vraag of het hof kon oordelen dat het octrooi niet aan de maatstaf van "nawerkbaarheid" beantwoordde.

### Het toepasselijke (octrooi)recht

5) Dit punt is van belang omdat zich in deze zaak de volgende bijzonderheden voordoen:

a) Navcom's octrooi is verleend door publicatie van het verleningsbesluit in het daarvoor bestemde publicatieblad van het EOB(7) (het "European Patent Bulletin", in de (officiële) Nederlandse vertaling: het Europees Octrooiblad), op 2 maart 1983(8). De op dat ogenblik van kracht zijnde ROW voorzag (in art. 51, de voor dit geval relevante bepaling) niet specifiek in de nietigverklaring van Europese octrooiën op de grond dat niet aan het vereiste van "nawerkbaarheid" was voldaan.

Enigszins op het hierna te bespreken vooruitlopend: art. 138 EOV geeft een limitatieve opsomming van de gronden waarop Europese octrooiën nietig kunnen worden verklaard. Tot die gronden behoort ook, dat de

in het octrooi aangeduide uitvinding niet "nawerkbaar" is, zie art. 138 lid 1 onder b. EOv. Het Verdrag laat echter aan de aangesloten staten de keus om die gronden in hun nationale recht te implementeren, waarbij geldt dat geen andere gronden dan de in art. 138 EOv omschrevene mogen worden gebezigd, maar dat men wel van een of meer van de in die bepaling genoemde gronden kan afzien(9).

b) Per 1 december 1987 is de ROW (1910) gewijzigd, en voorzag het toen van kracht geworden art. 51 (in lid 1 onder b.) wèl specifiek in de mogelijkheid van nietigverklaring van Europese octrooiën wegens ontbrekende "nawerkbaarheid". In rov. 4 van het tussenarrest van het hof is echter overwogen dat de overgangsregeling die op de per 1 december 1987 ingevoerde wet van toepassing was, voor een geval als het onderhavige meebracht dat de "oude" regels betreffende de nietigheidsgronden van toepassing bleven. Deze uitleg van de overgangsregeling van de toenmalige wet, en de toepassing daarvan op de feiten van deze zaak, worden in cassatie (naar ik meen overigens: terecht) niet bestreden.

c) Art. 103 van de op 1 april 1995 in werking getreden Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde (toen) dat op Europese octrooiën waarvan de verlening was gepubliceerd vóór de datum van inwerkingtreding van die wet, de ROW (1910) van toepassing bleef.

De ROW 1995 voorziet er, evenals de ROW (1910) sedert 1 december 1987 deed, in dat Europese octrooiën nietig kunnen worden verklaard wegens het ontbreken van "nawerkbaarheid", zie art. 75 lid 1 onder b. van die wet; maar in cassatie wordt niet betwist dat de regel van art 103 ROW 1995 in zijn toenmalige vorm, meebrengt dat voor het onderhavige octrooi de nietigheidsregeling van de ROW (1910) van vóór 1 december 1987 toepasselijk bleef.

d) Op 6 januari 1999 is de geldigheidsduur van Navcom's octrooi wegens het bereiken van de bij de wet voorziene maximumduur verstreken (dat volgt uit art. 47 ROW (1910), aansluitend bij art. 63 lid 1 EOv).

e) Bij de Rijkswet van 19 december 2002, Stb. 2003, 35, werd art. 103 van de ROW 1995 gewijzigd, en wel in die zin dat vanaf de inwerkingtreding van art. 103 lid 1 op Europese octrooiën waarvan de verlening vóór die datum gepubliceerd werd, de bepalingen van de ROW 1995 - dus ook het zojuist genoemde art. 75 lid 1 onder b. - van toepassing zijn. Het nieuwe art. 103 lid 1 is op 15 maart 2003 in werking getreden(10); de "nieuwe" bepalingen waren dus van kracht toen het hof op 30 oktober 2003 het eindarrest wees.

6) Aan de hand van deze gegevens wordt in onderdeel 1 van het incidentele cassatiemiddel verdedigd dat het hof Philips' vordering had moeten beoordelen aan de hand van (art. 75 van) de ROW 1995, omdat het inmiddels in werking getreden art. 103 ("nieuw") van die wet de ROW 1995 in zijn geheel van toepassing verklaart (ook) op daarvóór door de ROW (1910) beheerste (Europese) octrooiën.

7) Ik denk dat deze klacht niet zou moeten worden aanvaard.

Men is al aan de hand van "gewoon" gezond verstand geneigd te denken, dat die klacht niet als "goed recht"

kan gelden. Het treft immers als (in hoge mate) geforceerd dat een in 2003 in werking getreden wetswijziging ertoe zou strekken dat de geldigheid van (octrooi)rechten die tientallen jaren daarvóór onder destijds geldende wettelijke regelingen tot stand zijn gekomen en waarvan de hele (maximale) geldingsduur zich heeft afgespeeld terwijl die "oude" wettelijke regelingen van kracht bleven, alsnog zou mogen (en dan ook: zou moeten) worden beoordeeld aan de hand van andere regels dan de regels die ten tijde van de totstandkoming van die rechten golden, en die ook gedurende de hele geldingsduur van die rechten van kracht zijn gebleven. Een dergelijke vérgaande "terugwerkende kracht" dringt zich als exorbitant op - reden (te meer) om aan te nemen dat dat niet door de "nieuwe" wettelijke regeling beoogd kan zijn.

8) Deze "gezond-verstand" reactie vindt ook steun in andere aanknopingsfactoren, die wat meer bij de gebruikelijke uitleg-hulpmiddelen van de cassatierechter aansluiten.

Het gaat, zoals al aangestipt, in deze zaak om de beoordeeling van de geldigheid van een octrooi dat (ver) vóór 15 maart 2003 werd aangevraagd en verleend, en waarvan de gehele geldigheidsduur (aangenomen dat het octrooi geldig was) zich vóór 15 maart 2003 heeft afgespeeld. Aanvaarding van de door het incidentele middel verdedigde regel zou dus betekenen dat een rechtsfeit dat zich vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet heeft voorgedaan en waarvan alle relevante rechtsgevolgen vóór dat ogenblik liggen, alsnog naar de maatstaven van het "nieuwe" recht zou (moeten) worden beoordeeld. Ik heb dat eerder als een vérgaande mate van terugwerkende kracht aangeduid - en ik zou menen: met recht.

Hoewel niet geheel uitgesloten is dat een wet een zo sterke (mate van) terugwerkende kracht beoogt (en verkrijgt), is dat toch bepaald uitzonderlijk(11). Men moet dan ook aannemen dat waar tekst en toelichting van een wet deze strekking niet duidelijk tot uitdrukking brengen, de wet die strekking niet heeft.

9) In dit geval komt de hiervóór bedoelde strekking in de nieuwe wet niet - en zeker niet duidelijk - tot uitdrukking. Het nieuwe art. 103 ROW begint met de woorden "Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit artikellid". (Ook) die woorden suggereren bepaald niet dat de nieuwe wet een aanzienlijke mate van terugwerkende kracht zou beogen.

De regel van de nieuwe wet lijkt vooral - om niet te zeggen: uitsluitend - te zijn ingegeven door de wens, bij het aanstaande intrekken van de ROW (1910) waarvan wetsontwerp 28 329 uitging(12),(13), te voorzien in een wettelijk kader dat op de tot dan toe door de ROW (1910) beheerste octrooiën kon worden toegepast. Men heeft daarbij klaarblijkelijk gedacht aan octrooiën waaraan bij het in werking treden van de nieuwe wet nog rechtsgevolgen verbonden waren, en niet aan octrooiën waarvan de geldingsduur reeds (lang) verstreken was(14),(15).

Ik beschouw de eerste klacht van het incidentele cassatiemiddel daarom als ongegrond.

**Niet-nawerkbaarheid en vatbaarheid voor toepassing in de nijverheid**

10) De eerste klacht van het principale middel is gericht tegen het door het hof gegeven oordeel dat er inhoudelijk op neer komt, dat het feit dat een uitvinding in het daarvoor verleende octrooi niet zodanig is beschreven dat een deskundige tot toepassing in staat wordt gesteld - oftewel, dat aan het vereiste van "nawerkbaarheid" niet is voldaan - ook meebrengt dat de door het octrooi beschermde materie niet voldoet aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid (hier gaat het dan om dat vereiste, zoals het in de art. 52 en 57 EOV wordt omschreven); zodat het feit dat de ROW (1910) in de vóór 1 december 1987 geldende versie niet voorzag in nietigverklaring wegens ontbrekende "nawerkbaarheid" geen beletsel zou opleveren voor een nietigverklaring op de andere grond, in gevallen waarin de beschrijving van de uitvinding het hier bedoelde gebrek vertoont.

11) Het principale middel klaagt dat daarmee een onjuiste uitleg werd gegeven aan het vereiste van toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid uit de toenmalige wettelijke regeling. In incidenteel beroep wordt namens Philips verdedigd dat materie die niet aan het "nawerkbaarheidsvereiste" beantwoordt, om die reden nooit kan voldoen aan het vereiste van uitvindingshoogte (voor dit geval: het vereiste dat in art. 52 en 56 EOV tot uitdrukking komt); zodat het hof het octrooi op die grond nietig had dienen te verklaren, en in cassatie (zo begrijp ik het) zou kunnen worden geoordeeld dat Navcom bij de van haar kant verdedigde klacht geen belang heeft.

12) Beide klachten berusten op het feit dat de verschillende octrooirechtelijke vereisten die in deze zaak ter beoordeling zijn voorgelegd, zo kunnen worden uitgelegd dat zij elkaar in belangrijke mate - en in de uitleg die het principale middel aan het hof verwijt zelfs: geheel - kunnen overlappen, in welk geval het inderdaad mogelijk zou zijn om een toetsing aan het ene vereiste "in de plaats te stellen" van toetsing aan het andere, als dat in een gegeven situatie geraden zou voorkomen. De klachten stellen - in min of meer tegengestelde zin - aan de orde, of een dergelijke ruime uitleg aanvaardbaar is.

13) Bij de beoordeling van deze klachten moet men er rekening mee houden, dat art. 51 ROW (1910) in de versie die tot 1 december 1987 gold - en als men, met mij, oordeelt dat het eerste incidentele middelonderdeel ongegrond is, is het die bepaling die in de onderhavige zaak moet worden toegepast - twee verschillende groepen "nietigheidscriteria" kende, al naar gelang het te beoordelen octrooi een Europees octrooi of een met toepassing van de ROW (1910) verleend ("nationaal") octrooi was(16). Ging het, zoals in het onderhavige geval, om een Europees octrooi, dan kon ingevolge art. 51 lid 1 onder a. ROW (1910) nietigverklaring worden gevorderd wegens het feit dat het Europese octrooi met het oog op het bepaalde in de art. 52 - 57 EOV niet had behoren te worden verleend. (Zoals eerder al bleek, voorzag de toenmalige regeling, anders dan het per 1 december 1987 ingevoerde art. 51 lid 1 onder b. ROW (1910) én anders dan art. 75 lid 1 onder b. van de in 1995 ingevoerde ROW 1995, niet in nietigverklaring wegens ontbrekende "nawerkbaarheid". Het vereiste van "nawerkbaarheid" staat voor Europese octrooien in

art. 83 EOV; art. 138 EOV verwijst (dus) wèl naar dat voorschrift, maar art. 51 ROW (1910, oud) niet.)

14) In deze zaak gaat het dan om de vraag of nietigheid kon worden gevorderd wegens het niet beantwoorden (van de materie uit Navcom's octrooi) aan art. 52 lid 1 jo. art. 57 EOV, bepalingen die in het "oude" art. 51 ROW (1910) wèl als "nietigheidsgronden" werden aangewezen.

In deze bepalingen werd (en wordt ook nu) aan Europese octrooien de eis gesteld dat de daardoor beschermde uitvinding vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid ("susceptible of industrial application") - waarbij ik er intussen aan herinner dat het incidentele middel in dit verband ook het vereiste van art. 52 lid 1 jo. art. 56 EOV (berusten op uitvinderswerkzaamheid, "inventive step") aan de orde stelt.

15) Daarmee is echter niet het hele verhaal verteld: zoals al eerder (in alinea 5 onder a)) aangestipt, voorziet art. 138 EOV er in dat nationale (rechterlijke) autoriteiten Europese octrooien slechts op de in die bepaling omschreven gronden nietig kunnen verklaren; maar laat het EOV de nationale regelgevers wel de ruimte om niet alle in art. 138 EOV opgenomen gronden in het nationale recht te implementeren. Dat veronderstelt dat de nationale wetgever een "Europese" nietigheidsgrond ook met een beperktere strekking zou kunnen implementeren, dan die grond in het EOV zelf heeft.

Daarom denk ik dat moet worden onderzocht of het EOV aan het vereiste van industriële toepasbaarheid ("toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid") dat het hof in deze zaak als maatstaf heeft aangelegd, inderdaad de (betrekkelijk ruime) strekking beoogt te geven die het hof voor juist heeft gehouden; maar óók, of de aldus gevonden ruime strekking strookt met de opvattingen van de Nederlandse wetgever, toen die deze nietigheidsgrond uit het EOV in de Nederlandse wet "overnam". Ik meen namelijk dat in dit geval rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de Nederlandse wetgever - zoals hem, zoals al aangestipt, vrijstond - heeft gekozen voor een beperkte uitleg van het vereiste van de door het EOV beoogde "industriële toepasbaarheid" en van de daarmee samengaande nietigheidsgrond (en misschien ook van het vereiste van inventiviteit); en dat die keuze, ook wanneer de betreffende regel uit het EOV ruimere uitleg zou verdienen, gerespecteerd moet worden.

Langs beide wegen - uitleg van het EOV zelf, en uitleg van de implementerende regelgeving in de Nederlandse wet - zal ik overigens komen tot een beperktere uitleg dan het hof voor juist heeft gehouden, en dan in het incidentele middel wordt verdedigd.

#### **Toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid ("industrial application")**

16) Men kan, zoals al bleek, het vereiste van "industriële toepasbaarheid" van art. 52/57 EOV ruim uitleggen, en langs die weg beredeneren dat een uitvinding die niet "nawerkbaar" beschreven is, niet aan dat vereiste voldoet. De redenering loopt dan langs de weg dat wat niet nawerkbaar beschreven is (daarom) niet kan worden toegepast; dus ook niet industrieel kan worden toegepast, en daarom niet aan het bedoelde vereiste kan beantwoorden.

17) Ik zou denken dat de zojuist beschreven weg al indiceert, waar de bedoelde redenering enigszins mank gaat.

Dat is dan in twee opzichten het geval: in de eerste plaats is men licht geneigd het vereiste van industriële toepasbaarheid te begrijpen als bedoeld ter afbakening van het terrein waarop de (verdrags)wetgever de verlening van octrooien gewild heeft: het terrein van de industrie (in een zeer ruime betekenis van dat woord), met uitsluiting van de terreinen van niet-industriële bedrijvigheid (zoals bijvoorbeeld handel en financiën, assurantie, niet-technische adviespraktijk, kunst en literatuur). De hier te onderzoeken, door het hof gevonden uitleg, waarin de nadruk verlegd wordt van de terrein-afbakening die men hier als beoogd veronderstelt, naar de "toepasbaarheid" als gegeven op zich, is niet helemaal in harmonie met een aldus te duiden bedoeling.

18) En in de tweede plaats: met het feit dat een uitvinding in een octrooi niet "nawerkbaar" wordt beschreven, is geenszins "bewezen" dat die uitvinding niet toepasbaar is - alleen, dat de beschrijving in het octrooi in dat opzicht tekort schiet. Het is heel goed mogelijk dat (aannemelijk is dat) de door een octrooi "geclaimde" uitvinding succesvol in praktijk kan worden gebracht, ook als dat niet precies uit de in het octrooi gegeven beschrijving volgt. Het is zelfs mogelijk dat praktische toepassing daadwerkelijk verwezenlijkt is en/of dat die toepassing elders dan in het octrooi, helder uit de doeken is gedaan. (Men zou kunnen denken dat dat ook het geval kán zijn met de uitvinding uit Navcom's octrooi.)

Maar het octrooirecht stelt nu eenmaal - op goede gronden - de eis dat het octrooi zelf moet beschrijven hoe de uitvinding werkt (en wel zodanig dat de vakman daardoor tot toepassing van de uitvinding in staat wordt gesteld). Gebeurt dat niet, dan wordt aan een van de essentiële vereisten voor octrooiverlening niet voldaan - maar is daarmee nog bepaald niet gegeven dat ervan uit mag worden gegaan dat de uitvinding niet kan worden toegepast.

19) Langs beide wegen valt te beredeneren, dat het octrooirecht - dat geldt voor het EOV en de ROW gelijkelijk - op goede gronden de vereisten van industriële toepasbaarheid en "nawerkbaarheid" afzonderlijk stelt; en dat het niet, of slechts in sommige uitzonderingsgevallen, geoorloofd is om het feit dat aan het ene vereiste niet is voldaan, aan te grijpen als grond voor de toepassing van de regels die op het andere vereiste betrekking hebben.

20) De rechtsleer over het onderwerp vertoont een verdeeld beeld. Sommige bronnen sporen met het door het hof omarmde standpunt: als een octrooidocument de uitvinding niet zodanig beschrijft dat de vakman de uitvinding kan toepassen, ontbreekt "Ausführbarkeit", en daarmee ook: industriële toepasbaarheid(17). De meeste bronnen gaan echter (aanzienlijk) minder ver. Daarin wordt alleen voor uitzonderingsgevallen een plaats ingeruimd voor "overlap" van de vereisten van "nawerkbaarheid" en "industriële toepasbaarheid". Het gaat dan om die (uitzonderings)gevallen, waarin de "geclaimde" uitvinding in het licht van wat omtrent de geldende natuurwetten bekend is, onmogelijk kan wer-

ken(18). Waar de in het octrooi aangeduide materie van dien aard is dat die mogelijk of waarschijnlijk wél voor praktische toepassing vatbaar is, maar de weg daartoe in het octrooi onvoldoende wordt opgehelderd, pleegt dan alléén naar het vereiste van "nawerkbaarheid" te worden verwezen, en dus niet naar het vereiste van "industriële toepasbaarheid"(19).

In enkele andere literatuurvindplaatsen wordt de in alinea 17 hiervóór omschreven uitleg van het vereiste van industriële toepasbaarheid als verkieslijk aangewezen - dus de uitleg die er op neer komt dat dit vereiste er (alleen) toe strekt, de voor octrooiverlening vatbare "technische" materie af te bakenen van van octrooiverlening uitgesloten "niet-technische" materie (waarvan in alinea 17 hiervóór voorbeelden werden genoemd); met als consequentie dat dat vereiste niet van doen heeft met de vraag of de "geclaimde" uitvinding "überhaupt" voor toepassing vatbaar is, en al helemaal niet met de daarvan nog te onderscheiden vraag of het octrooi voldoende informatie bevat om de doorsnee vakman tot toepassing in staat te stellen(20).

21) Voor een enigszins beperkte uitleg van het vereiste van "industrial applicability" pleit (ook) het systeem van octrooirecht zoals dat, op het voetspoor van het Verdrag van Straatsburg(21), zowel in het EOV als in de latere versies van ROW (1910) en ROW 1995 tot uitdrukking komt: daarin is telkens sprake van vier afzonderlijk omschreven vereisten waaraan materie moet voldoen om voor verlening van een octrooi in aanmerking te komen: nieuwigheid, inventiviteit, industriële toepasbaarheid, én een zodanige beschrijving dat de uitvinding door een vakman kan worden toegepast. Om redenen die weinig nadere uitleg behoeven, ligt het wat méér voor de hand dit systeem zo te begrijpen, dat het laatstgenoemde vereiste, de "nawerkbaarheid", niet reeds geheel door het daaraan voorafgaande vereiste van de industriële toepasbaarheid wordt "geabsorbeerd"(22); en dit te meer, omdat een zinnige uitleg van beide begrippen mogelijk is, waardoor men géén volledige "overlap" verkrijgt.

22) Aan de hand van deze beschouwingen kom ik er toe, voor de art. 52 jo. 57 EOV de uitleg te bepleiten die ook in de meerderheid van de genoemde vindplaatsen wordt gevolgd: namelijk dat de in die bepalingen aangeduide "industriële toepasbaarheid" vooral de functie heeft van afbakening van het terrein waarbinnen materie voor octrooiverlening vatbaar is. In dat opzicht strekken die bepalingen er dan toe, dat de niet-technisch gearde materie die als niet-vatbaar voor industriële toepassing moet worden aangemerkt, niet voor octrooiverlening in aanmerking komt, ook als die aan de overige vereisten voor octrooiverlening beantwoordt. Dat kan, en behoort te, worden beoordeeld aan de hand van de aard van de voor bescherming voorgedragen materie, zonder dat de inhoud daarvan verder wordt onderzocht - zodat ook de vraag of die materie zodanig is beschreven dat de vakman die kan toepassen, daarbij niet aan de orde komt.

23) Daarnaast kan er een beperkte ruimte zijn - zie echter de in voetnoot 19 genoemde bronnen - om de materie van een octrooi als niet voor industriële toepassing vatbaar aan te merken, wanneer aan de hand van

de octrooipublicatie zelf kan worden vastgesteld dat het daarin beschrevene niet uitvoerbaar kán zijn (bijvoorbeeld wegens strijd met als geldig te aanvaarden natuurwetten). Die ruimte is er echter niet, wanneer aan de hand van de octrooipublicatie niet kan worden beoordeeld, of de beschreven uitvinding uitvoerbaar is (of: wanneer op zichzelf denkbaar is, dat dat het geval is, maar de octrooipublicatie daarover geen uitsluitel geeft). Dan komt alleen toepassing van het "nawerkbaarheidsvereiste" in aanmerking.

24) Terwijl dit mij, om de eerder besproken redenen, de meest plausibele uitleg lijkt van de toepasselijke regels uit het EOV, is nog in aanmerking te nemen dat de Parlementaire Geschiedenis van de ROW (1910), in het bijzonder als het gaat om de wetwijziging van 1978 waarbij de (toenmalige) ROW op het hier van belang zijnde punt aan het EOV werd aangepast, er blijk van geeft dat de Nederlandse wetgever de hiervóór voor juist gehouden beperkte uitleg van het vereiste van industriële toepasbaarheid uit het EOV tot uitgangspunt heeft genomen; en daarmee - binnen de eerder aangeduide marges die art. 138 EOV de nationale wetgevers heeft gelaten - heeft gekozen voor een dienovereenkomstig beperkte implementatie van de op art. 52/57 EOV te baseren nietigheidsactie in het Nederlandse recht.

25) Het gaat mij dan om de passages in de wetgeschiedenis waarin wordt uiteengezet dat (en waarom) de wetgever geen aanleiding ziet om gebruik te maken van de door art. 138 EOV geboden mogelijkheid om het ontbreken van een voldoende duidelijke beschrijving van de uitvinding - oftewel: gebrekkige "nawerkbaarheid" - als grond voor nietigverklaring in de Nederlandse (Rijks)wet op te nemen. De Regering heeft daarover gezegd:

"b. Het Europese octrooischrift vertoont het gebrek, dat het niet een beschrijving bevat, die zodanig duidelijk en volledig is, dat een deskundige de uitvinding aan de hand daarvan kan toepassen.

Art. 22B, eerste lid, van de wet stelt aan de beschrijving behorende bij een ingediende aanvraag dezelfde eis. De Octrooiraad verleent dan ook geen octrooi op een aanvraag als aan deze eis van duidelijkheid en volledigheid niet is voldaan. Er heeft nimmer behoefte bestaan dit voorschrift te sanctioneren met de mogelijkheid van nietigverklaring. Ook de Europese octrooiverleningsprocedure bevat voldoende waarborgen dat aan het voorschrift van duidelijkheid en volledigheid nauwlettend de hand wordt gehouden. Aan invoering van de sanctie van nietigverklaring bestaat daarom op dit punt thans geen behoefte."(23)

26) Ik denk dat de wetgever met deze woorden - de verdere wetgeschiedenis geeft er geen blijk van dat de wetgever op dit punt tot andere gedachten is gekomen - duidelijk partij heeft gekozen voor de opvatting dat het door hem aangeduide "voorschrift van duidelijkheid en volledigheid" als een zelfstandig vereiste voor octrooiverlening moest worden aangemerkt, én dat aan invoering van een daarop gerichte grond voor nietigverklaring geen behoefte bestond.

Daarmee lijkt mij niet verenigbaar dat toch, impliciet, voor mogelijk zou zijn verondersteld dat er op gronden

die inhoudelijk op precies hetzelfde neerkomen, nietigverklaring zou kunnen worden gevorderd "onder de vlag van" de andere nietigheidsgronden die de wet, na de toen ingevoerde wijziging, inhield; integendeel, het lijkt mij bepaald aannemelijk dat de wetgever dat niet voor mogelijk hield (en, naar in de rede ligt: ook niet voor wenselijk), toen de uit de boven aangehaalde passage blijkende keuze werd gemaakt.

27) Zo kom ik, zoals al aangekondigd, langs twee wegen tot afwijzing van de ruime uitleg die het hof aan de tot 1987 geldige ROW (1910) heeft gegeven: via uitleg van de art. 52 jo. 57 EOV zelf, en langs de weg van (uitleg van) de implementatie in de Nederlandse wet van, onder andere, de op deze bepalingen gerichte nietigheidsgronden, zoals de Nederlandse wetgever die ten tijde van die implementatie klaarblijkelijk heeft opgevat.

#### **Het nawerkbaarheidsvereiste en inventiviteit**

28) Wat het in het "kopje" boven deze alinea omschreven gegeven betreft - en dus: wat betreft de tweede klacht in het incidentele cassatieberoep -, gelden de eerder gemaakte opmerkingen voor een belangrijk deel "dienovereenkomstig".

Op het eerste gezicht lijkt plausibel dat een uitvinding die aan de hand van de beschrijving in een octrooi of octrooiaanvraag niet voor de (doorsnee) vakman begrijpelijk is, of althans: die door die vakman aan de hand van de bedoelde informatie niet in praktijk kan worden gebracht, "dus" geen niet-voor-de-handliggende probleemoplossing kan opleveren (deze parafraze komt overeen met een vrij algemeen gangbare omschrijving van het octrooirechtelijke inventiviteitsvereiste(24)). Maar om de navolgende (samengevat weergegeven) redenen, is die gedachte volgens mij toch niet aanvaardbaar:

a) Ofschoon in de literatuur onder ogen wordt gezien dat het feit dat een uitvinding niet-nawerkbaar is beschreven, relevant kan zijn voor de beoordeling van de inventiviteit, nemen de schrijvers niet aan dat het eerste als vanzelf meebrengt dat het tweede - inventiviteit - ontbreekt; hoogstens wordt aangegeven dat dit in sommige gevallen zo zou kunnen zijn(25).

b) In de context van inventiviteit geldt, zoals dat ook in de context van industriële toepasbaarheid het geval was, dat het (zeer wel) denkbaar is dat een in een octrooidocument aangewezen uitvinding praktisch kan worden toegepast, hoewel de praktische toepassing niet - of niet volledig - door het octrooidocument wordt "geleerd". De geschillen omtrent biotechnologische uitvindingen (waarvan er in het recente verleden vele aan de voor octrooizaken bevoegde instanties zijn voorgelegd) leveren daar voorbeelden van op: het octrooidocument beschrijft (een van) de (vele) stappen die in een biotechnologisch ontwikkelingstraject te pas komen onvolledig, en houdt daardoor geen "nawerkbare" beschrijving in. Het is echter evident dat het de uitvinders in werkelijkheid gelukt is, de beschreven uitvinding toe te passen. Niet zelden blijkt dat (ook) doordat de toepassing buiten het kader van het octrooidocument - in een wetenschappelijke publicatie, bijvoorbeeld - wèl volledig geopenbaard is, en/of doordat de praktische toepassing in werkelijkheid

gedemonstreerd is. Het laat zich dan op aannemelijke gronden verdedigen dat de inventieve stap waarop de uitvinding berust ook aan de hand van het octrooidocument kan worden beoordeeld (en wel: in positieve zin), ook zonder dat de beschrijving voldoende duidelijk en volledig is. Het gebrek in de beschrijving neemt niet weg, dat kan worden vastgesteld dat er een uitvinding gedaan is, en dat de kenmerkende maatregelen daarvan (zoals die in de conclusies van de octrooi-publicatie zijn omschreven) op een inventieve stap berusten. Evenals het geval was bij de industriële toepasbaarheid, betekent het ontbreken van een nawerkbare beschrijving daarom niet als vanzelfsprekend dat er geen als inventief te waarden uitvinding is, en ook niet als vanzelfsprekend, dat de inventiviteit niet kan worden beoordeeld. Afhankelijk van de bijzonderheden van het geval kan zowel van het een als van het ander wél sprake zijn.

c) In een iets andere benadering van het inventiviteitsvereiste zou men (dan ook) kunnen volhouden dat juist de vinding die niet op voor de vakman begrijpelijke wijze wordt geopenbaard (en zeker wanneer aannemelijk is dat die vinding wél zou kunnen "werken", zie de vorige subalinea), bij uitstek als inventief moet worden beoordeeld: het feit dat vaklieden ook nadat de vinding in een octrooi-publicatie "geclaimd" is, niet kunnen begrijpen hoe het door de vinding "aangesproken" probleem moet worden opgelost, accentueert dat het vinden van de oplossing (die het octrooi dus niet duidelijk genoeg openbaart), niet voor de hand liggend kan zijn(26).

d) Ware de gedachte van het incidentele middel wél juist, dan zou het stellen van het afzonderlijke vereiste van een nawerkbare beschrijving in een octrooi(aanvraag) overbodig zijn, want geheel "opgaan" in het vereiste van inventiviteit; terwijl zowel het Verdrag van Straatsburg, het EOV, en de ROW in zijn achtereenvolgende versies, ervan getuigen dat dat door de opstellers van die verschillende regelingen anders is beoordeeld.

e) De Parlementaire Geschiedenis van de wet van 1978 waarbij de relevante aanpassing van de toenmalige ROW aan het EOV plaatsvond, en in het bijzonder de in alinea 25 hiervóór aangehaalde passage daaruit, laat zien dat de wetgever toen (dat wil zeggen: bij het tot stand brengen van de wettekst die in de onderhavige zaak toepasselijk is), is uitgegaan van een wezenlijk andere opvatting omtrent de verhouding van het vereiste van inventiviteit en dat van een "nawerkbare beschrijving", dan het incidentele middel verdedigt.

29) Aan de hand van de aldus samengevatte gedachten kom ik ertoe, de stelling waarop het incidentele middel in zijn tweede onderdeel (vooral) berust, te verwerpen: het is niet zo dat de toepasselijke octrooi-rechtelijke regelingen zo mogen worden uitgelegd, dat materie waarvoor een "nawerkbare" beschrijving in een octrooi-publicatie ontbreekt, om die reden alleen al niet kan voldoen aan het octrooi-rechtelijke inventiviteitsvereiste. Zo "mechanisch" mag het inventiviteitsvereiste in de relevante regelingen, inclusief de ROW (1910) in de vóór 1 december 1987 geldende versie, niet worden opgevat.

### Bespreking van de cassatieklachten

30) Tegen de achtergrond van de hiervóór gegeven bespiegelingen geef ik thans mijn mening over de vier klachten die het principale en het incidentele middel aanvoeren:

a) De eerste klacht van het principale middel, uitgewerkt in de middelonderdelen II.1 - II.35, lijkt mij in zoverre juist dat ik, zoals hiervóór zal zijn gebleken, ermee instem dat in het systeem van de ROW (1910) zoals die tot 1 december 1987 heeft gegolden, het feit dat een uitvinding in een octrooi niet "nawerkbaar" is beschreven, op zichzelf geen toereikende basis vormt voor de gevolgtrekking dat het octrooi nietig is wegens het niet voldoen aan het vereiste van "industrial applicability".

Wat de gevolgen van die bevinding (zouden moeten) zijn, wil ik in alinea's 31 e.v. hierna nog iets nader bespreken.

b) De tweede klacht van het principale middel, uitgewerkt in de middelonderdelen II.36 - II.64, lijkt mij niet doeltreffend. Ik vat deze, uitvoerig toegelichte, klacht aldus samen, dat het hof niet zonder deskundige voorlichting tot het oordeel kon komen dat de beschrijving in Navcom's octrooi niet aan het vereiste van "nawerkbaarheid" beantwoordde; althans dat het oordeel van het hof op dit punt (in rov. 2 - 10 van het eindarrest) nadere motivering behoefde in het licht van de tegengestelde bevindingen waartoe de Kamer van Beroep van het EOB op hetzelfde punt was gekomen in een tegen het octrooi gevoerde oppositieprocedure (als bedoeld in de art. 99 e.v. EOV).

De Hoge Raad heeft vooralsnog bestendig geoordeeld dat de rechters van de feitelijke instanties vrij zijn als het gaat om de vraag of behoefte bestaat aan deskundige voorlichting(27). Ik onderschrijf die leer, en heb dus geen aanleiding om de Hoge Raad in overweging te geven, daarop thans nuanceringen aan te brengen. Ik merk nog op dat namens Navcom in appel niet was opgeworpen dat het hof er goed aan zou doen, een deskundigenbericht te gelasten. Daardoor is eens te meer begrijpelijk én aanvaardbaar, dat het hof daaraan voorbij is gegaan.

Wat de op dit punt aangevoerde motiveringsklacht betreft: in appel heeft Navcom zich alleen in haar allerlaatste processtuk (een akte die, ogenschijnlijk, zowel op 8 mei 2003 als op 12 juni 2003 in een tekstueel identieke vorm is genomen), beroepen op de beslissing van de Kamer van Beroep van het EOB in de oppositieprocedure tegen dit octrooi. Daarbij werd (alleen) een inhoudelijk nagenoeg ongemotiveerde overweging uit de beslissing van de Kamer van Beroep geciteerd(28). Ik meen dat dit het hof geen aanleiding behoefde te geven tot nadere motivering van zijn (betrekkelijk uitvoerig onderbouwde) oordeel over de vraag van de "nawerkbaarheid". Daarbij legt ook gewicht in de schaal dat het Bundespatentgericht in een tevens tot de gedingstukken behorende beslissing(29), onder II (p. 10 e.v.), een uitvoerig gemotiveerd oordeel heeft gegeven waarin ook de aangehaalde overweging van de Kamer van Beroep kritisch is onderzocht; en dat het Bundespatentgericht daarbij tot andere uitkomsten is gekomen.

c) De eerste klacht van het incidentele middel werd in alinea's 5 - 9 hiervóór in meer detail onderzocht. Zoals daar bleek, beoordeel ik die klacht als ongegrond.

d) De tweede - en laatste - klacht van het incidentele middel berust, zoals hiervóór al aangegeven, op de gedachte dat niet-nawerkbaarheid van de in het octrooi van Navcom besproken uitvinding moet leiden tot nietigverklaring wegens ontbrekende inventiviteit. In alinea's 28 en 29 hiervóór heb ik besproken waarom die gedachte, ofschoon op het eerste gezicht aansprekend, mij niet juist lijkt. Hier valt nog - slechts - toe te voegen dat er voor het hof geen aanleiding bestond om het beroep van Philips op ontbrekende inventiviteit te onderzoeken, nu het hof op andere gronden tot de slotsom was gekomen dat het octrooi als nietig moest worden aangemerkt. Ook al zou dat oordeel in cassatie geen stand houden, dat rechtvaardigt niet het verwijt dat het hof ten onrechte aan Philips alternatieve nietigheidsargumenten voorbij zou zijn gegaan. Wel zou, in dat geval, na verwijzing alsnog dit argument van Philips moeten worden onderzocht.

Ook daarom zou deze klacht volgens mij niet behoren te slagen.

#### **Slotsom en afdoening**

31) Aan de hand van de in alinea's 10 - 27 hiervóór gegeven beschouwingen ben ik tot de slotsom gekomen dat naar het recht zoals dat tot 1 december 1987 gold, geen vordering tot nietigverklaring kon worden grond op het feit dat een octrooi de daarin vermelde uitvinding niet zodanig (duidelijk en volledig) beschreef, dat de vakman daardoor tot toepassing van de uitvinding in staat werd gesteld; en dat op grond van de bedoelde feiten alléén, naar het destijds geldende recht ook de conclusie dat "industriële toepasbaarheid" zou ontbreken, niet te verantwoorden was - althans in gevallen waarin aannemelijk zou worden geoordeeld dat toepassing van de uitvinding (op het met de begripsaanduiding "industriële toepassing" beoogde terrein) wél mogelijk was, ofschoon het octrooi de weg voor die toepassing niet (duidelijk en volledig) openbaarde.

32) Ik verheer niet dat ik deze uitkomst als weinig bevredigend beschouw. Ik zie die uitkomst als onontkoombaar, omdat de hier verdedigde uitleg van (de art. 52/57 van) het EOV mij te verkiezen lijkt én omdat de (Nederlandse) wetgever destijds nu eenmaal in zo uitgesproken mate als zijn bedoeling tot uitdrukking heeft gebracht, dat aan "niet-nawerkbaarheid" als grond voor nietigverklaring geen behoefte bestond.

Het lijkt mij duidelijk dat onze wetgever het destijds, in 1978, als uitgesloten heeft aangemerkt, dat toch octrooiën die niet aan het vereiste van "nawerkbaarheid" beantwoordden, zouden worden verleend. Dat confronteert de praktijk allicht met een lastig probleem, nu zich een geval voordoet waarin dit toch blijkt te zijn gebeurd.

33) Het valt goed te begrijpen dat Philips, als degeen die met een dergelijk octrooi geconfronteerd werd, heeft gezocht naar argumenten die toch tot nietigverklaring konden leiden. Per saldo is immers moeilijk verteerbaar dat een octrooi dat niet beantwoordt aan een van de voor verlening van een octrooi geldende (en

ook bij uitstek zinvolle) eisen(30), niettemin als geldig zou moeten worden aangemerkt.

34) Ik denk in dat verband, dat het bepaald niet uitgesloten is dat een octrooi dat geen "nawerkbare" beschrijving inhoudt, (toch) als nietig moet worden aangemerkt omdat de geopenbaarde uitvinding niet als inventief of niet als toepasbaar op het gebied van de nijverheid kan worden aangemerkt. Hiervóór heb ik slechts onderzocht of niet-nawerkbaarheid zonder méér de slotsom rechtvaardigt dat industriële toepasbaarheid en/of inventiviteit ontbreken; en heb ik als mijn mening gegeven, dat dat niet zo is. Dat belet echter niet dat er omstandigheden denkbaar zijn waarin dezelfde gegevens die tot niet-nawerkbaarheid doen besluiten, ook een beroep op het ontbreken van industriële toepasbaarheid dan wel op het ontbreken van inventiviteit kunnen rechtvaardigen.

35) In het licht van de in voetnoot 18 hiervóór genoemde bronnen neem ik overigens aan dat de ruimte die hier voor een beroep op niet-toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid bestaat, naar zijn aard (erg) beperkt is; het zal dan vooral gaan om de gevallen waarin de voor bescherming voorgedragen uitvinding als (natuurwetenschappelijk) onmogelijk moet worden aangemerkt. (De gevallen waarin toepassing van de uitvinding wel degelijk mogelijk wordt geacht blijven dus buiten dit bereik.)

Voor het beroep op ontbrekende inventiviteit lijkt mij de ruimte minder beperkt: inventiviteit moet worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek enerzijds en de uitvinding waarvoor het octrooi bescherming verleent anderzijds. Wanneer uit een octrooi geen behoorlijk van de stand van de techniek te onderscheiden maatregelen vallen op te maken (een geval dat men niet moet verwarren met dat waarin wél concrete maatregelen zijn aangegeven die zich van de stand van de techniek onderscheiden, maar de verwezenlijking daarvan door het octrooi onvoldoende duidelijk wordt beschreven), zal er gewoonlijk ook geen als inventief te waarden uitvinding aan te wijzen zijn.

36) In de hier verdedigde gedachtegang blijft intussen de mogelijkheid open dat, naar de destijds geldende wettelijke regeling, een octrooi dat niet aan het vereiste van nawerkbaarheid voldeed, (toch) niet voor nietigverklaring in aanmerking komt omdat de in de vorige alinea kort omschreven mogelijkheden niet op blijken te gaan.

Aan de problemen die in dat geval dreigen, kan dan tot op zekere hoogte tegemoet worden gekomen door een beperkende uitleg van de door het octrooi geboden bescherming. Een dergelijke uitleg is al daarom aangewezen, omdat de uitvindingsgedachte waarop een octrooi als hier bedoeld berust, naar de aard der dingen (vaak) moeilijk vast te stellen zal zijn.

37) Toch valt het niet te loochenen dat zich gevallen laten denken waarin op basis van een dergelijk - dus met een wezenlijk vereiste voor de verlening strijdig - octrooi, kan worden opgekomen tegen handelingen van derden, die door het (beperkt uitgelegde, maar niet voor nietigverklaring in aanmerking komende) octrooi worden bestreken. Juist daarom treft de uitkomst die ik eerder heb aangeduid als een onontkoombaar uitvloei-

sel van de aan de art. 52 - 57 EOv te geven uitleg én van de destijds door de wetgever gemaakte keuze, als zo onbevredigend.

38) Afhankelijk van de omstandigheden kan er dan aanleiding zijn voor toepassing van de verschillende billijkheidscorrecties die het hedendaagse privaatrecht ter beschikking stelt. Maar men houdt het knagende gevoel over dat er ruimte blijft voor gevallen waarin alle correcties tekort schieten, en aan een recht dat er eigenlijk niet had mogen zijn, toch consequenties zouden moeten worden verbonden. Dat de desbetreffende regels intussen al lang niet meer gelden, en dat er dus waarschijnlijk geen praktijkgevallen meer aan het licht zullen komen die daardoor worden bestreken, is in dit verband aan te merken als (niet beter dan) een "doekje voor het bloeden".

39) Deze beschouwingen monden er in uit dat de eerste klacht van het principale cassatiemiddel slaagt, maar dat de overige klachten (principaal en incidenteel) geen succes zouden moeten hebben.

### Conclusie

Ik concludeer op het principale cassatieberoep tot vernietiging, en op het (voorwaardelijk ingestelde) incidentele cassatieberoep tot verwerping.

---

1 Zie het vonnis van de rechtbank in de eerste aanleg van 26 april 2000, rov. 1 en het tussenarrest van het hof van 17 oktober 2002, rov. 1.

2 Zie de vertaling van het octrooi, o.a. overgelegd als prod. 2 bij de conclusie van antwoord.

3 Partijen (e.a.) hebben daarover in kort geding geprocedeerd (met voor Philips positieve uitkomst). De in het kort geding in twee instanties gegeven beslissingen bevinden zich (in copie) in het kort geding-procesdossier, dat bij de in cassatie overgelegde stukken zit. (Blijkens de conclusie van eis in eerste aanleg is bij die gelegenheid het kort geding-dossier van de eerste aanleg overgelegd; bij Memorie van Antwoord (alinea 2) wordt verwezen naar het in appel gewezen arrest in het kort geding, dat blijkbaar toen is overgelegd. De verdere stukken van het appel in kort geding zijn kennelijk toegevoegd, maar iedere verwijzing daarnaar ontbreekt.)

4 Met deze afkorting doel ik op het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gesloten in München op 5 oktober 1973, Trb. 1975, 108; door mij geraadpleegd in Schuurman & Jordens editie 73 II, 2000 (de relevante bepalingen van het EOv zijn sedert de voor deze zaak bepalende tijdstippen niet gewijzigd).

5 Zoals bekend is de Rijsoctrooiwet (ROW) zoals die destijds gold, met ingang van 1 april 1995 "opgevolgd" door de Rijswet van 15 december 1994, Stb. 1995, 51, gewoonlijk aangeduid als de ROW 1995; met dien verstande dat beide wetten tot voor kort naast elkaar hebben gegolden, maar dat de ROW (1910) per 1 september 2004 is vervallen (art. 102 ROW 1995 jo. het KB van 6 juli 2004, Stb. 352).

6 Art. 402 Rv.

7 Met deze afkorting bedoel ik het Europees Octrooi Bureau, de instantie die het EOv aanwijst als verantwoordelijk voor de verlening van Europese octrooien,

zie art. 4 lid 2 onder a. en lid 3 EOv en hoofdstuk III van het EOv.

8 Vanaf deze publicatie krijgt een Europees octrooi het effect van een verleend octrooi, art. 97 lid 4 EOv en art. 29M ROW (1910).

9 Zie bijvoorbeeld de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet, Kamerstukken II 1975 - 1976, 13 899 (R 1030), nr. 3, p. 57; ook kenbaar uit Schuurman & Jordens editie 73 II, 2000, p. 362 - 363. Hetzelfde wordt (nog eens) gezegd in de in voetnoot 23 aangehaalde vindplaats.

10 KB van 6 februari 2003, Stb. 66.

11 Zie bijvoorbeeld Mon. Nieuw BW A 25, De Vries Lentsch - Kostense, 1992, p. 27 - 29 en p. 35 - 36 (na algemene beschouwingen, bijvoorbeeld op p. 9 e.v.). Voor wijziging van het geldende recht tijdens een al lopende gerechtelijke procedure, (ook) met effect voor vóór de procedure al "voltooid" rechtsfeiten, wordt eerder méér dan minder terughoudendheid verdedigd, zie Snijders, "Een goede procesorde" (Haardt-bundel 1983), p. 113 e.v.

12 Dit is het wetsontwerp dat tot het nieuwe art. 103 ROW 1995 heeft geleid. Inmiddels heeft het verval van de ROW (1910) waar dat wetsontwerp van uitgaat, zijn beslag gekregen. Dat is, zoals al eerder gezegd, gebeurd bij KB van 6 juli 2004, Stb. 352.

13 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 329 (R 1718), nr. 3, p. 3 - 4 (§ 3).

14 De Parlementaire Geschiedenis beperkt zich m.b.t. art. 103 tot zeven regels die de strekking op dit punt niet verder verduidelijken, zie Kamerstukken II 2001 - 2002, 28 329 (R 1718), nr. 3, p. 9 - 10.

15 Ik denk dat ik in het midden kan laten, wat de wetgever voor ogen heeft gestaan met betrekking tot octrooien waarvan de aanvraag was ingediend in de periode tussen 15 maart 1983 (d.i. twintig jaar, oftewel: de maximale geldingsduur van een octrooi, vóór de inwerkingtreding van het nieuwe art. 103 ROW 1995) en 1 december 1987. Voor dergelijke octrooien geldt dat de nietigheidsregeling van de vóór 1 december 1987 geldende ROW (1910) door het overgangsrecht van 1987 gehandhaafd was, terwijl zulke octrooien na 15 maart 2003 (en uiterlijk tot 1 december 2007) nog van kracht kunnen zijn. Hier zou dan, met wat méér recht, verdedigd kunnen worden dat sedert 15 maart 2003 de - inhoudelijk afwijkende - nietigheidsregels van art. 75 ROW 1995 van toepassing zijn geworden. (Ook) die consequentie beoordeel ik als weinig aannemelijk; maar als gezegd: dit kan in het midden blijven. Het is onwaarschijnlijk dat deze vraag ooit aan de rechter zal (hoeven te) worden voorgelegd.

16 Ook de later geldende ROW (1910) én de huidige ROW 1995 noemen, op dezelfde manier, verschillende nietigheidsgronden al naar gelang het om via het nationale verleningssysteem dan wel via het EOv verleende octrooien gaat. Inhoudelijk zijn de nietigheidsgronden echter inmiddels "geharmoniseerd".

17 In die zin bijvoorbeeld Krasser c.s., Patentrecht, 2004, p. 186 - 191 (waar ook afstand genomen wordt van de hiervóór in alinea 17 geopperde gedachte); zie ook Pagenberg, Europäisches Patentübereinkommen,

Münchener Gemeinschaftskommentar, Lieferung 5 (art. 56 und 57), p. 22 - 23.

18 Zie bijvoorbeeld de (als zeer gezaghebbend aange-merkte) Guidelines for substantive examination in the European Patent Office Part C, Chapter II, p. 6 en Chapter IV, p. 51; KvB EOB 7 maart 2001, T 0541/96, rov. 6.1 en 6.2 (de rechtspraak van de KvB van het EOB is door mij geraadpleegd via de website [www.european-patent-office.org](http://www.european-patent-office.org) (decisions of the Boards of Appeal)); Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, p. 287; Singer - Stauder, European Patent Convention deel 1, 2003, p. 178; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, p. 127 (nr. III.3.8.1); Stevenhagen c.s., Octrooien in de praktijk, 2001, nr. 2.5.; Wichers Hoeth c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, p. 20.

In het "oude" Nederlandse octrooirecht werd het vereiste van de "uitkomst op het gebied van de nijverheid" (van art. 3 lid 1 ROW (1910)), en daarbij dan vooral het begrip "uitkomst", wèl zo uitgelegd dat dat (mede) betrekking had op de vraag of de uitvinding daadwerkelijk "werkte" en/of enig nuttig effect opleverde: Telders - Croon, Nederlandsch Octrooirecht, 1946, nr. 82 en nr. 449; Drucker, Handboek (etc.), 1924, nrs. 75 - 78. Om voor de hand liggende redenen legt dit "oude" Nederlandse recht echter niet veel gewicht in de schaal als het - zoals hier - gaat om de uitleg van het EOV (waarin ook geen met het begrip "uitkomst" vergelijkbaar vereiste voorkomt); ik heb de indruk dat dit laatste in het namens Philips verdedigde standpunt (waarin op de "oude" Nederlandse rechtsbronnen de nodige nadruk wordt gelegd), maar ook in rov. 13 van het eindarrest van het hof, enigszins uit het oog wordt verloren.

19 De in de vorige voetnoot aangehaalde vindplaatsen uit de "Guidelines" maken dit onderscheid met zoveel woorden; In KvB EOB 17 september 2003, T 1023/00, rov. 2.6 - 2.9, wordt (ook) een geval waarin de geclaimde uitvinding als strijdig met gevestigde wetenschappelijke inzichten werd beoordeeld, getoetst aan art. 83 EOV (en dus aan "nawerkbaarheid"), en niet aan art. 52/57 (industriële toepasbaarheid).

20 Zie bijvoorbeeld het "Bericht" van de Duitse Landesgruppe van de AIPPI voor het congres van die organisatie in 2004, GRUR Int. 2004, p. 212; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1989, nrs. 192 e.v. (zie echter ook nr. 198); Gramm, GRUR 1984, p. 761 en 764; in deze zin ook KvB EOB 12 september 2002, T 0746/99, rov. 3. In KvB EOB 14 augustus 1990, T 0477/89, rov. 3 wordt de hier bedoelde vraag als nog niet opgehelderd vermeld.

21 Verdrag van 27 november 1963, zie o.a. Trb. 1987, 148; door mij geraadpleegd in Schuurman & Jordens editie 73 III, 1988, p. 285 e.v.; zie voor de "nawerkbaarheid" art. 8 lid 2 van dat Verdrag. Het Verdrag van Straatsburg heeft zowel voor de hier besproken regels van het EOV als voor die van de verschillende recentere versies van de ROW "model gestaan".

22 Ik vermeld volledigheidshalve dat dit argument aan kracht inboet omdat op steekhoudende gronden kan

worden verdedigd dat het vereiste van "nieuwheid" zelfstandige betekenis mist naast het vereiste van "inventiviteit": materie die aan de inventiviteitseis beantwoordt beantwoordt (behalve in het hoogst uitzonderlijke en zeer "specifieke" geval van zgn. "fictieve niet-nieuwheid", zie o.a. art. 54 lid 3 en lid 4 EO) eo ipso aan het vereiste van nieuwheid.

23 Kamerstukken II 1977 - 1978, 15 038 (R 1098), nr. 3, p. 21; door mij ook geraadpleegd in Schuurman & Jordens editie 73 I, 1985, p. 270.

24 Zie bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom deel 1, 2002, nrs. III.3.4.6 - III.3.4.8.

25 Daarbij is mede van belang dat de beoordeling in het EOB vooral gericht pleegt te zijn op de "claims" van octrooiaanvraag/octrooi, zie bijvoorbeeld de in voetnoot 18 genoemde "Guidelines", Chapter IV, nrs. 9.3 - 9.6; Paterson, A concise guide to European Patents, 1995, p. 154. "Claims" (conclusies in het in Nederland gangbare spraakgebruik) zijn gewoonlijk abstracties van de in de beschrijving van een octrooiaanvraag/octrooi in concrete vorm ("nawerkbaar") belichaamde gedachten. Het is niet vereist, en in de praktijk ook niet vanzelfsprekend aan de orde, dat de conclusies de uitvindingsgedachte voor de vakman duidelijk maken.

(Ook) deze benadering suggereert dat inventiviteitsbeoordeling niet, of hoogstens zijdelings, met inachtneming van de concrete stappen uit de beschrijving plaatsvindt, maar dat die veeleer gericht is op waardering van de voor bescherming (in de conclusies) voorgedragen uitvinding, in verhouding tot de bekende stand van de techniek. Of de uitvinding in de beschrijving voldoende duidelijk is gemaakt is, wanneer men de zaak aldus benadert, inderdaad een afzonderlijk en op zijn eigen merites te beoordelen vraag. Zie verder bijvoorbeeld Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom, deel 1, 2002, nr. III.3.8.1 en de daar in voetnoot 154 aangehaalde beslissingen van de KvB van het EOB; zie ook Singer - Stauder, European Patent Convention deel 1, 2003, art. 56, randnrs. 47 en 54 (waarvan overigens de precieze strekking mij niet helemaal duidelijk is geworden). (Mogelijk) anders: Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, § 4, randnrs. 31 en 38.

26 In de Memorie van Antwoord, alinea's 11 - 15, wordt namens Philips het spiegelbeeld van deze redenering verdedigd: als de vakman de uitvinding aan de hand van Navcom's octrooi wèl zou kunnen toepassen (zonder dat in het octrooi wordt uitgelegd welke stappen daarvoor nodig zijn) was die toepassing "dus" voor de hand liggend, en daarom niet inventief.

In cassatie moet intussen worden uitgegaan van de vaststelling dat het octrooi de vakman niet leert, hoe de uitvinding in praktijk kan worden gebracht.

27 HR 6 december 2002, NJ 2003, 63, rov. 3.5. Zie - bijvoorbeeld - ook HR 31 maart 1995, NJ 1995, 597 m.nt. HER, rov. 5.1; HR 20 mei 1988, NJ 1988, 779 ("kopje"); HR 3 februari 1967, NJ 1968, 32 m.nt. DJV; Hugenholtz-Heemskerck, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2002, nr. 92; Burgerlijke Rechtsvordering (losbl., oud), Sterk, art. 221, aant. 2.

28 De volledige beslissing van de Kamer van Beroep is overgelegd als prod. 3 bij de conclusie van antwoord in eerste aanleg. Men ziet daar (zoals ook de cassatiedagvaarding in alinea I.5 vermeldt) dat de oppositieprocedure andere partijen betrof dan de huidige procespartijen. Men krijgt uit de beslissing de indruk dat "nawerkbaarheid" in die procedure alleen inhoudelijk werd betwist met betrekking tot de toen te beoordelen Claim 1 en Claim 2. Voor deze beide claims heeft de Kamer van Beroep het bezwaar van de opposante ([A] GmbH) ten aanzien van de niet-nawerkbaarheid aanvaard, zie rov. 8 en 11.2 van de beslissing.

De door Navcom ten overstaan van het hof geciteerde overweging van de KvB, rov. 13, betrof een "fourth auxiliary request" ten aanzien waarvan de opposante - voorzover uit de beslissing kenbaar - geen beroep op niet-nawerkbaarheid had gedaan. Ook om deze redenen kán men aan de beslissing van de KvB minder overtuigende kracht toekennen, dan de klachten van het middel suggereren.

29 Overgelegd als productie bij akte van de kant van Philips in de eerste aanleg van 21 september 1999.

30 Zoals al aangestipt, eist het EOV in art. 83 dat Europese octrooiaanvragen (en dus allicht ook Europese octrooien) aan het vereiste van "nawerkbaarheid" voldoen; en gold destijds voor "nationale", ingevolge de ROW (1910) verleende octrooien op de voet van art. 22B ROW (1910) hetzelfde.