

Hoge Raad, 15 februari 2008, Rockwool v Isover**OCTROOIRECHT****Nietigheid werkwijze**

oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Uitgangspunt voor de beoordeling van de geldigheid van een werkwijze-octrooi is de in het octrooischrift beschreven uitvinding waarvoor octrooi is aangevraagd en verleend. Bij die beoordeling zijn de nieuwheid en de inventiviteit van het voortbrengsel of de toepassing daarvan in het algemeen niet beslissend, reeds omdat een octrooi kan worden verkregen voor een nieuwe werkwijze waarmee een bestaand voortbrengsel op een goedkopere of anderszins gunstiger wijze kan worden vervaardigd dan tot dan toe mogelijk was. Wel kunnen de nieuwheid en de inventiviteit van het voortbrengsel of de toepassing ervan, indien die uit het octrooischrift kunnen worden afgeleid, onder omstandigheden meewegen omdat zij een indicatie ervoor kunnen opleveren dat de werkwijze, die overigens niet in al haar onderdelen nieuw en inventief behoeft te zijn (vgl. HR 15 april 1966, NJ 1966, 439), nieuw en inventief is. Het hof heeft een en ander niet miskend. Het door Rockwool aangevraagde octrooi had betrekking op de in haar octrooischrift beschreven nieuwe werkwijze voor de vervaardiging van bevochtigbare minerale wol. Dat deze minerale wol of de toepassing ervan als kweekmedium nieuw en inventief was, blijkt niet uit het octrooischrift. Onder deze omstandigheden geeft het bestreden oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het betoog in onderdeel 1.3 dat het uitsluitend recht van de octrooihouder op grond van art. 30 lid 1, aanhef en onder b, ROW (1910) zich uitstrekt tot het rechtstreeks door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel, zodat een afzonderlijke op de bescherming van het voortbrengsel gerichte conclusie overbodig was, laat het vorenoverwogene onverlet. Anders dan in het onderdeel kennelijk wordt veronder-

steld, stond onder het voor 1 januari 1978 geldende art. 30 lid 1, aanhef en onder b, ROW (1910) - dat van toepassing is, nu het hier een van voor die datum daterende octrooiaanvraag betreft en het sindsdien geldende artikel zo wezenlijk afwijkt van het voordien geldende dat aan het nieuwe geen onmiddellijke werking toekomt - de Octrooiraad wel toe naast de conclusie voor een werkwijze in het octrooischrift een volgconclusie op te nemen voor een voortbrengsel dat geen stof was, mits dat voortbrengsel was verkregen volgens de in de voorafgaande conclusie omschreven werkwijze (zie memorie van toelichting, Kamerstukken II, 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 48). Daarnaast ziet het onderdeel eraan voorbij dat zowel onder het voor als onder het sedert 1 januari 1978 toepasselijke recht een werkwijze-octrooi slechts geldig is, indien die werkwijze op zichzelf beschouwd nieuw en inventief is.

Geen 'hindsight'

Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', vindt het geen steun in het recht.

Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarstellingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid. Dit een en ander heeft het hof echter in rov. 7-11 van zijn arrest niet miskend. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', vindt het geen steun in het recht. Anders dan het onderdeel aanneemt, is het hof niet op basis van zijn bekendheid met de geoctrooieerde werkwijze gaan zoeken naar eerdere openbaarstellingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar heeft het onderzocht en in rov. 8 en 11 nauwkeurig uiteengezet op grond van welke documenten - het Zweedse octrooischrift, de Ullmann Enzyklopädie en het Britse octrooischrift - de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis tot de werkwijze van conclusie 1 van het octrooi van Rockwool zou zijn gekomen. Voor het overige is het, aan het hof als feitenrechter voorbehouden, oordeel omtrent de mate van inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze in het licht van de voor de stand van de techniek bepallende eerdere openbaarstellingen zozeer verweven met

waarderingen van feitelijke aard, dat dit in cassatie verder niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde niet nader te worden gemotiveerd. Onderdeel 2.2 faalt derhalve.

Geen inventiviteit

hof kon tot zijn oordeel komen dat het voor de vakman voor de hand lag het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen en behoefde bij zijn beoordeling van de inventiviteit van de beschreven werkwijze (dat het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing is opgenomen) niet nader in te gaan op hun onderlinge chemische beïnvloeding.

Gelezen in samenhang met het in rov. 11 beschreven inzicht van de gemiddelde vakman die uitgaat van het in het Zweedse en het Britse octrooischrift reeds openbaarde - kort gezegd: dat het nodig is naast een bindmiddel een geringe hoeveelheid bevochtigingsmiddel over de vezels te verstuiven om een dun, gelijkmatig verdeeld laagje daarvan te verkrijgen - en het in rov. 12 vooropgestelde, in cassatie onbestreden, oordeel dat het voor deze vakman bekend is om in de te verstuiven oplossing van het bindmiddel andere stoffen op te nemen, kon het hof tot zijn oordeel komen dat het voor de vakman voor de hand lag het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen en behoefde het hof bij zijn beoordeling van de inventiviteit van de in conclusie 2 beschreven werkwijze dat het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing is opgenomen, niet nader in te gaan op hun onderlinge chemische beïnvloeding.

Vindplaatsen: LJN: [BB5066](#)

Hoge Raad, 15 februari 2008

(D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser)

Arrest

in de zaak van:

de rechtspersoon naar Deens recht ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,

gevestigd te Hedehusene, Denemarken,

EISERES tot cassatie,

advocaten: mrs. R.S. Meijer en F.E. Vermeulen,

t e g e n

de rechtspersoon naar Frans recht SAINT-GOBAIN ISOVER S.A., voorheen genaamd: Isover Saint Gobain S.A.,

gevestigd te Courbevoie, Frankrijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.N. de Blecourt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Rockwool en Isover.

1. Het geding in feitelijke instanties

Isover heeft bij exploit van 6 januari 1983 Rockwool op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd het Nederlandse octrooi 165.798 van Rockwool nietig te verklaren.

Rockwool heeft de vordering bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 27 juni 1986, alvorens verder te beslissen, de Octrooiraad verzocht schriftelijk advies uit te brengen omtrent de in rov. 7 van haar tussenvonnis omschreven vraag, zulks met inachtneming van hetgeen in rov. 8 van dat vonnis is overwogen.

Tegen dit tussenvonnis heeft Rockwool hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Isover heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 27 oktober 2005 heeft het hof, in het incidentele beroep, het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het octrooi van Rockwool vernietigd. Het hof heeft voorts het principale beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Rockwool beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Isover heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen op 1 juni 2007 mondeling toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Rockwool heeft bij brief van 12 oktober 2007 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Rockwool was houdster van het [Nederlandse octrooi nr. 165.798](#). Dit octrooi was verleend op 16 april 1981.

(ii) De octrooiaanvraag was ingediend op 25 november 1970, ter inzage gelegd op 27 mei 1971 en, zonder dat oppositie is gevoerd, openbaar gemaakt op 15 december 1980.

(iii) Bij indiening was voorrang ingeroepen vanaf 25 november 1969 met als land van voorrang Groot-Brittanni?.

(iv) Het octrooi is geëxpireerd op 24 november 1990.

(v) De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

"1. Werkwijze voor het maken van een poreus produkt van minerale wol, door minerale wolvezels, die door een luchtstroom worden gedragen, tot een vezellaag te vormen en in de luchtstroom een geringe hoeveelheid oplossing van een bindmiddel te verstuiven dat de vezels op hun contactplaatsen met elkaar verbindt, met het kenmerk, dat men ter verkrijging van een met water bevochtigbaar produkt, in de luchtstroom die de minerale wolvezels draagt, tevens een oplossing van een hydrofiel bevochtigingsmiddel verstuift, in een hoeveelheid overeenkomend met ten hoogste 2 gew.% bevochtigingsmiddel in het eindprodukt.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de oplossing van het bevochtigingsmiddel met die van het bindmiddel wordt gecombineerd door het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing op te nemen."

3.2.1 St. Gobain vordert in dit geding dat het octrooi van Rockwool zal worden nietig verklaard, daartoe aanvoerende dat, gelet op de stand van de techniek op

de voorrangsdatum, de werkwijze waarvoor octrooi was aangevraagd, niet nieuw was en voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.

De rechtbank heeft in haar tussenvonnis overwogen dat de nieuwheid van het octrooi dient te worden beoordeeld aan de hand van het op de datum van octrooiverlening geldende art. 2 van de Rijksoctrooiwet van 1910 (hierna: ROW (1910)), zoals met ingang van 1 januari 1978 gewijzigd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb 1977, 160, en dat, in dat licht bezien, de geoctrooieerde werkwijze op de voorrangsdatum nieuw was. Omdat de rechtbank behoefte had aan deskundige voorlichting voor de beantwoording van de vraag of tegen de achtergrond van de door St. Gobain genoemde (Amerikaanse en Zweedse) octrooischriften en overige publicaties de geoctrooieerde werkwijze op de voorrangsdatum voor een deskundige voor de hand lag, heeft zij de Octrooiraad verzocht schriftelijk advies uit te brengen omtrent de vraag of deze werkwijze ten tijde van de prioriteitsdatum inventief was.

3.2.2 Beide partijen zijn van het tussenvonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Het hof heeft in het incidenteel appel de eerste grief van St. Gobain, inhoudende dat de rechtbank terstond het octrooi met terugwerkende kracht had behoren nietig te verklaren wegens gebrek aan inventiviteit, gegrond geoordeeld.

Om die reden heeft het hof de principale grieven van Rockwool wegens gebrek aan belang niet besproken en het principale beroep van Rockwool verworpen.

Hetgeen het hof daartoe heeft overwogen, kan - voorzover in cassatie van belang - als volgt worden samengevat.

(a) In hoger beroep is geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de nieuwheidsvraag beoordeeld diende te worden op de voet van art. 2 ROW (1910). Daarom gaat het erom of de werkwijze waarop de conclusies van het octrooi zijn gericht, op zichzelf beschouwd nieuw en inventief was gezien de stand van de techniek, waarmee bedoeld is: al hetgeen voor 25 november 1969 door een beschrijving of op enige andere wijze openbaar toegankelijk is geworden, waarbij niet van belang is of de toepassing als kweekmedium van de met de werkwijze verkregen minerale wol 'iets bijzonders' zou inhouden en nieuw en inventief zou zijn, noch of de bevochtigbare minerale wol op zichzelf 'iets bijzonders' (nieuw en inventief) zou zijn, nu conclusies gericht op het voortbrengsel (de bevochtigbare minerale wol) of de toepassing daarvan als kweekmedium ontbreken. (rov. 4 en 6)

(b) Ten tijde van het indienen van de aanvraag was Rockwool zelf er kennelijk reeds van overtuigd dat dergelijke conclusies wegens gebrek aan nieuwheid en inventiviteit niet voor verlening van octrooi in aanmerking kwamen. (rov. 6)

(c) Uit de beknopte bespreking van de stand van de techniek in het door St. Gobain als bezwendend voor de nieuwheid en/of de inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze naar voren gebrachte, Zweedse octrooischrift 188.723 is het de vakman direct duidelijk dat men het oog heeft gehad op de algemeen bekende werkwijze voor het vervaardigen van poreuze matten

van minerale wol waarbij een geringe hoeveelheid van een oplossing van een bindmiddel op de zwevende vezels wordt verstoven, voor welke algemeen bekende werkwijze onder meer kan worden verwezen naar het Franse octrooischrift 1.472.426 en het Britse octrooischrift 736.358, die beide in het octrooi zijn genoemd, en naar het Amerikaanse octrooischrift 2.604.427. (rov. 7)

(d) In het Zweedse octrooischrift 188.723 is niet letterlijk vermeld dat bij bedoelde algemeen bekende werkwijze als te verstuiven middel een 'bevochtigingsmiddel' kan worden toegevoegd, maar de vakman weet op grond van zijn algemene vakkennis dat ionenactieve middelen, oppervlakte-actieve middelen met hydrofiele groepen zijn en als bevochtigingsmiddelen kunnen dienen, zodat de vakman het toevoegen van een hydrofiel bevochtigingsmiddel in het Zweedse octrooischrift zal 'meelezen', temeer gezien het verband waarin het begrip 'ionenactieve Mittel' in dit octrooischrift wordt gebruikt, namelijk onmiddellijk volgend op en kennelijk in tegenstelling tot 'wasserabweisende Mittel'. (rov. 8)

(e) Het Zweedse octrooischrift 188.723 vermeldt niet dat men een oplossing van het bevochtigingsmiddel verstuift in een hoeveelheid overeenkomend met ten hoogste 2 gew.% bevochtigingsmiddel in het poreuze product, maar dat slechts zoveel dient te worden verstoven dat de vezels in het eindproduct met een dun deklaagje van het middel worden bekleed. (rov. 9)

(f) Niet tot de algemene vakkennis zijn te rekenen de door St. Gobain in verband met de hoeveelheid van ten hoogste 2 gew.% aangehaalde specifieke octrooischriften, waaronder het Britse octrooischrift 736.358, waaruit reeds bekend is dat dunne, gelijkmatige deklaagjes op de vezels worden verkregen door (verstuiving van) een kleine hoeveelheid van (een zeer verdunde waterige dispersie van) het impregneermiddel welke niet meer bedraagt dan 1 gew.%, bijvoorbeeld 0,6-0,8%, betrokken op de minerale vezels, zijnde het eindproduct. (rov. 10)

(g) Gelet op het Zweeds octrooischrift 188.723, dat niet nieuwheidsschadelijk is, zal de vakman te rade gaan bij de hoeveelheden die voor andere impregneermiddelen worden gebruikt, zoals de hoeveelheid van minder dan 1 gew.% bindmiddel volgens het Britse octrooischrift 736.358 en vanzelf komen tot de werkwijze volgens conclusie 1, zodat het octrooi inventiviteit mist. (rov. 11)

(h) De werkwijze volgens conclusie 2, dat toevoegt dat het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing is opgenomen, is evenmin inventief nu, gezien het Britse octrooischrift 736.358 en het Amerikaanse octrooischrift 2.604.427, het voor de gemiddelde vakman bekend is in de te verstuiven oplossing van het bindmiddel andere stoffen op te nemen teneinde aan de minerale vezels van het eindproduct specifieke, gewenste eigenschappen te geven en deze stoffen in een enkele vloeistof te verstuiven. Het ligt daarom voor de hand het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen waardoor apart verstuiven niet nodig is. (rov. 12)

3.3.1 Onderdeel 1 keert zich tegen 's hofs hiervoor in 3.2.2 onder (a) weergegeven oordeel in rov. 6 over inventiviteit van de door Rockwool geoctrooieerde werkwijze met de algemene klacht dat het hof heeft miskend dat bij de beoordeling van de inventiviteit van een nieuwe werkwijze niet mag worden geabstraheerd, in elk geval niet behoort te worden geabstraheerd, van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen voortbrengsel en/of de toepassing daarvan.

Volgens onderdeel 1.1 kan de inventiviteit van een werkwijze voor de vervaardiging van een (nieuw en inventief) voortbrengsel niet steeds goed worden beoordeeld indien daarbij, zoals het hof oordeelt, geheel moet worden geabstraheerd van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen voortbrengsel. Onderdeel 1.2 voegt hieraan toe dat de, in cassatie veronderstellenderwijs vaststaande, nieuwheid en inventiviteit van het voortbrengsel en de toepassing ervan een relevante indicatie kunnen vormen voor het aannemen van de vereiste mate van inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze. Mede gelet op art. 30 lid 1 sub b ROW (1910) had het hof, aldus onderdeel 1.3, bij zijn beoordeling van de inventiviteit van de werkwijze niet, op grond van het ontbreken van een afzonderlijke conclusie, mogen abstraheren van de nieuwheid en inventiviteit van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Bovendien gold ten tijde van de octrooiaanvraag dat, op grond van de Leidraad behandeling octrooiaanvragen van de Octrooiraad, zo een eventueel toch op afzonderlijke bescherming van het voortbrengsel zelf gerichte conclusie niet voor verlening in aanmerking kwam.

3.3.2 Uitgangspunt voor de beoordeling van de geldigheid van een werkwijze-octrooi is de in het octrooischrift beschreven uitvinding waarvoor octrooi is aangevraagd en verleend. Bij die beoordeling zijn de nieuwheid en de inventiviteit van het voortbrengsel of de toepassing daarvan in het algemeen niet beslissend, reeds omdat een octrooi kan worden verkregen voor een nieuwe werkwijze waarmee een bestaand voortbrengsel op een goedkopere of anderszins gunstiger wijze kan worden vervaardigd dan tot dan toe mogelijk was. Wel kunnen de nieuwheid en de inventiviteit van het voortbrengsel of de toepassing ervan, indien die uit het octrooischrift kunnen worden afgeleid, onder omstandigheden meewegen omdat zij een indicatie ervoor kunnen opleveren dat de werkwijze, die overigens niet in al haar onderdelen nieuw en inventief hoeft te zijn (vgl. HR 15 april 1966, NJ 1966, 439), nieuw en inventief is.

3.3.3 Het hof heeft een en ander niet miskend. Het door Rockwool aangevraagde octrooi had betrekking op de in haar octrooischrift beschreven nieuwe werkwijze voor de vervaardiging van bevochtigbare minerale wol. Dat deze minerale wol of de toepassing ervan als kweekmedium nieuw en inventief was, blijkt niet uit het octrooischrift. Onder deze omstandigheden geeft het bestreden oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan

als kweekmedium nieuw en inventief zijn, niet blijkt van een onjuiste rechtsopvatting.

3.3.4 Het betoog in onderdeel 1.3 dat het uitsluitend recht van de octrooihouder op grond van art. 30 lid 1, aanhef en onder b, ROW (1910) zich uitstrekt tot het rechtstreeks door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengsel, zodat een afzonderlijke op de bescherming van het voortbrengsel gerichte conclusie overbodig was, laat het vorenoverwogene onverlet.

Anders dan in het onderdeel kennelijk wordt verondersteld, stond onder het voor 1 januari 1978 geldende art. 30 lid 1, aanhef en onder b, ROW (1910) - dat van toepassing is, nu het hier een van voor die datum daterende octrooiaanvraag betreft en het sindsdien geldende artikel zo wezenlijk afwijkt van het voordien geldende dat aan het nieuwe geen onmiddellijke werking toekomt - de Octrooiraad wel toe naast de conclusie voor een werkwijze in het octrooischrift een volgconclusie op te nemen voor een voortbrengsel dat geen stof was, mits dat voortbrengsel was verkregen volgens de in de voorafgaande conclusie omschreven werkwijze (zie memorie van toelichting, Kamerstukken II, 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 48). Daarnaast ziet het onderdeel eraan voorbij dat zowel onder het voor als onder het sedert 1 januari 1978 toepasselijke recht een werkwijze-octrooi slechts geldig is, indien die werkwijze op zichzelf beschouwd nieuw en inventief is.

3.3.5 Het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat de onderdelen 1.1, 1.2 en 1.3 doel missen.

3.3.6 Onderdeel 1.4 is, subsidiair, gericht tegen het hiervoor in 3.2.2 onder (a) weergegeven oordeel en klaagt dat het hof daarmee een, met art. 6 EVRM strijdige, verrassingsbeslissing heeft gegeven door de rechtsgronden voor het door St. Gobain gevoerde inventiviteitsverweer aan te vullen, nu St. Gobain in feitelijke instanties niet heeft aangevoerd dat nieuwheid en inventiviteit van de rechtstreeks met de geoctrooieerde werkwijze verkregen bevochtigbare mineraalwol en de toepassing ervan als kweekmedium respectievelijk de daarop gerichte, in het octrooischrift genoemde, doelstelling van de geoctrooieerde werkwijze zonder betekenis zouden zijn voor de vraag of de geoctrooieerde werkwijze nieuw en inventief is.

Dit onderdeel faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.15.

3.3.7 Onderdeel 1.5, dat opkomt tegen het hiervoor in 3.2.2 onder (b) weergegeven oordeel aan het slot van rov. 6, kan niet tot cassatie leiden nu het is gericht tegen een overweging die de bestreden uitspraak niet draagt.

3.4.1 Onderdeel 2 keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het hof in rov. 7-11 - weergegeven hiervoor in 3.2.2 onder (c) tot en met (g) - heeft overwogen voor zijn beslissing dat de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi van Rockwool inventiviteit mist omdat, kort gezegd, gegeven de stand van de techniek voor de dag van indiening van haar octrooiaanvraag, in het bijzonder het meergenoemde

Zweedse octrooischrift, deze werkwijze voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.

3.4.2 Onderdeel 2.1 bouwt voort op onderdeel 1 en moet het lot daarvan delen.

3.4.3 Onderdeel 2.2, dat ervan uitgaat dat het hof voor de beoordeling van de inventiviteit het Zweedse en/of het Britse octrooischrift als de bepalende stand van de techniek heeft aangemerkt, klaagt dat 's hofs inventiviteitsoordeel onjuist althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk is omdat het hof, zo het de uit deze twee octrooischriften blijkende stand van de techniek al niet met 'hindsight' heeft beoordeeld, in elk geval niet (kenbaar) heeft aangegeven of en hoe het heeft vermeden zich op 'hindsight' te baseren.

3.4.4 Het onderdeel neemt terecht tot uitgangspunt dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.

Dit een en ander heeft het hof echter in rov. 7-11 van zijn arrest niet miskend. Voor zover het onderdeel beoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', vindt het geen steun in het recht.

Anders dan het onderdeel aanneemt, is het hof niet op basis van zijn bekendheid met de geoctrooieerde werkwijze gaan zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar heeft het onderzocht en in rov. 8 en 11 nauwkeurig uiteengezet op grond van welke documenten - het Zweedse octrooischrift, de Ullmann Enzyklopädie en het Britse octrooischrift - de gemiddelde vakman met zijn algemene vakkennis tot de werkwijze van conclusie 1 van het octrooi van Rockwool zou zijn gekomen. Voor het overige is het, aan het hof als feitenrechter voorbehouden, oordeel omtrent de mate van inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze in het licht van de voor de stand van de techniek bepalende eerdere openbaarmakingen zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat dit in cassatie verder niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde niet nader te worden gemotiveerd. Onderdeel 2.2 faalt derhalve.

3.4.5 Onderdeel 2.3 wijst een zestal door Rockwool in feitelijke instantie betrokken stellingen aan, die volgens het onderdeel de klacht van onderdeel 2.2 klemmender maken. Ook dit onderdeel mist doel, op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.28 en 2.29. De bestreden beslissing geeft geen

aanleiding voor de veronderstelling dat het hof, bij zijn hiervoor in 3.4.4 bedoelde beoordeling, deze stellingen niet heeft betrokken.

3.5 Onderdeel 3 richt rechts- en motiveringsklachten tegen hetgeen het hof in rov. 8 heeft overwogen leidende tot zijn oordeel dat de vakman in het Zweedse octrooischrift het toevoegen van een hydrofiel bevochtigingsmiddel zal 'meelezen', onderdeel 4 tegen hetgeen het hof in rov. 9-11 heeft overwogen leidende tot zijn oordeel dat de vakman, die te rade zal gaan bij de hoeveelheden die voor andere impregneermiddelen worden gebruikt, als vanzelf zal komen tot de werkwijze van conclusie 1 van Rockwools octrooischrift. Voor zover de klachten van die onderdelen niet reeds afstuiten op het vorenoverwogene, missen zij doel, omdat zij uitnodigen tot een hernieuwde beoordeling van wat het hof in de bestreden overwegingen - hiervoor weergegeven in 3.2.2 onder (d) tot en met (g) - heeft aangemerkt als de voor de beoordeling van de inventiviteit van Rockwools geoctrooieerde werkwijze bepalende stand van de techniek, welke hernieuwde beoordeling de taak van de cassatierechter te buiten gaat. De bestreden oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk.

3.6.1 Onderdeel 5 keert zich tegen het hiervoor in 3.2.2 onder (h) weergegeven oordeel van het hof in rov. 12 dat, gelet op de daar vermelde Britse en Amerikaanse octrooischriften, de werkwijze volgens conclusie 2 van het octrooischrift van Rockwool ook niet inventief is, omdat het voor de gemiddelde vakman zonder meer voor de hand ligt om het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen waardoor het apart verstuiven van het bevochtigingsmiddel niet nodig is. Geklaagd wordt dat het hof ten onrechte heeft nagelaten aan te geven waarom het, door Rockwool in hoger beroep benadrukte, aspect van de chemische beïnvloeding van bindmiddel en bevochtigingsmiddel niet van belang zou kunnen zijn bij de inventiviteitstoets van conclusie 2.

3.6.2 Deze klacht kan niet tot cassatie leiden. Gelezen in samenhang met het in rov. 11 beschreven inzicht van de gemiddelde vakman die uitgaat van het in het Zweedse en het Britse octrooischrift reeds geopenbaarde - kort gezegd: dat het nodig is naast een bindmiddel een geringe hoeveelheid bevochtigingsmiddel over de vezels te verstuiven om een dun, gelijkmatig verdeeld laagje daarvan te verkrijgen - en het in rov. 12 vooropgestelde, in cassatie onbestreden, oordeel dat het voor deze vakman bekend is om in de te verstuiven oplossing van het bindmiddel andere stoffen op te nemen, kon het hof tot zijn oordeel komen dat het voor de vakman voor de hand lag het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen en behoefde het hof bij zijn beoordeling van de inventiviteit van de in conclusie 2 beschreven werkwijze dat het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing is opgenomen, niet nader in te gaan op hun onderlinge chemische beïnvloeding.

3.7 Onderdeel 6 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft na het vorenoverwogene geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Rockwool in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van St. Gobain begroot op ? 367,34 aan verschotten en ? 2.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 15 februari 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

C06/093HR

Mr. F.F. Langemeijer

Zitting 28 september 2007

Conclusie inzake:

de vennootschap naar Deens recht Rockwool International A/S
tegen

de vennootschap naar Frans recht Saint-Gobain Isover S.A. (voorheen genaamd Isover Saint Gobain S.A.)

In deze zaak heeft het hof een octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Deze beslissing wordt in cassatie op diverse gronden bestreden(1).

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende(2):

1.1.1. Eiseres tot cassatie (in het bestreden arrest en hierna aangeduid als: Rockwool) is houdster van het Nederlandse octrooi nr. 165.798. Dit octrooi is verleend op 16 april 1981.

1.1.2. De desbetreffende octrooiaanvraag(3) is ingediend op 25 november 1970, ter inzage gelegd op 27 mei 1971 en, zonder dat oppositie is gevoerd, openbaar gemaakt op 15 december 1980. Bij indiening is voorrang ingeroepen vanaf 25 november 1969 met als land van voorrang Groot-Brittanni?. Het octrooi is verstreken op 24 november 1990.

1.1.3. De conclusies van het octrooi luiden als volgt:

"1. Werkwijze voor het maken van een poreus produkt van minerale wol, door minerale wolvezels, die door een luchtstroom worden gedragen, tot een vezellaag te vormen en in de luchtstroom een geringe hoeveelheid oplossing van een bindmiddel te verstuiven dat de vezels op hun contactplaatsen met elkaar verbindt, met het kenmerk, dat men ter verkrijging van een met water bevochtigbaar produkt, in de luchtstroom die de minerale wolvezels draagt, tevens een oplossing van een hydrofiel bevochtigingsmiddel verstuift, in een hoeveelheid overeenkomend met ten hoogste 2 gew.% bevochtigingsmiddel in het eindprodukt.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de oplossing van het bevochtigingsmiddel met die van het bindmiddel wordt gecombineerd door het bevochtigingsmiddel in de bindmiddeloplossing op te nemen."

1.2. Bij inleidende dagvaarding van 6 januari 1983 heeft verweerster in cassatie (in het bestreden arrest en

hierna aangeduid als: Isover) Rockwool gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Zij heeft gevorderd dat het octrooi van Rockwool nietig zal worden verklaard. Daartoe heeft Isover aangevoerd dat, gelet op de stand van de techniek op de voorrangsdatum, de werkwijze waarvoor octrooi is aangevraagd niet nieuw was en bovendien voor de gemiddelde vakman voor de hand lag.

1.3. Rockwool heeft verweer gevoerd. In haar vonnis van 27 juni 1986 heeft de rechtbank overwogen dat de geoctrooieerde werkwijze op de voorrangsdatum nieuw was. Of deze werkwijze toen voor de gemiddelde vakman voor de hand lag, laat zich volgens de rechtbank niet beantwoorden zonder deskundige voorlichting. De rechtbank heeft de Octrooiraad verzocht hierover advies uit te brengen. In rov. 8 reikte de rechtbank de Octrooiraad enkele uitgangspunten van feitelijke aard voor het onderzoek aan.

1.4. Rockwool heeft tegen dit tussenvonnissen hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Haar eerste grief was gericht tegen de beslissing dat een deskundigenrapport nodig is alvorens te kunnen beslissen dat de geoctrooieerde werkwijze inventief was. Haar tweede en derde grief waren gericht tegen enkele van de in rov. 8 genoemde uitgangspunten van feitelijke aard.

1.5. Isover heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Haar eerste grief hield in dat de rechtbank (geen deskundigenrapportage had moeten gelasten, maar) terstond het octrooi had behoren nietig te verklaren wegens gebrek aan inventiviteit. Isover heeft in dit verband onder meer aangevoerd dat in Duitsland en Zweden een octrooiaanvraag voor dezelfde werkwijze is geweigerd wegens gebrek aan inventiviteit en dat een octrooi voor dezelfde werkwijze in het Verenigd Koninkrijk door de rechter nietig is verklaard wegens gebrek aan inventiviteit.

1.6. Bij arrest van 27 oktober 2005 heeft het hof de eerste grief in het incidenteel beroep gegrond bevonden en vastgesteld dat de geoctrooieerde werkwijze inventiviteit mist (zie rov. 7 - 11 m.b.t. octrooi-conclusie nr. 1 en rov. 12 m.b.t. octrooi-conclusie nr. 2). Het hof kwam hierdoor niet meer toe aan de overige grieven in het incidenteel hoger beroep, noch aan een inhoudelijke bespreking van de grieven van Rockwool (rov. 13, resp. rov. 15). Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, het octrooi van Rockwool vernietigd. Het principaal hoger beroep werd verworpen.

1.7. Rockwool heeft - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Isover heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Ter terechtzitting van de Hoge Raad van 1 juni 2007 hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, met re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Het hof heeft - in cassatie onbestreden - overwogen dat de nieuwheid van de geoctrooieerde werkwijze moet worden vastgesteld aan de hand van art. 2 Rijksoctrooiwet(4), zoals dit artikel, voor zover thans van belang, luidde op de datum van verlening van het octrooi:

"1. Voortbrengselen of werkwijzen worden alleen dan niet als nieuw aangemerkt, wanneer zij reeds deel uitmaken van de stand der techniek.

2. De stand der techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de dag van indiening van de aanvraag door een beschrijving of op enige andere wijze openbaar toegankelijk is geworden.

3. (...)"(5)

2.2. Onder de Rijsoctrooiwet werd aangenomen dat vereist is dat het voortbrengsel of de werkwijze waarvoor octrooi is verzocht uitvindingshoogte heeft (inventief is), met andere woorden: dat het voortbrengsel of de werkwijze voor de gemiddelde vakman ("skilled person") op dat vakgebied niet voor de hand lag. Deze regel is na indiening van de onderhavige octrooiaanvraag, maar vóór de verlening van het octrooi(6) neergelegd in art. 2a lid 1 Rijsoctrooiwet(7):

"Datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd, wordt geacht te zijn uitgevonden, wanneer het vóór de dag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag".

De formulering van deze bepaling is grotendeels ontleend aan art. 5 van het Verdrag van Straatsburg betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht(8). De vraag of een bepaald voortbrengsel resp. een bepaalde werkwijze voldoende inventief is, komt in de praktijk eerst aan de orde nadat is vastgesteld dat het voortbrengsel resp. de werkwijze nieuw is. De stand van de techniek is in de memorie van toelichting omschreven als: de verzameling van reeds openbaar toegankelijke kennis(9).

2.3. Onderdeel 1 is gericht tegen rov. 6, waarin het hof overwoog dat de conclusies van Rockwools octrooi (slechts) zijn gericht op een werkwijze en dat het er dus om gaat of deze werkwijze op zichzelf beschouwd nieuw en inventief is, gezien de stand der techniek, d.w.z. al hetgeen voor 25 november 1969 door beschrijving of op enige andere wijze openbaar toegankelijk is geworden. Rockwool klaagt dat het hof heeft miskend dat bij de beoordeling van de inventiviteit van een (nieuwe) werkwijze niet mag worden geabstraheerd, in elk geval niet moet worden geabstraheerd, van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen voortbrengsel en/of de toepassing hiervan. Deze algemene rechtsklacht is uitgewerkt in vijf subonderdelen.

2.4. In subonderdeel 1.1, hier verkort weergegeven, voert Rockwool aan dat een werkwijze tot doel heeft: het verkrijgen van een voortbrengsel en/of de toepassingsmogelijkheid ervan, als oplossing voor een technisch probleem. De vraag naar de inventiviteit van een nieuwe werkwijze kan daarom niet (goed) worden beoordeeld indien zou worden geabstraheerd van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen voortbrengsel en/of de praktische toepassing ervan. Het middelonderdeel wijst erop dat, zelfs wanneer de elementen van de werkwijze afzonderlijk kunnen worden gerekend tot de stand van de techniek, de inventiviteit van de nieuwe werkwijze toch gelegen kan zijn in een

voor de vakman niet voor de hand liggende keuze of combinatie van die elementen.

2.5. Subonderdeel 1.2 voegt hieraan toe dat, ook al zijn de nieuwigheid en de inventiviteit van het daarmee verkregen voortbrengsel, respectievelijk van de toepassing ervan, geen voorwaarde voor het voldoen van de werkwijze aan het inventiviteitsvereiste, zij minst genomen een relevante aanwijzing opleveren voor de inventiviteit van de werkwijze. Ook daarom had het hof bij zijn beoordeling van de inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze het voortbrengsel en/of de toepassing ervan niet buiten beschouwing mogen laten.

2.6. Alvorens op deze klachten in te gaan maak ik enkele opmerkingen over het verschil tussen een werkwijze en een voortbrengsel. Onder werkwijze is hier te verstaan: een wijze van menselijk handelen waardoor in de natuur enige verandering wordt gebracht(10). Doorgaans toont deze verandering zich in een bepaald voortbrengsel en bestaat de werkwijze uit de vervaardiging van dat voortbrengsel, maar noodzakelijk is dit niet. In de vakliteratuur zijn als voorbeelden genoemd: een werkwijze tot het reinigen van textiel, tot het sorteren van fruit of tot het bestrijden van schadelijke insecten. Een voortbrengsel in de zin der wet is die door menselijk handelen in de natuur teweeggebrachte verandering, welke bestaat uit een lichamelijke zaak of een samenstel van lichamelijke zaken. Daaronder vallen niet: als zodanig in de natuur aan te treffen zaken, zoals ertsen, planten of dieren. Die kunnen wel worden ontdekt, maar niet worden uitgevonden.

2.7. Het belang van het onderscheid tussen voortbrengsel en werkwijze is gelegen in de verschillende vormen van hun bescherming. Het octrooi verleend voor een voortbrengsel beschermt dit voortbrengsel als zodanig, ongeacht de wijze van vervaardiging. Een octrooi verleend voor een werkwijze beschermt alleen de toepassing van die werkwijze en het voortbrengsel dat door toepassing van die werkwijze rechtstreeks is verkregen(11). Met andere woorden: resulteert een geoctrooieerde werkwijze in een voortbrengsel, dan beschermt het octrooi enkel die speciale wijze van vervaardiging van dat voortbrengsel en het voortbrengsel voor zover het op die speciale wijze is vervaardigd. Andere wijzen van vervaardiging van dat voortbrengsel zijn dan vrij, evenals het verhandelen en het gebruik van de volgens die andere werkwijzen vervaardigde voortbrengsel(12).

2.8. In het algemeen is niet beslissend of het product dat met de geoctrooieerde werkwijze wordt vervaardigd zelf ook nieuw en inventief is. Voorstelbaar is immers, dat een octrooi wordt verkregen voor een alternatieve werkwijze waarmee een bestaand voortbrengsel op een snellere en/of goedkopere wijze kan worden vervaardigd dan tot dan toe mogelijk was. Op deze regel doelt het hof kennelijk, waar het hof in rov. 6 overweegt dat - anders dan Rockwool meent - niet van belang is of de rechtstreeks met toepassing van de geoctrooieerde werkwijze verkregen bevochtigbare minerale wol nieuw en inventief is, noch of de toepassing daarvan als 'kweekmedium'(13) nieuw en inventief is. Tot zover

geeft de bestreden overweging in elk geval niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

2.9. Het onderhavige octrooi heeft betrekking op een werkwijze voor de vervaardiging van een voortbrengsel. Indien het met deze werkwijze vervaardigde voortbrengsel nieuw en in hoge mate inventief is, levert dat op zich nog geen aanwijzing op voor de nieuwigheid en de inventiviteit van de gebezigde werkwijze: met een oeroude werkwijze kan een uitvinder een nieuw en zeer inventief product maken(14).

2.10. Het hof heeft in rov. 6 de hoofdregel vooropgesteld. In de daarop volgende rechtsoverwegingen heeft het hof de nieuwigheid en de inventiviteit van de geoctrooieerde werkwijze onderzocht. Het hof heeft, uiteraard, rekening gehouden met het met deze werkwijze te vervaardigen voortbrengsel. Het hof heeft zijn oordeel over de inventiviteit van de werkwijze terecht niet gebaseerd op de (door Rockwool beweerde) inventiviteit van het met die werkwijze vervaardigde product.

2.11. Subonderdeel 1.3 wijst op het bepaalde in art. 30, lid 1 onder b, Rijksoctrooiwet(15). Het octrooi verschafte Rockwool niet slechts het uitsluitend recht om de geoctrooieerde werkwijze in of voor haar bedrijf toe te passen: de beschermingsomvang van het octrooi omvatte ook het voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. Volgens Rockwool was een afzonderlijk op bescherming van het voortbrengsel gerichte octrooi-conclusie om die reden overbodig. Bovendien placht de Octrooiraad, wanneer octrooi werd aangevraagd voor een nieuwe werkwijze en de aanvraag gepaard ging met vervolconclusies die strekten tot octrooiëring van door toepassing van die nieuwe werkwijze verkregen voortbrengsels (zgn. 'kettingconclusies'), deze vervolconclusies te schrappen als overbodig in verband met het bepaalde in art. 30, lid 1 onder b, Rijksoctrooiwet(16). De consequentie hiervan behoort volgens Rockwool te zijn dat bij de beoordeling van de inventiviteit van een werkwijze niet mag (en zeker niet: moet) worden geabstraheerd van het rechtstreeks met de desbetreffende werkwijze verkregen voortbrengsel.

2.12. De regel van art. 30, lid 1 onder b, Row houdt niet een andere norm in dan hiervoor al is beschreven. Wanneer een octrooi is verleend voor een werkwijze voor het vervaardigen van bepaalde producten, strekt de beschermingsomvang van dat octrooi zich uit over voortbrengsels die rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van deze werkwijze. Wie een ruimere beschermingsomvang wenst - op een bepaald voortbrengsel, ongeacht de wijze waarop het is vervaardigd - vraagt een octrooi aan voor dat voortbrengsel. De subonderdelen 1.1 - 1.3 leiden om deze redenen niet tot cassatie.

2.13. Subonderdeel 1.4, dat ten opzichte van de voorgaande klachten een subsidiair karakter heeft, klaagt over een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. Volgens het subonderdeel heeft Isover in eerste aanleg en in hoger beroep niet aangevoerd dat nieuwigheid en inventiviteit van de rechtstreeks met de geoctrooieerde werkwijze verkregen bevochtigbare mineraalwol en de

toepassing daarvan als kweekmedium, respectievelijk de daarop gerichte doelstelling van de geoctrooieerde werkwijze, zonder betekenis zouden zijn bij de beantwoording van de vraag of de geoctrooieerde werkwijze voldoende inventief is.

2.14. In het algemeen is van een ontoelaatbare 'verrassingsbeslissing' sprake wanneer procespartijen over wezenlijke elementen die aan de rechterlijke beslissing ten grondslag liggen onvoldoende door de rechter zijn gehoord en worden verrast met een beslissing waarmee zij, gelet op het verloop van het processuele debat, geen rekening behoeften te houden(17). Dit wil niet zeggen dat de burgerlijke rechter in iedere zaak eerst een tussenvonnis moet wijzen of een mondelinge behandeling moet houden om de voorgenomen rechtsgronden van de beslissing met partijen door te nemen: in het algemeen behoren partijen rekening ermee te houden dat de rechter ambtshalve acht slaat op voorschriften van openbare orde (zoals appeltermijnen e.d.), op het toepasselijke rechtstelsel, op de toepasselijke wettelijke voorschriften en de nationale en zo nodig internationale jurisprudentie over het onderwerp dat in geschil is.

2.15. Mijns inziens is in dit geval geen sprake van een ontoelaatbare verrassingsbeslissing. De inzet van het geding in hoger beroep was de inventiviteit van de werkwijze van Rockwool. Wanneer Rockwool als argument voor de inventiviteit van haar werkwijze een beroep doet op de inventiviteit van het daarmee vervaardigde product, kan Rockwool rekening ermee houden dat het hof dit argument zal toetsen op deugdelijkheid en, onafhankelijk van hetgeen Isover ten processe over het antwoord op deze vraag wel (of juist niet) naar voren heeft gebracht, een oordeel zal geven over de vraag of de inventiviteit van het product iets zegt over de inventiviteit van de werkwijze waarmee het product is gemaakt. Ook overigens gaf het verloop van de procedure Rockwool geen aanleiding te verwachten dat het hof haar (nogmaals) in de gelegenheid zou stellen zich over dit punt uit te spreken. Uit de gedingstukken blijkt niet van enige procedure-afsprake omtrent de volgorde waarin de onderscheiden geschilpunten zouden worden behandeld.

2.16. Subonderdeel 1.5 is gericht tegen de overweging ten overvloede aan het slot van rov. 6. Uit een passage uit een intern rapport van Rockwool van 17 september 1969(18) heeft het hof afgeleid dat Rockwool al v??r de aanvraag van het litigieuze octrooi van mening was dat deze werkwijze niet voor octrooiëring in aanmerking kwam wegens gebrek aan nieuwigheid en inventiviteit. Volgens het subonderdeel is deze gevolgtrekking onjuist, althans zonder nadere motivering onbegrijpelijk: inventiviteit was in het desbetreffende deel van het rapport niet aan de orde. Bovendien gaat het in het desbetreffende rapport juist om experimenten met minerale wol waaraan g??n bevochtigingsmiddel was toegevoegd.

2.17. Nu de bestreden beslissing niet hierop rust, maar op hetgeen daaraan voorafgaand door het hof werd overwogen, mist Rockwool belang bij deze klacht. Zou een van de voorafgaande klachten in cassatie slagen en zou de Hoge Raad toekomen aan de vraag of enkel de-

ze overweging ten overvloede de bestreden beslissing kan dragen, dan meen ik dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord, en wel: om de eerste in het subonderdeel aangegeven reden.

2.18. De slotsom van het voorgaande is dat onderdeel 1 niet tot cassatie leidt.

2.19. Onderdeel 2 houdt verband met het volgende. In rov. 7 - 11 heeft het hof de vraag behandeld of de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi van Rockwool voldoet aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit. Isover heeft in het debat in eerste aanleg en in hoger beroep de stand van de techniek op de voorangsdatum doorgenomen. Zij heeft in het bijzonder gewezen op het Zweedse octrooischrift nr. 188.723. Deze publicatie was in het litigieuze octrooischrift van Rockwool niet genoemd als onderdeel van de stand van de techniek tot dan toe.

2.20. Het hof was van oordeel dat de publicatie in dit Zweedse octrooischrift niet schadelijk is voor de nieuwheid van de werkwijze volgens het litigieuze octrooi. Uitgaande van de stand van de techniek, zoals deze is geopenbaard in dit Zweedse octrooischrift in samenhang met de (in het octrooischrift van Rockwool reeds genoemde) Franse en Britse octrooischriften en een Amerikaanse octrooischrift en algemene vakkennis, is het hof tot de slotsom gekomen dat de gemiddelde vakman, gesteld voor het probleem waarvoor het octrooi van Rockwool een oplossing pretendeert te bieden, vanzelf zou zijn gekomen tot de werkwijze volgens conclusie 1 van het octrooi van Rockwool. Met andere woorden, voor de gemiddelde vakman lag die werkwijze voor de hand.

2.21. Onderdeel 2 klaagt dat dit oordeel onjuist is, althans onbegrijpelijk is en/of ontoereikend gemotiveerd. Subonderdeel 2.1 bouwt uitsluitend voort op de klachten van onderdeel 1 en behoeft daarom geen nadere bespreking.

2.22. Subonderdeel 2.2 stelt dat de beslissing impliceert dat het hof het Zweedse en/of het Britse octrooischrift als bepalend voor de stand van de techniek heeft aangemerkt. Dit oordeel is volgens de klacht onjuist, althans onbegrijpelijk, omdat het hof, zo het de (uit deze twee octrooischriften blijkende) stand van de techniek al niet met 'hindsight' heeft beoordeeld, in elk geval niet op een kenbare wijze heeft aangegeven of, en zo ja, hoe het heeft vermeden zich op 'hindsight' te baseren. De klacht is, samengevat, toegelicht als volgt. De vraag naar de mate van inventiviteit mag niet worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarstellingen waartoe die werkwijze herleid kan worden. Het gaat erom of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hof bedoelde publicaties en dan de litigieuze werkwijze als de voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand der techniek zou hebben afgeleid.

2.23. De laatstbedoelde maatstaf is juist. In de octrooi-rechtelijke vakliteratuur wordt ervoor gewaarschuwd dat bij de beoordeling van de inventiviteit van een uit-

vinding (of het nu gaat om een nieuwe werkwijze of om een nieuw voortbrengsel) het terugredeneren vanuit de uitvinding waarvoor het octrooi is gevraagd veel gemakkelijker is dan wanneer de beoordelaar zich moet verplaatsen in de positie van de gemiddelde vakman in de periode vóór de datum van de aanvraag. Bij het terugredeneren is het technische probleem immers al bekend en de oplossing ook. Dit is het gevaar dat in het middelonderdeel is aangeduid als 'hindsight' (19): een wijsheid achteraf.

2.24. In de praktijk wordt dikwijls gebruik gemaakt van de zgn. problem-solution approach. In de Guidelines van het Europees octrooibureau is deze methode omschreven als volgt:

"In the problem-and-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the 'closest prior art',

(ii) establishing the 'objective technical problem' to be solved, and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person."(20)

Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft in een andere zaak overwogen dat de problem-solution benadering goede diensten kan bewijzen. Voordeel van deze methode is dat voorkomen wordt dat iets als voor de hand liggend wordt aangemerkt op basis van een combinatie van verschillende bekende technieken die in werkelijkheid nooit gecombineerd zouden worden. Deze methode is volgens het hof echter niet zonder bezwaren. Volgens het hof dient men er rekening mee te houden dat art. 56 Europees Octrooi-verdrag uitgaat van de vooronderstelling dat de vakman juist geen kennis heeft van de uitvinding en wordt geconfronteerd met het geheel van de stand van de techniek. Dit betekent dat de vakman zowel kan worden geconfronteerd met technieken die in de richting van de uitvinding gaan als met technieken die in een andere richting wijzen, dus niet met geselecteerde bestanddelen van de techniek die de problemen kennen waarvoor de uitvinding de oplossing geeft(21). Mijns inziens is deze waarschuwing terecht. Het gevaar wordt ondervangen door als maatstaf te nemen: niet of de gemiddelde vakman, op de peildatum gesteld voor dit technische probleem, (achteraf beschouwd) tot de litigieuze oplossing kon komen, maar: of de gemiddelde vakman, op de peildatum gesteld voor dit technische probleem, tot de litigieuze oplossing zou zijn gekomen. In de vakliteratuur wordt dit wel aangeduid als het verschil tussen "could have been obvious to the skilled person" en "would have been obvious to the skilled person".

2.25. Voor zover het subonderdeel ertoe strekt dat de rechter in octrooizaken standaard een frase moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', gaat de klacht niet op. Geen rechtsregel verplicht daartoe. Dit neemt niet weg, dat onderzocht moet worden of de bestreden beslissing te zeer door "hindsight" is beïnvloed. In de aangehaalde vakliteratuur en in de bovengenoemde Guidelines is

een aantal indicaties voor inventiviteit te vinden, grotendeels ontleend aan de jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau(22). Met behulp van deze aandachtspunten kan de kans dat de beslissing ten onrechte door "hindsight" wordt beïnvloed worden verkleind. Voorstelbaar is, dat de Hoge Raad de motiveringseisen in octrooizaken opvoert en van de feitenrechter verlangt dat deze, als ware het een checklist, een lijstje met aandachtspunten afvinkt voordat hij een beslissing neemt. Gelet op het grote aantal variaties dat zich in octrooizaken kan voordoen, zal het opstellen van zodanig lijstje niet gemakkelijk zijn. Nog los van de vraag of voor ieder octrooi elk van deze aandachtspunten een rol van betekenis speelt, lijkt een zodanig verhoogde motiveringseis in Nederland niet nodig om de rechter op het gevaar van "hindsight" te attenderen: de behandeling van octrooizaken is toegewezen aan de rechtbank en in hoger beroep aan de gerechtshof(23), zodat specialisatie is verzekerd. Dit neemt niet weg dat partijen in octrooizaken een beroep kunnen doen op een of meer aandachtspunten. Mits een dergelijk beroep voldoende concreet wordt gedaan, zal de rechter zich genoodzaakt voelen daarop te responderen.

2.26. In de bestreden rechtsoverwegingen zijn m.i. onvoldoende elementen aan te wijzen die fundamenteel bieden aan de gedachte dat (hetzij in de fase van het vaststellen van de closest prior art, hetzij in de fase van de technische probleemstelling, hetzij in de fase van hetgeen op de peildatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag) de beslissing ontoelaatbaar door hindsight is beïnvloed. Ook het cassatiemiddel komt in wezen niet veel verder dan slechts de mogelijkheid dat de beslissing door hindsight is beïnvloed.

2.27. Subonderdeel 2.3 klaagt dat de onjuistheid of ontoereikendheid van 's hofs benaderingswijze in dit geval temeer klemmt, gelet op de in het onderdeel onder (i) tot en met (vi) genoemde omstandigheden. De onder (i) aangehaalde omstandigheid - hier verkort weergegeven - houdt in dat de werkwijze volgens het Zweedse octrooischrift een verbeterde wijze van impregnering van de minerale wol(matten) met verstuifbare vloeistoffen beoogt zonder enige aanwijzing voor het gebruik van minerale wol(matten) als bevochtigbaar medium, laat staan voor kweekdoeleinden. Onder (ii) wordt aangevoerd dat niet voor de hand ligt dat de gemiddelde vakman, die zoekt naar een werkwijze ter verkrijging van een kunststof kweekmedium voor planten als alternatief voor het gebruik van aarde, zich zal oriënteren op documenten als de door het hof aangehaalde Zweedse en Britse octrooischriften: die documenten zien slechts op een verbetering van een bekende werkwijze voor de 'binding' bij de vervaardiging van een product van minerale wol. Onder (iii) is aangevoerd dat op de dag voorafgaand aan de voorrangsdatum het onderzoek naar de mogelijkheid om minerale wol in de tuinbouw te gebruiken niet was gericht op wijziging van de werkwijze voor het vervaardigen daarvan, maar op het gebruik van het eindproduct als isolatiemateriaal. Onder (iv) is gesteld dat ook overigens in de stand der techniek geen verband werd gelegd tussen minerale

wol en het gebruik daarvan als kweekmedium voor planten. Onder (v) is aangevoerd dat het Zweedse octrooischrift de vakman zelfs in een andere richting wijst (dan naar de door Rockwool uitgevonden werkwijze). Het Zweedse octrooischrift merkt de enkele verstuuving van een bindmiddel aan als ondeugdelijk omdat daarmee geen voldoende homogene verdeling van de te impregneren vloeistof over de mineraalwollen vezels wordt bereikt, terwijl zo'n homogene verdeling voor de kweek van planten juist essentieel is. Ook het (door het hof genoemde) Britse octrooischrift wijst de vakman een andere kant op, nu dit octrooischrift slechts waterafstotende stoffen noemt als te vermengen met het bindmiddel. Onder (vi) wijst het middelonderdeel op de tijd die verstreken is sedert de publicatie van het Zweedse en het Britse octrooischrift, hoewel de behoefte aan een kunststof kweekmedium al lang bestond. Het feit dat Rockwools product dadelijk een groot succes bleek en breed navolging vond, beschouwt het middelonderdeel als een aanwijzing voor het inventieve karakter van de werkwijze waarvoor aan Rockwool octrooi is verleend.

2.28. De argumenten onder (i) tot en met (iv) zijn feitelijk van aard. De juistheid daarvan kan in cassatie niet worden onderzocht. 's Hofs beslissing wordt niet onbegrijpelijk door de enkele omstandigheid dat het hof bij de beoordeling van de betwiste inventiviteit van de geoctrooideerde werkwijze niet met zoveel woorden op elk van deze aspecten is ingegaan. Met betrekking tot het argument onder (v) is in alinea 2.24 al genoteerd dat de gemiddelde vakman op de peildatum niet een routebeschrijving naar de oplossing voor zich heeft liggen, maar dat hij, op zoek naar een oplossing voor een technisch probleem, zijn weg moet zien te vinden in alle beschikbare publicaties, die niet geselecteerd zijn en die soms in een andere richting wijzen. Uit de bestreden rechtsoverwegingen kan niet worden opgemaakt dat het hof dit heeft miskend. Het hof is ervan uitgegaan dat de vakman ter oplossing van het probleem een dunne gelijkmatige film van bevochtigingsmiddel zal willen aanbrengen (rov. 11). Het hof is voorts ervan uitgegaan dat de gemiddelde vakman kennis zal nemen van het Zweedse octrooischrift, ook al was die publicatie door de Octrooiraad niet aanmerking genomen bij de verlening van het litigieuze octrooi. Dit oordeel gaat tamelijk ver, maar is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De juistheid van dat oordeel kan in cassatie niet worden getoetst. Het hof heeft uiteengezet dat met de in het Zweedse octrooischrift beschreven werkwijze "an extremely thin film of synthetic resin, as uniform as possible" kon worden verkregen ("dunne, gelijkmatige deklaagjes op de vezels"). Uit dit een en ander volgt dat het hof van oordeel is dat, op de dag voorafgaand aan de voorrangsdatum, het probleem voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk was, alsook de richting waarin de oplossing moest worden gezocht (het aanbrengen van een dunne gelijkmatige film van een bevochtigingsmiddel op de vezels) en dat alleen nog het laatste stapje moest worden gezet. Het onder (v) bedoelde probleem - te parafaseren als: het zoeken door de vakman naar

een speld in de hooiberg - deed zich in de gedachtegang van het hof niet voor.

2.29. Met betrekking tot het argument onder (vi): de omstandigheid dat gedurende een lange periode na de publicatie van het Zweedse en het Britse octrooischrift behoefte heeft bestaan aan een oplossing voor dit technische probleem - al dan niet gecombineerd met de omstandigheid dat de uitvinding, eenmaal gedaan, een groot commercieel succes bleek te zijn - kan inderdaad een aanwijzing opleveren voor de inventiviteit van een werkwijze die voor dat probleem een oplossing biedt(24). Hierachter steekt de gedachte dat, als het voor de gemiddelde vakman z? gemakkelijk was om de oplossing af te leiden uit de stand van de techniek, de uitvinding wel eerder zou zijn gedaan. Hoe zwaar dit argument wordt gerekend bij de beoordeling van de inventiviteit in het concrete geval, is zozeer verweven met een waardering van de feiten dat de beoordeling hiervan moet worden overgelaten aan de feitenrechter.

2.30. De slotsom van het voorgaande is dat ook onderdeel 2 niet tot cassatie leidt. In de onderdelen 3 en 4 gaat het cassatiemiddel meer in detail in op de stand van de techniek zoals deze volgens het hof door de vakman kan worden afgeleid uit de beschikbare publicaties, waaronder met name het aangehaalde Zweedse octrooischrift.

2.31. Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 8. Subonderdeel 3.1 houdt in dat het hof ten onrechte er geen rekening mee heeft gehouden dat tussen partijen vaststaat dat "ionenactieve middelen" kunnen worden onderscheiden in kationenactieve en anionenactieve middelen en dat slechts bepaalde anionenactieve middelen kunnen dienen als bevochtigingsmiddel(25). In het door het hof geraadpleegde Amerikaanse octrooischrift is bovendien vermeld dat kationenactieve middelen plegen te worden gebruikt ter verkrijging van een glad oppervlak van een waterafstotend glaswollen eindproduct. Tegen deze achtergrond acht Rockwool het oordeel in rov. 8, namelijk dat de vakman de toevoeging van een anionenactieve stof en dan ook nog specifiek een bevochtigingsmiddel uit die categorie zal 'meelezen' in het Zweedse octrooischrift, onjuist, althans onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd.

2.32. Het bedoelde onderscheid(26) heeft in het debat in eerste aanleg en in hoger beroep nauwelijks enige rol gespeeld en is door Rockwool, als ik het goed zie, ook niet naar voren gebracht als een uitdrukkelijk argument voor haar stelling, waarop het hof dan zou moeten responderen. In rov. 8, waar het hof citeert uit publicaties die volgens het hof toegankelijk waren voor de gemiddelde vakman, zoals het Zweedse octrooischrift en het handboek van Ullmann, is sprake van "ionenactieve middelen" zonder dat het hof melding maakt van deze twee subcategorie?n. Hieruit valt niet af te leiden dat het hof zich niet ervan bewust is dat niet ieder ionenactief middel kan dienen als bevochtigingsmiddel. Het hof overweegt dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis weet dat ionenactieve middelen oppervlakte-actieve middelen met hydrofiele groepen zijn. Met deze vakkennis zal de vakman het toevoegen van een hydrofiel bevochtigingsmiddel (in de redene-

ring van partijen moet dat een anionenactief middel zijn) in het Zweedse octrooischrift 'meelezen', aldus het hof. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk.

2.33. Subonderdeel 3.2 heeft betrekking op het slot van rov. 8, waarin het hof wijst op het verband waarin het begrip "ionenactieve Mittel" in het Zweedse octrooischrift is gebruikt, namelijk onmiddellijk volgend op en kennelijk in tegenstelling tot "wasserabweisende Mittel". Het subonderdeel klaagt dat het hof in het Zweedse octrooischrift ten onrechte een tegenstelling heeft gelezen tussen hydrofobe (wasserabweisende) en ionenactieve middelen, althans dat de aangenomen tegenstelling onbegrijpelijk is.

2.34. De interpretatie van het Zweedse octrooischrift en van hetgeen de vakman daarin leest, is voorbehouden aan het hof als de rechter die over de feiten oordeelt. Het oordeel is niet onbegrijpelijk: het hof combineert algemene vakkennis van de gemiddelde vakman met de interpretatie van het Zweedse octrooischrift. Het taalkundige argument dat, als in het Zweedse octrooischrift een tegenstelling zou zijn bedoeld, daar wel gestaan zou hebben: "auch wasserabweisende oder ionenactieve Mittel"(27) noopt niet tot een ander oordeel.

2.35. Subonderdeel 3.3 klaagt over onbegrijpelijkheid van de uitleg door het hof van de in rov. 8 geciteerde passage uit het handboek van Ullmann.

2.36. Anders dan de klacht veronderstelt, heeft het hof niet aan zijn beslissing ten grondslag gelegd dat ieder ionenactief middel kan dienen als bevochtigingsmiddel. Het hof heeft kennelijk niet meer of anders bedoeld dan dat de vakman, bij het zoeken naar een oplossing voor het technische probleem, door het Zweedse octrooischrift gecombineerd met zijn algemene vakkennis op het spoor wordt gezet van ionenactieve middelen in tegenstelling tot waterafstotende middelen en dan zelf wel kan bedenken welke ionenactieve middelen daarvoor in aanmerking komen.

2.37. Subonderdeel 3.4 klaagt dat het hof heeft nagelaten te responderen op het argument dat toevoeging van stoffen die als bevochtigingsmiddel kunnen dienen in de twee genoemde Amerikaanse octrooischriften een volstrekt andere functie heeft dan in de litigieuze werkwijze van Rockwool(28). Zou de vakman de in het Zweedse octrooischrift gebruikte term "ionenactieve middelen" al hebben kunnen en moeten begrijpen als duidend op een bevochtigingsmiddel, dan zou hij volgens het subonderdeel daaraan hoogstens de betekenis toekennen van een toegevoegde, maar uit het eindproduct weer verdwenen 'drager' van andere stoffen.

2.38. Het hof heeft in rov. 7 vastgesteld dat voor de gemiddelde vakman direct duidelijk is dat de beschrijving van de werkwijze volgens het Zweedse octrooischrift ziet op "de algemeen bekende werkwijze voor het vervaardigen van poreuze matten van minerale wol, waarbij een geringe hoeveelheid van een oplossing van een bindmiddel op de zwevende vezels wordt verstoffen, welk bindmiddel dan de vezels op hun contactplaatsen verbindt onder vorming van matten die vervolgens nog in meer of mindere mate worden samengeperst, en waarbij, desgewenst, tevens andere

middelen worden verstoven om de matten specifieke eigenschappen te geven". Hieruit volgt dat het hof, de gedachtegang van de gemiddelde vakman op de peildatum reconstruerend, het oog heeft op het verstuiven van een bevochtigingsmiddel ten einde het gewenste effect (een hydrofiel in plaats van hydrofoob eindproduct) te verkrijgen. In de redengeving van het hof ligt de verwering van het in dit subonderdeel bedoelde argument besloten.

2.39. Subonderdeel 3.5 bevat geen afzonderlijke klacht. Het argument dat het door het hof geraadpleegde Amerikaanse octrooischrift uitdrukkelijk het gebruik van kationenactieve middelen vermeldt ter verkrijging van een glad oppervlak van een waterafstotend glaswollen eindproduct is van feitelijke aard. De weging van dit argument bij de vaststelling van wat de gemiddelde vakman zou hebben gedaan ter oplossing van het technische probleem is voorbehouden aan het hof als de rechter die over de feiten oordeelt. De slotsom is dat onderdeel 3 niet tot cassatie leidt.

2.40. Onderdeel 4 is gericht tegen de rov. 9 - 11. In subonderdeel 4.1 klaagt Rockwool dat zonder nadere motivering niet valt in te zien hoe de vakman vanuit het tot de stand van de techniek behorende maximum van 1 gew. % voor een bindmiddel uit zichzelf zal komen tot het vinden van het in het Rockwool-octrooi vermelde en ruim tweemaal zo hoge maximumpercentage voor een bevochtigingsmiddel. Subonderdeel 4.2 voegt toe dat dit temeer klemmt, nu bevochtigingsmiddelen wezenlijk andere chemische eigenschappen hebben dan bindmiddelen: wat voor bindmiddelen geldt mag niet zonder meer ook voor bevochtigingsmiddelen worden aangenomen.

2.41. De redenering van het hof in rov. 11 is als zodanig goed te volgen. Aan de gemiddelde vakman was op de peildatum bekend dat als impregneermiddel ook een bevochtigingsmiddel kan worden gebruikt dat een dunne huid moet vormen op de vezels. De vakman stond nog voor de vraag, welke hoeveelheid hij zou moeten gebruiken om een dergelijk dun, gelijkmatig verdeeld laagje te krijgen. De vakman zal volgens het hof dan te rade gaan bij de hoeveelheden die voor andere impregneermiddelen worden gebruikt. Dit impliceert dat de vakman ook zal kijken naar de hoeveelheid die voor een bindmiddel wordt gebruikt (rov. 9). In het in rov. 10 genoemde Britse octrooischrift leest de vakman vervolgens dat voor de verstuiving van een bindmiddel een hoeveelheid van ten hoogste 1 gew. % wordt gebruikt. Deze beide gegevens combinerend, zal de vakman volgens het hof vanzelf komen tot de werkwijze volgens octrooi-conclusie 1. Tegen de achtergrond van het debat tussen partijen is deze redengeving niet ontoereikend. De kwestie van het percentage is aangeroerd door de wederpartij, Isover(29). Rockwool heeft dit standpunt van Isover slechts in algemene termen bestreden(30). In de redenering van Rockwool miste de vakman op de peildatum ieder inzicht in de benodigde hoeveelheid(31); in de redenering van Isover had de vakman op de peildatum aan de hand van de stand van de techniek voldoende aanknopingspunten om, ook voor een bevochtigingsmiddel, de benodigde hoeveelheid te

bepalen. Het hof heeft zich bij de opvatting van Isover aangesloten.

2.42. In subonderdeel 4.2 wordt tevens geklaagd dat het hof ten onrechte voorbij is gegaan aan een stelling van Rockwool. Het gaat om de stelling dat "de toevoeging van een bevochtigingsmiddel aan de mineraalwol fijn verspreid en gelijkmatig moet zijn en bovendien slechts in zeer geringe hoeveelheden behoort plaats te vinden teneinde geen toxiciteit te creëren voor de kweeklingen of planten"(32).

2.43. Het hof heeft deze stelling in ieder geval niet over het hoofd gezien. Zij is in rov. 5 onder (iii) opgenomen onder de weergave van de stellingen van Rockwool. Tot de stand van de techniek rekent het hof het (uit het Zweedse octrooischrift blijkende) inzicht dat slechts zoveel dient te worden verstoven dat de vezels in het eindproduct met een dun deklaagje van het desbetreffende middel worden bekleed (rov. 9). Dit is aan de hand van het Britse octrooischrift, dat betrekking heeft op een bindmiddel, nader gepreciseerd in die zin dat een hoeveelheid van minder dan 1 gewichtsprocent bindmiddel al leidt tot de beoogde dunne, gelijkmatige film. Daarmee heeft het hof op de stelling van Rockwool gerespondeerd. Het is waar, dat het hof aan het gezichtspunt van de toxiciteit(33) geen aandacht heeft besteed in zijn motivering. Kennelijk is het hof van oordeel dat, bij een keuze door de vakman voor een hoeveelheid zoals die uit de stand van de techniek kan worden afgeleid als voldoende om het beoogde effect te verkrijgen (rond de 1 gew.%), de toxiciteit geen rol van betekenis speelt.

2.44. Subonderdeel 4.3 herhaalt de klacht dat het hof niet toereikend heeft gemotiveerd waarom het toevoegen van ten hoogste 2 % van een bepaalde oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De stand van de techniek maakte volgens het subonderdeel slechts openbaar: het toevoegen van ten hoogste 1 % van een bepaalde oplossing. Het Britse octrooischrift (waarin een toevoeging van maximaal 1 % is vermeld) wijst volgens het subonderdeel eerder weg van de werkwijze van Rockwool (2 %) dan dat het in de richting daarvan wijst.

2.45. De motivering van de bestreden beslissing geeft blijk van het besef dat in de publicaties waaruit het hof de stand van de techniek voor de voorrangsdatum heeft afgeleid (in het bijzonder in het Britse octrooischrift), sprake was van een hoeveelheid impregneermiddel die niet meer bedraagt dan 1 gewichtsprocent, terwijl in het litigieuze octrooi van Rockwool sprake is van een hoeveelheid overeenkomend met ten hoogste 2 gewichtsprocent bevochtigingsmiddel in het eindproduct. De klacht beoogt in wezen in cassatie een discussie te starten die in eerste aanleg en in hoger beroep niet gevoerd is, te weten: over het belang van de exacte hoeveelheid (het exacte maximumpercentage). Tegen de achtergrond van het gevoerde debat behoefde de beslissing dat de gemiddelde vakman aan de hand van de stand van de techniek zou zijn gekomen tot dezelfde werkwijze als waarvoor Rockwool het litigieuze octrooi heeft verkegen geen nadere toelichting.

2.46. Onderdeel 5 heeft betrekking op rov. 12. In deze rechtsoverweging heeft het hof de werkwijze volgens conclusie 2 van het octrooi van Rockwool behandeld. Onder verwijzing naar de stand van de techniek zoals deze voortvloeit uit de aangehaalde Amerikaanse en Britse octrooischriften heeft het hof vastgesteld dat het voor de gemiddelde vakman zonder meer voor de hand lag, het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen waardoor het apart verstuiven van het bevochtigingsmiddel niet nodig is. Het hof heeft besloten dat de werkwijze volgens octrooi-conclusie 2 evenmin voldoet aan het vereiste van inventiviteit. De tegen dit oordeel gericht motiveringsklacht houdt in dat het hof heeft nagelaten aan te geven waarom het aspect van de chemische beïnvloeding van bindmiddel en bevochtigingsmiddel niet van belang zou kunnen zijn bij de toetsing van de mate van inventiviteit.

2.47. Op zich is juist, dat in de aangehaalde Amerikaanse octrooischriften niet het gecombineerde gebruik van een bevochtigingsmiddel en een bindmiddel wordt beschreven. De gemiddelde vakman, die een oplossing zoekt voor het technische probleem, kan bij die publicaties niet te rade gaan wanneer hij wil weten of de chemische structuur en eigenschappen van een bindmiddel zich verdragen met de chemische structuur en eigenschappen van een bevochtigingsmiddel. De vraag is evenwel, of dit de gemiddelde vakman zou hebben afgehouden van het vinden van de werkwijze zoals vervat in het litigieuze Rockwool-octrooi. Gegeven het inzicht (verkregen door combinatie van de aangehaalde publicaties met algemene vakkennis) dat het nodig is behalve een bindmiddel ook een geringe hoeveelheid bevochtigingsmiddel over de vezels te verstuiven en wel op een zodanige wijze dat een dun, gelijkmatig verdeeld laagje wordt verkregen (rov. 11), gepaard aan het inzicht dat het in beginsel mogelijk is in de te verstuiven oplossing van het bindmiddel andere stoffen op te nemen (rov. 12), kon het hof tot het oordeel komen dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag het bevochtigingsmiddel in de oplossing van het bindmiddel op te nemen. In de geoctrooieerde werkwijze van Rockwool is sprake van "een bindmiddel" respectievelijk van "een hydrofiel bevochtigingsmiddel" zonder nadere specificatie. Onbegrijpelijk is de redengeving van de beslissing niet. Onderdeel 5 treft geen doel.

2.48. Onderdeel 6 bouwt uitsluitend voort op de hiervoor al besproken klachten en behoeft niet een afzonderlijke bespreking.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten

1 Zie ook de parallelzaak C 06/021, die betrekking heeft op een beweerde inbreuk op dit octrooi.

2 Zie rov. 1 en 3 van het bestreden arrest.

3 Overgelegd als prod. 3 bij pleidooi in hoger beroep.

4 Wet van 7 november 1910, Stb. 313, bij Rijkswet van 26 september 1968, Stb. 585, verheven tot Rijkswet.

5 Zie thans: art. 2 en art. 4 Rijksoctrooiwet 1995.

6 Een hierop gerichte, voor deze zaak relevante overgangsbepaling ontbreekt. Volgens de memorie van toelichting betekent het voorgestelde artikel 2a niet anders dan het vastleggen van iets dat in de jurisprudentie al was aanvaard (Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 29).

7 Ingevoegd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160 en nadien nog gewijzigd bij Rijkswet van 13 december 1978, Stb. 706. 8 Verdrag van 27 november 1963, Trb. 1964, 173. De eerste volzin van art. 5 luidde: "An invention shall be considered as involving an inventive step if it is not obvious having regard to the state of the art." In de Nederlandse vertaling: "Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek". Zie thans, voor de verlening van Europese octrooien, art. 56 Europees Octrooi-overdrag (verdrag van 5 oktober 1973, Trb. 1976, 101).

9 MvT, Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 26 - 27.

10 HR 20 januari 1950, NJ 1950, 274. Deze omschrijving sluit wijzen van handelen uit die enkel op de menselijke geest inwerken.

11 Zie voor dit laatste: art. 30, lid 1 onder b, Rijksoctrooiwet (1910). Dit voorschrift komt in subonderdeel 1.3 afzonderlijk nog aan de orde.

12 E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 7e druk, 1983, nrs. 177 - 179; thans onder de titel Industriële eigendom bewerkt door J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, 2002, blz. 73-75.

13 In de gedingstukken worden de termen "kweekmedium" en "groeimedium" door elkaar gebruikt. Uit de inleiding van het litigieuze octrooi-schrift volgt dat toepassing van de met deze werkwijze te vervaardigen minerale wolmatten in land- en tuinbouw is beoogd en wel: als kweekmedium (het doen ontkiemen van zaailingen), als groeimedium (het kweken van planten anders dan in aarde) of als filtermedium.

14 In de vakliteratuur is als voorbeeld genoemd: gevallen, waarin tot dan toe het technische probleem niet of niet volledig werd onderkend; breekt dat inzicht eindelijk door, dan is het voor de uitvinder dikwijls niet moeilijk meer de juiste oplossing van het probleem te vinden.

15 Zie thans: art. 53, lid 1 onder b, Rijksoctrooiwet 1995.

16 Bij pleidooi in cassatie is in dit verband verwezen naar de Leidraad behandeling octrooiaanvragen van de Octrooiraad, juni 1979, hoofdstuk 4, naar de Leidraad behandeling octrooiaanvragen van de Octrooiraad, januari 1985, par. 4, en naar een advies van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad van 23 november 1988, kenbaar uit Hof 's-Gravenhage 19 december 1991, BIE 1993 nr. 8.

17 Zie onder meer: HR 21 december 2001, NJ 2004, 34 m.nt. DA; E. Tjong Tjin Tai, Verrassingsbeslissingen door de civiele rechter, NJB 2000, blz. 259 - 264. In de toelichting op de klacht is verwezen naar EHRM 13

oktober 2005, EHRC 2005, 117 m.nt. F. Fernhout. Hoewel de maatstaf die daar door het EHRM is aangelegd van hetzelfde vertrekpunt (het beginsel van hoor en wederhoor) uitgaat, is hij iets anders geformuleerd. Asser heeft ooit betoogd dat het aanvullen van rechtsgronden eigenlijk niet behoort plaats te vinden zonder inachtneming van het contradictoire karakter van het geding (W.D.H. Asser, Civiele cassatie, 2003, blz. 78-79). De vraag is natuurlijk, hoe ver de eisen gaan die het contradictoire karakter van het geding meebrengt. Wanneer een der partijen niet bedacht is, noch bedacht behoefde te zijn, op de toepassing van een bepaalde rechtsregel, zal die partij veelal ook niet de feiten hebben gesteld die voor de toepassing van die rechtsregel van belang zijn; op dit aspect wijst Asser-Vranken, Algemeen deel, 1995, nrs. 66 - 69.

18 Het hof doelt kennelijk vooral op de passage "The subject of patents has been discussed once more (...); it was agreed that no patents would be applied for. Firstly, we have probably already disclosed too much information, and it now appears highly unlikely that we would be granted patents. (...)" (prod. 3 bij akte d.d. 11 april 1986).

19 Zie onder meer: Intellectuele eigendom (IEC), losbl., aant. 9, 11 en 12 op art. 6 Row 1995 (F.W.E. Eijsvogels); D. Visser, The annotated European Patent Convention, 2006, aant. op art. 56 EO.V.

20 Guidelines van het European Patent Office, deel C, Chapter IV, par. 9 (Inventive Step), onder 9.8. In de bijlage bij dit hoofdstuk is een aantal verhelderende praktijkvoorbeelden te vinden (te raadplegen via www.epo.org).

21 Hof 's-Gravenhage 4 juli 1996, BIE 1997 nr. 82.

22 Zie noot 19 en noot 20.

23 Zie art. 80 Rijksoctrooiwet 1995.

24 Vgl. Guidelines E.P.O., deel C, Hoofdstuk IV, par. 9.10.4.

25 Rockwool verwijst naar de pleitnota van Isover in eerste aanleg, blz. 14, par. 3.4.

26 Anionen zijn negatief gelaten ionen. Kationen zijn positief gelaten ionen. Een ion wordt in Van Dale omschreven als: elektrisch geladen materieel deeltje.

27 Zie de pleitnota van Rockwool in cassatie, punt 55.

28 Het middelonderdeel wijst op: CvA onder 17; pleitnota Rockwool in eerste aanleg onder 24.

29 MvA/MvG incid., blz. 5 onder 12 en 13.

30 MvA incid., blz. 27-28 onder nr. 37, waarop Isover heeft gereageerd bij pleidooi in hoger beroep (pleitnota Isover onder nrs. 18 en 21 - 25).

31 Vgl. MvA incid. blz. 27: "Saint Gobain zal toch niet willen ontkennen dat de chemische eigenschappen van de verschillende toevoegingen die in beginsel denkbaar zouden zijn, allemaal anders zijn. Van de een heb je 8 % nodig, van de andere 4 en van een andere 14. Hoezo is het dan algemeen bekend dat 2 % meer dan voldoende is"

32 Het middelonderdeel wijst op de pleitnota Rockwool in eerste aanleg par. 20 onder c; pleitnota Rockwool in appel blz. 6, punt 5 onder iii.

33 Rockwool bedoelt hiermee dat een te grote hoeveelheid bevochtigingsmiddel nadelig kan zijn voor de

planten die in het met deze werkwijze vervaardigde kweek- of groeimedium worden gekweekt.
