

Zaaknr. 11/04821
Zitting van 21 december 2012

Mr. Huydecoper
Conclusie
inzake

1. *Global Bio-chem Technology Group Company Limited*
 2. *Bio-chem Technology (HK) Limited*
 3. *Helm AG*
 4. *Helm Benelux N.V.*
 5. *Changchun Dacheng Bio-chem Engineering Development Company Limited*
 6. *Changchun Dahe Bio Technology Development Company Limited*
- eiseressen tot cassatie
incidenteel verweersters in cassatie

tegen

1. *Ajinomoto Co. Inc.*
 2. *Ajinomoto Eurolysine¹ S.A.S.*
- verweersters in cassatie
incidenteel eiseressen tot cassatie

Feiten² en procesverloop

1. In cassatie kan worden uitgegaan van de navolgende feiten:

De verweerster in cassatie onder 1, Ajinomoto, is houdster van (het voor Nederland verleende gedeelte van)³ Europees octrooi EP 0.733.710⁴ B1, dat blijkens de korte aanduiding (in de authentieke Engelse taal) is verleend voor een "*Process for producing L-Lysine by fermentation*".

Dit octrooi heeft octrooiconclusies die onder andere gericht zijn op een aan bepaalde kenmerken beantwoordende DNA-sequentie; op bacteriën van het genus *Escherichia* (hierna veelal aan te duiden als: *E-coli*) waarvan het DNA op bepaalde manieren is gemodificeerd; en op een werkwijze voor het produceren van L-lysine door de in eerdere conclusies aangeduide bacteriën in een daartoe geëigend medium te kweken.

¹ In de cassatiedagvaarding kennelijk abusievelijk aangeduid als Ajinomoto Eurolysine S.A.S.

² De feiten zijn ontleend aan de rov. 5.1 – 7.3 van een in deze zaak gewezen tussenarrest van 29 maart 2011. Zie ook rov. 1 van het tussenarrest van 29 maart 2011 in verbinding met de rov. 2.1 – 2.6 van het tussenvonnis in eerste aanleg van 22 augustus 2007.

³ Dit geding betrof aanvankelijk ook de voor andere landen verleende gedeelten van de hierna te bespreken octrooien; maar in cassatie gaat het alleen nog over de voor Nederland verleende gedeelten.

⁴ Ik zal de in dit geding betrokken octrooien, op het voetspoor van wat de partijen en ook de rechters in feitelijke aanleg hebben gedaan, veelal aanduiden als "EPx", waarbij x staat voor de laatste drie cijfers van het nummer waaronder het octrooi werd verleend. Voor het onderhavige octrooi is dat dus "EP710".

2. Ajinomoto is ook houdster van het voor Nederland verleende gedeelte van Europees octrooi EP 0.733.712 B1. Dit octrooi is verleend voor een "*Process for producing a substance*".

Dit octrooi heeft octrooi-conclusies die onder andere gericht zijn op een werkwijze voor de productie van L-aminozuren, door toepassing van micro-organismen die genetisch zijn gemodificeerd zodat zij, doordat de mate van expressie van een bepaald gen is verhoogd dat codeert voor (het enzym) nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase, een verhoogd vermogen bezitten om gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat uit een bepaalde precursor te produceren; terwijl het gaat om L-aminozuren waarvan de biosynthese die stof – dat wil zeggen: gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidefosfaat – vereist.

3. Ajinomoto is ook houdster van het voor Nederland verleende gedeelte van Europees octrooi EP 0.796.912 B1. Dit octrooi is verleend voor een "*Novel lysine decarboxylase gene and process for producing lysine*".

De conclusies betreffen in dit geval onder meer een gen dat voor lysinedecarboxylase codeert, gedefinieerd aan de hand van twee (varianten van) aminozuursequenties.

4. In dit geding hebben Ajinomoto c.s. tegen de eiseressen tot cassatie, GBT c.s., vorderingen geldend gemaakt terzake van inbreuk op de genoemde octrooien. GBT c.s. betwistten dat er van inbreuk sprake was, en vorderden reconventioneel nietigverklaring van de octrooien.

In de eerste aanleg werden vorderingen terzake van inbreuk op EP710 en EP712 toegewezen, en werd de procedure betreffende inbreuk op EP912 geschorst.

Zoals enigszins voor de hand ligt, betekent dit dat de vorderingen tot nietigverklaring als niet-toewijsbaar werden beoordeeld.

5. In hoger beroep, waarin GBT c.s. als principaal appellanten optraden en Ajinomoto c.s. incidenteel appelleerden, kwam het hof tot bekrachtiging van het eindvonnis van de eerste aanleg, met verwerping (dus ook) van het incidentele beroep⁵.

6. Namens GBT c.s. is tijdig⁶ en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Van de kant van Ajinomoto c.s. is tot verwerping geconcludeerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld. GBT c.s. hebben tot verwerping van dat cassatieberoep laten concluderen. De wederzijdse standpunten zijn schriftelijke toegelicht (waarbij ik de aanduiding "ampel" als schoolvoorbeeld van een "understatement" zou aanmerken). Er is schriftelijke gerepliceerd en gedupliceerd.

Bespreking van de middelen in het principale cassatieberoep

7. Het principale cassatieberoep is gericht tegen beslissingen van het hof die ertoe strekken dat GBT c.s. inbreuk maakten op EP710 en EP712, en dat de argumenten strekkend tot nietigverklaring van deze octrooien niet worden gehonoreerd.

⁵ Het oordeel van het hof wordt kort besproken in BIE 2011, p. 216 en op p. 231 (zie i.h.b. voetnoot 17).

⁶ Het hof heeft, zoals al even ter sprake kwam, op 29 maart 2011 een tussenarrest gewezen (gepubliceerd in BIE 2011, nr. 115) waarin de inhoudelijke geschilpunten nagenoeg alle werden beslist, maar in het dictum slechts een comparitie werd bevolen. Er volgde op 28 juni 2011 een eindarrest. De cassatiedagvaarding werd op 28 september 2011 uitgebracht.

In het licht van de beschreven procesgang zal duidelijk zijn dat het debat in cassatie het tussenarrest betreft, waarin het leeuwendeel van de inhoudelijke beslissingen van het hof te vinden is. Wanneer ik hierna naar rechtsoverwegingen van het hof verwijs, zijn dat daarom telkens rechtsoverwegingen uit het tussenarrest.

Het oordeel over de octrooiïnbreuk (beide octrooien)

8. Het draagt misschien tot het begrip van het navolgende bij wanneer ik toelicht, dat het bij de in dit geding betrokken octrooien telkens in essentie gaat om de productie van (L-)lysine. (L-)lysine is een van de (twintig) in de natuur voorkomende aminozuren die levende wezens gebruiken voor de synthese van eiwitten. Eiwitten zijn, zoals bekend, uiterst relevante stoffen voor het leven en welvaren van alle levende wezens.

Verkrijging van (L-)lysine is gewenst omdat die stof belangrijk bijdraagt aan de groei en het welvaren van daarmee gevoederde organismen – in de praktijk zijn dat: dieren in de veeteelt. Langs “natuurlijke” weg is de verkrijging van de stof echter verre van gemakkelijk. Vandaar de behoefte aan “kunstmatige” productieprocessen om (L-)lysine te verkrijgen.

9. EP710 en EP712⁷ zien beide op de verkrijging van (L-)lysine. Beide octrooien betreffen verkrijging uit bacteriën die zodanig genetisch zijn gemanipuleerd dat zij een (aanmerkelijk) verhoogde productie van de stof kunnen verwezenlijken. Bij EP710 gebeurt dat doordat genmutaties in de bacteriën worden geïntroduceerd die een verhoogde productie bevorderen van een enzym dat in de synthese van (L-)lysine een belangrijke rol speelt. In EP712 gaat het eveneens om genetisch gemodificeerde bacteriën. In dit geval zijn die aldus gemodificeerd dat de productie van gereduceerd nicotinamideadeninedinucleotidfosfaat, een voor de verkrijging van (L-)lysine noodzakelijke stof, (sterk) wordt bevorderd.

10. In het licht van het zojuist gezegde is te begrijpen dat de octrooien, en ook de octrooiconclusies, veel aandacht vragen voor de modaliteiten waaronder de desbetreffende bacteriën van de noodzakelijke genetische modificatie worden voorzien. Het onderwerp waar de partijen over strijden concentreert zich echter op de volgende stap in het in de octrooien beschrevene: de winning van (L-)lysine uit gemodificeerde bacteriën, en tenslotte: de verkregen stof, namelijk (L-)lysine.

11. Ik merk daarbij op dat (L-)lysine zelf niet onder enige conclusie van de in geding zijnde octrooien begrepen is⁸.

De bescherming die kan worden geldend gemaakt op grond van een octrooi voor een werkwijze – zoals de verschillende in deze zaak betrokken octrooien –, strekt zich echter ingevolge art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 (overeenkomstig art. 64 EOV), mede uit tot het voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de geoctrooieerde werkwijze. (L-)lysine die verkregen is door de in deze octrooien onder bescherming geplaatste werkwijzen, valt dus onder de beschermingsomvang van die octrooien. Daarvoor is het niet nodig, dat de toepassing van de beschermde werkwijze óók binnen het geografische gebied waarvoor het octrooi gelding heeft, heeft plaatsgehad (toepassing van de werkwijze binnen het geografische gebied waarin het octrooi gelding heeft, levert zelf natuurlijk wel octrooiïnbreuk op). Invoeren van een met een geoctrooieerde werkwijze verkregen stof die buiten het gebied waar het octrooi geldt is vervaardigd (zodat de werkwijze niet onder de gelding van het octrooi is toegepast), levert nu juist de in art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 bedoelde inbreuk op⁹.

Dat is de vorm van bescherming die Ajinomoto c.s. in deze zaak inroepen.

⁷ Dit octrooi bestrijkt ook de verkrijging van andere aminozuren; maar in deze zaak gaat het in materieel opzicht om de productie van (L-)lysine.

⁸ Het betreft een reeds lang bekend aminozuur. Al daarom is te begrijpen dat voor de stof als zodanig geen bescherming wordt geclaimd.

⁹ Zie bijvoorbeeld Singer – Stauder, *The European Patent Convention, Part One*, 2003, Article 64, nr. 15

12. In de feitelijke instanties is uitvoerig gestreden over de vraag of het in art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 bedoelde geval zich hier voordeed. GBT c.s. betwistten niet dat zij (L-)lysine in Nederland verhandelden, maar wel dat deze (L-)lysine door toepassing van een van de werkwijzen uit de octrooien zou zijn verkregen.

Op Ajinomoto c.s. rustte onder die omstandigheden de bewijslast ten aanzien van het feit dat door GBT c.s. werd betwist.

13. In het kader van de bewijsvoering is van de kant van Ajinomoto c.s. aangevoerd dat partijen van GBT c.s. afkomstige (L-)lysine waren geanalyseerd, en dat daarin kleine resten van DNA, afkomstig van bij de productie gebruikte bacteriën waren aangetroffen. Dat DNA werd vervolgens ook geanalyseerd; en het bleek, volgens Ajinomoto c.s., te beantwoorden aan de in de octrooien beschreven (en beschermde) parameters. Dat zo zijnde lag het – zo bepleitten Ajinomoto c.s. – in de rede om aan te nemen dat het desbetreffende (L-)lysine met toepassing van bacteriën zoals in de octrooien beschreven/beschermde was geproduceerd, en dat zich dus inderdaad de door art. 53 lid 1 onder b ROW 1995 beoogde situatie voordeed.

14. In het in cassatie bestreden (tussen-)arrest heeft het hof in de rov. 12.2 – 12.8 en 18.3 – 18.5 in essentie geoordeeld dat het bewijs dat GBT c.s. voor de verkrijging van de onderzochte (L-)lysine inderdaad de in de beide octrooien beschermde werkwijzen hadden toegepast, effectief aan de hiervóór kort beschreven onderzoeksresultaten kon worden ontleend.

15. GBT c.s. bestrijden deze oordelen van het hof in de met 1 genummerde klacht van het principale middel.

Het in die klacht aangevoerde komt er vooral op neer dat het hof een onjuiste toepassing zou hebben gegeven aan rechtsleer die door het HvJEU is uitgestippeld in een arrest van 6 juli 2010, NJ 2011, 163 m.nt. Brinkhof¹⁰.

Ik denk dat deze klacht in de verschillende varianten waarin die wordt verdedigd ondeugdelijk is. Dat is dan met name daarom zo, omdat het hier een geval betreft waarop deze rechtsleer helemaal niet van toepassing is.

16. Het arrest waarop GBT c.s. zich met name beroepen, betreft de uitleg van art. 9 van Richtlijn 98/44/EG¹¹ betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.

Het onderwerp waar deze Richtlijn vooral in voorziet, is de bescherming van uitvindingen die materiaal betreffen dat zijn bijzondere kwaliteiten – waar de uitvinding op gericht is – ontleent aan de in dat materiaal vervatte, en daarin werkzame genetische informatie. Deze strekking blijkt al meteen uit de definitie van “biologisch materiaal” in art. 2 onder a) van deze Richtlijn.

17. Het is met het oog op de adequate bescherming van dergelijk materiaal dat art. 9 van deze Richtlijn bepaalt dat een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, zich mede uitstrekt tot materiaal waarin het voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent. Een voor de hand liggend voorbeeld vormt een octrooi, verleend voor een DNA-sequentie die bepaalde eigenschappen aan de daarmee gemodificeerde cellen verschaft.

¹⁰ Zie ook BIE 2010, 68 m.nt. Huydecoper en IER 2010, 88 m.nt. Kupecz. Het arrest heeft ook in het buitenland veel commentaar opgeleverd, zie bijvoorbeeld de opgave bij de onder EUR-Lex 62008CJ0428 gepubliceerde tekst van het arrest. Voor de beoordeling van dit cassatieberoep zijn deze commentaren echter niet van belang.

¹¹ Richtlijn van 6 juli 1998, PbEG 1998, L 213/13 – 21.

Dat octrooi strekt zich dan uit tot cellen en complexere organismen (inclusief zaden en ander propagatiemateriaal, en nazaten) waarin het beschermde DNA is opgenomen en zijn functie uitoefent.

18. Het voortbrengsel waar het in de onderhavige zaak om gaat, namelijk het aminozuur (L-)lysine, bestaat niet uit genetische informatie, en het bevat zulke informatie ook niet. Op dat voortbrengsel is de regel van art. 9 van de Richtlijn dan ook niet van toepassing. Die is wél van toepassing op bepaalde andere voortbrengsels uit de in geding zijnde octrooien, zoals de in de conclusies van EP710 beschermde DNA-sequenties en de bacteriestammen waarin dergelijke DNA-sequenties zijn "ingebracht"; maar Ajinomoto c.s. verwijten GMT c.s. in deze zaak niet dat zij inbreuk op de octrooien maken door in Nederland zulke DNA-sequenties dan wel bacteriestammen te maken, te gebruiken of anderszins in strijd met het octrooirecht toe te passen. Zij verwijten GMT c.s. dat die in Nederland stoffen voorhanden hebben (en ook overigens op inbreukmakende wijze hanteren) die zelf géén genetische informatie vormen of bevatten, maar die wel rechtstreeks met een onder de octrooien beschermde werkwijze zijn verkregen. Dat geval valt in zijn geheel buiten het door dit artikel van de Richtlijn beoogde gebied.

19. De onder biotechnologische octrooien begrepen uitvindingen zijn er in heel wat gevallen op gericht, dat tenslotte niet het van genetische informatie voorziene materiaal te gelde zal worden gemaakt dat voor de uitvinding bepalend is, maar dat de lonende exploitatie zal bestaan in verhandeling van "gewone" – ik bedoel dan in dit geval: niet uit genetische informatie bestaande dan wel genetische informatie inhoudende – voortbrengsels, die verkregen zijn door toepassing van wél door genetische informatie gekenmerkte werkwijzen¹².

20. Het dringt zich op dat de op bescherming van biotechnologische uitvindingen gerichte regelgeving er niet toe strekt, (ook) te eisen dat in dergelijke eindproducten die zelf géén genetische informatie inhouden of bevatten, de voor de uitvinding relevante genetische informatie opgenomen is en haar functie uitoefent. Ware dat anders, dan zou die regelgeving in de eerste plaats een onzinnige, nimmer voor verwezenlijking vatbare eis stellen; en zou die bovendien de doelstelling die aan die regelgeving ten grondslag ligt – namelijk een betere bescherming voor biotechnologische uitvindingen – niet bevorderen, maar juist op een logisch onverdedigbare wijze beperken.

21. De verschillende bronnen die van de kant van GMT c.s. worden ingeroepen beogen dan ook geen van alle een onverdedigbare eis zoals die in de vorige alinea's werd aangeduid, te verdedigen. De argumentatie die van de kant van GMT c.s. in dit verband wordt aangevoerd komt neer op, met verschuldigde eerbied gezegd, vertekening en denaturering van de bronnen

¹² Zulke octrooien waren onder andere aan de orde in HR 23 juni 1995, NJ 1996, 463 m.nt. DWFV en HR 21 april 1995, NJ 1996, 462 m.nt. DWFV. De stoffen waar de in die gevallen spelende biotechnologische octrooien voor werden benut, bestonden zelf niet uit genetische informatie en waren ook geen voortbrengsels die zulke informatie bevatten, maar waren "gewone" substanties die in de natuur voorkomen en die bepaalde, onder omstandigheden wenselijke, uitwerkingen op de gebruiker hebben.

Het arrest van het HvJEU waarop GMT c.s. een beroep doen, betrof niet een octrooi waarin (mede) een werkwijze voor de productie van de in Nederland verhandelde stof – sojameel – werd beschermd (zie ook de schriftelijke toelichting zijdens GMT c.s., nr. 5.17), maar een octrooi gericht op DNA-sequenties en met die DNA-sequenties getransfecteerde micro-organismen en planten (die daardoor bepaalde genetische eigenschappen verkregen). Daarom kon, anders dan in het onderhavige geval, aan dat octrooi geen bescherming worden ontleend voor het tenslotte verkregen sojameel (dat afkomstig was van aan het octrooi beantwoordende planten, die echter buiten het geografische bereik van het octrooi werden toegepast).

in kwestie. Een biotechnologisch octrooi dat ertoe strekt dat met behulp van biotechnologie stoffen (zullen) worden verkregen die zelf geen genetische informatie bevatten dan wel waarin mogelijk aanwezige genetische informatie niet meer werkzaam is, beschermt de desbetreffende stoffen op dezelfde voet als een octrooi voor een traditionele chemische werkwijze de met die werkwijze verkregen stoffen beschermt. Niets in de regelgeving betreffende biotechnologische uitvindingen strekt ertoe, op dat tamelijk recht-toe-recht-aan geldende uitgangspunt af te dingen¹³.

22. Op deze bedenkingen stuiten de verschillende onderdelen van de klacht onder 1 voor het merendeel af. Anders dan onderdeel 1.1 aanvoert, bestaat het vereiste waar dat onderdeel op doelt voor een eindproduct als (L-)lysine – zoals ik al aangaf: een stof die geen genetische informatie inhoudt of bevat – niet. Allicht hoeft dan ook niet gesteld of aangetoond te worden dat aan dat vereiste wordt voldaan.

Onderdelen 1.2 en 1.3 borduren voort op hetzelfde misverstand.

23. Onderdeel 1.2.1 voert een drogreden aan. Het onderdeel suggereert dat de monsters (L-)lysine waaraan Ajinomoto c.s. onderzoek hadden laten verrichten, aan de hand waarvan het hof aannemelijk heeft geoordeeld dat de desbetreffende stoffen met onder de octrooien beschermde werkwijzen waren verkregen, alleen daarom inbreuk zouden maken omdat daarin (nog) genetische informatie voorhanden was.

In werkelijkheid is het zo dat de aanwezige genetische informatie slechts is benut om informatie te verkrijgen die aannemelijk maakte dat de desbetreffende stof volgens de geoctrooieerde werkwijze was verkregen. Voor de vraag of er inbreuk was, is de aanwezigheid van die genetische informatie overigens irrelevant – die heeft slechts dienst gedaan als aanwijzing c.q. bewijsmiddel waaruit kon worden afgeleid dat de stof – die, herhaal ik, niet uit genetische informatie bestaat, en die zelf ook geen genetische informatie bevat – verkregen is met een onder de octrooien beschermde werkwijze.

24. Onderdeel 1.2.2 voert met recht aan dat de ingeroepen rechtsleer wel geldt voor de voortbrengsels die onder de in geding zijnde octrooien vallen en die wél uit genetische informatie bestaan dan wel zulke informatie in enig relevant opzicht bevatten. Het ligt in de rede dat dat het geval is bij de in EP710 aangewezen DNA-sequentie en gemodificeerde E-coli-bacteriën¹⁴.

De klacht is echter ondeugdelijk omdat die op een verkeerde lezing van het bestreden arrest berust. Het hof heeft klaarblijkelijk niet geoordeeld dan GBT c.s. inbreuk maakten op de conclusies 1 – 4 en 11 van EP710 als zodanig, maar dat er sprake was van inbreuk als bedoeld in art. 53 lid 1 onder b ROW 1995, door toepassing van de werkwijze van conclusie 12 met gebruikmaking van voortbrengsels als bedoeld in de andere aangewezen conclusies. Dat oordeel komt niet in strijd met de bezwaren van deze (sub)klacht, en daartegen wordt ook anderszins geen steekhoudend bezwaar aangevoerd.

¹³ T&C Intellectuele eigendom, Bostyn, 2009, art. 53a ROW 1995, aant. 1; Vid Mohan Ram c.s., “Biotech Patent Infringement in Europe, The “functionality” gatekeeper”, 10 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 540 (2011) p. 550 – 551 (ook te vinden via Intellectual Property Watch, www.ip-watch.org); Carpenter, The International Lawyer 2011, p. 116; Leguizamón-Morales c.s., European Court of Justice restricts scope of biotech patents in Europe: Monsanto loses dispute on soy meal, LexisNexis-Martindale Hubbell 2010, onder “Comments on the judgement and practical aspects” (vierde sublinea).

¹⁴ Voor EP712 zijn alle argumenten uit klacht 1 al daarom niet terzake doende, omdat dit octrooi in essentie ziet op een werkwijze voor de vervaardiging van aminozuren. Voor zover in deze zaak van belang, beschermt dit octrooi dus niet voortbrengsels die uit genetische informatie bestaan of die zulke informatie bevatten. Aan een octrooi voor een werkwijze als EP712 is vanzelfsprekend de bescherming inherent voor “werkwijzeoctrooien”. De bijzonderheden waarop klacht 1 zich richt spelen daarbij geen rol.

25. Op het zojuist besprokene stuiten ook de klachten onder 1.4, 1.4.1 en 1.4.2 af. De klacht onder 1.4.2 miskent dat het hof de beslissing van de rechtbank heeft bekrachtigd, en dus, anders dan de klacht lijkt te veronderstellen, niet een ander, verderstrekkend oordeel heeft gegeven dan het oordeel van de rechtbank dat bekrachtigd werd.

Dat het hof bij zijn onderzoek naar het van de kant van Ajinomoto c.s. aangedragen bewijsmateriaal tot een enigszins andere en mogelijk ruimere waardering van het daaruit blijkende is gekomen dan misschien in de eerste aanleg het geval was¹⁵, is met geen rechtsregel in strijd. De appelrechter is gebonden aan in hoger beroep niet aangevochten beslissingen uit de eerste aanleg, maar heeft de vrijheid om – waar nodig met instandlating van minder verstrekkende oordelen die de eerste rechter heeft gegeven – bij zijn waardering van in hoger beroep aangedragen, onderwerp van geschil uitmakende feitelijke materie, andere en mogelijk ruimere bevindingen te doen dan er in de eerste aanleg werden gedaan. Hij is daarbij wel gebonden aan de door de partijen aangedragen feiten – maar dat het hof zich daarvan zou hebben losgemaakt, wordt in het middel, naar ik meen: terecht, niet beweerd.

Argumenten betreffende nietigheid van EP710; inventiviteit

26. Bij de beoordeling van de op dit punt aangevoerde klachten wil ik vooropstellen dat het hof, in cassatie onbestreden, heeft vastgesteld dat GBT c.s. de nieuwheid van de materie uit EP710 niet (langer) betwistten; en dat hun betoog dat die materie niet aan het inventiviteitsvereiste beantwoordde, erop berust dat de beschreven uitvinding aan de hand van een samenstel van verschillende bronnen uit de voorbekende stand van de techniek als voor de hand liggend, en daarmee als niet-inventief moest worden aangemerkt.

27. Voor de vraag of als uitvinding voorgedragen materie voldoende inventiviteit uitwijst, is inderdaad – zoals in cassatie door alle betrokkenen tot uitgangspunt wordt genomen – bepalend of de voor bescherming voorgedragen materie voor een deskundige op voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek; zie art. 6 ROW 1995, inhoudelijk overeenkomend met art. 56 van het EOV¹⁶.

Voor ik nader op het inventiviteitsvereiste inga, wil ik er op wijzen dat de hier omschreven toetsingsmaatstaf een heel scala van vooral aan de hand van feitelijke waarderingen te beoordelen gegevens aan de beoordelaar voorhoudt.

28. Ten eerste moet immers worden vastgesteld wat de bekende stand van de techniek de deskundige precies leert – wie enige malen bij octrooiconflicten betrokken is geweest ervaart al gauw dat daarover sterk uiteenlopende meningen mogelijk zijn, en dat de rechter dus een brede marge aan waarderingsmogelijkheden wordt voorgehouden.

Het gaat daarbij niet alleen om de betekenis die aan de inhoud van verschillende bronnen uit de bekende stand van de techniek toekomt, maar ook om de vraag óf de deskundige aanleiding zal zien om een bepaalde, niet tot de “centrale” stand van de techniek

¹⁵ Namelijk door (ook) vast te stellen dat toepassing van onder de conclusies 2 – 4 en 11 begrepen materie bij de tot de inbreuk leidende werkwijze betrokken was.

¹⁶ Nu het in deze zaak (het voor Nederland verleende gedeelte van) een Europees octrooi betreft, moet de vordering tot nietigverklaring aan de hand van de bepaling uit het EOV, en niet die van de ROW 1995 worden beoordeeld, zie art. 75 lid 1 onder a ROW 1995. Omdat de beide bepalingen een inhoudelijk identieke norm tot uitdrukking brengen, zal ik echter hierna ook bronnen die op art. 6 ROW 1995 betrekking hebben in aanmerking nemen.

behorende bron te raadplegen¹⁷ en de vraag hoe bronnen die verder van het onderwerp van de uitvinding af staan, het beeld van de deskundige zullen beïnvloeden¹⁸.

29. Men begrijpt de invloed van deze gegevens misschien beter, als men zich realiseert dat de beoordeling van de inventiviteit van de in een octrooi beschreven uitvinding *achteraf*, dus met kennis van de uitvinding en vaak ook van allerhande door de uitvinding uitgelokte reacties en ontwikkelingen, een groot gevaar in zich bergt dat men “with the wisdom of hindsight” oordeelt. Octrooirechtelijke bronnen waarschuwen dan ook telkens weer tegen het risico van beoordeling “with hindsight”¹⁹.

30. Eenmaal wetend wat een in een octrooi beschreven uitvinding inhoudt, valt het meestal niet moeilijk om bronnen uit de bekende stand van de techniek te vinden die de meeste elementen die de uitvinding vertoont – en niet zelden: ál die elementen – openbaren. Daarmee zal dadelijk duidelijk zijn, dat de beoordeling van de inventiviteit zich niet kan beperken tot de constatering dat (nagenoeg) alle elementen van een beschreven uitvinding al in de stand van de techniek te vinden zijn. De vraag is, of die elementen in een dusdanige context en een dusdanige proximité te vinden zijn, én of daardoor een dusdanig verband tussen die elementen wordt geopenbaard, dat het inderdaad voor de hand ligt – in de aanstonds in voetnoot 21 aan te duiden betekenis – om die elementen in de door de uitvinding geopenbaarde vorm met elkaar te combineren, en daarmee: inderdaad tot de uitvinding te geraken²⁰.

Bij de beoordeling van de betekenis van elementen uit de stand van de techniek is de beoordelaar daarom – vaak – genoodzaakt om al tot op zekere hoogte op de vraag die tenslotte beoordeeld moet worden (namelijk: die van de voor-de-hand-liggenheid) te prejudiciëren.

31. Om inventiviteit te beoordelen moet, tegelijk met het in de voorafgaande alinea’s besproken onderzoek, ook worden vastgesteld wat precies de inhoud van de door het octrooi geopenbaarde en voor bescherming voorgedragen materie is.

(Ook) hier is overigens van een wisselwerking met het eerder besproken onderzoek sprake: welke bronnen uit de stand van de techniek relevant zijn en hoe men die bronnen “plaatst” en waardeert, staat immers niet los van de vraag, naar welke uitvinding men nu eigenlijk een onderzoek aan het doen is.

Ook dit blijkt in de octrooipraktijk bepaald niet altijd een eenduidig gegeven te zijn.

¹⁷ Zie in dit verband bijvoorbeeld de passage uit de Case Law of the Boards of Appeal (van het EOB, nt. A – G), 2010, p. 164, die het hof in rov. 15.5 heeft geciteerd.

¹⁸ Een van de gegevens die daarbij een rol speelt kan zijn, dat de bekende stand van de techniek er blijk van geeft dat er tegen het inslaan van een bepaalde weg een “vooroordeel” bestond (de aanhalingstekens zijn ingegeven door het feit dat er niet zelden sprake is van een weerstand die op zinnige informatie berust, en daarmee niet van een “vooroordeel” in de ook wel gangbare betekenis van: zonder deugdelijke grond bestaande negatieve opvatting). Zo’n vooroordeel kan ook betekenen dat aan vindplaatsen die in een bepaalde richting wijzen, weinig aandacht wordt besteed of dat die over het hoofd worden gezien.

Ik maak van dit gegeven apart melding, omdat de beoordeling van het hof voor een deel berust op de vaststelling dat ten aanzien van de door Ajinomoto c.s. gevolgde weg een dergelijk vooroordeel bestond.

¹⁹ Zie ook HR 15 februari 2008, NJ 2008, 450, rov. 3.4.4 en alinea’s 2.22 – 2.29 van de conclusie van A – G Langemeijer voor dit arrest; Guidelines for Examination in the European Patent Office, 2012, Deel G, Hfdst. VII, par. 8 (deze bron is het eenvoudigst te raadplegen via de “website” van het EPO); Benkard, Europäisches Patent Übereinkommen, 2012, Art. 56, rndnrs. 27 – 28; Terrel on the Law of Patents, 2011, nrs. 12 – 69 t/m 12 – 71; Gielen c.s., Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2011, nr. 25; Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 2008, Art. 56 EPÜ, nrs. 26 – 27; Singer – Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2007, Art. 56, nrs. 47 en 55 e.v.

²⁰ Opnieuw: HR 15 februari 2008, NJ 2008, 450, rov. 3.4.4.

32. Tenslotte komt het dan aan op vergelijking van de twee onderzochte grootheden – de relevante stand van de techniek en de uitvinding zoals die in het octrooi is geopenbaard –, en waardering van de vraag of de deskundige de materie van het octrooi als voor de hand liggend uit de bekende stand van de techniek zal afleiden²¹.

Zoals hiervóór echter al bleek, houdt men bij de beoordeling van de eerder genoemde gegevens al tot op zekere hoogte met het als laatste te beoordelen gegeven rekening – relevantie van bronnen uit de stand van de techniek wordt mede afgemeten aan de hand van de vraag hoe die bronnen bijdragen tot de mogelijke voor-de-hand-liggendheid van de uiteindelijk te beoordelen materie, en stand van de techniek wordt naar relevantie gewaardeerd met in achtneming van de aan de uitvinding toe te kennen betekenis.

Hoewel men de hierbij af te leggen weg logisch in de drie hiervóór aangewezen stappen kan onderscheiden, is de beoordeling zoals die in werkelijkheid gemaakt moet worden, in dit opzicht gecompliceerder dan het logische schema suggereert.

33. Ieder van de hiervóór beschreven stappen kan – en zal in de meeste gevallen ook – weging van voor verschillende waardering vatbare feitelijke gegevens met zich meebrengen.

Wanneer, zoals in de onderhavige zaak, beoordeling van het uitgevondene wordt gevraagd in het licht van een vrij aanzienlijk aantal vindplaatsen die tot de stand van de techniek bijdragen, moet de rechter eens te meer een aanmerkelijk bestand aan voor verschillende waardering vatbare feitelijke gegevens in zijn oordeel betrekken.

Dat geldt, als zo vaak, voor ieder van de gegevens waarop een beroep wordt gedaan, maar dat geldt dan ook, en in versterkte mate, voor de “gesaldeerde” waardering van het geheel dat de individuele gegevens samen opleveren.

34. Waardering van de betekenis van individuele gegevens, en tegelijk motivering van het oordeel daarover, is gewoonlijk eenvoudiger te realiseren dan waardering van het *gezamenlijke* effect van een hoeveelheid voor verschillende waardering vatbare gegevens; en dat geldt ook voor de motivering van die laatste waardering.

Het verbaast dan ook niet dat beoordelaars vaak hun oordeel over individuele wegingsfactoren met enige precisie (kunnen) uitspreken en onderbouwen, maar dat de uitkomst van de weging van de gezamenlijke factoren in veel gevallen niet met een vergelijkbare precisie wordt gemotiveerd. Het is bepaald geen uitzondering dat daarbij wordt volstaan met een formulering in de trant dat, al het voorgaande in aanmerking genomen, de beoordelaar de conclusie die hij tenslotte heeft bereikt gerechtvaardigd acht.

35. De rechtswetenschap worstelt al zeer lang met het gegeven dat nadere onderbouwing van waarderingen in de hiervóór tot voorbeeld genomen situatie(s) zeer wenselijk is, maar dat

²¹ In de rechtspraak van het EOP wordt er met grote regelmaat op gehamerd dat niet beslissend is of een deskundige aan de hand van de stand van de techniek tot de uitvinding kán komen – het feit dat de uitvinder dat gedaan heeft, maakt al duidelijk dat die mogelijkheid inderdaad bestaat –; maar of de deskundige met een vrij aanmerkelijke mate van waarschijnlijkheid de stap naar de uitvinding zál zetten; zie bijvoorbeeld de Guidelines for Examination in the European Patent Office, 2012, Deel G, Hfdst. VII, par. 5.3; Benkard, *Europäisches Patent Übereinkommen*, 2012, Art. 56, rndnrs. 72 – 75; Terrel on the Law of Patents, 2011, nrs. 12 – 64 t/m 12 – 66; Den Hartog, *BIE* 2011, p. 228 – 229; Schulte, *Patentgesetz mit EPÜ*, 2008, Art. 56 EPÜ, nr. 61; Hacon – Pagenberg (eds.), *Concise European Patent Law*, 2008, art. 56 EPC, §§ 12, 13 en 19; Singer – Stauder, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2007, Art. 56, nrs. 52 – 54; Muir c.s., *European Patent Law*, 2002, §§ 14.29 – 14.31; Van Nieuwenhoven Helbach – Huydecoper – Van Nispen, *Industriële Eigendom deel 1, Bescherming van technische innovatie*, 2002, nrs. III.3.4.5 – III 3.4.8; zie ook, opnieuw, HR 15 februari 2008, NJ 2008, 450, rov. 3.4.4; Hof Den Haag 24 januari 2012, IEPT 20120124, rov. 10.1; Rb. Den Haag 6 juli 2011, IEPT20110706, rov. 6.13; Rb. Den Haag 26 januari 2011, IER 2011, 31 m.nt. FE, rov. 4.9.

die onderbouwing in veel gevallen hetzij daadwerkelijk onmogelijk is, hetzij dusdanig overtrokken eisen aan de beoordelaar stelt, dat het aanvaardbaar wordt gevonden dat die (goedgeels) achterwege blijft.

Op het praktische niveau van de cassatierechtspraak speelt deze worsteling overigens geen belangrijke rol. In die rechtspraak zijn wij vertrouwd met het gegeven, dat de motivering van feitelijke waarderungen begrijpelijk moet zijn, maar bepaald niet uitputtend; en dat de motiveringseis bij lastige afwegingen zoals in de vorige alinea's beschreven, navenant beperkt is.

Uitgangspunt is daarbij natuurlijk, dat de cassatierechter zelf de feitelijke waarderungen uit de aan zijn oordeel onderworpen beslissing heeft te accepteren. Art. 419 Rv. verbiedt de cassatierechter, zich daarover zelf een oordeel te vormen.

36. Ik hoop hiervóór duidelijk te hebben gemaakt dat de feitelijke waardering die te pas komt bij het inventiviteitsoordeel dat in deze zaak van de rechter wordt gevraagd, nagenoeg allesbeslissend is; dat bij die waardering een veelheid aan niet goed te kwantificeren en lastig te expliciteren factoren in het geding is²²; en dat de motiveringseis die aan een op een dergelijke waardering berustend oordeel gesteld wordt, en die wél in cassatie getoetst kan worden, daarom aan niet onaanzienlijke beperkingen onderhevig is.

Daarmee zal duidelijk zijn dat cassatiemiddelen die een oordeel als dit bestrijden, een vrij aanzienlijke barrière hebben te overwinnen.

37. Bij de beoordeling van inventiviteit heeft een praktische benadering ingang gevonden die onder de naam "problem-and-solution-approach" bekend staat. In de Guidelines for Examination in the European Patent Office²³ wordt deze methode aldus uiteengezet, dat men drie stappen neemt:

- (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.

38. Men herkent in deze benadering de hiervóór besproken drie stappen. Alleen worden in de korte beschrijving uit de "Guidelines" een aantal van de complicaties waarvoor ik zojuist aandacht heb gevraagd weggelaten; en wordt, ter vergemakkelijking van de beoordeling van de voor-de-hand-liggendheid, uit de uitvinding zoals die in het octrooi wordt geopenbaard een probleemstelling geanalyseerd ten opzichte van de bekende stand van de techniek.

De bedoeling zal duidelijk zijn: door zich af te vragen welk probleem de uitvinding ten opzichte van de bekende stand van de techniek oplost, vindt men een nadere factor die kan helpen bij de beoordeling, hoe groot men de kans moet waarderen dat de deskundige die de stand van de techniek kent, op het idee van de uitvinding komt. Daarbij is overigens rekening te houden met het bekende gegeven dat de probleemstelling langs twee wegen op de inventiviteit van invloed is: het kan wel of niet voor de hand liggend zijn om de in de uitvinding geopenbaarde *oplossing* voor het probleem te onderkennen, maar het kan ook wel of niet voor de hand liggend zijn om zich het *probleem zelf* te realiseren dat opgelost moet

²² Beoordeling van inventiviteit betreft (overwegend) feitelijke waardering, zie opnieuw HR 15 februari 2008, NJ 2008, 450, rov. 3.4.4; HR 23 juni 1995, NJ 1996, 463 m.nt. DWFV, rov. 3.3.3.

²³ Editie 2012, Deel G, Hfdst. VII, par. 5 e.v.

worden²⁴. Niet zelden spelen bij de inventiviteitsbeoordeling beide gegevens tegelijk een grotere of kleinere rol.

39. Ik denk dat toepassing van de “problem-and-solution-approach” een nuttig hulpmiddel oplevert bij de benadering van het vrij hardnekkige probleem dat ik tot nu toe besprak; maar ik denk ook dat hier geen rechtsregel aan de orde is die een beoordelaar op straffe van het verkeerd te hebben gedaan, moet toepassen. Het gaat hier om een zinnige bijdrage tot de vrij complexe analyse die wij hiervóór onder ogen zagen, niet om een voorschrift. In de Guidelines wordt dan ook gezegd dat “deviation from this approach should be exceptional”: geen wet van Meden en Perzen, maar een hulpmiddel, dat in uitzonderingsgevallen toch niet voor toepassing in aanmerking komt.

40. Onderdeel 2 van de klachten in het principale beroep bestrijdt het oordeel van het hof over de namens GBT c.s. aangevoerde inventiviteitsargumenten met betrekking tot EP710. Het hof heeft die argumenten ongegrond bevonden, en de vordering tot nietigverklaring wegens ontbrekende inventiviteit daarom niet-toewijsbaar geoordeeld.

41. De in onderdeel 2 volgende subonderdelen 2.1 – 2.1.2 strekken er alle toe dat het hof zijn oordeel niet zou hebben gevormd aan de hand van wat de deskundige op de prioriteitsdatum – in totaal – aan informatie uit de bekende stand van de techniek kon ontlenuen, maar aan de hand van enige andere maatstaf.

Deze stellingen missen volgens mij feitelijke grondslag in het bestreden arrest (en elders).

42. Het hof is, op het voetspoor van het namens GBT c.s. betoogde, uitgegaan van een in 1982 verschenen publicatie van Dauce-Le Reverend als de stand van de techniek die de leer van EP710 het dichtst benadert. Daar vanuit gaand heeft het hof uitvoerig onderzocht dat de ten tijde van deze publicatie beschikbare verdere bronnen geen aanwijzingen inhielden die de stap naar de inhoud van EP710 voor de hand liggend maakten (rov. 8.4 – 8.7).

Vervolgens heeft het hof onderzoek gedaan naar de vraag of er ná de publicatie van Dauce-Le Reverend informatie aan de stand van de techniek is toegevoegd die de deskundige alsnog tot de materie van EP710 zou brengen, althans zou meebrengen dat die materie als voor de hand liggend moet worden aangemerkt. Dat onderzoek, in de rov. 9.1 – 9.7, levert eveneens een voor GBT c.s. negatieve uitkomst op.

Ik kan daaruit slechts concluderen dat het hof de gezamenlijke bekende stand van de techniek tot aan de voor EP710 bepalende prioriteitsdatum heeft onderzocht, en bevonden dat daarin geen informatie te vinden is waaruit, voor de deskundige, de in EP710 beschreven uitvinding op voor de hand liggende wijze voortvloeit.

43. Ik kan (dan) ook niet inzien dat het hof, zoals deze onderdelen van de klacht betogen, (slechts) relevante documenten in het licht van daaraan chronologisch voorafgaande documenten zou hebben onderzocht. Het hof heeft de als het dichtst bij de materie van EP710 gelegen publicatie tot uitgangspunt genomen, en onderzocht of de deskundige aan de hand daarvan, mede in aanmerking genomen de daarvóór én daarna beschikbaar gekomen vakkennis, op voor de hand liggende wijze tot de uitvinding zou komen.

Dat is de weg die veelal voor de beoordeling van inventiviteit wordt gevolgd; en volgens mij ook een weg die daartoe bij uitstek geëigend is. De klacht richt zich daar

²⁴ Singer – Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2007, Art. 56, subparagraaf 10; Van Nieuwenhoven Helbach – Huydecoper – Van Nispen, Industriële Eigendom deel 1, Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III.3.4.8.

trouwens ook niet tegen maar betoogt – volgens mij dus zonder feitelijke grondslag – dat het hof een andere weg zou hebben gevolgd.

44. Ten aanzien van onderdeel 2.1.2 merk ik nog op dat de rechter allicht aan het feit dat een groep onderzoekers (de groep-Oh) betrekkelijk kort voor de prioriteitsdatum resultaten publiceert van onderzoek op een dicht tot het onderwerp van de uitvinding naderend gebied, en daarbij blijk geeft geen oog te hebben voor de stappen die tot de uitvinding leiden, een aanwijzing kán ontlenen, dat die stappen niet als voor de hand liggend kunnen gelden. Anders dan deze klacht suggereert, kon het hof dat gegeven dus geredelijk bij zijn beoordeling van de voor-de-hand-liggendheid op de prioriteitsdatum betrekken.

De in dit verband geopperde vraag of Oh c.s. wel met de gemiddelde vakman (de klacht bedoelt hier de in art. 56 EOV genoemde deskundige) gelijk gesteld kan worden, treft mij als enigszins bizar. Het valt niet in te zien waarom de rechter, bij gebreke van enige door partijen aangedragen aanwijzing die het tegendeel zou kunnen suggereren, zich ambtshalve in een dergelijke vraag zou moeten verdiepen²⁵.

45. De klacht van onderdeel 2.1.3 bouwt voort op de onjuiste premisse dat het hof de inventiviteit op de in de eerdere subonderdelen gestelde wijze zou hebben onderzocht, en is dus om dezelfde redenen ondeugdelijk.

Overigens lijkt deze klacht ook te miskennen dat de rechter bij het onderzoek van op inventiviteit gerichte nietigheidsargumenten niet gehouden is, alleen aan de hand van de door partijen voorgestelde argumenten te redeneren. De rechter is weliswaar verplicht, zijn onderzoek te beperken tot de door de partijen aan hun vorderingen of verweren ten grondslag gelegde feiten; maar binnen dat kader moet de rechter de aangedragen gegevens zelfstandig beoordelen, en eventueel aan de hand van een door de rechter gevonden eigen gedachtegang vaststellen hoe die gegevens geduid moeten worden, en of de aldus geduide gegevens de door de partijen verdedigde consequenties (kunnen) dragen.

46. In de onderdelen 2.2 en 2.2.1 worden varianten op de in de eerder voorgedragen onderdelen verdedigde gedachte(n) aangevoerd. Ook daarvoor geldt dat, volgens mij, het hof zich niet aan de beperkingen heeft bezondigd die deze onderdelen voordragen.

Deze klachten lijken in belangrijke mate te miskennen wat in de alinea's 34 en 35 hiervóór kort ter sprake kwam: het is meestal wél mogelijk om van individuele gegevens de relevantie te onderzoeken en daarover een gemotiveerd oordeel te geven, maar moeilijk en soms zelfs niet goed mogelijk om hetzelfde te doen als het gaat om de gesaldeerde waardering van de uitkomst waartoe een aanzienlijk aantal individuele gegevens tezamen leidt.

Het hof heeft zich aan een gewetensvol onderzoek van alle voorgedragen individuele elementen uit de stand van de techniek gezet, om vervolgens te concluderen dat die tezamen niet het oordeel rechtvaardigen dat de materie van EP710 voor de hand liggend was. Naar de

²⁵ Wie enige ervaring met octrooizaken heeft opgedaan zal overigens kunnen bevestigen dat de vaklieden die in wetenschappelijke publicaties aan het woord komen, veelal een (aanmerkelijk) grotere mate van inventiviteit aan de dag leggen dan de theoretische deskundige die art. 56 EOV op het oog heeft. (De recente publicitaire ophef over falsificatie van wetenschappelijke publicaties op sommige vakgebieden doet hieraan niets af. Daardoor kan misschien twijfel rijzen aan de betrouwbaarheid van sommige publicaties, maar het verschijnsel geeft bepaald geen reden om de inventiviteit van de betrokken wetenschappers in twijfel te trekken).

Als het gaat om de beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding, kan het feit dat "eersteklas" wetenschappers die op het betreffende vakgebied werkzaam zijn en die ongetwijfeld wél over inventief vermogen beschikken, toch bij hun onderzoek op een nauw verwant gebied geen blijk geven van inzichten die de uitvinding naderbij brengen, daarom alleszins bijdragen tot het oordeel over die inventiviteit – dit (ook) omdat het hier juist niet de "doorsnee vakman" betreft die voor de beoordeling van inventiviteit als maatstaf pleegt te worden gehanteerd.

aard der dingen ligt daarbij de klemtoon op het onderzoek van de individuele gegevens; maar dat betekent niet dat het in deze klachten geuite verwijt – dat ik omschrijf als: het hof heeft niet beoordeeld of de stand van de techniek in zijn geheel de materie van EP710 voor de hand liggend doet zijn – gegrond is²⁶.

47. In rov. 9.7 komt het hof tot de slotsom dat alle besproken documenten (en uiteraard, al spreekt het hof dat niet met zoveel woorden uit: ook met inachtneming van hun gezamenlijke effect) niet opleveren dat de deskundige aanwijzingen had die hem op het spoor van de uitvinding zetten. Daaruit blijkt – nader – dat het in de vorige alinea's besproken verwijt van GBT c.s. goede grond mist.

48. Onderdeel 2.2.2 bepleit in subalinea's (i) en (ii) aan de hand van feitelijke argumenten een andere uitkomst dan de door het hof gevondene.

Het is niet zo, zoals in dit onderdeel wordt aangevoerd, dat het hof aan de daar aangehaalde argumenten voorbij heeft gezien – het hof heeft anders geoordeeld dan van de kant van GBT c.s. met die argumenten werd aangedrongen. In cassatie is er geen ruimte om de deugdelijkheid van die argumenten – zij zijn, als gezegd, feitelijk van aard – opnieuw te onderzoeken.

49. Subalinea (iii) van onderdeel 2.2.2 verdedigt dat 's hofs waardering van de publicatie van Oh c.s. onvoldoende begrijpelijk zou zijn. In deze subalinea wordt daartoe verwezen naar een reeksje argumenten die een andere waardering van deze vindplaats aandringen. Het is echter bepaald niet onbegrijpelijk dat het hof zich door die argumenten niet heeft laten overtuigen; terwijl het hof in de hier bestreden overweging – rov. 9.5 – duidelijk uiteenzet, hoe het tot zijn andere waardering van die vindplaats is gekomen.

Waar in deze subalinea het hof aanvulling van de (niet) door partijen gestelde feiten verwijt, hebben wij volgens mij weer te doen met het in alinea 45 hiervóór besproken misverstand.

50. Onderdeel 2.3 klaagt over het feit dat het hof in rov. 9.7 betekenis heeft toegekend aan het feit dat voor het bereiken van de in EP710 beschreven materie (en met name: de mutaties in het zogenaamde dapA-gen waar dit octrooi mede op ziet) nog niet bekende mutagenese- en selectietechnieken zijn toegepast.

Het valt echter niet in te zien waarom dit gegeven in het oordeel van de rechter geen bijdrage, in positieve zin, zou mogen leveren aan de waardering van de inventiviteit van in een octrooi geopenbaarde materie. De tevens aangevoerde klacht dat het hof hierbij is voorbijgegaan aan argumenten van de kant van GBT c.s. die een andere waardering van dit gegeven aandrongen kan niet slagen, omdat het aan het hof als "feitenrechter" was voorbehouden om zich over de gegrondheid van deze argumenten een oordeel te vormen. Het

²⁶ Ik merk terzijde op dat een gedachte die aan deze klachten ten grondslag lijkt te liggen, er op neerkomt dat de deskundige die alle uit de bekende stand van de techniek voorradige materie in zijn oordeel betreft, daaruit geredelijk de gevolgtrekkingen zal maken die tot de uitvinding leiden. In de meeste gevallen is dit echter een drogreden, waarin met de factor "hindsight" onvoldoende rekening wordt gehouden. Men moet in aanmerking nemen dat de stand van de techniek die in een geval als het onderhavige wordt onderzocht, achteraf, en met kennis van de uitvinding, wordt geselecteerd. In het selectieproces speelt daarom al kennis van de (latere) uitvinding een beslissende rol.

Om hieraan tegemoet te komen moet men zich niet oriënteren op de deskundige die een met het oog op de latere uitvinding geselecteerd, beperkt aantal wegwijzers uit de stand van de techniek al voor zich heeft, maar op de deskundige die, geconfronteerd met het praktisch onbegrensde aantal wegwijzers dat in de stand van de techniek voorhanden is, de naar de uitvinding leidende weg zou moeten vinden. De laatstgenoemde beoordeling is allicht lastiger dan de als eerste gesuggereerde.

hof achtte die argumenten kennelijk niet overtuigend. Anders dan dit onderdeel aanvoert, valt niet in te zien dat dat oordeel onvoldoende begrijpelijk zou zijn.

Argumenten betreffende nietigheid van EP710; toegevoegde materie

51. Onderdeel 3 van het principale middel bestrijdt het oordeel van het hof over een namens GBT c.s. verdedigd nietigheidsargument dat ertoe strekte dat in EP710, in strijd met art. 138 lid 1 onder c EOv en art. 75 lid 1 onder c ROW 1995, materie zou zijn toegevoegd die niet in de oorspronkelijke aanvraag die tot het octrooi geleid heeft was opgenomen – oftewel: dat in het octrooi zoals verleend sprake was van toegevoegde materie die niet onder de oorspronkelijke octrooiaanvraag was begrepen.

52. In het tussenarrest van het hof zijn ook de argumenten van deze strekking in uitvoerige overwegingen – rov. 10.1 t/m 10.5 – onderzocht en uiteindelijk verworpen. Het principale middel brengt (ook) hier een aanzienlijk aantal klachten tegen in stelling.

Bij de beoordeling van deze klachten stel ik voorop dat de hier van de rechter gevraagde beoordeling in belangrijke mate moet berusten op uitleg van (de inhoud van) de oorspronkelijke octrooiaanvraag en van het octrooi zoals verleend (uiteraard: teneinde zich een oordeel te vormen over de verhouding tussen beide). Deze uitleg geldt, in beide onderdelen, als in overwegende mate feitelijk²⁷. Ook de bestrijding van een oordeel als het onderhavige in cassatie vereist daarom het “nemen” van een vrij hoge barrière.

53. Ofschoon de actie tot (gehele of partiële) nietigverklaring van een octrooi een “actio popularis” is, en de vraag welk belang de eiser bij die actie heeft daarom geen rol speelt, lijkt het mij dienstig er op te wijzen dat het belang bij de onderhavige nietigheidsargumenten voor de in deze zaak gevoerde strijd bepaald dubieus is. Die argumenten strekken er namelijk toe dat de conclusies 3 en 7 van EP710 enigszins ruimer zijn geformuleerd dan met de oorspronkelijke octrooiaanvraag zou sporen.

Het spreekt echter wel vanzelf dat de nietigheidsargumenten die namens GBT c.s. worden aangevoerd, vooral bedoeld zijn om aan de tegen hen ingestelde inbreukactie de grondslag te ontnemen.

In die inbreukactie spelen de conclusies 3 en 7 echter een verwaarloosbare rol. Voor wat kennelijk de materiële inzet van de rechtsstrijd van partijen is, mist dit nietigheidsargument daarom vrijwel elke betekenis.

54. Het gaat dan in de eerste plaats om een argument dat het hof aldus samenvat, dat de conclusies zoals oorspronkelijk voorgesteld zouden zien op genetisch gemodificeerde E-coli-bacteriën waarin door mutatie het voor het enzym AKIII coderende gen zo was gewijzigd dat het daarop gebaseerde enzym ongevoelig was voor lysine; terwijl in de tekst in het verleende octrooi de beperking tot een door mutatie verkregen gen ontbreekt. Daardoor zou die tekst ook E-coli-bacteriën omvatten die langs andere weg – in het bijzonder: door invoeging van van andere organismen verkregen genetisch materiaal – dezelfde eigenschap hebben verkregen.

55. In rov. 10.3 stelt het hof vast dat de ruimere omschrijving van het op het enzym AKIII gerichte genetische materiaal, al was opgenomen in conclusie 5 van de oorspronkelijke octrooiaanvraag, die terugverwees naar de oorspronkelijke conclusie 3, waarop de oorspronkelijke conclusie 4 een verbijzondering vormde; en dat een gecombineerde

²⁷ HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV, rov. 3.5.

formulering van de drie bedoelde conclusies, geheel overeenstemt met de tenslotte verleende conclusie 3.

Het dringt zich op dat hier een alleszins houdbare uitleg is gevolgd van de verhouding tussen de oorspronkelijke conclusies en de tenslotte verleende conclusie; en ik denk dat dat ook inderdaad het geval is.

56. Het principale middel klaagt in onderdeel 3.1.1 (onderdeel 3.1 bevat geen inhoudelijke klacht) dat het hof hier een eigen, niet namens Ajinomoto c.a. verdedigde redenering ter verwerping van het nietigheidsargument heeft gevolgd, en daarmee een ontoelaatbare uitbreiding heeft gegeven aan de feitelijke grondslag van het namens Ajinomoto c.s. gevoerde verweer.

Ik denk dat hier de in alinea 45 hiervóór verdedigde regel geldt: de rechter is bij beoordeling van nietigheidsargumenten zoals hier aan de orde niet gebonden aan de namens de partijen verdedigde argumenten (maar wél aan de aangevoerde feitelijke grondslagen voor eis en verweer). Hij, rechter, heeft de gegrondheid van de eis zelfstandig te beoordelen met inachtneming van de van weerszijden aangevoerde feiten. Wanneer hij aanleiding ziet om zijn oordeel te vormen aan de hand van een gedachtegang die de partijen hem niet hebben voorgehouden, staat hem dat vrij²⁸.

57. In deze zaak hebben Ajinomoto c.s. tegen het onderhavige nietigheidsargument aangevoerd dat de oorspronkelijke octrooiaanvraag zowel toepassing van door mutatie verkregen genen voor het AKIII enzym in een niet voor lysine gevoelige vorm openbaarde, als toepassing van anderszins verkregen genen met die eigenschap²⁹; en dat het daarom geoorloofd was in een conclusie beide varianten "onder te brengen". Die stelling heeft het hof, met toepassing van een op onderdelen afwijkende lezing van de oorspronkelijke aanvraag, in wezen aanvaard. Ik zie niet in dat daarbij van "grondslagverlating" of van toevoeging van niet door partijen ingeroepen feiten sprake zou zijn; en ik denk dat GBT c.s. bij hun verweer wél rekening behoorden te houden met de mogelijkheid dat de rechter het namens Ajinomoto c.s. verdedigde zou aanvaarden met een (bescheiden) variatie op de daarvoor aangevoerde argumentatie.

58. Onderdeel 3.1.2 verdedigt dat het hof de hier in acht te nemen maatstaf – namelijk: dat op "toevoeging" te onderzoeken materie duidelijk en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke aanvraag opgemaakt moet kunnen worden³⁰ – zou hebben miskend. Er wordt echter niet aangegeven, waaruit wij kunnen opmaken dat het hof dat heeft gedaan. Ik zie daarvoor ook

²⁸ Ik attendeer erop dat de andere opvatting tot onwenselijke en zelfs absurde uitkomsten kan leiden. Partijen betrekken immers niet zelden over en weer standpunten die zich, in tegenovergestelde richtingen, verwijderen van het "redelijke midden" waarop een rechter om voor de hand liggende redenen geneigd is uit te (willen) komen. Wanneer de rechter zich zou moeten beperken tot beoordeling van de namens partijen verdedigde argumenten, zou dat in zulke gevallen (kunnen) betekenen dat de rechter de argumenten van beide partijen moet aanmerken als niet aanvaardbaar; terwijl het hem, rechter, daarbij toch verboden zou zijn om voor de middenweg die de rechter juist en redelijk acht, te kiezen.

Het dringt zich enigszins op dat dat niet gewenst is; en dat ook onaannemelijk is dat het (proces-)recht dáártoe strekt.

Het komt overigens ook, en niet zo zelden, voor dat de rechter kiest voor een argumentatie die afwijkt van de door partijen verdedigde argumenten omdat hij, rechter, de door hem verkozen argumentatie beoordeelt als directer en/of eenvoudiger (bijvoorbeeld omdat daardoor nader feitenonderzoek dat de door een partij verdedigde argumentatie nodig maakt, kan worden overgeslagen). Ook hier vermag ik niet in te zien waarom het recht aan een dergelijke keuze in de weg zou (moeten) staan.

²⁹ Zie de verwijzingen in de schriftelijke toelichting namens Ajinomoto c.s., nrs. 3.3.3 – 3.3.7.

³⁰ Van Nieuwenhoven Helbach – Huydecoper – Van Nispen, Industriële Eigendom deel 1, Bescherming van technische innovatie, 2002, nr. III.4.8.2.

geen aanknopingspunten. De door het hof bij zijn oordeel betrokken conclusies uit de oorspronkelijke aanvraag laten zich zeer wel zo lezen, dat daarin de materie van de latere conclusie 3 duidelijk en ondubbelzinnig aan de dag treedt.

Of het hof die conclusies terecht zo heeft uitgelegd kan in cassatie niet worden beoordeeld. De cassatieklacht beargumenteert trouwens niet, waarom het anders zou zijn. De enkele stelling dat combineren en in elkaar schuiven van oorspronkelijke conclusies – blijkbaar ook wanneer die, zoals in dit geval, onderling naar elkaar verwijzen – ontoelaatbaar zou zijn, schiet als bestrijding van de motivering van het hof ruimschoots tekort. Rechtens is het overigens zo dat een dergelijke handelwijze alleszins geoorloofd is³¹.

59. Onderdeel 3.1.2. verdedigt tenslotte een (beperkte) uitleg van de oorspronkelijke conclusies 5 en 6 die klaarblijkelijk niet strookt met de door het hof daaraan gegeven uitleg. Met zulke argumenten kan de door het hof gevonden, en als feitelijk aan te merken, uitleg in cassatie niet worden bestreden.

60. Het op conclusie 7 van EP710 gerichte nietigheidsbezwaar wordt door het hof in rov. 10.4 weergegeven: de conclusie zoals verleend zou verwijzen naar bacteriën met verhoogde werking van (weer) een (ander) enzym, terwijl uit de oorspronkelijke aanvraag slechts zou zijn op te maken dat de op dit enzym gerichte werking van een bepaald genus bacteriën (Coryneforme bacteriën) afkomstig is.

Dit argument heeft het hof verworpen met hantering van twee dragende gronden, waaronder de grond dat in de inleidende beschrijving van de oorspronkelijke octrooiaanvraag een uitgebreide beschrijving van deze uitvoeringsvorm staat. Onderdeel 3.2.3 voert hiertegen aan dat GBT c.s. het onderhavige betoog van Ajinomoto c.s. uitgebreid hebben bestreden. Dat betekent allicht niet dat het hof zich niet door dat betoog van Ajinomoto c.s. – dat in essentie ertoe strekt, een bepaalde uitleg van de oorspronkelijke octrooiaanvraag te verdedigen – kon of mocht laten overtuigen (en de tegenargumenten van de kant van GBT c.s. dus verwerpen).

In de kern komt de klacht er op neer dat het hof in het licht van de argumenten van de kant van GBT c.s. de namens Ajinomoto c.s. verdedigde uitleg niet mocht aanvaarden. Zo bezien, is duidelijk dat het hof die vrijheid wel had. Er wordt verder niet verduidelijkt, waarom het desbetreffende oordeel niet juist of begrijpelijk zou zijn.

61. Gegeven dat een van de twee gronden waarop het hof zijn onderhavige oordeel heeft gebaseerd in cassatie tevergeefs wordt bestreden, veroorloof ik mij voorbij te gaan aan de tamelijk uitvoerige argumentatie waarmee de andere grond – in de onderdelen 3.2.1 en 3.2.2 van de klacht – wordt bestreden. Onderdeel 3.2.1 voert overigens inhoudelijk hetzelfde aan als onderdeel 3.1.1, en faalt daarom om redenen, analoog aan de in alinea's 56 en 57 hiervóór besprokene.

62. Het oordeel dat met onderdeel 3.2.2. wordt bestreden komt er in zijn essentie op neer dat de oorspronkelijke octrooiaanvraag (mede) ruim geformuleerde conclusies inhoudt, waardoor alle in conclusie 7 omschreven bacteriën waarin toegevoegde genen voor het in de klacht aangewezen enzym voorkomen, gedekt zijn; wat ertoe leidt dat de aanduiding van het

³¹ Het bijeenbrengen van materie die in een oorspronkelijke octrooiaanvraag in verschillende conclusies was opgenomen door er één conclusie van te maken, levert overigens in de regel geen uitbreiding van de geoctrooieerde materie op, maar een beperking daarvan (om onder de "gecombineerde" conclusie te vallen zal een voorziening immers meestal aan meer eigenschappen (tegelijk) moeten voldoen dan daarvóór het geval was). Al daarom is duidelijk dat de in dit middelonderdeel gepropageerde (vuist-)regel in zijn algemeenheid niet opgaat.

gen voor dit enzym – hoe ruim of eng ook geformuleerd – niet als een uitbreiding van de oorspronkelijk voor bescherming voorgedragen materie kan worden opgevat.

Het betreft hier een variatie op de in voetnoot 31 hiervóór neergeschreven gedachte. Ik zou denken dat die gedachte, ook in dit verband, juist is en dat het hof althans in de gegeven omstandigheden, zonder miskenning van de hier geldende regels, deze gedachte te hulp kon roepen³².

Argumenten betreffende nietigheid van EP712; inventiviteit

63. Bij dit octrooi gaat het, zoals het hof in rov. 15.7 heeft geoordeeld, vooral om het ten opzichte van de stand van de techniek nieuwe gegeven dat (bacterie-)cellen die worden toegepast voor de productie van L-aminozuren waaronder lysine, zijn gemodificeerd door het verhogen van de mate van expressie van een gen dat codeert voor het enzym nicotinamideadeninedinucleotidetranshydrogenase (ik zal dit hierna maar kortheidshalve: het enzym noemen).

64. GBT c.s. verdedigen dat (ook) het verwezenlijken van deze stap, dus: het bewerken van de verhoogde expressie van een gen dat voor het enzym codeert, op de relevante datum voor de deskundige voor de hand lag.

Het hof heeft ook de hierop gerichte argumenten van GBT c.s. niet-aannemelijk geoordeeld (in een uitvoerige reeks overwegingen, zie rov. 15.7 – 16.9; die hoge eisen stellen aan de biochemische deskundigheid van de lezer. Ik zal niet pretenderen, die deskundigheid te bezitten).

65. Van de hiertegen gerichte middelonderdelen houdt onderdeel 4.1 geen inhoudelijke klacht in. Onderdeel 4.1.1 komt neer op een herhaling, in de onderhavige context, van argumenten zoals in alinea's 45 en 56 hiervóór besproken; te weten argumenten die ertoe strekken dat het hof bij zijn onderzoek van de onderhavige inventiviteitsvraag gebonden was aan de door partijen aangevoerde redeneringen. Zoals ik eerder heb verdedigd, is het uitgangspunt van deze klachten onjuist: de rechter behoort zijn onderzoek wel te beperken tot door partijen aan hun vorderingen en verweren ten grondslag gelegde feiten, maar hij, rechter, is vrij daaraan eigen gevolgtrekkingen en redeneringen te verbinden, en zich daarbij los te maken van de argumentatie van de partijen³³.

66. Dat zo zijnde, kan ik voorbijgaan aan de vraag of voor de onderhavige klachten feitelijke grondslag bestaat, met name in die zin dat de stukken inderdaad zouden uitwijzen dat het hof een redenering heeft gevolgd die niet namens Ajinomoto c.s. was verdedigd. Ik wijs er echter nogmaals op – zie voetnoot 33 – dat van de kant van Ajinomoto c.s. wel argumenten tegen de van de kant van GBT c.s. verdedigde keuze van de naastbij gelegen stand van de techniek waren aangevoerd en dat de namens GBT c.s. verdedigde keuze ook al

³² De klacht van het subonderdeel poneert ook dat in de verleende conclusie 7 de woorden “transformed by introducing, into its cells, a DNA encoding” ontbreken, terwijl die in de door het hof tot uitgangspunt genomen conclusie 3 van de oorspronkelijke octrooiaanvraag wel voorkomen (en dat hierin een ongeoorloofde uitbreiding zou schuilen).

Dit (detail-)argument lijkt mij ondeugdelijk omdat de verleende conclusie 7 verwijst naar de verleende conclusie 5 en de laatstgenoemde conclusie weer verwijst naar conclusies 2, 3 en 4. In die conclusies komt (deels: doordat zij naar elkaar verwijzen) telkens wél de door het onderdeel aangewezen restrictie voor. Langs deze weg maakt die dus ook onderdeel uit van (de materie van) conclusie 7.

³³ Overigens wordt namens Ajinomoto c.s. volgens mij met recht aangevoerd dat van hun kant wél argumenten van de hier door het hof aanvaarde strekking waren ingebracht, zie de schriftelijke toelichting van de kant van Ajinomoto c.s., alinea's 3.4.5 – 3.4.10.

in de beslissing van de rechtbank in de eerste aanleg³⁴ was verworpen. In dat licht moet het argument uit dit subonderdeel eens te meer worden afgewezen.

67. Onderdeel 4.1.2 wordt primair gepresenteerd als een rechtsklacht. Ik meen echter dat de klacht inhoudelijk neerkomt op verdediging van feitelijke argumenten die ertoe strekken, de door het hof gemaakte keuze voor de tot uitgangspunt te nemen naastbijgelegen publicatie uit de stand van de techniek, te bestrijden. (Her-)beoordeling van dergelijke argumenten kan, op het voetspoor van art. 419 lid 3 Rv., in cassatie niet aan de orde komen.

Het in dit onderdeel onder (i) aangevoerde bestaat uit een argument dat als rechtsregel wordt gepresenteerd, maar dat in feite slechts een (feitelijk) aspect dat bij de waardering van het daar besproken gegeven kán meewegen, blijkt aan te voeren.

68. Voor het onder (ii) aangevoerde geldt hetzelfde; behoudens voor zover hier wordt verdedigd dat het hof bij de publicatie van Aida c.s. die blijkens rov. 15.6 door het hof als tot uitgangspunt te nemen stand van de techniek wordt aangewezen, tekstgedeelten zou hebben betrokken die in werkelijkheid geen deel van deze publicatie zouden uitmaken.

De uit het dossier kenbare (identieke) producties 90 (Ajinomoto c.s.) en 39 (GBT c.s.) laten echter zien dat de aangehaalde tekstgedeelten wel degelijk tot de bedoelde publicatie behoren, zij het niet tot de door GBT c.s. genoemde bijdrage van Komatsubara, maar tot de bijdrage van Takanami en Oishi. Dat het hof zich hier zou hebben “verkeken” is dus niet aannemelijk.

69. Onderdeel 4.1.3 merk ik opnieuw aan als verdediging van feitelijke argumenten die een andere oordeelsvorming aandringen dan het hof heeft aanvaard; en daarmee als “out of bounds” in cassatie.

Onder (i) wordt ten onrechte geponeerd dat het hof aan het daar aangewezen betoog van GBT c.s. voorbij zou zijn gegaan. Het is duidelijk dat het hof dat betoog heeft onderzocht en – met een, als gezegd, uitvoerige motivering (rov. 15.11 en 15.12) – heeft verworpen³⁵.

Ook onderdeel (ii) wijst op een namens GBT c.s. aangevoerd argument dat in de zojuist aangehaalde overwegingen van het hof is “meegewogen” en verworpen, terwijl die verwerping geen nadere motivering behoeft.

Onderdeel (iii) heb ik niet goed kunnen plaatsen. Het onderdeel lijkt te suggereren dat een niet-monopoliseerbaar wetenschappelijk inzicht niet zou kunnen bijdragen aan de inventiviteit van een (uiteeraard: niet tot dat inzicht beperkte) uitvinding. Natuurlijk kan een verassend inzicht juist zeer wel tot inventiviteit bijdragen.

Daarom hoeft niet te worden onderzocht of de hier gestelde premisse, namelijk: dat het hof vooral het hier bedoelde inzicht als basis voor zijn inventiviteitswaardering zou hebben gehanteerd, wel feitelijke grondslag heeft – ook als dat het geval zou zijn, berust dit onderdeel op een niet te honoreren uitgangspunt.

70. Onderdeel 4.2.1 – onderdeel 4.2 bevat weer geen inhoudelijke klacht – voert nogmaals bezwaren aan tegen door het hof gedane feitelijke waarderingen.

Onder (i) wordt, daar komt het op neer, aangevoerd dat het hof nader had moeten motiveren waarom het, niettegenstaande het feit dat in een door GBT c.s. overgelegde verklaring wordt verdedigd dat de voorpublicatie van Liang c.s. “strong evidence” voor een door GBT c.s. bepleite uitkomst zou bevatten, aan de conclusie van dezelfde verklaring een hiermee onverenigbare gevolgtrekking heeft verbonden. Het gaat hier echter om aan het hof

³⁴ Tussenvonnissen van 22 augustus 2007, rov. 5.53.

³⁵ Daargelaten kan dan blijven dat van de “essentiële stellingen etc.” van de kant van GBT c.s. waarnaar in deze (sub-)klacht wordt verwezen, geen vindplaatsen in de stukken worden aangeduid.

voorbehouden waarderingen van wat de desbetreffende publicatie werkelijk leert (en wat daar in de door GBT c.s. overgelegde partijdeskundigen-verklaring werkelijk over wordt geleerd). Het hof heeft zijn oordeel over de (vele) argumenten die in dit verband werden aangevoerd, als gezegd, uitvoerig gemotiveerd; waarbij in rov. 15.4 wordt uitgelegd waarom aan de publicatie van Liang c.s. maar weinig betekenis wordt toegekend.

(Nog) bredere motivering was hier stellig niet vereist – dat wél verlangen, zou de grenzen van de motiveringsplicht tot een “onhaalbaar” niveau oprekken.

71. Onder (ii) en (ii) wordt opnieuw een irreële motiveringseis verdedigd.

De door het hof in rov. 15.10 – 5.12 gevolgde weg levert een alleszins voldoende motivering van de daarin bereikte conclusies op. (Samenvattend: er is een aanzienlijk aantal enzymen rechtstreeks bij de microbiologische productie van (L-)lysine betrokken, wat ertoe bijdraagt dat het minder voor de hand ligt om zijn aandacht te richten op het zijdelings bij die productie betrokken co-enzym NADPH³⁶ (rov. 5.11). Het feit dat wel bekend was dat NADPH een onmisbare rol speelt bij de productie van (L-)lysine betekent nog niet dat deskundigen inzagen (of: dat voor de hand lag) dat dit enzym een beperking voor het productieniveau markeert (daarvoor wordt de uitdrukking “rate-limiting” gebruikt), o.a. omdat de literatuur de nodige aanwijzingen bevatte dat de cel de synthese van NADPH aanpast aan de behoefte aan dat enzym (opnieuw rov. 15.11); en bovendien lag de keuze voor “het enzym” bij de bevordering van de productie van NADPH niet voor de hand (rov. 5.12).

72. Het hof heeft vervolgens in de rov. 16.1 e.v. nog uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag of de verder te hulp geroepen nietigheidsargumenten tot een ander oordeel konden leiden.

Met deze gegevens voor ogen is het betoog van deze onderdelen, dat er niet toe strekt dat de door het hof gegeven motivering logische inconsistenties of soortgelijke gebreken vertoont, maar alleen inhoudt dat in nog meer detail had moeten worden uiteengezet waarom het hof zich niet door de van de kant van GDT c.s. ingebrachte verklaringen heeft laten overtuigen, klaarblijkelijk ongegrond.

73. Voor onderdeel 4.2.2 geldt mutatis mutandis hetzelfde. Het onderdeel wijst onder (i) op namens GBT c.s. in de eerste aanleg verdedigde argumenten. Nu GBT c.s. in deze zaak als principaal appellanten optraden, kon het hof aan deze argumenten, die in appel blijkbaar niet zijn herhaald, voorbijgaan³⁷. Het betoog uit dit (sub-)onderdeel dat ertoe strekt dat namens GBT in eerste aanleg geponeerde stellingen in appel als vaststaand zouden moeten worden aangemerkt wanneer die, hoewel in appel niet herhaald, niet namens Ajinomoto c.s. werden weersproken berust volgens mij op miskennis van het als “grievensstelsel” bekend staande leerstuk van (appel-)procesrecht.

74. Onder (ii) wordt – wederom – verdedigd dat het hof een detail uit een daar aangehaalde verklaring anders had moeten waarderen dan het hof heeft gedaan. Het gaat hier niet om een passage die dusdanig duidelijk en nadrukkelijk uitdrukt wat GBT c.s. daar thans

³⁶ Let wel, dit is niet het door mij als “het enzym” aangeduide enzym, maar een enzym waarvan de productie weer mede beïnvloed wordt door “het enzym” – zie daarvoor rov. 15.12.

³⁷ Ik denk bovendien dat de in dit onderdeel aangehaalde tegenwerpingen geenszins hoeven te worden opgevat als een weerspreking van het gegeven dat deskundigen geredelijk zouden menen dat cellen de beschikbaarheid van NADPH aanpassen aan de aan het licht tredende behoefte. Men kan ze heel goed zo lezen, dat zij op dat onderwerp geen betrekking hebben.

in ingelezen willen zien, dat onbegrijpelijk zou zijn waarom het hof die passage kennelijk niet in die betekenis heeft verstaan³⁸.

De bewering aan het slot van (ii) merk ik aan als ongerijmd: als de cel de beschikbaarheid van NADPH aan de aan het licht tredende behoefte aanpast, is alleszins begrijpelijk dat wordt verondersteld dat dat enzym niet “rate-limiting” is. Dat het hof niet de tegengestelde gevolgtrekking heeft gemaakt is daarom, als die gevolgtrekking al logisch verdedigbaar zou zijn (wat ik zojuist in twijfel heb getrokken), bepaald niet als onbegrijpelijk (laat staan als onjuist) te kwalificeren.

75. Onderdeel 4.3 bestrijdt de oordelen uit rov. 5.12, die er in uitmondten dat de keuze van Ajinomoto c.s. voor transhydrogenase (oftewel voor wat ik eerder “het enzym” heb gedoopt) als middel voor de verhoging van de beschikbaarheid van NADPH, als (bepaald) verrassend mag worden gekwalificeerd.

Ik merk de hier in subonderdeel 4.3.1 onder (i) en (ii) aangevoerde argumenten aan als herhalingen, zij het in ander verband, van het in onderdelen 4.2.1 onder (i) en (ii) (en ook 4.1.1. onder (i)) verdedigde: er zou onvoldoende gewicht zijn toegekend aan zijdens GBT c.s. overgelegde verklaringen die ertoe strekten dat een publicatie van Liang c.s. “strong evidence” bevatte voor de betekenis van “het enzym” voor de beschikbaarheid van NADPH en de daarmee te verbinden “rate-limiting” rol van “het enzym” bij de productie van aminozuren; en het hof zou ten onrechte zijn onderzoek naar een latere verklaring van dezelfde namens GBT c.s. geraadpleegde geleerde hebben laten voorafgaan – bedoeld is vermoedelijk: en ook zijn oordeel ten onrechte hebben laten beïnvloeden – door vaststellingen over de voor-de-handliggendheid van het kiezen van “het enzym” als aanknopingspunt voor mogelijkheden om de productie van aminozuren in E-colibacteriën te verbeteren.

76. Ik denk dat de tegenwerpingen die ik in de alinea’s 70 – 72 tegen de daar besproken eerdere middelonderdelen heb ingebracht, hier van overeenkomstige toepassing zijn: het hof heeft zich niet laten overtuigen dat aan de publicatie van Liang c.s. de betekenis toekwam die daaraan door de door GBT c.s. ingeschakelde deskundige werd verbonden. Daarbij gaat het om een feitelijke waardering. Verder heeft het hof in zijn uitvoerige motivering voldoende aangegeven waarom het tot andere uitkomsten is gekomen dan de bedoelde deskundige verdedigde; en ’s hofs motivering wordt niet “gediskwalificeerd” doordat het eerst heeft onderzocht of de stap van het zich richten op “het enzym” in het licht van de primair aangevoerde stand van de techniek verrassend was, om daarna na te gaan of nader aangevoerde literatuurvindplaatsen en verder in het debat betrokken argumenten tot een andere uitkomst leidden.

77. Onderdeel 4.3.2 bestaat vooral in herhaling van de in onderdeel 4.2.2 aangevoerde bezwaren tegen een in rov. 15.11, onderste alinea’s van p. 27 van het bestreden (tussen-)arrest, bereikte slotsom. Ook hier geldt dat de tegenwerpingen die ik in alinea 74 hiervóór tegen het eerdere middelonderdeel heb aangevoerd, mij hier goeddeels van overeenkomstige toepassing lijken: ten aanzien van wat over de aminozuurproductie in Corynebacterium te berde was gebracht, waren van de kant van GBT c.s. niet dusdanig

³⁸ Integendeel, zelfs. Het gaat hier om gevolgtrekkingen (in rov. 15.11) over de rol van NADPH die worden gebaseerd op publicaties over aminozuurproductie in de bacteriesoort Corynebacterium. Volgens de onderdelen (i) en (ii) zou namens GBT c.s. zowel zijn aangevoerd, dat deze bacteriën geen transhydrogenase bevatten, alsook dat de relevante NADPH – blijkbaar dus óók bij productie in Corynebacterium – door transhydrogenase (en daarom niet langs de “pentose phosphate pathway”) wordt gevormd. Het valt goed te begrijpen dat in de aldus weergegeven opstelling geen relevante weerspreking van de desbetreffende gegevens is onderkend.

duidelijke en steekhoudende stellingen betrokken, dat daarom het hierover op deze plaats gegeven oordeel van het hof onvoldoende begrijpelijk (laat staan onjuist) zou zijn.

78. Onderdeel 4.4 van het principale middel, dat in vrij gedetailleerde mate is uitgewerkt, betreft de in rov. 16.9 gegeven oordelen over een publicatie van Clark en Bragg.

Onderdeel 4.4.1 – het voorafgaande onderdeel 4.4 bevat wederom geen inhoudelijk klacht – strekt ertoe dat 's hofs oordeel in de eerdere rechtsoverwegingen van het arrest al was vastgelegd en dat (daarom) zou moeten worden aangenomen dat het hof de publicatie van Clark en Bragg van de stand van de techniek heeft uitgezonderd c.q. die publicatie heeft gepasseerd.

Hierover kan ik vrij kort zijn: het hof wijdt een overweging van ongeveer anderhalve pagina aan deze publicatie. Deze klachten missen daarom elke (feitelijke) grond³⁹.

In de aan deze publicatie gewijde overweging geeft het hof aan waarom die als minder relevant wordt aangemerkt en waarom aangenomen wordt dat een deskundige die in het onderhavige geval niet zal raadplegen (“terzijde zal leggen”). Het hier bestreden oordeel is beslist géén “petitio principii”.

79. Onderdeel 4.4.2 herhaalt, zij het ook hier in ander verband, een argument dat ook in onderdeel 4.1.2 onder (i) te berde wordt gebracht. Net zoals het eerder besproken onderdeel, acht ik het onderhavige onderdeel ongegrond. Ik herinner daarbij aan het in alinea's 28 – 30 hiervóór opgemerkte: eenmaal wetend wat een octrooi openbaart, vindt men geredelijk materiaal dat het in het octrooi geopenbaarde nabij komt. Bij de selectie van het relevante materiaal moet men zich er echter juist rekenschap van geven dat de deskundige die als “maatman” dient de beschreven uitvinding niet kent, en dus moet uitgaan van de stand van de techniek zónder dat die aan de hand van kennis van de uitvinding is “uitgeselecteerd”. Element van de selectie is daarom in veel gevallen, het terzijde leggen van bronnen die met het bezit van “hindsight” de materie van de uitvinding benaderen, maar die men zonder dat “hindsight” zou veronachtzamen of over het hoofd zien.

80. (Ook) de onderdelen 4.4.3 en 4.4.4 acht ik ongegrond, opnieuw om redenen die hiervóór in ander verband al de revue passeerden.

In de eerste plaats miskennen de in deze onderdelen aangevoerde argumenten dat het hof in rov. 16.9 heeft geoordeeld dat, daar komt het op neer, de publicatie van Clark en Bragg een onderwerp betreft dat te ver van de materie van de uitvinding af staat om voor de vakman relevant te zijn, en dat die publicatie daarom (al dadelijk) terzijde zou worden gelegd.

Die vaststelling kan de tenslotte door het hof bereikte conclusies zelfstandig dragen. Bij bestrijding van de verdere beschouwingen van het hof over deze publicatie hebben GBT c.s. daarom in cassatie geen belang.

81. En overigens:

- Onderdeel 4.4.3 lijkt er ten onrechte van uit te gaan dat het hof in rov. 16.9 het inventiviteitsbezwaar dat GBT c.s. aan de publicatie van Clark en Bragg ontleenden,

³⁹ Ik merk terzijde op dat de hier door het hof toegepaste manier van beoordeling, namelijk: het aan de hand van aanvankelijk onderzochte argumenten vormen van een voorlopig oordeel om daarna, aan de hand van verdere argumenten, te onderzoeken of het voorlopige oordeel aanpassing behoeft, geenszins ongebruikelijk is. Bij mijn weten is tegen toepassing van deze manier van beoordeling nooit – althans: nooit op ook maar enigszins als steekhoudend aan te merken wijze – bezwaar ingebracht. Ik zie ook van mijn kant geen aanleiding om daartegen bezwaar te zien. In voorkomende gevallen lijkt deze methode mij geëigend, of tenminste goed bruikbaar. Zo zal men daarmee in complexe en met veel feitelijke argumenten “belaste” zaken, soms gemakkelijker tot een heldere oordeelsvorming en motivering komen.

niet zou hebben onderzocht (maar alleen het nieuweheidsbezwaar dat in dit verband ook werd aangevoerd). De aanhef van rov. 16.9 maakt echter onmiskenbaar duidelijk dat het hof daar de inventiviteitsaspecten van de publicatie van Clark en Bragg onderzoekt (en het namens GMT c.s. daarover aangevoerde verwierpt).

- Onderdeel 4.4.4 bestrijdt een van de door het hof gegeven redenen voor de verwierping van het inventiviteitsbetoog van de kant van GMT c.s., waarbij het hof naar (drie afzonderlijke) publicaties van Ishino, Mascarenhas en Varma verwijst. De op dit punt aangevoerde klacht stuit af op het in alinea 45 opgemerkte (de rechter moet de aangevoerde argumenten zelfstandig beoordelen, en niet slechts aan de hand van de betekenis die de partijen daaraan hebben toegedicht); en op het in alinea 44 opgemerkte (bij de beoordeling van de relevantie van vakpublicaties kan geredelijk voorbij worden gegaan aan de vraag of de betrokkenen vergelijkbaar zijn met een "doorsnee vakman" zoals art. 56 EOV die voor ogen heeft); en tenslotte op het feit dat hier wederom om feitelijke herwaardering van een door het hof gegeven feitelijke waardering wordt gevraagd.

82. Mij er wel van bewust dat ik al geruime tijd telkens dezelfde argumenten herhaal: ook onderdeel 4.4.5 lijkt mij ongegrond om redenen die hiervóór al ter sprake kwamen.

Subonderdeel (i) verwijst naar argumenten die een andere uitleg van de daar bedoelde publicatie van Ishino (zouden kunnen) onderbouwen. Het hof heeft die publicatie echter niet in de hier verdedigde zin gewaardeerd; en in cassatie kan geen onderzoek verlangd worden van argumenten die een andere (uiteraard: als feitelijk aan te merken) waardering kunnen ondersteunen. Dat het hof de namens GMT c.s. aangevoerde argumenten als minder overtuigend heeft beoordeeld, is allesbehalve onbegrijpelijk.

83. Subonderdeel (ii) doet effectief hetzelfde: het legt de Hoge Raad opnieuw bepaalde feitelijke argumenten voor die met het oog op de waardering van de hier bedoelde publicatie (van Mascarenhas) ook bij het hof zijn bepleit.

Het hof heeft in rov. 16.1 en (vooral) 16.5 duidelijk uiteengezet waarom het andere argumenten, en daarmee een andere waardering van deze publicatie, als aannemelijker heeft beoordeeld. Dat is niet onbegrijpelijk of "kennelijk onjuist", zoals in dit onderdeel wordt beweerd.

Het hof mocht hierbij ook (uitleg-)argumenten van Ajinomoto c.s. die een andere waardering konden ondersteunen, in aanmerking nemen, ook al zouden die argumenten pas bij pleidooi in appel zijn aangevoerd. Het betreft hier niet feitelijke stellingen die, als die bij het laatste in het geding ingebrachte processtuk worden aangevoerd, niet als onweersproken mogen worden aangemerkt⁴⁰, maar argumenten die in het kader van een discussie tussen alle betrokkenen (bij pleidooi) worden uitgewisseld. De rechter mag die bij de beoordeling van de waardering van eerder in het geding gebrachte feitelijke gegevens in aanmerking nemen⁴¹. (Overigens: zoals hiervóór bleek kan de rechter zulke argumenten ook in zijn oordeel betrekken als die niet door de partijen zijn aangevoerd.)

84. Ik merk nog op dat de klacht aan het slot van dit (sub-)onderdeel die ertoe strekt dat het hof niet zonder daartoe strekkend betoog van Ajinomoto c.s. had mogen aannemen dat Mascarenhas van eerdere literatuur op de hoogte was, mij een beetje heeft verbaasd: het van de kant van GMT c.s. verdedigde strekte er, grosso modo, toe dat van vaklieden op het onderhavige gebied verwacht mocht worden dat die alle namens GMT c.s. aangewezen

⁴⁰ Zie bijvoorbeeld HR 14 oktober 2005, NJ 2006, 620, rov. 3.3.2.

⁴¹ Als dat niet zo zou zijn, zou het toelichten van zijn standpunt bij pleidooi in appel wel buitengewoon weinig zin hebben.

literatuurvindplaatsen kenden, en daartussen ook in verschillende opzichten relevant verband zouden leggen. Dan valt het hof toch bezwaarlijk te verwijten dat het inderdaad met die mogelijkheid rekening heeft gehouden – al droeg dat dan niet bij tot de namens GBT c.s. verdedigde uitkomst.

85. Onderdeel 5 van het middel houdt geen inhoudelijke klachten in. Ik meen, zoals uit het voorafgaande zal zijn gebleken, dat alle klachten in het principale cassatieberoep ondeugdelijk zijn. Ik zal dan ook tot verwerping van dat beroep concluderen.

Bespreking van het incidentele cassatieberoep

86. In het incidentele cassatieberoep wordt geklaagd over het oordeel van het hof dat ertoe strekte dat namens Ajinomoto c.s. tevergeefs rechtsgevolgen werden ingeroepen ten aanzien van het feit dat, kort gezegd, GBT c.s. zich zouden bedienen van bacteriestammen die men op wederrechtelijke wijze van Ajinomoto c.s. had verkregen.

87. Bij de beoordeling van de klachten in het incidentele beroep moet in aanmerking worden genomen dat het hof de hier bedoelde vorderingen heeft afgewezen op een aantal gronden die ieder voor zich de uitkomst (kunnen) dragen. Ik vat die gronden samen als:

- het gevorderde is te ruim en onbepaald voor zover het ook openbaar gemaakte delen van de (samenstelling van de) door Ajinomoto c.s. toegepaste E-coli-stammen betreft (rov. 21.4)
- de door Ajinomoto c.s. geproduceerde materialen waaruit zou moeten worden afgeleid dat de door GBT c.s. gebruikte E-coli-stammen identiek zijn aan die van Ajinomoto c.s., zijn onvoldoende overtuigend; en
- ten aanzien van de beweerde ontvreemding van een Ajinomoto-stam zijn de aangevoerde stellingen onvoldoende onderbouwd.

88. De zojuist als tweede en derde weergegeven vaststellingen van het hof kunnen beide, zelfstandig, de afwijzing van de vorderingen “op dit stuk” dragen. Als die vaststellingen (of een daarvan) stand houden, missen Ajinomoto c.s. belang bij verder onderzoek naar de als eerste genoemde stelling, nu eventuele gegrondbevinding van daartegen gerichte klachten dan niet tot enige andere (eind-)uitkomst kan leiden.

Ik denk daarom, er goed aan te doen de hiervóór als tweede en derde ten tonele gevoerde vaststellingen eerst te onderzoeken.

89. Het incidentele middel bestrijdt de bevindingen van het hof over de (on)toereikendheid van de namens Ajinomoto c.s. aangevoerde gegevens terzake van de identiteit van (dan wel de zéér geprononceerde mate van overeenkomst tussen) het genetisch materiaal van de door Ajinomoto c.s. ontwikkelde en toegepaste stam(men) van E-coli-bacterieën enerzijds, en de aangetroffen genetische materialen van de volgens 's hofs vaststelling door GBT c.s. toegepaste stam(-men) van E-coli bacterieën anderzijds; en terzake van de van de kant van Ajinomoto c.s. gestelde diefstal/ontvreemding van originele door Ajinomoto c.s. ontwikkelde stammen van E-coli-bacterieën.

90. Ik denk er goed aan te doen, voorafgaandelijk in te gaan op een argument dat namens Ajinomoto c.s. in de klachten op ieder van de drie in alinea 87 hiervóór aangeduide thema's wordt verdedigd: namelijk het argument dat bij de pleidooien bij het hof van de kant van

Ajinomoto c.s., en anders dan door het hof wordt vastgesteld, wél nader in de cassatieklachten aangeduide stellingen zouden zijn verdedigd c.q. weersproken; met dien verstande dat niet uit de gedingstukken, inclusief het proces-verbaal van de mondelinge behandeling bij het hof, blijkt dat dit gebeurd is; maar dat – in cassatie – bewijs wordt aangeboden van het feit dat dat zo zou zijn.

91. Aan de klachten die van de kant van Ajinomoto c.s. op dit stramien worden aangevoerd moet al daarom voorbij worden gegaan, omdat art. 419 lid 2 Rv. gebiedend voorschrijft dat de Hoge Raad voor de feitelijke grondslag van de middelen op de stukken van het geding en de bestreden uitspraken is aangewezen⁴².

Dat doet de wet overigens op gronden die mij bepaald plausibel lijken. Het instituut van de cassatierechtspraak is er in de eerste plaats voor, rechtsontwikkeling te bevorderen en rechtseenheid te bewaken. Belasten van de Hoge Raad met – naar zijn aard hogelijk bewerkelijk – onderzoek naar voorvallen tijdens de behandeling in eerdere instanties, zoals deze klachten dat verlangen, zou het werk van de Hoge Raad aanmerkelijk belemmeren, terwijl de “toegevoegde waarde”⁴³ daarvoor bepaald onvoldoende rechtvaardiging biedt.

92. Dat er zo vaak, en ogenschijnlijk niet altijd zonder reden, klachten circuleren over het voorbijgaan, door rechters in feitelijke instanties, aan stellingen die (slechts) mondeling zijn voorgedragen en die niet hun weerslag in gedingstukken vinden, zou overigens wel aanleiding kunnen geven voor initiatieven om hieraan tegemoet te komen – dit temeer omdat de thans in de wet tot uitgangspunt genomen procesgang de rol van het mondelinge gehoor enigszins beklemtoont, en men geregeld de roep hoort om (nog) méér ruimte voor mondeling debat⁴⁴. Het lijkt niet verantwoord om het debat in de civiele procedure naar mondelinge behandelingen te verleggen als er intussen twijfel kan bestaan over de vraag of wel gewaarborgd is dat wat daar wordt aangevoerd, naar behoren door de betrokken rechters in aanmerking wordt genomen⁴⁵.

⁴² Voor feitelijke gronden van het verweer geldt overigens hetzelfde, zie T&C Burgerlijke Rechtsvordering, Winters, 2012, art. 419, aant. 5.

⁴³ Ajinomoto c.s. zullen het ongetwijfeld zo ervaren, dat alles wat ertoe strekt onjuiste rechterlijke beslissingen (dan wel onjuiste stappen die de rechter in het beslissingsproces heeft gezet) te corrigeren (al daarom) een grote toegevoegde waarde vertegenwoordigt. Ware dat echter bepalend, dan zou aan de ratio voor het beperken van de ruimte voor cassatieberoep, onder meer door regels als die van art. 419 Rv., de basis komen te ontvallen. Argumenten die op die ratio afdingen, en die daarmee (zouden) kunnen opleveren dat er in deze zaak bijzonderheden aan de orde zijn die een afwijking van art. 419 Rv. kunnen rechtvaardigen, zijn volgens mij niet te berde gebracht. In subonderdeel 4.4 onder a. van het incidentele middel wordt wel een opsomming van omstandigheden gegeven, maar die leveren – voor zover zij al in cassatie als vaststaand kunnen gelden – naar mijn oordeel (lang) niet op dat zich in deze zaak bijzonderheden hebben voorgedaan die een breuk met de hier besproken regels of ratio kunnen rechtvaardigen.

⁴⁴ Daarbij wil ik wel aantekenen dat het incidentele middel, in het bijzonder in subonderdeel 4.4 onder a., ook een beroep doet op het feit dat de griffier in de onderhavige zaak de mondelinge behandeling onmiddellijk na het begin daarvan zou hebben verlaten.

Het is mij uit ervaring bekend dat dit inderdaad vaak bij mondelinge behandelingen pleegt te gebeuren, en dat dat veelal gebeurt nadat de voorzitter aan de raadslieden heeft gevraagd of hier bezwaar tegen bestaat (en geen bezwaar is gemaakt). Of dit ook in deze zaak is gebeurd kan, om de redenen die ik in de “hoofdstekst” bespreek, in cassatie niet worden onderzocht (zie overigens de schriftelijke toelichting namens GBT c.s., nr. 6.42). Ik wil echter opmerken dat zich opdringt dat, als de partijen zich zo hebben opgesteld, er geen plaats is voor het achteraf bezwaar maken tegen het feit dat er geen aantekeningen beschikbaar zijn die een griffier zou hebben kunnen maken.

⁴⁵ Daarnaast verdient aandacht de vraag, hoe rechters in het verdere vervolg van de procedure (bijvoorbeeld in een hogere instantie) rekening kunnen houden met niet schriftelijk vastgelegde gegevens die in een eerder stadium te berde (zouden) zijn gebracht.

Deze bedenkingen kunnen er echter niet toe leiden dat de onderhavige klachten, à la barbe van het voorschrift van art. 419 lid 2 Rv., worden aanvaard.⁴⁶

93. Een verder “algemeen punt” dat bij de beoordeling van de klachten in het incidentele beroep van betekenis is, lijkt mij dit:

Ajinomoto c.s. stellen dat tussen het genetische materiaal dat in de door GBT c.s. geproduceerde lysine is aangetroffen en het genetische materiaal van de door Ajinomoto c.s. ontwikkelde E-coli-stammen een zodanige (ongeveer 100%-ige) mate van overeenstemming bestaat, dat aangenomen moet worden dat GBT c.s. beschikken over bacteriestammen die zijn verkregen op basis van van Ajinomoto c.s. ontvreemde (en tot de bedrijfsgeheimen van Ajinomoto c.s. te rekenen) bacteriestammen. Zij voegen toe dat het opvalt dat GBT c.s. geen onderzoeksresultaten laten zien die het tegendeel zouden ondersteunen. Zij vorderen, tenslotte, een verbod (e.a.), gericht op verdere toepassing van de bacteriestammen waarmee de lysine is geproduceerd die in de door Ajinomoto c.s. gefinancierde onderzoeken is geanalyseerd, en ook van daarvan afgeleide bacteriestammen en daaruit verkregen onderdelen.

94. Men versta mij goed: ik matig mij in het geheel geen oordeel aan over de feitelijke juistheid van het in dit opzicht door Ajinomoto c.s. betoogde of over die van de verweren van de kant van GBT c.s. Het dringt zich echter wel op dat de partij die zich tegen een betoog als dat van Ajinomoto c.s. moet verweren, en die daadwerkelijk (meent dat zij) geen gebruik maakt van van Ajinomoto c.s. ontvreemde (of anderszins onrechtmatig verkregen) bacteriestammen, maar van bacteriestammen die van een derde zijn verkregen die daarover (zoals enigszins voor de hand ligt) net zo min verdere informatie wil verschaffen als Ajinomoto c.s. dat met betrekking tot “hun” bacteriestammen (willen) doen, voor een buitengewoon lastig probleem staat.

95. Dat probleem zit hem dan vooral hierin dat deze partij niet kan weten waarin de bedrijfsgeheimen waarvoor Ajinomoto c.s. bescherming vraagt, nu inhoudelijk precies bestaan.

Daarmee ontvalt, om te beginnen, de grond aan het verwijt dat Ajinomoto c.s. aan GBT c.s. hebben gericht, voor zover dat ertoe strekte dat deze nader zouden hebben moeten onderzoeken in welke opzichten de door hen gebruikte bacteriestammen van die van Ajinomoto c.s. zouden verschillen: uitgangspunt van het verweer is immers dat GBT c.s. niet kunnen weten wat de (geheime) kenmerken van de bacteriestammen van de ander zijn; zodat er ook geen basis bestaat voor deze vergelijking⁴⁷.

96. Iets dergelijks geldt voor de gevorderde verboden. Van het verbod om de bacteriestammen verder toe te passen die voor de productie van de onderzochte lysinemonsters zijn gebruikt, is nog goed voorstelbaar dat de veroordeelde voldoende overzicht kan hebben om dat na te leven. Voor het gebod om af te zien van het gebruik van afgeleide bacteriestammen of gedeelten daarvan geldt echter, dat correcte naleving de

⁴⁶ Beschouwingen over dit probleem zijn gegeven in de conclusies van A – G Timmerman voor HR 18 november 2011, RvdW 2011, 1419, rechtspraak.nl LJV BU4912, alinea's 2.8 en 2.9 en van A – G Keus voor HR 10 september 2010, RvdW 2010, 1023, rechtspraak.nl LJV BM8906, alinea's 2.2 en 2.3.

⁴⁷ Ik laat niet onvermeld dat GBT c.s. in dit verband, wat mij betreft, hun geloofwaardigheid niet hebben verbeterd door in de feitelijke instanties te stellen dat uit testen zou blijken dat de door hen toegepaste E-coli-stam verschillen ten opzichte van de door Ajinomoto c.s. gebruikte stam zou uitwijzen, zie rov. 5.27 van het vonnis dat in deze zaak in eerste aanleg op 22 augustus 2007 werd gewezen. De verdere stellingen van de kant van GBT c.s. zijn immers onverenigbaar met het uitgangspunt dat zij over de door Ajinomoto c.s. toegepaste bacteriestam zouden (kunnen) beschikken.

betrokkene(n) voor welhaast onoplosbare problemen plaatst: als zij immers niet weten wat de bedrijfsgeheime informatie van Ajinomoto c.s. inhoudt, missen zij ook een essentieel stuk informatie om te kunnen beoordelen of nader toegepaste bacteriestammen (ik veronderstel: die weer van derden zijn verkregen) nu binnen of buiten het bereik van het verlangde verbod vallen.

Ik maak van deze moeilijkheden melding omdat het mij (niet on-)aannemelijk lijkt dat die het hof bij zijn – inderdaad alleszins kritische – beoordeling van het van de kant van Ajinomoto c.s. aangevoerde, voor ogen hebben gezweefd.

97. Na deze algemene beschouwingen, nu om te beginnen de concrete bespreking van de laatste klacht uit het incidentele middel, gericht tegen rov. 22 van het in cassatie bestreden tussenarrest.

Een belangrijk deel van de hier ontwikkelde klacht, neergelegd in onderdeel 7.3 en 7.4 van het incidentele middel, bestaat er in dat onbegrijpelijk zou zijn dat het hof betekenis, in het nadeel van Ajinomoto c.s., heeft toegekend aan bevindingen in een rapport van drs. Klein, die ertoe strekten dat de beveiliging van de bedrijfsgeheimen van Ajinomoto c.s. (en met name: van de relevante bacterieënstammen) zich op hoog niveau bevonden; en dat bij gelegenheid van de pleidooien in appel is meegedeeld dat over het onderzoek naar de toedracht van de gestelde ontvreemding (nog) geen nadere mededelingen konden worden gedaan.

98. Het behoeft echter nauwelijks toelichting waarom het bepaald niet onbegrijpelijk is dat de “feitelijke” rechter aan de twee genoemde gegevens betekenis toekent. In beide opzichten kunnen die gegevens immers de aannemelijkheid van het plaatsgevonden hebben van een ontvreemding ondergraven: hoe beter de beveiliging, hoe minder aannemelijk het is dat in weerwil daarvan toch ontvreemding plaatsvindt; en als dat dan toch gebeurt, hoe groter de kans dat achteraf, bij onderzoek, vastgesteld kan worden wat er mis is gegaan (zodat niet, nog geruime tijd later, moet worden aangevoerd dat daarover nog niets kan worden meegedeeld).

Dat het hof deze gegevens in aanmerking heeft genomen op de manier waarop het hof dat heeft gedaan is dan ook goed te begrijpen. Voor de rest onttrekt 's hofs beoordeling, als geheel feitelijk van aard, zich aan herbeoordeling in cassatie.

99. Onderdeel 7.5 bestrijdt, in een reeks subalinea's, het oordeel van het hof dat Ajinomoto c.s., daar komt het op neer, tegenover een betoog van GBT c.s. in de alinea's 209 e.v. van de pleitnota in appel, onvoldoende hebben gesteld om als effectieve bestrijding van dit betoog te kunnen gelden.

Het zal (de raadsliden van) Ajinomoto c.s. maar een bescheiden voldoening bieden wanneer ik schrijf dat ik er begrip voor heb dat aan die kant de (vele en gedetailleerde) argumenten die in de subalinea's (i) t/m (iii) van onderdeel 7.5 worden aangevoerd, als aanzienlijk overtuigender worden beoordeeld dan het betoog dat GBT c.s. hiertegenover stelden.

Ik meen echter dat niet onbegrijpelijk is dat het hof, ook met het oog op het “tegenwicht” van de argumenten die in de alinea's 93 – 96 hiervóór werden onderzocht, zich toch niet door Ajinomoto c.s. heeft laten overtuigen. En ook hier geldt voor het overige: het betreft (een reeks) feitelijke oordelen, die in cassatie niet voor herbeoordeling in aanmerking komen⁴⁸.

⁴⁸ Voor een deel – zie subonderdeel 7.5 onder (ii) – stuiten de hier aangevoerde argumenten overigens al af op het in alinea 91 hiervóór besprokene.

100. Zo kom ik tot de bevinding dat het oordeel van het hof waar het in rov. 22 om draait – en dat ertoe strekt dat van de zijdens Ajinomoto c.s. gestelde ontvreemding onvoldoende is gebleken – stand houdt.

Van het van de kant van Ajinomoto c.s. gestelde maakte het feit dat er, in enige vóórfase, van ontvreemding van de aan Ajinomoto c.s. toebehorende bacteriestammen sprake moet zijn geweest, wel een essentieel deel uit. Bij gebreke van het vaststaan daarvan valt immers niet meteen in te zien waarom de handelwijze van GBT c.s. als onrechtmatig zou mogen worden gekwalificeerd: gebruik van de van Ajinomoto c.s. afkomstige geheimen/know-how (veronderstellenderwijs aangenomen dat daarvan sprake zou zijn) zou slechts dan als onrechtmatig kunnen gelden als GBT c.s. op enige onrechtmatige wijze toegang daartoe zouden hebben gekregen; en zodra de ontvreemding niet als aannemelijk wordt beoordeeld komt er een essentieel gegeven te ontbreken aan de grondslag van de gestelde onrechtmatigheid⁴⁹.

Dat betekent dat de verschillende klachten die het incidentele middel in alinea 7 tegen het hier bestreden oordeel in stelling brengt, niet slagen.

101. Dat zo zijnde ontvalt, zoals ik in alinea 88 hiervóór al aangaf, het belang aan de verdere klachten in het incidentele cassatieberoep: ik meen dat ook succes daarvan geen andere uitkomst zou kunnen rechtvaardigen. Ik zal die klachten niettemin onderzoeken, ook met het oog op de mogelijkheid dat het voorafgaande anders wordt beoordeeld dan ik heb verdedigd.

102. Onderdeel 6 van het incidentele middel bestrijdt een oordeel uit rov. 21.9 van het tussenarrest van het hof, dat ertoe strekt dat een daar besproken rapport van Eurofins onvoldoende steun biedt voor de daaraan door Ajinomoto c.s. verbonden consequenties.

Het desbetreffende oordeel van het hof rust in belangrijke mate op bevindingen ten aanzien van de uitkomst van een in dit rapport beschreven onderzoek met toepassing van (de techniek van) agarose gel electroforese.

103. Het behoeft geen toelichting, dat de beoordeling van de overtuigingskracht van uit laboratoriumonderzoek verkregen resultaten als “feitelijk” *par excellence* moet worden gekwalificeerd. De bezwaren die onderdeel 6 tegen dit oordeel aanvoert stuiten, wat subonderdeel 6.3 betreft (de eerdere subonderdelen bevatten geen inhoudelijke klachten), af op het in alinea’s 90 – 91 hiervóór besprokene: in cassatie kan niet worden onderzocht wat er, buiten de stukken van het geding om, in feitelijke aanleg te berde zou zijn gebracht.

Verder bevatten de subonderdelen 6.3 en 6.4 argumenten die een onverholven uitnodiging aan de Hoge Raad inhouden om de overtuigende kracht van het Eurofins-rapport aan herwaardering te onderwerpen. Art. 419 lid 3 Rv. verbiedt echter een dergelijke herwaardering in cassatie⁵⁰.

104. Subonderdeel 6.4 doet een beroep op een daar nader aangeduid bewijsaanbod. Als men van dat bewijsaanbod kennis neemt ziet men echter dat het niet voldoet aan de enigszins aangescherpte maatstaven voor het bewijsaanbod in hoger beroep die in de rechtspraak van de

⁴⁹ Er zijn ook andere onrechtmatige manieren om aan geheime informatie te komen dan ontvreemding van de desbetreffende materialen (het geval uit HR 31 januari 1919, NJ 1919, p. 161, is in dat verband illustratief); maar er was in deze zaak niets gesteld dat enige andere wijze van onrechtmatige verkrijging zou kunnen ondersteunen.

⁵⁰ Bij beoordelingen in cassatie stuit men af en toe op oordelen uit de feitelijke instanties die als bepaald onaannemelijk “overkomen”. Men zou dan geneigd kunnen zijn die oordelen nader te toetsen, als art. 419 lid 3 Rv. daar niet zo duidelijk aan in de weg stond. Maar dat doet die bepaling wel. Het is niet een kwestie van: wil de Hoge Raad?, maar van: dat mag de Hoge Raad niet.

Hoge Raad zijn uitgewerkt⁵¹. Er wordt in algemene termen naar stellingen van de kant van Ajinomoto c.s. verwezen, veelal zonder de precisering die deze rechtspraak vereist, en er worden geen getuigen genoemd die voor het bewijs in aanmerking zouden komen. Het hof kon daarom zonder miskenning van het op dit punt geldende recht aan dit bewijsaanbod voorbijgaan.

Subonderdeel 6.5 oppert een veronderstelling die volgens mij goede grond mist, en is om die reden niet doeltreffend.

Ik merk daarom onderdeel 6 in zijn geheel als ongegrond aan.

105. Onderdeel 5 bestrijdt de oordelen uit rov. 21.8 van het in cassatie bestreden tussenarrest, die ertoe strekken dat aan het in die rov. onderzochte Hitachi-rapport onvoldoende bewijs van de juistheid van het door Ajinomoto c.s. aangevoerde kan worden ontleend.

Volgens dat rapport – dat door het hof niet (kenbaar) als inhoudelijk onaannemelijk wordt beoordeeld – zouden de door Hitachi c.s. onderzochte gedeelten van de plasmiden uit de E-coli-bacteriestammen die de beide partijen toepassen, (praktisch) identiek zijn. Het rapport concludeert dat dan de kans dat het om verschillende bacteriestammen gaat, verwaarloosbaar klein is.

106. Het hof beoordeelt dit stuk als niet voldoende overtuigend op gronden die ik aldus samenvat, dat niet de volledige gensequenties van de gehele (bacterie-)stam van GBT c.s. zijn onderzocht en dat daarom niet is aangetoond dat de twee in geding zijnde stammen identiek zijn, of dat de (wel bestaande) overeenstemming het gevolg is van ontvreemding.

De subonderdelen 5.4. en 5.5 (de voorafgaande subonderdelen van onderdeel 5 bevatten weer geen inhoudelijke klachten) voeren aan dat deze motivering in het licht van de van de kant van Ajinomoto c.s. aangevoerde argumenten (in subonderdeel 5.5 nader aangeduid) ontoereikend is.

107. Ook hier moet mij van het hart dat het oordeel van het hof over de aan de argumenten van Ajinomoto c.s. te ontnemen overtuigingskracht, mij bepaald niet aanspreekt. Het gaat mij echter te ver, dat oordeel als onvoldoende begrijpelijk te kwalificeren. Het hof heeft in rov. 21.6 rekening gehouden met de mogelijkheid dat aan van Ajinomoto c.s. afkomstige lysine DNA-fragmenten kunnen worden ontnomen die de basis zouden kunnen vormen voor “concurrerende” E-coli-stammen⁵². Aan de hand van deze gedachte kan men wél tot de conclusie komen dat aanzienlijke fragmenten uit de door beide partijen gebruikte DNA-sequenties identiek zijn (en in zoverre ook: van elkaar “afgekeken”) zonder dat daarmee is aangetoond dat de gebruikte bacteriestammen (ook overigens) identiek zijn; laat staan: dat er ontvreemding in het spel is geweest.

108. Voor de argumenten uit subonderdeel 5.6 is het zojuist gezegde mutatis mutandis van toepassing. Subonderdeel 5.7 doet weer een beroep op het in alinea 104 hiervóór onderzochte bewijsaanbod. Het daar betoogde lijkt mij ook hier van toepassing.

Zo kom ik ertoe, ook onderdeel 5 als niet-doeltreffend te beoordelen.

109. Onderdeel 4 is gericht tegen de waardering, in rov. 21.7 van het in cassatie bestreden tussenarrest, van een zijdens Ajinomoto c.s. overgelegd rapport van prof. Krämer. Ook hier

⁵¹ O.a. in HR 27 mei 2011, NJ 2011, 512 m.nt. Krans, rov. 3.7; HR 9 juli 2010, rechtspraak.nl LJN BL3262, RvdW 2010, 898, rov. 4.13.

⁵² Tegen deze bevinding is onderdeel 3 van het incidentele middel gericht, zie alinea's 110 e.v. hierna.

bevatten de eerste subonderdelen van het middel geen inhoudelijke klachten. Men vindt de inhoudelijke klachten in subonderdeel 4.4.

Daarvan stuit de in subalinea a. geformuleerde klacht in zijn geheel af op het in alinea's 90 – 91 hiervóór besprokene.

In subonderdeel 4.4 onder b. wordt de Hoge Raad opnieuw uitgenodigd om de overtuigende kracht van de bevindingen van prof. Krämer (door het hof als van “weinig betekenis” gewaardeerd), anders te waarderen. Ik herhaal, mij ervan bewust dat ik eentonig word⁵³, dat hiervoor in cassatie geen plaats is.

Ook onderdeel 4 merk ik daarom als ongegrond aan.

110. Onderdeel 3 bestrijdt, zoals al terloops ter sprake kwam, een oordeel uit rov. 21.6 van het in cassatie bestreden tussenarrest dat ertoe strekt dat rekening mag worden gehouden met de mogelijkheid dat derden in van Ajinomoto c.s. afkomstige lysine DNA-sporen hebben gedetecteerd en die aangewend om relevante delen van het DNA van de door Ajinomoto c.s. gebruikte bacteriestammen te herkennen.

In de kern bestrijdt dit onderdeel dat het hof van deze veronderstelling had mogen uitgaan, nu deze niet door GBT c.s. aan hun verweren ten grondslag zou zijn gelegd.

111. Van de kant van GBT c.s. wordt inderdaad niet aangevoerd dat stellingen van de hier aan de orde zijnde strekking door hen in de feitelijke instanties zouden zijn verdedigd⁵⁴; wat overigens niet verrast in het licht van het feit dat GBT c.s. zich vooral in die zin hadden opgesteld, dat zij niet wisten van welke herkomst de door hen (van een of meer derden) verkregen E-coli-stam was, en dat degenen die daarover opheldering zouden kunnen verschaffen zich op geheimhouding beriepen. GBT c.s. betwistten echter wel (zie ook rov. 21.2 van het in cassatie bestreden tussenarrest) dat er grond was voor toewijzing van de vorderingen van Ajinomoto c.s. waarop het incidentele cassatieberoep gericht is.

Van de kant van Ajinomoto c.s. was daarbij, zoals ook in het incidentele middel herhaaldelijk wordt aangevoerd, wél aan de hand van feitelijke argumenten betoogd dat met de hier bedoelde mogelijkheid – in cassatie aangeduid met het trefwoord “reverse engineering”⁵⁵ – geen rekening gehouden mocht worden.

112. Ik denk dat de rechter in verhoudingen zoals die hier aan de orde waren⁵⁶, de ruimte heeft⁵⁷ om het betoog dat Ajinomoto c.s. hier aansneden – de (on-)mogelijkheid van “reverse engineering” – in zijn oordeel te betrekken, ondanks het feit dat GBT c.s. geen daarop gerichte stellingen (zouden) hebben aangevoerd.

“Dragend” voor deze bevinding lijken mij de drie hiervóór aangestipte omstandigheden: GBT c.s. betwistten wél de onderhavige vordering van Ajinomoto c.s. en daardoor ook de deugdelijkheid van de daarvoor aangevoerde gronden; zij betwistten dus –

⁵³ Multatuli, Max Havelaar, editie Bezige Bij 1987, p. 268, 285 e.v.a.

⁵⁴ Wat GBT c.s. bij schriftelijke toelichting (alinea's 6.34 – 6.36) aanvoeren strekt er vooral toe, dat de onderhavige overweging geen dragende plaats in het tussenarrest inneemt. Of dat inderdaad zo is lijkt mij echter, zoals ik in alinea 107 hiervóór al liet blijken, aan gereede twijfel onderhevig.

⁵⁵ Zie over dat begrip bijvoorbeeld Van der Korst, Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten, diss.2007, par. 5.5.4

⁵⁶ Ik omschrijf die kort als: de gedaagde partij stelt dat haar de mogelijkheid ontbreekt om de juistheid na te gaan van stellingen die de eisende partij haar tegenwerpt (in dit geval: het ontvreemd-zijn van de bacteriestammen van Ajinomoto c.s., en daarop volgende doorleveringen die tenslotte bij GBT c.s. terecht kwamen); en de eisende partij betwist expliciet althans één van de zich als mogelijk opdringende varianten waarin de feiten zich anders kunnen hebben toegedragen, dan die eisende partij heeft gesteld.

⁵⁷ Misschien is de rechter zelfs wel verplicht om het hier onderzochte gegeven te beoordelen – maar nu die vraag in deze zaak niet wordt voorgelegd, laat ik die graag rusten.

kennelijk: in een door het hof niet als ongeloofwaardig aangemerkt betoog – dat die gronden zich voordeden, met de kwalificatie dat zij zelf maar voor een beperkt deel over informatie konden beschikken betreffende de door Ajinomoto c.s. (overigens: veronderstellenderwijs, en zonder concrete onderbouwing) gestelde toedracht; en Ajinomoto c.s. stelden specifiek tenminste één variant waarin van niet-onwettig gebruik van de informatie uit Ajinomoto's bacteriestammen sprake kon zijn – namelijk: het al even genoemde “reverse engineering” – aan de orde⁵⁸.

Die beschouwingen brengen mij – naar ik erken: niet zonder moeite – tot verwerping van de klacht van onderdeel 3.

113. Onderdeel 2 van het incidentele middel bestrijdt passages uit rov. 21.5 van het in cassatie bestreden tussenarrest.

Ik denk, om te beginnen, dat de constatering die het hof op deze plaats doet, niet dragend zijn voor de verder door het hof gegeven oordelen. Het hof stelt vast dat bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn (gesteld), en houdt met die gegevens in het vervolg van zijn overwegingen (dus) geen rekening. Dat de bedoelde gegevens inderdaad niet beschikbaar zijn gesteld is onbestreden. Dat het hof daar dan geen rekening mee houdt, valt dan moeilijk kwalijk te nemen.

114. Het is dus, anders dan dit middelonderdeel veronderstelt, niet zo dat het hof hier een oordeel uitspreekt over het (al-dan-niet) voldoen aan de op Ajinomoto c.s. rustende stelplicht. Het specifiek hierop gerichte subonderdeel 2.4 lijkt mij daarom ongegrond.

Subonderdeel 2.3 verwijst naar wél door Ajinomoto c.s. verschaft (en volgens Ajinomoto c.s. deels als bedrijfsgeheim aan te merken) informatie. Met die informatie is echter in de overwegingen van het hof wél rekening gehouden.

115. Verder verwijst dit subonderdeel naar bereidverklaringen van Ajinomoto c.s. om verdere informatie onder waarborgen voor geheimhouding ten opzichte van GBT c.s., aan de rechter te verstrekken.

De wet houdt echter nergens een verplichting voor de rechter in om op “aanbiedingen” als deze in te gaan. Ik denk dat hiervoor, zoals voor alle andere instructiemaatregelen waartoe partijen de rechter uitnodigen met *uitzondering* van het aanbod van getuigenbewijs, geldt dat het aan het beleid en inzicht van de (“feitelijke”) rechter is overgelaten, of hij daarop wil ingaan.

Dat een rechter er in het algemeen niet voor voelt om zich te begeven in een onderzoek naar materie die de ene procespartij voor de andere geheim wil houden, is heel begrijpelijk. Het besluit om op aanbiedingen van deze strekking niet in te gaan, behoeft daarom slechts bij aanwezigheid van alleszins uitzonderlijke omstandigheden (nadere) motivering.

Dat brengt mij ertoe, ook onderdeel 2 als ongegrond te beoordelen.

116. Onderdeel 1 van het incidentele middel tenslotte, klaagt over het feit dat het hof in rov. 21.4 een bevel gericht tegen de gehele door GBT c.s. gebruikte bacteriestam als te onbepaald en daarom te ruim heeft beoordeeld.

⁵⁸ Rechtstreekse steun voor deze gedachten heb ik in de recente rechtsleer over dit onderwerp niet kunnen vinden. Ik noem als beslissingen van de Hoge Raad hierover in het nabije verleden: HR 14 december 2012, rechtspraak.nl LJV BY2241, rov. 3.4 – 3.5; HR 6 april 2012, RvdW 2012, 551, rov. 3.6.2; HR 18 maart 2011, RvdW 2011, 386, rov. 3.7; HR 17 september 2010, NJ 2012, 43 m.nt. Hijma, rov. 3.4.4; HR 10 september 2010, NJ 2010, 486, rov. 3.3.3; HR 23 april 2010, RvdW 2010, 580, rov. 3.4.2.

Zoals ik hiervóór al opmerkte, mist deze klacht betekenis als de overige klachten van het incidentele middel als ongegrond worden aangemerkt, omdat in dat geval toewijzing van de vorderingen waarop het incidentele middel ziet, hoe dan ook niet aan de orde komt.

117. Maar ook op zijn eigen merites beschouwd lijkt deze klacht mij ondeugdelijk.

De vaststelling van het hof, voor zover die ertoe strekt dat aan Ajinomoto c.s. geen sancties toekomen terzake van die aspecten van de door GMT c.s. gebruikte bacteriestammen die niet als bedrijfsgeheime informatie van Ajinomoto c.s. (of als daarop berustend) zijn aan te merken, lijkt mij inhoudelijk juist⁵⁹. Subonderdeel 1.3 maakt daar dan ook volgens mij tevergeefs bezwaar tegen.

118. De verdere klachten van onderdeel 1 merk ik aan als vooral berustend op woordenspel. Wanneer het inderdaad zo zou zijn dat GMT c.s. gebruik maken van bacteriestammen die teruggaan op van Ajinomoto c.s. ontvreemde bacteriën, zou een daarop gericht verbod zeer wel toewijsbaar kunnen zijn; en in dat geval zou het ook zo kunnen zijn dat het GMT c.s. praktisch gesproken niet mogelijk zou zijn om te komen tot toepassing van bacteriestammen die slechts de niet-geheime elementen uit de door Ajinomoto c.s. gebruikte bacteriën vertonen. Dat doet er echter niet aan af, dat er rechtens geen grond bestaat waarop aan GMT c.s. de toepassing van dergelijke bacteriestammen zou mogen worden verboden.

Op die bedenking stuiten alle argumenten die onderdeel 1 verder aanvoert, volgens mij af⁶⁰.

119. Zo kom ik ertoe, het incidentele cassatiemiddel in zijn geheel als ongegrond te beoordelen.

Kosten in het principale en het incidentele cassatieberoep

120. De partijen hebben het *principale* cassatieberoep overstemming bereikt over het bedrag dat als redelijke en evenredige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv moet worden aangemerkt⁶¹. Zij hebben daarbij nog in overweging gegeven om, in geval van vernietiging van het arrest van het hof en indien daartoe termen aanwezig zijn, een verdeelsleutel vast te stellen.

De hoogte van het overeengekomen bedrag aan proceskosten is niet opgegeven.

121. Nu ik concludeer tot een verwerping van het *principale* cassatieberoep zouden GMT c.s. moeten worden veroordeeld in de door partijen overeengekomen proceskosten⁶².

122. Ten aanzien van de proceskosten in het *incidentele* cassatieberoep is over en weer slechts aanspraak gemaakt op de gebruikelijke forfaitaire kostenveroordeling⁶³.

⁵⁹ HR 1 december 1972, NJ 1973, 111 m.nt. LWH, "O. omtrent het eerste middel".

⁶⁰ Wat het argument van onderdeel 1.2 betreft merk ik nog op dat kennisneming van de processtukken de indruk oproept dat het hof die geredelijk zo kon opvatten dat GMT c.s. daarin wél stellingen van de in subonderdeel 1.2 beoogde strekking betrokken.

Intussen geldt hier bij uitstek dat de rechter zich ook ambtshalve de vraag heeft te stellen, in hoeverre de stellingen van een eisende partij haar vorderingen kunnen dragen (dat is waarom ook bij beoordeling van verstekzaken, afwijzing of niet-ontvankelijkverklaring kan volgen als aan dit vereiste niet is voldaan).

⁶¹ Dat blijkt uit de repliek in cassatie (onder 16) en de dupliek in cassatie (onder 3.1).

⁶² HR 29 januari 2010, RvdW 2010, 223, rov. 3.5; HR 20 november 2009, NJ 2009, 583, rov. 3.7; HR 30 mei 2008, NJ 2008, 556 m.nt. Dommering, rov. 6.

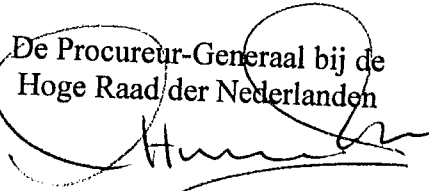
⁶³ Zie de schriftelijke toelichting van Ajinomoto c.s. onder 6, de dupliek in cassatie onder 3.1 en de repliek in cassatie onder 16. De partijen hebben dan ook geen vordering op de voet van art. 1019h Rv. onderbouwd met

Ook in het incidentele cassatieberoep concludeer ik tot verwerping. Dat zou ertoe leiden dat Ajinomoto c.s. in de (forfaitair begrote) proceskosten moeten worden veroordeeld.

Conclusie

Ik concludeer zowel in het principale als in het incidentele cassatieberoep tot verwerping.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden



a.g.