

omdat het hier gaat om een na de faillietverklaring ontstane verbintenis van KSH ten gevolge waarvan de boedel gebaat is.

Juist is dat onder de werking van laatstgenoemd artikel niet alleen de verbintenissen uit de overeenkomst maar ook die uit de wet vallen, derhalve ook een verbintenis voortvloeiende uit de Rijksoctrooiwet.

De rechtbank deelt het standpunt van Verberne dat de verplichting tot het toeleggen van een billijk bedrag als omschreven in artikel 10, lid 2 van de Rijksoctrooiwet eerst ontstaat wanneer de octrooiën zijn verleend, omdat het hier immers gaat om een vergoeding voor het gemis aan octrooi, waarvan eerst sprake kan zijn indien vaststaat dat het octrooi inderdaad is verleend.

Nu verder vaststaat dat de octrooiën werden verleend na de faillietverklaring van KSH, is hier sprake van een na de faillietverklaring ontstane verbintenis.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door de curatoren rust echter op Verberne het bewijs van zijn stelling dat de boedel door de octrooiverleningen is gebaat.

Dit leidt tot de volgende beslissing.

*Rechtdoende in hoger beroep:*

*Alvorens verder te beslissen:*

Laat appellatant toe tot het bewijs dat de boedel door de octrooiverleningen is gebaat; enz.

**Nr 27. Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer,  
22 juni 1984 (NJ 1985, 4 (L. W.H.)).**

President: Mr H. Drion;

Raadsheren: Mrs W. Sniijders, S. K. Martens,  
A. R. Bloembergen en S. Boekman.

*Art. 30, lid 1 en lid 2 Rijksoctrooiwet.*

H.R.: *Terecht klaagt het middel erover dat 's Hof's uitspraak – waarbij, anders dan in die der Rechtbank, werd geoordeeld dat geen inbreuk op de geoctrooieerde werkwijze werd gemaakt – onvoldoende inzicht biedt in zijn gedachtemgang met betrekking tot een, voor het door de octrooihouder in appel ingenomen standpunt essentiële stelling, die er – sterk verkort – op neer komt dat voor de te haren name geoctrooieerde werkwijze wezenlijk is dat het materiaal eerst – dat wil zeggen: vóór het wordt gesneden – wordt samengeperst en opgerold.*

H.R. voorts: *Een gedeelte van een geoctrooieerde werkwijze dat beoogt een aan een bekende werkwijze verbonden bezwaar te ondervangen, kan tot het wezen van de uitvinding behoren ook al is noch de oorzaak, noch de reden waarom de geoctrooieerde werkwijze dat bezwaar ondervangt, bekend.*

Anders: *Conclusie A.-G. Biegman-Hartogh.*

Rb.: *De invoeging in 1977 van het nieuwe tweede lid van art. 30 ROW betekent geenszins dat een interpretatie van het octrooi buiten de (letterlijke) tekst van de conclusies ontoelaatbaar is geworden. Mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van de betrokken wijziging in de wet moet veeleer worden aangenomen, dat het bij de uitlegging van het octrooi nog steeds aankomt op datgene waarin naar het wezen der zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Hieruit volgt, dat met name ook een variant van de in de conclusie(s) omschreven werkwijze, die berust op de door het octrooi geopenbaarde uitvindingsgedachte, binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt, ook al heeft de octrooihouder die variant ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag nog geenszins voorzien.*

Mast Holding B.V. te Zwijndrecht, eiseres tot cassatie, advocaat Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper, [in de feitelijke instanties Mr G. Reddingius],

tegen

Angelo Nederland B.V. te Giesbeek, gemeente Angerlo, verweerster in cassatie, advocaat Mr R. Laret.

a) Arrondissementsrechtbank te Arnhem, Meervoudige Kamer, 13 mei 1982 (Mrs R. C. van Houten, E. van Rossem en L. van Wijngaarden).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

1. Tussen partijen staat vast, dat eiseres [Mast Holding B.V., Red.] houdster is van het Nederlandse octrooi 157074, dat – conform het aangehechte octrooischrift – is verleend voor een “werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van dichtingsmateriaal”.

2. Daaruit volgt, dat eiseres naar luid van artikel 30, lid 1 van de Rijksoctrooiwet, voor zover in dit geval toepasselijk en behoudens in dit geval niet terzake zijnde uitzonderingen, het uitsluitend recht heeft om de geoctrooieerde werkwijze(n) in of voor haar bedrijf toe te passen en het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze(n) in of voor haar bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een en ander aan te bieden of in voorraad te hebben.

3. Conclusie 1. van het octrooischrift, door de inhoud waarvan het uitsluitend recht van de octrooihoudster overeenkomstig artikel 30, lid 2 van de Rijksoctrooiwet in de eerste plaats wordt bepaald, luidt als volgt:

“Werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van met aansluitende windingen spiraalvormig gewonden materiaal met veerkrachtige eigenschappen door een baan van het materiaal samen te drukken in de richting van haar hoogte, het samengedrukte materiaal in stroken te verdelen en het samengedrukte materiaal op te wikkelen tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol, met het kenmerk, dat een baan van dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid, bestaande uit een schuimstof met open cellen, geïmpregneerd met een vertraagde veerkrachtigheid gevende stof, na het samendrukken in de richting van haar hoogte opgewikkeld wordt tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol, die loodrecht op haar lengterichting in schijven wordt verdeeld, die elk voorzien worden van een uitwendige drukstrook.”

4. Mede op grond van hetgeen door partijen over en weer onbestreden is gesteld in de kort geding procedure, waarvan het procesdossier zich bij de stukken bevindt, en met name uit de daartoe behorende verklaring van de octrooigemachtigde Drs J. H. Mommaerts gedateerd 20 februari 1980 en de brief van Mr Reddingius aan Mr Van der Horst van 24 april 1980 moeten als tussen partijen ten processe vaststaande worden aangenomen, dat gedaagde in haar bedrijf te Arnhem een werkwijze toepast, die als volgt kan worden omschreven:

werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van met aansluitende windingen spiraalvormig gewonden materiaal met veerkrachtige eigenschappen door – uitgaande van een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol van samengedrukt materiaal – die rol af te wikkelen, de dan verkregen baan van materiaal, dat zich nog in samengedrukte toestand bevindt, in haar lengterichting in repen te snijden en deze repen afzonderlijk op te wikkelen tot schijven, die worden voorzien van een uitwendige drukstrook; bij deze werkwijze gaat het, evenals bij het octrooi, om dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid, bestaande uit een schuimstof met open cellen, geïmpregneerd met een vertraagde veerkrachtigheid gevende stof.

5. Evenzo staat door de erkenning van gedaagde, alsmede door de overgelegde prospectus van “VGA-band”, uitgegeven door gedaagde, vast dat gedaagde het voort-

brenghel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de in de vorige overweging omschreven werkwijze in het verkeer brengt, respectievelijk aflevert of anderszins verhandelt, en het daartoe aanbiedt en in voorraad heeft.

6. Eiseres heeft in de onderhavige procedure in de eerste plaats gesteld, evenals zij aanvankelijk in de kort geding procedure heeft gedaan, dat gedaagde "precies" de werkwijze volgens conclusie 1 (en 2 en 4) van het octrooischrift zou toepassen.

7. Tegenover de ontkenning door gedaagde, dat zulks het geval is, heeft eiseres noch enig bewijs geleverd, noch enig bewijstaanbod gedaan. In zoverre dient eiseres vordering strekkende tot verklaring voor recht, dat gedaagde dusdoende inbreuk maakt op het octrooi, tot schadevergoeding en tot het verbod van verdere inbreuk haar te worden ontzegd.

8. Eiseres heeft daarnaast, in de punten 12 t/m 21 van de dagvaarding, betoogd, dat gedaagde ook bij de toepassing van de werkwijze weergegeven in de vierde rechtsoverweging eiseres octrooi schendt. Haar raadsman heeft deze stelling bij pleidooi uitvoerig toegelicht.

9. Kort weergegeven komt het betoog van eiseres hierop neer, dat — bij een juiste uitlegging van het octrooi — gedaagdes werkwijze geacht moet worden binnen de beschermingsomvang van het octrooi te vallen.

10. Gedaagde heeft deze zienswijze van eiseres zowel in de schriftelijke stukken als bij monde van haar raadsman bij het pleidooi krachtig bestreden en — onder meer door verwijzing naar de inhoud van het verleningsdossier — betoogd, dat de door eiseres voorgestane extensieve interpretatie van haar octrooi ontoelaatbaar is, omdat

(1) de Octrooiraad uitdrukkelijk geen bescherming heeft verleend voor spiraalvormig opgewikkelde schijven materiaal, waarop de oorspronkelijke octrooiaanvraag was gericht; het betoog van eiseres komt erop neer, dat iedere werkwijze, waarmee zulke schijven worden verkregen, onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen;

(2) de door gedaagde toegepaste werkwijze op zichzelf bekend is uit het in de inleiding van de beschrijving van het octrooischrift genoemde Franse octrooischrift 1.051.141;

(3) de toepassing van de werkwijze volgens dat Franse octrooischrift op materiaal als waarvan in het octrooi van eiseres (en bij de door gedaagde gevolgde werkwijze) sprake is, uitdrukkelijk buiten de octrooiverlening is gelaten, nu het octrooischrift 157074 (blz. 1, regels 11 t/m 16) met zoveel woorden zegt, dat die bekende werkwijze op dat materiaal niet kan worden toegepast.

11. De rechtbank wil vooropstellen, dat naar haar oordeel de invoeging in 1977 van het nieuwe tweede lid van artikel 30 van de Rijsoctrooiwet geenszins betekent, dat een interpretatie van het octrooi buiten de (letterlijke) tekst van de conclusies ontoelaatbaar is geworden. Mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van de betrokken wijziging in de wet moet veeleer worden aangenomen, dat het bij de uitlegging van het octrooi nog steeds aankomt op datgene waarin naar het wezen der zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat.

12. Uit het voorgaande volgt, dat met name ook een variant van de in de conclusie(s) omschreven werkwijze, die berust op de door het octrooi geopenbaarde uitvindingsgedachte, binnen de beschermingsomvang van het octrooi valt, ook al heeft de octrooihouder die variant ten tijde van de indiening van de octrooiaanvraag nog geenzins voorzien.

13. Om te kunnen nagaan, of in het onderhavige geval sprake is van een zodanige variant, dient de rechtbank eerst vast te stellen, wat het wezen van de geotrooieerde vinding is.

14. In het licht van de stand van de techniek, zoals de Octrooiraad die blijktens de tekst van het octrooi-

schrift en de inhoud van de verschillende missiven in het verleningsdossier heeft gezien, ligt de verdienste van de octrooihouder daarin, dat zij als eerste een werkwijze heeft geopenbaard, waarbij spiraalvormig gewonden schijven van dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid worden verkregen, van welke schijven op het werk de telkens voor het dichten van voegen vereiste lengten kunnen worden afgewikkeld en afgesneden, terwijl het materiaal dat op de schijf aanwezig blijft, steeds bruikbaar blijft.

15. Gedaagde verkrijgt in technisch opzicht geheel identieke schijven met behulp van een werkwijze, die slechts hierin van de letterlijk in het octrooischrift geopenbaarde afwijkt, dat volgens het octrooi een gecompriëerde en opgerolde baan van het materiaal aan schijven wordt gesneden of gezaagd, terwijl gedaagde — gebruikmakende van de omstandigheid, dat het materiaal een (sterk) vertraagde veerkrachtigheid bezit — de op de rol aanwezige baan afrolt, die baan in stroken snijdt tot repen en die repen oprolt tot nog altijd gecompriëerd band in schijven.

16. De rechtbank is van oordeel, dat gedaagde dusdoende slechts een variant van de geotrooieerde uitvinding als bedoeld in rechtsoverweging 12 toepast en derhalve geacht moet worden te handelen binnen de beschermingsomvang van het octrooi.

17. Hetgeen gedaagde, zoals weergegeven in rechtsoverweging 10, daartegen heeft aangevoerd, treft naar het oordeel van de rechtbank geen doel:

(1) Aan de omstandigheid, dat sinds de vergadering van de aanvraagafdeling van de Octrooiraad geen conclusie meer is gericht op het voortbrenghel "spiraalvormig gewonden schijf dichtingsmateriaal" kan — bij gebreke van enige aanwijzing in het verleningsdossier dienaangaande — in ieder geval niet een zo verstrekkende gevolgtrekking worden verbonden, dat een zodanig voortbrenghel, als het rechtstreeks verkregen is met toepassing van een octrooirechtelijk equivalent variant van de geotrooieerde werkwijze, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi zou vallen;

(2) De door gedaagde toegepaste werkwijze is reeds daarom niet bekend uit het genoemde Franse octrooischrift, omdat aldaar sprake is van ander materiaal met andere eigenschappen, waarop toepassing van de geotrooieerde werkwijze (en van de variant daarvan volgens gedaagde) tot geheel andere voortbrenghelen zal voeren;

(3) De passage op blz. 1, regels 11 t/m 16 van het octrooischrift, heeft geen andere betekenis dan dat aanvraagster op het moment van neerschrijven van die passage het inzicht had, dat de werkwijze volgens het betrokken Franse octrooi, indien die werd toegepast op het dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid, niet tot bevredigende resultaten zou voeren. De rechtbank vermag in ieder geval in die passage geen expliciete of impliciete "disclaimer" te lezen voor de werkwijze, die gedaagde toepast, nu die werkwijze bovendien naar het oordeel van de rechtbank zeker niet gezegd kan worden zonder meer een toepassing te zijn van de werkwijze volgens het Franse octrooi, omdat gedaagde enerzijds uitgaat van een geheel ander materiaal met andere eigenschappen, en anderzijds juist van die andere eigenschappen (met name de vertraagde veerkracht) gebruik maakt om langs indirecte weg hetzelfde resultaat te bereiken als met toepassing van de werkwijze volgens de letter van de conclusies van het octrooi wordt bereikt.

18. Gedaagde heeft niet bestreden, dat bij de door haar gevolgde werkwijze ook de specifieke maatregel volgens conclusie 2 van het octrooi wordt toegepast.

19. De rechtbank komt derhalve tot de slotsom, dat gedaagde bij de toepassing van haar werkwijze en bij het in het verkeer brengen, afleveren en anderszins verhandelen van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen produkt (het "VGA-band") inbreuk maakt op

het uitsluitend recht van eiseres uit hoofde van haar octrooi.

20. Gedaagde heeft niet ontkend, dat zij door eiseres bij deurwaardersexploït van 26 september 1979 gewezen is op de strijdigheid van haar handelingen met het octrooi, zodat zij in elk geval geacht wordt sinds 26 oktober 1979 de genoemde handelingen desbewust te hebben verricht, en mitsdien te rekenen vanaf laatstgenoemde datum verplicht is om aan eiseres de schade te vergoeden, die door die handelingen voor eiseres is ontstaan; nu eiseres evenwel blijkt het petitum der dagvaarding de schadevergoeding eerst vordert sedert 28 oktober 1979, zal de vordering ook eerst te rekenen vanaf die datum kunnen worden toegewezen; overeenkomstig de vordering zullen partijen daartoe naar een schadestaatprocedure worden verwezen, omdat de rechtbank thans de voor de vaststelling van de schade vereiste gegevens ontbreken.

21. Ten slotte zal ook het gevraagde verbod van verdere inbreuk dienen te worden opgelegd, onder bepaling van een dwangsom, zoals gevorderd; wat dit laatste betreft heeft gedaagde zich niet uitgelaten en is aan de rechtbank niet gebleken, dat het gevraagde bedrag, gelet op het belang van eiseres bij respectering van haar octrooi, bovenmatig zou zijn.

22. Als de vrijwel voor het geheel in het ongelijk gestelde partij zal de gedaagde moeten worden verwezen in de kosten.

23. Nu de uitspraak berust op een authentieke titel, te weten het octrooischrift, zal deze uitspraak, voor zover daarvoor vatbaar, uitvoerbaar bij voorraad dienen te worden verklaard.

#### *Rechtdoende in naam der Koningin!:*

1. Verklaart voor recht, dat gedaagde door de toepassing van de werkwijze omschreven in de vierde rechtsoverweging en door het in verkeer brengen, afleveren en anderszins verhandelen van het rechtstreeks met die werkwijze verkregen produkt inbreuk maakt op het uitsluitend recht van eiseres uit hoofde van haar octrooi 157074;

2. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres de schade te vergoeden die daardoor voor eiseres te rekenen vanaf 28 oktober 1979 is ontstaan; deze schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

3. Gelast gedaagde om zich voortaan te onthouden van de handelingen vermeld in dit dictum onder 1., zulks op verbeurte van een dwangsom van f 0,10 per cm<sup>3</sup> (tien cent per kubieke centimeter) bandmateriaal in geheel ongecomprimeerde toestand, welke in strijd met deze last zou worden vervaardigd, dan wel in het verkeer gebracht, geleverd of anderszins verhandeld;

4. Verklaart deze uitspraak tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad;

5. Veroordeelt gedaagde tot betaling van de kosten in deze procedure aan de zijde van eiseres gevallen, tot op heden begroot op f 234,65 aan verschotten en f 2.240,- aan salaris;

6. Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

b) Gerechtshof te Arnhem, Eerste Kamer, 13 juli 1983 (Mrs Th. H. A. M. van Eupen, J. W. van Slooten en A. H. Trijbits).

#### *Overwegende ten aanzien van het recht:*

1) Avabel voert tegen het vonnis van 13 mei 1982 de volgende grief aan:

Ten onrechte overweegt en beslist de rechtbank dat Avabel door toepassing van een werkwijze waarbij een opgerolde baan van het een (sterk) vertraagde veerkrachtigheid bezittende materiaal wordt afgerold, in stroken gesneden tot repen en vervolgens die repen worden opgerold tot nog altijd gecompriëerd band in schijven, toepast de uitvinding beschermd door N.O. 157.074 en geacht moet worden te handelen binnen de

beschermingsomvang van het octrooi.

2) Het door Avabel bedoelde N.O. 157.074 luidt, voor zover hier van belang (regels 1 tot en met 22 van bladzijde 1 van het desbetreffende octrooischrift, beschrijving):

“De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van met aansluitende windingen spiraalvormig gewonden materiaal met veerkrachtige eigenschappen door een baan van het materiaal samen te drukken in de richting van haar hoogte, het samengedrukte materiaal in stroken te verdelen en het samengedrukte materiaal op te wikkelen tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol.

Een dergelijke werkwijze is bekend uit het Franse octrooischrift 1.051.141, waarbij men een baan van vezelachtig materiaal met elastische eigenschappen in de richting van haar hoogte samendrukt, de samengedrukte baan daarna in stroken snijdt en vervolgens deze stroken opwikkelt tot schijven van spiraalvormig gewikkelde materiaalstroken.

Deze werkwijze heeft het bezwaar, dat wanneer het zou gaan om een baan van bekend dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid voor voegen, bestaande uit een schuimstof met open cellen, geïmpregneerd met een vertraagde veerkrachtigheid gevende stof, zoals bitumen of een kunststof, bijvoorbeeld een thermoplastische kunststof, bij het op deze wijze opwikkelen geen langdurig hun vorm behoudende schijven verkregen kunnen worden. Vermoedelijk is dit een gevolg van het feit, dat na het snijden in stroken de vers gesneden snijkanten van de stroken gemakkelijk onregelmatig kunnen uitzetten ter opheffing van de aanwezige samendrukking.

De uitvinding beoogt nu een werkwijze te verschaffen die dit bezwaar niet vertoont. Dit oogmerk wordt volgens de uitvinding bereikt, doordat een baan van dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid, bestaande uit een schuimstof met open cellen, geïmpregneerd met een vertraagde veerkrachtigheid gevende stof, na het samendrukken in de richting van haar hoogte opgewikkeld wordt tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol, die loodrecht op haar lengterichting in schijven wordt verdeeld, die elk voorzien worden van een uitwendige drukstrook.”

(regels 28 tot en met 42 van bladzijde 2 van het octrooischrift, conclusies):

“1. Werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van met aansluitende windingen spiraalvormig gewonden materiaal met veerkrachtige eigenschappen door een baan van het materiaal samen te drukken in de richting van haar hoogte, het samengedrukte materiaal in stroken te verdelen en het samengedrukte materiaal op te wikkelen tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol, met het kenmerk, dat een baan van dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid, bestaande uit een schuimstof met open cellen, geïmpregneerd met een vertraagde veerkrachtigheid gevende stof, na het samendrukken in de richting van haar hoogte opgewikkeld wordt tot een in doorsnede spiraalvormig gewonden rol, die loodrecht op haar lengterichting in schijven wordt verdeeld, die elk voorzien worden van een uitwendige drukstrook.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat tussen de windingen van een schijf een dunne strook scheidingsmateriaal aangebracht wordt.

3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de baan gewonden wordt op een centrale draagkern die eveneens in schijven verdeeld wordt bij het verdelen van de opgewonden rol in schijven.

4. Werkwijze volgens één der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat aan tenminste één der, aan de hoogte van een schijf evenwijdige, baanzijden een door druk hechtende plaklaag aanwezig is, waarop een de plaklaag afstotend scheidingsmateriaal is aangebracht.”

3) De hier beschreven werkwijze vormt een verbetering van die, welke reeds bekend was uit het Franse

octrooi 1.051.141, doch waaraan het bezwaar kleeft dat bij toepassing daarvan op het daar genoemde materiaal dit zijdelings uitstulpt. De geotrooieerde werkwijze beoogt, zoals uit de weergegeven beschrijving mede blijkt, een werkwijze te verschaffen die dat bezwaar ondervangt.

4) De beschrijving laat de oorzaak van het bezwaar, behoudens dat deze veronderstellenderwijs wordt vermeld, in het ongewisse.

5) Gelet op de hiervoor aangehaalde beschrijving is het Hof van oordeel, dat het litigieuze octrooi dan ook niet iedere werkwijze bestrijkt die het vorenbedoelde bezwaar overwint. Het door octrooi verschafte uitsluitend recht wordt immers ingevolge artikel 30, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.

6) De door Avabel toegepaste werkwijze verschilt van de geotrooieerde hierin, dat het tot zogenoemde "jumbo"-rollen opgewikkelde materiaal niet te zamen met zijn (kartonnen of kunststof-)kern tot rollen (schijven) band wordt gezaagd, doch afgewikkeld, tot een aantal stroken band wordt gesneden en eerst daarna op rolkernen ter breedte van die van de stroken band tot rollen wordt gewikkeld. Deze werkwijze leidt, naar uit de bij de pleidooien gegeven toelichting is komen vast te staan, in zoverre tot hetzelfde resultaat als de geotrooieerde, dat daarmee eveneens samengedrukt afdichtingsmateriaal op rollen gewikkeld kan worden.

7) Nochtans is het resultaat — het voortbrengsel — niet geotrooieerd. Te meer spreekt dit, nu de Octrooi-raad in de daartoe strekkende aanvraag van Mast (bekend als N.O. 68.10914) geen aanleiding heeft gevonden octrooi te verlenen op (nieuwe conclusie 1:) "Band van dichtingsmateriaal met vertraagde veerkrachtigheid bestaande uit veerkrachtige veelcellige, met bitumen of een thermoplastische kunststof geïmpregneerde schuimstof met open cellen, die zich in overlans samengedrukte toestand in een omhulling bevindt, met het kenmerk, dat de band spiraalvormig met aaneensluitende windingen is gewonden tot een schijfvormig lichaam, op welks ontrewinding een verwijderbare drukstrook is aangebracht die tenminste samenwerkt met de daaronder liggende winding".

8) De geotrooieerde werkwijze van Mast is in zoverre te beschouwen als een verbeterde, dat zij minder omslachtig is. Ook dit wettigt echter niet de gevolgtrekking, dat de bewerkelijker wijze waarop Avabel haar produkt vervaardigt, immers zonder toepassing van deze verbetering waarin, naar 's Hofs oordeel, juist de uitvindingswaarde schuilt, een inbreuk vormt op het aan Mast verleende octrooi.

9) Een en ander brengt mede, dat de grief gegrond is en het vonnis niet in stand kan blijven.

10) Het voorwaardelijk door Mast ingestelde incidenteel appel komt derhalve niet aan de orde.

#### *Rechtdoende in hoger beroep:*

Vernietigt het vonnis van de rechtbank te Arnhem van 13 mei 1982;

Ontzegt aan Mast haar vordering;

Veroordeelt Mast in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Avabel in eerste aanleg begroot op f 2390,— ( . . ) en in hoger beroep tot aan de uitspraak op f 3.818,85 ( . . ). Enz.

#### c) Cassatiemiddel.

Schending van het recht, althans verzuim van vormen waarvan nietigheid het gevolg is, doordat het Hof heeft overwogen en beslist als in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans korthedshalve wordt verwezen, is gedaan, en zulks ten onrechte om een of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband

in aanmerking te nemen redenen:

1. Partijen zullen hierna, waar nodig, gewoonlijk worden aangeduid als "Mast" en "Avabel" resp.

2. In haar verweer in appel, met name bij memorie van antwoord, pagina's 3 t/m 5, had Mast ter ondersteuning van haar vorderingen een redenering ontwikkeld, die als volgt kan worden weergegeven:

Het bezwaar dat de in Masts octrooi tot uitgangspunt genomen bekende stand van de techniek, te weten het Franse octrooi 1 051 141, vertoonde, uit zich in onregelmatige uitzetting van de tot een schijf opgerolde baan van samengedrukt elastisch materiaal. Daarom kunnen volgens deze werkwijze geen vlakke schijven verkregen worden. Dit bezwaar wordt ondervangen, wanneer men de baan na het samendrukken van het elastisch materiaal, doch vóór het snijden tot schijven tot een rol oprolt, om het daarna pas tot schijven te versnijden. Vermoedelijk berust het verkregen effect erop, dat het materiaal, eenmaal opgerold, tot rust komt, zodat de onregelmatige uitzetting niet meer kan optreden. Voor het *snijden* van het opgerolde materiaal tot schijven maakt het geen wezenlijk verschil of men het materiaal opgerold laat, en dus de gehele rol in schijven snijdt, *danwel* of men de verkregen rol afwikkelt, het afgewikkelde gedeelte tot smallere banen versnijdt, en de verkregen banen dadelijk weer tot schijven oprolt. In beide gevallen wordt geprofiteerd van het feit dat het materiaal, nadat het samengedrukt en tot een rol gevormd is geweest, tot rust is gekomen. De zojuist als laatste genoemde werkwijze valt dan ook letterlijk onder de bewoording van de hoofdconclusie van Masts octrooi, en is althans als inbreukmakend equivalent voor de geotrooieerde werkwijze aan te merken.

3. In het bestreden arrest wordt de zoëven geparafraseerde redenering — die veruit het voornaamste deel van Masts betoog in appel uitmaakte — niet, althans niet voldoende begrijpelijk behandeld en weerlegd. Het Hof wijdt immers in het geheel geen overweging(en) aan deze redenering. Dat dat inderdaad zo is wordt onderstreept door het feit dat het Hof zich er niet over uitlaat waarom, naar 's Hofs oordeel, het in Masts octrooi gesignaleerde bezwaar van de tot uitgangspunt genomen bekende stand van de techniek (namelijk: het bezwaar van ongelijkmatige uitzetting van het tot schijven gevormde materiaal) zich bij toepassing van Avabels werkwijze niet blijkt voor te doen, zodat in het midden blijft, bijvoorbeeld, of de werkwijze van Avabel op equivalente wijze als met Masts octrooi beoogd aan dat bezwaar tegemoetkomt, danwel of Avabels werkwijze daaraan op een wezenlijk andere wijze tegemoetkomt, danwel of ten rechte moet worden aangenomen dat het genoemde bezwaar, anders dan in Masts genoemde octrooi tot uitgangspunt genomen, zich bij toepassing van de werkwijze uit Frans octrooi 1 051 141 in werkelijkheid niet voordoet. Het zoëven besproken manco in de gedachtengang van het Hof vormt trouwens ook op zichzelf een gebrek in de motivering van de uitspraak, dat tot nietigheid moet leiden. Dit gebrek is ook daarom aannemelijk, en levert ook daarom een essentieel tekort in de logische samenhang van 's Hofs beslissing op, omdat op een andere plaats in het arrest, op de in alinea 6 t/m 8 hierna te bespreken voet, een vergelijkbaar gebrek in de gevolgde redenering valt aan te wijzen. Ook op de in alinea's 6—8 hierna aangegeven plaatsen in het arrest wordt, om de in bedoelde alinea's nader toegelichte redenen, in ontoelaatbare mate in twijfel gelaten of het Hof heeft aangenomen dat de in Masts octrooi gesignaleerde bezwaren van de in Frans octrooi 1 051 141 beschreven werkwijze zich inderdaad voordoen, en zo ja: welke relevantie dat gegeven voor de interpretatie van Masts octrooi heeft.

4. Door aldus het voornaamste, en in ieder geval: een zeer voornaam onderdeel van de door Mast ter

verdediging van haar standpunt aangevoerde stellingen niet in zijn overwegingen te betrekken, en daaraan althans geen voldoende begrijpelijke overweging(en) te wijden, is het Hof ten aanzien van zijn motiveringsplicht tekortgeschoten.

5. Voorts is het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd, daar waar het Hof, op p. 6 van het arrest, overweegt:

“De geöctrooieerde werkwijze van Mast is in zoverre te beschouwen als een verbeterde, dat zij minder omslachtig is. Ook dit wettig echter niet de gevolgtrekking, dat de bewerklijker wijze waarop Avabel haar produkt vervaardigt, immers zonder toepassing van deze verbetering, waarin, naar 's Hof's oordeel, juist de uitvindingswaarde schuilt, een inbreuk vormt van het aan Mast verleende octrooi”.

Deze overweging schijnt er immers van uit te gaan, dat de verdienste van Masts uitvinding bestaat in het verkrijgen van een minder omslachtige werkwijze dan de — inderdaad omslachtigere — werkwijze van Avabel. Het is evenwel ongerijmd om de verdienste van Masts uitvinding hierin aanwezig te achten, nu Masts octrooi de werkwijze van Avabel niet tot uitgangspunt neemt, en ook niet blijkt dat deze werkwijze ten tijde van Masts octrooiaanvraag, in de door Avabel in praktijk gebrachte vorm, reeds bekend was — althans mag in cassatie van het tegendeel worden uitgegaan. De uitvindingswaarde van een uitvinding kan immers niet berusten op het vinden van een verbetering op een ten tijde van de aanvraag om octrooi nog niet bekende werkwijze, en in elk geval is zonder nadere motivering niet duidelijk, hoe dat mogelijk geacht moet worden.

6. Voor zover het Hof ter plaatse bedoeld mocht hebben te overwegen, dat de in Masts octrooi neergelegde werkwijze minder omslachtig is dan de werkwijze beschreven in het als bekende stand der techniek tot uitgangspunt genomen Franse octrooi 1 051 141, is deze overweging evenzeer ongerijmd nu niet, althans niet zonder nadere motivering valt in te zien dat een werkwijze bestaande in het samendrukken van een baan elastisch materiaal, en het vervolgens oprollen daarvan en tot schijven versnijden van het opgerolde materiaal (“de werkwijze van Mast”) minder omslachtig is dan de werkwijze waarbij het materiaal wordt samengedrukt, daarna tot banen wordt versneden, en vervolgens tot schijven wordt opgerold (“de Franse werkwijze”). Het valt immers niet in te zien dat de mechanische voorzieningen, nodig voor toepassing van de ene dan wel de andere werkwijze noemenswaard verschillend moeten zijn; evenmin valt in te zien dat met de ene werkwijze een groter aantal handelingen, of een groter verlies aan tijd gemoeid zou zijn dan met de andere; en ook overigens zijn geen elementen aan te wijzen (laat staan ten processe gesteld of gebleken) die het oordeel dat de ene werkwijze omslachtiger is dan de andere, zouden kunnen dragen.

7. Bovendien is de stelling dat de verdienste — de uitvindingswaarde — van Masts octrooi ten opzichte van de bekende stand van de techniek zou bestaan in het verkrijgen van een minder omslachtige werkwijze, in geen der tot de procesdossiers behorende stukken genoemd, laat staan aangetoond, hetgeen enerzijds nader illustreert dat 's Hof's beslissing op dit punt in ontoelaatbare mate onduidelijk is, en anderzijds betekent dat het Hof op rechtens ontoelaatbare wijze uitbreiding heeft gegeven aan de feitelijke grondslag waarop pp. hun vorderingen, respectievelijk verweren hadden gebaseerd.

8. Bovendien is de zojuist besproken alinea uit 's Hof's arrest onbegrijpelijk in het licht van de alinea op p. 5 van het bestreden arrest, waarin het Hof overweegt:

“Gelet op de hiervoor aangehaalde beschrijving is het Hof van oordeel, dat het litigieuze octrooi dan ook niet iedere werkwijze bestrijkt die het vorenbedoelde

bezwaar overwint. Het door octrooi verschaft uitsluitend recht . . .”

In de zojuist geciteerde overweging schijnt het Hof er immers van uit te gaan dat de ten gunste van Mast geöctrooieerde uitvinding in ieder geval *mede* berust op een voorziening, waarmee het eerder ter sprake gekomen bezwaar wordt overwonnen, hetgeen impliceert dat de uitvindingswaarde in elk geval *mede* daardoor wordt bepaald, en dus *niet* uitsluitend of grotendeels kan bestaan in het verkrijgen van een minder omslachtige werkwijze.

9. De hier bedoelde alinea 's Hof's arrest is ook overigens, met name in verband met de onmiddellijk aansluitende alinea van dat arrest, onvoldoende duidelijk. Immers, ook wanneer juist zou zijn dat Masts octrooi niet iedere werkwijze bestrijkt die het bezwaar overwint waarop de eerder bedoelde alinea van het arrest het oog heeft, is nochtans het feit dat het *resultaat* van de werkwijzen van pp. — het voortbrengsel — niet geöctrooieerd is, een onvoldoende grondslag voor de — kennelijk te impliceren — beslissing dat zich het geval voordoet, dat Avabels werkwijze valt buiten de kring van de door het octrooi van Mast bestreken werkwijzen, die het betreffende bezwaar overwinnen. Het enkele feit dat het resultaat van een werkwijze — te weten: het voortbrengsel — niet geöctrooieerd is, geeft immers geen enkel inzicht in de vraag van de omvang van de met het voor de werkwijze verleende octrooi beoogde bescherming, als het gaat om beoordeling van *andere*, beweerdelijk door het octrooi bestreken, althans equivalente werkwijzen. Dat feit is voor de conclusie, waarvan het Hof in het vervolg van het arrest blijkt uit te gaan, dus volstrekt onvoldoende redengevend. Niettemin heeft het Hof geen andere reden dan de zojuist aangehaalde aan de hier bedoelde beslissing ten grondslag gelegd.

d) Conclusie Advocaat-Generaal Mr A. M. Biegan-Hartogh. >

Edelhoogachtbaar College,

1. Eiseres tot cassatie Mast is houdster van het Nederlandse octrooi 157074 voor een werkwijze voor het vervaardigen van een schijfvormig lichaam van veerkrachtig dichtingsmateriaal (afschriften van het octrooi-schrift bevinden zich als prod. II bij conclusie van eis in eerste aanleg, en voorts bij het vonnis van de Rechtbank en het arrest van het Hof), en zij vordert onder meer een verklaring voor recht dat verweerster in cassatie Avabel de octrooirechten van eiseres heeft geschonken en terzake tot schadevergoeding verplicht is. Avabel betwist dat zij handelingen pleegt die krachtens art. 30 Rijksoctrooiwet aan Mast zijn voorbehouden.

De Rechtbank heeft de vordering van Mast toegewezen, maar in hoger beroep heeft het Hof dit vonnis vernietigd en aan Mast haar vordering ontzegd.

Mast komt tegen 's Hof's beslissing op met een middel dat in verschillende onderdelen een aantal motiveringsklachten tegen de rechtsoverwegingen van het arrest a quo aanvoert.

2. Avabel refereert zich ten aanzien van deze klachten aan het oordeel van Uw Raad, maar zij verzoekt de kosten van de voorziening in cassatie ten laste van Mast te brengen, althans deze te reserveren tot de einduitspraak, nu zij 's Hof's beslissing niet heeft uitgelokt noch verdedigd.

3. Het leek mij praktisch om de rechtsoverwegingen van het Hof van een nummer te voorzien en wel zo, dat rov. 1) de grief van Avabel weergeeft; rov. 2), onderverdeeld in de alinea's a t/m e op pag. 3, de beschrijving van het octrooi-schrift van Mast voor zover door het Hof overgenomen, en op pag. 4 sub f de conclusies ervan; op pag. 5 staan dan de rechtsoverwegingen 3) t/m 7); en op pag. 6 ten slotte rov. 8) t/m 10).

4. Mede op grond van de in rov. 2) uit het octrooi-

schrift geciteerde beschrijving stelt het Hof in rov. 3) vast dat met de geotrooieerde werkwijze wordt beoogd het bezwaar van zijdelingse uitstulping van het samengedrukt dichtingsmateriaal, dat aan de bestaande stand van de techniek, met name het Franse octrooi 1.051.141 kleeft en waarvan de oorzaak in het ongewisse blijft (rov. 4), te ondervangen. Blijkens rov. 5) is het Hof van oordeel dat het litigieuze octrooi niet iedere werkwijze bestrijkt die het bovengenoemde bezwaar overwint.

5. Vervolgens (rov. 6) geeft het Hof aan waarin de door Avabel toegepaste werkwijze van de geotrooieerde verschild: het tot "jumbo"-rollen opgewikkeld materiaal wordt niet (zoals Mast doet) te zamen met zijn kern tot rollen (schijven) band gezaagd, doch afgewikkeld, tot stroken band gesneden, en eerst daarna op rollen ter breedte van die van de strokenband tot rollen gewikkeld.

6. En weliswaar leidt de werkwijze van Avabel tot hetzelfde resultaat als die van Mast, maar (rov. 7) het resultaat – het voortbrengsel – is door de Octrooiraad niet geotrooieerd, ofschoon Mast dit wel had aangevraagd. (Het verleningsdossier bevindt zich onder no 8 in het dossier van Avabel.)

7. Ten slotte geeft het Hof in rov. 8) als zijn oordeel te kennen dat de werkwijze van Mast in zoverre als een verbeterde moet worden beschouwd, dat zij minder omslachtig is, en het is in deze verbetering dat juist de uitvindingswaarde schuilt. De bewerkelijker wijze waarop Avabel haar produkt vervaardigt, namelijk zonder toepassing van deze verbetering, vormt dan ook geen inbreuk op het aan Mast verleende octrooi.

8. Blijkens de rechtsoverwegingen 6) en 3) heeft het Hof, naar het mij voorkomt, als wezen van de uitvinding van Mast beschouwd: het tot zogenoemde "jumbo"-rollen opgewikkelde samengedrukt afdichtingsmateriaal te zamen met zijn kern tot rollen (schijven) band zagen, waarmee wordt bereikt dat dit materiaal op rollen gewikkeld kan worden zonder dat het zijdelings uitstulpt. Zie over het wezen van de uitvinding in het algemeen de gegevens vermeld in de conclusie van de Adv.-Gen. Mr Franx voor Hr 10-6-1983 NJ 1984, 32 L WH, p. 128 sub 6 en p. 131/132 sub 10, [B.I.E. 1984, nr 39, blz. 132/6, Red.] waaraan thans toe te voegen: Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 1984 p. 33/34 jo p. 20, Van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht II*, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1983 nrs 260 t/m 275 en A. van Oven, *Handelsrecht* 1981 p. 363–365.

9. Zoals ook de raadsman van Mast in zijn pleitnotities terecht vooropstelt, is de uitleg van inhoud en (beschermings-)omvang van een octrooi feitelijk van aard en dus in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, zie de rechtspraak en literatuur, vermeld in de zoëven genoemde conclusie van de Adv.-Gen. Mr Franx in NJ 1984 p. 128/129, waaraan weer toe te voegen Van Nieuwenhoven Helbach 1983 no 153 en no 226, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 1984 p. 34 en voorts A. van Oven, a.w. p. 363 en Veegens, *Cassatie* 1971 no 75.

10. Het eerste onderdeel van het middel bevat geen klacht. De onderdelen 2, 3 en 4 vertonen onderling samenhang; zij hebben betrekking op de oorzaak van het zich al dan niet voordoen van het uitstulpen aan de zijkant van het afgesneden materiaal.

Evenals de oorzaak van het aan het Franse octrooi klevende bezwaar van dit uitstulpen in het ongewisse is gebleven – slechts wordt als vermoedelijke oorzaak vermeld de opheffing van de aanwezig samendrukking – (zie het arrest a quo rov. 4 jo rov. 2 sub c, enigszins anders de pleitnotities van Mast sub 9), evenzo is de oorzaak van het zich niet meer voordoen van dat bezwaar bij de door Mast en Avabel toegepaste werkwijzen onbekend: er is niets over te vinden in het octrooischrift van

Mast, noch elders in de processtukken. Wederom slechts bij wijze van vermoeden oppert Mast de mogelijkheid dat de oorzaak is gelegen in het tot rust komen van het materiaal nadat het is samengedrukt en opgerold. Op de vraag of dit vermoeden juist was behoeft, niet alleen naar mijn mening maar ook naar die van de raadsman van Mast (zie zijn pleitnotities sub 10), het Hof niet in te gaan.

11. Niettemin wordt in onderdeel 2 betoogd dat, nu Avabel evenals Mast profiteert van het "feit" dat het materiaal tot rust is gekomen (waarbij het geen verschil zou maken of men eerst oprolt en dan snijdt of de omgekeerde volgorde toepast), de werkwijze van Avabel onder de bewoordingen van het octrooi van Mast valt, althans als inbreukmakend equivalent van de geotrooieerde werkwijze valt aan te merken. Het onderdeel bedoelt hiermede, als ik het goed zie, dat nu Avabel van dezelfde (uitvindings-)gedachte is uitgegaan, en met haar werkwijze ook hetzelfde resultaat bereikt als Mast met de hare, terwijl het bestaande verschil in werkwijze niet tot het wezen van de uitvinding behoort, er sprake moet zijn van een inbreukmakend equivalent van de werkwijze van Mast, zoals het geval was in HR 10-10-1975 NJ 1976, 232 L WH, [B.I.E. 1976, nr 22, blz. 87, Red.] waarover onder meer Van Oven a.w. p. 364.

12. Maar het uitgaan van een zelfde veronderstelling omtrent de oorzaak van een bepaald bezwaar behoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot een zelfde of een equivalente werkwijze tot opheffing van dit bezwaar. En in het onderhavige geval moet de klacht m.i. afstuiten op 's Hof's feitelijke vaststellingen: dat het octrooi van Mast niet alle werkwijzen tot opheffing van genoemd bezwaar bestrijkt (rov. 5), dat de werkwijze van Avabel juist wat betreft een wezenlijk kenmerk van de geotrooieerde uitvinding – te weten het in schijven zagen van het opgerolde materiaal met kern (zie rov. 2) sub f onder 1 en 3) – verschild van die van Mast (rov. 6) en 8)), terwijl het resultaat van de werkwijze niet is geotrooieerd (rov. 7)). Vergelijk omtrent het laatste punt ook Wichers Hoeth a.w. p. 34 met noot 100.

13. Voor zover in onderdeel 3 wordt geklaagd dat het Hof de in het tweede onderdeel weergegeven redenering niet, althans niet voldoende begrijpelijk heeft behandeld, moet het falen: het Hof was immers niet gehouden op het door Mast geopperde vermoeden in te gaan.

Waar in dit onderdeel voorts wordt aangevoerd dat het Hof had behoren aan te geven waarom het bezwaar van de tot uitgangspunt genomen bekende stand van de techniek zich bij toepassing van de werkwijze van Avabel niet voordoet, stelt het aan de motivering in een zaak als deze eisen die naar mijn mening niet mogen worden gesteld. Het Hof had uitsluitend te oordelen over de vraag of sprake was van octrooi-inbreuk, doordat Avabel een werkwijze toepaste die binnen de beschermingsomvang van het aan Mast verleende octrooi viel. Nadat het Hof had vastgesteld dat dit niet het geval was, daar de door Mast en Avabel toegepaste werkwijzen op een essentieel onderdeel van elkaar verschilden, was 's Hof's taak vervuld, en lag het niet meer op zijn weg ook nog antwoord te geven op de vraag waarom met behulp van verschillende werkwijzen toch een zelfde resultaat kon worden bereikt.

Derhalve schijnt het mij toe dat de onderdelen 2 t/m 4 niet tot cassatie kunnen leiden.

14. De onderdelen 5 t/m 9 zijn gericht tegen 's Hof's achtste rechtsoverweging op p. 6 van het arrest. De onderdelen 5, 6, en 7 gaan m.i. alle uit van een verkeerde lezing van de bestreden overweging. 's Hof's gedachtengang in de onderling samenhangende rechtsoverwegingen 6 t/m 8 was aldus (zie ook het reeds boven sub 5–7 vermelde), dat in rov. 6) wordt aangegeven dat het technisch verschil is tussen de werkwijze van Mast en die van Avabel, hoewel het resultaat hetzelfde is; in rov. 7) dat dit laatste irrelevant is nu het resultaat –

het voortbrengsel — niet is geotrooieerd; en in rov. 8) zet het Hof de vergelijking tussen de werkwijzen van beide partijen voort, en wel door deze te waarderen: die van Mast hoger dan die van Avabel, daar zij minder omslachtig is. Daarbij geeft het Hof tevens aan dat Avabel juist dat onderdeel van de werkwijze van Mast waarin de uitvindingswaarde is gelegen, niet toepast (zie boven sub 8 en 12).

15. Zo beschouwd lijkt 's Hofs redenering mij duidelijk en begrijpelijk. De onderdelen 5 t/m 7 van het middel komen mij dan ook ongegrond voor; onderdeel 5 met name omdat hierin onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen (doel en inhoud van) de uitvinding, door het Hof in rov. 3) en 6) aangegeven (zie boven sub 8) en de waarde ervan (zie over de term "uitvindingswaarde" Van Nieuwenhoven Helbach a.w. nrs 166, 169, 170, 182 en 190); en de onderdelen 6 en 7 omdat het Hof in rov. 8) de werkwijze van Mast niet vergeleek met de Franse werkwijze, maar met die van Avabel.

16. *Onderdeel 8* mist feitelijke grondslag: het Hof hééft in rov. 8) niet overwogen dat de uitvindingswaarde uitsluitend, of zelfs maar grotendeels bestond in het toepassen van een werkwijze die beter was dan die van Avabel.

17. Hetzelfde geldt, naar ik méen, voor *onderdeel 9*: 's Hofs oordeel dat Avabel geen inbreuk maakt op het octrooi van Mast berust niet alléén op het feit dat op het voortbrengsel geen octrooi is verleend, maar (tenminste) evenzeer op 's Hofs omschrijving van de werkwijze van Mast en die van Avabel, en de verschillen tussen beide (rov. 6) en 8)).

18. Aangezien naar mijn mening geen van de onderdelen van het middel gegrond is, kan ik concluderen tot verwerping van het beroep met veroordeling van eiseres tot cassatie in de kosten. Het verzoek van verweerster Avabel (zie boven sub 2) behoeft in mijn opvatting dus geen bespreking.

Voor het geval echter uw Raad zou oordelen dat het bestreden arrest moet worden vernietigd, volgen nu nog enkele opmerkingen over de kosten van de voorziening in cassatie.

19. Zou 's Hofs arrest worden vernietigd met afdoening van de zaak door uw Raad, dan zie ik geen reden waarom hier de regel van art. 56 Rv., dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten zal worden veroordeeld, niet zou gelden.

20. Zou echter vernietiging met verwijzing worden uitgesproken, dan is het de vraag of de kosten van de voorziening in cassatie kunnen worden gereserveerd tot de einduitspraak, nu Avabel zich in cassatie heeft gerefereerd aan het oordeel van Uw Raad. Voor een zodanige beslissing echter is niet alleen een gave referte vereist, voorwaarde is eveneens dat de verweerder de vernietigde beslissing niet heeft uitgelokt of verdedigd, zie W. L. Haardt, *De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding*, diss. Leiden 1945 p. 23, 65 en 146/147, Veegens, *Cassatie* 1971 no 162 en dezelfde in *Burgerlijke Rechtsvordering*, aant. 7 ad art. 419 en voorts HR 23-3-1979 NJ 1980, 126 WHH met verdere gegevens in conclusie en noot.

21. Of Avabel in casu de beslissing van het Hof niet heeft uitgelokt of verdedigd, lijkt mij evenwel, gezien haar "Conclusie van eis in hoger beroep" met toelichting, aan twijfel onderhevig.

22. Ik moge concluderen tot verwerping van het beroep met veroordeling van eiseres tot cassatie in de kosten op de voorziening gevallen. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

### 3. Beoordeling van het middel.

3.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of het door Avabel in het verkeer gebrachte voortbrengsel — een schijfvormig lichaam van dichtingsmateriaal — in de zin

van art. 30, eerste lid, aanhef en onder b van de Rijks-octrooiwet rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze voor het vervaardigen van zulke lichamen waarvoor aan Mast onder nr 157.074 Nederlands octrooi is verleend. De Rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord op grond van haar oordeel dat Avabel in technisch opzicht geheel identieke schijven als die van Mast verkrijgt met behulp van een werkwijze "die slechts hierin van de letterlijk in het octrooischrift geopenbaarde afwijkt, dat volgens het octrooi een gecompriëerde en opgerolde baan van het materiaal aan schijven wordt gesneden of gezaagd, terwijl Avabel — gebruik makende van de omstandigheid, dat het materiaal een (sterk) vertraagde veerkrachtigheid bezit — de op de rol aanwezige baan afrolt, die baan in stroken snijdt tot repen en die repen oprolt tot nog altijd gecompriëerd band in schijven", dat Avabel "dusdoende slechts een variant van de geotrooieerde uitvinding toepast en derhalve geacht moet worden te handelen binnen de beschermingsomvang van het octrooi" (rechtsoverwegingen 15 en 16).

Avabel heeft in hoger beroep dit oordeel van de Rechtbank bestreden. Ter toelichting heeft Avabel betoogd dat de werkwijze welke zij toepast niet als een variant op die van Mast kan worden beschouwd, omdat zij toepast de werkwijze uit het Franse octrooi 1.051.141, die in het octrooischrift van Mast als "bekende stand van de techniek" tot uitgangspunt is genomen en waartegen de uitvinding van Mast is afgebakend. Mast heeft daartegen in haar memorie van antwoord de visie van de Rechtbank tot de hare gemaakt en tot staving van haar vordering aangevoerd dat de geotrooieerde werkwijze niet voor niets bepaalt dat het materiaal anders dan bij de Franse werkwijze, na samendrukken, steeds eerst tot een rol moet worden opgewikkeld omdat alleen op die wijze het bezwaar wordt ondervangen dat zich voordoet bij toepassing van de werkwijze uit het Franse octrooi en dat ook bij de werkwijze gevolgd door Avabel het van essentieel belang is dat het te snijden materiaal altijd afkomstig is van de rol die is ontstaan door de opwikkeling van een reeds samengedrukte baan materiaal.

Het verdere debat van partijen in hoger beroep heeft zich toegespitst op deze voor het door Mast in appel ingenomen standpunt essentiële stelling die er — sterk verkort — op neerkomt dat voor de te haren name geotrooieerde werkwijze wezenlijk is dat het materiaal eerst — dat wil zeggen: vóór het wordt gesneden — wordt samengeperst en opgerold.

3.2. Het Hof heeft de appelgrief van Avabel die zich keerde tegen het met die stelling overeenkomende oordeel van de Rechtbank, gegrond bevonden. Terecht klaagt het middel er met name in zijn onderdelen 2 t/m 4 over dat 's Hofs uitspraak onvoldoende inzicht biedt in zijn daartoe gevolgde gedachtengang.

Dat het "eerst samenpersen en oprollen" niet tot het wezen van de door Mast gevonden werkwijze behoort, heeft het Hof niet met zoveel woorden overwogen.

Indien de rechtsoverwegingen 3 tot en met 5 zo moeten worden begrepen dat dit oordeel daarin ligt besloten, is niet duidelijk waarop dat oordeel is gebaseerd. Indien uit het verband dat de in rechtsoverweging 5 voorkomende woorden "dan ook" met de voorafgaande overwegingen schijnen te leggen, moet worden afgeleid dat het Hof heeft bedoeld dat het "eerst samenpersen en oprollen", dat, naar Mast heeft betoogd, beoogde het aan de uit het Franse octrooi nr 1.051.141 bekende werkwijze verbonden bezwaar te ondervangen, daarom niet als een wezenlijk onderdeel van de geotrooieerde werkwijze kan worden aangemerkt, omdat de beschrijving van die werkwijze in het Nederlandse octrooischrift nr 157.074 de oorzaak van dat bezwaar in het ongewisse laat, berust 's Hofs oordeel op een onjuiste rechtsopvatting: een gedeelte van een geotrooieerde werkwijze dat beoogt een aan een bekende werkwijze verbonden bezwaar te ondervangen, kan immers tot het wezen van de uitvinding behoren ook al is noch

de oorzaak van het bezwaar, noch de reden waarom de geoctrooieerde werkwijze dat bezwaar ondervangt, bekend.

Indien rechtsoverweging 5 op zichzelf als motivering van 's Hofs veronderstelde oordeel moet worden begrepen, is zij daartoe in haar algemeenheid onvoldoende. Zij is dan immers niet concludent: dat het litigieuze octrooi niet *iedere* werkwijze bestrijkt die het vorenbedoelde bezwaar overwint, verklaart niet waarom de werkwijze van Avabel waarin dat bezwaar — naar de stellingen van Mast — wordt overwonnen door het "eerst samenpersen en oprollen", niet onder dat octrooi valt.

Wel heeft het Hof in rechtsoverweging 8 nog overwogen dat de uitvindingswaarde van de werkwijze van Mast juist daarin schuilt dat zij "minder omslachtig is". Ook deze rechtsoverweging echter maakt niet duidelijk of en zo ja op welke gronden het Hof voormelde stelling van Mast onjuist heeft bevonden.

3.3. Nu 's Hofs uitspraak aldus onvoldoende inzicht biedt in zijn gedachtengang met betrekking tot een voor de grondslag van de werkwijze waarvoor aan Mast onder nr 157.074 octrooi is verleend, zal na verwijzing geheel opnieuw moeten worden onderzocht. De nog niet besproken klachten van het middel behoeven daarom geen behandeling meer. Avabel heeft de door het middel bestreden beslissing van het Hof niet uitgelokt en zich ten aanzien van dat middel gerefereerd. Er is derhalve aanleiding de beslissing omtrent de kosten te reserveren tot de einduitspraak.

#### 4. Beslissing.

De Hoge Raad:  
vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 13 juli 1983;  
verwijst de zaak ter verdere behandeling en ter beslissing naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage;  
verstaat dat omtrent de kosten van het beroep in cassatie bij de einduitspraak zal worden beslist. Enz.

### Nr 28. Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 18 juli 1984.

Voorzitter: Mr J. de Bruijn;  
Leden: Mevr. Mr C. Eskes en Ir H. J. Pentinga (plv.).

*Art. 10, lid 1 Rijksoctrooiwet. Ontvankelijkheid.*  
*De Leeuw was in juridische zin werknemer van opeiser — Handep B.V. —, doch werkte feitelijk, op uitleenbasis, voor Custers B.V. Handep en Custers maken deel uit van één concern.*

*I.c. komt aan de (uitsluitend) juridische werkgever een opeisingsactie op grond van art. 10 ROW toe. Een minder ruime lezing van art. 10, lid 1 zou in de onderhavige situatie kunnen meebrengen dat noch aan de feitelijke, noch aan de juridische werkgever een opeisingsactie toekomt, hetgeen de Afdeling niet juist voorkomt.*

*Art. 10, lid 1 Rijksoctrooiwet. Aanspraak op octrooi.*  
*De vraag of de aard van de werkzaamheden van De Leeuw bij Handep het doen van uitvindingen als de onderhavige meebracht is, op grond van de uitvoerige verklaring van De Leeuw ter zitting — de ingediende stukken bevatten dienaangaande slechts summier gegevens — ontkennend beantwoord (zie voor motivering de beschikking). Het door Handep dienaangaande ter zitting aangeboden bewijs door getuigen wordt gepasseerd, omdat Handep, als meest gerede partij, zelfs ter*

*zitting nog in gebreke is gebleven feiten en omstandigheden omtrent de aard van de werkzaamheden van De Leeuw aan te voeren.*

Beschikking op grond van art. 22G, lid 1 Rijksoctrooiwet inzake octrooiaanvraag nr 8005954.

#### *De Octrooiraad, Bijzondere Afdeling:*

Gehoord

Verzoekster bij monde van de octrooigemachtigde Ir G. Bakker en de advocaat Mr A. H. Vermeulen vergezeld van de heren W. Blank, A. H. Vermeulen en Mr M. Fuhri;

Aanvrager in persoon en bij monde van de advocaat Mr D. W. F. Verkade, vergezeld van Mevr. M. de Leeuw, Mevr. A. Verkuyl en de heer P. Eilbracht;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat verzoekster — hierna te noemen Handep — op 29 april 1983 een verzoekschrift heeft ingediend dat ertoe strekt te bepalen, dat de aanspraak op het octrooi, zoals neergelegd in de Nederlandse octrooiaanvraag 8005954 aan haar toekomt;

dat aanvrager — hierna te noemen De Leeuw — een schriftelijk antwoord op het verzoekschrift heeft ingediend;

dat de standpunten van partijen ter zitting van de Bijzondere Afdeling op 2 februari 1984 mondeling zijn toegelicht en verdedigd;

dat daarbij door Mr Vermeulen, Ir Bakker en Mr Verkade afschriften van hun pleitaantekeningen zijn overgelegd;

dat verzoekster vervolgens bij brief d.d. 26 maart 1984 nog een aantal brochures in het geding heeft gebracht, vergezeld gaande van een korte toelichting;

dat aanvrager daarop bij brief d.d. 10 april 1984 nog schriftelijk heeft gereageerd;

dat de inhoud van de in de voorgaande overwegingen genoemde stukken als hier ingelast moet worden beschouwd;

O., dat tussen partijen — als niet weersproken — het volgende vaststaat:

dat Handels- en Adviesbureau Handep B.V., Stalen Steiger Holland B.V. en Custers Hydraulica B.V., als dochterondernemingen kunnen worden beschouwd van Beleggingsmaatschappij Bouwmaterieel Europa, en als zodanig deel uitmaken van één concern;

dat De Leeuw in de periode van 17 juli 1969 tot 1 februari 1978 werkzaam is geweest bij Stalen Steiger Holland B.V. onder meer als hoofd van de Afdeling Research en Development;

dat De Leeuw in genoemde periode betrokken is geweest bij de ontwikkeling van een "verbindingsconstructie voor een buisvormige steiger of stelling" (ook wel "cuplok" genoemd) welke heeft geleid tot de indiening van octrooiaanvraag nr 7313914 ten name van Stalen Steiger Holland B.V.;

dat De Leeuw in de periode van 1 februari 1978 tot september 1978 niet werkzaam is geweest binnen het bovengeschetste concern;

dat in september 1978 De Leeuw in dienst is getreden bij Custers Hydraulica B.V., welk dienstverband op 1 februari 1979 werd overgenomen door Handep, tot de beëindiging daarvan op 15 oktober 1980;

dat De Leeuw bij Custers was aangesteld als werkvoorbereider/inkoper en na zijn indiensttreding bij Handep — als Hoofd Bedrijfsbureau — feitelijk voor Custers is blijven werken;

dat De Leeuw op 30 oktober 1980 de onderhavige octrooiaanvraag heeft ingediend getiteld "Koppeling" (nader aangeduid als "Ringlok");

dat Handep in haar verzoekschrift heeft gesteld dat de aanspraak op octrooi op grond van artikel 10, lid 1 van de Rijksoctrooiwet geheel aan haar, als werkgeefster van De Leeuw, toekomt;

dat De Leeuw in antwoord op het bovenstaande