

modeldepot wordt echter niet het idee maar het uiterlijk van een bepaald produkt beschermd) (met noten Ste.).

4. Auteursrecht.

Nr 70. President Rechtbank Haarlem, 17 februari 1989, Veronica Omroep Organisatie e.a./Peter's Music Factory B.V. e.a. (een programmatitel die blijk geeft van originaliteit kan voorwerp zijn van auteursrechtelijke bescherming, doch aan deze eis voldoet "Rock Ballads" voor zachte rocknummers niet; de titel mist gezien het louter beschrijvende karakter merkenrechtelijk onderscheidend vermogen en inburgering is niet aannemelijk) (met noot v. N.H.).

5. Onrechtmatige daad.

Nr 71. President Rechtbank Amsterdam, 9 juni 1988, V.o.f. World Travel School e.a./IIT International Institute of Travel B.V. (het vermelden als functionarissen van IIT in een brochure van IIT van ex-werknemers die inmiddels een soortgelijke school (WTS) hebben opgericht, is onrechtmatig; het afbeelden van een vennote van WTS in de folder van IIT is niet onrechtmatig, de vennote is niet in een persoonlijkheidsrecht geschaad en jegens WTS en de vennoten ontbreken zwaarwegende privacy-belangen) (met noten C.v.N.).

b. Beschikking Octrooiraad.

Nr 72. Afdeling van Beroep, 18 januari 1989 (de stelling van verzoekster dat wel tijdig een vertaling van het Europees octrooi is ingediend, zij het onder een kenbaar onjuist octrooinummer, wordt niet gedeeld: de onjuistheid van het nummer was voor de Octrooiraad niet kenbaar; ten kantore van de buitenlandse agent van verzoekster is onzorgvuldig gehandeld; herstel geweigerd).

Mededeling.

Symposium "Copyright in Information" (blz. 238).

Boekbespreking.

Y. Plasseraud en F. Savignon, L'Etat et l'invention, Parijs, 1986, besproken door Prof. Mr J.J. Brinkhof (blz. 238/9).

Litteratuur.

Officiële mededelingen

Personeel.

Indiensttreding.

De heer M. Choelhai is met ingang van 1 augustus 1989 als administratief medewerker in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische zaken van 1 augustus 1989, nr Personeel 89051).

Beëindiging van dienstverband.

Aan mevrouw J.C.M. Strijbosch-Boelens, medewerkster Directie-Secretariaat, is op haar verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 augustus 1989 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 1989, nr Personeel 89020).

Register van Octrooigemachtigden.

De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ing. E.A. Schuring op zijn verzoek op 28 juli 1989 in bovengenoemd Register is ingeschreven en dat wegens overlijden de inschrijving van Mr Ir J.E. Steenken op 10 juli 1989, en van Ir N. Rusting op 7 augustus 1989 in bovengenoemd register zijn doorgehaald.

China toegetreden tot de Merkenshikking van Madrid.

Op 4 juli 1989 is de Volksrepubliek China toegetreden tot de Herziene Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 (*Trb.* 1989, 54).

De Schikking zal voor China in werking treden op 4 oktober 1989.

(Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.)

Jurisprudentie

Nr 65. Hoge Raad der Nederlanden, 27 januari 1989.

(uithaalorgaan voor slachtvogels)

Mrs W. Sniijders, A.R. Bloembergen, W.E. Haak, H.L.J. Roelvink en W.J.M. Davids.

Art. 2A, lid 1 j ° art. 51 Rijksoctrooiwet.

Hof: Voor de vraag van uitvindingshoogte kan het aangevoerde oudere "Auslegeschrift" slechts van belang zijn indien de vakman op het gebied van inrichtingen als de geoctrooieerde op grond van zijn algemene kennis ervan op de hoogte behoorde te zijn, hetgeen in casu niet is gebleken. Ook

afgezien van dit "Auslegeschrift" lag het geoctrooieerde kogelvormige uiteinde van het uithaalorgaan voor slachtvogels niet voor de hand.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.

HR: Bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht komt het niet aan op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de invoering in 1977 van lid 2 in art. 30 Row. tot uitgangspunt worden genomen. Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift,

nl. het midden te houden tussen twee uitersten (de "Angelsaksische" onderscheidenlijk de "Duitse" leer) en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable degree of certainty for third parties".

De enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering brengt nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geöctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen zodanige afstand slechts mogen aannemen indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Pieter Meyn te Oostzaan, eiser tot cassatie, incidenteel verweerder, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stork PMT B.V. te Boxmeer, verweester in cassatie, incidenteel eiseres, advocaat eerst: Mr J.A. van Arkel en Jhr Mr D.J. de Brauw, thans: Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 1 februari 1985 (Mrs J.J. Brinkhof, J.J.R. Bakker en B.D. Wubs).

Overweegt ten aanzien van het recht:

1. (...)

2. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende) weersproken en/of blijkend uit de gedingstukken vast:

a. Meyn is eigenaar en houder van het Nederlandse octrooi nr. 166.841, waarvan de aanvraag geacht wordt te zijn ingediend op 22 november 1972. De conclusies van dit octrooi luiden:

1. Inrichting voor het uithalen van slachtvogels, voorzien van een uithaalorgaan, dat via een opening tussen het borstbeen en de staart van een met de enkelgewrichten aan een haak opgehangen vogel in de vogel wordt gebracht en is uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang met een zwenkbaar uitgevoerd, van een wigvormige spleet voor het vastklemmen van de slokdarm van de vogel voorzien verlengstuk, dat bij het inbrengen van het uithaalorgaan in het verlengde van de stang ligt en bij het bereiken van de uiterste stand van de stang in de richting van de wervelkolom wordt omgeklapt, zodanig dat de slokdarm wordt vastgeklemd en het uiteinde van het verlengstuk op de ribben van de vogel wordt gedrukt, waarna het bij de teruggaande beweging van de stang langs de ribben van de vogel wordt getrokken, waarbij het de vogel met de rug op een tegendrukvlak drukt en de met de slokdarm verbonden ingewanden en de longen van de vogel meeneemt, met het kenmerk, dat het uiteinde van het verlengstuk (10) stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels (1b), die aan weerszijden van de wigvormige spleet (15) zijn aangebracht.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de stang bestaat uit twee naast elkaar aangebrachte, onderling evenwijdige staven (11,12), waartussen een trekstang (13) voor het verplaatsen van het verlengstuk (10) vrij beweegbaar is opgenomen, waarbij het scharnierend met het verlengstuk (10) verbonden uiteinde van de trekstang (13) zodanig is uitgevoerd, dat de trekstang (13) in elke stand van het verlengstuk (10) steeds voor althans het grootste gedeelte van de lengte in het vlak van de beide staven (11,12) ligt.

b. Voor de toenmalige stand van de techniek wordt in

het octrooischrift verwezen naar de ter inzage gelegde Nederlandse octrooiaanvraag 7100142, een inrichting voor het uithalen van slachtvogels van Stork.

c. Stork heeft inrichtingen voor het uithalen van slachtvogels vervaardigd en in het verkeer gebracht, althans ten verkoop aangeboden, welke voorzien zijn van een uithaalorgaan dat een uiteinde heeft dat stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels die aan weerszijden van een spleet zijn aangebracht welk uithaalorgaan is overgelegd als productie, voorzien van een label, vermeldende "uitvoering kort gedingvonnis dd. 23 februari 1984."

d. Na het tussen partijen gewezen vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch dd. 23 februari 1984 waarbij werd vastgesteld dat deze machine viel onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn, heeft Stork het uithaalorgaan afgevlind, waarna twee "varianten" ontstonden, welke varianten zijn overgelegd, elk voorzien van een label, de een vermeldende "productie 1", de ander "productie 2".

3. Stork vordert:

I: Nietigverklaring van het Nederlandse octrooi nr. 166.841, alsmede

II: een verklaring voor recht dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse octrooi 166.841 en dat met name de uitvoering bedoeld in het vonnis dd. 23 februari 1984 (de onder 2c genoemde productie) en de uitvoeringen bedoeld in rechtsoverwegingen 3 sub 1 van het eveneens tussen partijen gewezen vonnis dd. 26 april 1984 van de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (de onder 2d genoemde producties 1 en 2) niet onder de beschermingsomvang van genoemd octrooi vallen alsmede schadevergoeding door Stork geleden en nog te lijden als gevolg van het feit dat zij genoemde uitvoeringen achterwege heeft moeten laten.

I. *Nietigheid*

4. Met betrekking tot de conclusie nr 1 voert Stork als grondslag voor haar vordering tot nietigverklaring van het aangevallen octrooi het volgende aan:

a. de in deze conclusie omschreven maatregel is geen uitvinding, omdat zij geen verbetering betekent ten opzichte van de bekende stand der techniek.

Bekend was immers reeds uit N.O.A. 71.00142 een uithaalorgaan met een stomp uiteinde, en dat stompe uiteinde hief reeds alle nadelen op, die het aangevallen octrooi pretendeert op te heffen.

b. de in deze conclusie omschreven maatregel is niet nieuw. Zij was reeds bekend uit het Duitse Auslegeschrift 1.057.300.

c. In elk geval lag de in deze conclusie omschreven maatregel voor de deskundige, die de toenmalige stand der techniek kende, en dus het Duitse Auslegeschrift 1.057.300, alsmede N.O.A. 71.00142, voor de hand.

5. Meyn betwist deze stellingen.

6. De rechtbank acht de stellingen van Stork ongegrond.

7. *ad 4a.* Bij de gedingstukken bevindt zich een rapport, dat in januari 1984 door de deskundigen van der Beek, Hordijk en Konings in het kader van voormelde kort geding procedures is uitgebracht aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

In dat rapport merken de deskundigen als wezenlijk voor de door het aangevallen octrooi beschermde uitvinding aan dat ten opzichte van een inrichting volgens N.O.A. 71.00142 met een zwenkbaar, vrij scherp verlengstuk van het uithaalorgaan, dat verlengstuk stomp is uitgevoerd en wordt gevormd door twee kogels of daarmee in dit kader equivalente delen, aan weerszijden van de wigvormige spleet.

Stork heeft echter onweersproken gesteld dat ten tijde van de voorrangdatum van het aangevallen octrooi reeds inrichtingen bekend waren, voorzien van uithaalorganen met stompe uiteinden.

Zij heeft daarbij verwezen naar N.O.A. 71.00142.

Dat voert de rechtbank tot het oordeel dat het wezen van het aangevallen octrooi bestaat uit de kogelvorm van de uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan.

Het aangevallen octrooi pretendeert de nadelen van de bekende stand der techniek op te heffen. Die nadelen zijn volgens de deskundigen (blz. 12 van hun rapport) terug te voeren tot het meer algemene probleem: "hoe kan ongewenste beschadiging van vogel en ingewanden worden voorkomen?"

De rechtbank deelt dat standpunt van de deskundigen.

De stelling van Stork is nu dat dit probleem reeds werd opgelost door de stompe uitvoering van de uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan, zodat de kogelvormige uitvoering geen enkele technische verbetering inhoudt.

Die stelling wordt door de rechtbank echter niet als juist aanvaard op grond van de volgende overwegingen.

Ten processe staat vast dat Stork uithaalorganen met kogelvormige uiteinden is gaan vervaardigen, en wel die, bedoelde in r.o. 2c.

Bij gelegenheid van de pleidooien heeft Stork desgevraagd niet kunnen uitleggen welk ander doel zij daarmee had dan het voorkomen van beschadiging van vogel en ingewanden. Ten processe staat voorts vast dat Stork, toen in kort geding was geoordeeld dat haar machine met kogelvormige uiteinden viel onder de bescherming van het aangevallen octrooi, inrichtingen is gaan vervaardigen, waarbij de oorspronkelijk geheel kogelvormige uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan gedeeltelijk waren afgevlind, en wel die, bedoeld in r.o. 2d.

Bij de stukken bevindt zich een rapport dat op 11 mei 1984 door de deskundige Van der Beek in het kader van voormelde kort-gedingprocedures is uitgebracht aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

Deze deskundige merkt in dat rapport op dat het afgevlindde uiteinde van produktie 1 bedoeld onder 2d, nog een aanzienlijk kogelvormige begrenzing heeft. Na waarneming van de onder 2d bedoelde produkties neemt ook de rechtbank dit standpunt in, niet alleen ten aanzien van produktie 1, doch ook ten aanzien van produktie 2 bedoeld onder 2d. Bij gelegenheid van de pleidooien heeft Stork doen zeggen dat verder uitvlijen niet mogelijk was omdat er dan gevaar voor beschadiging van vogel en ingewanden zou ontstaan.

Deze opstelling van Stork bij gelegenheid van de pleidooien kan slechts tot de conclusie leiden dat de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan wel degelijk een betere oplossing bood voor het beschadigingsprobleem dan de bestaande alleen stompe uitvoering van die uiteinden.

8. *ad 4b.* Het door Stork genoemde Duitse Auslegeschrift 1.057.200 beschermt een soort jagersmes met een kogelvormig uiteinde, dat met de hand in de aansparing van de vogel moet worden gebracht, en dat tot doel heeft een deel van de ingewanden van een gedode vogel te verwijderen teneinde de kwaliteit van de dode vogel al meteen na het afschieten optimaal te handhaven. Om de vogel panklaar te maken moeten (later) de overige ingewanden nog verwijderd worden.

Het verband tussen het in dit Auslegeschrift genoemde jagersmes en de in het aangevallen octrooi bedoelde machines voor het verwijderen van alle ingewanden uit geslachte vogels is zo gering dat niet gezegd kan worden dat de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het in laatstbedoelde machines toegepaste uithaalorgaan ten tijde van de voorrangsdatum tot de stand van de relevante techniek behoorde.

9. *ad 4c.* Hierboven werd reeds overwogen dat er slechts een zeer verwijderd verband bestaat tussen het toepassingsgebied van het Duitse Auslegeschrift 1.057.300 van 14 mei 1959 en dat van de in het aangevallen octrooi omschreven inrichting.

Daar komt bij dat het, hoewel er blijkens hetgeen hierboven werd overwogen behoefte bestond aan oplossing van het aan de bestaande inrichtingen klevende beschadigingsseu-

vel, tot 1972 heeft geduurd voordat het idee werd geboren om de kogelvorm toe te passen op de uiteinden van de verlengstukken van de uithaalorganen van die machines.

De conclusie moet zijn dat de stap van de bekende stand der techniek (de stompe uitvoering van de uiteinden van de uithaalorganen) naar de in het octrooi beschermde maatregel (de kogelvormige uitvoering van die uiteinden) voor de deskundige niet voor de hand lag.

10. Met betrekking tot conclusie nr 2 van het aangevallen octrooi heeft Stork aangevoerd dat de daarin beschreven maatregel niet inventief is omdat zij voor de hand lag voor een deskundige na kennisneming van: A.O. 1.943.077, A.O. 2.774.101 en N.O. 35.067.

11. Ook dit betoog treft geen doel.

De door Stork aangevoerde octrooischriften – die geen van alle betrekking hebben op uithaalorganen met kogelvormig uiteinde –, beschermen volgens Stork constructies die op hetzelfde principe berusten als de constructie van het uithaalorgaan van de machine van Meyn zoals dat beschreven staat in conclusie 2 van het octrooischrift van Meyn.

Nog daargelaten of deze stelling van Stork juist is, kan deze niet leiden tot de conclusie dat het octrooi van Meyn nietig verklaard moet worden omdat in conclusie 2 van het octrooi van Meyn slechts een zeer geschikte uitvoeringsvorm van het uithaalorgaan met kogels wordt beschreven. Omdat dit kogelvormige uiteinde zoals de rechtbank reeds heeft vastgesteld als uitvinding is aan te merken, wordt de uitvindingswaarde van het octrooi van Meyn niet aangetast door het voor de hand liggen van de uitvoeringsvorm alleen.

II. Inbreuk

12. Aan haar vordering tot het verkrijgen van een verklaring voor recht als hierboven sub 3 bedoeld legt Stork ten grondslag,

a) ten aanzien van het met kogels uitgevoerde uithaalorgaan, hierboven bedoeld onder 2c, dat haar machine, die anders funktioneert dan de machine van Meyn, weliswaar is voorzien van een uithaalorgaan met een door kogels gevormd uiteinde, maar niettemin het probleem van de beschadiging van vogel en ingewanden op andere wijze voorkomt, en

b) ten aanzien van de "bijgevlindde" uitvoeringen hierboven bedoeld onder 2d, dat deze geen kogelvorm hebben.

13. Meyn betwist deze stellingen en voert aan dat alle drie de uitvoeringen onder de beschermingsomvang van zijn octrooi vallen.

14. Hierboven werd reeds overwogen dat het wezen van hetgeen in het aangevallen octrooi wordt beschermd bestaat in de kogelvormige uitvoering van de beide uiteinden van het verlengstuk van het uithaalorgaan.

Vast staat dat de hierboven onder 2c bedoelde machine van Stork was uitgerust met een kogelvormige uitvoering van de beide einden van het verlengstuk van het uithaalorgaan. De conclusie moet zijn dat die uitvoering viel onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn.

15. Hierboven werd reeds overwogen dat de hierboven onder 2d bedoelde machines van Stork waren uitgerust met uithaalorganen met verlengstukken, waarvan de uiteinden weliswaar met een vijl waren bewerkt, maar die desondanks nog een aanzienlijk kogelvormige begrenzing hadden.

Dat voert tot de conclusie dat ook die uitvoeringen vielen onder de beschermingsomvang van het octrooi van Meyn.

16. Op grond van al het hierboven overwogene dienen de vorderingen van Stork te worden afgewezen.

17. Stork zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit proces worden veroordeeld.

Rechtsdoende:

Wijst het gevorderde af.

Veroordeelt Stork in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op f. 2.480,-; enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 28 mei 1986 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

Beoordeling van het hoger beroep.

3. Alvorens te beslissen over de vordering tot nietigverklaring wenst het Hof te worden voorgelicht door deskundigen, onder meer met betrekking tot het van feitelijk-technische aard zijnde standpunt van Stork dat de kogelvorm, genoemd in conclusie 1, "geen technisch voordeel" heeft, "geen technische verbetering" is, hetgeen het Hof aldus verstaat dat volgens Stork de kogelvorm geen andere functie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie 1 bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in wezen dezelfde wijze.

4. Hetgeen deskundigen zullen mededelen kan tevens van belang zijn voor de overige vorderingen welke de beschermingsomvang van het octrooi betreffen. Het Hof zal derhalve ook wat betreft de overige vorderingen de beslissing aanhouden tot na het deskundigenbericht.

In verband met een en ander komt het aan het Hof voorschijnlijk opportuun voor om deskundigen tevens vragen te stellen met betrekking tot die overige vorderingen, zulks hoewel in verband daarmee reeds een deskundigenrapport, gedateerd januari 1984, is uitgebracht aan de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch.

5. Het Hof verkeert in het onzekere of, verondersteld dat het octrooi wat betreft conclusie 1 nietig zou zijn, partijen, of een van hen, een beslissing wensen omtrent de geldigheid van conclusie 2.

6. Op grond van het voorgaande zal het Hof de zaak verwijzen naar de rol opdat partijen zich schriftelijk kunnen uitlaten over het volgende.

a. Over welke geschilpunten wensen partijen voort te procederen?

b. Welke persoon of personen wensen partijen als deskundige(n) benoemd te zien?

c. Welke vragen zouden partijen aan de deskundige(n) gesteld willen zien?

Bestlissing.

Het Hof verwijst de zaak naar de rol van donderdag 3 juli 1986 met het doel als in overweging 6 genoemd;

Cassatieberoep van dit arrest kan slechts worden ingesteld tegelijk met zodanig beroep van het eindarrest. Enz.

c) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 9 januari 1987 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

Beoordeling van het hoger beroep

2. Bij voornoemd arrest [het tussenarrest van 28 mei 1986. Red.] heeft het hof te kennen gegeven voorlichting door deskundigen te wensen. Aan partijen is de gelegenheid gegeven zich uit te laten over personen die zij als deskundigen benoemd zouden willen zien. Stork heeft in haar akte doen weten dat partijen nog overleg pleegden te dier zake. Zij stelde onder meer "dat personen die technisch octrooirechtelijk deskundig zijn al dan niet in "samenpraak" met een "kippentechnoloog" een oordeel zouden kunnen geven. Meyn stelde in zijn akte onder meer dat een deskundige een goed technisch en octrooirechtelijk inzicht diende te hebben - hij noemde een naam van zodanige deskundige - en dat voorts een pluimveespecialist en een slachtspecialist als deskundigen moesten fungeren indien meer dan één deskundige zou worden benoemd. Hij stelde tevens dat hij vooralsnog geen namen van zodanige specialisten kon noemen. In de in overweging 1 genoemde brief wordt het hof bericht dat Stork niet accoord gaat met de door Meyn genoemde deskundige alsmede dat partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te benoemen personen.

3. Nu geen der partijen - hoewel thuis op het onderhavige gebied - personen noemt (behalve de door

Meyn genoemde persoon) die in aanmerking komen voor benoeming tot deskundige en partijen kennelijk ook niet als deskundige willen zien benoemd een of meer van de deskundigen die bericht hebben uitgebracht in de inbreukprocedure voor de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, acht het hof het niet meer opportuun deskundigenbericht in te winnen en zal het zonder zodanig bericht beslissen.

Ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring

4. Partijen hebben uitvoerig gedebatteerd over de vraag of het uiteinde van het verlengstuk van het uithaalorgaan bij de bekende stand van de techniek, in het bijzonder zoals die stand is weergegeven in de octrooiaanvraag 71.00142 waarnaar het aangevallen octrooi verwijst, moet worden aangemerkt als stomp of scherp. Het hof acht dat debat niet zinvol. Uit de tekeningen behorend bij genoemde octrooiaanvraag blijkt voldoende duidelijk dat het uiteinde niet scherp is maar stomp in de dagelijkse algemene betekenis van die woorden. Het aangevallen octrooi bezigt die woorden in een andere betekenis. Wat die zijn moge, is niet van belang nu het octrooi niet is verleend, voor zover thans van belang, voor een stomp uiteinde zonder meer maar voor een stomp uiteinde dat wordt gevormd door twee kogels. De incidentele grief van Meyn faalt dan ook.

5. Op bladzijde 1 van het aangevallen octrooi, regels 14-16, regels 21-24 en regels 25-29 is voldoende duidelijk gesteld welke bezwaren zijn verbonden aan een uiteinde volgens de bekende stand van de techniek. In regels 35 en volgende wordt gesteld dat die bezwaren door de kogelvorm worden opgeheven. Meyn heeft in de procedure die stellingen gehandhaafd (onder andere in paragraaf 8 van de memorie van antwoord). Stork betwist die stellingen doordien zij betoogt dat de kogelvorm "geen technisch voordeel" heeft, geen "technische verbetering" is, ten opzichte van de bekende stand van de techniek. Op dat betoog hebben betrekking de grieven I tot en met VI en X van Stork.

6. Met betrekking tot dat geschilpunt overweegt het hof (1) dat Stork niet heeft betwist hetgeen Meyn in eerste aanleg heeft gesteld in de paragrafen 5 tot en met 9 van zijn conclusie van antwoord betreffende de nieuwigheid van de kogelvorm, (2) dat, hoewel volgens Stork de kogelvorm geen voordeel biedt boven de bekende stand van de techniek, zij desalniettemin die vorm is gaan toepassen en daarvoor in de procedure geen andere verklaring heeft gegeven [tweede paragraaf 13 van de memorie van grieven] dan "dat het kogeltje het qua vorm, qua uiterlijk goed deed", welke verklaring niet aannemelijk is en (3) dat Stork die toepassing wil voortzetten en bereid is daartoe te procederen in inbreuk- en nietigheidsgedingen in plaats van terug te vallen op de volgens haar even deugdelijke stand van de techniek. Dit een en ander maakt het in overweging 5 vermelde betoog van Stork onaannemelijk en toont voldoende aan dat de stellingen van Meyn juist zijn, waarbij in het midden kan blijven of de door hem genoemde bezwaren van de bekende stand van de techniek alle en volledig door de kogelvorm worden opgeheven. Vorengenoemde grieven leiden dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis.

7. Stork heeft zich voorts beroepen op de Duitse Auslegeschrift 1.057.300 bekend gemaakt op 14 mei 1959. Hierop hebben betrekking de grieven VII, VIII, IX en XI.

8. Dienaangaande overweegt het hof dat het aangevallen octrooi betreft een ganse inrichting voor het verwijderen van de slokdarm, ingewanden en longen van slachtvogels. De Auslegeschrift betreft een: "Gescheideauszieher für Wildgeflügel in Form eines Hakens" een door jagers te gebruiken haakje voor het uittrekken van de ingewanden van een geschoten vogel. Hieruit volgt dat de materie van de Auslegeschrift niet behoort tot het gebied van de techniek waarvan de geoctrooieerde inrichting deel uitmaakt of, anders gezegd, tot het vakgebied van de deskundige terzake van inrichtingen zoals de geoctrooieerde. Bij memorie van grieven, paragraaf 19, heeft Stork nog gesteld dat de Auslegeschrift en het aangevallen octrooi "in dezelfde

klasse" zijn ingedeeld. Meyn heeft dat bij memorie van antwoord ontkend en Stork is er bij pleidooi niet op teruggekomen. Het hof kan derhalve van genoemde stelling, daargelaten wat er zij van de betekenis ervan, niet uitgaan.

9. Het vorenoverwogene betekent wat betreft de vraag van de uitvindingshoogte dat de Auslegeschrift slechts van belang kan zijn indien de vakman op het gebied van inrichtingen zoals de geotrooieerde op grond van zijn algemene kennis ervan op de hoogte behoorde te zijn. Dat is gesteld noch gebleken. Stork heeft daarentegen gesteld bij pleidooi in eerste aanleg (paragraaf 9 van de pleitnotities van haar procureur) dat het voor Stork "niet eenvoudig" was de Auslegeschrift te vinden.

10. Stork betoogt tevens dat de kogelvorm bij inrichtingen als de onderhavige voor de hand lag, ook afgezien van de Auslegeschrift. Het hof onderschrijft dit betoog niet, ten eerste omdat de Octrooiraad - bij uitstek geroepen inventiviteit te beoordelen - uitgaande van eenzelfde stand van de techniek als die waarvan te dezen moet worden uitgegaan, destijds voldoende uitvindingshoogte aanwezig heeft geacht, ten tweede niet op grond van de in overweging 6 onder (1) en (2) genoemde feiten en omstandigheden.

11. Nu ook de in overweging 7 genoemde grieven niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis voorzover daarbij de vordering tot nietigverklaring is afgewezen, moet dat vonnis in zoverre worden bekrachtigd.

Ten aanzien van de vordering tot verklaring voor recht

12. De grieven XII en XIII van Stork houden onder meer de klacht in dat de rechtbank heeft aangenomen dat Stork inbreuk heeft gemaakt op het onderhavige octrooi hoewel in de beschrijving en in conclusie 1 wordt gezegd dat het betreft een inrichting voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een rechthoekig heen en weer bewegende stang terwijl de desbetreffende inrichtingen van Stork zijn voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een kromlijng heen en weer bewegende stang.

13. Dienaangaande hebben de deskundigen in hun rapport d.d. januari 1984 aan de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch geoordeeld, bladzijde 16: dat de kromlijngige beweging de uitvinding - kogelvormig uitgevoerd uiteinde dat beschadiging der vogels voorkomt - "niet beroert". Het hof onderschrijft dat oordeel maar daarmee is de beschermingsomvang van het octrooi niet zonder meer bepaald. Het gaat om de uitvinding zoals zij is geotrooieerd. Daarbij zijn te dezen niet aan de orde de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi buiten de letter mag gaan omdat van de uitvinder redelijkerwijs niet mocht worden gevergd de uitvinding zodanig perfect te formuleren dat bij voorbaat iedere toepassingsmogelijkheid zou zijn bestreken en de vraag of derden daarom behoren te begrijpen dat een niet geheel letterlijke toepassing toch inbreuk oplevert. Te dezen is de situatie aldus dat de uitsluitende rechten zijn verleend voor een bepaalde categorie inrichtingen (te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan uitgevoerd als een rechthoekig heen en weer bewegende stang) terwijl het octrooi verwijst naar een weergave van de stand van de techniek, te weten naar de octrooiaanvraag 71.00142, waarin naast die categorie een andere categorie inrichtingen is beschreven en getekend (te weten inrichtingen voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een kromlijng heen en weer bewegende stang). Het gaat te ver aan te nemen dat in zulk een situatie derden - waarbij het niet alleen om Stork kan gaan - behoren te begrijpen dat de beperking tot de eerste categorie op een omissie van Meyn berust (gelijk namens Meyn bij pleidooi in hoger beroep is gezegd) - terwijl voor zulk een beperking verschillende redenen kunnen bestaan - en dat de uitsluitende rechten zich tevens uitstrekken tot de tweede categorie, waarnaar wel wordt verwezen, als behorend tot de stand van de techniek, maar welke in de omschrijving van de uitsluitende rechten wordt buitengesloten.

14. De in overweging 12 genoemde klacht is derhalve

gegrond. Dit brengt mede dat de grieven XII en XIII overigens geen bespreking behoeven, evenmin als grief XIV, dat het bestreden vonnis moet worden vernietigd in zoverre als daarbij de vordering tot verklaring voor recht is afgewezen en dat die vordering moet worden toegewezen.

Ten aanzien van de vordering tot schadevergoeding

15. Meyn heeft niet bestreden de feiten en omstandigheden welke Stork heeft gesteld in paragraaf 6 van haar in eerste aanleg genomen akte tot vermeerdering van eis, met uitzondering van de laatste twee zinnen van die paragraaf. Dit brengt mede dat ook de vordering tot schadevergoeding toewijsbaar is, waarbij korthedshalve zij verwezen naar H.R. 16 november 1984, *N.J.* 1985 no. 547.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis van 1 februari 1985 van de rechtbank te 's-Gravenhage voorzover daarbij is afgewezen de vordering tot nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 166.841;

vernietigt dat vonnis voor het overige;

verklaart voor recht dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op voornoemd octrooi en met name dat de uitvoering bedoeld in het vonnis d.d. 23 februari 1984 van de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch en de uitvoeringen bedoeld in rechtsoverweging 3 sub 1 van het vonnis d.d. 26 april 1984 van die President niet vallen onder de beschermingsomvang van dat octrooi;

veroordeelt Meyn om aan Stork te vergoeden de door laatstgenoemde geleden en te lijden schade als gevolg van de handelingen van Meyn genoemd in paragraaf 6 van de op 23 oktober 1984 door Stork genomen akte tot vermeerdering van eis, naer op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het (de) daartoe in aanmerking komende tijdstip(pen);

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt van het geding in beide instantiën. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 25 november 1988.

1. *Inleiding (...)*

2. *Bespreking van het principale cassatiemiddel*

2.1. Het middel richt zich tegen de r.o. 13 en 14 van het bestreden arrest. Daar behandelt het hof de grieven XII en XIII van Stork, waaromtrent het hof in r.o. 12 overweegt dat zij onder meer de klacht inhouden

"dat de rechtbank heeft aangenomen dat Stork inbreuk heeft gemaakt op het onderhavige octrooi hoewel in de beschrijving en in conclusie 1 wordt gezegd dat het betreft een inrichting voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een rechthoekig heen en weer bewegende stang terwijl de desbetreffende inrichtingen van Stork zijn voorzien van een uithaalorgaan dat is uitgevoerd als een krom lijng heen en weer bewegende stang".¹²⁾

2.2. In de tweede zin van r.o. 13 verenigt het hof zich met het in de eerste zin weergegeven oordeel van de deskundigen in het eerste k.g. dat de krom lijngige beweging de uitvinding - kogelvormig uitgevoerd uiteinde dat beschadiging der vogels voorkomt - "niet beroert". Middelonderdeel 2 onderscheidt hier terecht twee beslissingen van het hof, te weten:

- a. "de uitvinding" bestaat in het kogelvormig uitgevoerd uiteinde van het uithaalorgaan;

- b. de kromlijngige beweging van het uithaalorgaan in de machines van Stork "beroert" niet "de uitvinding".

2.3. De hier door het hof slechts gedeeltelijk geciteerde passage uit het deskundigenrapport luidt in haar geheel: "Is een kromlijngige beweging wellicht beter dan een rechthoekige beweging gezien de vorm van de holte in de vogels, dan moet men die kromlijngige beweging als een

¹²⁾ Cursiveringen van mij, A.

verbetering van de in het Nederlandse octrooischrift¹³⁾ beschreven machine beschouwen, welke verbetering *het wezen van de uitvinding*: de kogelvormig uitgevoerde uiteinden van het verlengstuk, die in althans een belangrijk deel van hun ongeveer U-vormige baan beschadiging der vogels voorkomen, niet beroert".

2.4. Het valt op dat het hof de essentiële, door mij recursiveerde woorden "het wezen van" heeft weggelaten. Wat daarvan de reden is moet ik in het midden laten,¹⁴⁾ maar ik wil er in elk geval wél van uitgaan dat het hof het wezen van de uitvinding met de deskundigen gelegen acht in de kogelvormig uitgevoerd uiteinden (van het verlengstuk van het uithaalorgaan) die beschadiging van de vogel voorkomen.

2.5. Nu hoeft ik, lijkt me, niet meer aan te tonen dat naar vaste rechtspraak van Uw Raad het bij de vaststelling van de beschermingsomvang door de rechter gaat om de vraag wat het wezen van de geotrooieerde uitvinding is.¹⁵⁾

2.6. Hoewel niet blijkt dat Uw Raad na 1977 is afgestapt van het criterium van het wezen van de geotrooieerde uitvinding,¹⁶⁾ wil ik toch, vooral omdat het me voor de beoordeling van 's hofs arrest van belang lijkt, enige aandacht besteden aan de vraag of het in 1977 in art. 30 ROW ingevoegde tweede lid luidende:

"het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies" aanleiding behoort te geven tot een wijziging van de genoemde rechtspraak.

2.7. Lezende wat hier staat zou men kunnen concluderen dat de bepaling "slechts" de rechter opdraagt de beschermingsomvang vast te stellen op basis van de inhoud van de conclusies van het octrooischrift en een uitleg daarvan waarbij rekening wordt gehouden met de beschrijving¹⁷⁾ en de tekeningen. Dat de rechter aldus te werk diende te gaan was al voor 1977 uit de rechtspraak af te leiden.¹⁸⁾ Over de vraag welk criterium de rechter moet

aanleggen bij het vaststellen van de beschermingsomvang lijkt de bepaling zich niet uit te laten.

2.8. Dwingt de tekst van deze bepaling dan ook niet tot een andere rechtspraak,¹⁹⁾ de interpretatieregule die in de MvT bij het voorgesteld lid 2 van art. 30 ROW²⁰⁾ wordt weergegeven geeft aanleiding tot discussie over genoemde vraag.²¹⁾ Duidelijkheidshalve citeer ik de betrokken passage in de MvT in haar geheel:

"De tekst van deze bepaling zou aanleiding kunnen geven tot misverstanden. De ondergetekenden willen daarom als volgt de bedoeling van deze bepaling weergeven.

De bepaling mag niet aldus worden uitgelegd, als zou de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen alleen zouden mogen dienen om dubbelzinnigheden op te heffen, die de tekst van de conclusies zou kunnen oproepen. Zij mag echter ook niet worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en tekeningen leest, zou hebben willen beschermen. De bepaling beoogt daarentegen tussen deze twee uitersten – wel als Angelsaksische onderscheidenlijk Duitse leer aangeduid – het midden te houden en zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager te geven als rechtszekerheid aan derden.

Deze uitleg komt overeen met de tekst van een interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag,²²⁾ welk protocol bestanddeel van dat verdrag is. Dit verdrag bevat in zijn artikel 69 letterlijk de tekst van artikel 8, derde lid, van het Verdrag van Straatsburg.²³⁾

Bij de discussie over die bepaling bleken verschillen van opvatting te bestaan, die de regeringen niet hebben willen oplossen door een van het Verdrag van Straatsburg afwijkende tekst op te nemen, maar door een eensluidende interpretatie bij protocol vast te leggen.

Aangezien de staten, die het Verdrag van Straatsburg hebben bekrachtigd (Ierland) of alleen nog maar hebben ondertekend (10 andere staten) alle ook het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend, zodat verwacht mag

¹³⁾ Daarmee wordt bedoeld: het octrooi van Meyn.

¹⁴⁾ Dat het Haagse hof al eerder er blijf van gaf de term "wezen der uitvinding" te willen vermijden blijkt uit wat daarover wordt opgemerkt door A.P. Pieroen in zijn recentelijk verschenen dissertatie *Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland*, 1988, nr. 504 e.v., blz. 384 e.v.

¹⁵⁾ Het standaardarrest in dezen is HR 20 juni 1930, *NJ* 1930, 1217 (PS) (Tasseron/Philips). Zie verder de conclusie OM (mr Franx) vóór HR 10 juni 1983, *NJ* 1984, 32 (LWH)(Pfizer/Pharmon), nr. 6, blz. 128 [*B.I.E.* 1984, nr 39, blz. 127. *Red.*]; de conclusie OM (mr Biegan-Hartogh) vóór HR 22 juni 1984, *NJ* 1985,4(LWH)(Mast/Avabel), onder 8, blz. 23, l.k.-r.k. [*B.I.E.* 1985, nr 27, blz. 113. *Red.*]; en verder het overzicht van de rechtspraak van Uw Raad bij Pieroen, nrs. 224-225, blz. 173-175. Voor de literatuur verwijs ik naar het literatuuroverzicht dat Pieroen geeft in nrs. 151-183, blz. 116-139. In het bijzonder noem ik hier het altijd nog belangrijke boek van Telders, *Nederlandsch octrooirecht*, 2e druk met medewerking van Croon, 1946, en verder de moderne handboeken: Van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 7e druk, 1983, nr. 261, blz. 119, nr. 268, blz. 122 en nr. 275, blz. 126 (over de invloed van het in 1977 aan art. 30 ROW toegevoegde tweede lid); Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, *Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom*, 6e druk, 1984, blz. 33-34; Van Oven, *Handelsrecht*, 1981, nr. 171, blz. 362-365.

¹⁶⁾ Aldus Pieroen, nr. 499, blz. 381; Brinkhof, *Legt de Nederlandse rechter octrooien te ruim uit?*, in: *BIE* 1986, blz. 141, l.k. onder 5 bij en in noot 3. Beiden wijzen op het hanteren van het begrip "wezen van de uitvinding" in HR 18 mei 1979, *NJ* 1979, 479 (LWH) (Letraset/Mecanorma), blz. 1505, l.k. eerste rechtsoverweging [*B.I.E.* 1980, nr 8, blz. 48. *Red.*], en HR *NJ* 1985, 4 (Mast/Avabel), onder 3.2., blz. 20 l.k., tweede volle alinea aan het slot.

¹⁷⁾ Dit is de beschrijving van de uitvinding, voorafgaande aan de conclusies, zie art. 22A, lid 1 onder d en art. 22B ROW.

¹⁸⁾ In deze zin Haardt, *Het octooirecht tussen 1952 en 1977*, in: *Quid iuris* (Bundel 200 jaar "Door tijd en vlijt", onder 9, sub a, blz. 97); Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 269, blz. 123. Aldus ook de MvT op de wijzigingswet van 1977, *Hand. II* 1974-1975, 13 209 (R 967), nr. 3, blz. 49; zie ook ed. Schuurman & Jordens 73-I, 1985, blz. 143-144: "Deze regel

[het voorgestelde lid 2 van art. 30, A.] die vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting...". Zie verder uitvoerig, ook over de verhouding tussen de verschillende bestanddelen van een octrooischrift, Pieroen, nrs. 375-396, blz. 294-307.

¹⁹⁾ Aldus Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 265, blz. 126; in deze geest ook Van Oven, nr. 171, blz. 365 en, als ik tussen de regels door lees, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 33.

²⁰⁾ Blz. 49. Zie ook Schuurman & Jordens 73-I, blz. 144-146.

²¹⁾ Zie over die interpretatieregule en lid 2 van art. 30 ROW mijn amtgenuot Franx in zijn genoemde conclusie voor het arrest *NJ* 1984, 32 (Pfizer/Pharmon); Van Nieuwenhoven Helbach, nrs. 274 en 275, blz. 125-126; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 33; en uitvoerig Pieroen, nrs. 135-137, blz. 105-108 over de geschiedenis van de totstandkoming van het tweede lid van art. 30 ROW; deel 3, hoofdstuk XIII, nrs. 490-525, blz. 375-404 over de invloed van de nieuwe bepaling. Zie verder Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 140-142; Van Nispen in zijn bespreking van Pieroen's dissertatie in *BIE* 1988, blz. 238-239.

²²⁾ Zie voor de authentieke teksten van het protocol (Frans, Engels en Duits) en de officiële Nederlandse vertaling Pieroen, blz. 758-760. De Engelse tekst en de Nederlandse vertaling staan ook in Schuurman & Jordens, 73-I, blz. 145-146. Zie voor de merendeels niet belangrijke tekst-verschillen tussen wat hier in de MvT wordt gezegd en de tekst van het protocol Pieroen, nr. 136, blz. 107-108. Zie dezelfde auteur over art. 8, lid 3 van het Verdrag van Straatsburg, deel 2, hoofdstuk I, nrs. 31-36, blz. 28-33; over art. 69 en het bijbehorende protocol van het Europees Octrooiverdrag, hoofdstuk II, nrs. 37-56, blz. 34-50; en over beide verdragen verder hoofdstuk V, nrs. 65-122, blz. 59-93, *waarvan i.h.b. van belang zijn* nrs 94-108, blz. 76-86 over het Verdrag van Straatsburg en het Europees Octrooiverdrag, en nrs. 115-122, blz. 89-93 over de uniforme beschermingsomvang.

²³⁾ Dit verdrag is op 3 december 1987 voor het gehele Koninkrijk in werking getreden; zie Pieroen, nr. 144, blz. 111-112. Art. 8 lid 3 luidt in de Nederlandse vertaling (*Trb.* 1964, 173): "De omvang van de door het octrooi verleende bescherming wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen om de conclusies te interpreteren".

worden dat te zijner tijd de staten, die partij zullen zijn bij het Verdrag van Straatsburg en het Europees Octrooiverdrag in grote mate dezelfde zullen zijn, kan aan dit interpretatief protocol grote waarde voor de uitleg van het Verdrag van Straatsburg worden toegekend, hoewel het protocol formeel niet met dat verdrag samenhangt²⁴.

2.9. Belangwekkend en, naar ik meen, ook verduidelijkend is de volgende uiteenzetting in de MvT bij de Rijkswet van 6 november 1986 tot goedkeuring van o.a. het Verdrag van Straatsburg, *Stb.* 624,²⁴) met betrekking tot art. 8, lid 3 van dit verdrag:

“Ten aanzien van de uitleg van de beschermingsomvang zijn er twee tegengestelde belangen: die van de octrooihouder en die van de gemeenschap die met het uitsluitend recht wordt geconfronteerd. De octrooihouder heeft er belang bij de beschermingsomvang van zijn octrooi zo ruim mogelijk uit te leggen om ook toepassingen van de uitvinding die bij de octrooiverlening nog niet voorzien konden worden voor anderen uit te sluiten. De gemeenschap, in de eerste plaats de concurrerende derden, zal in de uitoefening van een bedrijf zo min mogelijk door uitsluitende rechten wenselijk worden gehinderd, en indien dit toch het geval is, op zo voorspelbaar mogelijke wijze. De rechtsorde moet deze twee belangen in evenwicht houden.

Daarbij heeft in Duitsland geruime tijd een systeem van ruime uitleg van de beschermingsomvang gegolden, waarbij de belangen van de uitvinder voorop stonden. Daartegenover stond het Angelsaksische systeem, dat door bijna letterlijke interpretatie van de conclusies zware nadruk legde op de rechtszekerheid van derden.

Met de omschrijving in het derde lid is beoogd min of meer een middenweg te formuleren: de beschermingsomvang wordt bepaald door de inhoud van de conclusies, doch de beschrijving en tekeningen dienen tot nadere interpretatie daarvan.

Hiermede zijn de onderscheidene interpretaties slechts zeer gedeeltelijk tot elkander gebracht. Een nadere poging daartoe is gedaan bij de totstandkoming van het Europees Octrooiverdrag. Aan artikel 69 van dat verdrag, waarvan het eerste lid letterlijk de tekst van artikel 8, derde lid, van het onderhavige verdrag inhoudt, is een interpretatief protocol toegevoegd, dat poogt het midden te vinden tussen bovengenoemde uitersten.

Aangezien de staten die het verdrag hebben bekrachtigd of ondertekend tevens het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend, kan aan dit interpretatief protocol grote waarde voor de uitleg van het onderhavige artikel 8, derde lid, worden toegekend, hoewel het protocol formeel niet met het Verdrag van Straatsburg samenhangt.

Ook de Rijksoctrooiwet (artikel 30, tweede lid) is aan artikel 8, derde lid, aangepast.²⁵)

2.10. Uitgaande van wat het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag zegt over de interpretatie van het bepaalde in art. 69 van het Europees Octrooiverdrag en van

wat op grond daarvan moet worden aangenomen met betrekking tot de uitleg van art. 8 lid 3 van het Verdrag van Straatsburg alsook van art. 30 lid 2 ROW, meen ik met de meeste auteurs²⁶) – en anders dan Pieroen²⁷) en het Haagse Hof in zijn arrest van 9 december 1981²⁸) – dat de hierboven onder 2.6. geformuleerde vraag ontkennend moet worden beantwoord, althans in dieer voege dat het criterium van het wezen van de geöctrooierde uitvinding niet op gespannen voet staat met een toepassing van art. 30 lid 2 ROW die past binnen het door het Verdrag van Straatsburg en het protocol van het Europees Octrooiverdrag bepaalde kader.

2.11. Wel dunkt me dat de rechter, misschien wat meer dan vroeger, aandacht zal hebben te schenken aan het belang van de – in de woorden van het protocol – aan derden te bieden “redelijke rechtszekerheid”.²⁹) Hieraan kan dan in het bijzonder worden tegemoetgekomen doordat de rechter bij zijn oordeelsvorming over de vraag waarin het wezen van de geöctrooierde uitvinding is gelegen zich primair laat leiden door de conclusies, bezien in het licht van de verdere inhoud van het octrooischrift, zich daarbij terughoudend opstelt ten aanzien van het weginterpretieren van kenmerken³⁰) en als, in het licht van het debat van partijen, het octrooischrift niet of onvoldoende duidelijk de vraag naar het wezen van de geöctrooierde uitvinding beantwoordt, te rade gaat bij andere bronnen, waarvan dan uiteraard in de eerste plaats in aanmerking komt het voor derden openbare verleningsdossier.³¹) Hiermee geef ik

²⁶) In deze zin o.m. Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 275, blz. 126; Van Oven, nr. 171, blz. 365; Wichers Hoeth, in Drucker-Bodenhausen, blz. 33-34 en annotatie onder HR 22 juni 1984, *NJ* 1985, 4; Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 141 l.k.-r.k. onder 5 en 143, r.k. onder 11.f; Hoyng, *Repareren in het octrooirecht*, diss. KUB 1988, blz. 109; zie voor een korte weergave van de verschillende standpunten ook Pieroen, nrs. 516-517, blz. 395-398.

²⁷) Nrs. 518-523, blz. 398-403. Ook Sieders in *BIE* 1978, blz. 197 en 203-204 is voorstander van een verandering van rechtspraak. Van Nispen in zijn bespreking van Pieroen's dissertatie in *BIE* 1988, blz. 238-239 kan zich wel in een enkel onderdeel van Pieroen's opvatting delen (zie met name over het zorgvuldigheidsbeginsel onder 13, blz. 239) maar heeft voor het overige dienaangaande twijfels.

²⁸) *NJ* 1983, 110, *BIE* 1983, blz. 352 (Ph.), zie r.o. 20, blz. 381, l.k., waar het zich distantiëert van de opmerking in de MvT bij de wijzigingswet van 1977 dat het nieuwe lid 2 van art. 30 ROW “vrijwel in overeenstemming is met de in het Koninkrijk gevestigde opvatting” en dit aanmerkt als “niet meer dan een mening van de opstellers van die memorie”. Zie daarover Phaf onder de publicatie in *BIE*, blz. 358; verder Pieroen, nr. 503, blz. 383-384; en Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 141.

²⁹) In de authentieke teksten van het protocol: “un degré raisonnable de certitude aux tiers”, “a reasonable degree of certainty for third parties”, “ausreichende Rechtssicherheit für Dritte”.

³⁰) Zie over dit weginterpretieren van kenmerken Pieroen, nr. 345, blz. 265-266, nr. 348, blz. 268 en nr. 354 e.v., blz. 271 e.v.

³¹) Zie over dit laatste de MvA II bij de wijzigingswet ROW 1977 (*Hand. II*, 1975-1976, 13 209 (R 967), nr. 8, blz. 7 ad art. 30, tweede lid), waar naar aanleiding van een vraag in het VV (stuk n.2.7, blz. 4) of het gewenst werd geacht in dit lid de woorden “en de tekeningen” te vervangen door “de tekeningen en het verleningsdossier voor zover dit voor derden toegankelijk is”, wordt opgemerkt: “In de memorie van toelichting is uiteengezet hoe dit lid moet worden gelezen en dat deze uitleg overeenkomt met een interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag, waarin de bepaling van genoemd artikel 8, derde lid, ook voorkomt. Dit protocol is om de in de toelichting uiteengezette reden ook bepalend voor de uitleg van het bovengenoemd artikel van het Verdrag van Straatsburg. Het is daarom niet gewenst in de wetstekst verandering aan te brengen. Dit neemt niet weg, dat de rechter uiteraard kennis kan nemen van het openbare gedeelte van het verleningsdossier en dat dit dossier, evenals allerlei andere feiten waarvan hij kennis krijgt, de wijze waarop hij de beschrijving en tekeningen zal lezen mede kan beïnvloeden”. Zie hierover Pieroen, nr. 137, blz. 108. Over de hulpmiddelen die de rechter mag gebruiken bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi zie men verder Pieroen, deel 3, hoofdstuk IX, nrs. 413-418, blz. 320-325 en over het verleningsdossier in het bijzonder hoofdstuk XI, nrs. 466-474, blz. 358-363. Het *Haagse Hof* overwoog in een arrest van 9 december 1981, *NJ* 1983, 110, *BIE* 1983, blz. 352 (Ph.) r.o. 21, blz. 381, r.k., dat van de zich oriënterende onderneming als regel niet mag worden gevergd dat zij zich naast de octrooischriften

²⁴) *Hand. II* 1984-1985, 19130 (R 1294), nr. 3, blz. 12-13.

²⁵) Zie daarover Pieroen, nr. 144, blz. 111-112.

In nr. 127, blz. 102 verdedigt Pieroen dat art. 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg *directe werking* heeft en dat de beschermingsomvang van Nederlandse octrooien niet langer aan de hand van art. 30 lid 2 ROW maar rechtstreeks aan de hand van art. 8 lid 3 VVS moet worden bepaald. In nr. 145, blz. 112-113, aansluitend aan de weergave van het in de tekst geciteerde gedeelte uit de MvT, merkt hij echter wel op: “In de parlementaire stukken wordt gezwegen over de vraag of art. 8 lid 3 VVS *directe werking* heeft. De wetgever lijkt impliciet aan te nemen dat een dergelijke werking ontbreekt, maar verzuimt daarbij de dan van belang zijnde vraag aan de orde te stellen of art. 30 lid 2 ROW in overeenstemming is met art. 8 lid 3 VVS. Gezien de taalkundige discrepantie tussen “inhoud” enerzijds en “terms/teneur” [uit de authentieke Engelse c.q. Franse tekst, A.] anderzijds is deze laatste vraag stellig niet zonder belang”. Ik acht deze vraagstelling echter meer van academisch dan van praktisch belang, nu voor de Nederlandse rechter in elk geval duidelijk is dat zowel art. 30 lid 2 ROW als art. 8 lid 3 Verdrag van Straatsburg moeten worden uitgelegd aan de hand van wat het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag leert.

slechts accentverschillen aan. Het gaat om het wezen van de *geoctrooieerde* uitvinding zoals ook Uw Raad in het genoemde arrest Tasseron/Philips van 1930 heeft overwogen.³²⁾ De rechter dient er dan ook naar te streven bij zijn uitleg van het octrooi al te zeer "verrassende" interpretaties waar mogelijk te vermijden.³³⁾ Als hij, om zo te zeggen, deze streek van het compas houdt wordt, denk ik, de gewenste middenkoers tussen enerzijds de (schijnbaar) oeverloze oceaan van de interpretatievrijheid en anderzijds de klippen van de letterlijke uitleg bevaren (om nu eens een ander beeld te gebruiken dan de eeuwige verslindende Scylla en opslopende Charybdis).

2.12. Dit voert mij, na het wat lang uitgevallen intermezzo, terug naar 's hofs arrest. Het hof acht, als ik het arrest op dit punt goed lees, de beschermingsomvang beperkter dan uit het wezen van de uitvinding voortvloeit.³⁴⁾ Dat blijkt uit wat het overweegt in de tweede zin vanaf "maar" en de derde zin, waar het de nadruk legt op de uitvinding *zoals die is geoctrooieerd*. Hiermee wordt de opmaat gegeven tot het in de volgende zinnen vervatte oordeel dat de beschermingsomvang van het octrooi is beperkt tot inrichtingen waarin het uithaalorgaan voorkomt met een *rechlijnig* heen en weer bewegende stang.

2.13. 's Hofs oordeel is feitelijk.³⁵⁾ Nu klaagt het middel er in zijn verschillende onderdelen over dat het oordeel berust op een onjuiste rechtsopvatting en onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is.

2.14. Voorzover *onderdeel 2* van het middel erover klaagt dat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden faalt het. Stork had immers gesteld dat de beschermingsomvang van het octrooi door Meyn bewust was beperkt als door het hof aangenomen.³⁶⁾

2.15. Uitgangspunt bij de beoordeling van 's hofs beslissing in dezen moet zijn dat er in het algemeen gesproken aanleiding bestaat voor het aannemen van een beschermingsomvang die minder ver gaat dan uit het wezen van de geoctrooieerde uitvinding voortvloeit, indien de aanvrager heeft afgezien van een verdergaande bescherming of indien de Octrooiraad een verdergaande bescherming heeft geweigerd.³⁷⁾

2.16. Telders merkt over de beperking van het terrein waarvoor het octrooi is verleend onder meer het volgende op:³⁸⁾

ook nog eens verdiept in alle desbetreffende verleningsdossiers. Zie daarover verder Pieroen, nr. 471, blz. 362, waar hij deze uitspraak relateert door te wijzen op een later arrest van het hof te kennen uit HR 11 mei 1984, *NJ* 1984, 597 (Van der Lely/Poot), blz. 2067 r.k.-2069 i.k. [*B.I.E.* 1985, nr 40, blz. 335. *Red.*], waar in r.o. 5 het verleningsdossier wel degelijk wordt gehanteerd.

³²⁾ Zie daarover Van Nieuwenhoven Helbach, nr. 267, blz. 122; Pieroen, nr. 345, blz. 265-266; nrs. 348-349, blz. 268-269.

³³⁾ Zie voor een voorbeeld van een m.i. wel erg vèrgaande uitleg het arrest van het hof in de Vulcanus/Raatjes-zaak te kennen uit HR 10 oktober 1975, *NJ* 1976, 232 (LWH) [*B.I.E.* 1976, nr 23, blz. 87. *Red.*] en daarover, naar ik meen tenminste voor een deel terecht, zeer kritisch op grond van een grondige verkenning van het verleningsdossier Sieders in *BIE* 1978, blz. 196-204. Zie over dit arrest verder Pieroen, nr. 362, blz. 281-284; Brinkhof in *BIE* 1986, blz. 142-143 die de kritiek van Sieders op het hof delen. Anders echter Hoyng, diss., blz. 172, noot 22, die het hof in bescherming neemt.

³⁴⁾ Deze terminologie ontleen ik aan wat Uw Raad overweegt in het Vulcanus/Raatjes-arrest, *NJ* 1976;232, blz. 647, r.k., laatste volle alinea aan het slot.

³⁵⁾ Ik volsta met verwijzing naar de conclusie OM (mr Franx) vóór HR *NJ* 1984, 32 (Pfizer/Pharmon), onder 6, blz. 128 r.k.-129 i.k. met rechtspraak en literatuur; zie voor literatuur ook de conclusie OM (mr Biegman Hartogh) vóór HR *NJ* 1985, 4 (Mast/Avabel), onder 9, blz. 23, r.k., waaraan ik toevoeg Pieroen, nr. 259, blz. 200-202.

³⁶⁾ Zie de vindplaatsen genoemd door mr Huydecoper in zijn proforma-pleitnotities onder 19, blz. 8-9.

³⁷⁾ Zie het arrest HR 19 februari 1937, *NJ* 1937, 550 (EMM); *BIE* 1937, 111 (Philips/Bell Telephone III); Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, blz. 34; Van Nieuwenhoven Helbach nr. 270; van Oven nr. 171, blz. 364; Pieroen nr. 348, blz. 268-269; nrs. 354-369, blz. 271-290.

³⁸⁾ Nr. 319, blz. 349-350.

"Enerzijds beschrijft het [octrooischrift, A.] een zekere gedachtegang, die tot een zeker resultaat (het uitgevonden voortbrengsel of de uitgevonden werkwijze) heeft geleid. Als zodanig bevat het "de gegevens, om de uitgestrektheid van het nieuw ontdekte gebied in kaart te kunnen brengen". Voor wat die functie van het octrooischrift betreft komt het juist op het *gepubliceerde* aan en spelen niet gepubliceerde stukken dus slechts een ondergeschikte rol [...].

Anderzijds trekt het octrooischrift "als wilsverklaring van den aanvrager, de grens, waar het nieuwe gebied, dat de aanvrager voor zich opeischt, begint. Wat blijkt *niet* te zijn verlangd valt buiten het octrooi" (noot in *B.I.E.* 1937,112³⁹⁾). Voor wat *die* functie van het octrooischrift betreft zijn stukken, waaruit de begrenzing van het beschermde recht kan blijken, dus nog op andere wijze van belang. Het verleeningsdossier kan aan de *publicatie* des aanvragers niets *toe* doen, dús den omvang der hem toekomende bescherming niet *uitbreiden* [...]. Maar indien het verleeningsdossier wordt overgelegd en daaruit blijkt, *hetzij* dat de aanvrager zelf zekere materie buiten zijn octrooi heeft geplaatst, *hetzij* dat de Octrooiraad zulks heeft gedaan [...], dan staat daarmee vast, dat die materie *niet* in het geoctrooieerde is begrepen".

En Wichers Hoeth schrijft in zijn annotatie onder HR 10 oktober 1975, *NJ* 1976,232 (Vulcanus/Raatjes), blz. 651-652:

"Wel valt buiten de bescherming datgene wat aanvrager of Octrooiraad uitdrukkelijk niet heeft willen beschermen maar dat moet dan ook - anders dan in het onderhavige geval - duidelijk blijken".

Van Oven⁴⁰⁾ leert het in dezelfde zin:

"Het komt inmiddels ook wel voor dat het beginsel van het wezen der uitvinding als richtsnoer voor de beschermingsomvang niet te handhaven is. Dit is met name het geval wanneer uit het octrooischrift blijkt dat de aanvrager - om hem moverende redenen - uitdrukkelijk van een of meer wèl aan het wezen der uitvinding beantwoordende toepassingsmogelijkheden heeft afstand gedaan, resp. dat de Octrooiraad - om welke reden dan ook - uitdrukkelijk een of meer der wèl aan het wezen der uitvinding beantwoordende toepassingsmogelijkheden van bescherming heeft uitgesloten. De rechter is alsdan uiteraard daaraan gebonden: men kan moeilijk het bedoelde beginsel beschouwen als een regel van "dwingend recht", waarvan door de betrokkenen niet mag worden afgeweken".⁴¹⁾

2.17. In het licht hiervan zou ik in het algemeen willen opmerken dat een afstand van enige beschermingsomvang door de aanvrager niet te snel mag worden aangenomen als daarvan niet duidelijk blijkt. Ware het anders dan zou te zeer afbreuk worden gedaan aan het beginsel dat de beschermingsomvang wordt bepaald door het wezen van de geoctrooieerde uitvinding en zou de letterlijke betekenis van de conclusie zich te zeer op de voorgrond kunnen dringen.

2.18. Nu stelt het hof niet vast dat Meyn uitdrukkelijk heeft afgezien van een beschermingsomvang die zich mede uitstrekt over inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang en evenmin dat de Octrooiraad een dergelijke beschermingsomvang had geweigerd. Het hof laat zelfs in het midden of Meyn, zoals deze bij pleidooi in hoger beroep heeft doen zeggen,⁴²⁾ een omissie heeft begaan door de conclusie na het nieuwheidsrapport waarin de aanvraag 71.00142 vermeld staat, niet aan te passen zodat ook inrichtingen met een uithaalorgaan uitgevoerd met een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang onder het octrooi zouden vallen. Het

³⁹⁾ HR 19 februari 1937 het derde Philips/Bell Telephone-arrest, zie hierboven noot 34.

⁴⁰⁾ Nr. 171, blz. 364.

⁴¹⁾ Hoyng, diss. blz. 172 noot 22 lijkt zich ook op dit standpunt te stellen.

⁴²⁾ Zie daarover de schriftelijke toelichting van mr Schaper, onder 15, blz. 16.

vindt – ik geef 's hofs overwegingen nu meer in eigen woorden weer – dat, waar het octrooi gegeven is voor een "categorie" inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *rechlijnig* heen en weer bewegende stang en het enerzijds wel verwijst voor de stand van de techniek naar de aanvraag 71.00142 waarin mede een "categorie" inrichtingen voorkomt met een uithaalorgaan met *kromlijnig* heen en weer bewegende stang, maar anderzijds in "de omschrijving van de uitsluitende rechten", daarmee bedoelt het hof kennelijk de conclusies van het octrooi, die "categorie" inrichtingen wordt "buitengesloten", derden niet behoeven te begrijpen a) dat Meyn een dergelijke omissie heeft begaan, terwijl voor een beperking als genoemd "verschillende redenen kunnen bestaan", en b) dat de beschermingsomvang zich ook uitstrekt tot inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang.

2.19. Het hof legt aldus de nadruk op wat derden⁴³⁾ uit het octrooischrift mogen opmaken en de inhoud van de zich in het verleningsdossier bevindende aanvraag 71.00142. Het blijkt zich daarbij enkel te baseren op de omstandigheid dat in de octrooiaanvraag 71.00142, waarnaar het octrooischrift verwijst als stand van de techniek, een inrichting als voorkomende in de conclusie van het octrooischrift wordt beschreven met een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang. Het octrooischrift zelf verwijst echter niet met zoveel woorden naar die inrichting.⁴⁴⁾

2.20. Ik zou menen dat de vraag die het hof te beantwoorden had *niet* was of derden mochten aannemen dat de beschermingsomvang van het octrooi beperkt was tot de daarin beschreven soort inrichting en zich niet behoefden af te vragen of Meyn per vergissing had nagelaten de conclusie aan te passen aan de uit aanvraag 71.00142 bekende inrichting met een *kromlijnige* stang. De vraag was naar mijn mening of derden, gegeven het *wezen* van de geotrooieerde uitvinding en de *daaruit* voortvloeiende beschermingsomvang mochten aannemen dat Meyn *afstand* had gedaan van een deel van *die* beschermingsomvang, t.w. die welke zich uitstreckte over inrichtingen met een uithaalorgaan voorzien van een *kromlijnig* heen en weer bewegende stang.

2.21. Moet, zoals ik van mening ben, 's hofs arrest zo worden gelezen dat het hof van de eerstgenoemde vraagstelling is uitgegaan dan heeft het hof m.i. blijkt gegeven van een onjuiste rechtsopvatting op het punt van de beperking van de beschermingsomvang die uit het *wezen* van de geotrooieerde uitvinding voortvloeit.

2.22. Mocht het arrest anders gelezen moeten worden en wel in dier voege dat het hof zou hebben bedoeld dat Meyn van een verder gaande beschermingsomvang afstand heeft gedaan en dat derden ervan uit mochten gaan, dan meen ik dat nu, zoals ook de in het eerste kort geding benoemde deskundigen hebben gesignaleerd,⁴⁵⁾ op geen enkele wijze uit de stukken blijkt – ook niet uit het verleningsdossier, voorzover dat zich bij de stukken bevindt⁴⁶⁾ – dat de thans door het hof aangenomen beperking enige rol heeft gespeeld tijdens de verleningsprocedure, het oordeel van het hof dat sprake was van een beperking van het octrooi tot inrichtingen met een

⁴³⁾ Vgl. de tekst van het protocol bij art. 69 van het Europees Octrooiverdrag.

⁴⁴⁾ Het octrooischrift noemt wel een aantal nadelen verbonden aan de uit die aanvraag bekende inrichting "van deze soort", waarmee wordt bedoeld op de inrichting met de *rechlijnig* heen en weer bewegende stang die in het octrooischrift wordt beschreven, maar noemt nergens de inrichting met *kromlijnige* beweging.

⁴⁵⁾ Blz. 16 van hun rapport "Meyn heeft als octrooiaanvrager zowel in aanvraag 72.15768 als in de daarvan afgesplitste aanvraag 76.06869, waarop octrooi 166.841 is verleend, alleen over een rechlijnige beweging gesproken, maar tijdens de verleningsprocedure voor de Nederlandse Octrooiraad is op geen enkele wijze gebleken dat deze beweging wezenlijk zou zijn ter onderscheiding van een gekromde beweging".

⁴⁶⁾ Zie de prods. A t/m D bij conclusie van antwoord in eerste aanleg.

rechlijnig heen en weer bewegende stang, althans dat derden van een dergelijke beperking mochten uitgaan, onbegrijpelijk is en in elk geval onvoldoende is gemotiveerd.

2.23. Op grond van het voorgaande meen ik dat het principale middel slaagt.

3. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel

3.1. Het middel richt zich met motiveringsklachten allereerst tegen r.o. 4 tot en met 6 van 's hofs arrest.

3.2. Laat ik vooropstellen dat zoals hierboven al is betoogd, naar 's hofs oordeel het *wezen* van de geotrooieerde uitvinding bestaat in het kogelvormig uitgevoerd uiteinde van het uithaalorgaan dat beschadiging van de vogels voorkomt, zie r.o. 13 en dat uit r.o. 4 naar voren komt dat het hof een kenmerkend verschil aanwezig heeft geacht tussen enerzijds het uiteinde van het uithaalorgaan in het octrooischrift en het – "scherp" of "stomp" genaamde – uiteinde van het uithaalorgaan dat is beschreven in de octrooiaanvraag 71.00142, welke de bekende stand van de techniek vormde.

3.3. De *onderdelen 7-10*, zoals toegelicht in de pleitnotities van de kant van Stork, missen dan ook feitelijke grondslag nu zij ervan uitgaan dat het hof niet heeft vastgesteld wat het *wezen* van de geotrooieerde uitvinding is en de daarop gebaseerde beschermingsomvang van het octrooi.

3.4. In r.o. 3 van 's hofs tussenarrest van 28 mei 1986, waartegen het cassatiemiddel zich niet richt, heeft het hof de stelling van Stork – ook door het hof weergegeven in r.o. 5 van het eindarrest – dat de kogelvorm, genoemd in conclusie 1 van het octrooischrift "geen technisch voordeel" heeft, "geen technische verbetering" is, aldus verstaan,

"dat volgens Stork de kogelvorm geen andere functie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie 1 bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in *wezen* dezelfde wijze" en in r.o. 5 van zijn eindarrest heeft het hof geoordeeld dat op dat betoog betrekking hebben de grieven I tot en met VI en X van Stork.

3.5. Het hof heeft hiermee aangegeven het door genoemde grieven bepaalde kader van dit onderdeel van het geschil. Daarover bevat het middel geen klachten.

3.6. Ter beantwoording van de aldus door de genoemde grieven aan de orde gestelde vraag of de kogelvorm geen technisch voordeel heeft of geen technische verbetering is ten opzichte van bekende vormen van het uiteinde van het verlengstuk van het uithaalorgaan, en in het bijzonder ten opzichte van het door Stork als "stomp" gekwalificeerde uiteinde als beschreven in haar octrooiaanvraag 71.00142, heeft het hof in r.o. 6 beslist dat Storks betoog onaannemelijk was. Het wijst daarbij onder meer op een ongerijmdheid in het gedrag van Stork, nl. dat zij, hoewel zij meent dat de kogelvorm geen voordeel biedt boven de bekende stand van de techniek – en daarmee bedoelt het hof uiteraard ook: boven de "stompe" vorm in haar octrooiaanvraag 71.00142 – niettemin die vorm is gaan toepassen, terwijl zij voor die tegenstelling geen deugdelijke verklaring biedt, en bovendien bereid is daarover te procederen in plaats van terug te vallen op de volgens haar even deugdelijke stand van de techniek.

3.7. Deze gedachtengang is duidelijk en begrijpelijk: Stork, die door haar eigen gedrag alles wat zij in rechte stelt ondergraaft, is er als degene die de vernietigingsactie instelt en op wie dan ook de stelplicht rust aangaande het zich voordoen van een van de gronden voor vernietiging, niet in geslaagd de stellingen van Meyn te ontzenuwen. Het hof behoefde bij deze stand van zaken, daarnaast niet nog eens te onderzoeken of los daarvan de stellingen van Stork juist waren en de uitvinding uitvindingshoogte miste. Het mocht er van uitgaan dat zij deze overeenkomstig de stellingen van Meyn in voldoende mate bezat.

3.8. Hierop lopen de *middelonderdelen 2, 3, 4, 5, 6 en 11* tegen deze rechtsoverweging alle vast.

3.9. *Onderdeel 12* richt zich in de eerste plaats tegen r.o. 8 en 9 van het arrest doch tevergeefs, want het ziet er aan voorbij dat het hof – kort samengevat – in r.o. 8 en 9 heeft vastgesteld dat het hier bedoelde “Auslegeschrift” niet behoort tot het gebied van de techniek waarvan de geoctrooieerde inrichting deel uitmaakt en dat niet is gesteld of gebleken dat de vakman op het gebied van dergelijke inrichtingen op grond van zijn algemene kennis van dat Auslegeschrift op de hoogte behoorde te zijn.

3.10. In de tweede plaats richt het onderdeel klachten tegen r.o. 10 van het arrest. Voor een deel stranden die klachten op wat ik hierboven met betrekking tot de andere onderdelen heb betoogd. Voorts falen zij omdat het hof kennelijk en begrijpelijk uit de omstandigheid dat de Octrooiraad octrooi heeft verleend voor de kogelvorm heeft afgeleid, dat de Octrooiraad die vorm ook ten opzichte van de vorm – hoe ook omschreven, als “scherp” of “stomp” – van het in de octrooiaanvraag 71.00142 – welke aanvraag de stand van de techniek vormde waarop het hof hier doelt – voldoende inventief oordeelde. Het hof heeft aldus niet in het ongewisse gelaten welk “beeld” de Octrooiraad zich in dezen had gevormd.

3.11. Hiermee ben ik aan het einde van mijn betoog. De grote lengte ervan vindt voornamelijk haar oorzaak in de omstandigheid dat ik gaandeweg steeds meer plezier in deze voor mij niet alledaagse, maar fascinerende materie kreeg. Uw Raad wil mij dat wel vergeven.

3.12. Nu het principale beroep m.i. behoort te slagen kan het arrest niet in stand blijven en zal verwijzing moeten volgen. Het incidentele beroep behoort te worden verworpen. Ik bereik dan ook de volgende conclusie.

4. Conclusie

Deze strekt tot vernietiging van 's hofs arrest van 9 januari 1987 op het principale beroep en verwijzing van de zaak naar een aangrenzend hof, en tot verwerping van het incidentele beroep.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel in het principaal beroep

3.1 Het principaal beroep betreft het oordeel van het Hof dat Stork geen inbreuk heeft gemaakt op het onder nummer 166.841 aan Meyn verleende Nederlands octrooi. Dit octrooi heeft, kort gezegd, betrekking op een inrichting voor het uithalen van slachtvogels, voorzien van een uithaalorgaan. In de omschrijving van die inrichting in de conclusies van het octrooischrift – voorafgaande aan de woorden “met het kenmerk” – wordt onder meer vermeld dat het uithaalorgaan is uitgevoerd als “een rechtlijnig heen en weer bewegende stang”; ook in de aan de conclusies voorafgaande beschrijving komen de even geciteerde woorden voor.

Stork heeft ten processe het standpunt ingenomen dat de beschermingsomvang van het octrooi is beperkt tot inrichtingen waarin het uithaalorgaan is uitgevoerd als een rechtlijnig heen en weer bewegende stang. Dit standpunt is door het Hof als juist aanvaard. Hiertegen richt zich het middel.

3.2 Voor zover onderdeel 2 van het middel – onderdeel 1 is slechts een inleiding – erover klaagt dat het Hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden, mist het feitelijke grondslag. Uit de stukken van het geding – onder meer punt 26 sub a van Storks memorie van grieven – blijkt immers dat Stork heeft aangevoerd dat Meyn op het tijdstip van indiening van de afgesplitste aanvraag welke tot de verlening van het octrooi heeft geleid, wist dat er een verschil werd gemaakt tussen een uithaalorgaan dat met een rechtlijnige beweging in de vogel wordt gebracht en een inrichting waarbij zulks met een kromlijnige beweging gebeurt, terwijl Stork zich blijkens de gedingstukken ook heeft beroepen op hetgeen uit Storks octrooiaanvraag 71.00142 aan Meyn bekend was of kon zijn.

3.3 De verder in onderdeel 2 en in de onderdelen 3 en 4 aangevoerde rechts- en motiveringsklachten lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij komen erop neer dat het Hof bij de bepaling van de omvang van de door het octrooi gegeven bescherming van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, althans in zijn motivering tekort is geschoten.

Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat.

Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, waarbij art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht “wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies”. Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift, zoals deze blijkt uit de memorie van toelichting op de Rijkswet van 12 januari 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag. Die strekking is, het midden te houden tussen twee uitersten (de “Angelsaksische” onderscheidenlijk de “Duitse” leer) en aldus, in de bewoordingen van het protocol, “a fair protection for the patentee” te combineren met “a reasonable degree of certainty for third parties”.

3.4 Voorts moet worden aangenomen dat naar 's Hofs oordeel de kromlijnige beweging van de stang van het uithaalorgaan, zoals toegepast door Stork, het wezen van de uitvinding waarop aan Meyn octrooi is verleend niet raakt. Het Hof heeft immers in zijn rov. 13 uitdrukkelijk onderschreven het oordeel van de door de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch benoemde deskundigen in hun tot de gedingstukken behorend rapport van januari 1984 (pagina 16), welk oordeel door het Hof verkort is weergegeven en in zijn volledige tekst op dit punt luidt:

“Meyn heeft als octrooiaanvrager zowel in aanvraag 72.15768 als in de daarvan afgesplitste aanvraag 76.06869, waarop octrooi 166.841 is verleend, alleen over een rechtlijnige beweging gesproken, maar tijdens de verleningsprocedure voor de Nederlandse Octrooiraad is op geen enkele wijze gebleken dat deze beweging wezenlijk zou zijn ter onderscheiding van een gekromde beweging. Is een kromlijnige beweging wellicht beter dan een rechtlijnige beweging gezien de vorm van de holte in de vogels, dan moet men die kromlijnige beweging als een verbetering van de in het Nederlandse octrooischrift beschreven machine beschouwen, welke verbetering het wezen van de uitvinding: de kogelvormig uitgevoerde uiteinden van het verlengstuk, die in althans een belangrijk deel van hun ongeveer U-vormige baan beschadiging der vogels voorkomen, niet beroert.”

Het door het middel bestreden oordeel van het Hof (rov. 13, derde tot en met zesde zin) komt dan ook erop neer dat de beschermingsomvang van Meyns octrooi beperkter is dan uit het wezen van de uitvinding voortvloeit en wel omdat derden in de door het Hof in de vijfde zin van rov. 13 omschreven situatie niet behoeven te begrijpen, kort gezegd, dat de beperking in de omschrijving van de inrichting in het octrooischrift niet is bedoeld als een beperking van de beschermingsomvang.

3.5 Die door het Hof in aanmerking genomen situatie wordt hierdoor gekarakteriseerd dat het octrooischrift een bijzonderheid van de uitvoering van de daarin omschreven inrichting vermeldt, waardoor die uitvoering zich onderscheidt van een andere uitvoering die naast een aan die omschrijving beantwoordende uitvoering is beschreven in een stuk (hier: octrooiaanvraag 71.00142) waarnaar, ter aanduiding van de stand van de techniek, kortweg wordt verwezen in het beschrijvende gedeelte van het octrooischrift.

Anders dan het Hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

Uit het voorgaande volgt dat het middel doel treft.

4. Beoordeling van het middel in het incidenteel beroep

4.1 Het incidenteel beroep betreft de vordering van Stork tot nietigverklaring van het voormelde aan Meyn verleende octrooi.

De Rechtbank heeft die vordering afgewezen en het Hof heeft de daartegen gerichte grieven verworpen.

4.2 De onderdelen I tot en met II van het middel klagen over de motivering waarmee het Hof de grieven I tot en met VI en X heeft verworpen. Deze grieven strekken alle ter bestrijding van het oordeel van de Rechtbank (rov. 7 van haar eindvonnis) dat de kogelvormige uitvoering van de uiteinden van het uithaalorgaan een betere oplossing biedt voor het "beschadigingsprobleem" dan de bestaande, alleen stompe, uitvoering van die uiteinden. Het in die grieven neergelegde standpunt van Stork dat de kogelvorm geen technisch voordeel heeft respectievelijk geen technische verbetering is, heeft het Hof blijkens rov. 3 van zijn - in cassatie niet bestreden - tussenarrest aldus opgevat "dat volgens Stork de kogelvorm geen andere functie en geen andere werking heeft dan de bekende vormen van het in conclusie I bedoelde uiteinde van het verlengstuk, anders gezegd: dat de bekende vormen en de kogelvorm hetzelfde "probleem" oplossen en wel op in wezen dezelfde wijze".

Dat ook in rov. 5 van het bestreden eindarrest vermelde standpunt van Stork heeft het Hof behandeld in rov. 6 van dat arrest, waartegen de onderdelen I-II zich richten.

Het in die onderdelen gevoerde betoog treft geen doel omdat het langs de gedachtengang van het Hof heen gaat. Het Hof zag zich in het kader van de door Stork aangevoerde grieven en de daardoor afgebakende rechtsstrijd niet geplaatst voor de vraag op welke wijze of in welke mate de kogelvormige uitvoering een technisch voordeel oplevert ten opzichte van (elk der) reeds bekende uitvoeringen, noch voor de vraag of de vondst van de kogelvorm op zichzelf voldoende inventief is, maar - uitsluitend - voor de vraag of Stork terecht betoogt dat, anders dan de Octrooiraad bij de octrooiverlening heeft geoordeeld, de kogelvormige uitvoering géén technisch voordeel biedt boven de reeds bekende uitvoeringsvormen.

Laatstbedoelde vraag, die van louter feitelijke aard is, is door het Hof ontkennend beantwoord met een begrijpelijke en toereikende motivering.

De onderdelen falen derhalve.

4.3 Onderdeel 12 klaagt over onbegrijpelijkheid van 's Hofs rov. 8, 9 en 10.

Voor zover de klachten zich richten tegen rov. 8 en 9, missen zij doel omdat zij eraan voorbijzien dat het Hof in die overwegingen heeft vastgesteld dat de materie van het in het onderdeel genoemde "Auslegeschrift" niet behoort tot het vakgebied van hen die ter zake van inrichtingen als de geoctrooieerde deskundig zijn en dat niet is gesteld of gebleken dat een dergelijke deskundige op grond van zijn algemene kennis op de hoogte behoorde te zijn van dat document.

De tegen rov. 10 gerichte klachten stuiten op het

hiervoor onder 4.2 overwogene af voor zover zij uitgaan van de gegrondheid van de onderdelen I-II. Voor het overige falen zij omdat het Hof kennelijk en in het licht van de gedingsstukken niet onbegrijpelijk uit de omstandigheid dat de Octrooiraad octrooi heeft verleend voor de kogelvormige uitvoering, heeft afgeleid dat die uitvoeringsvorm naar het oordeel van de Octrooiraad ook ten opzichte van de vorm van het uiteinde van het uithaalorgaan zoals dit was beschreven in de voor de toenmalige stand der techniek maatgevende octrooiaanvraag 71.00142, voldoende inventief is. Het Hof heeft aldus geen onduidelijkheid laten bestaan over het "beeld" dat de Octrooiraad zich had gevormd.

Ook dit onderdeel kan dus niet tot cassatie leiden.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principaal beroep:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 9 januari 1987 behoudens voor zover daarbij het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 1 februari 1985 is bekrachtigd;

verwijst het geding naar dat Gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing;

in het incidenteel beroep:

verwerpt het beroep;

in het principaal en het incidenteel beroep:

veroordeelt Stork in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Meyn begroot op f. 536,85 aan verschotten en f. 5.500,- voor salaris. Enz.

Nr 66. Hoge Raad der Nederlanden, 20 januari 1989
(NJ 1989, 375, L.W.H.).¹⁾

(Tanderil II)

Mrs W. Sniijders, G. de Groot, C.Th. Hermans, M.J.P. Verburgh, W.J.M. Davids.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

De door Nijs c.s. aangevoerde omstandigheden kunnen slechts dienen ter ondersteuning van het betoog dat de belangen die Nijs c.s. met hun inkleding van de recepten beogen te dienen, zwaarder behoren te wegen dan de belangen van Ciba bij het voorkomen van het gebruik dat daarbij wordt gemaakt van haar merk. Niet kan worden gezegd dat deze omstandigheden kunnen leiden tot een "noodzaak" het merk te gebruiken in het economisch verkeer onder zodanige omstandigheden dat de merkhouders daardoor schade lijdt, terwijl evenmin enig aanknopingspunt bestaat voor de opvatting dat in een geval als het onderhavige voor het aanvaarden van een "geldige reden" een andere maatstaf dan de aanwezigheid van een zodanige noodzaak aangelegd zou moeten worden.

Hof: Mede in aanmerking nemend dat apotheker Jansen verplicht is om op een aangeboden recept tot aflevering over te gaan, zomede dat niet is gesteld of gebleken dat hij bij aflevering van een aan Tanderil gelijkwaardig middel meer geldelijke baat vindt dan bij aflevering van Tanderil, gaat de door apotheker Jansen jegens Ciba-Geigy als gerechtigde op het merk Tanderil in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheid niet zover dat hij zich na presentatie van een recept volgens de formule Nijs zou moeten onthouden van aflevering van een gelijkwaardig middel als in het recept bedoeld, ook al weet apotheker Jansen door de beslissing in de onderhavige procedure dat dokter Nijs door het afgeven van het recept inbreuk maakt op de rechten van dat merk.

¹⁾ Voor vs. Rb R'dam, tussenarrest Hof en arrest BenGH zie BIE 1985, p. 59. Red.