

Octrooiraad en de rechterlijke colleges op het gebied van het Octrooirecht. De na 1934 op dit gebied verschenen jurisprudentie zal daarbij zodanig worden geordend, dat zij gemakkelijk toegankelijk is. De Orde zal dit plan niet alleen kunnen uitvoeren, zij heeft zich verzekerd van de hulp en het advies van enige juristen uit de kringen van de Octrooiraad en de advocatuur, aan wie reeds nu dank zij gebracht.

Ik moge de verwachting uitspreken, dat deze verzameling, die geregeld aangevuld zal moeten worden met latere jurisprudentie en ook voor derden verkrijgbaar zal zijn, voor de Octrooiraad en andere beoefenaren van het Octrooirecht van groot nut zal zijn en de juiste toepassing van dit recht nog zal mogen bevorderen, tot welzijn van het algemeen, tot tevredenheid ook van de meest gevaarlijke optimisten, die er bestaan.

## JURISPRUDENTIE

### Nr 34. Hoge Raad der Nederlanden, 6 april 1962. (inlegzool)

President: Mr P. H. Smits; Raden: Mrs F. J. de Jong, G. J. Wiarda, J. H. H. Hülsmann en Ch. J. J. M. Petit.

*Art. 43 lid 2 Octrooiwet en art. 1401 Burgerlijk Wetboek.*

*Octrooi No. 92.510.*

*Levert het uitbrengen van een waarschuwingsexploit als bedoeld in art. 43 lid 2 O.W. een onrechtmatige daad op tegenover de producent, als blijkt, dat het voortbrengsel buiten het octrooi valt? Kan het uitbrengen van verdere exploiten worden verboden?*

*Hof: Indien het exploit wordt uitgebracht aan de producent zelf, levert het uitbrengen geen onrechtmatige daad op (door de H.R. niet beslist).*

*Hoge Raad: Indien het exploit wordt uitgebracht aan een afnemer, is voor de onrechtmatigheid niet voldoende, dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch is — anders dan het Hof oordeelde — tevens vereist, dat aan de octrooihouder van zijn gedraging een verwijt kan worden gemaakt.*

*Hoge Raad: De rechter, ten principale beslissende, mag — daargelaten of de octrooihouder reeds onrechtmatig handelde door vóór de uitspraak, waarbij zijn pretentie onjuist is bevonden, een exploit aan een afnemer uit te brengen — ter afwending van het nadeel dat de procent zou lijden, indien de octrooihouder zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtmatig verbieden en de intrekking van reeds uitgebrachte exploiten gelasten. Hetzelfde mag de rechter in kort geding, aangezien de octrooihouder zich naar het voorlopige oordeel van de rechter betreffende de ongegrondheid van zijn pretentie moet gedragen, onverminderd zijn bevoegdheid om daarover een beslissing ten principale uit te lokken.*

Hendrik Vilhelm Drefvelin, te Oslo (Noorwegen), eiser tot cassatie, vertegenwoordigd door Mr J. A. M. van Staaïj, advocaat bij de Hoge Raad,

tegen

Hermanus Johannes Wientjes, te Amsterdam, verweerder in cassatie, vertegenwoordigd door Mr L. D. Pels Rijcken, mede advocaat bij de Hoge Raad.

a. Tussenarrest van het Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 1 december 1960.

President: Mr J. C. Brongers; Raden: Mrs D. A. van der Linde en Prof. S. N. van Opstall (plv.).

Het Hof, enz.

Overwegende, dat Drefvelin exploiten heeft doen uitbrengen en/of brieven heeft geschreven, aan Wientjes een aantal van diens voornaamste afnemers, waarbij hij heeft ter hand gesteld een beschrijving, met conclusie en tekening van het Nederlandse Octrooi 92 510, gedagtekend 23 september 1959, waarvan de conclusie luidt:

„Geperforeerde inleg- of binnenzool voor schoeisel,

voorzien van een netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben, waarbij de einden van deze ribben aan de zijde, bestemd om naar de voet toegekeerd te worden, in of nagenoeg in één en hetzelfde vlak liggen, met het kenmerk, dat de ribben aan de andere zijde van de inlegzool afwisselend hoge en lage delen hebben en wel zodanig, dat de lage delen slechts tegen de zool van de schoen aanliggen, wanneer zij zijn belast door de druk van de voet op de inlegzool, en de hoge delen van deze ribben geen aaneengesloten wanden vormen.”

dat Drefvelin in gemeld exploit verder stelt:

dat door geïnsinueerde zonder daartoe gerechtigd te zijn in haar bedrijf geperforeerde inleg- of binnenzolen voor schoeisel vervaardigd, althans in voorraad gehouden, althans verkocht, althans afgeleverd, althans in de handel gebracht worden; enz.

dat dus mijn requirant, Hendrik Vilhelm Drefvelin, voornoemd, de geïnsinueerde doet sommeren:

1. op te houden met het aanmaken of laten aanmaken en het verhandelen of doen verhandelen van geperforeerde inleg- of binnenzolen voor schoeisel, welke geheel of ten dele de kenmerken bezitten van de inleg- of binnenzolen, waarvoor in het Nederlandse octrooi 92 510 door Hendrik Vilhelm Drefvelin uitsluitende rechten zijn verkregen;

2. te vernietigen de voorraad inleg- of binnenzolen voor schoeisel, welke inbreuk vormen op het Nederlandse octrooi 92 510;

3. schriftelijk aan mijn requirant, Hendrik Vilhelm Drefvelin voornoemd of diens octrooigemachtigde Ir G. A. G. Lips c.s., Breitnerlaan 146 te 's-Gravenhage, te verklaren dat aan bovengenoemde eis sub 1 en sub 2 uiterlijk binnen een maand na het uitbrengen van dit exploit zal zijn voldaan;

dat, voor het geval gesommeerde aan deze sommatie niet mocht voldoen, zij minstens reeds nu voor alsdan voor zoveel nodig te dier zake wordt gesteld in wettig verzuim, en mijn requirant met alle middelen, hem door de Wet gegeven, al zijn rechten tegenover gesommeerde zal doen gelden;

dat Drefvelin door deze brieven en/of exploiten Wientjes' afnemers ertoe heeft willen bewegen, en ook bewogen heeft, hun aankopen bij Wientjes te staken;

dat Wientjes' zolen in genen dele gelijken op die van Drefvelin, en stellig geen inbreuk maken op diens octrooi;

dat immers het octrooi van Drefvelin is verleend voor „Geperforeerde inleg- of binnenzool voor schoeisel, voorzien van een netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben, waarbij de einden van deze ribben, aan de zijde, bestemd om naar de voet toegekeerd te worden, in of nagenoeg in één en hetzelfde vlak liggen, met het kenmerk, dat de ribben aan de andere zijde van de inlegzool afwisselend hoge en lage delen hebben, en wel zodanig, dat de lage delen slechts tegen de zool van de schoen aanliggen, wanneer zij zijn belast door de druk van de voet op de inlegzool, en de hoge delen van deze ribben geen aaneengesloten wanden vormen”;

dat het octrooi slechts werd verleend, na de toevoeging van de laatste elf woorden, en dit dus de kern en de

essentie is van gemeld octrooi, ware het zonder deze toevoeging immers niet verleend;

dat Wientjes' zool geheel vlak is aan beide zijden, behalve aan de naar de schoen toegekeerde zijde een aangesloten en ononderbroken verhoogde rand;

dat derhalve Wientjes' zool geen van de kernmerken vertoont, waarop aan Drefvelin zijn octrooi is verleend;

dat Drefvelins handelen dus onrechtmatig is, en Wientjes hierdoor ernstige schade lijdt, zodat een onmiddellijke voorziening bij voorraad kan worden verzocht;

en op grond daarvan heeft gevorderd, dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en zonder borgtocht Drefvelin worde veroordeeld:

1. om terstond het uitbrengen van exploiten en het schrijven van brieven, van gelijke of soortgelijke inhoud als hierboven vermeld, aan Wientjes' afnemers of aan anderen te staken;

2. om aan allen, die behoren voor te komen op de lijst bedoeld onder sub 3, terstond bij exploit aan te zeggen, dat de aan hen uitgebrachte exploiten en/of verzonden brieven voormeld, worden ingetrokken;

3. om aan Wientjes een lijst ter hand te stellen van al diegenen, aan wie dergelijke exploiten en/of brieven tot nu toe zijn verzonden; enz.

Ten aanzien van het recht:

O., dat het Hof het gewent acht alvorens verder enige beslissing te nemen, na te melden advies bij de Octrooi-raad in te winnen;

RECHTDOENDE:

Alvorens verder te beslissen:

VERZOEKT de Octrooiraad te 's-Gravenhage na verhoor van partijen een met redenen omkleed schriftelijk advies uit te brengen over de vraag of de ten processe bedoelde, door Wientjes vervaardigde inleg- of binnenzolen, waarvan zich een tweetal exemplaren, die het merk „Crown” dragen, bij de stukken bevinden, zijn voortbrengselen, die vallen onder de bescherming van het ten processe bedoelde aan Drefvelin verleende Nederlandse Octrooi 92 510; enz.

b) Advies Octrooiraad, Bijzondere Aanvraagafdeling, 14 maart 1961.

Voorzitter: Mr Ir C. J. de Haan; Leden: Irs J. van Buren en G. J. Koelewijn.

De Octrooiraad, enz.

De Bijzondere Aanvraagafdeling kan de mening van geïntimeerde, dat de door appellant vervaardigde „Crown”-zool, zoals deze in de handel wordt gebracht en is uitgevoerd overeenkomstig de twee exemplaren, die zich bij de stukken bevinden, derhalve voorzien van de drie hiervoor bedoelde randen, valt onder de bescherming van het Nederlandse octrooi 92.510, niet delen. Zij is namelijk van oordeel dat de „Crown”-zool aan het teengedeelte niet is voorzien van een netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben met afwisselend hoge en lage delen, zoals in de conclusie en in de beschrijving van het Nederlandse octrooi 92.510 nader omschreven. Voor zover men bij de „Crown”-zool van kruisende ribben kan spreken, is dit naar de mening van de Bijzondere Aanvraagafdeling uitsluitend het geval binnen de binnenste rand. Hetgeen geïntimeerde bij de „Crown”-zool als het netwerk van elkaar kruisende ribben beschouwt, zal naar het oordeel van de Bijzondere Aanvraagafdeling door geen objectieve beschouwer als zodanig worden aangemerkt. Deze zal veeleer de buitenste, de middelste en de binnenste rand, die aan het teengedeelte van de „Crown”-zool liggen, als ribben aanmerken en moeite hebben de gedachtegang van geïntimeerde, die deze randen slechts wil zien als gevolg van de hogere en lagere delen van wat hij ribben noemt, te volgen. Deze randen vormen geen netwerk van elkaar kruisende ribben, maar

liggen, zoals reeds eerder is opgemerkt, ongeveer concentrisch ten opzichte van elkaar. Bedoelde randen hebben bovendien niet afwisselend hoge en lage delen, zoals het geval is bij de geotrooieerde inleg- of binnenzool. Het is derhalve niet juist dat, indien bij gebruik van de „Crown”-zool aan het teengedeelte daarvan een lucht-circulatie onder de voet zou worden verkregen, dit het gevolg zou zijn van een constructieve maatregel volgens het Nederlandse octrooi 92.510. Reeds op deze grond kan naar het oordeel van de Bijzondere Aanvraagafdeling niet worden volgehouden, dat de „Crown”-zool valt onder de bescherming van het Nederlandse octrooi 92.510. Enz.

De Bijzondere Aanvraagafdeling is op grond van het vorenstaande van oordeel, dat de ten processe bedoelde, door appellant vervaardigde inleg- of binnenzolen, waarvan zich een tweetal exemplaren, die het merk „Crown” dragen, bij de stukken bevinden, kennelijk geen voortbrengselen zijn, die vallen onder de bescherming van het ten processe bedoelde, aan geïntimeerde verleende Nederlandse octrooi 92.510. Enz.

c) Eindarrest van het Gerechtshof te Amsterdam, 15 juni 1961.

Het Hof, enz.

TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

[1.] Overwegende, dat Drefvelin bij zijn conclusie na advies Octrooiraad heeft gesteld, dat hij de N.V. De Bijenkorf bij aangetekend schrijven d.d. 5 april 1961 heeft bericht, dat hij het op zijn verzoek uitgebrachte „desbewustheidsexploit” intrekt en dat Wientjes dit feit bij zijn conclusie van antwoord na advies Octrooiraad niet heeft weersproken;

[2.] O., dat hierdoor vaststaat dat Drefvelin reeds heeft voldaan aan het gedeelte van het petitum in eerste aanleg dat sub 2 is gesteld, voorzover hij dat in hoger beroep nog heeft gehandhaafd;

[3.] O. mitsdien, dat thans nog slechts een beslissing nodig is omtrent de vraag of het in dat petitum sub 1 gestelde voor toewijzing vatbaar is, en omtrent de vraag wie in de kosten van deze procedure in kort geding moet worden verwezen;

[4.] O., dat de grieven die Wientjes tegen de bestreden uitspraak van de President in kort geding, waarbij ook die voorzieningen worden geweigerd en Wientjes in de kosten van de procedure werd verwezen, heeft aangevoerd, kunnen worden samengevat als volgt:

1. Ten onrechte heeft de President de posita van Wientjes aldus opgevat, dat Wientjes daarbij aangevoerd zou hebben, dat aanstonds duidelijk is dat van Octrooi-inbreuk geen sprake is, en dat het gebruik van het door de wetgever in art. 43 van de Octrooiwet gegeven recht in casu als een ongeoorloofd middel in de concurrentiestrijd is aan te merken;

2. Ten onrechte heeft de President, voortbouwend op die opvatting, geoordeeld, dat die afwezigheid van inbreuk niet aanstonds aannemelijk was, omdat, ware dit wel het geval geweest, van een zaak als „De Bijenkorf”, waarvan vaststond dat zij een waarschuwing had ontvangen, zou kunnen worden verwacht, dat zij zulks ook zou hebben gezien, en de opzet van de oneerlijke concurrentie reeds daardoor zou moeten mislukken;

3. Ten onrechte was de President van oordeel dat er reeds reden is tot weigeren van het gevraagde ingrijpen, indien het betoog van de raadsman van Drefvelin dat inbreuk zou hebben plaats gevonden, hem niet dadelijk onhoudbaar voorkomt;

4. Ten onrechte heeft de President aangenomen, dat er in elk geval zou kunnen worden geoordeeld, en niet onaannemelijk is, dat in de hoofdzaak zou worden geoordeeld, dat inbreuk op het octrooi zou zijn gemaakt;

[5.] O., dat het Hof termen aanwezig acht om eerst de gegrondheid van laatstgemelde grief te onderzoeken;

[6.] O., dat het Hof met de Octrooiraad en op grond van de in het advies van die Raad vermelde overwegingen van oordeel is, dat de ten processe bedoelde door Wientjes vervaardigde inleg- of binnenzolen, die het merk „Crown” dragen, geen voortbrengselen zijn, die vallen onder het ten processe bedoelde aan Drefvelin verleende Nederlandse Octrooi Nr. 92.510, en zulks op grond van de overwegingen van de Octrooiraad waarop het advies van die Raad steunt, welke overwegingen als hier ingelast moeten worden beschouwd;

[7.] O., dat Drefvelin bij zijn uitvoerige conclusie na advies Octrooiraad dit advies wel heeft bestreden, en in afwijking van dat advies heeft gesteld, dat de inlegzolen van Wientjes aan het teengedeelte wel zijn voorzien van een netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben, die aan de andere zijde dan die welke naar de voet is gekeerd, afwisselend hoge en lage delen hebben, doch het Hof met de Octrooiraad van oordeel is, dat bij de inlegzolen van Wientjes van een netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben slechts kan worden gesproken voor het gedeelte van die inlegzolen, dat zich binnen de binnenste rand van die inlegzolen bevindt, en dat van dit netwerk de ribben niet afwisselend hoge en lage delen hebben, en dat het onjuist en gezocht is, de gedeelten van de zool die zich buiten dat binnenste gedeelte bevinden, als een netwerk van ribben, of als bevattende een netwerk van ribben, te beschouwen;

dat toch het argument door Drefvelin hiervoor aangevoerd dat de omstandigheid dat tussen de opstaande randen die zich in het teengedeelte bevinden, enkele kleine ronde gaatjes zijn aangebracht, ten enenmale onvoldoende is om hetgeen zich om die gaatjes bevindt als een netwerk van ribben te beschouwen, nu zowel de vorm van die gaatjes als de betrekkelijk kleine middellijn daarvan zich tegen zulk een beschouwingswijze verzetten;

dat mitsdien, zo al het teengedeelte van de inlegzolen van Wientjes enige luchtcirculatie mocht bevorderen, deze luchtcirculatie dan wordt bevorderd door andere middelen dan die welke volgens de door het Nederlandse Octrooi 92.510 beschreven uitvinding worden toegepast;

dat dit octrooi niet is verleend voor het bezigen van middelen die bij inlegzolen luchtcirculatie bevorderen in het algemeen, doch slechts voor inlegzolen waarbij die luchtcirculatie is bevorderd door de in het octrooischrift beschreven middelen, waarvan het netwerk van elkaar kruisende langs- en dwarsribben een essentieel gedeelte vormen;

[8.] O. mitsdien, dat voorshands moet worden aangenomen dat ook de rechter ten principale zal oordelen dat de door Wientjes vervaardigde inlegzool geen inbreuk op het ten processe bedoelde octrooi maakt, en dat dus de vierde grief gegrond is;

[9.] O., dat thans moet worden onderzocht waartoe de gegrondheid van die vierde grief moet leiden;

[10.] O., dat daartoe eerst zal moeten worden nagegaan, of het doen uitbrengen van een exploit als bedoeld in het tweede lid van art. 43 van de Octrooiwet, hierna genoemd waarschuwingsexploit, een onrechtmatige daad oplevert indien van inbreuk door de geïnsinueerde op het in dat exploit genoemd octrooi geen sprake is en tot welke bevelen of verboden van de rechter een dergelijke onrechtmatige daad eventueel zou kunnen leiden;

[11.] O., dat van zodanige onrechtmatige daad naar het oordeel van het Hof niet kan worden gesproken voorzover bij dat exploit ten onrechte mocht worden geponeerd, dat de geïnsinueerde zelf in of voor zijn bedrijf voortbrengselen vervaardigt of werkwijzen zou toepassen welke op een daarin nader omschreven octrooi van de insinuant inbreuk zouden maken;

[12.] O. toch, dat degene die deze voortbrengselen ver-

vaardigt of deze werkwijzen toepast voorlopig voor eigen risico moet beoordelen of de in het exploit neergelegde pretentie juist is, en daarnaar zijn gedragslijn moet bepalen, met het gevolg, dat hij, als hij ten onrechte die pretentie juist heeft geoordeeld, en op grond van dat oordeel zijn genoemde bedrijfshandelingen staakt, hij het nadeel dat dit staken oplevert voor zijn rekening moet nemen, en dat, indien hij ten onrechte oordeelt dat de pretentie niet juist is, en met die bedrijfshandelingen doorgaat, hij deswege eventueel tot schadevergoeding kan worden veroordeeld;

[13.] O., dat voor zodanige producent aan wie een waarschuwingsexploit is uitgebracht of aan wie een brief van gelijke strekking is geschreven, de mogelijkheid bestaat om tussen hem en de octrooihouder bindend te doen vaststellen of zijn handelingen inbreuk maken op het octrooi van de octrooihouder of niet;

[14.] O., dat het echter anders staat met exploiten waarin aan de geïnsinueerde niet dergelijke handelingen worden verweten, doch waarin ten onrechte wordt geponeerd, dat voortbrengselen of stoffen, die door de geïnsinueerde in of voor zijn bedrijf, in het verkeer worden gebracht, verder verkocht, verhuurd of afgeleverd, of voor een en ander in voorraad worden gehouden of gebruikt, in strijd met zijn octrooi zijn vervaardigd of bereid, indien die vervaardiging of bereiding, niet door de geïnsinueerde zelf is geschied, doch door een producent, van wie hij die voortbrengselen onmiddellijk of middellijk heeft betrokken;

[15.] O. toch, dat wanneer een dergelijke afnemer van voortbrengselen of stoffen een zodanig waarschuwingsexploit betekend krijgt, veelal te verwachten zal zijn, dat hij de daarbij gewraakte stoffen uit zijn bedrijf zal weren, en deze zal vervangen door andere, ten aanzien waarvan niet wordt beweerd, dat zij met inbreuk op een octrooi zijn vervaardigd of bereid;

[16.] O. toch, dat een onderzoek naar de juistheid van de pretentie van de octrooihouder voor hem veelal tijdrovend en kostbaar zal zijn, en ook bij een negatieve uitslag hem geen zekerheid zal bieden dat hem een proces wegens octrooi-inbreuk met de daaraan verbonden onaangenaamheden en kosten, zal worden bespaard, terwijl bovendien volstreekte garantie dat zodanig proces door hem zal worden gewonnen, door zodanig onderzoek wel zelden zal kunnen worden verkregen;

[17.] dat zodanige afnemer zich weliswaar wel in verbinding kan stellen met de producent en deze dan veelal wel bereid zal zijn om zich te verbinden om de nadelige gevolgen van een eventueel proces voor zijn rekening te nemen, en de afnemer in het voeren daarvan bij te staan, doch ook het aanbod van zodanige garantie en zodanige bijstand van de zijde van de producent de afnemer er veelal wel niet toe zal kunnen brengen, de gewraakte voortbrengselen of stoffen te blijven betrekken van de producent, daar het veelal veel verkieslijker voor hem zal zijn, deze door andere te vervangen dan de kans te aanvaarden om in de onaangename beslommingen van een proces te worden betrokken;

[18.] O. mitsdien, dat de kans dat een ten verzoeken van de octrooihouder aan een afnemer uitgebracht waarschuwingsexploit tot gevolg zal hebben, dat deze afnemer zonder verder onderzoek het afnemen van de daarbij gewraakte voortbrengselen of stoffen zal staken, en dat de producent van die voortbrengselen of stoffen zijn debiet daarvoor geheel of gedeeltelijk zal verliezen, uitermate groot is;

[19.] dat dit verlies van dat debiet voor de producent slechts dan door de uit het octrooi voortvloeiende rechten wordt gerechtvaardigd, indien de door hem geproduceerde voortbrengselen of stoffen inderdaad inbreuk maken op dat octrooi, doch deze gerechtvaardigdheid ontbreekt, indien die inbreuk niet aanwezig blijkt te zijn;

[20.] dat hieruit volgt, dat het doen uitbrengen van zodanig exploit aan een afnemer door de octrooihouder *jegens de producent* onrechtmatig is, indien de daarbij gewraakte stoffen of voortbrengselen inderdaad geen inbreuk op het octrooi van de octrooihouder maken, aangezien de kans dat hierdoor aan de producent een niet gerechtvaardigd nadeel wordt toegebracht, uitermate groot is;

[21.] dat aan dit onrechtmatige karakter van zodanig waarschuwingsexploit niet zou vermogen af te doen de omstandigheid, dat de octrooihouder op grond van hem door deskundigen verstrekte adviezen te goeder trouw van mening was, kon en mocht zijn, dat de daarbij gewraakte voortbrengselen of stoffen inderdaad inbreuk maakten op zijn octrooi, aangezien deze verschoonbaarheid van zijn dwaling niet vermog af te doen aan de omstandigheid dat het nadeel dat de producent daardoor mocht gaan lijden, niet door een uitsluitend recht van de octrooihouder wordt gerechtvaardigd;

[22.] O., dat deze verschoonbaarheid hoogstens zou kunnen doen rijzen de vraag of de octrooihouder, wegens het doen uitbrengen van het exploit wel tot vergoeding van dat nadeel kan worden veroordeeld, omdat met betrekking tot het onrechtmatige karakter daarvan bij hem *de schuld*, welke ingevolge art. 1401 van het Burgerlijk Wetboek een van de elementen van de grondslag van de vordering tot schadevergoeding oplevert, ontbrak, doch deze vraag in dit kort geding, waarin geen schadevergoeding wordt of kan worden gevorderd, niet aan de orde is;

[23.] O. echter, dat het ontbreken van deze schuld er zich niet tegen zou verzetten, dat aan de octrooihouder door de rechter wordt verboden om verder dergelijke exploitatie voor dezelfde voortbrengselen of stoffen aan de afnemers van de producent te doen uitbrengen;

[24.] O. voorts, dat de afwezigheid van die schuld, ook geen beletsel zou opleveren voor een bevel van de rechter om aan de afnemer aan wie hij een waarschuwingsexploit deed uitgaan, een nader exploit of een nadere brief te zenden, waarbij de vroegere waarschuwing wordt ingetrokken en buiten effect gesteld, opdat op deze wijze van deze afnemer wordt weggenomen de druk die door genoemde waarschuwing ten detrimente van de producent, en onrechtmatig jegens deze, op die afnemer werd gelegd;

[25.] O., dat een verbod en een bevel als hierboven bedoeld niet slechts kunnen worden gegeven in een geding waarin de vraag of bepaalde voortbrengselen of stoffen die door de producent zijn vervaardigd of bereid, ten gronde wordt behandeld, doch ook in een kort geding, indien de rechter in kort geding oordeelt, dat de afwezigheid van inbreuk daartoe voldoende waarschijnlijk is, en het belang van de producent een dergelijke voorziening bij voorraad vordert;

[26.] O., dat in casu de afwezigheid van inbreuk den Hove in voldoende mate zeker is voorgekomen en dus nog moet worden onderzocht in hoeverre de belangen van de producent — in casu Wientjes — toewijzing van het gehandhaafde gedeelte van zijn vordering alsnog rechtvaardigen;

[27.] O., dat gelijk hierboven reeds werd overwogen, de vordering tot het geven van een bevel tot het intrekken van het waarschuwingsexploit aan de N.V. De Bijenkorf, die ten tijde van het wijzen van het tussen-arrest nog werd gehandhaafd, niet meer voor toewijzing vatbaar is, nu Drefvelin dat waarschuwingsexploit inmiddels al heeft ingetrokken;

[28.] O., dat zulks niet wegneemt dat is gebleken, dat dit bevel terecht werd gevorderd, hetgeen voor de beslissing omtrent de proceskosten van belang is;

[29.] O. toch, dat voor het vragen van zodanig bevel in kort geding alle grond aanwezig was, nu in casu het waarschuwingsexploit was uitgebracht aan een grote afnemer

van Wientjes, en uit de processtukken blijkt, dat deze afnemer niet bereid was de bij het exploit gewraakte voortbrengselen weer van de producent te gaan betrekken, alvorens de dreiging van een procedure van hem was afgenomen, en Wientjes dus door het voortduren van die dreiging een steeds toenemende schade leed, bij het eventuele verhaal waarvan moeilijkheden zouden zijn te duchten, of welk verhaal misschien onmogelijk zou blijken, nu de octrooihouder een in het buitenland gevestigde vreemdelling is;

[30.] O., dat er ook geen reden zou zijn geweest om het bevel tot intrekking en buiten-effectstelling van het waarschuwingsexploit achterwege te laten, op grond dat dit bevel, of de uitvoering daarvan, nadeel zou toebrengen aan de zaak ten principale;

[31.] O. toch, dat al moge de mogelijkheid om het effect van het waarschuwingsexploit, dat door de intrekking daarvan werd weggenomen, met terugwerkende kracht te doen herleven, niet bestaan, het bevel om dat waarschuwingsexploit in te trekken, en ook de uitvoering daarvan geen inbreuk maakt op de zaak ten principale, omdat ondanks dat bevel en ondanks de eventuele uitvoering daarvan, de rechter die over de hoofdzaak oordeelt, vrij blijft om te beslissen, dat de gewraakte voortbrengselen wel inbreuk maken op het octrooi en dat het vragen, verkrijgen en doen uitvoeren van een bevel tot intrekking van het waarschuwingsexploit onrechtmatig was, en het doen uitvoeren daarvan tot schadeplichtigheid heeft geleid;

[32.] O., dat thans moet worden onderzocht in hoeverre nog toewijsbaar is, hetgeen Wientjes in het petitiem van de dagvaarding in eerste aanleg sub 1 heeft gevorderd;

[33.] O. toch, dat anders dan Drefvelin bij zijn conclusie na advies Octrooiraad te kennen gaf, dit gedeelte van de vordering niet is ingetrokken;

[34.] O., dat Wientjes in het petitiem van de inleidende dagvaarding sub 1 heeft gevorderd Drefvelin te bevelen om terstond het uitbrengen van exploitatie en brieven van soortgelijke inhoud als in de posita van de dagvaarding is vermeld aan de afnemers van Wientjes of aan anderen te staken;

[35.] O., dat het in de posita van de dagvaarding omschreven waarschuwingsexploit de strekking heeft de geïnsinueerde op de hoogte te stellen met de beschrijving, de conclusie en de tekening van het Nederlandse Octrooi 92.510 en ter kennis van de geïnsinueerde te brengen, dat de geïnsinueerde handelingen verricht of verricht heeft, welke op dat octrooi inbreuk maken, en dat de insinuant door die handelingen schade lijdt, met bevel om die handelingen te staken, en om aan de insinuant binnen een maand na het uitbrengen van het exploit schriftelijk te verklaren, dat die handelingen zijn gestaakt;

[36.] O., dat uit het hiervoor overwogene volgt, dat Wientjes in eerste aanleg — vermeld onder 1 — terecht heeft gevorderd, dat Drefvelin zal worden veroordeeld het uitbrengen van exploitatie en het schrijven van brieven van gelijke of soortgelijke inhoud als in de inleidende dagvaarding in eerste aanleg vermeld aan Wientjes' afnemers te staken;

[37.] O., dat de omstandigheid, dat Drefvelin na het advies van de Octrooiraad het waarschuwingsexploit aan de Bijenkorf heeft ingetrokken, niet tot gevolg behoort te hebben, dat een verbod als genoemd in de vorige alinea niet wordt gegeven, omdat Drefvelin de rechtmatigheid van het uitbrengen van het exploit aan de Bijenkorf ook na de intrekking is blijven staande houden en het belang van Wientjes, dat Drefvelin niet aan andere afnemers van Wientjes waarschuwingsexploitatie zal doen betekenen, blijft bestaan;

[38.] O., dat een dwangsom van f 1.000,— voor elke niet naleving van het bevel dat het Hof hieronder zal for-

muleren, voldoende voorkomt om Drefvelin van niet naleving te weerhouden;

[39.] O., dat Drefvelin, nu hij pas na het advies van de Octrooiraad het waarschuwingsexploit aan de Bijenkorf heeft ingetrokken en daardoor het door Wientjes aangespannen geding, waarin Wientjes op het voornaamste punt in het gelijk wordt gesteld, heeft noodzakelijk gemaakt, de kosten van beide instanties zal behoren te dragen;

[40.] O., dat nu het Hof de 4de grief gegrond oordeelt, partijen geen belang meer hebben bij een bespreking van de eerste drie grieven, voor zover die behandeling niet mede in het voorgaande is vervat, aangezien de gegrondbevinding of ongegrondbevinding daarvan, voor zover deze niet door het bovenoverwogene wordt geïmpliceerd, tot geen andere beslissing zou leiden dan de hierboven vermelde;

RECHTDOENDE:

VERNIEGT het vonnis waarvan beroep:

En opnieuw rechtdoende:

BEVEELT geïntimeerde om terstond het uitbrengen van exploiten en het schrijven van brieven van gelijke of soortgelijke inhoud als in de inleidende dagvaarding in eerste aanleg vermeld aan appellants afnemers te staken, op straffe van verbeurte van een dwangsom aan appellant van f 1.000,— (éénuizend gulden) voor elk geval, waarin geïntimeerde dit bevel niet zou nakomen;

VERKLAART dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande hogere voorziening; enz.

d) Conclusie van de Procureur-Generaal Mr G. E. LANGEMEIJER.

Eiser tot cassatie, Drefvelin, had aan afnemers van verweerder in cassatie, Wientjes, een of meer exploiten doen betekenen als bedoeld in artikel 43, lid 2, van de Octrooiwet met betrekking tot een door Wientjes gefabriceerde schoenzool, die volgens Drefvelin inbreuk maakte op een dergelijke zool, waarvoor hem octrooi was verleend. Wientjes vorderde in kort geding een verbod om voortaan dergelijke exploiten en andere geschriften van gelijksoortige inhoud te laten uitgaan, stellende daardoor in zijn afzet ernstig te worden benadeeld en dat terwijl de door hem gefabriceerde zool volgens hem geen inbreuk op het octrooi van Drefvelin vormde. De President wees de vordering af, maar het Hof wees haar toe. Het redeneerde daarbij als volgt: Ware het exploit gericht tot de fabrikant zelf, dan zou het doen uitgaan ervan niet onrechtmatig zijn, immers de fabrikant heeft op zijn risico te beoordelen of zijn product inbreuk maakt op een octrooi en lijdt geen nadeel doordat een octrooihouder hem doet blijken die vraag bevestigend te beantwoorden. Daarentegen kan de fabrikant belangrijke schade lijden door exploiten gericht tot zijn afnemers. Het toebrengen van die schade zou uiteindelijk alleen kunnen worden gerechtvaardigd, doordat het product in kwestie inderdaad op het octrooi inbreuk maakt. Voor de toewijzing van een verbod in kort geding van het verder uitbrengen van exploiten zal in deze gedachtengang vereist zijn, dat er waarschijnlijk geen inbreuk is. In casu acht het Hof dit zelfs „in voldoende mate zeker”.

Het bezwaar dat de cassatiemiddelen in wezen tegen dit standpunt ontwikkelen is begrijpelijk, maar toch naar mijn mening niet steekhoudend. Het komt hierop neer. Het exploit, bedoeld in artikel 43, lid 2 O.W., is een door de wet zelf aan de octrooihouder verleend rechtsmiddel. Om schadevergoeding ter zake van inbreuk te kunnen vorderen is aanwenden van dit middel, tenminste praktisch gesproken, onmisbaar (men zie voor de nauwlijks te vervullen eisen, die bij niet-gebruik van dit exploit aan het bewijs van de „desbewustheid” moeten worden gesteld, Uw arrest van 10 mei 1946, *N.J.* 1946, no. 404).

Het rechtsmiddel zal om zijn volle werking te hebben ook moeten kunnen worden aangewend, wanneer de vraag van het wel of niet gegeven zijn van octrooi-inbreuk nog niet definitief is beantwoord. Neemt men dit alles in aanmerking, dan is het, aldus eiser, toch moeilijk te aanvaarden, dat de enkele omstandigheid, dat de inbreuk uiteindelijk niet wordt aangenomen, het doen uitgaan van het exploit onrechtmatig zou kunnen maken.

Dit is een redenering, waarvoor uit dogmatisch oogpunt veel te zeggen is. Er staat echter tegenover, dat de uitkomst waartoe zij zou leiden, namelijk dat de fabrikant, aan wie, naar uiteindelijk blijkt, geen octrooi-inbreuk kan worden verweten, met de door het exploit veroorzaakte schade belast zou blijven, in nog iets sterker mate onbevredigend is dan de oplossing, waartegen een redenering als die van Drefvelin zich richt. Het recht kan het moeilijk stellen zonder de fictie, dat bij de beoordeling van handelingen ter bescherming van een gepretendeerd recht, verricht terwijl het bestaan van dit recht in het onzekere is, het uiteindelijke oordeel over dit recht tevens over de rechtmatigheid dier handelingen beslist. In vergelijkbare gevallen heeft Uw Raad dan ook steeds aldus beslist (arresten van 13 juni 1913, *N.J.* 1913, blz. 782 betreffende een bij voorbaat uitvoerbaar, maar later vernietigd vonnis van 4 april 1912, *W.* 9358 en 27 december 1929, *N.J.* 1930, blz. 1433 betreffende conservatoir beslag, dat achteraf ten onrechte gelegd werd geoordeeld, en van 26 januari 1934, *N.J.* 1934, blz. 1021 voor een verbod in kort geding, dat in het bodemgeschil ongegrond wordt geacht). Ik wijs erop, dat in al deze gevallen ten gunste van hem, die het rechtsmiddel aanwendde, zelfs sterkere gronden van billijkheid pleitten dan bij het waarschuwingsexploit. Immers in de genoemde gevallen was op de aanwending van het middel het fiat van een rechterlijke autoriteit verkregen, bij het waarschuwingsexploit daarentegen heeft degene die het toepast slechts de steun van een abstracte wetsregel, waarvan hij op eigen gezag aanneemt, dat die in zijn geval van toepassing is. Ik meen dus, dat het standpunt van het Hof geheel in de lijn van Uw rechtspraak ligt en ook de meest redelijke uitkomst oplevert in een situatie, waarin de omstandigheid, dat in twijfel moet worden gehandeld, een volstrekt bevredigende oplossing onmogelijk maakt.

Het is intussen niet te ontkennen, dat uit dogmatisch oogpunt die uitkomst zwakke zijden vertoont, deze namelijk dat onrechtmatig wordt geoordeeld een handelwijze, die, toen zij geschiedde, steun in de wet vond. De literatuur heeft zich met dit probleem veelvuldig bezig gehouden (zie reeds de bekende artikelen van SCHOLTEN in *W.P.N.R.* 2310/11 en 2692/3; verder MEIJERS in *Algemene Begrippen* blz. 305 en in *W.P.N.R.* 3445; WOLFSBERGEN, *Onrechtmatige daad*, blz. 160-165 en 174-180; J. DRION in *W.P.N.R.* 3996 en HOFMAN-H. DRION-WIERSMA, blz. 108). Ik voor mij kan niet vinden, dat in de beschouwingen van deze schrijvers, die uiteindelijk allen de geciteerde rechtspraak van Uw Raad aanvaarden, het dogmatische bezwaar geheel is opgeheven en ik geloof ook niet dat dit zonder een speciale regeling mogelijk is. Beslissend echter ten gunste van die rechtspraak is voor mij, dat bij het ontbreken van zulk een speciale regeling (die wat de uitkomst betreft niet van de tegenwoordige rechtspraktijk behoeft af te wijken) geen andere keus bestaat dan tussen deze oplossing en een, die dogmatisch zeker niet sterker staat, namelijk het laten blijven drukken van de schade op iemand die uiteindelijk blijkt geheel in zijn recht te staan, en die uit oogpunt van billijkheid nog minder bevredigt.

Het is intussen merkwaardig, dat gezaghebbende schrijvers over het octrooierecht in het bijzonder de indruk maken uitgesloten te achten, dat het waarschuwingsexploit geheel opzichzelf een onrechtmatige daad zou kunnen vormen. Zo TELDERS, *Handboek*, 2e druk, blz.

438/9; DRUCKER, *Handboek*, blz. 342, BODENHAUSEN, *Rechtsgeleerd Magazijn* 1935, blz. 37/38, anders daarentegen DE HAAN, *B.A.E.* 1955, blz. 34/37 (in deze laatste zin echter ook zeer duidelijk de Duitse schrijvers, BAUMBACH—HEFERMEHL 1960, blz. 512 en REIMER, *Patentgesetz* I, blz. 319). Ik voor mij vraag mij af, of de schrijvers, die eerstgenoemde mening aanhangen, zich de vraag niet uitsluitend hebben gesteld in deze vorm: of de waarschuwing bij achteraf niet blijken van inbreuk grond kan geven voor schadevergoeding wegens onrechtmatige daad, een vraag, ten aanzien waarvan men zeer goed kan verdedigen, dat zij wegens het ontbreken van schuld ontkenend moet worden beantwoord.

Ik meen dus dat de redenering van het Hof in beginsel als juist moet worden aanvaard. Thans kom ik tot de bespreking van de middelen en hun onderdelen.

Onderdeel *a* van middel I gaat op in de reeds besproken bestrijding van 's-Hofs arrest en ik heb dus reeds in het vorenstaande uiteengezet, waarom ik meen het niet te moeten aanvaarden.

Door de geëerde pleiter voor Wientjes is nog betoogd, dat het middel ook bij het in beginsel tegengestelde oordeel niet zou moeten slagen en dit wel om twee redenen. In de eerste plaats behoefde het Hof niet te oordelen over de onrechtmatigheid van het reeds uitgebrachte exploit. Voor zijn beslissing was het voldoende vast te stellen, dat het doen uitgaan van nieuwe waarschuwingen onrechtmatig zou zijn; en dit kon, ook uitgaande van het door Drefvelin verdedigde principiële standpunt, worden aangenomen op grond van de volgens het Hof bestaande „voldoende zekerheid”, dat er in werkelijkheid geen octrooi-inbreuk was. Dit schijnt mij inderdaad juist. Immers, dat uitgaande van die „voldoende zekerheid” het in de toekomst nog doen uitgaan van exploiten onrechtmatig zou zijn, schijnt mij wel onbetwistbaar. In deze gedachtengang zou dus Drefvelin bij het onderdeel geen belang hebben. De tweede tegenwerping van pleiter tegen het onderdeel was, dat de overwegingen van het Hof aldus zouden kunnen of zelfs moeten worden uitgelegd, dat dit slechts de onrechtmatigheid in strikt objectieve zin van het reeds uitgegane exploit zou hebben aangenomen en de mogelijkheid zou hebben opengelaten, dat, zolang niet meer zou vaststaan dan dit en het *achteraf* niet blijken van de inbreuk, bij Drefvelin de in artikel 1401 bedoelde schuld tot op het ogenblik van de beslissing omtrent dat laatste punt zou hebben ontbroken. Dit schijnt mij geen voldoende verweer tegen het onderdeel. Immers dit stelt, dat Drefvelin's optreden naar de strekking van de wet niet onrechtmatig zou kunnen worden geacht, niet enkel maar dat hij in verschoonbare dwaling zou hebben gehandeld.

Onderdeel *b* van het middel betoogt de onhoudbaarheid van de door het Hof uitgesproken mening, dat verschillend zou moeten worden geoordeeld over een exploit gericht tot de producent en over een gericht tot diens afnemers, een onderscheid dat aldus het onderdeel, niet verenigbaar is met de wijze, waarop deze categorieën in artikel 30 O.W. op één lijn zijn gesteld. De hier gevolgde redenering schijnt mij niet juist. Neemt men eenmaal in afwijking van onderdeel *a* aan, dat het door de wet voorzien van het waarschuwingsexploit onrechtmatigheid niet uitsluit, dan sluit dit voorzien door de wet ook niet uit om bij de beoordeling van die onrechtmatigheid onderscheid te maken tussen gevallen, die de wet in ander verband op één lijn stelt. Het onderdeel schijnt mij trouwens toe ook *hierom* te moeten falen, omdat het niet rechtstreeks de inhoud van het oordeel van het Hof over het geldende recht bestrijdt, maar veeleer de redenering, waarmee het Hof tot dit oordeel is gekomen.

Ten aanzien van middel II is dit laatste zelfs evidentelijk het geval.

Ik concludeer tot verwerping van het beroep onder veroordeling van eiser tot cassatie in de daarop gevallen kosten.

e) De Hoge Raad, enz.

Overwegende dat Drefvelin 's Hofs arrest bestrijdt met de navolgende middelen van cassatie:

„I. Schending en/of verkeerde toepassing van de artikelen 1, 3, 6, 30, 43, 44 van de Octrooiwet, 20 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, 175 van de Grondwet, 48 en 59 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 11 van de Wet houdende algemene bepalingen der wetgeving van het Koninkrijk, 1401 van het Burgerlijk Wetboek,

a) doordat het Hof heeft geoordeeld, dat het doen uitbrengen van een waarschuwingsexploit aan een afnemer door de octrooihouder jegens de producent onrechtmatig is, indien de daarbij gewraakte stoffen of voortbrengselen inderdaad geen inbreuk op het octrooi van de octrooihouder maken, aangezien de kans dat hierdoor aan de producent een niet gerechtvaardigd nadeel wordt toegebracht, uitermate groot is, aan welk onrechtmatig karakter van zodanig waarschuwingsexploit niet zou vermogen af te doen de omstandigheid dat de octrooihouder op grond van hem door deskundigen verstrekte adviezen te goeder trouw van mening was, kon en mocht zijn, dat de daarbij gewraakte voortbrengselen of stoffen inderdaad inbreuk maakten op zijn octrooi, aangezien deze verschoonbaarheid van zijn dwaling niet vermag af te doen aan de omstandigheid dat het nadeel dat de producent daardoor mocht gaan lijden, niet door een uitsluitend recht van de octrooihouder wordt gerechtvaardigd;

zulks *ten onrechte*, omdat ten tijde van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit in objectieve zin nooit vast staat, dat octrooi-inbreuk is gepleegd, en het juist de bedoeling van de wetgever is geweest de octrooihouder te verplichten van het waarschuwingsexploit gebruik te maken, alvorens de inbreuk bij rechterlijk gewijsde zal zijn vastgesteld, hebbende het toekennen van dit middel in de door het Hof geclausuleerde zin anders geen effect juist met betrekking tot het doel, waarvoor de wetgever dit middel aan de octrooihouder heeft willen geven, kunende de onrechtmatigheid van een waarschuwingsexploit nooit gelegen zijn in het middel zelve, maar hoogstens in een bijkomende omstandigheid, zoals het waarschuwen met wetenschap van de onjuistheid dier bewering, het op roekeloze wijze waarschuwingen uitdelen, het zakelijk niet gerechtvaardigd zijn der waarschuwingen wat vorm en/of inhoud of omvang betreft,

hebbende het Hof in dit opzicht requirant in cassatie generlei verwijt gemaakt, hetgeen ook niet mogelijk ware geweest, daar feitelijk vaststaat, dat requirant in cassatie slechts aan één afnemer van Wientjes een exploit heeft uitgebracht in de gebruikelijke standaardvorm, welke noch wat vorm noch wat inhoud noch wat omvang betreft de grenzen der maatschappelijke zorgvuldigheid tegenover Wientjes overschreed.

hebbende het Hof integendeel overvogen, dat zelfs bij goede trouw van de octrooihouder het door hem uitgebrachte waarschuwingsexploit onrechtmatig kan zijn, hebbende het Hof hierdoor voor een octrooihouder het gebruik maken van het hem in artikel 43 van de Octrooiwet gegeven middel onmogelijk gemaakt,

hebbende de wetgever kennelijk niet bedoeld het gebruik maken van dit middel aan het objectief vaststaan van de inbreuk te verbinden, daar anders het bepaalde in artikel 44 lid 2 van de Octrooiwet, dat zegt, dat een exploit als in het tweede lid van artikel 43 bedoeld kan worden uitgebracht ten verzoeken van hem, wiens aanvraag om octrooi overeenkomstig artikel 25 is openbaar gemaakt, doch op wiens aanvraag nog niet definitief is beschikt, in het geheel geen zin zou hebben;

b) doordat het Hof heeft overwogen, dat het doen uitbrengen van een exploit als bedoeld in het tweede lid van artikel 43 van de Octrooiwet, indien van inbreuk door de geïnsinueerde op het in dat exploit genoemd octrooi geen sprake is, naar het oordeel van het Hof niet onrechtmatig is, voorzover bij dat exploit ten onrechte mocht worden geponeerd, dat de geïnsinueerde zelf in of voor zijn bedrijf voortbrengselen vervaardigt of werkwijzen zou toepassen welke op een daarin omschreven octrooi van de insinuant inbreuk zouden maken;

overwegende het Hof, dat degene die deze voortbrengselen vervaardigt of deze werkwijzen toepast, voorlopig voor eigen risico moet beoordelen of de in dat exploit neergelegde pretentie juist is en daarnaar zijn gedragslijn moet bepalen, bestaande voor zodanige producent de mogelijkheid om tussen hem en de octrooihouder bindend te doen vaststellen of zijn handelingen inbreuk maken op het octrooi van de octrooihouder of niet;

overwegende het Hof dat het echter anders staat met exploitieren waarin aan de geïnsinueerde niet dergelijke handelingen worden verweten, doch waarin ten onrechte wordt geponeerd, dat voortbrengselen of stoffen, die door de geïnsinueerde in of voor zijn bedrijf in het verkeer worden gebracht, verder verkocht, verhuurd of afgeleverd, of voor een of ander in voorraad worden gehouden of gebruikt, in strijd met zijn octrooi zijn vervaardigd of bereid, indien die vervaardiging of bereiding niet door de geïnsinueerde zelf is geschied, doch door een producent, van wie hij de voortbrengselen onmiddellijk of middellijk heeft betrokken;

overwegende het Hof, dat wanneer een dergelijke afnemer een zodanig waarschuwingsexploit betekend krijgt, veelal te verwachten zal zijn, dat hij de daarbij gewraakte stoffen uit zijn bedrijf zal weren, daar een onderzoek naar de juistheid van de pretentie van de octrooihouder voor hem veelal tijdrovend en kostbaar zal zijn, en ook bij een negatieve uitslag hem geen zekerheid zal bieden dat hem een proces wegens octrooiinbreuk zal worden bespaard, terwijl bovendien volstreekte garantie dat zodanig proces door hem zal worden gewonnen wel zelden zal kunnen worden verkregen;

overwegende het Hof, dat zelfs de bereidheid van de producent de afnemer te vrijwaren en bij te staan in een eventueel proces, hem er veelal niet toe zal brengen de gewraakte voortbrengselen of stoffen te blijven betrekken van de producent;

overwegende het Hof, dat de kans dat een ten verzoeken van de octrooihouder aan een afnemer uitgebracht waarschuwingsexploit tot gevolg zal hebben, dat deze afnemer zonder verder onderzoek het afnemen van daarbij gewraakte voortbrengselen of stoffen zal staken, uitermate groot is, welk verlies van debiet slechts dan gerechtvaardigd zou zijn, indien inderdaad inbreuk wordt gemaakt, doch deze gerechtvaardigdheid ontbreekt, indien die inbreuk niet aanwezig blijkt te zijn; waaruit het Hof doet volgen, dat het doen uitbrengen van zodanig exploit aan een afnemer door de octrooihouder jegens de producent onrechtmatig is, indien de daarbij gewraakte stoffen of voortbrengselen inderdaad geen inbreuk op het octrooi van de octrooihouder maken, *ten onrechte*, omdat het Hof hiermede een niet op de wet gebaseerd onderscheid creëert tussen in of voor zijn bedrijf voortbrengen of bereiden enerzijds, en het in of voor zijn bedrijf in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of voor een of ander in voorraad hebben of gebruiken anderzijds, terwijl met name artikel 30 van de Octrooiwet sub *a* en sub *b* al deze handelingen naast elkaar stelt als die waartoe de octrooihouder uitsluitend bevoegd is zonder ten deze twee categorieën te onderscheiden, gelijk het Hof doet en daardoor ten aanzien van het waarschuwingsexploit tot een verschillende conclusie komt naar gelang dit zich richt tot de producent of bereider dan

wel tot de handelaar afnemer, zijnde een aan de producent of bereider uitgebracht waarschuwingsexploit naar de mening van het Hof c.q. niet, maar een onder dezelfde omstandigheden aan een afnemer uitgebracht exploit wel onrechtmatig;

hebbende het Hof uit het oog verloren, dat het veelal voor de octrooihouder niet mogelijk zal zijn de producent of bereider van het inbreukmakende voortbrengsel of stof te achterhalen, terwijl hij wel weet door wie en waar dit artikel wordt verkocht, dat het ook gemakkelijk kan voorkomen, dat de producent of bereider in het buitenland woonachtig is en mitsdien geen inbreuk maakt op een Nederlands octrooi, terwijl wel inbreuk wordt gepleegd door de Nederlandse afnemer-importeur, dat in het algemeen niet is in te zien, waarom een kleine producent anders dient te worden behandeld dan een grote afnemer-handelaar, terwijl het ook herhaaldelijk voorkomt, dat een bepaald product in onderdelen wordt vervaardigd door producenten, die geen van alle ten aanzien van het door hen geproduceerde onderdeel inbreuk plegen,

hebbende het Hof in ieder geval verzuimd zijn arrest op dit punt met voldoende redenen te omkleden,

hebbende het Hof zulks evenzeer verzuimd, doordat het als uitgangspunt heeft genomen de door appellante geformuleerde vierde grief dat door de President ten onrechte zou zijn aangenomen dat er in elk geval zou kunnen worden geoordeeld en niet onaannemelijk is, dat in de hoofdzaak zou worden geoordeeld, dat inbreuk op het octrooi zou zijn gemaakt, terwijl een dusdanige overweging in het vonnis van de President niet voorkomt;

II. Schending en/of verkeerde toepassing van artikel 292 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, doordat het Hof heeft overwogen, dat al moge de mogelijkheid om het effect van het waarschuwingsexploit, dat door de intrekking daarvan werd weggenomen, met terugwerkende kracht te doen herleven, niet bestaan, het bevel om dat waarschuwingsexploit in te trekken, en ook de uitvoering daarvan geen inbreuk maakt op de zaak ten principale omdat ondanks dat bevel en ondanks de eventuele uitvoering daarvan, de rechter die over de hoofdzaak oordeelt, vrij blijft om te beslissen, dat de gewraakte voortbrengselen wel inbreuk maken op het octrooi, *ten onrechte*, omdat het waarschuwingsexploit een integreerend deel vormt van een octrooiinbreukprocedure en een noodzakelijk wettelijk middel is om de desbetreffende en daarmede de mogelijkheid van schadevergoeding te doen ontstaan, brengende het bevel een dergelijk exploit in te trekken, waarvan het Hof zelf overweegt, dat het niet met terugwerkende kracht kan herleven, wel degelijk nadeel toe aan de zaak ten principale;";

O. ten aanzien van onderdeel *a* van het eerste middel:

dat het Hof in *overweging 20* heeft geoordeeld, dat een octrooihouder die een waarschuwingsexploit als bedoeld in artikel 43, tweede lid, van de Octrooiwet doet uitbrengen aan den afnemer van zeker voortbrengsel, een onrechtmatige daad pleegt tegenover den producent daarvan, indien handelingen, met betrekking tot dit voortbrengsel verricht, geen inbreuk op het octrooi maken, en in *overweging 21*: dat aan het onrechtmatig karakter dier handeling niet kan afdoen, dat de octrooihouder in verschoonbare dwaling heeft verkeerd ten aanzien van de draagwijdte van zijn octrooi;

O. daaromtrent, dat het uitbrengen van een exploit als boven bedoeld niet oplevert een inbreuk op een recht en evenmin in strijd is met een wettelijke plicht, waaruit volgt, dat deze gedraging alleen dan als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt, indien zij in strijd is met hetgeen jegens de wederpartij volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt;

dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is,

dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor — anders dan het Hof heeft geoordeeld — tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt;

O. evenwel, dat het bovenoverwogene niet tot vernietiging van 's Hof's arrest behoort te leiden;

dat immers voor den afloop van dit geding niet beslissend is of Drefvelin door aan de N.V. De Bijenkorf een waarschuwingsexploit uit te brengen een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens Wientjes, doch of Drefvelin bij vonnis in kort geding kon worden veroordeeld tot de gedragingen, in de inleidende dagvaarding onder 1 en 2 vermeld;

O. daaromtrent:

dat, nadat de rechter ten principale zou hebben geoordeeld, dat de in het door Drefvelin uitgebrachte exploit vervatte pretentie onjuist is, Drefvelin — mede gezien het door het Hof onder 14-19 overwogene — jegens Wientjes onbetamelijk zou handelen door deze pretentie tegenover de afnemers van Wientjes te handhaven;

dat daaruit volgt, dat die rechter, ten principale beslissende, daargelaten of Drefvelin reeds onrechtmatig handelde door vóór de uitspraak zodanig exploit uit te brengen, in ieder geval ter afwending van het nadeel dat Wientjes zou lijden indien Drefvelin zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtmatig zou mogen verbieden en de intrekking van reeds uitgebrachte exploiten zou mogen gelasten;

dat hetzelfde geldt, indien, zoals in dit geval, een zodanige veroordeling in kort geding wordt gevraagd, aangezien de aard van het kort geding meebrengt, dat Drefvelin zich naar het voorlopig oordeel van den rechter betreffende de ongegrondheid van zijn pretentie heeft te gedragen, onverminderd zijn bevoegdheid om daarover een beslissing ten principale uit te lokken met de gevolgen in overweging 31 van 's Hof's arrest vermeld;

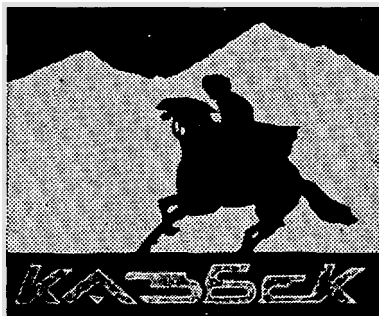
O., dat uit het bovenoverwogene volgt, dat, nu het Hof te dezen het voorlopig oordeel heeft uitgesproken, dat de pretentie van Drefvelin ongegrond is, de door het Hof getroffen maatregel gerechtvaardigd is en derhalve het eerste middel niet tot cassatie kan leiden;

O. dat het tweede middel faalt, omdat artikel 292 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering er zich niet tegen verzet, dat de rechter in kort geding een maatregel neemt, welke achteraf niet meer ongedaan kan worden gemaakt;

Verwerpt het beroep; enz.

**Nr 35. Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage,  
Eerste Kamer, 26 juni 1961.  
(Kazbek met afb.)**

President: Mr J. H. C. Slotemaker; Rechter: Mrs A. H. Lycklama en C. N. van der Ham.



(inschrijving geweigerd)



(nr 223.816 int.)  
(tegengehouden inschrijving)

Art. 4bis, lid 3 Merkenwet.

Bovenstaand figuurmerk KASBEK voor sigaretten stemt in hoofdzaak overeen met het woordmerk KASAK en bovenstaand figuurmerk KASBA, beide eveneens voor sigaretten.

Vsesojuznoje Exportno-Importnoe Objedinenije „Raznoexport“, te Moskou, K. 6, U.S.S.R., verzoekster, gemachtigde Mr J. C. Coebergh,

tegen

het Bureau voor de industriële eigendom te 's-Gravenhage, verweerder, gemachtigde Mr E. van Weel.

De Rechtbank, enz.

Overwegende dat requetrante aan gerequesteerde de inschrijving in het daartoe bestemde openbare register heeft verzocht van het in het verzoekschrift vermelde woordbeeldmerk KAZBEK voor de waar sigaretten;

O. dat gerequesteerde blijkens de overgelegde bescheiden de inschrijving op 16 januari 1961 heeft geweigerd;

O. dat requetrante thans verzoekt dat de Rechtbank gerequesteerde zal bevelen alsnog over te gaan tot inschrijving in het daartoe bestemde register van het merk KAZBEK ten name van requetrante;

O. dat requetrante onweersproken stelt dat gerequesteerde de weigering heeft gemotiveerd met een verwijzing naar:

1. de nationale inschrijving nr. 58.775 van het woordmerk KASAK, ingeschreven op 9 december 1929 en vernieuwd op 24 november 1949 ten name van N.V. tot Fabricatie van Tabak en Sigaretten Crescent Cie te Eindhoven voor de waar sigaretten;

2. de internationale inschrijving nr. 223.816 van het beeldmerk KASBA, alhier in voormeld register ingeschreven op 18 september 1959, ten name van Société Internationale De Régie Co-Intéressée des Tabacs au Maroc te Parijs voor de waren „tabacs et cigarettes“;

O. dat requetrante stelt zich door voormelde weigering bezwaard te gevoelen, daar naar haar mening geen sprake is van overeenstemming in hoofdzaak tussen het merk KAZBEK en de tegengehouden merken voormeld, terwijl bovendien niet van een zodanige overeenstemming tussen het eerste vermelde merk en de beide laatstbedoelde naar haar mening kan worden gesproken dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan;

O. in de eerste plaats, dat de soort van waren, waarvoor de inschrijving van het merk KAZBEK wordt verzocht, dezelfde is als die der tegengehouden merken, immers zijn merken voor sigaretten (en wat betreft het merk KASBA eveneens voor tabak); dat de gemachtigde van requetrante nog wel heeft medegedeeld dat requetrante bereid is de waren voor het merk KAZBEK te beperken tot Russische sigaretten met mondstuk, doch, naar het oordeel van de Rechtbank, de soortgelijkheid der waren ook dan blijft bestaan, temeer nu de tegengehouden merken gelden voor de waar sigaretten in het algemeen;

O. voorts dat het beeldmerk KAZBEK, zoals dat door requetrante op een aan de Rechtbank getoond sigaret-