

#### 5.4. *ad (iii): indirecte octrooiinbreuk?*

5.4.1. Vervolgens moet worden beoordeeld of het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van de melasse mixer als indirecte octrooiinbreuk is aan te merken.

5.4.2. Veronderstellenderwijs aangenomen dat de melasse mixer te beschouwen is als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, wordt toch geoordeeld dat van indirecte octrooiinbreuk geen sprake is. Nu eiseres niet heeft weersproken dat de mixer, althans dit type mixer, al decennia lang wordt gebruikt in verschillende takken van industrie, moet het er namelijk voor worden gehouden dat deze mixers algemene in de handel verkrijgbare producten zijn. Dit betekent dat eiseres geen beroep toekomt op art. 44A, lid 1 van de Rijksoctrooiwet.

5.4.3. Conclusie: door het vervaardigen en ten verkoop aanbieden van melasse mixers maakt gedaagde zich niet schuldig aan indirecte octrooiinbreuk.

#### 5.5. *De vorderingen*

5.5.1. Uit al het voorgaande vloeit voort dat de vorderingen voor zover zij betrekking hebben op de conditioneermixer, als na te melden toewijsbaar zijn. Niet toewijsbaar is echter de vordering tot vernietiging van inbreukmakende voortbrengselen. Een dergelijke maatregel is enerzijds wegens het onherstelbare karakter ervan en anderzijds wegens het feit dat zij verder gaat dan nodig is om aan het onrechtmatig handelen een einde te maken, niet als een passende, voorlopige voorziening te kwalificeren.

5.5.2. De vorderingen voor zover betrekking hebbend op de melasse mixer, zijn niet toewijsbaar.

5.5.3. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

#### *Bestellingen*

##### De President:

1. Verbiedt gedaagde inbreuk te maken op het Europees octrooi nr 0 052 401, meer speciaal door het vervaardigen van de conditioneermixer op straffe van een dwangsom van f 50.000,- voor iedere overtreding.

2. Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis van haar afnemers alle conditioneermixers terug te nemen, voor zover die afnemers daaraan, na aanbod om de kosten te vergoeden, willen meewerken, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag waarmee gedaagde in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen.

3. Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de procureur van eiseres een lijst te verschaffen met namen en adressen van de afnemers van conditioneermixers, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag waarmee gedaagde in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Wijst af het meer of anders gevorderde.

6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 1.500,-. Enz.

Nr 32. Hoge Raad der Nederlanden, 9 november 1990.

(Dupont/Globe)

Mrs S.K. Martens, C.Th. Hermans, W.E. Haak,  
S. Boekman en W.J.M. Davids.

#### *Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet.*

Het hof heeft eerst vastgesteld hoe het octrooi moet worden gelezen. Vervolgens heeft het hof op basis van het octrooischrift onderzoekt waarop dit inzicht betrekking heeft. Tegen deze achtergrond heeft het hof geoordeeld dat het breisel van Dupont ondanks zijn afwijkende stekenpatroon niet meer is dan een uitwerking van de door het octrooi

beschermde uitvinding, zij het niet een uitwerking "die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden". Het hof heeft aldus vastgesteld waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooierde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie conform HR 27 jan. 1989 NJ 1989, 506 (Meyn/Stork) [ B.I.E. 1989, nr 65, blz. 202].

Voor het oordeel dat het breisel van Dupont een uitwerking is van de beschermde uitvinding heeft het hof terecht niet beslissend geacht dat de uitvinder zelf aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht.

Evenmin kan worden gezegd dat het hof niet in de vereiste mate ermee heeft rekening gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Row. ertoe strekt de rechter in te scherpen dat "a fair protection for the patentee" moet worden gecombineerd met "a reasonable degree of certainty for third parties". Het hof heeft met zijn negatief antwoord op de vraag of van de aanvrager moet worden verlangd de bewoordingen van het octrooi toe te snijden op het dubbele breisel van Dupont, kennelijk bedoeld dat voor de deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat het wezen van de uitvinding was, geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft.

#### *Art. 43, lid 3 Row.*

Niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Row. moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het hof gegeven tot schadevergoeding op te maken bij staat dan wel - naar keuze van Globe - tot afdracht aan Globe van de winst welke Dupont heeft genoten en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen, niet geoorloofd zou zijn.<sup>1)</sup>

#### *Art. 52 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.*

Dupont heeft geen belang meer bij het middel tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest met betrekking tot de veroordeling tot schadevergoeding/winstafdracht. De verwerping van de overige middelen heeft immers tot gevolg dat op het tijdstip van uitspraak van het onderhavige arrest het eindarrest van het hof in kracht van gewijsde gaat. (anders: A.-G. Strikwerda).

Dupont de Nemours (Nederland) B.V. te Dordrecht, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweester, advocaat Mr C.J.J.C. van Nispen te 's-Gravenhage, tegen

The Globe Manufacturing Company te Fall River, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika), verweester in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, advocaat Mr H.A. Groen te 's-Gravenhage.

a) Arrondissementsrechtbank te Dordrecht, 20 februari 1985 (Mrs A.D. Mijs, H.H. Nouwen-Kronenberg en J. Spoelder).

#### *Beoordeling van het geschil.*

11. De vraag, welke partijen verdeeld houdt, is die of in het breisel van Dupont de door octrooi 159.733, beschermde uitvinding wordt toegepast.

Dupont beantwoordt deze vraag ontkennend, zich beroepend op het feit dat in het door haar voortgebrachte garenpakket het kruisen van de verbindingsdelen tussen de garenlussen ontbreekt. Dit elkaar kruisen is kenmerkend voor de tricotlegging. In het in de

<sup>1)</sup> Zie de noot aan het slot van het arrest. *Red.*

beschrijving gegeven uitvoeringsvoorbeeld van het geoctrooierde pakket is het breipatroon van de soort zoals wordt gebruikt in tricotbreisels.

De rechtbank stelt vast dat de haar door partijen voorgelegde demonstratiemodellen althans in deze zin een verschil in patroon vertonen, dat in het model van het pakket van Globe een zich kruisen van draden waarneembaar is hetgeen in het model van het pakket van Dupont niet het geval is.

Het element van de kruising van draden is niet met zoveel woorden terug te vinden in de redactie van de conclusie. Wel is dit element aanwezig in het in de beschrijving gegeven uitvoeringsvoorbeeld van het pakket en met name in de bij de beschrijving behorende figuur 2.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op datgene waarin het geoctrooierde pakket zich krachtens de bewoordingen van de conclusie kenmerkt, met name waar gesproken wordt van "waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" binnen de bescherming van het octrooi slechts andere toepassingen denkbaar zijn, waarbij het patroon van zich kruisende garens gevolgd wordt. Deze kruising van garens laat zich van de uitvindingsgedachte niet losmaken.

Een bevestiging van dit standpunt vindt de rechtbank in het door Dupont geproduceerde Auslegeschrift 2318921 van het "deutsches Patentamt", handelende over de uitvinding waarvoor in Nederland het litigieuze octrooi verleend werd. Onder het hoofd "Patentansprüche" komt de volgende passage voor: "Flache auflosbare Kettengewirkebahn aus elastischen Fäden, .... dadurch gekennzeichnet, dass die Kettengewirkebahn als Rechts/RechtsWare mit zwei Fadensystemen in der Weise gearbeitet ist, dass die Platinenmaschen der beiden Fadensysteme sich kreuzend und gegenläufig zwischen benachbarten Maschenstäbchen der einen und der anderen Warenfläche verlaufen ....."

Voor een tegenovergesteld standpunt beroept Globe zich op een zinsnede in een niet duidelijk gedateerde missive van de Octrooiraad aan Globe's gemachtigde in het verleningsdossier, luidend: "Verder voldoet door de gewijzigde redactie van de conclusie vrijwel ieder kettingbreisel dat op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken is gebreid aan de gestelde voorwaarde. Nodig is slechts dat iedere draad afwisselend op de voorste en de achterste naaldenbalk wordt gebreid".

Deze aanhaling mag echter naar de mening van de rechtbank niet los gelezen worden van het overige gedeelte van dezelfde alinea, resulterend in de vaststelling dat het patroon van het garenpakket bekend wordt geacht. Dat de geoctrooierde uitvinding stoelt op een breiwijze, waarbij de verbindingsdelen tussen de garenlussen elkaar kruisen, wordt door deze zinsnede niet aangetast.

Globe heeft voorts nog aangevoerd, dat Dupont door de door haar gekozen oplossing - volgens haar stellingen een combinatie van een gesloten tricotlegging en een open franjelegging - in haar breisel de beschermde uitvinding heeft toegepast en daarop heeft verder gebouwd. Te dien aanzien overweegt de rechtbank, dat inderdaad ook voor het voortbrengsel van Dupont geldt, dat het gaat om een vlak dubbelgebreed kettingbreisel, vervaardigd op een breimachine met twee naaldenbalken en de gebezigde leggingen ieder voor zich bekend zijn. Ook hier gaat het om een samenvoegen van bekende elementen. Het oogmerk van de door Dupont gekozen constructie is eveneens het bezwaar van draaiing van zeer elastische garens te ondervangen. Niettemin wijkt de oplossing van Dupont in haar wezen zodanig af van die van Globe, dat de uitvinding van Globe hierin niet herkend kan worden.

Naar het oordeel van de rechtbank beklagt Globe zich dan ook ten onrechte erover, dat het breisel van Dupont het litigieuze octrooi zou schenden.

*Beslissing.*

De rechtbank:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt eiseres in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagde gevallen en tot op deze uitspraak begroot op f 1.860,- aan salaris procureur en f 250,- aan verschotten. Enz.

b) Tussenarrest Gerechtshof te 's-Gravenhage, 3 september 1986 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

2. De grieven beogen de vraag of het door Dupont vervaardigde en in het verkeer gebrachte breisel een toepassing van het octrooi belichaamt in volle omvang te onderwerpen aan het oordeel van het Hof.

3. Het antwoord op die vraag en ook de weergave van de meningsverschillen te dier zake worden bemoeilijkt doordien het octrooischrift het begrip "staafje" niet definieert, partijen dat begrip verschillend opvatten, de beschrijving van het octrooi het begrip "verticale stekenrij" bezigt zonder het te definiëren en zonder aan te geven of het hetzelfde is als het begrip staafje en partijen van mening verschillen omtrent de ligging van de stekenrij - in na te noemen betekenis - in het breisel van Dupont.

4. In de overwegingen 5 en 6 zal het Hof het begrip "verticale stekenrij" gebruiken ter aanduiding van een verticale rij steken gelegen aan één vlakke zijde van het breisel. In een niet gerekt breisel overeenkomstig het uitvoeringsvoorbeeld van het octrooi ligt aldus, (vrijwel) precies achter een verticale stekenrij welke zich aan een vlakke zijde van het breisel bevindt, een andere verticale stekenrij welke zich aan de andere vlakke zijde bevindt.

Het Hof laat in het midden of het begrip "verticale stekenrij" ook in het octrooischrift aldus moet worden gelezen.

5. Volgens Dupont liggen in haar breisel de verticale stekenrijen op de wijze als aangeduid in de tweede zin van overweging 4. De aan het Hof getoonde vergrote en ingeraamde specimina van het Dupont breisel geven, aldus Dupont, daarvan dus geen juist beeld omdat daarin twee stekenrijen, welke in werkelijkheid achter elkaar liggen, zoals aangeduid in overweging 4, door uitrekking ten opzichte van elkaar zijn verschoven in een richting liggend in het vlak van het breisel. Globe stelt dat het breisel van Dupont wel overeenstemt met genoemde specimina; zij heeft dit in het bijzonder bij pleidooi in hoger beroep beklemdoond.

6. Volgens Dupont betekent "staafje" in de octrooi-conclusie een stel van twee verticale stekenrijen liggend zoals in de tweede zin van overweging 4 weergegeven. Globe meent dat één verticale stekenrij een staafje is in de zin van het octrooi.

7. Aldus dienen zich naar gelang van de juistheid van de bovenvermelde stellingen vier situaties aan. Opmerking verdient hierbij dat in het bijzonder in geval dat de stelling van Dupont genoemd in overweging 5 juist zou zijn en de stelling van Globe omtrent het begrip staafje de juiste zou zijn, van groot belang is wat moet worden verstaan onder "naburig" in de octrooi-conclusie (bladzijde 2 regel 27).

8. Het Hof acht zich niet voldoende uitgerust om zonder deskundige voorlichting te beslissen en het zal derhalve deskundigen - of, zo beide partijen zulks wensen: één deskundige, dan wel de Octrooiraad - verzoeken het Hof voor te lichten.

9. Mede in verband met aan deskundigen te stellen vragen diene dat het er niet slechts om gaat of het Dupont-breisel al of niet precies onder de letter van de octrooi-conclusie valt - hetgeen wellicht zo is indien de beide hierboven vermelde stellingen van Globe juist zijn en hetgeen wellicht niet zo is indien de beide hierboven vermelde stellingen van Dupont de juiste zijn - maar dat het er tevens om gaat of, zo dat weefsel niet aldus onder die conclusie valt, niettemin voor de gemiddelde vakman

duidelijk moet zijn bij lezing van de octrooiconclusie – welker inhoud krachtens artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet de beschermingsomvang van het octrooi bepaalt – in het licht van de overige inhoud van het octrooischrift, dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geöctrooieerd. Niet van belang is derhalve hoe de uitvinding elders is geöctrooieerd. Evenmin wordt de beschermingsomvang van het octrooi mede bepaald – in het bijzonder niet uitgebreid – door de uitlegging in de missive van de Octrooiraad ("... vrijwel ieder kettingbreisel dat...") waarop Globe zich beroept.

Opmerking verdient voorts dat het Hof, anders dan de Rechtbank, niet zonder meer doorslaggevend acht het al of niet kruisen van de garens, zoals bedoeld door de Rechtbank. Dat kruisen is wel inherent aan een uitlegging van het octrooi conform het standpunt van Dupont, maar geeft niet aan waarom het octrooi aldus moet worden uitgelegd.

10. Het Hof stelt zich voor deskundigen te verzoeken de volgende vragen te beantwoorden.

1e. Welke van de beide in overweging 5 genoemde stellingen is de juiste?

2e. Wat dient in het octrooi te worden verstaan onder "verticale stekenrij" en wat onder "staafje"?

3e. Moet de gemiddelde vakman die het gehele octrooi leest en die het Dupont-breisel beschouwt tot de conclusie komen dat dit breisel een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals zij is geöctrooieerd?

Met betrekking tot de bij 3e geformuleerde vraag wijst het Hof erop dat het niet noodzakelijkerwijs beslissend acht of het Dupont-breisel voor de gemiddelde vakman, die het octrooi leest maar het Dupont-breisel nog niet kent, "voor de hand ligt".

11. Het Hof zal de zaak verwijzen naar de rol opdat partijen zich kunnen uitlaten betreffende hun wensen omtrent degene(n) aan wie vragen zullen worden gesteld zomede omtrent de te stellen vragen. Enz.

c) Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 11 augustus 1987 (Ir F.J. Siegers, Ir C. Kien en mevr. Mr C. Eskes).

De openbaargemaakte conclusie – waarin is afgebakend van het bekende uit het Amerikaanse octrooischrift 3.466.718 – van het octrooi 159.733 ten name van Globe luidt als volgt:

Garenpakket, ten gebruike bij een garen verwerkende machine, welk garenpakket in de vorm van een vlak kettingbreisel is gebreid uit een aantal afzonderlijke draden, met het kenmerk, dat het breisel uit zeer rekbare draden gevormd is, en dat elke vlakke zijde van het breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat, waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is.

Blijkens de bijbehorende beschrijving heeft Globe beoogd met haar voorstel het bezwaar te ondervangen van het uit het Amerikaanse octrooischrift bekende garenpakket, namelijk dat bij toepassing van zeer elastische garens het, het garenpakket vormende, breisel de neiging heeft in elkaar te draaien, waardoor een storingvrije toevoer van de garens niet langer is gewaarborgd.

A. De Bijzondere Afdeling zal nu eerst ingaan op de termen "verticale stekenrij" en "staafje" in het octrooi (vraag 2 van het Hof). Op de zitting van de Bijzondere Afdeling hebben de partijen dienaangaande het volgende standpunt ingenomen.

Globe meent, aan de hand van het rapport van Ing. H.J. Suurmeijer, dat in het octrooischrift met de term "staafje" één stekenstaaf (= een rij steken die evenwijdig ligt met de zelfkanten van het breisel) wordt aangeduid, en met de term "verticale stekenrij" de steken van twee stekenstaven, die liggen in één vlak, loodrecht op het vlak

van het breisel en evenwijdig aan de stekenstaven.

Dupont betoogt dat de term "verticale stekenrij" en de term "stekenstaafje" in het octrooi als synoniemen dooreen worden gebruikt. Zij beroept zich voor deze uitleg op het voorrangsbewijs waar gesproken wordt over "two wales 20 and 21" en komt dan, nu in het voorliggende octrooischrift met 20 en 21 twee verticale stekenrijen worden aangeduid en volgens een woordenboek het begrip "wale" overeenkomt met het Nederlandse "stekenstaaf", tot de conclusie dat zowel met "verticale stekenrij" als met "staafje" in het Globe-octrooi hetzelfde wordt bedoeld, namelijk een reeks steken die evenwijdig liggen met de zelfkanten van een kettingbreisel.

Vervolgens zou in het octrooischrift zowel onder "verticale stekenrij" als onder "staafje" moeten worden verstaan een dubbele reeks steken, die aan beide zijden van het breisel zichtbaar is, wanneer de steken daarvan op twee achter elkaar liggende naalden van twee naaldenbalken zijn gevormd. Dupont merkt dan op dat pas met de op 18 april 1978 ingediende beschrijvingsinleiding en de conclusie als vertaling van de Engelse term "wale" het woord "staafje" is gebruikt, zonder dat in de resterende, gehandhaafde beschrijving de aanvankelijk als vertaling van de term "wale" gebruikte term "verticale stekenrij" door "staafje" is vervangen. Dupont komt aldus tot de conclusie dat overal in de thans geldende beschrijving waar nog van "verticale stekenrij" gesproken wordt "staafje" gelezen moet worden, ter aanduiding van een combinatie van verticale stekenrijen, die bij het dubbelbreien van een vlak breisel op twee achter elkaar liggende naaldenbalken ontstaan op één plaats van het breisel, welk staafje aan beide zijden van het breisel zichtbaar is.

De Bijzondere Afdeling kan Dupont in haar redenering niet volgen en is van oordeel dat bij de uitleg van het voorliggende octrooi, voor zover het hierin gestelde voldoende duidelijk is, niet teruggegrepen hoeft te worden op begrippen uit de tekst van het voorrangsbewijs en van de oorspronkelijk in Nederland ingediende stukken, ook al zouden de in het voorliggende stuk gebruikte termen inmiddels wellicht een iets andere betekenis hebben verkregen.

Blijkens het in fig. 2 van het octrooi weergegeven uitvoeringsvoorbeeld, en gelet op de toelichting op blz. 1, regels 38-50, is in het octrooi met "verticale stekenrij" bedoeld een dubbele reeks van steken evenwijdig aan de zelfkanten van het breisel, van welke dubbele reeks er telkens één aan de ene zijde en één aan de andere zijde van het breisel zichtbaar is. Zulks blijkt het duidelijkst uit de regels 46 en 47, waar gesproken wordt over een steek 26 in de verticale stekenrij 21 en over een steek 28 in de verticale stekenrij 20. Beschouwing van fig. 2 leert dan dat de steek 26 aan de ene vlakke zijde en de steek 28 aan de andere vlakke zijde van het breisel ligt, hetgeen naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling geen andere uitleg toelaat dan dat een "verticale stekenrij" zowel de steken aan de ene als die aan de andere zijde van het breisel omvat. De term "staafje" in de conclusie van het octrooi moet gelezen worden als het meer gebruikelijke woord "stekenstaaf", d.w.z. een rij steken die bij kettingbreien wordt gevormd door één naald. Op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken (voor het vervaardigen van een dubbelgebreid breisel, zoals bij het onderhavige octrooi het geval is) ontstaan telkens aan elke vlakke zijde van het breisel afzonderlijke "stekenstaven" (= "staafjes"), hetgeen in overeenstemming is met regel 25 van de conclusie van het octrooi. Wederom teruggrijpend op de regels 46 en 47 op blz. 1 van het octrooi blijkt dat de, hiervoor reeds vermelde, steken 26 en 28 een tweetal opeenvolgende steken zijn van éénzelfde garen 24. Daar de steek 26 – zoals hiervoor reeds uiteengezet – blijkens fig. 2 aan de ene vlakke zijde en de steek 28 aan de andere vlakke zijde van het breisel ligt, bevestigen deze gedeelten van de beschrijving, in overeenstemming met de regels 26-28 van de conclusie, dat "staafje" gelezen moet worden als hierboven aangegeven. Dit houdt in dat in het

als uitvoeringsvoorbeeld in het octrooi weergegeven breisel elke "verticale stekenrij" derhalve twee "staafjes" bevat, namelijk één aan elke vlakke zijde van het breisel.

B. Vraag 1 van het Hof: "Welke van de beide in overweging 5 genoemde stellingen is de juiste?"

Allereerst dient hier te worden opgemerkt dat het in het octrooi gebruikte begrip "verticale stekenrij" naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling, zoals uit het voorgaande blijkt, anders dient te worden uitgelegd dan door het Hof is gedaan bij haar formulering van de overwegingen 4 en 5 (van het tussenarrest van 3 september 1986).

Op basis van de hierboven onder A gehanteerde begrippen zou de in overweging 4 van het Hof neergelegde stelling aldus moeten luiden:

"In een niet-gerekt breisel overeenkomstig het uitvoeringsvoorbeeld van het octrooi ligt aldus, (vrijwel) precies achter een "staafje" dat zich aan een vlakke zijde van het breisel bevindt, een ander "staafje" dat zich aan de andere vlakke zijde bevindt."

Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is gebleken, dat er over de vraag of het Dupont-breisel al dan niet aan deze stelling voldoet, tussen partijen geen verschil van mening meer bestaat. In het bijzonder op grond van het rapport van Ing. H.J. Suurmeijer en met name naar aanleiding van de op blz. 5 en 6 van dit rapport beschreven "proef met speld" zijn partijen het er over eens dat het niet gerekte (ontspannen) Dupont-breisel niet beantwoordt aan de stelling volgens overweging 4 van het Hof, zoals die hierboven opnieuw is geformuleerd.

De Bijzondere Afdeling heeft geen redenen om tot een andere conclusie te komen. Zulks houdt in dat naar het oordeel van de Afdeling de stelling van Globe in overweging 5 de juiste is.

C. Vraag 3 van het Hof: Belichaamt het Dupont-breisel volgens de gemiddelde vakman een toepassing van de geoctrooierde uitvinding?

De Bijzondere Afdeling beantwoordt deze vraag bevestigend, omdat, (de redactie van de conclusie van het octrooi volgend):

1. het Dupont-breisel uit zeer rekbare draden is gevormd;
2. elke vlakke zijde van het Dupont-breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat;
3. de steken van elke draad van het Dupont-breisel afwisselend deel uitmaken van een staafje aan de ene vlakke zijde van het breisel en van een staafje aan de andere vlakke zijde van het breisel;
4. de steken in de beide hiervoor bedoelde staafjes bij het Dupont-breisel gevormd zijn ofwel (voor het ene, het breisel vormende garen) door direct tegenover elkaar gelegen naalden van de twee naaldenbalken ofwel (voor het andere garen) door slechts één plaats ten opzichte van elkaar verschoven gelegen naalden van de twee naaldenbalken. Aangezien met de in de conclusie gebruikte term "naburig" die breisels uitgesloten worden waarvan de steken uit een bepaald garen zijn gevormd op naalden van twee naaldenbalken die twee of meer plaatsen ten opzichte van elkaar verschoven liggen, waardoor de verbindingstukken van het garen tussen de steken een of meer staafjes overslaan, geldt daarom naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling voor elk van beide garens dat de twee hierboven onder 3 bedoelde staafjes "naburig" zijn.

Opgemerkt wordt nog dat uit het hierboven onder 4 omschrevene volgt, dat het Dupont-breisel een breisel is waarvan de twee garens *niet*, zoals bij het uitvoeringsvoorbeeld volgens het onderhavige octrooi, zijn verwerkt volgens identieke patronen, waarbij elkaar kruisende dwarsverbindingen zijn ontstaan. Van de zijde van Dupont is gesteld dat juist dit verschil tot gevolg heeft dat haar breisel niet onder het octrooi valt, omdat de gemiddelde vakman bij lezing van het octrooi en in het bijzonder op grond van de omschrijving "evenwichtig breisel" op blz. 1, regel 31 zou denken aan een breisel met

twee identieke patronen. De Bijzondere Afdeling kan deze redenering niet volgen, omdat het octrooi op die regels zegt dat doordat het pakket op een machine met twee naaldenbalken wordt vervaardigd een evenwichtig breisel wordt verkregen en voor het overige geen enkele aanwijzing geeft over het al dan niet essentieel zijn van de voor de afzonderlijke garens toegepaste patronen, en omdat het de Afdeling uit eigen ervaring met een huishoudbreimachine bekend is, dat breien met een dubbel naaldenbed zonder meer – d.w.z. onafhankelijk van de spanningen waarmee de garens worden toegevoerd en onafhankelijk van de toegepaste patronen, in casu al dan niet met elkaar kruisende dwarsverbindingen – leidt tot een breisel dat minder neiging heeft tot omkrullen dan een breisel vervaardigd met een enkel naaldenbed.

De Bijzondere Afdeling acht daarom het bijzondere van het garenpakket volgens Dupont daarin gelegen dat een dubbelgebreid breisel wordt verkregen – mits ook overigens aan de maatregelen van de conclusie wordt voldaan – terwijl naar haar oordeel aan het octrooi geen nadere voorwaarden vallen te ontleenen omtrent de aard van dit breisel.

De derde vraag van Uw Hof wordt derhalve met "ja" beantwoord. Enz.

d) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 27 april 1989 (Mrs R. van der Veen, W.A. van Deth en W. Jonkers).

#### Het geding

1. (...)

2. Bij "conclusie van eis in het schorsingsincident ex artikel 56, lid 3 Rijksoctrooiwet" verzoekt Dupont het hof de procedure te schorsen tot het moment waarop bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak is beslist op de door haar bij de rechtbank te 's-Gravenhage aanhangig gemaakte procedure tot gedeeltelijke nietigverklaring van het onderhavige Nederlandse octrooi 159733, "althans tot Uw hof in beide zaken tegelijk een beslissing kan nemen." Globe heeft een conclusie van antwoord in het incident genomen waarbij zij concludeert "tot afwijzing van de gevorderde schorsing."

3. (...)

#### Beoordeling van het hoger beroep

4. Wat betreft de begrippen "verticale stekenrij(en)", "staafje" en "naburig evenwijdig staafje" oordeelt het hof als volgt.

5. Regels 38 en 39 op bladzijde 1 van het octrooi-schrift bevatten de volgende zin.

"Figuur 2 toont een aantal verticale stekenrijen, waarvan er twee zijn aangegeven met de cijfers 20 en 21."

Uit de zin volgt dat figuur 2 meer dan twee verticale stekenrijen toont. Denkbaar is om uit die figuur en die zin en de regels 38-56 op bladzijde 1 en de regels 15-19 op bladzijde 2 af te leiden dat figuur 2 vier stekenrijen toont, maar dat is weinig aannemelijk omdat voor de hand ligt dat, zo de aanvrager dat getal voor ogen stond, hij het zou hebben genoemd. Genoemde regels laten zich zinvol lezen indien onder "verticale stekenrij" wordt verstaan zowel een verticale rij van steken van een enkele draad als een verticale rij van door meer draden gevormde steken.

6. Niet aannemelijk is dat in het octrooi-schrift twee verschillende termen – "stekenrij" en "staafje" – zijn gebezigd om hetzelfde aan te duiden. Het hof moet afgaan op de mededeling van de Octrooiraad op bladzijde 6 bovenaan van zijn rapport en op die van Ing. H.J. Suurmeijer, verbonden aan het Vezelinstituut TNO, op bladzijde 3 van zijn rapport, dat onder "staafje" moet worden verstaan het gebruikelijke, in de breitechniek bekende, begrip "stekenstaaf" om aan te duiden een rij steken welke bij kettingbreien wordt gevormd door één naald. Dit betekent, gelijk de Octrooiraad zegt, dat op een kettingbreimachine met twee naaldenbalken (voor het vervaardigen van een dubbelgebreid breisel, zoals bij het onderhavige octrooi het geval is) aan elke vlakke zijde

van het breisel telkens afzonderlijke stekenstaven, staafjes, ontstaan. Figuur 2 toont dus vier staafjes. Dit strookt met de bewoording van de conclusie "... een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en ... een ... staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is." In het standpunt van Dupont zou een staafje, in de zin van het octrooi, bestaan uit twee staafjes in de boven aangegeven zin, liggend in één vlak loodrecht op de vlakke zijde van het breisel. Ieder staafje zou dan aan beide vlakke zijden van het breisel zichtbaar zijn, wat niet strookt met de geciteerde passage uit de conclusie, sprekend over "een staafje dat", niet over "een staafje voor zover dat". De opvatting van het hof vindt voorts steun in regels 28-31 van kolom 2 van het Duitse Auslegeschrift 2318921 luidend: "Ist die Kettengewirkebahn 10 nicht wie in Fig. 2 gedehnt, so liegen die Maschenstäbchen der beiden Warenflächen exakt hintereinander." Hierbij zij opgemerkt dat het hof het Auslegeschrift niet bezigt als uitleggingsmateriaal voor het onderhavige Nederlandse octrooi, maar als vindplaats betreffende de betekenis van een vakterm in een met Nederland verwant taal- en industriegebied.

7. Ter verdediging van haar hierboven bij 6 genoemde standpunt - in de woorden van de pleitnotities bij de Octrooiraad van Ir L.W. Kooy, bladzijde 4: dat "staafje" betekent "een dubbele reeks steken, die aan beide zijden van het breisel zichtbaar is, wanneer de steken daarvan op twee achter elkaar liggende naalden van twee naaldenbalken zijn gevormd" - heeft Dupont (1) betoogd dat "staafje" hetzelfde betekent als "stekenrij", waarbij zij wijst op bladzijde 1 regels 40 en 41 van het onderhavige octrooi, en (2) steun gezocht in het prioriteitsstuk, de Amerikaanse octrooiaanvraag 251259, ingediend op 8 mei 1972, en het "Amendment" daarop, ingediend op 24 september 1973.

8. Het standpunt (1) wordt blijkens bovenstaande overwegingen 5 en 6 niet door het hof gedeeld waarbij het hof er op wijst dat de regels 40 en 41 zich niet slechts laten lezen in de door Dupont aangegeven zin, maar evengoed aldus dat daarin "verticale stekenrij" wordt gelezen als verticale rij van steken van een garen.

9. Het beroep op het prioriteitsstuk stelt de vraag aan de orde of ter bepaling van het uitsluitend recht - ten deze dus: als materiaal ter interpretatie van terminologie in het Nederlandse octrooi - op zulk een stuk mag worden gelet. Artikel 8 (3) van het ten deze toepasselijke Verdrag van Straatsburg, alsook artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet indien dat (nog) toepasselijk zou zijn, lijken te leiden tot een ontkennende beantwoording van die vraag. Ten deze behoeft echter niet daarover te worden beslist nu noch de beschrijving noch de claims van de Amerikaanse octrooiaanvraag zoals deze op 8 mei 1972 is ingediend aan het standpunt van Dupont steun geven. Dupont doet dan ook vooral een beroep op het "Amendment". Het Nederlandse octrooi verwijst echter niet naar dat stuk en niet kan worden aangenomen dat stukken van het Amerikaanse verleningsdossier mogen worden gebruikt ter bepaling van de omvang van het door het Nederlandse octrooi verleende uitsluitende recht. De vraag in hoeverre terecht op prioriteit een beroep is gedaan, is hier niet aan de orde.

10. Wat betreft het begrip "naburig evenwijdig staafje" is de Octrooiraad (rapport bladzijde 8) van opvatting dat door het woord naburig worden uitgesloten staafjes gevormd door naalden (van twee naaldenbalken) welke twee of meer plaatsen van elkaar zijn verschoven. Naburige (evenwijdige) staafjes zijn in die opvatting staafjes gevormd door naalden welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven, zoals het geval is met alle "naburige" staafjes in het uitvoeringsvoorbeeld, maar ook staafjes gevormd door naalden welke in het geheel niet ten opzichte van elkaar zijn verschoven, zoals het geval is met het Dupont-breisel. In deze opvatting voldoet laatstgenoemd breisel dus letterlijk aan de octrooi-conclusie.

11. Het hof twijfelt er aan of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben. Het acht aanneemelijk dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een "evenwichtig breisel" (bladzijde 1, regels 31-32, van het octrooi) wordt verkregen en dat zij als "naburige" staafjes in de zin van het octrooi slechts zullen zien staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dat brengt mee dat het hof van die lezing moet uitgaan.

12. Bij die lezing rijst de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft. Bij de beantwoording van die vraag is van belang dat het bij 11 genoemde inzicht niet betrekking heeft op een bepaald patroon en evenmin een of meer nieuwe patronen betreft - een en ander blijkt duidelijk uit het octrooischrift, in het bijzonder uit regels 16-18 op bladzijde 1 - maar (wat betreft garenpakketten ten gebruike van garenverwerkende machines) de "sprong" bevat van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven. De uitvinder heeft - in de onderhavige lezing van het octrooi - niet nog verder "doorgedacht" en is niet gekomen tot het inzicht, dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiteit van de patronen geen noodzakelijk vereiste is; anders en afgestemd op het onderhavige geval gezegd: het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk. Niet gebleken is dat zulk een breisel zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook, daarop toe te snijden, maar evenmin kan worden gezegd dat zulk een breisel berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkenende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft. Het inzicht van Dupont is een uitwerking van het uit het octrooi blijkenende en de door haar gebezigde middelen zijn dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooi-conclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde.

13. Onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden, brengt een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, mede dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe.

14. De grieven van Globe, welke beogen de vraag of het Dupont-breisel onder de beschermingsomvang van het Globe-octrooi valt in volle omvang aan het hof voor te leggen, gelijk overwogen in het tussenarrest van 3 september 1986, zijn derhalve gegrond in zoverre als uit het voorgaande voortvloeit. Dientengevolge zijn de vorderingen van Globe thans toewijsbaar in voege als hieronder vermeld, mede in aanmerking genomen dat de incidentele vordering van Dupont, hierboven bij 2 vermeld, wordt afgewezen gelijk uit het onderstaande blijkt.

*Beoordeling van de incidentele vordering*

15. In de nietigheidsprocedure vordert Dupont:

dat "het de rechtbank behage het Nederlands octrooi 159.733 nietig te verklaren voor zover het tevens omvat dubbelgebreide garenpakketten als in de conclusie van het aangevallen octrooi omschreven, waarbij een "staafje" geïnterpreteerd wordt als zijnde een aan één zijde van het dubbele breisel liggende combinatie van verticale kolommen van steken in plaats van een combinatie van vier verticale kolommen van steken, waarvan er twee aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het dubbele breisel liggen, zodat ook garenpakketten onder het aangevallen octrooi vallen, waarbij het breisel - het breipatroon - uit verschillende leggingen - stekenpatronen - bestaat .. enz.

16. In geval van toewijzing van die vordering zouden de thans in de conclusie voorkomende woorden "staafje dat" moeten worden vervangen door de woorden "staafje voor zover dat" - zie overweging 6 - en het hierboven bij 12 overwogene, mutatis mutandis, en bij 13 overwogene zou onverminderd gelden. De beslissing in de nietigheidsprocedure is derhalve niet van betekenis voor de inbreukvraag zodat de incidentele vordering moet worden afgewezen.

#### Beslissing

##### Het Gerechtshof:

- wijst af het verzoek van Dupont tot schorsing van de procedure;
- vernietigt het bestreden vonnis van 20 februari 1985 van de rechtbank te Dordrecht;
- verklaart voor recht dat Dupont, door de ten processe genoemde garenpakketten in of voor haar bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden of in voorraad te hebben, handelt in strijd met het Nederlandse octrooi 159733 en verbiedt haar die handelingen en dat in voorraad hebben met betrekking tot die garenpakketten of andere garenpakketten welke vallen onder de bescherming van dat octrooi;
- veroordeelt Dupont aan Globe te betalen een dwangsom van f 5.000,- voor elke strekkende meter van een garenpakket vallend onder voormeld verbod waarmee Dupont dat verbod mocht overtreden dan wel van f 250.000,- voor elke dag waarop Dupont dat verbod mocht overtreden, naar keuze van Globe;
- veroordeelt Dupont aan Globe te vergoeden door die laatste geleden schade als gevolg van voornoemde met het octrooi strijdige handelingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel - naar keuze van Globe - aan Globe af te dragen de winst welke Dupont heeft genoten door die handelingen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen uiterlijk op 15 december 1989 ten overstaan van de raadsheer-commissaris Mr R. van der Veen, die schadevergoeding of af te dragen winst te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot de dag der voldoening;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft voormeld verbod en voormelde veroordelingen;
- veroordeelt Dupont in de kosten van de procedure in beide instanties;
- begroot die kosten, voor zover gevallen aan de zijde van Globe tot de uitspraak van dit arrest, op f 2.200,- wat betreft de eerste instantie en op f 7.200,- wat betreft het hoger beroep;
- wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

#### e) Cassatiemiddelen.

I. Schending van het recht, inz. artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg (over de eenmaking van enkele onderdelen van het octrooirecht; *Trb.* 1987, 148) en artikel 30 lid 2 Rijksoctrooiwet (hierna: Row.), en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Hof heeft overwogen als in zijn arresten vermeld, en hetwelk

hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd, inz. o.v. 11 t/m 13 van het eindarrest:

"Het hof (..) acht aannemelijk dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een "evenwichtig breisel" (bladzijde 1, regels 31-32, van het octrooi) wordt verkregen en dat zij als "naburige" staafjes in de zin van het octrooi slechts zullen zien staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Dat brengt mee dat het hof van die lezing moet uitgaan.

12. Bij die lezing rijst de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft. Bij de beantwoording van die vraag is van belang dat het bij 11 genoemde inzicht niet betrekking heeft op een bepaald patroon en evenmin een of meer nieuwe patronen betreft - een en ander blijkt duidelijk uit het octrooischrift, in het bijzonder uit regels 16-18 op bladzijde 1 - maar (wat betreft garenpakketten ten gebruike van garenerwerkende machines) de "sprong" bevat van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven. De uitvinder heeft in de onderhavige lezing van het octrooi niet nog verder "doorgedacht" en is niet gekomen tot het inzicht, dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiteit van de patronen geen noodzakelijk vereiste is; anders en afgestemd op het onderhavige geval gezegd: het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere, vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk. Niet gebleken is dat zulk een breisel zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook daarop toe te snijden, maar evenmin kan worden gezegd dat zulk een breisel berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft. Het inzicht van Dupont is een uitwerking van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen zijn dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooi-conclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde.

13. Onder de voorgenomen omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden, brengt een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet, mede dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe".

ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang.

1. Het Hof gaat, nadat het in ov. 11 heeft vastgesteld van welke lezing van het octrooi het moet uitgaan, in o.v. 12-13 na of de beschermingsomvang van het octrooi zich

uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont. Hierbij heeft het Hof miskend dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht aankomt op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geötrooieerde uitvinding bestaat, en dat deze opvatting tot uitgangspunt moet worden genomen met inachtneming van het voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusie van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies" (waarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift volgens HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506); althans heeft het Hof ten onrechte nagelaten een onderzoek naar het wezen van de geötrooieerde uitvinding in te stellen, althans dit wezen in het midden gelaten.

2. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat naar het wezen van de zaak de geötrooieerde uitvinding bestaat uit de lezing als weergegeven in ov. 11 (van welke lezing het Hof zegt te moeten uitgaan), is rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd dat het breisel van Dupont valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Globe nu het breisel van Dupont niet beantwoordt aan de lezing als weergegeven in ov. 11, immers geen identieke stekenpatronen heeft.

3. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat naar het wezen van de zaak de geötrooieerde uitvinding bestaat uit "het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen, identiteit (lees wel: identiteit) van de patronen geen noodzakelijk vereiste is" (ov. 12) maar dubbel breien volstaat, is zulks rechtens onjuist en/of onbegrijpelijk en/of onvoldoende gemotiveerd nu het Hof heeft verzuimd het voorschrift in acht te nemen 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. Het bedoelde inzicht, door het Hof t.a.p. ook geformuleerd als "het inzicht dat voor het verkrijgen van een zodanig evenwichtig breisel dat bedoelde nadelen worden opgeheven, kan worden volstaan met het "afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is" (conclusie, regels 26-28) van slechts één draad en dat wat betreft de andere draad voldoende is dat deze afwisselend deel uitmaakt van twee evenwijdige staafjes welke zijn gevormd op niet ten opzichte van elkaar verschoven naalden van iedere naaldenbalk" strookt immers niet met de bewoordingen van de (enige) conclusie van Globe's octrooi en evenmin met de inhoud van die conclusie, (mede) uitgelegd in het licht van de beschrijving en de tekeningen, waarbij nog in het bijzonder van belang is dat te dezen in het geding is hetgeen is vermeld in het kenmerk van de conclusie. In elk geval is 's Hof's oordeel dan onbegrijpelijk en/of onvoldoende met redenen omkleed.

4. Het Hof heeft vastgesteld dat de uitvinder niet nog verder heeft "doorgedacht" en niet tot het inzicht is gekomen dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van de nadelen verbonden aan het bekende enkel breien, identiteit van de patronen geen noodzakelijke vereiste is (ov. 12). Door niettemin de beschermingsomvang van het octrooi verder uit te strekken dan het inzicht van de uitvinder reikte, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; het door het octrooi verleende uitsluitend recht kan immers niet verder strekken dan het inzicht dat de uitvinder heeft gehad, althans voor zover dat inzicht in het octrooi is geopenbaard.

5. Onbegrijpelijk althans innerlijk tegenstrijdig is ov. 12 in zoverre het Hof enerzijds overweegt dat de uitvinder niet is gekomen tot het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van de aan het bekende, enkel, breien verbonden nadelen, identiteit van

de patronen geen noodzakelijk vereiste is en anderzijds dat een breisel als dat van Dupont niet zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoording van het octrooi ook daarop toe te snijden. Als de uitvinder c.q. aanvrager niet is gekomen tot het voormelde inzicht kan hij immers niet bescherming voor een breisel als dat van Dupont hebben gewenst.

6. Rechtens onjuist althans ontoelaatbaar onduidelijk is voorts 's Hof's overweging dat niet "kan worden gezegd dat zulks een breisel (sc. dat van Dupont) berust op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende en dat Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere middelen dan de in de conclusie genoemde opheft" (cursiveringen toegevoegd). Aldus legt het Hof een onjuiste toets aan; het Hof had moeten onderzoeken of een breisel als dat van Dupont berust op hetzelfde, althans wezenlijk overeenstemmend, inzicht, c.q. of de nadelen van de bekende stand van de techniek met dezelfde, althans wezenlijk overeenstemmende, middelen worden opgeheven; in elk geval is ontoelaatbaar onduidelijk wat het Hof bedoelt met "geheel ander inzicht", resp. "geheel andere middelen". Zulks klemt te meer nu Dupont heeft gesteld het in het litigieuze octrooi aan de orde gestelde probleem te hebben opgelost op een andere wijze, gebaseerd op een ander inzicht, te weten het besef van de mogelijkheid om gebruik te maken van de rekbaarheid van de te verwerken garens ter verkrijging van een stabiel breisel; door aan deze stelling voorbij te gaan heeft het Hof zijn beslissing onvoldoende met redenen omkleed.

7. Rechtens evenzeer onjuist, althans ontoelaatbaar onduidelijk, is 's Hof's overweging dat het inzicht van Dupont een uitwerking is van het uit het octrooi blijkende en de door haar gebezigde middelen dienovereenkomstig op één punt ten opzichte van de in de octrooi-conclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde zijn. Rechtens is voor de vraag of een bepaald produkt octrooi-inbreukmakend is, niet maatgevend of het inzicht dat aan dat produkt ten grondslag ligt een "uitwerking" is van het uit het octrooi blijkende, maar of dat produkt het wezen van de geötrooieerde uitvinding raakt; in elk geval is ontoelaatbaar onduidelijk wat het Hof bedoelt met "een uitwerking". Evenzeer is voor de vraag of een bepaald produkt octrooi-inbreukmakend is, niet maatgevend of de daarbij gebezigde middelen (slechts) op één punt ten opzichte van de in de octrooi-conclusie genoemde gewijzigd en overigens dezelfde zijn, maar of dat produkt het wezen van de geötrooieerde uitvinding raakt.

8. Ten onrechte overweegt het Hof in ov. 13 dat "onder de vorengenoemde omstandigheden van dit geval, en bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden" een redelijke toepassing van artikel 8 (3) van het Verdrag van Straatsburg en, eventueel, van artikel 30 lid 2 Row., meebrengt dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe. Rechtens dient immers niet worden afgewogen wat in de omstandigheden van het geval een redelijke toepassing van voornoemde bepalingen meebrengt maar dient eerst te worden bepaald waarin naar het wezen van de zaak de geötrooieerde uitvinding bestaat en vervolgens het voorschrift in acht te worden genomen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusie van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusie (waarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift volgens HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506). Het Hof heeft ten onrechte niet enkel nagelaten een onderzoek naar het wezen van de geötrooieerde uitvinding in te stellen, althans dit wezen in het midden gelaten, maar ook nagelaten te onderzoeken wat de inhoud van de conclusie van het octrooischrift is, althans die inhoud in het midden gelaten. Indien het Hof mocht hebben bedoeld dat de inhoud van de conclusie van Globe's octrooi overeenkomt met de

lezing van het octrooi als weergegeven in ov. 11, dan is zijn arrest rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, nu het Hof de beschermingsomvang van het octrooi buiten die lezing heeft uitgestrekt.

9. Evenzeer onjuist, althans onbegrijpelijk is de zinsnede "bij de beoordeling daarvan ook rekening houdend met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden". In ov. 11 heeft het Hof immers aangenomen dat velen in het octrooi niet meer zullen lezen dan de bewoording van het inzicht dat door middel van dubbel breien van identieke steekpatronen een "evenwichtig breisel" wordt verkregen, en dat daarom van die lezing moet worden uitgegaan. Hiermee strookt niet, althans laat zich gelet op de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden niet rijmen, dat de beschermingsomvang (veel) verder wordt uitgestrekt dan bedoelde lezing meebrengt. Althans had het Hof behoren te onderzoeken of het de derde die zorgvuldig van het octrooischrift, dan wel van het octrooischrift en het verleningsdossier, kennis neemt, redelijkerwijs duidelijk had behoren te zijn dat een breisel als dat van Dupont onder de verleende bescherming was begrepen. In elk geval had het Hof nader moeten motiveren waarom, uitgaande van bedoelde lezing, de door het Hof aangenomen beschermingsomvang zich laat verenigen met de eis van een voldoende mate van rechtszekerheid voor derden; een dergelijke motiveringsplicht berust hierop dat de rechter zich in het algemeen terughoudend dient op te stellen bij het weginterpreteren van kenmerken, en dat, indien hij daartoe – zoals in casu – toch overgaat, moet motiveren welke bijzondere omstandigheden hem daartoe aanleiding geven.

10. Voor zover het Hof in zijn tussenarrest dd. 3 september 1986, inz. o.v. 9-10, geacht moet worden reeds blijk te hebben gegeven van onjuiste rechtsopvattingen als in dit middel bestreden, richten de klachten zich mede tegen dit tussenarrest.

II. Schending van het recht inz. art. 43 lid 3 Row. en artt. 404 lid 2 jjs 52 en 53 Rv. doordat het Hof heeft beslist als in het dictum vermeld, inz.:

"- veroordeelt Dupont aan Globe te vergoeden door die laatste geleden schade als gevolg van voornoemde met het octrooi strijdige handelingen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel – naar keuze van Globe – aan Globe af te dragen de winst welke Dupont heeft genoten door die handelingen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen uiterlijk op 15 december 1989 ten overstaan van de raadshoof-commissaris Mr R. van der Veen, die schadevergoeding of af te dragen winst te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding tot de dag der voldoening;

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad wat betreft voormeld verbod en voormelde veroordelingen".

ten onrechte, om de navolgende redenen, te lezen in hun onderling verband en samenhang.

1. Artikel 43 lid 3 Row. brengt met zich dat de eiser die winstafracht wenst, deze keuze – met de voor gedaagde ingrijpende consequentie van het afleggen van rekening en verantwoording – vooraf, d.w.z. alvorens de vordering in te stellen, dient te maken en ten processe nader toe te lichten; althans dient de eiser, indien hij – alternatief – beide vorderingen heeft ingesteld, in het laatste van hem afkomstige processtuk zijn keuze te maken. In elk geval is het rechtens onjuist om, gelijk het Hof heeft gedaan, Dupont te veroordelen tot schadevergoeding dan wel – naar keuze van Globe – winstafracht en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.

2. Ten onrechte gelet op artikelen 404 lid 2 junctis 52 en 53 Rv. heeft het Hof zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard wat betreft de veroordeling van Dupont tot schadevergoeding op te maken bij staat en te

vereffenen volgens de wet dan wel winstafracht met bevel om rekening en verantwoording af te leggen. Enz.

f) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr L. Strikwerda, 21 september 1990.

5. Gelet op de strekking van de over en weer aangevoerde cassatieklachten, zal ik, na een resumé van de belangrijkste overwegingen van het hof, eerst ingaan op het eerste middel van het principaal beroep en het middel van het incidenteel beroep en vervolgens de procesrechtelijke vragen bespreken welke zijn opgeworpen door het tweede middel in het principaal beroep.

6. In het tussenarrest van 3 september 1986 stelt het hof zich allereerst de vraag wat het octrooi van Globe naar de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift en de octrooi-conclusie inhoudt. De daarin gebezigde begrippen "staafje", "verticale stekenrij" en "naburig" acht het hof onduidelijk (r.o. 3 t/m 7). Deskundige voorlichting is daarom noodzakelijk (r.o. 8), zodat het hof, na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich uit te laten betreffende hun wensen omtrent degene(n) aan wie vragen zullen worden gesteld zomede omtrent de te stellen vragen, bij het tussenarrest van 23 januari 1987 de Octrooiraad verzoekt schriftelijke inlichtingen en advies te verstrekken.

7. Het hof waarschuwt partijen echter direct (r.o. 9 van het tussenarrest van 3 september 1987) dat zij uit de aan de deskundigen te stellen vragen niet mogen afleiden dat inbreuk slechts kan worden aangenomen indien het breisel van Dupont onder de letter van de octrooi-conclusie valt. Van inbreuk kan ook sprake zijn indien

"voor de gemiddelde vakman duidelijk moet zijn bij lezing van de octrooi-conclusie – welker inhoud krachtens artikel 30 lid 2 van de Rijksoctrooiwet de beschermingsomvang van het octrooi bepaalt – in het licht van de overige inhoud van het octrooischrift, dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geöctrooieerd".

8. In het eindarrest van 27 april 1989 geeft het hof in r.o. 10 te kennen dat, indien de door de Octrooiraad bij rapport van 11 augustus 1987 aan het hof verstrekte inlichtingen en advies worden gevolgd, het breisel van Dupont letterlijk voldoet aan de octrooi-conclusie. Het hof twijfelt er echter aan "of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben" en gaat er daarom vanuit dat het breisel van Dupont niet onder de letter van de octrooi-conclusie valt (r.o. 11).

9. Zoals reeds aangekondigd in r.o. 9 van het tussenarrest van 3 september 1986, onderzoekt het hof vervolgens (r.o. 12) de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi van Globe zich niettemin uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend op de volgende gronden:

a. het "inzicht" van de uitvinder, zoals dit blijkt uit het octrooischrift, heeft niet betrekking op een bepaald patroon, maar bevat de "sprong" van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven;

b. de uitvinder heeft niet zover "doorgedacht" dat hij tot het inzicht is gekomen dat voor het opheffen van de bedoelde nadelen het in de octrooi-conclusie beschreven patroon geen noodzakelijk vereiste is;

c. het andere patroon, zoals gebruikt in het breisel van Dupont, lag echter niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden;

d. het breisel van Dupont berust niet op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijken, en evenmin heft Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere dan de in de conclusie genoemde middelen op;

e. het inzicht van Dupont is (dan ook) te beschouwen als een uitwerking van het uit het octrooi blijken



inzicht.

10. Het eerste middel van het principale beroep bestrijdt deze overwegingen van het hof met verschillende klachten.

11. *Onderdeel I* betoogt allereerst, met een beroep op HR 27 januari 1989, *NJ* 1989, 506 (Meyn/Stork), dat het hof heeft miskend dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht aankomt op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, en dat deze opvatting tot uitgangspunt moet worden genomen met inachtneming van het voorschrift van art. 30 lid 2 Rijksoc-trooiwet en de daaraan door het Meyn/Stork-arrest toege-kende strekking.

12. Het Meyn/Stork-arrest bevestigde de sinds HR 20 juni 1930, 1217 nt. PS (Philips/Tasseron) vaste recht-spraak 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. Zie over deze leer van het wezen van de uitvinding onder meer Haardt, *Bundel Quid Iuris* (1977) p. 89 ev.; Sieders, *BIE* 1978 p. 196-204; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth (1984) p. 33/34; Brinkhof, *BIE* 1986 p. 140-143; Pieroen, *Beschermings-omvang van octrooien*, diss. RUL (1988) p. 95-404 (be-sproken door Huydecoper, *NJB* 1989 p. 366-368 en door Van Nispen, *BIE* 1988 p. 237-239); Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 121-132; Pieroen, *CIER-lezingen 1988/1989* (1990) p. 45-60; Hoyng, *Bescherming(somvang) anno 1989*, oratie KUB (1990). Zie voorts de conclusie OM (A-G Franx) voor HR 10 juni 1983, *NJ* 1984, 32 en de conclusie OM (A-G Asser) voor en de noot (LWH) onder HR 27 januari 1989, *NJ* 1989, 506.

13. De ratio van de leer van het wezen van de uitvinding is enerzijds dat van de aanvrager niet gevergd kan worden dat hij van te voren alle toepassingsmogelijk-heden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsge-dachte besloten liggen kan overzien en anderzijds dat een eenmaal bekende uitvinding derden de gelegenheid biedt in alle rust toepassingsvarianten te bedenken die niet aan de letter van het octrooi beantwoorden, maar wel berusten op het inzicht van de door de uitvinding geboden probleemoplossing. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 125-126. De leer is de octrooihouder dan ook welgezind en volgens sommigen, met name Pieroen, te welgezind. In het licht van de inwerkingtreding op 1 januari 1978 van de Rijkswet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, waarbij art. 30 lid 2 Row., 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",

werd ingevoerd en gelet op het verband van deze bepaling met het interpretatief protocol bij het Europees Octrooi-verdrag, zou de leer van het wezen van de uitvinding herziening behoeven in een richting die meer recht doet aan de belangen van derden. Pieroen, diss. p. 398-403; *CIER-lezing* p. 54/55.

14. In het Meyn/Stork-arrest is deze opvatting niet gevolgd. Uw Raad overweegt (r.o. 3.3):

"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 inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 jan. 1977, *Stb.* 160, waarbij art. 30 lid 2 Rijksoc-trooiwet 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 m.v.t. op de Rijkswet van 12 jan. 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooi-verdrag. 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".

15. Er valt over te twisten of de passage na "evenwel" toch niet een zekere wijziging van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt. De wijziging zou dan hierin bestaan dat, meer dan voorheen het geval was, bij het bepalen van de beschermingsomvang van octrooien rekening moet worden gehouden met "a reasonable degree of certainty for third parties", een aspect dat in de leer van het wezen van de uitvinding, althans in de toepassing daarvan, onderbelicht zou zijn. Vgl. Pieroen, *CIER-lezing*, p. 59/60. Anderen menen daarentegen dat Uw Raad de leer ongewijzigd heeft gehandhaafd (Wichers Hoeth in de noot in de *NJ*), omdat de leer al deed wat het interpretatief protocol voorschrijft (vgl. Hoyng, a.w., p. 19), zodat het arrest niet meer dan een verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt (vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 123/124).

16. Ik houd het op het laatste en zie de verfijning die het arrest op de leer heeft aangebracht daarin, dat Uw Raad in r.o. 3.5 het aspect van de rechtszekerheid voor derden (hetgeen per sé niet hetzelfde is als een geringere bescherming van de octrooihouder) heeft gezocht in een scherper criterium ter afbakening van de wel en niet onder de octrooibescherming vallende uitvoeringsvari-anten van de uitvindingsgedachte. Die rechtsoverweging luidt:

"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 octrooi-verle-ningsdossier, goede grond bestaat".

17. Heeft het hof de leer van het wezen van de uitvinding, zoals deze moet worden begrepen na het Meyn/Stork-arrest, miskend? Ik zou menen dat het hof, hoewel het nergens met zoveel woorden spreekt van het wezen van de uitvinding, bij zijn beslissing die leer tot uitgangspunt heeft genomen. Zulks blijkt m.i. niet alleen uit de hierboven onder 7 besproken r.o. 9 van het tussen-arrest van 3 september 1986, maar ook uit de hierboven onder 8 en 9 besproken r.o. 10, 11 en 12 van het eindarrest: bij de vraag of het breisel van Dupont een inbreuk oplevert beperkt het hof zich niet tot de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, doch acht van belang welke "sprong" het "inzicht" van de uitvinder

bevat (eindarrest) en of voor de gemiddelde vakman bij lezing van de octrooi-conclusie duidelijk moet zijn dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geïmplementeerd (tussenarrest). Nagaan op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek ("sprong") is toegevoegd, is een gebruikelijke, door het Meyn/Stork-arrest m.i. niet achterhaalde toepassing van de leer van het wezen van de uitvinding. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 126-127. Voorts blijkt niet dat het hof de door het Meyn/Stork-arrest aangebrachte verfijning op de leer van het wezen van de uitvinding heeft miskend. Uit r.o. 12 van het eindarrest (meer bepaald de hierboven onder 9 sub c aangeduide grond) blijkt dat het hof zich rekenschap heeft gegeven van de vraag of voor derden, zoals Dupont, goede grond bestaat om aan te nemen dat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant buiten de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi van Globe valt.

18. De eerste klacht van onderdeel 1 berust naar mijn mening dan ook op een onjuiste lezing van het bestreden eindarrest van het hof en moet derhalve falen. In het voorgaande ligt besloten dat ook de subsidiaire klachten van onderdeel 1 (het hof heeft geen onderzoek gedaan naar het wezen van de geïmplementeerde uitvinding, althans dit wezen in het midden gelaten) feitelijke grondslag missen.

19. *Onderdeel 2* berust naar mijn mening evenzeer op een onjuiste lezing: r.o. 11 van het bestreden arrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooi-conclusie; het wezen van de uitvinding wordt door het hof besproken in r.o. 12.

20. *Onderdeel 3* moet falen voor zover het zich keert tegen 's hofs vaststelling van het wezen van de geïmplementeerde uitvinding. Deze vaststelling berust op uitlegging van het octrooischrift, is derhalve feitelijk van aard, en kan daarom in cassatie op juistheid niet worden getoetst. Vgl. HR 18 mei 1979, *NJ* 1979, 479 nt. LWH en zie voorts de conclusie OM (A-G Franx) voor HR 10 juni 1983, *NJ* 1984, 32 onder 6 (met veel gegevens) en Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989) p. 127. 's Hofs oordeel komt mij geenszins onbegrijpelijk voor en is voldoende gemotiveerd. *Onderdeel 3* berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest voor zover het wil betogen dat het hof heeft verzuimd het voorschrift in acht te nemen 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. Uit de bestreden r.o. 12 van het eindarrest blijkt, integendeel, dat het hof, dat meermalen verwijst naar het octrooischrift, bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi deze maatstaf in acht heeft genomen. *Onderdeel 3* is derhalve naar het mij voorkomt vergeefs voorgesteld.

21. *Onderdeel 4* miskent dat de ratio van de leer van het wezen van de uitvinding onder meer is dat van de aanvrager niet gevegd kan worden dat hij van te voren alle toepassingsmogelijkheden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsgedachte besloten liggen kan overzien (vgl. hierboven onder 13). De aangevallen overwegingen van het hof (de hierboven onder 9 sub b en c bedoelde gronden) sluiten direct aan bij deze ratio en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.

22. Hierop stuit m.i. ook de motiveringsklacht van *onderdeel 5* af. Juist omdat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant niet voor de hand lag, is er enerzijds geen reden om van de aanvrager te verlangen dat hij die uitvoeringsvariant voorziet en in de octrooi-conclusie opneemt, en is er anderzijds, en mede daarom, geen goede grond voor Dupont om aan te nemen dat die toepassingsvariant buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. Zulks strookt m.i. niet alleen met de ratio van

de leer van het wezen van de uitvinding (vgl. hierboven onder 13), maar ook met de door het Meyn/Stork-arrest aan die leer gegeven verfijning.

23. *Onderdeel 6* berust, naar het mij voorkomt, op een onjuiste lezing van de aangevallen rechtsoverweging. Blijkens de laatste zin van r.o. 12 is de kennelijke strekking van de aangevallen overweging dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende inzicht en dat de door Dupont gebezigde middelen niet wezenlijk verschillen van de in de conclusie genoemde middelen.

24. Hetzelfde geldt m.i. voor *onderdeel 7*. Blijkens het verband met de andere overwegingen bedoelt het hof met "uitwerking" kennelijk dat het breisel van Dupont een uitvoeringsvariant is van de geïmplementeerde uitvinding en dat deze variant binnen de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi valt.

25. *Onderdeel 8* bestrijdt r.o. 13 van 's hofs eindarrest met een herhaling van de reeds in de onderdelen 1 en 2 ontwikkelde klachten. Waar deze klachten moeten falen en het hof, zoals ik reeds betoogde, de leer van het wezen van de uitvinding en de daarop door het Meyn/Stork-arrest aangebrachte verfijning niet heeft miskend, is r.o. 13 onjuist noch onbegrijpelijk.

26. De door *onderdeel 9* verdedigde opvatting dat de eis van voldoende mate van rechtszekerheid voor derden ("a reasonable degree of certainty for third parties") betekent dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door datgene wat derden kunnen lezen in de bewoordingen van de octrooi-conclusie, kan in het licht van het Meyn/Stork-arrest m.i. niet als juist worden aanvaard. Ik verwijs naar hetgeen hierboven onder 14 t/m 16 is opgemerkt: de leer van het wezen van de uitvinding ter bepaling van de beschermingsomvang van octrooien is gehandhaafd met deze verfijning (r.o. 3.5 van het Meyn/Stork-arrest) dat het aspect van de rechtszekerheid voor derden nader gestalte krijgt in een scherper criterium (het afstandcriterium) ter afbakening van de wel en niet onder de octrooi-bescherming vallende uitvoeringsvarianten van de uitvindingsgedachte. De door het hof in de hierboven onder 9 sub b en c gebezigde gronden geven niet blijk van een miskenning van de zojuist bedoelde verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding en behoeven m.i. ook geen nadere motivering. *Onderdeel 9* kan derhalve niet slagen.

27. *Onderdeel 10*, ten slotte, kan evenmin succes hebben. De r.o. 9 en 10 van het tussenarrest preluderen op de door het hof in het eindarrest toegepaste leer van het wezen van de uitvinding en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.

28. De slotsom is dat het eerste middel van het principaal beroep in al zijn onderdelen ongegrond is en dus vergeefs is voorgesteld.

29. *Het in het incidenteel beroep voorgestelde middel* bestrijdt in vier onderdelen de door het hof gehanteerde maatstaf bij de vaststelling van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht. Daarbij gaat het middel ervan uit dat het hof de gebezigde maatstaf heeft geformuleerd in r.o. 11 van het eindarrest. Dit uitgangspunt berust m.i. echter op een verkeerde lezing van het aangevallen arrest. R.o. 11 van het eindarrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooi-conclusie; eerst in r.o. 12 ontwikkelt het hof de maatstaf ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi: de leer van het wezen van de uitvinding.

30. Daarmee ontvalt de grondslag aan alle in het middel geformuleerde klachten, zodat het middel moet falen.

31. Ik kom thans tot de bespreking van de procesrechtelijke vragen, opgeworpen door *het tweede middel in het principaal beroep*.

32. *Onderdeel 1* verwijt het hof schending van art. 43 lid 3 Row. door Dupont te veroordelen tot, kort gezegd, schadevergoeding nader op te maken bij staat en te veref-

fenen volgens de wet, dan wel – naar keuze van Globe – winstafdracht en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Het onderdeel verdedigt de opvatting dat art. 43 lid 3 Row. met zich brengt dat de eiser die winstafdracht wenst, deze keuze vooraf, d.w.z. alvorens de vordering in te stellen, althans in het laatste van hem afkomstige processtuk, te maken. In elk geval zou onjuist zijn dat het hof Dupont heeft veroordeeld tot schadevergoeding, dan wel – naar keuze van Globe – tot winstafdracht.

33. Art. 43 lid 3 Row., ingevoerd bij Rijkswet van 12 januari 1977, *Stb.* 160, inwerkingtreding 1 januari 1978, luidt:

"In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen".

Anders dan het geval is in het bij de Wet van 3 juli 1989, *Stb.* 282 (inwerkingtreding 1 oktober 1989) in de Auteurswet ingevoerde art. 27a, waarvan de eerste zin luidt:

"Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen",

is in art. 43 lid 3 Row. de winstafdracht niet cumulatief doch alternatief gesteld tegenover de schadevergoeding.

En anders dan het geval is in art. 6:104 (6.1.9.9a) NBW, luidende:

"Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan",

is in art. 43 lid 3 Row. de winstafdracht niet een wijze van schadeberekening, doch een "echte" winstafdracht, d.w.z. het afgeven van de winst die met het feit waarop de aansprakelijkheid berust is verkregen, ongeacht of die winst correspondeert met de door de benadeelde geleden schade. Zie over het een en ander Van Nispen, *Mon. NBW A-11* (1988), p. 54-57; Deurvorst, *Intellectuele eigendom & reclamerecht* 1990, p. 52-56; *Onrechtmatige Daad, losbl.*, II nr 190a (Van Nispen).

34. Ten aanzien van de overwegingen die de regeling van art. 43 lid 3 Row. hebben ingegeven, meldt de MvT (*Hand. TK, 1974-1975*, 13.209, nrs. 1-4, p. 58):

"De schade, die de octrooihouder bij inbreuk op zijn recht lijdt, kan van verschillende aard zijn. Het meest voor de hand ligt de schade te berekenen aan de hand van de winst, die de octrooihouder is ontgaan, doordat de inbreukmaker handelingen heeft verricht, die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Doch als de laatste het octrooi niet zelf exploiteert of nog geen of slechts een geringe winst maakte, zal de vordering tot schadevergoeding hem weinig of geen baat brengen. Is de gedeelde winst wel aanmerkelijk, dan staat de octrooihouder vaak voor het volgende dilemma. Hij zal het bedrag der gedeelde winst alleen dan met succes kunnen opvorderen, als hij de hoogte ervan aantoont, waartoe hij vaak gegevens ter tafel moet leggen, die hij om begrijpelijke redenen niet aan zijn concurrenten wil prijsgeven. Wil hij deze gegevens echter niet tonen, dan zal de vordering tot opeising der gedeelde winst niet slagen.

De octrooihouder kan behalve schade in de vorm van gedeelde winst ook andere schade hebben geleden. Zo kan een inbreuk de waarde van een octrooi doen dalen en een nadelige invloed hebben op de positie, die de octrooihouder bezit ten opzichte van derden, waarmede hij wil samenwerken, of ten opzichte van mogelijke licentiehouders. Deze schade is uitermate moeilijk vast te stellen en te berekenen. Hetzelfde geldt voor andere schade, die de octrooihouder door het optreden van de inbreukmaker lijdt, bij voorbeeld doordat investeringen geheel of gedeeltelijk hun waarde verliezen. Omdat het aantonen van geleden schade op bezwaren stuit, zal de octrooihouder er dikwijls toe overgaan genoegen te nemen met een schadeloosstelling op basis van een licentievergoeding, die dan meestal lager zal liggen dan de werkelijk geleden schade.

Een gevolg van dit alles is, dat de inbreukmaker vaak de onrechtmatige genoten winst geheel of gedeeltelijk zal kunnen behouden, zelfs als de octrooihouder vergoeding van geleden schade krijgt.

De moeilijkheden, waarvoor de octrooihouder zich geplaatst ziet bij een vordering tot vergoeding van de geleden schade, doen zich niet voor bij een vordering, waarbij de inbreukmaker de winst moet afdragen, die hij ten gevolge van de inbreuk heeft gemaakt. Bij deze vordering is de octrooihouder ook ontslagen van het leveren van bewijs van de door hem geleden schade en ligt het in de rede de inbreukmaker rekening en verantwoording te doen afleggen van de als gevolg van de inbreuk gemaakte winst".

Zowel vereenvoudiging van de bewijspositie van de octrooihouder, als ongedaanmaking van de verrijking van de inbreukmaker (inbreuk mag niet lonen) vormen dus de ratio van de regeling van art. 43 lid 3 Row.

35. Over de vraag wanneer de octrooihouder zijn keuze tussen schadevergoeding en winstafdracht dient te bepalen, zwijgen de kamerstukken. Aangezien de octrooihouder pas nadat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door de inbreuk genoten winst kan bepalen of winstafdracht voor hem voordeliger is dan schadevergoeding, en aangezien de regeling van art. 43 lid 3 Row., blijkens de MvT, mede berust op de overweging dat inbreuk niet mag lonen, ligt het niet voor de hand van de octrooihouder te verlangen dat hij zijn keuze bepaalt nog voordat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door hem genoten winst. Ik zou menen dat de door het onderdeel verdedigde opvatting reeds hierop vastloopt.

36. Maar er is nog een andere reden. Het gaat in art. 43 lid 3 Row. m.i. om een alternatieve verbintenis uit de wet: op grond van octrooiinbreuk (onrechtmatige daad) rust op de inbreukmaker een verbintenis tot het verrichten van één van twee verschillende prestaties, schadevergoeding of ("echte") winstafdracht, ter keuze van de schuldeiser. Vgl. Van Nispen, *Mon. NBW A-11* (1988) p. 55. Zie voorts algemeen over de alternatieve verbintenis o.a. Van Buchem-Spapens, *Mon. NBW B-31* (1982) p. 47-55 en Asser-Hartkamp I (1988) nrs 140-145.

37. Vooruitlopend op de regeling van art. 6:19 (6.1.4.3) NBW – daar is bepaald reden toe nu het huidige recht op dit punt een ernstige leemte vertoont, vgl. Asser-Hartkamp I (1988) nr. 143 – mag worden aangenomen dat de wederpartij van de keuzegerechtigde partij de bevoegdheid heeft een redelijke termijn te stellen tot bepaling van de keuze, indien de keuzegerechtigde partij nalaat een keuze uit te brengen. Blijft keuze binnen de gestelde termijn uit, dan gaat de keuzebevoegdheid over op de andere partij (art. 6:19 lid 1 NBW). Aangezien de keuze onherroepelijk is, mag van de keuzegerechtigde niet gevergd worden zijn keuze te bepalen voordat hij heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor hem

het beste is. Vgl. *Parl. Gesch.* Boek 6, p. 137.

38. Toegespist op ons geval betekent dit dat Dupont bevoegd is Globe, indien deze nalaat een keuze uit te brengen, een redelijke termijn te stellen waarbinnen de keuze moet worden bepaald. Het moment waarop Globe volgens de gestelde termijn uiterlijk haar keuze moet uitbrengen, mag echter niet eerder vallen dan nadat Globe – in wier belang als octrooihouder het alternatief stellen der verbintenis klaarblijkelijk is geschied – heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor haar het beste is. Anders gezegd: zolang Dupont geen rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door haar door de octrooiinbreuk genoten winst, mag in redelijkheid van Globe niet worden verlangd dat zij haar keuze uitbrengt.

39. Het hof heeft, zo volgt, het recht niet geschonden door Dupont te veroordelen tot nakoming van de op haar rustende alternatieve verbintenis uit de wet. Daaraan kan niet afdoen dat in het slot van de bepaling van art. 43 lid 3 Row. aan de rechter de (discretionaire) bevoegdheid is verleend om, op grond van de omstandigheden van het geval, het keuzerecht van de octrooihouder te doorbreken en de gedaagde tot (alleen) schadevergoeding te veroordelen. Onderdeel 1 moet daarom naar mijn oordeel falen.

40. *Onderdeel 2* verwijt het hof het recht te hebben geschonden door zijn arrest, wat betreft de veroordeling van Dupont tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel winstafdracht met bevel om rekening en verantwoording dienaangaande af te leggen, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

41. Ervan uitgaande dat dit middelonderdeel voldoet aan de daaraan door art. 407 Rv. gestelde eisen – zonder kennisneming van de schriftelijke toelichting is niet zeer duidelijk waarom volgens het onderdeel de aangehaalde wettelijke voorschriften door het hof zouden zijn geschonden –, en er voorts van uitgaande dat Dupont belang heeft bij het onderdeel – hoewel daaromtrent uit de gedingstukken niets blijkt, lijkt het onwaarschijnlijk dat aan de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht reeds enigerlei uitvoering is gegeven en na verwerping van de overige cassatieklachten zal het aangevallen arrest in kracht van gewijsde zijn gegaan (vgl. HR 10 december 1943, *NJ* 1944/1945, 159) –, meen ik dat het onderdeel doel treft.

42. De door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van bedoelde veroordeling kan niet gegrond worden op art. 52 lid 1 sub 1 Rv. Weliswaar is het octrooischrift aan te merken als een authentieke titel in de zin van die bepaling (HR 18 april 1969, *NJ* 1969, 327 nt. HB), maar van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht kan, naar algemeen wordt aangenomen, niet worden gezegd dat deze in de zin van die bepaling berust op het octrooischrift, d.w.z. haar directe grondslag vindt in het octrooischrift. Haar directe grondslag ligt veeleer in de in rechte vastgestelde onrechtmatigheid van de inbreuk. Zie de conclusie OM (A-G Berger) voor en de noot (Hijmans van den Bergh) onder het zojuist genoemde arrest. Zie voorts Verheijen, *De grondslagen der uitvoerbaarverklaring bij voorraad*, diss. RUL (1961) p. 41-44 en Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., art. 53, aant. 5 (F.M.J. Jansen).

43. De uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan evenmin worden gegrond op art. 53 sub 7 Rv.: de veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en de veroordeling tot winstafdracht kunnen niet worden aangemerkt als de voldoening ener bepaalde geldsom in de zin van die bepaling (HR 21 juni 1918, *NJ* 1918, 781 en HR 3 januari 1935, *NJ* 1935, 785). Ook kan niet gezegd worden dat de prestatie indirect in een geldsom wordt uitgedrukt (HR 31 januari 1986, *NJ* 1986, 516 nt. WLH), aangezien de berekening van de geldsom niet kan worden afgeleid aan de hand van factoren die in het arrest zijn omschreven.

44. Waar de andere wettelijke gronden niet in aanmerking komen als grondslag voor de door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroor-

deling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht en die wettelijke gronden naar huidige recht als limitatief moeten worden aangemerkt (vgl. Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., art. 53, aant. 2 en 12, F.M.J. Jansen), moet worden aangenomen dat het hof zijn arrest wat betreft de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard.

45. In de omstandigheid dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW de bepalingen van art. 52 en 53 Rv. vervangen zullen worden door een met art. 429k Rv. vergelijkbare regeling volgens welke de rechter, behoudens uitzonderingsgevallen, vrij is, indien de eiser zulks verlangt, zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (Invoeringswet, eerste gedeelte, Wet van 7 mei 1986, *Stb.* 295), ligt m.i. geen reden om, door middel van een ruime interpretatie van de huidige bepalingen, anders te denken over de aangevallen beslissing van het hof. Naast het – uitvoerbaar bij voorraad verklaarde – verbod van verdere octrooiinbreuk, kan niet worden aangenomen dat Globe een dringend belang heeft – blijkens de gedingstukken heeft Globe zulks ook niet aangevoerd – bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht. Vgl. in dit verband HR 2 juni 1989, *NJ* 1989, 666.

46. Op grond van het vorenstaande kom ik tot de slotsom dat de in het principaal beroep aangevoerde cassatieklachten alle ongegrond zijn behoudens de klacht van het tweede onderdeel van het tweede middel en dat het incidenteel cassatieberoep tevergeefs is ingesteld.

47. Derhalve strekt de *conclusie in het principaal beroep*: tot vernietiging van het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 27 april 1989, doch uitsluitend voor zover het betreft de daarbij uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding dan wel winstafdracht, en tot verwerping van het beroep voor zover het is gericht tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 september 1986;

*in het incidenteel beroep*: tot verwerping.

g) De Hoge Raad, enz.

3.3 De gedachtengang welke het Hof heeft geleid tot zijn door middel I bestreden oordeel is als volgt opgebouwd.

Het Hof heeft eerst vastgesteld (rov. 11) hoe het octrooi moet worden gelezen. Het heeft daarbij afstand genomen van de in rov. 10 weergegeven opvatting van de Octrooiraad ter zake – in welke opvatting het Dupontbreisel letterlijk voldoet aan de octrooi-conclusie – en heeft zich gehouden geoordeeld uit te gaan van die lezing die overeenkomt met hetgeen het Hof aannemelijk acht dat "velen" in het octrooi zullen lezen, te weten dat het niet meer is dan "de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een 'evenwichtig breisel' (...) wordt verkregen" en dat "naburige staafjes" in de zin van het octrooi zijn "staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke één plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven".

Vervolgens (rov. 12) heeft het Hof gememoreerd dat bij deze lezing de vraag rijst "of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen heeft". Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het Hof op basis van het octrooischrift onderzocht waarop het eerdergenoemde "inzicht" betrekking heeft: niet, naar 's Hof's oordeel, op een bepaald patroon en ook niet op een of meer nieuwe patronen, maar het bevat wat het Hof noemt de "sprong" "van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven", waarbij de uitvinder, naar 's Hof's oordeel, niet heeft "doorgedacht" in die zin dat hij niet ook is gekomen tot het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het

opheffen van bedoelde nadelen identieke stekenpatronen niet een noodzakelijk vereiste zijn.

Tegen deze achtergrond heeft het Hof het breisel van Dupont gezien en geoordeeld dat dit breisel ondanks zijn afwijkende stekenpatroon niet meer is dan een uitwerking van de door het octrooi beschermde uitvinding, zij het niet een uitwerking "die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden".

Langs deze weg is het Hof in zijn rov. 13 gekomen tot zijn door middel I bestreden oordeel.

3.4 Wat het Hof in zijn rov. 12 heeft gedaan is vaststellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie, een en ander overeenkomstig hetgeen in HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, is overwogen. Onderdeel I van het middel stuit daarop af evenals de rechtsklacht van onderdeel 3; voor het overige faalt onderdeel 3 omdat het zich keert tegen 's Hof's vaststelling van het wezen van de uitvinding, die, gebaseerd als zij is op 's Hof's uitlegging van het octrooischrift, in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoeft.

Onderdeel 2 mist feitelijke grondslag. De rechtsklachten van de onderdelen 4, 6, 7, 8 en 9 falen. Het Hof heeft geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat het breisel van Dupont niet meer is dan een uitwerking van de beschermde uitvinding die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat de uitvinder zelf volgens het Hof aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht, heeft het Hof daarbij terecht niet beslissend geoordeeld. Het Hof heeft, uitgaande van de in het octrooi belichaamde probleemoplossing, zijn oordeel mede daarop gebaseerd dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan dat van het octrooi en de door Dupont gebruikte middelen niet wezenlijk verschillen van die genoemd in de conclusie; aldus oordelend heeft het Hof geen onjuiste toets aangelegd. Evenmin kan worden gezegd dat het Hof, anders dan het blijkt rov. 13 zelf meende, niet in de vereiste mate rekening ermee heeft gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet ertoe strekt de rechter in te scherpen dat "a fair protection for the patentee" moet worden gecombineerd met "a reasonable degree of certainty for third parties". Het Hof heeft zich immers niet ertoe bepaald te oordelen dat, nu het wezen van de uitvinding bestaat uit het dubbel breien en "identiteit" van de patronen geen noodzakelijk vereiste is, een redelijke bescherming voor de octrooihouder meebrengt dat een dubbel breisel als dat van Dupont dat slechts aan één zijde een patroon vertoont als in het octrooischrift omschreven en aan de andere zijde een afwijkend patroon, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Voordat het Hof die conclusie trok, heeft het eerst onderzocht of een dubbel breisel als dat van Dupont "zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden". Met zijn negatief antwoord op deze vraag heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat zich hier niet het geval voordoet waarin de beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering meebrengt dat andere uitvoeringsvarianten buiten de beschermingsomvang vallen: het Hof heeft kennelijk bedoeld dat voor deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat (naar 's Hof's beslissing) het wezen van de uitvinding was (het dubbel breien) geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen, op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet

identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft.

Van tegenstrijdigheid of onbegrijpelijkheid van 's Hof's overwegingen is geen sprake; daarom faalt onderdeel 5 en falen alle motiveringsklachten van de andere onderdelen.

Het vorenstaande brengt mede dat ook onderdeel 10, dat zich richt tegen het tussenarrest van het Hof, niet kan slagen.

3.5 Middel II betreft het dictum van 's Hof's eindarrest.

Onderdeel 1 strekt ten betoge dat het Hof niet Dupont had mogen veroordelen tot schadevergoeding dan wel – naar keuze van Globe – winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Het stelt dat Globe haar keuze vooraf had moeten maken.

Afgezien van het feit, dat uit de stukken van het geding niet blijkt dat Dupont in de vorige instanties ooit bezwaar tegen dit deel van de vordering van Globe heeft gemaakt, kan dit onderdeel niet slagen omdat niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Rijksoctrooiwet moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het Hof gegeven niet geoorloofd zou zijn.

Onderdeel 2 richt zich tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest ook met betrekking tot deze veroordeling. Het kan niet tot cassatie leiden omdat Dupont daarbij geen belang meer heeft: de verwerping van middel I en onderdeel 1 van middel II heeft immers tot gevolg dat op het tijdstip van uitspraak van het onderhavige arrest het eindarrest van het Hof in kracht van gewijsde gaat.

3.6 Het incidenteel cassatieberoep, dat voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval de bestreden arresten zouden worden vernietigd op grond van het eerste cassatiemiddel, komt niet aan de orde.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principaal beroep;

veroordeelt Dupont in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak aan de zijde van Globe begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2.500,- voor salaris. Enz.

<sup>1)</sup> *Alternatieve vordering van schadevergoeding en winstafdracht.*

De Hoge Raad accepteert met dit arrest een veroordeling tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, dan wel – ter keuze van eiser – tot afdracht van de door de inbreuk genoten winst. Praktisch komt dit erop neer dat de eiser eerst de gedaagde rekening en verantwoording zal laten afleggen om aan de hand daarvan te kunnen beoordelen welke voor hem meest voordelige keuze hij zal maken. Die keuze zal hij na de afgelegde rekening en verantwoording niet zonder meer kunnen maken. Ik laat nog daar dat partijen reeds met elkaar van mening kunnen verschillen over de gegevens, die aan de rekening en verantwoording ten grondslag moeten worden gelegd of die daaruit zullen moeten blijken. Wat moet worden verstaan onder winst? Mag de inbreukmaker daarop bepaalde kosten of bedrijfslasten in mindering brengen? De octrooihouder zal ongetwijfeld een becijfering van zijn schade hebben gemaakt. Maar hij weet dat de inbreukmaker doorgaans met succes de schadefactoren betwist. Een verantwoord keus zal hij dus pas kunnen maken als ook de uitslag van de schadestaat-procedure bekend is. In dit opzicht meen ik dat A.-G. Strikwerda nog te streng is waar hij meent dat zolang Dupont geen rekening en verantwoording heeft afgelegd, in redelijkheid van Globe niet mag worden verlangd dat zij haar keuze uitbrengt. Overigens kan ik lezing van zijn conclusie, met name op dit onderdeel, van harte aanbevelen. Met name ook zijn verwijzing naar de wetsgeschiedenis, waaruit blijkt dat de wetgever hier niet heeft gedacht aan een vorm van schadevergoeding maar aan een echte winstafdracht, d.w.z. het afgeven van de winst die met de inbreuk is verkregen, ongeacht of de winst correspondeert met de door de benadeelde geleden schade. Het is een ongedaanmaking van de verrijking van de inbreukmaker en een vereenvoudiging van de bewijspositie van de octrooihouder. Terecht wijst hij er op dat art. 43 lid 3 Row. afwijkt van art. 27a

Aw. en art. 6 : 104 NBW. Met het onderhavige arrest is de opvatting van de Rb. Den Haag (zie IER 1989 blz. 114) dat de eiser de keuze vooraf dient te maken en nader dient toe te lichten, verworpen. Evenzeer onjuist lijkt de opvatting van de Rb. Zwolle, die een bevel tot winstafdracht gaf te vermeerderen met schadevergoeding voor zover deze de genoten en af te dragen winst overtreft (zie IER 1989 blz. 114).

Ik geef echter toe dat deze laatste oplossing praktisch neerkomt op een veroordeling tot winstafdracht of schadevergoeding, omdat de octrooihouder immers zal kiezen voor wat het meeste oplevert.

Ste.

**Nr 33. President Arrondissementsrechtbank  
te 's-Gravenhage, 27 juni 1989.**

**(houtpreserveringsampul I)**

Mr J.J. Brinkhof.

**Art. 30, lid 2 Rijsoctrooiwet.**

Wezenlijk voor het octrooi van Woodcap is de goede afdichting van de uitsparing in het hout door het gebruikmaken van vervormbaar materiaal van kunststof voor de afsluitdop. Ook Woudsma maakt gebruik van een kapje van kunststofmateriaal. De houten afsluitdop tussen ampul en kunststofkap leidt niet tot een wezenlijk andere ampul dan de geoctrooieerde.

Wie gebruik maakt van het wezen van andermans uitvinding en daarnaast een maatregel treft die een belemmering vormt voor de realisering van een bijkomend voordeel van de uitvinding (i.c. de mogelijkheid van het extra injecteren van preserveringsmiddel) pleegt nochtans inbreuk op het octrooi.

Artt. 30A, 43 en 51, lid 5 Row. j<sup>o</sup> artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Vanwege de terugwerkende kracht die aan de herroeping en nietigverklaring van een octrooi is verbonden, behoort in het algemeen in kort geding geen inbreukverbod te worden uitgesproken als de kans dat het octrooi zal worden herroepen of nietig verklaard groot is. De kans dat de gemiddelde vakman in de octrooiaanvraag van Woudsma (met oudere prioriteit) de ampul van Woodcap volgens conclusie 1 van haar octrooi mede geopenbaard zal achten, lijkt voorshands niet groot. Het verschil tussen een afsluitdop van kunststofmateriaal volgens Woodcaps octrooi en de afsluitende platte schroef van kunststof volgens de aanvraag van Woudsma is immers niet onaanzienlijk. Van belang is dat bij de beoordeling van de uitvindingshoogte de aanvraag van Woudsma buiten beschouwing dient te blijven ingevolge de artt. 54 en 55 van het Europees Octrooiverdrag en de artt. 2, lid 3, en 2A, lid 2 van de Rijsoctrooiwet.

In aanmerking genomen dat het Europees Octrooibureau van de verder door Woudsma aangevoerde stand van de techniek is uitgegaan en desondanks octrooi heeft verleend, wordt voorshands geoordeeld dat herroeping of nietigverklaring van het octrooi wegens het ontbreken van voldoende uitvindingshoogte niet waarschijnlijk is.

**Art. 32 Row.**

Vaststaat dat van vervaardiging van het kunststofkapje door Woudsma op de voorrangsdag van Woodcaps octrooi geen sprake was. Maar ook het begin van uitvoering is onvoldoende aannemelijk geworden.

**Art. 34, lid 4 Row.**

Zolang Woudsma geen rechtsgeldig verzoek tot verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid heeft kunnen indienen, mag Woodcap aanspraak maken op bescherming van haar octrooi, ook in kort geding.

Woodcap B.V. te Deurne, eiseres [in kort geding], procureur Mr C.J.J.C. van Nispen,

tegen

Jacob Woudsma, h.o.d.n. Timber Care te Venray, gedaagde [in kort geding], procureur Prof. Mr W.A. Hoyng.

*Overwegingen ten aanzien van het recht*

1. In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan:

a. eiseres, hierna aangeduid als Woodcap, is houdster van het Europese octrooi nr 0 139 318 voor "An ampoule containing a wood preservative composition fixed to a closure cap for closing a recess in wood for receiving said ampoule and a suitable closure cap of this type." De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 27 juli 1988. Dit octrooi geldt onder meer voor Nederland.

b. De conclusies 1, 3, 6, 8 en 10 van dit octrooi luiden in de Nederlandse vertaling:

"1. Ampul welke een houtaantasting bestrijdende samenstelling bevat, waarbij genoemde ampul verbonden is met afsluitmiddelen voor een uitsparing in hout, zodanig dat, wanneer de ampul in de uitsparing wordt gebracht, de ampul zal breken wanneer op de afsluitmiddelen wordt geslagen om de uitsparing af te sluiten, waarbij de houtaantasting bestrijdende samenstelling vrijkomt, met het kenmerk, dat de afsluitmiddelen gevormd worden door een afsluitdop (3) uit kunststofmateriaal.

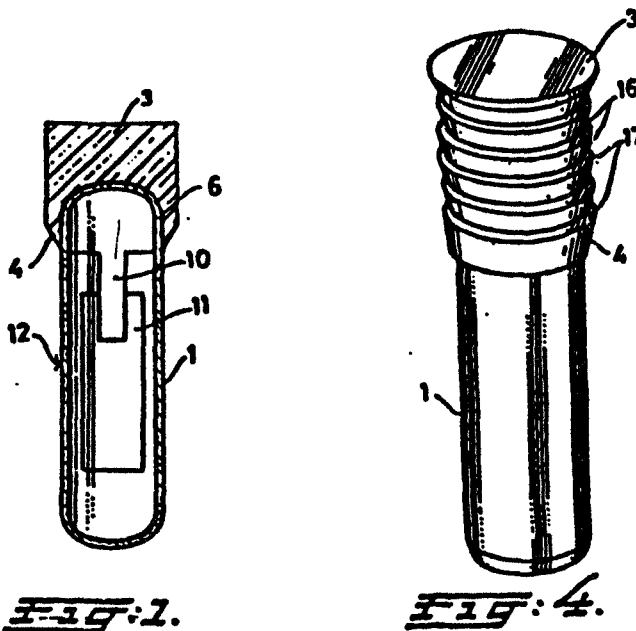
"3. Ampul volgens conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat het bovendeel van de ampul (1) wordt opgenomen in een boring (6) in de afsluitdop (3), die een cilindrische vorm bezit of zich conisch verwijdt in de richting van de binnenzijde van de afsluitdop (3).

"6. Ampul volgens één of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) aan zijn buitenzijde (4) tenminste gedeeltelijk conisch toeloopt in de richting van de ampul (1).

"8. Ampul volgens conclusies 1 tot 7, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) aan zijn buitenzijde voorzien is van klemmings- en afdichtingsbevordeerende middelen (16, 17) bij voorkeur in de vorm van rondlopende uitstekende ribben (17).

"10. Ampul volgens één of meer van voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de afsluitdop (3) uit nylonmateriaal is vervaardigd."

c. Het octrooischrift bevat onder meer de volgende tekeningen:



**FIG. 1.**

**FIG. 4.**