

appellant in oppositieprocedures wordt nog onderstreep in G 8/93.⁵⁾ Hierin wordt uitgesproken, dat het intrekken van de oppositie door de opposant als enige appellant tijdens de beroepsprocedure gelijk staat met intrekken van het beroep. De uitspraak bevestigt de eerdere beslissing: De procedure eindigt onmiddellijk en automatisch, los van de vraag of de octrooihouder het daar mee eens is en zelfs wanneer de Kamer van mening is dat het octrooi niet aan de EOv vereisten voldoet. Aansluitend bij de genoemde mogelijkheid, dat de octrooihouder zijn octrooi liever beperkter ziet verleend, moet de uitspraak G 9/93⁶⁾ nog worden genoemd. In G 9/93 is uitgesproken, dat een octrooihouder zelf geen oppositie meer kan aanspannen tegen zijn eigen octrooi. Hierdoor is de uitspraak G 1/84 herroepen.

De Nederlandse octrooiraad daarentegen heeft altijd – ambtshalve – over bezwaren in een oppositie (beroeps-)procedure geoordeeld. Zowel wanneer een opponerende

⁵⁾ G 8/93, *OJ* 1994, pp. 887-890, (uitspraak d.d. 13 juni 1994).

⁶⁾ G 9/93, *OJ* 1994, pp. 891-897, (uitspraak d.d. 6 juli 1994).

partij zijn oppositie had ingetrokken als in het geval een octrooi-aanvrager zijn Memorie van Grieven had ingetrokken werd de procedure ambtshalve voortgezet (resp. AvB 13 maart 1931, *BIE* 1933 p. 47; AvB 13 febr. 1937, *BIE* 1939 p. 7). In de uitspraak van de AvB d.d. 26 juli 1940 (*BIE* 1941 p. 39) wordt expliciet gewezen op het feit dat het instituut van oppositie o.a. is ingesteld ten dienste van het algemeen belang. Slechts de uitspraak van de AvB van 18 december 1974 (*BIE* 1975 p. 256) lijkt deze vaste jurisprudentie te nuanceren.

Doordat het EOB opposities nu strikt als inter-partes procedures afhandelt is de waarde van de oppositie minder universeel. Het moet dus vrij eenvoudig zijn om tijdens nationale procedures de rechters te wijzen op feiten waarom een voor het EOB gevoerde oppositie niet beslissend of zelfs nauwelijks een leidraad mag zijn voor de desbetreffende rechtzaak. Zodra er nieuwe argumenten worden aangevoerd – zelfs op basis van reeds in de oppositieprocedure genoemde literatuur –, of als er extra bewijs wordt aangeleverd, b.v. door resultaten van proefnemingen te overleggen, moet er rekening mee worden gehouden dat ook het EOB anders had kunnen oordelen.

Geleen, 2 mei 1995.

Jurisprudentie

Nr 63. Hoge Raad der Nederlanden, 13 januari 1995.

(ARF-branders)

Mrs W. Snijders, F.H.J. Mijnsen, E. Korthals Altes,
P. Neleman en W.H. Heemskerck.

Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (oud).

Het hof heeft niet miskend dat bij de uitleg van de conclusie van het octrooischrift aan de hand van de beschrijving en de tekeningen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooide uitvinding bestaat, een rol speelt. Het hof heeft bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel als "equivalent" kan worden aangemerkt voor een in een octrooi beschreven maatregel, onderzocht waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooide uitvinding bestaat en vervolgens onderzocht of in versie-2 in zodanige mate van de uitvindingsgedachte wordt geprofiteerd dat daarom moet worden aangenomen dat versie-2 aan het wezen van de geoctrooide uitvinding beantwoordt.

Blijkens de conclusie van het octrooischrift behoorde tot de stand van de techniek een inrichting waarbij de uitlaatgasterugvoering in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast uitmondt; aangezien het tweede en het derde kenmerk betrekking hebben op een bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgasterugvoering in het onderdrukgebied, zal – aldus het hof – een derde die van het octrooischrift kennis neemt, ervan uitgaan dat hierin een essentieel aspect van de geoctrooide uitvinding gelegen is. Zulks vindt – aldus het hof – bevestiging in de verleningsgeschiedenis van het octrooi: daaruit blijkt dat de aanvraag aanvankelijk een conclusie bevatte met als enig kenmerk "daß die Abgasrückführung in den Unterdruckbereich des Verbrennungslufgebläses mündet", welke conclusie door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport niet is gehandhaafd, doch is vervangen door enige specifieke, beperkende kenmerken, die, aldus 's hofs slotsom, niet na de verlening van het octrooi mogen worden weggeïnterpreteerd. Deze slotsom en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn evenmin onbegrijpelijk.

Walter Dreizler te Stuttgart, Bondsrepubliek Duitsland, eiser tot cassatie [in kort geding], advocaat Mr G.L. Kooy,
tegen

1. Remeha International B.V. te Apeldoorn, en
2. D.W. Clysan B.V. te St. Philipsland, verweersters in cassatie [in kort geding], advocaat Mr R. Laret.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 31 augustus 1992 (Mr H.J. van den Hul).

4.5 Partijen zijn het erover eens dat versie-2 niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 valt. Met name kan niet worden gezegd dat de uitlaatgasterugvoering door de buitenwand van de luchtaanzuigkast (hierna: luchtkast) tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier is doorgetrokken.

In versie-2 is de open ingangszijde van de luchtkast door middel van een tussenschot, dat zich over de gehele breedte gedeeltelijk in de kast uitstrekt, verdeeld in twee compartimenten. In het grootste compartiment bevinden zich kleppen voor de regeling van de luchttoevoer bij normaal bedrijf van de brander, in het kleinste compartiment bevinden zich de regelkleppen voor gebruik bij nullast bedrijf. De uitlaatgasterugvoering van versie-2 loopt niet verder door dan tot de ingang van het kleinste compartiment.

4.6 De vraag is of de beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler zich beperkt tot de specifieke uitvoering zoals beschreven in conclusie 1 of dat deze conclusie in het licht van beschrijving en tekeningen ruimer moet worden uitgelegd.

Gedaagden menen dat het eerste het geval is. Ze baseren zich daarbij op het rapport van Ir. Doeve. Deze gaat echter in strijd met artikel 69 van Europees Octrooi-verdrag uit van de letterlijke tekst van conclusie 1 en leidt daaruit af dat Dreizler de uitvinding daartoe heeft willen beperken.

4.7 Het octrooi betreft een zogenaamde Low-NO_x-brander, in casu een brander waarin de uitstoot van stikstofoxiden wordt verlaagd door het terugvoeren van

een deel van de uitlaatgassen in de brander via een uitwendige uitlaatgasterugvoerleiding. Zulke branders waren reeds bekend. Het nadeel van de branders volgens de bekende stand van de techniek was echter dat bijzondere voorzieningen nodig waren om een voldoende terugvoer van uitlaatgassen naar de brander en/of een volledige menging van uitlaatgas en verbrandingslucht mogelijk te maken.

De uitvinding lost dat nadeel op door enerzijds de uitlaatgassen te onttrekken aan een aan de uitlaatgaszijde gelegen overdrukgebied en anderzijds de uitlaatgasterugvoerleiding te laten doorlopen tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier. Dankzij de zuigwerking van de verbrandingsluchtwaaijer wordt aldus, in combinatie met de aan de uitlaatgaszijde heersende overdruk, een voldoende hoeveelheid van de uitlaatgassen teruggevoerd (Ned. vertaling, pag. 2, regel 4-7) en vindt de uitlaatgas-lucht-vermenging pas in de verbrandingsluchtventilator plaats (conclusie 1, slot).

4.8 De gemiddelde vakman die conclusie 1 leest in het licht van de beschrijving, en met name van de passage op blz. 3, regel 8-23 van de Nederlandse vertaling, zal onmiddellijk begrijpen dat het doel van de uitvinding - een voldoende aanzuiging van uitlaatgas en een goede menging uitlaatgas/lucht zonder dat additionele (kostenverhogende) maatregelen nodig zijn - ook kan worden bereikt indien de uitlaatgasterugvoerleiding uitmondt in het onderdrukgebied van de luchtkast op enige afstand van de kopse zijde van de ventilatorwaaier. Ook een dergelijke uitvoering wordt door het octrooi beschermd. Niet te verwachten is dat die vakman grote problemen zal hebben met het bepalen van de maximale afstand waarbinnen dit nog het geval zal zijn, dat wil zeggen met de afbakening van de bekende stand van de techniek volgens het Franse octrooischrift 2.300.964. Bepalend is immers of een goede werking van de brander (vlamstabiliteit, de vereiste verlaging van de NO_x-uitstoot, etc.) wordt bereikt zonder toepassing van bijzondere additionele maatregelen. De rechtszekerheid van derden wordt daarom door de formulering van conclusie 1 niet geschaad.

4.9 Het verweer van gedaagden kan zo worden begrepen dat uit de expliciete bewoordingen van conclusie 1 ("minstens bis zur Stirnseitenöffnung" en "erst im Verbrennungsluftgebläse") volgt dat Dreizler afstand heeft willen doen van een deel van de bescherming waarop zijn uitvinding hem recht geeft.

In de aanvraag die tot het octrooi heeft geleid werd in conclusie 3 bescherming gevraagd voor een ARF-brander met het kenmerk dat de uitlaatgasterugvoerleiding in het onderdrukgebied van de verbrandingsluchtventilator uitmondt. Nadat de Examiner op 17 januari 1990 de aanvrager erop had gewezen dat die maatregel reeds werd geleerd door het Franse octrooi 2.300.964 heeft de octrooigemachtigde van Dreizler bij brief van 29 maart 1990 de huidige redactie van conclusie 1 voorgesteld. Uit die brief blijkt dat Dreizler erkent dat een nadere afbakening tegenover genoemd octrooi noodzakelijk was, niet dat hij afstand heeft willen doen van bescherming waarop hij recht had.

4.10 Het is nauwelijks aan twijfel onderhevig dat versie-2 binnen de onder 4.8 geformuleerde beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler valt.

Functioneel gezien kan het bovencompartiment van de luchtkast als het verlengde van de terugvoerleiding worden gezien. Dat daarbij mogelijk reeds enige menging met de verbrandingslucht optreedt zal de vakman niet als een bezwaar zien. Aangezien het einde van het tussenschot juist ligt onder de plaats waar de door de ventilator gecreëerde onderdruk het hoogst is, zullen de uitlaatgassen direct in de ventilator worden gezogen, zodat de menging (grotendeels) in de ventilator plaats vindt.

Dat in de Clysyan-brander de voordelen van het octrooi mogelijk niet ten volle worden verwezenlijkt sluit naar vaste rechtspraak niet uit dat van de uitvinding gebruik

wordt gemaakt. Gedaagden hebben overigens niet aangegeven op welk punt de werking van versie-2 sub-optimaal zou zijn. Met name hebben zij niet gesteld dat de vereiste verlaging van NO_x-uitstoot niet zou worden bereikt of dat de vlam niet stabiel is.

Evenmin is van belang dat versie-2 een verbetering ten opzicht van de inrichting volgens het octrooi inhoudt doordat de luchtkast op eenvoudige wijze van de ventilator kan worden weggedraaid. Die verbetering neemt immers niet weg dat van de leer van het octrooi gebruik wordt gemaakt.

4.11 De conclusie luidt dat versie-2 van de Clysyan ARF-brander valt binnen de beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler, zodat gedaagden inbreuk maken op dat octrooi. Voorzover de door Remeha geleverde "ARF aanpassingssets" voor hetzij Clysyan-, hetzij Monarch-branders leiden tot (nagenoeg) dezelfde constructie als versie-2, geldt daarvoor hetzelfde.

4.12 Clysyan stelt subsidiair dat zij gerechtigd is het octrooi toe te passen, hetzij als mede-uitvinder, hetzij vanwege van Dreizler verkregen toestemming. Zij beroept zich daartoe met name op een brief van Dreizler van 9 februari 1987 waarin ondermeer valt te lezen:

"dreizler und Clysyan tauschen ihr know-how auch in Zukunft aus, ein markantes Beispiel dieses gegenseitigen Transfers ist der Austausch der Erkenntnisse und Ergebnisse der NO_xarm-Technik, die Clysyan ohne Forderung eventueller Lizenz- oder Entwicklungskostenanteile frei zur Verwertung in Holland erhält...".

Terecht merkt Dreizler op dat bedoelde brief slechts een weergave bevat van punten die op 30 januari 1987 tussen partijen zijn besproken en waarover partijen nader zouden onderhandelen, zodat daaruit niet mag worden afgeleid dat Dreizler aan Clysyan reeds een onvoorwaardelijke toestemming had verleend.

Ook het mede-uitvinderschap van Clysyan is door de overgelegde producties onvoldoende aannemelijk gemaakt. In elk geval heeft Clysyan, nadat Dreizler Europees octrooi had aangevraagd, geen actie ondernomen om als mederechthebbende te worden aangemerkt en/of als mede-uitvinder te worden vermeld.

Ook het subsidiaire verweer van Clysyan wordt derhalve verworpen, zodat de vorderingen in beginsel kunnen worden toegewezen.

4.14 Het gevraagde inbreukverbod zal worden beperkt tot Nederland. Tegenover de gemotiveerde betwisting door gedaagden heeft Dreizler niet aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging aanwezig is dat ook in een of meer van de overige aangewezen landen inbreuk zal worden gemaakt.

4.15 Het gevraagde "recall gebod" zal in een gewijzigde (en gebruikelijke) vorm worden toegewezen. Er is geen grond tot toewijzing in kort geding van de gevraagde afgifte aan Dreizler.

4.16 De dwangsom gesteld op overtreding van de gevraagde bevelen zal worden gematigd als na te melden.

4.17 Gelet op het gemotiveerde verzoek van gedaagden, waartegen door Dreizler geen, althans onvoldoende, verweer is gevoerd, zal aan de uitvoerbaarheid bij voorraad de eis van zekerheidsstelling tot een bedrag van f 500.000,- worden verbonden.

4.18 Gedaagden zullen, nu zij in het ongelijk worden gesteld, in de kosten van dit kort geding worden verwezen.

5. Beslissing

De President, rechtdoende in kort geding:

1. verbiedt ieder der gedaagden elke directe of indirecte inbreuk op het Europees octrooi nr. 271.111 van Dreizler in Nederland;

2. veroordeelt elk der gedaagden tot betaling aan Dreizler van een dwangsom van f 25.000,- voor ieder voortbrengsel waarmee door de betreffende gedaagde inbreuk wordt gemaakt op voornoemd octrooi;

3. beveelt elk der gedaagden om binnen 8 dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van Dreizler te verschaffen een volledige lijst van namen en adressen van binnenlandse afnemers van op het Europese octrooi nr. 271.111 inbreukmakende voortbrengselen, onder specificatie van het aan de desbetreffende afnemer geleverde;

4. beveelt elk der gedaagden binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis schriftelijk aan haar afnemers te verzoeken de nog in voorraad zijnde inbreukmakende voortbrengsels terug te zenden, onder aanbieding van restitutie van de koopprijs, en beveelt hen aan de raadsman van Dreizler daarvan deugdelijk bewijs te verschaffen;

5. veroordeelt elk der gedaagden tot betaling aan Dreizler van een dwangsom van f 10.000,- voor iedere dag dat de desbetreffende gedaagde de bevelen sub 3 en 4 niet of niet geheel mocht nakomen;

6. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, doch niet dan nadat door Dreizler ten behoeve van gedaagden gezamenlijk zekerheid is gesteld tot een bedrag van f 500.000,-;

7. veroordeelt gedaagden in de kosten van dit kort geding, tot op deze uitspraak aan de kant van Dreizler begroot op f 400,- voor verschotten en f 2500,- voor salaris;

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

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1 juli 1993 (Mrs J.J. Brinkhof, G. Hamaker en J.B.A. van den Ende-Wiefkers).

6. De beschermingsomvang van het Europese octrooi van Dreizler wordt ingevolge artikel 69, lid 1 van het Europees Octrooi-verdrag (EOV) bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen.

7. In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1:

Verwarmingsketelinstallatie,

- met een met gas of olie gestookte verwarmingsketel,

- met een door een ventilator met lucht gevoede brander voor gas of olie, die een aandrijfmotor, een verbrandingsluchtventilator met ventilatorwaaier, (radiaalventilator), een ventilatorhuis met luchtaanzuigkast of luchtaanzuigpijp, een branderkop, een vlambuis en een maximale luchthoeveelheid sturende, instelbare luchtsmoorklep bevat,

- met een uitlaatgaspijp,
- en met een uitwendige (buiten de verwarmingsketel lopende) uitlaatgas-terugvoerleiding die in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast resp. luchtaanzuigpijp uitmondt,

met het kenmerk,

- dat de uitlaatgas-terugvoerleiding (32a,b,c, 35) zijn ingang (37) in de uitlaatgaspijp (5) of in een achter de verbrandingskamer (6) geschakelde ketelrookgang (4) heeft,

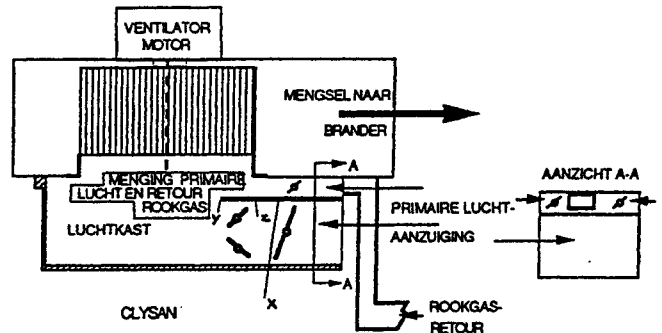
- dat de uitlaatgas-terugvoerleiding (32a,b,c, 35) door de buitenwand (25) van de luchtaanzuigkast (19) resp. luchtaanzuigpijp (20), in de richting van de motoras gezien, tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier (12), (de woorden "geführt ist" zijn niet vertaald, Hof).

- zodat de uitlaatgas-luchtvermenging eerst in de verbrandingslucht-ventilator (12) plaatsvindt.

Figuur 1 ziet er als volgt uit:

[Zie onderaan deze blz. Red]

8. Partijen zijn het erover eens dat versie-2 van de ARF-brander van Clysan er schematisch als volgt uit ziet, met dien verstande dat het tussenschot dat de luchtaanzuigkast (gedeeltelijk) in twee compartimenten verdeelt (op de tekening aangegeven met een X), niet tot Y doorloopt maar tot Z.

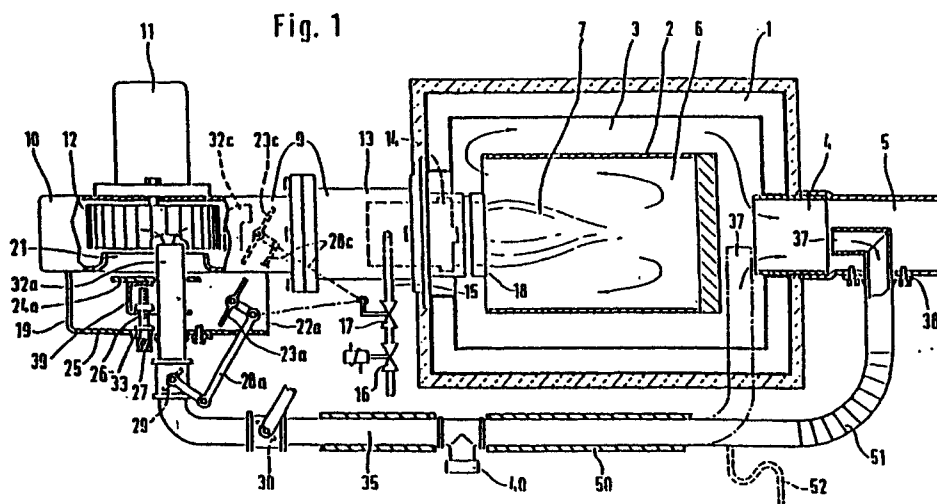


9. Het hof stelt vast dat versie-2 naar de letter niet voldoet aan de zojuist weergegeven conclusie. Het tweede kenmerk is in versie-2 niet aanwezig: er is geen uitlaatgas-terugvoerleiding die door de buitenwand van de luchtaanzuigkast tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier is geleid.

Niet geheel duidelijk is of het derde kenmerk zelfstandige betekenis heeft naast het tweede kenmerk. Het komt aannemelijk voor dat met het derde kenmerk de functie van het tweede kenmerk wordt aangeduid. Remeha en Clysan hebben aan de hand van - door Dreizler niet bestreden - meetrappen voldoende aannemelijk gemaakt dat het derde kenmerk in versie-2 niet is terug te vinden: de vermenging van uitlaatgas of rookgas met (primaire) lucht vindt niet plaats in de luchtventilator maar in de luchtaanzuigkast.

10. De vraag is of versie-2 ondanks deze verschillen onder de beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler valt.

11. De geciteerde conclusie van het octrooi van Dreizler is geformuleerd in overeenstemming met Regel



29 van het Uitvoeringsreglement van het EOv: het eerste deel bevat de aanduiding van het onderwerp van de uitvinding en de technische kenmerken daarvan die noodzakelijk zijn voor de omschrijving van het onderwerp van de uitvinding, waarop de conclusie betrekking heeft, maar die, tezamen, behoren tot de stand van de techniek, terwijl het tweede deel een beschrijving van de kenmerken bevat – voorafgegaan door de woorden "met het kenmerk" – waarin de technische kenmerken worden uiteengezet waarvoor, tezamen met de kenmerken in het eerste deel bescherming wordt gevraagd.

12. Gelet hierop is het hof van oordeel dat, nu het tweede en derde kenmerk in versie-2 afwezig zijn, versie-2 in beginsel buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

13. Anders is dit indien in versie-2 ten aanzien van het tweede en derde kenmerk equivalente maatregelen worden toegepast, dat wil zeggen maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geotrooieerde installatie. Daarvan is evenwel geen sprake. Niet gezegd kan worden dat door het aanbrengen van eerdergenoemd tussenschot in de luchtaanzuigkast waardoor een gedeeltelijk afgescheiden bovencompartiment wordt gevormd, *op in wezen dezelfde wijze* als door het laten uitmonden van de uitlaatgas-terugvoerleiding tot in de ruimte van de ventilator-waaier, dezelfde functie wordt vervuld. Voorshands kan immers – zoals hierboven al is opgemerkt – als vaststaand worden aangenomen dat in versie-2 de vermenging van uitlaatgas met lucht in de luchtaanzuigkast plaatsvindt.

14. Anders is het voorts indien aan te nemen valt dat een derde die de conclusie in het licht van de beschrijving en de tekeningen tracht te verstaan, zal begrijpen dat het tweede en derde kenmerk in feite overbodig zijn en de opneming daarvan in de conclusie is terug te voeren op het door de aanvrager vergeeflijk onnauwkeurig verwoorden van – in de woorden van artikel 84 EOv – het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd. Het hof stelt voorop dat het geval dat een derde moet begrijpen dat twee van de drie kenmerken betekenisloos zijn, zich niet vaak zal voordoen. Hier doet zich dit in ieder geval niet voor. De zeer concrete formulering van het tweede kenmerk, de daarmee in overeenstemming zijnde gedetailleerde tekening en de omschrijving van de functie van het tweede kenmerk in het derde kenmerk, zullen bij de derde slechts de mening kunnen doen postvatten dat die kenmerken de kern van de geotrooieerde uitvinding betreffen, te meer nu de op het punt van de kenmerken weinig instructieve beschrijving slechts vermeldt dat het doel van de uitvinding wordt bereikt "door middel van de in het kenmerkende gedeelte van de hoofdconclusies genoemde kenmerken". Daar komt nog het volgende bij. Blijkens de formulering van de conclusie (laatste kenmerk vóór de woorden "met het kenmerk") behoorde tot de stand van de techniek een installatie waarbij de uitlaatgas-terugvoerleiding in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast uitmondt. Aangezien het tweede en derde kenmerk betrekking hebben op een bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgas-terugvoerleiding in het onderdrukgebied, zal de derde ervan uitgaan dat hierin een essentieel aspect van de geotrooieerde uitvinding is gelegen.

15. Bevestiging van het bovenstaande is te vinden in de verleningsgeschiedenis van het octrooi. Daaruit blijkt dat de aanvraag een conclusie bevatte met betrekking tot een bepaalde verwarmingsketelinstallatie met als enige kenmerk: "daß die Abgasrückführleitung (32a, 32b, 35) in den Unterdruckbereich des Verbrennungsluftgebläses (12) mündet." Deze conclusie is door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport niet gehandhaafd. De aanvrager heeft in de conclusie beperkingen aangebracht door daarin specifieke kenmerken op te nemen. Het gaat dan niet aan om na de verlening de beperkende kenmerken weg te interpreteren.

16. Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat versie-2 buiten de beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler valt. De tegen het andersluidende oordeel van de president gerichte grieven gaan op. Het vonnis zal worden vernietigd en de vorderingen van Dreizler zullen moeten worden afgewezen. Op de vraag of het octrooi van Dreizler de door Clysán inmiddels aanhangig gemaakte nietigheidsactie niet zal overleven, behoeft niet te worden ingegaan.

Beslissing

Het Gerechtshof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep; en opnieuw rechtdoende,
- wijst de vorderingen van Dreizler af;
- veroordeelt Dreizler in de kosten in eerste aanleg en in hoger beroep, tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Remeha en Clysán bepaald op respectievelijk f 2.900,- en f 4.500,- voor ieder van hen. Enz.

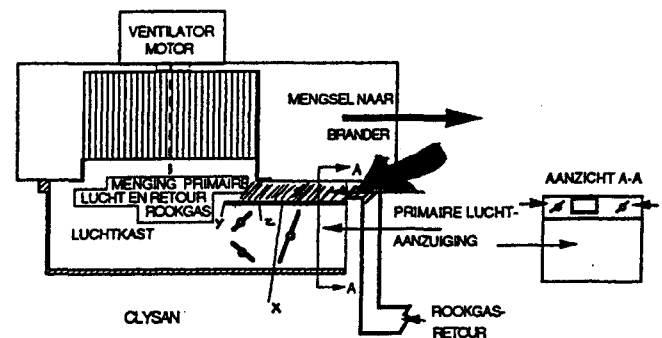
c) Cassatiemiddel.

1. De partijen zullen hierna als regel worden aangeduid als "Dreizler" en "Remeha c.s."

2. Het gaat in deze zaak om het volgende: Dreizler is houder van Europees Octrooi 0271111. Dat octrooi beschermt, kort samengevat, een verwarmingsketelinstallatie met de gebruikelijke constructie van brander en ketelhuis (waarvan onbestreden is dat Remeha c.s. die ook toepassen), *gekenmerkt* door het feit dat de uitlaatgassen via een terugvoerleiding, die zijn ingang achter de verbrandingskamer heeft (namelijk in de uitlaatgaspijp of in een achter de verbrandingskamer aanwezige ketelrookgang), worden teruggevoerd naar de luchtaanzuigkast van de verbrandingsketel, en wel zo dat de terugvoerleiding via de buitenwand van de luchtaanzuigkast voert tot tenminste de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier, zodat de vermenging van uitlaatgas en lucht eerst in de verbrandingslucht-ventilator plaatsvindt.

Het Hof heeft de inrichting die Remeha c.s. toepassen in rechtsoverweging 8 van het bestreden arrest schematisch weergegeven als volgt: [zie hiervoor; *Red.*]

Dreizler had gesteld dat van de aldus weergegeven inrichting, het door een schot begrensde deel van de luchtkast (namelijk: het hieronder door arcering aangegeven, en tevens met een pijl aangeduide deel), moet gelden als, of in elk geval op één lijn moet worden gesteld met het einde van de hiervoor aangeduide terugvoerleiding voor de uitlaatgassen; en dat dat einde van de terugvoerleiding beantwoordt aan de beide hoger aangeduide kenmerken, te weten: dat de leiding reikt tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier, zodat de vermenging van rookgas/uitlaatgas en (primaire) lucht eerst in de verbrandingslucht-ventilator plaatsvindt:



Deze stelling is door Dreizler aangevoerd, onder

andere in de pleitnotities van Dreizler's advocaat uit de eerste aanleg (tevens Dreizler's advocaat in cassatie), alinea 12; die stelling is door de President in r.o.v. 4.10 van het in eerste aanleg gewezen vonnis overgenomen/ juist bevonden. In appel hebben Remeha c.s. zich over deze vaststelling van de President niet specifiek beklagd; uiteraard heeft Dreizler - voorzover dat nog nodig mocht zijn - de onderhavige stelling in appel gehandhaafd.

3A. Van de sub 2 hiervoor aangeduide stelling van Dreizler bevat het bestreden arrest geen dragende of begrijpelijke beoordeling, laat staan weerlegging. Weliswaar stelt het Hof in rechtsoverweging 9 vast dat de inrichting van Remeha c.s. niet beantwoordt aan het kenmerk dat er een uitlaatgasterugvoerleiding is die door de buitenwand van de luchtaanzuigkast tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier is geleid, en dat vermenging van rook- of uitlaatgas en (primaire) lucht niet plaatsvindt in de luchtventilator maar in de luchtaanzuigkast; maar het Hof maakt daarbij niet duidelijk of het de sub 2 hiervoor aangegeven stelling van Dreizler in zijn beoordeling heeft betrokken, en al helemaal niet waarom het (aangenomen dat het die stelling in zijn beoordeling heeft betrokken) heeft geoordeeld dat die stelling niet kon worden aanvaard, en/of waarom in weerwil van die stelling, de hiervoor aangehaalde vaststellingen uit rechtsoverweging 9 van het bestreden arrest gerechtvaardigd zijn.

3B. Het onderhavige manco in de redengeving van het bestreden arrest is te meer bezwarend, omdat in de processtukken geen andere functie is aangegeven voor het schot waarmee de hiervoor in alinea 2 met arcering aangegeven ruimte in de luchtkast is afgeschermd van het overige deel van de luchtkast, dan juist de door Dreizler gestelde functie - namelijk: het dienen als geleiding voor rook - en uitlaatgas tot (tenminste) aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier (met als noodzakelijk gevolg dat de vermenging van rook- en uitlaatgas met (primaire) lucht plaatsvindt (of in zeer overwegende mate plaatsvindt) in de luchtventilator (al-dan-niet mede in het hierop aansluitende gedeelte van de terugvoerleiding voor rook- en uitlaatgas). Een dergelijke andere functie van het betreffende schot is ook niet logischerwijs denkbaar, en een dergelijke andere functie van dat schot is ook niet door het Hof vastgesteld. Dat zo zijnde, behoefde 's Hof's oordeel uit rechtsoverweging 9 (namelijk dat in de als "versie 2" aangeduide inrichting geen uitlaatgas-terugvoerleiding aanwezig is die door de buitenrand van de luchtaanzuigkast tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier is geleid) nadere motivering, omdat zonderdien niet begrijpelijk is aan de hand van welke gedachtengang het Hof tot dit oordeel is gekomen.

3C. Het sub A en sub B van dit middelonderdeel 3 gezegde is ook daarom, en/of is in versterkte mate daarom juist, omdat in de hier bestreden rechtsoverweging 9 uit 's Hof's arrest onduidelijk blijft wat het Hof heeft bedoeld met de vaststelling dat de vermenging van rook- en uitlaatgas met (primaire) lucht niet in de luchtventilator maar in de luchtaanzuigkast zou plaatsvinden. In de alinea 2 hiervoor aangegeven zienswijze van Dreizler moet immers het aldaar gearceerd aangegeven deel van de inrichting worden aangemerkt als een verlengde, danwel als het uiteinde, van de uitlaatgasterugvoerleiding (of als een daarmee op een lijn te stellen voorziening), terwijl dat gedeelte zich eveneens - en zonder dat de beide aanduidingen met elkaar in tegenspraak zijn - laat aanduiden als (een deel van) de luchtkast. Indien zou moeten worden aangenomen dat 's Hof's hier besproken vaststelling zo moet worden begrepen, dat de vermenging van rook- en uitlaatgas en (primaire) lucht mede in het hiervoor bedoelde, en hoger gearceerd aangegeven gedeelte van de inrichting plaatsvindt (wat, ook met het oog op de meetresultaten die het Hof in dit verband als bron vermeldt, en in verband met wat daarover in de pleitnota van Mr Ebbink in appel, in alinea's 23 en 24, is gezegd, in hoge mate in de rede ligt),

vormt de hier bedoelde vaststelling een onbegrijpelijke reactie op Dreizler's in alinea 2 hiervoor bedoelde stelling. De in Dreizler's octrooi bedoelde uitlaatgas-terugvoerleiding bevat immers onder alle omstandigheden lucht (het behoeft geen nader betoog dat tot deze leiding nooit alléén maar uitlaatgas toetreedt, maar altijd - en zeker aan de afvoerszijde daarvan - mede (nog) niet met uitlaatgas in aanraking gekomen (primaire) lucht). Aan de in Dreizler's octrooi beschreven constructie is dan ook inherent dat (ook) enige vermenging van (primaire) lucht en uitlaatgas in (het uiteinde van) de uitlaatgas-terugvoerleiding zelf plaatsvindt; en althans is dat verschijnsel met de in het octrooi tot uitdrukking komende leer in alle opzichten verenigbaar. Daarom zou de vaststelling dat de vermenging van rook- en uitlaatgas en (primaire) lucht in het eerder bedoelde gearceerde gedeelte van de inrichting plaatsvindt, geen dragende of voldoende begrijpelijke weerlegging opleveren van de in alinea 2 hiervoor aangeduide zienswijze van Dreizler.

Daarnaast vertoont het bestreden arrest op de in de onderdelen A-C hiervoor bestreden punten ook daarom (een) motiveringsgebrek(en), omdat uit het arrest niet valt op te maken of het Hof de in die (sub)onderdelen als mogelijk veronderstelde gedachtengang(en) heeft gevolgd (en in bevestigend geval: welke gedachtengang dat geweest is), danwel of achter de hier aangevochten rechtsoverweging(en) nog een andere gedachtengang schuilgaat (en zo ja: welke gedachtengang dat geweest is).

3D. Het hiervoor in dit middelonderdeel sub A t/m C gestelde is op dezelfde, of op overeenkomstige voet van toepassing op rechtsoverweging 13 van het bestreden arrest, omdat daarin de in deze (sub)onderdelen bestreden vaststellingen uit rechtsoverweging 9 van het arrest worden gehanteerd als de enige, of als de voornaamste dragende grond voor het oordeel dat in de inrichtingen van Remeha c.s. geen toepassing plaatsvindt van maatregelen die aan de in Dreizler's octrooi beschreven maatregelen equivalent zijn.

4. Het bestreden arrest geeft voorts blijk van een onjuiste rechtsopvatting en/of van een ontoereikende motivering. Immers

A. in het bestreden arrest is geen voldoende begrijpelijke aanduiding te vinden van datgene waarin, naar het wezen van de zaak, de geoctrooieerde uitvinding bestaat; en ontbreekt daardoor voldoende houvast om te kunnen beoordelen of het Hof de aan het Hof voorgelegde inbreukvraag aan de hand van een juiste rechtsopvatting heeft beoordeeld. Uit de wijze waarop het Hof - op de in middelonderdeel 3 hiervoor bestreden wijze - de door Dreizler voorgedragen zienswijze met betrekking tot de kwalificatie van het eerder aangeduide gearceerde gedeelte uit de tweede schets in alinea 2 hierboven heeft beoordeeld (of juist gezegd: heeft nagelaten te beoordelen), vallen sterke aanwijzingen te putten dat het Hof daarbij van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan (en Dreizler stelt in cassatie dan ook dat het geval is). Uit 's Hof's overwegingen valt niet (voldoende duidelijk) op te maken hoe het Hof de betekenis en de functie van het feit dat (volgens 's Hof's vaststellingen) Dreizler's octrooi erin voorziet dat de uitlaatgas-terugvoerleiding door de buitenwand van de luchtaanzuigkast tot tenminste de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier geleid is (zodat vermenging van rook- en uitlaatgas eerst in de verbrandingsluchtventilator plaatsvindt), heeft opgevat; en daardoor ook niet, welke aspecten van deze voorziening(en) het Hof als wezenlijk voor de beschermde uitvinding heeft aangemerkt. Daardoor kan het Hof niet aan de hand van de rechtens juiste maatstaf voor de beoordeling van inbreuk op een octrooi, hebben beoordeeld in hoeverre de desbetreffende voorzieningen in de inrichtingen van Remeha c.s., beantwoordden aan het wezenlijke van de daarmee (in de zienswijze van Dreizler) corresponderende voorzieningen zoals beschreven in het octrooi; en daarom is, althans, uit het bestreden arrest niet op te maken hoe het Hof de in dit opzicht vereiste

toetsing heeft verricht, en of het Hof die toetsing aan de hand van de rechtens juiste maatstaf heeft verricht.

B. Het zojuist sub 4A gezegde (en ook het overige in dit cassatiemiddel aangevoerde) wordt niet anders door de overwegingen van het Hof in rechtsoverweging 14 van het bestreden arrest. Die overwegingen strekken ertoe (geparafraseerd), dat de formulering van Dreizler's octrooi onduidelijkheden bevat en (althans) dat de derde (-deskundige) die van het octrooi kennis neemt, bepaalde voorzieningen die daarin worden vermeld, als wezenlijk (danwel als essentiële) mag opvatten. De betreffende overwegingen vermogen echter niet – ook niet binnen de ruimere maatstaven die bij de beoordeling van de motivering van een uitspraak in kort geding worden gehanteerd – voldoende duidelijk te maken waarin het Hof de essentiële eigenschappen van de in deze rechtsoverweging beoogde voorzieningen heeft gezien, die zouden meebrengen dat de in de inrichtingen van Remeha c.s. aanwezige voorzieningen niet aan de betreffende, voor Dreizler's octrooi essentieel geoordeelde kenmerken zouden beantwoorden. Ook is hier weer van primerend belang dat de onderhavige overweging voortbouwt op de eerder bestreden rechtsoverwegingen 9 en 13, en daardoor (mede) mank gaat aan het euvel dat het Hof geen begrijpelijke of dragende redengeving heeft meegedeeld, voor het (vermoedelijk in het arrest te impliceren) oordeel dat het door Dreizler als uiteinde of als verlengde van de uitlaatgasterugvoerleiding (of als daarmee op een lijn te stellen voorziening) aangemerkte gedeelte van de inrichtingen van Remeha c.s. (namelijk het eerder met arcering aangegeven, door een schot van de overige luchtkast afgescheiden gedeelte van de inrichtingen van Remeha c.s.) niet die door Dreizler verdedigde kwalificaties zou verdienen.

5. De in de voorafgaande middelonderdelen aangeduide bezwaren zijn van overeenkomstige toepassing op rechtsoverweging 15 van het bestreden arrest, nu daarin klaarblijkelijk wordt voortgebouwd op de bevindingen, en op de gedachtengang uit de voorafgaande rechtsoverwegingen, en de daarin voorkomende onjuiste rechtsoordelen c.q. ongerijmdheden dus ook de onderhavige rechtsoverweging treffen.

6. Rechtsoverweging 13 van het bestreden arrest geeft voorts blijk van een onjuiste rechtsopvatting (en het in middelonderdeel 4 betoogde vindt in zoverre bevestiging), omdat het Hof in deze rechtsoverweging kennelijk voor de beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel als "equivalent" kan worden aangemerkt voor een in een octrooi beschreven maatregel, de maatstaf aanlegt of de eerstgenoemde maatregel in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter bereiking van hetzelfde resultaat. Het is evenwel alleszins mogelijk dat een maatregel hetzij een andere functie vervult dan een in een octrooi beschreven maatregel, hetzij dezelfde functie vervult op een wezenlijk andere wijze, terwijl de betreffende maatregel wél hetzelfde resultaat beoogt of bewerkstelligt, en dat die maatregel dan toch moet worden aangemerkt als equivalent voor de in het octrooi beschreven maatregel, of althans moet worden aangemerkt als een maatregel die begrepen is onder datgene waarin, naar het wezen van de zaak, de geoctrooierde uitvinding bestaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de in het octrooi geopenbaarde leer een maatregel als hier bedoeld weliswaar niet beschrijft, maar wanneer die maatregel zich wél, aan de hand van die leer, voor de vakman geredelijk aandient als alternatieve mogelijkheid voor de oplossing van het in het octrooi onder ogen geziene probleem of, bijvoorbeeld, wanneer de betreffende maatregel oplevert dat (in aanzienlijke mate) wordt geprofiteerd van de uit het octrooi blijkende uitvindingsgedachte – eventueel ook zonder dat de door de uitvinding beoogde effecten of resultaten alle worden bereikt, of volledig worden bereikt. De door het Hof – kennelijk – aangelegde maatstaf is dan ook een te beperkte. Ten rechte had het Hof (althans) behoren te

onderzoeken waarin, naar het wezen van de zaak, de geoctrooierde uitvinding bestond, en vervolgens behoren te onderzoeken of in de inrichtingen van Remeha c.s. in zodanige mate van de uitvindingsgedachte werd geprofiteerd, dat daardoor moest worden aangenomen dat die inrichtingen aan het wezen van de geoctrooierde uitvinding beantwoordden.

7. De rechtsoverwegingen 14 en 15 geven op een soortgelijke wijze als in onderdeel 6 aangegeven, blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Die rechtsoverwegingen monden uit in het oordeel dat de aanvrager van een octrooi die, in samenspraak met de octrooiverlenende instantie, ten opzichte van een aanvankelijk algemeen geformuleerde octrooiconclusie beperkingen heeft aangebracht, de vrijheid prijsgeeft om na de verlening van het octrooi de betreffende beperkende kenmerken "weg te interpreteren" (waarmee het Hof, naar mag worden aangenomen, *mede* bedoelt: het zodanig interpreteren van de betreffende kenmerken dat ook voorzieningen die de betreffende kenmerken missen, aan het octrooi kunnen beantwoorden indien die voorzieningen in meer dan verwaarloosbare mate, dan wel in belangrijke mate, profiteren van de in het octrooi geopenbaarde uitvindingsgedachte). Ten rechte geldt dat de rechthebbende op een octrooi aanspraak heeft, en aanspraak behoudt op een bescherming die beantwoordt aan (het wezen van) de in het octrooi tot uitdrukking komende uitvindingsgedachte, ook in het geval dat tijdens de verlening van het octrooi "beperkende kenmerken" zoals het Hof die in rechtsoverweging 15 heeft beoogd zijn aangebracht, *althans* zolang niet aannemelijk is dat de aanvrager van het octrooi (in verband met het aanbrengen van de betreffende beperkingen) afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooierde uitvinding aanspraak geeft. Het Hof heeft niet onderzocht of (en dus ook niet vastgesteld dat) het laatste in de onderhavige zaak het geval zou zijn, en heeft de betekenis van de door het Hof bedoelde "beperkende kenmerken" (ook overigens) niet beoordeeld aan de hand van vaststelling van het wezen van de geoctrooierde uitvinding. Daardoor heeft het Hof ook hier zijn oordeel gevormd aan de hand van een onjuiste, immers ten opzichte van Dreizler te beperkte, maatstaf; en althans, zowel ten aanzien van het in middelonderdeel 6 besproken gegeven als ten aanzien van het in dit middelonderdeel 7 besproken gegeven, zijn uitspraak onvoldoende begrijpelijk.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr L. Strikwerda, 4 november 1994.

7. De *onderdelen 1 en 2* van het middel bevatten geen klacht.

8. *Onderdeel 3* verwijt het Hof niet, althans niet begrijpelijk, te hebben gereageerd op de door Dreizler aangevoerde stelling dat in de Clysanbrander het door een schot begrensde deel van de luchtkast moet gelden als, of in elk geval op één lijn moet worden gesteld met het einde van de terugvoerleiding voor de uitlaatgassen in de geoctrooierde brander en voorts dat dat einde van de terugvoerleiding beantwoordt aan de beide in de conclusie aangeduide kenmerken, te weten dat de leiding reikt tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier, zodat de vermenging van rookgas/uitlaatgas en primaire lucht eerst in de verbrandingsluchtventilator plaatsvindt.

9. Voorzover het onderdeel zich richt tegen r.o. 9 van het bestreden arrest, moet het falen.

10. In r.o. 9 stelt het Hof vast dat de Clysanbrander naar de letter niet voldoet aan de octrooiconclusie. In eerste aanleg had de President reeds in gelijke zin beslist (r.o. 4.5). Daartegen is in hoger beroep geen grief aangevoerd. Het Hof was dus niet gerechtigd, laat staan gehouden, de door het onderdeel bedoelde stelling van Dreizler te onderzoeken in verband met de vraag of de

Clysanbrander naar de letter voldoet aan de octrooiconclusie. Hierop stuiten de *subonderdelen 3A-3C* af.

11. Voor zover het onderdeel zich richt tegen r.o. 13 van het bestreden arrest, zal het evenmin tot cassatie kunnen leiden.

12. In r.o. 13 geeft het Hof als zijn oordeel te kennen dat niet gezegd kan worden dat door het aanbrengen van het bedoelde schot in de luchtaanzuigkast op in wezen dezelfde wijze als door het laten uitmonden van de uitlaatgasterugvoering tot in de ruimte van de ventilatorwaaier dezelfde functie wordt vervuld, aangezien voorshands als vaststaand moet worden aangenomen dat in de Clysanbrander de vermenging van uitlaatgas met lucht in de aanzuigkast plaatsvindt.

13. In eerste aanleg had de President in andere zin beslist (r.o. 4.10). Volgens de President kan het bovencompartiment van de luchtkast in de Clysanbrander functioneel gezien worden als het verlengde van de terugvoering, aangezien – kort gezegd – (a) het einde van het tussenschot juist ligt onder de plaats waar de door de ventilator gecreëerde onderdruk het hoogst is, (b) de uitlaatgassen dus direct in de ventilator zullen worden gezogen, en (c) de menging dus (grotendeels) in de ventilator plaatsvindt.

14. Tegen dit oordeel, en met name de onder (c) bedoelde redengeving, keerden Remeha en Clysan zich met appelgrief 7. Bij pleidooi (zie de pleitnota van Mr Ebbink onder 24 en 32-34) betoogden zij onder overlegging van meetresultaten dat de menging van de uitlaatgassen met verbrandingslucht voor verreweg het grootste gedeelte vóór de ventilator plaatsvindt.

15. Tegen deze achtergrond houdt r.o. 13 van het bestreden arrest een begrijpelijke en voldoende gemotiveerde verwerping van de bedoelde stelling van Dreizler in. Ook *subonderdeel 3D* zal derhalve niet kunnen slagen.

16. *Onderdeel 4* klaagt dat in het bestreden arrest geen voldoende begrijpelijke aanduiding is te vinden van datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat. Hierdoor zou niet kunnen worden beoordeeld of het Hof de inbreukvraag aan de hand van de juiste rechtsopvatting heeft beoordeeld.

17. De klacht mist m.i. feitelijke grondslag.

18. In r.o. 13 overweegt het Hof dat niet kan worden gezegd dat door het aanbrengen van het bedoelde tussenschot in de luchtaanzuigkast in de Clysanbrander op in wezen dezelfde wijze als door het laten uitmonden van de uitlaatgasterugvoering tot in de ruimte van de ventilatorwaaier dezelfde functie wordt vervuld. Het Hof baseert dit oordeel op de overweging dat voorshands als vaststaand kan worden aangenomen dat in de Clysanbrander de vermenging van uitlaatgas met lucht in de luchtaanzuigkast plaatsvindt. Hieruit volgt dat het Hof kennelijk van oordeel is dat naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding hierin bestaat dat, door de bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgasterugvoering in de ruimte van de ventilatorwaaier, de vermenging van uitlaatgas niet in de luchtaanzuigkast, maar in de ventilator plaatsvindt. Dat het Hof hierin de "kern van de geöctrooieerde uitvinding" vindt liggen, wordt bevestigd door hetgeen het Hof vervolgens in r.o. 14 en 15 overweegt.

19. Voor zover onderdeel 4 voorts de klacht inhoudt dat het Hof bij de vaststelling van datgene waarin, naar het wezen van de zaak, de geöctrooieerde uitvinding bestaat, van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, voldoet het onderdeel niet aan art. 407 lid 2 Rv. Het geeft niet aan waaruit de onjuistheid van 's Hof's rechtsopvatting zou bestaan.

20. *Onderdeel 5* bouwt in zijn klacht tegen r.o. 15 voort op onderdeel 4 en zal het lot daarvan moeten delen.

21. *Onderdeel 6* werpt een rechtsklacht op tegen r.o. 13 van het bestreden arrest en stelt dat het Hof bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel als "equivalent" kan worden aangemerkt voor een in een octrooi beschreven maatregel een te beperkte en daardoor

onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Volgens het onderdeel had het Hof behoren te onderzoeken waarin, naar het wezen van de zaak, de geöctrooieerde uitvinding bestond, en vervolgens behoren te onderzoeken of in de inrichtingen van Remeha c.s. in zodanige mate van de uitvindingsgedachte werd geprofiteerd, dat daardoor moest worden aangenomen dat die inrichtingen aan het wezen van de geöctrooieerde uitvinding beantwoordden.

22. Zoals hierboven is uiteengezet, heeft het Hof kennelijk beslist dat naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding hierin bestaat dat, door de bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgasterugvoering in de ruimte van de ventilatorwaaier, de vermenging van uitlaatgas met lucht niet in de luchtaanzuigkast, maar in de ventilator plaatsvindt. In r.o. 13 onderzoekt het Hof of door het aanbrengen van het bedoelde tussenschot in de luchtaanzuigkast in de Clysanbrander op in wezen dezelfde wijze hetzelfde bereikt wordt. Het Hof beantwoordt deze vraag in ontkennende zin, omdat als vaststaand moet worden aangenomen dat in de Clysanbrander de vermenging van uitlaatgas met lucht (niet in de ventilator, maar) in de luchtaanzuigkast plaatsvindt. Hieruit blijkt dat het Hof de in de Clysanbrander toegepaste maatregel heeft getoetst aan het wezen van de uitvindingsgedachte. Onderdeel 6 mist derhalve feitelijke grondslag.

23. *Onderdeel 7* keert zich tegen het oordeel van het Hof dat de aanvrager van een octrooi die in de conclusie beperkingen heeft aangebracht door daarin specifieke kenmerken op te nemen, niet de vrijheid heeft om na de verlening van het octrooi de beperkende kenmerken weg te interpreteren (r.o. 15). Dit oordeel geeft volgens het onderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het Hof had moeten onderzoeken of uit het aanbrengen van de specifieke kenmerken mag worden afgeleid dat de aanvrager van het octrooi afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooieerde uitvinding aanspraak geeft.

24. Het onderdeel faalt. In r.o. 15 overweegt het Hof dat de verleningsgeschiedenis van het octrooi "het bovenstaande" bevestigt. Met "het bovenstaande" doelt het Hof kennelijk, gelet op de verwijzing in r.o. 15 naar het nieuwheidsrapport, op het slot van r.o. 14, waar werd overwogen dat een installatie waarbij de uitlaatgasterugvoering in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast uitmondt, behoorde tot de stand van de techniek. Wat tot de stand der techniek behoort, kan niet tot het wezen van de geöctrooieerde uitvinding behoren en maakt dus hoe dan ook geen deel uit van de bescherming waarvan de octrooihouder afstand zou kunnen doen. Aan de vraag of uit het aanbrengen van de specifieke kenmerken mag worden afgeleid dat Dreizler afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooieerde uitvinding aanspraak geeft, kon het Hof dus voorbijgaan: een installatie waarbij, zoals in de Clysanbrander, de uitlaatgasterugvoering in het onderdrukgebied van de luchtaanzuigkast uitmondt, valt in elk geval buiten de beschermingsomvang van het octrooi van Dreizler. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In dit kort geding gaat het om de vraag of Remeha en Clysan inbreuk maken op een aan Dreizler onder meer voor Nederland verleend Europees octrooi. Dit octrooi heeft betrekking op een verwarmingsketelinstallatie, waarbij de uitstoot van stikstofdioxide wordt verminderd, doordat de uitlaatgassen worden teruggevoerd naar de brander door middel van een uitwendige (buiten de verwarmingsketel lopende) terugvoering. Blijkens de Nederlandse vertaling van het octrooischrift wordt de inrichting, voor zover in cassatie van belang, hierdoor gekenmerkt dat de uitlaatgas-terugvoering door de

buitenwand van de luchtaanzuigkast van de verbrandingsketel doorloopt tot tenminste de opening aan de kopse zijde van het (aan de luchtaanzuigkast grenzende) huis van de verbrandingsluchtventilator, zodat de vermenging van het uitlaatgas en de door de luchtaanzuigkast van buiten aangezogen verse (primaire) lucht eerst in die ventilator plaatsvindt (waarbij dat mengsel door de ventilator naar de brander wordt geblazen).

3.2 Drezler neemt ten processe het standpunt in dat de zogenaamde versie-2 van de door Clysyan en Remeha vervaardigde respectievelijk in het verkeer gebrachte ARF-branders binnen de beschermingsomvang van zijn octrooi valt. Bij deze versie-2 mondt de uitlaatgas-terugvoerleiding uit in de luchtaanzuigkast. In deze kast is een tussenschot aangebracht, waardoor een gedeeltelijk afgescheiden bovencompartiment wordt gevormd.

De President heeft in overeenstemming met het eensluidend oordeel van partijen aangenomen dat versie-2 niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi-schrift valt (rov. 4.5), maar heeft geoordeeld dat deze versie niettemin binnen de beschermingsomvang van het octrooi van Drezler valt. Functioneel beschouwd kan, aldus de President, het bovencompartiment van de luchtaanzuigkast als het verlengde van de terugvoerleiding worden gezien. Aangezien het einde van het tussenschot juist ligt onder de plaats waar de door de ventilator gecreëerde onderdruk het hoogst is, zullen de uitlaatgassen direct in de ventilator worden gezogen, zodat de menging (grotendeels) in de ventilator plaatsvindt (rov. 4.10).

Het Hof heeft echter in tegengestelde zin geoordeeld en heeft met vernietiging van het vonnis van de President de vorderingen van Drezler afgewezen.

Hiertegen richt zich het middel.

3.3.1 De onderdelen 1 en 2 bevatten geen klacht. Het in vier subonderdelen uiteenvallende onderdeel 3 keert zich met een reeks motiveringsklachten tegen rov. 9 en rov. 13 van 's Hofs arrest.

3.3.2 In rov. 9 heeft het Hof – evenals de President – vastgesteld dat versie-2 van de brander van Clysyan naar de letter niet voldoet aan de conclusie van het octrooi-schrift, omdat in die versie het tweede kenmerk van de geotrooieerde inrichting ontbreekt: in versie-2 loopt de uitlaatgas-terugvoerleiding niet door de buitenwand van de luchtaanzuigkast heen door tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier. Voorts hebben, aldus het Hof, Remeha en Clysyan aan de hand van – door Drezler niet bestreden – meetrappen voldoende aanmerkelijk gemaakt dat in versie-2 het derde kenmerk van de geotrooieerde inrichting niet is terug te vinden, omdat bij de Clysyan-brander de vermenging van uitlaatgas of rookgas met primaire lucht niet plaatsvindt in de verbrandingsluchtventilator maar in de luchtaanzuigkast.

Op grond van dit een en ander is het Hof in rov. 12 tot de slotsom gekomen dat, nu het tweede en derde kenmerk in versie-2 afwezig zijn, deze versie in beginsel buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

3.3.3 Voorts heeft het Hof in rov. 13 geoordeeld dat zulks anders is, indien in versie-2 ten aanzien van het tweede en derde kenmerk equivalente maatregelen worden toegepast, dat wil zeggen, maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geotrooieerde inrichting. Daarvan is, aldus het Hof, evenwel geen sprake: niet kan worden gezegd dat door het aanbrengen van het tussenschot in de luchtaanzuigkast waardoor een gedeeltelijk afgescheiden bovencompartiment wordt gevormd, op in wezen dezelfde wijze als door het laten uitmonden van de uitlaatgas-terugvoerleiding tot in de ruimte van de ventilatorwaaier, dezelfde functie wordt vervuld, omdat als vaststaand kan worden aangenomen dat in versie-2 de vermenging van uitlaatgas met lucht in de luchtaanzuigkast plaatsvindt.

3.3.4 Onderdeel 3 klaagt in zijn verschillende subonderdelen dat het Hof niet, althans niet op begrijpelijke wijze heeft beslist op de stelling van Drezler dat in

versie-2 van de brander van Clysyan het door het tussenschot begrensde deel van de luchtaanzuigkast moet gelden als, of in elk geval op één lijn moet worden gesteld met, het einde van de terugvoerleiding voor de uitlaatgassen in de geotrooieerde inrichting, alsmede dat dit einde van de terugvoerleiding beantwoordt aan de beide kenmerken van de geotrooieerde inrichting, te weten dat de leiding reikt tenminste tot aan de opening aan de kopse zijde van de ventilatorwaaier, zodat de vermenging van rookgas/uitlaatgas en de primaire lucht eerst in de verbrandingsluchtventilator plaatsvindt.

3.3.5 Voor zover het onderdeel zich richt tegen 's Hofs rov. 9, is het reeds hierom tevergeefs voorgesteld, omdat het Hof in deze overweging in dezelfde zin oordeelt als de President, die zich te dezen had aangesloten bij het eensluidend oordeel van partijen, terwijl Drezler dit oordeel van de President in appel ook niet heeft bestreden.

Voor zover het onderdeel opkomt tegen 's Hofs rov. 13, faalt het eveneens. Anders dan de verschillende subonderdelen aanvoeren, is 's Hofs in deze overweging ontwikkelde gedachtengang geenszins onbegrijpelijk en heeft het Hof, mede in aanmerking genomen dat het hier een kort geding betreft, zijn verwerping van het hiervoor in 3.3.4 weergegeven betoog van Drezler voldoende gemotiveerd.

3.4 Onderdeel 4A verwijt het Hof dat het in zijn arrest geen voldoende begrijpelijke aanduiding heeft gegeven van datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, en dat daarom niet kan worden beoordeeld of het Hof bij de beoordeling van de inbreukvraag van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan.

Dit verwijt is ongegrond. Het Hof heeft in rov. 13 immers onderzocht of "in versie-2 ten aanzien van het tweede en derde kenmerk equivalente maatregelen worden toegepast, dat wil zeggen, maatregelen die in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervullen ter bereiking van hetzelfde resultaat als de geotrooieerde installatie", welke vragen het Hof vervolgens ontkennend heeft beantwoord. Hieruit volgt dat het Hof niet heeft miskend dat bij de uitleg van de conclusie van het octrooi-schrift aan de hand van de beschrijving en de tekeningen datgene waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, een rol speelt. In 's Hofs rov. 13 ligt besloten dat naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding hierin bestaat dat de uitlaatgasterugvoerleiding op zodanige wijze door de luchtaanzuigkast wordt geleid dat de vermenging van uitlaatgassen en de door de luchtaanzuigkast aangezogen primaire lucht eerst in de ventilator plaatsvindt.

Onderdeel 4A faalt mitsdien, terwijl onderdeel 4B, dat op onderdeel 4A voortbouwt, het lot daarvan moet delen.

3.5 Uit het in 3.4 overwogene vloeit voort dat de in onderdeel 6 tegen rov. 13 aangevoerde rechtsklacht evenmin tot cassatie kan leiden. Dit onderdeel verwijt het Hof dat het bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde maatregel als "equivalent" kan worden aangemerkt voor een in een octrooi beschreven maatregel, een te strikte maatstaf heeft aangelegd; het Hof had, aldus het onderdeel, behoren te onderzoeken waarin naar het wezen van de zaak de geotrooieerde uitvinding bestaat, en vervolgens moeten onderzoeken of in versie-2 in zodanige mate van de uitvindingsgedachte wordt geprofiteerd dat daarom moet worden aangenomen dat versie-2 aan het wezen van de geotrooieerde uitvinding beantwoordt.

Zoals in 3.4 is overwogen, ligt in rov. 13 van 's Hofs arrest besloten dat het Hof een dergelijk onderzoek heeft verricht en daarbij tot de slotsom is gekomen dat versie-2 niet aan het wezen van de geotrooieerde uitvinding beantwoordt. Het in het onderdeel vervatte verwijt mist derhalve feitelijke grondslag.

3.6 De onderdelen 5 en 7 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Zij keren zich tegen 's Hofs slotsom in rov. 15 dat een aanvrager van een octrooi die in de conclusie

van het octrooischrift beperkingen heeft aangebracht door daarin specifieke kenmerken op te nemen, niet de vrijheid heeft om na de verlening van het octrooi de beperkende kenmerken weg te interpreteren. Ook deze onderdelen, die beide verwijzingen bevatten naar de in voorafgaande onderdelen vervatte klachten, zijn tevergeefs voorgesteld.

De aan voormelde slotsom ten grondslag liggende overwegingen komen neer op het volgende. Blijkens de conclusie van het octrooischrift behoorde tot de stand van de techniek een inrichting waarbij de uitlaatgas-terugvoering in het onderdrukgebied van de luchtanzuigkast uitmondt; aangezien het tweede en derde kenmerk betrekking hebben op een bijzondere wijze van uitmonden van de uitlaatgas-terugvoering in het onderdrukgebied, zal – aldus het Hof – een derde die van het octrooischrift kennis neemt, ervan uitgaan dat hierin een essentieel aspect van de geotrooieerde uitvinding gelegen is (rov. 14 slot). Zulks vindt – aldus het Hof in rov. 15 – bevestiging in de verleningsgeschiedenis van het octrooi; daaruit blijkt dat de aanvraag aanvankelijk een conclusie bevatte met als enig kenmerk "daß die Abgasrückführung in den Unterdruckbereich des Verbrennungsluftgebläses mündet", welke conclusie door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuweidsrapport niet is gehandhaafd, doch is vervangen door enige specifieke, beperkende kenmerken, die, aldus 's Hof's slotsom, niet na de verlening van het octrooi mogen worden weggeïnterpreteerd.

Deze slotsom en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting; zij zijn evenmin onbegrijpelijk.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Dreizler in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Remeha en Clysan begroot op f 507,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.

Nr 64. Benelux-Gerechtshof, 16 december 1994.

(Zaak A 93/7)

(Michelin)

President: S.K. Martens;

Eerste Vice-President: F. Hess;

Rechters P. Kayser en R. Everling;

Plv. Rechters: P. Neleman, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, J. D'Haenens, D. Baeté-Swinnen en I. Verougstraete.

Art. 12 onder A j° art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 Benelux Merkenwet.

Het bepaalde in artikel 12 onder A BMW belet de houder van een woordmerk die dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponeerd, in beginsel niet zich krachtens artikel 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik – als in deze laatste bepaling bedoeld – van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade wordt toegebracht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval de vorm waarin het woordmerk wordt gebruikt een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien.

Art. 9 Eerste Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de Lidstaten van de EG (Pb 1989, L 40).

HR: Weliswaar is de rechter volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG verplicht om de nationale

wet, zolang deze nog niet aan de richtlijn is aangepast, zoveel mogelijk uit te leggen in overeenstemming met de bewoordingen en doelstellingen van de richtlijn, doch deze verplichting vindt volgens die rechtspraak haar begrenzing in de algemene rechtsbeginselen die deel uitmaken van het gemeenschapsrecht, en met name het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Art. 9, lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het Hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden.

Het betoog dat art. 9 van de Richtlijn na 1 januari 1993 rechtstreeks werking heeft in de Benelux zolang de BMW niet aan de Richtlijn is aangepast, faalt: zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de EG in de zaak Marshall (Jur. 1986, p. 723) volgt uit art. 189, derde alinea, van het EEG-Verdrag dat een richtlijn zonder nationale uitvoeringswetgeving geen verplichtingen aan particulieren kan opleggen.

Compagnie Générale des Etablissements Michelin te Clermont-Ferrant, Frankrijk, Advocaat Mr E.J. Dommering,

tegen

1. Michelin Besteck und Metallwarenfabrikation Werner Michels te Krefeld, Bondsrepubliek Duitsland,

2. C.M. Bongers Nijmegen B.V. te Nijmegen, en

3. Alag International B.V. te Nijmegen, advocaat Mr W.A. Hoyngh.

a) President Arrondissementsrechtbank te Arnhem, 28 oktober 1988 (Mr N. van Raalte).

2. De vaststaande feiten

Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, en deels door de niet-betwiste inhoud van de productie gestaafd, voorshands het navolgende vast.

2.1 Eiseres is reeds sedert het begin van deze eeuw een vermaard producent van banden voor voertuigen, zowel voor personenauto's als voor vrachtauto's. Tevens is zij sedert lange tijd actief in de metaalindustrie, waar men velgen voor (haar eigen) banden en metaaldraad voor radiaalbanden produceert. In Nederland heeft Michelin sedert 1947 een vestiging (in Den Bosch), welke vestiging zich toelgt op de productie van banden voor vrachtauto's, autobussen en bestelwagens.

2.2 Michelin heeft ook een grote reputatie opgebouwd met het publiceren van kaarten, gidsen en plannen, waarvan inmiddels miljoenen exemplaren op de markt zijn gebracht. Deze "toeristische" dienstverlening is mede bekend geworden door de publicatie van de zogenaamde rode "Guide Michelin": een gids met informatie over toeristische verblijfplaatsen, horecagelegenheden (het waarderingssysteem voor o.a. restaurants met sterretjes en bestekjes in zeer bekend), bezienswaardigheden etc. Deze gids is sinds 1957 in de Benelux op de markt; de oplage voor die markt bedraagt inmiddels zo'n 65.000 exemplaren.

2.3 Zowel voor de eerstbedoelde als voor de laatstbedoelde waren alsmede diensten is eiseres in de Benelux rechthebbende op merkinschrijvingen van het woordmerk "Michelin"; de oudste inschrijving dateert van juli 1968.

2.4 De in West-Duitsland gevestigde onderneming van gedaagde sub 1. (verder Michels) fabriceert sedert 1953 bestek onder haar handelsnaam en onder het woord/beeldmerk "Michelin", welk merk soms is uitgevoerd tezamen met een gestyleerde "puntmuts". Michels heeft voor dat merk in juni 1975 een internationaal merkdepot verricht, met werking voor o.a. de Benelux, welk depot berust op een Duitse merkinschrijving van 28 mei 1966. Michels exporteert, aanvankelijk op zeer bescheiden