

17 Het is echter niet altijd eenvoudig te onderscheiden wat onder het materieel (octrooi)recht en wat onder het procesrecht valt. Immers, in de woorden van Rigaux en Fallon,²⁴

Autant la distinction entre le déroulement de la procédure et une question de fond ou de substance est facile à poser en son principe, autant peut-elle paraître difficile à mettre en œuvre en certaines situations particulières.

Octrooizaken vormen een mooie aanleiding om de grens tussen de verschillende relevante verwijzingsregels – alsook andere internationaal privaatrechtelijke aspecten – te onderzoeken. Dit valt uiteraard buiten het bestek van deze bijdrage, dat beperkt blijft tot een kort commentaar op een Cassatie-arrest in een

²⁴ Rigaux, F. en Fallon, M., *Droit international privé. Tome II*, Brussel, Larcier, 1993, 257.

octrooizaak. Een ruimere studie van de interactie tussen het internationaal privaatrecht en het intellectuele eigendomsrecht zal echter niet lang meer op zich laten wachten.²⁵

Leuven, januari 2000

²⁵ De auteur zal eind 2000 haar proefschrift 'International litigation against cross-border infringements of patents? An analysis of the interface of intellectual property and private international law' verdedigen aan de K.U. Leuven.

JURISPRUDENTIE

Nr. 31 Hoge Raad der Nederlanden, 9 april 1999

(Diversey/Epenhuysen I)

Mrs. F.H.J. Mijnsen, E. Korthals Altes, W.H. Heemskerck, R. Herrmann en J.B. Fleers

Art. 56, lid 4 ROW (1910)

Rb.: het belang van Diversey als octrooihoudster c.q. licentiehoudster bij een daadwerkelijke bescherming in haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt, is groter dan het belang van Epenhuysen het oordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te wachten. Een spoedige beslissing zou illusoir blijken indien de uitslag van de oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten worden afgewacht. Daar komt bij dat Epenhuysen heeft volstaan met de mededeling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mede te delen op welke gronden dat is geschied. Evenmin heeft zij in reconventie nietigheidsargumenten ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan de kans van slagen van de opposities onmogelijk worden ingeschat. Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst voor conclusie 1 is voorgesteld, leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de procedure. De voorgestelde beperking is niet zodanig dat de met gedaagdes systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Artt. 30 en 54 ROW (1910)

Hof: hoewel een ordelijk verloop van het debat over nietigheid wordt bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi, kan nietigheid ook bij wege van verweer in een inbreukprocedure worden opgeworpen. Als de rechter tot de conclusie zou komen dat een of meer gronden voor nietigheid aanwezig zijn, zal hij echter niet de niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uitspreken, maar zal hij slechts de inbreukvordering afwijzen.

Art. 30, lid 2 ROW (1910)

HR: door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd ('after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed') heeft het hof in overeenstemming met de voor de uitleg van octrooien geldende regels beoordeeld of de aan de octrooi-conclusie gegeven uitleg voldoende recht doet wedervaren aan de rechtszekerheid voor derden. Daarbij heeft het hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de

octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperktere vorm in aanmerking te laten komen.

Epenhuysen Chemic NV te Zwijndrecht, eiseres tot cassatie (oorspronkelijk gedaagde), advocaat jhr. mr. J.L.R.A. Huydecop, tegen

1 Diversey Corporation te Mississauga, Ontario, Canada en
2 Diversey BV te Woerden, gedaagden, advocaat mr. E. Grabandt (voorheen mr. R. Laret).

a Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, 22 december 1993 (mr. J.H.P.J. Willems)

Rechtsoverwegingen

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende weersproken alsmede op grond van de in zoverre niet weersproken inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende vast:

1.1 Eisertes in de hoofdzaak, verder ook te noemen: Diversey, zijn rechthbbende op c.q. exclusieve licentiehoudster onder het Europees octrooi o 282 214 voor een machinaal vaatwasproces. Dit octrooi is verleend op 9 oktober 1991 voor onder meer Nederland.

1.2 Tegen dit octrooi is oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau door een drietal opposanten, te weten de firma's Henkel uit Düsseldorf, Weigert uit Hamburg en Unilever uit Rotterdam.

2 Diversey vordert in de hoofdzaak – zakelijk samengevat – een verklaring voor recht dat gedaagde inbreuk maakt op haar octrooi, een verbod aan gedaagde tot het maken van inbreuk alsmede veroordeling van gedaagde tot betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht.

3 Epenhuysen heeft gemotiveerd verweer gevoerd en in verband met de sub 1.2 bedoelde oppositieprocedures incidenteel schorsing van het geding gevorderd als bedoeld in art. 56 lid 4 ROW.

4 Diversey heeft zich in het incident verzet tegen de gevorderde schorsing.

5 Aan Epenhuysen kan worden toegegeven dat er gronden kunnen zijn het oordeel van het EOB in de oppositieprocedures af te wachten. Immers, de eventuele herroeping van het octrooi heeft terugwerkende kracht, in welk geval geen ruimte meer bestaat voor de vraag of Epenhuysen inbreuk maakt op dat octrooi.

6 Niettemin wordt het belang van Diversey als octrooihoudster c.q. licentiehoudster bij een daadwerkelijke bescherming in haar rechten en, dus, een spoedige beslissing op de vraag of

Epenhuysen inbreuk maakt groter geacht. Een dergelijke spoedige beslissing zou illusoir blijken indien de uitslag van de oppositieprocedure (in twee instanties?) zou moeten worden afgewacht. Daar komt bij dat Epenhuysen heeft volstaan met de mededeling dat oppositie is ingesteld doch heeft nagelaten mee te delen op welke gronden dat is geschied. Evenmin heeft Epenhuysen harerzijds in reconventie nietigheidsargumenten ter tafel gebracht. Op grond van de thans voorliggende stukken kan dan ook onmogelijk worden ingeschat of de opposities kans van slagen hebben.

7 Het verzoek om schorsing van de procedure zal dus thans niet worden ingewilligd. Dat neemt niet weg dat in een later stadium van de procedure anders zou kunnen worden beslist indien het verloop van de oppositieprocedures daartoe aanleiding zou geven.

8 Epenhuysen zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. In de hoofdzaak zal naar de rol worden verwezen voor voortprocederen ofwel, gezien de beschikking ex art. 145 Rv die in deze zaak is gegeven, voor het vragen van pleidooi dan wel het vragen van vonnis in de hoofdzaak. Enz.

b Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage, 21 september 1994 (mrs. G.W.M. Bodewes, A.J.M.E. Arpeau en J.L. Driessen)

2 De feiten:

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende weerproken staat tussen partijen het volgende vast:

2.1 Diversey Corporation is houder van het Europese octrooi nr 0282214 waarvan de verlening is gepubliceerd op 9 oktober 1991 (hierna: het Diversey octrooi). Het octrooi is onder meer voor Nederland verleend voor een 'machine dishwashing process'. Aan Diversey B.V. is onder meer voor Nederland een exclusieve licentie onder het octrooi verleend.

2.2 Conclusie 1 van het octrooi luidt: *A machine dishwashing process which comprises spraying onto at least partially soiled articles a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of at least 2 seconds, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages.*

2.3 Na verlening van het octrooi is bij het Europese Octrooi Bureau te München een oppositie procedure gestart. Tijdens deze, thans nog lopende, procedure heeft Diversey 'unconditionnally' gewijzigde conclusies ingediend waarvan conclusie 1 als volgt luidt: *A machine dishwashing process wherein there are one or more optional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a plurality of nozzles onto at least partially soiled articles in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0.5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed prior to the final rinse cycle or zone.*

2.4 Epenhuysen plaatst vaatwasmachines bij afnemers waarin haar zogenaamde 'Jetclean'-systeem wordt toegepast. Het 'Jetclean'-systeem omvat (zie blz. 4 pleitnota mr. Vles) *vaatwerk begieten met warm water waarin een geringe concentratie reinigings-samenstelling is opgelost. Vervolgens een hooggeconcentreerde reinigings-samenstelling over dat natgemaakte vaatwerk vernevelen..... Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3 seconden. Daarna het vaatwerk spoelen met warm water, waarin de reinigings-samenstelling is opgelost.*

Vervolgens het vaatwerk nog eens spoelen met warm leidingwater en tenslotte het vaatwerk drogen.

2.5 Epenhuysen past met haar 'Jetclean'-systeem conclusie 1 van het octrooi van Diversey toe, althans doet deze toepassen.

3 Het geschil

3.1 Diversey stelt dat Epenhuysen inbreuk maakt op haar octrooi en vordert een verklaring voor recht dat de handelingen van Epenhuysen onrechtmatig zijn, een verbod tot directe en indirecte inbreuk in de aangewezen landen, onder oplegging van een dwangsom bij overtreding van het verbod, alsmede veroordeling tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel, naar keuze van Diversey, afdracht van de met de onrechtmatige handelingen genoten winst.

3.2 Epenhuysen verweert zich tegen de vorderingen door te stellen dat zij met het 'Jetclean'-systeem het uit het Amerikaanse octrooi-schrift 2.190.391 (dat op 27 oktober 1959 – dus ruim vóór de voorrangsdatum van het Europese octrooi van Diversey – is gepubliceerd) bekende vaatwassysteem toepast met enige verfijningen ten aanzien van het aanbrengen van het reinigingsmiddel.

Voorts is door Epenhuysen gesteld dat het vaatwasproces volgens het octrooi van Diversey *niet* nieuw is en tenslotte heeft Epenhuysen verzocht om op grond van hetgeen in de oppositieprocedure voor het Europees Octrooi Bureau naar voren is gebracht het thans herhaalde verzoek om schorsing ex. art. 56, lid 4 Rijksoctrooiwet toe te wijzen.

4 Beoordeling

4.1 Waar vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi toepast, dienen gezien het verweer van Epenhuysen de volgende vragen nog te worden beantwoord:

a Is er aanleiding de procedure te schorsen, respectievelijk aan te houden tot de oppositie voor het Europees Octrooi Bureau is voltooid?

b Past Epenhuysen slechts de reeds bekende werkwijze volgens het Amerikaanse octrooi-schrift 2.190.391 toe? en

c Is de werkwijze volgens het Diversey-octrooi nog nieuw na hetgeen uit het Amerikaanse octrooi-schrift 2.190.391 bekend is geworden?

4.2 Het verzoek om schorsing

4.2.1 De rechtbank wijst het herhaalde verzoek tot schorsing van de procedure af. Ook acht de rechtbank geen gronden aanwezig voor aanhouding van de procedure tot op de oppositie is beslist.

Epenhuysen heeft weliswaar bij pleidooi stukken uit de oppositie procedure afkomstig van de opposanten Henkel en Unilever overgelegd, doch van de daarin naar voren gebrachte bezwaren slechts de getuigenverklaringen van Kranvitowski en Oberwein nader besproken. De waarde en betekenis van deze verklaringen kan de rechtbank niet beoordelen; de getuigen zijn nog niet gehoord door de 'Beschwerdekammer' van het Europees Octrooi Bureau; hetgeen namens Epenhuysen daaromtrent naar voren is gebracht, is niet meer dan een eigen interpretatie van deze verklaringen. De rechtbank kan ook thans niet bepalen wat de kans van slagen van de ingestelde opposities is.

4.2.2 Ook het feit dat in de oppositieprocedure een andere tekst voor conclusie 1 is voorgesteld leidt niet tot schorsing dan wel aanhouding van de procedure. De voorgestelde beperking is naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig dat de met het

'Jetclean'-systeem toegepaste werkwijze na beperking buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

4.2.3 De rechtbank acht termen aanwezig om de kosten in het herhaald schorsingsincident te compenseren.

4.3 De bovenstaande vragen a) en b) [lees: b) en c); *Red.*] lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.3.1 Anders dan Epenhuysen stelt (zie daarover ook de brief van haar octrooigemachtigde ir. J. Assendelft van 6 juni 1994, punt 5) bevat het Amerikaanse octrooi-schrift 0.219.039 [lees: 2.190.391; *Red.*] geen aanwijzingen voor de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi. Met name de als wezenlijk te beschouwen combinatie van een reinigingssamenstelling met ten minste 0,5 gew.% reinigingsmiddelen en een contacttijd van ten minste 2 seconden alvorens het reinigingsmiddel en het vuil worden verwijderd valt op geen enkele wijze uit het Amerikaanse octrooi-schrift af te leiden. In het Amerikaanse octrooi-schrift is niets vermeld over een contacttijd noch over de concentratie van de reinigingssamenstelling (vergelijk ook de brief van ir. J. Assendelft blz. 3, eerste alinea).

Anders gezegd: de werkwijze volgens conclusie 1 van het Diversey-octrooi is nieuw ten opzichte van het Amerikaanse octrooi-schrift 0.219.391 [lees: 2.190.391; *Red.*].

4.3.2 Uit het vorenstaande vloeit tevens voort dat het 'Jetclean'-systeem meer doet dan de toepassing van het Amerikaanse octrooi-schrift; de nieuwe – niet uit het Amerikaanse octrooi-schrift bekende, noch daaruit af te leiden – combinatie van de reinigingsmiddelconcentratie van tenminste 0,5 gew.% met de minimale contacttijd van 2 seconden (i.c. 3 seconden) wordt in het Jetclean-systeem toegepast.

4.3.3 Op grond van het hiervoor onder 4.2.1 overwogene acht de rechtbank ook de inhoud van de, in de Europese oppositie-procedure naar voren gebrachte getuigenverklaringen onvoldoende om de nieuwheid aan het Diversey-octrooi te ontnemen.

4.4 Inbreuk

Het vorenoverwogene leidt tot de vaststelling dat met het Jetclean-systeem inbreuk wordt gemaakt op conclusie 1 van het Diversey-octrooi; daaraan doet niet af dat het Jetclean-systeem een andere sproeiwijze toepast dan omschreven in het octrooi; conclusie 1 van het octrooi is niet beperkt tot een bepaalde sproeiwijze.

De rechtbank herhaalt tot slot haar oordeel dat het Jetclean-systeem ook valt onder de, in de oppositieprocedure door Diversey onvoorwaardelijk voorgestelde, nieuwe, beperkte, conclusie.

5 Slotsom

Nu vaststaat dat Epenhuysen met het Jetclean-systeem inbreuk maakt zullen de vorderingen van Diversey worden toegewezen, met dien verstande dat het op te leggen verbod wordt beperkt tot Nederland, omdat Diversey niet aannemelijk heeft gemaakt dat buiten Nederland inbreuk gemaakt wordt c.q. dat inbreuk valt te duchten.

Voorts is niet weersproken dat gedaagde de inbreuk-makende handelingen desbewust heeft verricht. Dit brengt mee dat de vordering tot schadevergoeding kan worden toegewezen in ieder geval ten aanzien van de inrichting waarvan blijkens de dagvaarding op 12 maart 1993 is geconstateerd dat deze het geotrooicerde vaatwasproces toepast, én van de nadien geplaatste inrichtingen. Art. 43, lid 3 Row, geeft echter de mogelijkheid om desgevorderd in plaats van schadevergoeding winstafdracht toe te wijzen. Nu Diversey beide alternatief heeft gevorderd zal de rechtbank de vordering tot winstafdracht toewijzen.

Beslissing

De rechtbank:

In het schorsingsincident

– Wijst de vordering af.

– Compenseert de kosten in die zin dat ieder der partijen haar eigen kosten draagt.

In de hoofdzaak:

– Verklaart voor recht dat het toepassen van het Jetclean-systeem van gedaagde onrechtmatig is;

– Verbiedt gedaagde in Nederland inbreuk te maken op het Europees octrooi 0.282.214 van Diversey door de werkwijzen van een der conclusies van het octrooi in of voor haar bedrijf toe te passen, alsmede het in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen dan wel voor een en ander aan te bieden of in voorraad hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast;

Bepaalt dat gedaagde voor elke overtreding van het vorenstaande verbod een dwangsom verbeurt van f 50.000,- per dag of per installatie, zulks naar keuze van eiseressen;

– Veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op f 1.853,35.

– Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

– Veroordeelt gedaagde aan eiseressen de winst af te dragen, welke gedaagde door de inbreuk heeft behaald en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen;

– Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz.

c Hof 's-Gravenhage, 15 mei 1997 (mrs. J.J. Brinkhof, E.J. van Sandick en J.A.M. van Angeren)

11 Bij akte, genomen ter gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep, hebben Diversey c.s. de beslissing van de Oppositie-afdeling in het geding gebracht. Daaruit blijkt dat het octrooi in stand is gebleven en dat conclusie 1 luidt zoals deze tijdens de oppositieprocedure door de octrooihouder is voorgesteld.

12 In hoger beroep neemt Epenhuysen Chemie in het kader van de grieven I en IV, het standpunt in dat van inbreuk geen sprake is omdat bij het procédé van Epenhuysen Chemie zich niet voordoet *a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed*. Bij haar procédé vindt een continue spraying plaats.

13 Voorts betoogt Epenhuysen Chemie in hoger beroep in het kader van de grieven II en III, dat het octrooi nietig is. Gelet op het Amerikaanse octrooi 2.910.391, is niet aan de nieuwheids-cis voldaan, althans kan van uitvinderswerkzaamheid niet gesproken worden (grief II), terwijl voorts getuigenverklaringen nieuwheidsschadelijk moeten worden geacht (grief III).

14 Het hof zal eerst het nietigheidsverweer bespreken en zo nodig vervolgens ingaan op het verweer dat geen inbreuk wordt gemaakt.

15 Alvorens op het nietigheidsverweer in te gaan wil het hof nog het volgende opmerken. Partijen hebben niet stilgestaan bij de vraag of nietigheid van een octrooi wel bij wege van verweer in een inbreukprocedure aan het oordeel van het hof kan worden onderworpen. Hoewel het hof meent dat een ordelijk verloop van het debat over nietigheid wordt bevorderd door het instellen van een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi, is het van oordeel dat nietigheid ook bij

wege van verweer in een inbreukprocedure kan worden opgeworpen. Als het hof tot de conclusie zou komen dat een of meer gronden voor nietigheid aanwezig zijn, zal het echter niet de niet gevorderde nietigverklaring van het octrooi kunnen uitspreken. In dat geval zal slechts de inbreukvordering worden afgewezen.

16 Met de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is het hof van oordeel dat het Amerikaanse octrooi 2.910.391 niet de nieuwheid wegneemt van de geoctrooide uitvinding. Genoemd Amerikaanse octrooi openbaart namelijk niet de *cleaning formulation comprising at least 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents and even in a contact time of from 2 to 100 seconds*. Voorts ontbreekt in dit octrooi, zoals Epenhuysen Chemie erkent, *a plurality of nozzles*.

17 Ligt de geoctrooide uitvinding voor een deskundige voor de hand, gelet op meergenoemd Amerikaans octrooischrift? Epenhuysen Chemie stelt dit en herhaalt daarbij argumenten die in de oppositieprocedure tegen de verlening van het octrooi zijn aangevoerd.

18 Die argumenten zijn door de Oppositie-afdeling weerlegd. Het is opmerkelijk dat Epenhuysen Chemie op deze weerlegging in het geheel niet ingaat. Zij maakt er zelfs geen melding van. De vraag is gewettigd of het verweer van Epenhuysen Chemie in dit opzicht wel als voldoende gemotiveerd is aan te merken.

19 Wat daarvan zij, het hof acht de weerlegging van de argumenten door de Oppositie-afdeling in haar beslissing onder 5 tot en met 5.8 van de *Reasons for the Decision* overtuigend en sluit zich daarbij aan. Het hof merkt daarbij nog op dat Epenhuysen Chemie op geen enkele wijze duidelijk maakt op welke wijze een deskundige die geen kennis heeft van het litigieuze octrooi, na lezing van het Amerikaanse octrooischrift tot de geoctrooide uitvinding kan komen. In dit verband wijst het hof erop dat het Amerikaanse octrooi op 27 oktober 1959 is verleend en dat de prioriteitsdatum van het onderhavige octrooi 7 maart 1987 is. Dit grote tijdsverloop vormt een sterke aanwijzing voor de onjuistheid van de stelling van Epenhuysen Chemie, nu bijzondere omstandigheden ter verklaring van dit tijdsverloop gesteld noch gebleken zijn.

20 Volgens Epenhuysen Chemie moeten, blijkens haar toelichting op grief III, *de in de Europese oppositieprocedure naar voren gebrachte getuigenverklaringen*, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, nieuwheidsschadelijk worden geacht.

21 Deze toelichting munt niet uit in duidelijkheid.

Gelet op de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg (pagina 10) moet Epenhuysen Chemie het oog hebben op de getuigen Krawitowski en Oberwein. Van deze getuigen is namelijk sprake in het stuk waarmee Henkel de oppositie heeft ingeleid en dat door Epenhuysen Chemie is overgelegd (productie 11 bij de pleitaantekeningen van de raadsman van Epenhuysen Chemie in eerste aanleg, pagina's 7 e.v.). Henkel bood aan deze getuigen in de oppositieprocedure te doen horen. In dat stuk van Henkel wordt verwezen naar: 8) *Bericht Krawitowski vom 07.03.1987*, 9) *eidesstattliche Versicherung des Zeugen Krawitowski* en 13) *Werksmittelung Oberwein vom 16.01.1989*. Deze stukken zijn door Epenhuysen Chemie niet in het geding gebracht. Uit de beslissing van de Oppositie-afdeling blijkt verder dat deze door middel van een mededeling van 19 juli 1994

aan de opposanten heeft laten weten dat het niet noodzakelijk was de aangeboden getuigen te doen horen omdat *the alleged prior uses were not relevant in the discussion of lack of novelty* (onder punt 7 van de *Facts and Submissions*). In het licht van een en ander had van Epenhuysen Chemie verwacht mogen worden dat zij de genoemde stukken van de getuigen in het geding had gebracht en had aangegeven dat de Oppositie-afdeling ten onrechte het horen van de getuigen niet van belang heeft geacht. Diversey c.s. had dan haar visie daartegenover kunnen stellen. Nu Epenhuysen Chemie geen bewijs heeft aangeboden, ziet het hof, gelet op het vorenstaande, geen aanleiding Epenhuysen Chemie tot bewijsoverlevering toe te laten.

22 De conclusie is dat het nietigheidsverweer niet opgaat. De grieven II en III falen mitsdien. Dit maakt het noodzakelijk op het niet-inbreuk verweer in te gaan.

23 Ook dit verweer is niet eenvoudig te beoordelen. De reden hiervan is dat Epenhuysen Chemie in de memorie van grieven een beschrijving geeft van het Epenhuysen Chemie-systeem die afwijkt van het systeem zoals beschreven door de raadsman van Epenhuysen Chemie in de pleitaantekeningen in eerste aanleg (op pagina 4), en vervolgens, nadat Diversey c.s. in de memorie van antwoord tegen deze verandering bezwaar had gemaakt, voor het eerst tijdens de pleidooien in hoger beroep heeft aangevoerd dat sprake is van twee Epenhuysen Chemie-systemen: JetClean-oud en JetClean-nieuw. Epenhuysen Chemie stelt zich op het standpunt dat in geen van beide systemen het octrooi wordt toegepast.

24 In eerste aanleg was het Epenhuysen Chemie-systeem door de raadsman van Epenhuysen Chemie (pleitaantekeningen pagina 4; vergelijk ook productie 5 bij deze pleitaantekeningen; de brief van de octrooigemachtigde Assendelft aan die raadsman, pagina 3) als volgt beschreven:

Welnu, het procédé, beschreven in US (bedoeld is: Amerikaans octrooischrift 2.910.391, hof) omvat alle relevante aspecten van wat Relavit (een speciale divisie van Epenhuysen Chemie, hof) in haar JetClean-procéde doet: namelijk vaatwerk begieten met warm water waarin een geringe concentratie reinigingssamenstelling is opgelost, vervolgens een hoogconcentreerde reinigingssamenstelling over dat natgemaakte vaatwerk vernevelen volgens Relavit's vernevelsysteem door middel van haar unieke sproeikoppen. Dan een contacttijd aanhouden van minimaal 3 seconden. Daarna het vaatwerk spoelen met warm water, waarin de reinigingssamenstelling is opgelost. Vervolgens het vaatwerk nog eens spoelen met warm leidingwater en tenslotte het vaatwerk drogen.

Een dergelijk systeem zou, aangenomen dat geen afwijkingen bestaan ten opzichte van de andere kenmerken van de nieuwe conclusie 1 van het octrooi, letterlijk samenvallen met het procédé als omschreven in die conclusie.

25 In de memorie van grieven voert Epenhuysen Chemie aan dat gedurende de hoofdwassfase sprake is van een continu spraying. In de pleitaantekeningen preciseerd de raadsman dit aldus dat in het JetClean-oud-systeem de JetClean-rails waren opgesteld aan het begin van de wassectie die deel uitmaakt van een wasmachine van het transportcurtype. Daar bevonden zich de sproeikoppen. Epenhuysen Chemie betoogt nu dat door de krachtige luchtstroom waarmee continu reinigingsmiddel wordt verspreid, een zodanige turbulentie wordt veroorzaakt dat de gehele wassectie continu gevuld is met het reinigingsmiddel. Gezegd wordt: *Aan het begin van de sectie is er sprake van continu sproeien, aan het einde van continu nevelen (naadloos), zodat het reinigingsmiddel continu op het vaatwerk neerdaalt.*

26 Nu niet is aangevoerd dat de fase van het nevelen niet minstens twee seconden duurt en dat het procédé overigens niet verschilt van de nieuwe conclusie 1, is het hof van oordeel dat dit procédé – het *JetClean-oud-systeem* – letterlijk overeenkomt met conclusie 1 van het octrooi. Bij het neerdalen van de nevel aan het einde van de wassectie is sprake van *non deliberately sprayed*. Deze werkwijze wijkt af van die welke beoordeeld is door de president van de rechtbank Den Haag in de zaak KG 95/334, welk vonnis Epenhuysen Chemie ter ondersteuning van haar standpunt heeft aangehaald. Daar wordt in de waszone continu gesproeid, terwijl in het *JetClean-oud-systeem* in het eerste deel van de sectie wordt gesproeid en in het laatste deel nevel neerslaat die bij het sproeien ontstaat en door de turbulentie in het laatste deel terechtkomt.

27 Hoe het *JetClean-nieuw-systeem* werkt, is in de stukken niet helemaal duidelijk uittegezet. In de memorie van grieven (onder 2.6) wordt gesproken over continu spraying gedurende de hoofdwasfase. Deze werkwijze levert, aldus Epenhuysen Chemie, een treffende gelijkenis op met de werkwijze welke onderwerp van geschil was in de hierboven genoemde zaak KG 95/334. Bij die werkwijze is volgens het vonnis sprake van een waszone, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt en waarin deze niet anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde waterige reinigingsamenstelling met tenminste 0,5 gewichts-% van een of meer actieve reinigingsmiddelen. Het hof zal hiervan uitgaan, nu ook Diversey c.s. dit blijkens de pleitaantekeningen van de octrooigemachtigde van Diversey c.s. in hoger beroep heeft gedaan.

28 Wat is bedoeld met *a contact time* en met *not deliberately sprayed*? Om deze vragen te beantwoorden moet, geleerd op artikel 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag, te rade worden gegaan bij de beschrijving.

29 De beschrijving geeft eerst een beeld van de stand van de techniek: het bekende machinale vaatwasproces waarbij in de voorwaszone of -cyclus de vaat intensief met water wordt besproeid (*intensively sprayed with water*, pagina 2, regel 7), in de hoofdwaszone of -cyclus de vaat wederom krachtig wordt besproeid met een wasvloeistof (*again vigorously sprayed ... with a wash liquor*, pagina 2, regel 12), waarna nog een of meer spoelzones of -cycli volgen. De wasvloeistof is in het algemeen water bij een temperatuur van 50 tot 60 °C waaraan als vloeistof of in poedervorm wasmiddel is toegevoegd (*The wash liquor is generally water at a temperature of from 50 to 60 °C to which a liquid or powder-form detergent is added*, pagina 2, regels 13 en 14). De verbetering die het octrooi biedt, bestaat hieruit dat in plaats van het besproeien van de vaatwas met een groot volume water en wasmiddel, gekozen wordt voor het besproeien *in a fine, gentle mist-like spray van a highly concentrated aqueous cleaning formulation*. Daarmee wordt een verbeterde doelmatige reiniging verkregen doordat minder werk en minder verbruik van water en chemicaliën nodig zijn (pagina 2, regels 33 en 34). Vervolgens dient er een contacttijd te zijn voor de gewenste chemische werking. Deze werking wordt gesteld tegenover de bekende mechanische werking (pagina 2, regel 48). Over het vernevelen zegt de beschrijving:

In order to optimise results, it is important that substantially the whole surface of a soiled article should be contacted by the sprayed cleaning formulation and the amount of formulation sprayed and the manner in which it is sprayed may be adapted bearing this aim in mind. A fine, gentle mist-like spray is particularly desirable. In a conveyor-type machine, the belt speed will also be a factor. More particularly, the volume sprayed and/or the number and/or arrangement of spray nozzles is/are

selected so that low volume and low intensity spraying will ensure the desired type of complete coverage and even distribution. (Pagina 2, regels 52-57)

Het hof is ervan overtuigd dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen. Gedurende die tijd zal dus niet zodanig gesproeid moeten worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd.

Bevestiging voor dit oordeel vindt het hof in het antwoord van de Oppositie-Afdeling op de stelling dat de woorden *not deliberately sprayed* onduidelijk zijn. De Oppositie-Afdeling antwoordde aldus:

In the description it is explained what is meant by the term not deliberately sprayed.

On page 2, lines 47 to 48, it is stated that during the contact time a chemical, as opposed to mechanical, action is taking place. Furthermore, in the description it is explained in lines 50 to 51, that during the contact time the articles are not deliberately sprayed.

From this, the skilled person is clearly and unambiguously taught that this expression means that the articles are not sprayed during the contact time, but that a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place. Occasional dripping from the spray nozzles can of course not be excluded. The term not deliberately, is used in order to take account of this eventuality.

30 Epenhuysen Chemie zegt dat bij het *JetClean-nieuw-systeem* het continu versproeiende volume in belangrijke mate door lucht wordt ingenomen in plaats van water of zeep, en dat een (sterk) wervelend mengsel van lucht en druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel wordt opgewekt.

31 Ter zitting heeft Epenhuysen Chemie de verneveling door middel van het *JetClean-nieuw-systeem* gedemonstreerd. Het hof heeft daarbij gevoeld en vastgesteld dat sprake is van *a fine, gentle mist-like spray* en dat deze als gevolg van de lucht-turbulentie de gehele ruimte vult. Van mechanisch spoelen zoals gebruikelijk in vaatwasmachines, is bepaald geen sprake. Evenmin is sprake van een krachtige, gerichte luchtstroom. Een zachte werveling is voelbaar.

32 Gelet hierop is het hof ervan overtuigd dat door het continu besproeien *in a fine, gentle mist-like spray van a highly concentrated aqueous cleaning formulation* de chemische werking niet wordt verstoord: de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat worden niet weggespoeld of weggeblazen. Daarvoor is de werveling niet krachtig genoeg. Wegspoelen en/of wegblazen zou (den) ook niet mogen omdat het reinigingsmiddel dan zijn werking niet zou kunnen uitoefenen. Het hof wijst erop dat in de conclusie niet te lezen is dat tijdens de contacttijd niet *in a fine, gentle mist-like* manier gesproeid zou mogen worden. Aldus gezien en onder verwijzing naar het onder 29 overwogene, kan slechts geconcludeerd worden dat het *JetClean-nieuw-systeem* letterlijk onder de woorden van conclusie 1 van het octrooi valt. Met dit systeem wordt dezelfde verbetering ten opzichte van de bekende, tot de stand van de techniek behorende systemen bereikt.

33 Uit het vorenstaande volgt dat de grieven I en IV niet op gaan.

34 Grief V verstaar het hof aldus dat volgens Epenhuysen Chemie de verklaring voor recht anders dient te worden geformuleerd.

leerd ingeval toepassing van het JetClean-systeem onrechtmatig wordt geoordeeld.

35 Uit het hierboven overwogene blijkt dat toepassing van de beoordeelde wassystemen van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is. Epenhuysen Chemie heeft er belang bij dat in het dictum de verwijzing naar het JetClean-systeem verdwijnt nu JetClean een merk is dat, zoals door Epenhuysen Chemie onweersproken is gesteld, gebruikt kan worden voor systemen waarmee geen inbreuk wordt gemaakt. Het dictum zal in de door Epenhuysen Chemie voorgestelde zin komen te luiden.

36 Met grief VI keert Epenhuysen Chemie zich tegen het algemeen luidend inbreukverbod. Het hof stelt vast dat Epenhuysen Chemie geen bezwaar maakt tegen een verbod van directe octrooiinbreuk, hoewel gesteld noch gebleken was dat Epenhuysen Chemie zelf het geoctrooieerde wasproces toepast. De grief gaat niet op. Een inbreukverbod behoeft niet beperkt te zijn tot de beoordeelde inbreukmakende handelingen. De omschrijving van het verbod mag in algemene termen geschieden teneinde dreigende inbreuk in andere vormen af te wenden. In de omschrijving van het verbod zal wel een afbakening moeten worden gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod begrepen is. Deze afbakening is in voldoende mate aanwezig, in aanmerking genomen dat het dictum verstaan dient te worden in het licht van de beoordeling.

37 Grief VII gaat op. Het dictum zal worden afgestemd op de wettelijke formulering in artikel 44A Rijksoctrooiwet 1910.

38 De algemene grief VIII behoeft na het voorgaande geen bespreking meer.

Beslissing

Het hof

– vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 21 september 1994 voorzover voor recht is verklaard dat het toepassen van het JetClean-systeem van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is en voorzover Epenhuysen Chemie verboden is *het in of voor haar bedrijf gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen dan wel voor een en ander aanbieden of in voorraad hebben van middelen waarmee de in het octrooi beschermde werkwijze wordt toegepast;*

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

– verklaart voor recht dat het toepassen van de ten processe bedoelde wasprocessen van Epenhuysen Chemie onrechtmatig is;

– verbiedt Epenhuysen Chemie in Nederland middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde uitvinding aan derden aan te bieden of te leveren voor de toepassing van die uitvinding;

– bekrachtigt het vonnis voor het overige;

– veroordeelt Epenhuysen Chemie in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversey c.s. begroot op f 4.620,-. F.17.

d Cassatiemiddel

1 De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid bij hun (verkorte) eigen namen.

2 Het bestreden arrest geeft, in het bijzonder in rov. 28-33, blijk van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot de regels die gelden voor de uitleg van (Europese) octrooiën door de rechter. Epenhuysen betreft deze stelling met name op de beoordeling, door het Hof, van de (gewijzigde) conclusie 1 van EO o 282

214, die blijkens rov. 8 van het bestreden arrest als volgt geformuleerd is:

A machine dishwashing process wherein there are one or more optional prewash cycles or zones, one or more wash cycles or zones and one or more rinse cycles or zones which comprises spraying inside the machine from a plurality of nozzles on to at least partially soiled articles in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation comprising at least 0,5 weight percent of one or more active cleaning agents and, after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed, removing the cleaning formulation and soil in one or more subsequent stages, the cleaning formulation being sprayed prior to the final rinse cycle or zone.

De bezwaren van Epenhuysen betreffen in het bijzonder de beoordeling, in het bestreden arrest, van het gegeven 'during which the articles are not deliberately sprayed' uit deze octrooi-conclusie. 's Hof's uitleg van de octrooi-conclusie laat zich aldus samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooi-conclusie aangeduide 'contact time' van 2-100 seconden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray' (als nader in de octrooi-conclusie aangeduid), nochtans voldaan is aan de parameter dat (gedurende de bedoelde 'contact time') 'the articles are not deliberately sprayed'. Daarmee is aan de octrooi-conclusie een uitleg gegeven die zozeer op gespannen voet staat met de voor uitleg van (Europese) octrooiën geldende regels, en met name met het gegeven: een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden, dat die uitleg niet als berustend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard. Deze algemeen geformuleerde klacht wordt in de volgende middelonderdelen nader toegelicht en uitgewerkt.

2.2 In verband met het in middelonderdeel 2.1 bedoelde gegeven was door Epenhuysen gesteld, of ligt (voldoende duidelijk) in de namens Epenhuysen aangevoerde stellingen besloten:

a dat met betrekking tot de zojuist geciteerde conclusie 1 van EO o 282 214, zowel naar de luid van de (tekst van de) conclusie als naar de door het zinsverband aangedrongen betekenis der woorden, slechts die lezing in aanmerking komt (en althans die lezing in hoge mate voor de hand ligt) waarbij het gebruikte woord 'spraying' of 'sprayed' telkens ziet op dezelfde, of althans op eenzelfde bewerking, met als gevolg dat waar er sprake van is dat gedurende de 'contact time' er voor moet worden gewaakt dat 'the articles are not deliberately sprayed' de vakman ervan uit mag gaan dat daarmee bedoeld is dat de elders in de conclusie als 'spraying' aangeduide bewerking, gedurende de aangeduide 'contact time' (van 2-100 seconden) niet, en althans niet opzettelijk ('deliberately'), wordt uitgevoerd. Deze lezing wordt nog nader aangedrongen door het feit dat zowel de (eerste) conclusie, als de beschrijving van het octrooi verwijzen naar slechts één andere bewerking waarbij enige in dit verband relevante besproeiing van de te reinigen artikelen kan plaatsvinden, namelijk de bewerking van het spoelen ('rinse cycles'), terwijl de octrooi-conclusie en de beschrijving aangeven dat *die* bewerking dient plaats te vinden *na* de periode ('in one or more subsequent stages') van de 'contact time' van 2-100 seconden, gedurende welke 'the articles are not deliberately sprayed'; hetgeen logisch uitsluit dat met de betreffende bewerking (bedoeld met de woorden 'not deliberately sprayed') reeds op de pas nadien uit te voeren 'rinse cycles' zou worden gedoeld.

Uit een en ander volgt dat voorzover de conclusie zo zou (moeten) worden gelezen dat met 'sprayed' in de bijstelling 'during which the articles are not deliberately sprayed' (alleen) gedoeld wordt op andere bewerkingen dan het in de conclusie aange-

duide '... spraying inside the machine ... in a fine, gentle mist-like spray ... a highly concentrated aqueous cleaning formulation' (terwijl als zodanige andere bewerking in de context van de octrooi-conclusie en de beschrijving in feite alleen in aanmerking komt de bewerking van het spoelen ('rinse cycles')), de octrooi-conclusie en de daarbij aansluitende beschrijving in zoverre (in hoge mate) aan onduidelijkheid lijden. In de zojuist gesuggereerde lezing van de octrooi-conclusie en de daarmee overeenstemmende beschrijving (te weten, inhoudelijk, de lezing die het Hof heeft aanvaard) wordt het in de octrooi-conclusie en de daarmee overeenstemmende beschrijving gebruikte begrip 'spraying' respectievelijk 'sprayed' dan in verschillende (en elkaar uitsluitende) betekenissen uitgelegd, terwijl zowel de tekst (de woordkeus) van de conclusie als het zinsverband, als ook de daarmee overeenstemmende tekst van de beschrijving, in sterke mate een tegengestelde uitleg suggereren.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-)onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven, alinea's 2.5 – 2.6, en in het bijzonder alinea 2.7.

b Het inventieve gehalte van de geoctrooieerde voorziening, respectievelijk de mate waarin die voorziening vernieuwing heeft gebracht, is rechtens onvoldoende. Daarin ligt besloten dat beide grootheden ook, en althans, gering zijn.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-)onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven alinea 2.10 en alinea's 3.2 – 3.9 en de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea 6.3 (sub i).

c Ook de passages uit de 'grounds' die in de oppositie-instantie voor gewijzigde instandhouding van het octrooi door de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau zijn aangevoerd, zijn voor meerderlei uitleg vatbaar en spreken elkaar tegen, met name voorzover die betrekking (kunnen) hebben op de hiervoor in subonderdeel a bedoelde begrippen 'spraying' respectievelijk 'sprayed'. De passage die het Hof in rov. 29 in dit verband aanhaalt geeft daarover geen uitsluitsel, en kan zeer wel zo worden gelezen, dat beoogd is, dat gedurende de 'contact time' geen versproeien van stoffen plaatsvindt, maar hoogstens onopzettelijk 'nadruppelen' uit de spuitmonden plaatsvindt. De laatstgenoemde lezing ligt zelfs te meer voor de hand, omdat het in de rede ligt dat de in deze passage genoemde 'spray nozzles' dezelfde zijn als de in de octrooi-conclusie genoemde 'nozzles' die in die conclusie voorzien zijn als het middel voor het opwekken van 'a fine gentle mist-like spray'.

Bovendien bevatten de betreffende 'grounds' ook de nodige, door Epenhuysen specifiek in appèl benadrukte, passages die indicatief zijn voor een andere (en met name voor de zojuist hiervoor gesuggereerde) betekenis van de door het Europees Octrooibureau in de 'grounds' neergelegde beoordeling. Zulke passages zijn bijvoorbeeld aangehaald in de Memorie van Grieven, alinea 2.8 en in de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, o.a. in alinea's 3.3, 3.4 en vooral 3.10 en 3.11, en in alinea's 4.1 en 4.2.

Ook ten aanzien van de 'grounds' mag er daarom van uit worden gegaan dat die, met name ten aanzien van de hier aan de orde zijnde begrippen, onduidelijkheden inhielden, en dat die ruimte lieten voor redelijke twijfel ten aanzien van de strekking van het daarin betoogde. Voorzoveel nodig heeft Epenhuysen dat ook aangevoerd in de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea's 6.5 en 6.6.

d De in de octrooi-conclusie voorkomende beperking 'during which the articles are not deliberately sprayed' neemt in dit geding (ook daarom) een centrale plaats in omdat door Epenhuysen was gesteld (en ook door het Hof tot uitgangspunt is genomen, en althans in cassatie veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen) dat bij de door Epenhuysen toegepaste werkwijze géén bewerkingsfase voorkomt waarin 'the articles are not deliberately sprayed', in die zin dat in het geheel geen besproeiing (ook niet in de vorm van een 'fine, gentle mist like spray') plaatsvindt, en dat bij de werkwijze van Epenhuysen continu besproeiing, overeenkomend met 'spraying ... in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation' plaatsvindt, zonder dat een 'contact time' kan worden aangewezen van 2-100 seconden gedurende welke de bewerking in de vorm van de hier bedoelde besproeiing wordt onderbroken.

e Voorts was namens Epenhuysen gesteld, en mag in cassatie althans veronderstellenderwijs tot uitgangspunt worden genomen, dat de hier bedoelde beperking in de octrooi-conclusie door de octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi alsnog voor handhaving (in beperkte) vorm in aanmerking te laten komen. Tegen deze achtergrond mag de betreffende beperking in beginsel door derden worden begrepen als een noodzakelijke, of althans als een relevante toevoeging waarmee de door het octrooi beschermde werkwijze wordt afgebakend van niet onder de bescherming van het octrooi begrepen materie. De rechtszekerheid waarop derden rechtmatig aanspraak mogen maken wordt in onaanvaardbare mate aangetast wanneer, juist ten aanzien van een dergelijke beperking, een uitleg wordt toegepast die aan die beperking het gehele, of het belangrijkste deel van het beperkende effect ontnemt zoals dat met de tekst van de octrooi-conclusie, ook in aanmerking genomen de daarmee overeenstemmende passages uit de inleidende beschrijving, beoogd lijkt te zijn; en tevens een uitleg die aan de betreffende beperking een betekenis toekent waardoor die het karakter krijgt van een toevoeging met een in hoge mate vanzelfsprekende, en daardoor als bijdrage tot de technische leer van het octrooi effectief zinledige betekenis.

Epenhuysen verwijst voor haar stellingen waarop in dit (sub-)onderdeel een beroep wordt gedaan naar de Memorie van Grieven, alinea's 2.5-2.6 en 2.9, en de pleitnota namens Epenhuysen in appèl, alinea's 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 en alinea's 4.1-4.5.

2.3 De door het Hof toegepaste uitleg van de in de oerde middelen bedoelde parameter 'during which the articles are not deliberately sprayed' is daarom onverenigbaar met de regels ten aanzien van, met name, de plaats die bij de uitleg van octrooiën toekomt aan een redelijke rechtszekerheid voor derden en wel

a omdat daarbij een uitleg is aanvaard die met de tekst en de meest voor de hand liggende strekking van de betreffende octrooi-conclusie, en ook met de tekst en de meest voor de hand liggende strekking van de daarmee overeenstemmende passages uit de inleidende beschrijving, niet valt te rijmen, en tevens een uitleg die in het licht van de bedoelde teksten als het tegendeel van voor de hand liggend kan gelden, en/of omdat daarbij aan een onduidelijk geformuleerde octrooi-conclusie, waarvan de strekking in een of dezelfde wijze onduidelijk geformuleerde inleidende beschrijving wordt toegelicht, een (sterk) extensieve uitleg in het voordeel van de octrooihou-

der is gegeven, in weerwil van het feit dat onduidelijkheden in octrooiconclusies (zeker wanneer de tekst van de inleidende beschrijving dienovereenkomstig is) in beginsel ten nadele van de octrooihouder werken, en omstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van deze 'in beginsel'-regel te rechtvaardigen niet waren gesteld, en althans niet door het Hof zijn vastgesteld; terwijl integendeel was gesteld, en in cassatie althans veronderstellenderwijs tot uitgangspunt mag worden genomen, dat de in het octrooi beschermde materie is ingebed in een zeer nabijliggende stand van de techniek, althans dat de betreffende materie niet of nauwelijks vernieuwing heeft gebracht; hetgeen aan verruiming van de beschermingsomvang in de weg staat; en/of

c omdat daarbij aan passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi die – in de context van de (overige) verleningsgeschiedenis van het octrooi, en ook in hun eigen intrinsieke formulering – eveneens als onduidelijk kunnen gelden, argumenten ten voordele van de door de octrooihouder voorgestane uitleg van het octrooi zijn ontleend, terwijl (althans onduidelijke stukken van) het verleningsdossier met terughoudendheid moet(en) worden beoordeeld als de octrooihouder zich daar in zijn voordeel op beroept, en onduidelijke formuleringen in beginsel voor risico van de octrooihouder komen, en terwijl er geen omstandigheden van een voldoende gewicht om afwijking van de hier bedoelde 'in beginsel'-regel te rechtvaardigen waren gesteld, of althans dergelijke omstandigheden niet door het Hof zijn vastgesteld; en/of

d omdat de passage uit de octrooiconclusie (en het daarmee corresponderende deel van de inleidende beschrijving) die in de door het Hof gevolgde uitleg van het octrooi centraal staat, in die octrooiconclusie is opgenomen tijdens een tegen het octrooi gevoerde oppositieprocedure, op voorstel van de octrooihouder en dus, naar in hoge mate in de rede ligt, als een formulering ter nadere – beperkende – afbakening van onder het beoogde octrooi beschermde materie, aangebracht om de aldus nader afgebakende materie alsnog voor octrooiverlening in aanmerking te doen komen; terwijl de door het Hof aanvaarde uitleg ertoe leidt, althans er zeer geredelijk toe kan leiden, dat van een materieel relevante beperking van de geoctrooieerde materie, danwel van een nadere afbakening daarvan ten opzichte van de voorbekende stand van de techniek, geen sprake meer is. Hierdoor (en althans) is, in de door het Hof toegepaste uitleg van het octrooi eenzijdig de functionaliteit van de in het octrooi beschreven werkwijze of inrichting tot rechtsnoer genomen, en heeft het Hof bij die uitleg (althans voorzover uit de motivering van het arrest kenbaar) geen gewicht toegekend aan het feit dat de in een octrooiconclusie opgenomen formuleringen niet slechts door de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrichting (kunnen) worden ingegeven maar óók – of zelfs vooral – door de wens of de noodzaak om de beschreven werkwijze of inrichting door één of meer kenmerkende verschillen af te bakenen van tot de stand van de techniek behorende gegevens.

Door een en ander komt de door het Hof aanvaarde uitleg nader in conflict met het uitgangspunt dat bij de uitleg van octrooien in redelijke mate aan de ten gunste van derden in het oog te houden rechtszekerheid gewicht moet worden toegekend;

terwijl ieder van de sub a t/m d van dit middelonderdeel genoemde redenen op zich, en dus a fortiori de gezamenlijkheid van de genoemde redenen of combinaties daarvan, voldoende is om de door het Hof gevonden uitleg van het octrooi als rechtens onaanvaardbaar te doen gelden.

2.4 Althans geeft het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting danwel van een rechtens onvoldoende motivering, omdat het Hof in dat arrest niet heeft aangegeven welke dragende redenen er zouden zijn om, in afwijking van de in beginsel voor de uitleg van octrooien geldende regels, de onduidelijkheid in de octrooiconclusie en de inleidende beschrijving, zoals o.a. gesignaleerd in middelonderdeel 2.2 sub a, in dit geval niet in het nadeel van de octrooihouder in aanmerking te nemen of om – wederom in afwijking van de bedoelde regels – geen (verdergaande) terughoudendheid te betrachten bij het ten voordele van de octrooihouder toepassen van gegevens uit het verleningsdossier, alsmede om in dit verband niet ten nadele van de octrooihouder te wegen dat ook dat verleningsdossier, met name op de in middelonderdeel 2.2 sub c beschreven wijze, onduidelijk is, terwijl het bovendien gaat om een in het kader van de oppositieprocedure op voorstel van de octrooihouder aan de octrooiconclusie toegevoegde, en dus in het algemeen als beperkend bedoeld aan te merken nadere bepaling van de geoctrooieerde voorziening, bij de uitleg waarvan dan ook niet slechts de functionaliteit van de betreffende voorziening in de technische context van de in het octrooi beschreven werkwijze of inrichting van belang is, maar ook de functie die de betreffende voorziening kan hebben ter afbakening van de geoctrooieerde materie ten opzichte van de stand van de techniek. Rechtens heeft namelijk te gelden dat de tot oordelen geroepen rechter gehouden is om, wanneer hij op de in de vorige volzin aangeduide wijze oordeelt, dat oordeel slechts te baseren op daartoe rechtens toereikende en bovendien in de uitspraak voldoende duidelijk tot uitdrukking gebrachte gronden, opdat het mogelijk wordt om te beoordelen of de betreffende beslissing op een juiste rechtsopvatting berust. Doordat het Hof in het onderhavige geval gronden als zojuist hiervoor bedoeld niet in het arrest tot uitdrukking heeft gebracht, is de bestreden uitspraak in strijd met de hier geformuleerde regel, en heeft die uitspraak althans te gelden als rechtens onvoldoende gemotiveerd.

2.5 Voorzover de beslissing van het Hof zo zou moeten worden begrepen dat het Hof ervan uit is gegaan dat de octrooiconclusie, gelezen met inachtneming van de ingevolge art. 69 EOV in acht te nemen uitlegfactoren, niet als onduidelijk heeft te gelden en/of dat dat (ook) het geval is met betrekking tot de door het Hof geciteerde passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi, zou 's Hof's oordeel in zoverre onbegrijpelijk zijn, nu de in beide opzichten in aanmerking te nemen interpretatiefactoren geen andere conclusie toelaten dan dat de betreffende teksten, op zijn minst genomen, voor meerderlei uitleg vatbaar zijn en – althans wanneer men die teksten uitlegt zoals het Hof dat heeft gedaan – ook in uitgesproken mate aan onduidelijkheid lijden; en dit in versterkte mate, wanneer men in aanmerking neemt dat het in dit geding centraal staande gegeven van de 'contact time' gedurende welke geen opzettelijke besproeiing plaatsvindt, niet slechts de bedoeling behoeft te hebben van een nadere verduidelijking van de functionaliteit van de beschreven werkwijze of inrichting, maar ook geredelijk de bedoeling kan hebben, de geoctrooieerde werkwijze of inrichting nader af te bakenen van de bekende stand van de techniek; aan welke laatste mogelijkheid in het arrest niet op kenbare wijze aandacht is gewijd.

3.1 Althans is het bestreden arrest onvoldoende gemotiveerd omdat daarin geen feiten of omstandigheden worden vastgesteld, of rechtens dragende gronden worden aangewezen, die zouden kunnen rechtvaardigen en/of voor degene die van het arrest kennisneemt begrijpelijk kunnen maken waarom het Hof

in weerswil van de in de middelonderdelen 2.2 en 2.3 aangeduide feitelijke elementen en de daarmee verband houdende rechtsregels of uitgangspunten, tot de uitleg van het octrooi is gekomen, waartegen dit cassatiemiddel zich richt.

3.2 Voorts vormen de in de middelonderdelen 2.3 aangevoerde elementen even zovele redenen, waarom de uitkomst waartoe het Hof bij de uitleg van EO 0 282 214 is gekomen zonder nader motivering (die in het bestreden arrest ontbreekt) onvoldoende begrijpelijk is. In het bijzonder is onvoldoende begrijpelijk de gedachtegang van het Hof, voorzover die erop neerkomt dat, met voorbijgaan aan de voor de hand liggende betekenis van de in conclusie 1 van het octrooi en in de daarbij aansluitende inleidende beschrijving gebruikte woorden, een interpretatie is aanvaard die insluit dat de derde die van het octrooi kennisneemt zou hebben te begrijpen dat 'spraying' respectievelijk 'sprayed' in de octrooi-conclusie en in de beschrijving ziet op verschillende, elkaar uitsluitende bewerkingen, en ook dat 'nozzle(s)' in de octrooi-conclusie, respectievelijk 'spray nozzles' in de in rov. 29 van het bestreden arrest geciteerde passage uit de 'grounds' van de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooi Bureau zien op verschillende, althans in deze context voor verschillende bewerkingen toegepaste elementen uit de besproken inrichting (zie in dit verband nader middelonderdelen 2.2 sub a en 2.2 sub c, slot); en dat een en ander met voldoende duidelijkheid uit het octrooi kan worden opgemaakt, om te kunnen rechtvaardigen dat het octrooi, ten detrimente van de rechtszekerheid voor derden, op de door het Hof aanvaarde wijze extensief wordt uitgelegd.

e Conclusie A. G. mr. Langemeijer, 29 januari 1999

2.1 Het cassatiemiddel heeft uitsluitend betrekking op het oordeel van het hof dat het vernieuwde Jet Clean-systeem van Epenhuysen Chemie inbreuk maakt op het (gewijzigde) octrooi van Diversey, dus op de rov. 28 – 33. Onderdeel 1 van het middel bevat geen klacht. Onderdeel 2 bevat hoofdzakelijk de rechtsklacht dat het hof de regels, welke gelden voor de uitleg van octrooiën door de rechter, niet heeft nageleefd; subonderdeel 2.5 voegt een voorwaardelijke motiveringsklacht toe. Onderdeel 3 herhaalt de bezwaren van onderdeel 2 in de vorm van motiveringsklachten.

2.2 Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi is artikel 30 lid 2 van de vroegere Rijksoctrooiwet⁷ (ROW) van belang: 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. De bepaling sluit aan bij artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag (EOV), dat luidt:

The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the terms of the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

Het 'Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 van het Verdrag'⁸ luidt in vertaling als volgt:

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst

⁷ Wet van 7 november 1910, Stb. 313. De huidige Rijksoctrooiwet 1995 kent eenzelfde regel in art. 53 lid 2, maar is in casu niet van toepassing ingevolge de overgangsbepaling van art. 102.

⁸ *Séj* 73-II editie 1998 blz. 173, vertaling op blz. 353. Ingevolge artikel 164 EOv vormt het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 een wezenlijk bestanddeel van het EOv.

van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming van de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

2.3 De Hoge Raad heeft in het arrest Ciba Geigy/Oté⁹ aangegeven hoe de Nederlandse rechter bij de uitleg van octrooiën recht behoort te doen aan de strekking van het bepaalde in artikel 30, lid 2 ROW, respectievelijk artikel 69, lid 1 EOv en het daarbij behorende interpretatief Protocol:

De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30, lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift genoemde rechter zal dan ook teyens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dieer voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht.

2.4 Dit arrest vormde een ombuiging van de voordien geldende rechtspraak welke kort gezegd inhield 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 voor latere toepassing van de Ciba Geigy/Oté norm o.m.: HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 m.nt. DWFV; HR 5 september 1997, RvdW 1997, 160. Een recente beschrijving van deze rechtsontwikkeling wordt gegeven door H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht*, diss. RUU 1998, blz. 223 e.v.

2.5 Hiermee kom ik toe aan de bespreking van het cassatiemiddel. Voor een goed begrip van de met technische termen doorspekte gedingstukken wijs ik allereerst op het onderscheid, dat in de beschrijving van het octrooischrift wordt gemaakt tussen een *mechanisch* reinigende werking (van water, met of zonder wasmiddel) en een *chemisch* reinigende werking (de inwerking van een reinigingsmiddel op het vuil). Volgens de beschrijving

⁹ HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV. Het arrest is besproken door J.J. Brinkhof in *AA* 1995 blz. 511; door Reeskamp in *Bb* 1995 blz. 114; door H. Wien, *NJR* 1995 blz. 1035; J.I.J. den Hartog in *FlE* 1996, blz. 83.

van het octrooischrift beoogt de uitvinding een chemische werking te brengen. Om de beoogde chemische werking te verkrijgen is, in de door Diversey verdedigde lezing van het octrooischrift, nodig dat het reinigingsmiddel een bepaalde periode in contact staat met het vuil. Dit is de minimum contact-tijd, uitgedrukt in seconden. Gedurende dit tijdvak moet het mechanische effect van besproeiing uitblijven of ten minste beperkt blijven, anders spoelt het reinigingsmiddel meteen weer weg.

2.6 Volgens Epenhuysen Chemie is deze lezing van het octrooischrift te ruim: de gewijzigde Conclusie – dus de 'claim' van Diversey – is immers beperkt tot een procédé waarin een contact-tijd voorkomt van 2 tot 100 seconden waarin de te reinigen artikelen niet opzettelijk worden besproeid. Volgens Epenhuysen Chemie ligt het voor de hand dat de gebruikte term 'sprayed' dezelfde betekenis heeft als de term 'spraying' eerder in diezelfde volzin. Met andere woorden: het octrooi beschermt volgens Epenhuysen Chemie alleen een procédé waarin het besproeien met een hoog geconcentreerd vlocibaar reinigingsmiddel in een 'fine gentle mist-like spray' ten minste 2 seconden wordt onderbroken. Aan die omschrijving voldoet het JetClean-systeem volgens Epenhuysen Chemie zeker niet, want in het JetClean-systeem wordt continu doorgesproeid.

2.7 Het hof, de juistheid van dit verweer onderzoekend, heeft vastgesteld dat bij het vernieuwde Jet Clean-systeem inderdaad een 'continu spraying gedurende de hoofdwafase' plaatsvindt. Vervolgens heeft het hof onderzocht wat die besproeiing precies inhoudt. Het blijkt te gaan om 'een waszone'¹⁹, waarin de vaat zich in de regel circa 15 seconden bevindt en waarin deze niet anders wordt besproeid dan met een hooggeconcentreerde waterige reinigingssamenstelling met tenminste 0,5 gewichts-% van een of meer actieve reinigingsmiddelen' (rov. 27). Het hof heeft 'gevoeld en vastgesteld' dat hierbij sprake is van 'a fine, gentle mist-like spray'. Hierbij is – nog steeds: naar de waarneming van het hof – bepaald geen sprake van mechanisch spoelen, noch van een krachtige, gerichte luchtstroom (rov. 31). In rov. 32 maakt het hof de gevolgtrekking dat het *continu* besproeien van de vaat met een 'fine, gentle mist-like spray' van een 'highly concentrated aqueous cleaning formulation' de chemische werking niet verstoort. En daarmee komt het hof, in navolging van Diversey, tot het oordeel dat het procédé van het nieuwe JetClean-systeem inbreuk maakt op de geoctrooieerde werkwijze.

2.8 In de vroegere rechtsopvatting, waarin het aankwam op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat, zou 's hofs redenering niet tot cassatie leiden: het gaat in wezen om een beoogd chemisch effect dat niet verstoord mag worden door een mechanisch effect. Het cassatiemiddel (onderdeel 2.1) knoopt evenwel aan bij de rechtsopvatting sedert het arrest Ciba Geigy/Oté en betoogt in de eerste plaats dat het hof, geroepen tot de uitleg van de conclusie van het octrooischrift, niet mag volstaan met een onderzoek naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, maar tevens moet beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden (zoals Epenhuysen Chemie) voldoende tot haar recht laat komen. Volgens het middel, in al zijn varian-

ten, heeft het hof aan de rechtszekerheid onvoldoende aandacht geschonken.

2.9 Het hof, gesteld voor de vraag wat in de onderstreepte passage van de octrooi-conclusie wordt bedoeld, is in de rov. 28 en 29 eerst in de beschrijving in het octrooischrift te rade gegaan. Dat is toegestaan: zie art. 30 lid 2 ROW en art. 69 EOV. Vervolgens heeft het hof als maatstaf genomen hoe de vakman, na lezing van Conclusie 1 in het licht van de daaraan voorafgaande beschrijving, de geoctrooieerde uitvinding zal begrijpen. Ook die maatstaf is in overeenstemming met het arrest Ciba Geigy/Oté, aangenomen dat het hof met 'de vakman' bedoelt: de gemiddelde vakman. De vakman zal, aldus het hof, uit het octrooischrift begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen. Gedurende de contact-tijd zal dus niet *zodanig* gesproeid mogen worden *dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd*.

2.10 Het hof heeft dus de lezing door de gemiddelde vakman (en daarmee de rechtszekerheid voor derden) tot uitgangspunt genomen. Dat heeft voor het hof geen beletsel gevormd om aan de term 'spray' een andere betekenis toe te kennen (nl. het *zodanig* besproeien dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd) dan het begrip 'spray' waarvan Epenhuysen Chemie uitgaat (nl. het besproeien met het hoog geconcentreerde vlocibare reinigingsmiddel). De consequentie van 's hofs redenering is dat het er niet toe doet dat het reinigingsmiddel in het JetClean-systeem ononderbroken wordt doorgesproeid, zolang dit maar niet tot gevolg heeft dat het reinigingsmiddel wordt weggespoeld voordat het heeft kunnen inwerken.

2.11 Het hof (rov. 29) zoekt voor zijn opvatting bevestiging in de motivering van de beslissing van de oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau. In onderdeel 2.2 onder c voert Epenhuysen Chemie hiertegen aan dat de motivering van de oppositie-afdeling op dit punt onduidelijk is. Onderdeel 3.2 verbindt hieraan een motiveringsklacht. Deze motiveringsklacht komt mij gegrond voor. De oppositie-afdeling heeft zich weliswaar gebogen over de betekenis van de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' in de gewijzigde octrooi-conclusie, maar heeft zich gericht op het bestanddeel 'deliberately'. De oppositie-afdeling is tot de slotsom gekomen dat dit bestanddeel tot uitdrukking brengt dat het sproeien in het geoctrooieerde procédé weliswaar gedurende een aantal seconden wordt onderbroken, maar dat daarbij uiteraard niet kan worden uitgesloten dat vanuit de spuitmonden (spray nozzles) enig onbeoogd nadruppelen (occasional dripping) plaatsvindt. Over de vraag die partijen thans verdeeld houdt – de vraag welke vorm van 'sprayen' onderbroken wordt – heeft de oppositie-afdeling zich echter niet uitgelaten: in zoverre heeft Epenhuysen Chemie gelijk, dat de verwijzing in rov. 29 naar de motivering van de oppositie-afdeling niet bijdraagt aan de argumentatie. Een gegrondbevinding van deze motiveringsklacht is echter onvoldoende reden voor cassatie: in de redenering van het hof gaat het slechts om een bijkomend argument. De dragende overweging is en blijft immers dat het hof ervan overtuigd is dat de vakman, na lezing van conclusie en beschrijving, de reikwijdte van het octrooi op de door het hof aangegeven wijze zal opvatten.

2.12 De rechtsklacht van Epenhuysen Chemie (dat het hof onvoldoende rekening houdt met het aspect van de rechts-

¹⁹ Bij vaatwasmachines waarin de vaat op zijn plaats blijft is sprake van 'cycluis'; bij grotere vaatwasmachines wordt de vaat op een transportband door de cycli heen gevoerd en spreekt men van 'zone'.

zekerheid voor derden) wordt in onderdeel 2.2 verder onderbouwd als volgt:

(i) Het strijdt met de rechtszekerheid dat aan één woord in een octrooi-conclusie meer dan één betekenis wordt toegekend. Naar tekst en zinsverband van de octrooi-conclusie komt slechts die lezing in aanmerking, waarbij aan de term 'sprayed' in 'during which the articles are not deliberately sprayed' dezelfde betekenis wordt gegeven als aan de term 'spraying' eerder in dezelfde volzin (onderdeel 2.2 onder a);

(ii) Gelet op de geringe mate van vernieuwing die de uitvinding van Diversey biedt, moet de uitleg van het octrooi zo nauw mogelijk aansluiten bij de letterlijke tekst van de octrooi-conclusie (onderdeel 2.2 onder b);

(iii) De zinsnede 'during which the articles are not deliberately sprayed' is in het kader van de oppositie-procedure aangebracht ter beperking van de oorspronkelijke 'claim' van Diversey. Daarom mag aan deze zinsnede niet een zo ruime uitleg worden gegeven dat deze beperking grotendeels weer ongedaan wordt gemaakt (onderdeel 2.2 onder e).

2.13 Het argument onder (i) moet worden beoordeeld in het licht van het arrest *Ciba Geigy/Oté*: is er sprake van een gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen? De stelling dat de lezer van een octrooischrift in het algemeen niet erop bedacht behoeft te zijn dat aan één woord (in casu het woord: 'spray') verschillende betekenissen worden toegekend, laat onverlet dat de rechter in het octrooischrift voldoende aanwijzingen kan vinden die ook de gemiddelde vakman op het spoor zetten dat er meer dan één betekenis relevant is. Ook al zou de stelling in het algemeen juist zijn, zij staat niet in de weg aan de slotsom dat het hof in dit geval ervan overtuigd is geraakt dat de gemiddelde vakman de omschrijving in de octrooi-conclusie zal begrijpen in de door het hof aangegeven zin. Een dergelijk oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Het oordeel behoeft geen nadere uitwerking om begrijpelijk te zijn.

2.14 Het argument onder (ii) vindt enige steun in het arrest *Ciba Geigy/Oté*: rekening moet worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De achtergrond van deze eis is dat het bij een sterk innoverende vinding voor een octrooihouder feitelijk niet altijd mogelijk is een precieze afbakening in de octrooi-conclusie te formuleren: wie terra incognita betreedt heeft het moeilijker bij het maken van een landkaart dan degene die een nieuw zijpad ontdekt aan een reeds platgetreden hoofdweg. Er bestaat overigens discussie over de vraag of de mate van innovatie wel een werkbaar criterium is.¹⁴ Wat er van die discussie zij, het hof heeft zich in rov. 29 – en trouwens ook al in het kader van de nieuwigheidsberwisting (rov. 16 – 18) – rekenschap gegeven van de verbetering die het octrooi inhield ten opzichte van de stand van de techniek voordien. De mate waarin de geoctrooieerde vinding vernieuwing bracht is dus, als één van de omstandigheden van het concrete geval, meegenomen in de beoordeling. Dat is m.i. voldoende. De jurisprudentiële regel luidt immers niet dat een octrooi-conclusie meer naar de letter geïnterpreteerd zou moeten worden naar mate de geoctrooieerde vinding minder vernieuwend is. Hiervan uitgaande, heeft het hof geen onjuiste

maatstaf aangelegd en voldoet de redengeving op dit punt aan de daaraan te stellen eisen.

2.15 De klacht, bedoeld onder (iii), mist in zoverre feitelijke grondslag dat óók in de lezing van het hof de gewijzigde octrooi-conclusie beperkt is in vergelijking met de oorspronkelijke octrooi-conclusie: niet elk procédé met een contact tijd van ten minste 2 seconden wordt beschermd, maar (sinds de wijziging) alleen een procédé waarin het besproeien opzettelijk wordt onderbroken. Wanneer Epenhuysen Chemie met deze klacht wil aangeven dat een restrictieve uitleg van de octrooi-conclusie geboden is, voegt die stelling niets wezenlijks toe aan de maatstaven die reeds door het arrest *Ciba Geigy/Oté* zijn aangegeven voor de uitleg van octrooi-conclusies die onvoldoende duidelijk zijn voor de gemiddelde vakman. Of het hof daarbij voldoende rekening gehouden heeft met derden komt in onderdeel 2.3 aan de orde.

2.16 In onderdeel 2.3 herhaalt Epenhuysen Chemie de klacht dat de uitleg welke het hof geeft aan de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' onverenigbaar is met de plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooien toekomt aan een redelijke rechtszekerheid voor derden. Voor de subklachten a t/m d verwijst ik naar de tekst van het middel.

2.17 De plaats die volgens de regels voor uitleg van octrooien toekomt aan de rechtszekerheid is omlidnd in het al meermalen aangehaalde arrest *Ciba Geigy/Oté*. Deze regels behelzen geen absolute maatstaf, maar bieden de rechter een zekere beoordelingsruimte. Dat laatste maakt de mogelijkheden voor toetsing in cassatie beperkt: de cassatierechter kan niet op de zetel van de feitenrechter plaats nemen. De klachten van het onderdeel ten spijt, doet zich m.i. hier geen situatie voor, waarin de beoordelingsruimte voor het hof ontbreekt en de afweging slechts tot een andere uitkomst kan leiden dan die waartoe het hof gekomen is. Hierop stuiten de subklachten onder a, b en d af.

2.18 Op subonderdeel 2.3 onder c wil ik nader ingaan. Het beoogt dat het hof ten onrechte aan onduidelijke passages uit de verleningsgeschiedenis van het octrooi argumenten ontleent ten voordele van de octrooihouder, terwijl de benodigde rechtszekerheid voor derden meebrengt dat onduidelijkheden voor risico van de octrooihouder behoren te blijven.

2.19 De klacht hangt kennelijk samen met rov. 3.4.1 van meergenoemd arrest *Ciba Geigy/Oté*:

Het bepaalde in art. 69 lid 1 FOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een on-

¹⁴ Zie o.m.: Hof 's-Gravenhage 12 september 1996, *RTE* 1997 nr. 63 blz. 319; Berrams, diss. 1998, blz. 293.

zorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.¹³

In dit geval heeft het hof (buiten de hierboven besproken beslissing van de oppositie-afdeling, als argument ten overvloede) geen gebruik gemaakt van stukken uit het verleningsdossier. De klacht mist in zoverre feitelijke grondslag. Wanneer de steller van het middel bedoelt dat de enkele omstandigheid dat de passage 'during which the articles are not deliberately sprayed' voor meer dan één uitleg vatbaar is een onduidelijkheid oplevert die het gevolg is van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift en daarom voor risico van de octrooihouder behoort te komen, wordt m.i. miskend dat in de redenering van het hof de mogelijke dubbelzinnigheid van de term 'spray' wordt goedge maakt door de duidelijkheid die de gemiddelde vakman kan verkrijgen door de rest van het octrooischrift. Dat een dubbelzinnig of zelfs fout bestanddeel in de omschrijving wordt 'overruled' door informatie elders uit het octrooischrift die de lezer wél op het juiste spoor zet is aanvaardbaar, zolang de rechtszekerheid voor derden maar het uitgangspunt blijft. In het maatschappelijk verkeer is dit trouwens niets bijzonders: wanneer in Utrecht de lichtbak boven spoor 5 de bestemming 'Den Haag CS' vermeldt, maar ik zie het treinstel binnenkomen op spoor 7 en ik hoor eventueel ook nog omroepen dat de trein naar Den Haag CS vandaag vertrekt van spoor 7, blijf ik niet bij spoor 5 wachten. Onderdeel 2.3 leidt daarom niet tot cassatie. Onderdeel 2.4, waarvan de klachten voortbouwen op het voorgaande, faalt om dezelfde reden.

2.20 Onderdeel 2.5 bevat een motiveringsklacht voor het geval het hof de octrooi-conclusie voldoende duidelijk vindt voor de gemiddelde vakman. Het onderdeel faalt m.i. omdat de redengeving van het hof aan de daaraan te stellen eisen voldoet. In het bijzonder behoeft het hof – om zijn gedachtengang inzichtelijk te maken – niet nader uit te leggen waarom zijn interpretatie van het begrip besproeien verband houdt met de functionaliteit van de beschreven werkwijze en niet met de afbakening van de geoctrooierde werkwijze ten opzichte van de bekende stand van de techniek (zie de slotzin van onderdeel 2.5).

2.21 In onderdeel 3 worden de klachten herhaald, maar dan in de vorm van motiveringsklachten. Ook bezien in het licht van de stellingen die Epenhuysen Chemie in hoger beroep had aangevoerd, is de gedachtengang van het hof voldoende inzichtelijk en kan de redengeving van het bestreden arrest de beslissing dragen. Meer valt over dit onderdeel m.i. niet te zeggen.

3 Conclusie

De conclusie strekt tot verworping van het beroep.

f Hoge Raad, enz.

3.3.1 De gronden waarop het Hof tot deze beslissing is gekomen, kunnen – voor zover in cassatie van belang – als volgt worden weergegeven.

3.3.2 In rov. 29 heeft het Hof – na de in de beschrijving voorkomende stand van de techniek te hebben weergegeven – in de eerste plaats geoordeeld dat de verbetering die het octrooi biedt, hieruit bestaat dat in plaats van het besproeien van de vaatwas

met een groot volume water en wasmiddel gekozen wordt voor het besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation', dat daarmee een verbeterde doelmatische reiniging wordt verkregen, doordat minder werk en minder verbruik van chemicaliën nodig zijn, en dat er vervolgens een contacttijd dient te zijn voor de gewenste chemische werking, welke chemische werking wordt gesteld tegenover de bekende mechanische werking. Daarbij verdient aantekening dat in de beschrijving van het octrooischrift steeds onderscheid wordt gemaakt tussen de chemisch reinigende werking van een reinigingsmiddel op het aangehechte vuil en de mechanisch reinigende werking van water.

3.3.3 Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de vakman, na lezing van conclusie 1, in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het verneveld, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil kan uitoefenen, en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal moeten worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd.

Bevestiging voor dit oordeel is, aldus het Hof, te vinden in het antwoord van de Oppositie-Afdeling op de stelling dat de woorden 'not deliberately sprayed' onduidelijk zouden zijn, nu de Oppositie-Afdeling daarop aldus heeft gerepsondeerd:

In the description it is explained what is meant by the term 'not deliberately sprayed'.

On page 2, lines 47 to 48, it is stated that during the contact time a chemical, as opposed to mechanical, action is taking place. Furthermore, in the description it is explained in lines 50 to 51, that during the contact time the articles are not deliberately sprayed.

From this, the skilled person is clearly and unambiguously taught that this expression means that the articles are not sprayed during the contact time, but that a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place. Occasional dripping from the spray nozzles can of course not be excluded. The term 'not deliberately' is used in order to take account of this eventuality.

3.3.4 Met betrekking tot het door Epenhuysen gebezigde nieuwe JetClean-systeem heeft het Hof overwogen dat, naar het Hof bij een demonstratie ter zitting heeft gevoeld en vastgesteld, sprake is van 'a fine, gentle mist-like spray' en dat deze als gevolg van de luchturbulentie de gehele ruimte vult, dat van mechanisch spoelen, zoals gebruikelijk in vaatwasmachines, bepaald geen sprake is, dat evenmin sprake is van een krachtige, gerichte luchtstroom, en dat een zachte werveling voelbaar is (rov. 31).

3.3.5 Op grond hiervan is het Hof in rov. 32 tot de slotsom gekomen dat door het continu besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation', zoals bij het nieuwe JetClean-systeem het geval is, de chemische werking niet wordt verstoord, nu de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet worden weggespoeld of weggeblazen, omdat de werveling daarvoor niet krachtig genoeg is. Wegspoelen en/of wegblazen zouden, aldus het Hof, ook onwenselijk zijn, omdat dan het reinigingsmiddel zijn werking niet zou kunnen uitoefenen. In de octrooi-conclusie is niet te lezen dat tijdens de contacttijd niet op een 'fine, gentle mist-like spray' manier zou mogen worden gesproeid. Aldus kan slechts worden geconcludeerd dat het JetClean-nieuw-systeem van Epenhuysen letterlijk onder de woorden van conclusie 1 van het octrooi valt.

¹³ Juist dit deel van het arrest is kritisch besproken door Brinkhof in het slot van zijn *Ars Aequi-noor*. Bertrams, diss. blz. 36, neemt hier geen eigen standpunt in.

3.4 Het middel keert zich tegen 's Hofs uitleg van de octrooi-conclusie, zoals deze door Diversy Corporation is gewijzigd, en met name tegen de uitleg van de daarin voorkomende woorden 'after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed'. Die uitleg laat zich, aldus het middel, dus samenvatten dat wanneer gedurende de in de octrooi-conclusie aangeduide 'contact time' van 2 tot 100 seconden wordt voortgegaan met besproeiing in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray', niettemin is voldaan aan de eis dat gedurende deze 'contact time' 'the articles are not deliberately sprayed'. Het middel betoogt – in een algemeen geformuleerde, en in de volgende onderdelen nader uitgewerkte klacht – dat deze uitleg zozeer op gespannen voet staat met de voor de uitleg van (Europese) octrooien geldende regels, en met name met de daarbij in het oog te houden redelijke rechtszekerheid voor derden, dat die uitleg niet als berustend op een juiste rechtsopvatting kan worden aanvaard.

3.5.1 De bestreden overwegingen zijn echter niet in strijd met de voor de uitleg van bedoelde octrooien geldende regels, met name ook niet met de daarbij in het oog te houden redelijke rechtszekerheid voor derden, en geven ook overigens geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

3.5.2 Door te overwegen dat de vakman, na lezing van conclusie 1 in het licht van de beschrijving, zal begrijpen dat het noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil moet kunnen uitoefenen en dat gedurende die tijd dus niet zodanig gesproeid zal mogen worden dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd ('after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed'), heeft het Hof in overeenstemming met voormelde regels beoordeeld of de aan de octrooi-conclusie gegeven uitleg voldoende recht doet wedervaren aan de rechtszekerheid voor derden. Daarbij heeft het Hof niet miskend dat de hier bedoelde zinsnede in de conclusie door de octrooihouder in de loop van de oppositieprocedure is voorgesteld om het aanvankelijk ruimer geformuleerde octrooi voor handhaving in beperktere vorm in aanmerking te laten komen.

3.5.3 Onderdeel 2.2 onder c klaagt dat het slot van rov. 29, waarin het Hof voor zijn opvatting bevestiging zoekt in de overwegingen van de Oppositie-Afdeling omtrent de betekenis van de woorden 'not deliberately sprayed', onduidelijk is. Deze klacht is ongegrond: het Hof heeft die bevestiging kennelijk gevonden in de overweging van de Oppositie-Afdeling dat de aangehaalde passages uit de beschrijving de vakman duidelijk maken dat de uitdrukking 'not deliberately sprayed' betekent dat er gedurende de 'contact time' niet wordt gesproeid, maar dat 'a chemical action (not a mechanical action such as spraying) is taking place'.

3.5.4 Dat bij deze uitleg aan het begrip 'spraying' in de zinsnede 'spraying (...) a highly concentrated aqueous cleaning formulation' een andere betekenis toekomt dan aan het begrip 'sprayed' in de zinsnede 'after a contact time of from 2 to 100 seconds during which the articles are not deliberately sprayed' – in die zin dat, naar het Hof kennelijk heeft aangenomen, in eerstgenoemde zinsnede sprake is van het besproeien met een reinigingsmiddel, terwijl in de laatste zinsnede bedoeld wordt op het besproeien met water op zodanige wijze dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd voordat het zijn werking (ten volle) heeft kunnen uitoefenen – brengt niet mee dat die uitleg inner-

lijk tegenstrijdig of onbegrijpelijk is en daarom niet zou mogen worden aanvaard. Voor zover de in het middel vervatte klachten ervan uitgaan dat de octrooi-conclusie en de beschrijving aan onduidelijkheid lijden, missen zij dan ook feitelijke grondslag.

3.6 Onderdeel 2.2 onder d faalt, voor zover het erover klaagt dat het Hof heeft miskend dat bij de door Epenhuysen toegepaste werkwijze geen beweringsfase voorkomt waarin 'the articles are not deliberately sprayed', en dat bij die werkwijze continu besproeiing, overeenkomend met 'spraying (...) in a fine, gentle mist-like spray a highly concentrated aqueous cleaning formulation', plaatsvindt zonder dat een 'contact time' kan worden aangewezen van 2 tot 100 seconden gedurende welke in het geheel geen besproeiing, ook niet in de vorm van een 'fine, gentle mist-like spray', plaatsvindt. Het Hof heeft immers in rov. 29 geoordeeld dat het volgens octrooi-conclusie 1 noodzakelijk is dat het vernevelde, geconcentreerde laagje reinigingsmiddel gedurende enige tijd ongestoord zijn chemische werking op het vuil uitoefent, en dat gedurende die tijd niet zodanig mag worden gesproeid dat het reinigingsmiddel wordt verwijderd, terwijl het in rov. 32 heeft geoordeeld dat bij de werkwijze van Epenhuysen door het continu besproeien 'in a fine, gentle mist-like spray' van 'a highly concentrated aqueous cleaning formulation' de chemische werking (van het reinigingsmiddel) niet wordt verstoord, immers de druppeltjes geconcentreerd reinigingsmiddel die neerslaan op de vuile vaat, niet worden weggespoeld of weggeblazen; hieraan heeft het Hof nog toegevoegd dat in de conclusie niet is te lezen dat tijdens de contacttijd niet op een 'fine, gentle mist-like' manier zou mogen worden gesproeid.

3.7 Op het vorenoverwogene stuiten ook de overige in onderdeel 2 vervatte klachten af.

3.8 De in onderdeel 3 vervatte motiveringsklachten zijn eveneens tevergeefs voorgesteld, nu het Hof, mede gezien hetgeen Epenhuysen in eerste aanleg en in hoger beroep heeft aangevoerd, de uitkomst waartoe het bij de uitleg van het octrooi is gekomen, en de daarvoor gebezigde gronden genoegzaam heeft gemotiveerd.

4 Bestissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Epenhuysen in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Diversy c.s. begroot op f 597,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.