

ning en verantwoording af te leggen en om het bedrag van die winst, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dagvaarding tot aan de voldoening, tegen kwijting aan eiser af te dragen;

– Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot nu tot aan de zijde van eiser begroot op f 1.793,85 exclusief BTW ... Enz.

Nr. 94. Hoge Raad der Nederlanden, 9 februari 1996.

(Spiro Research/Flamco)

Mrs. W. Snijders, H.L.J. Roelvink, F.H.J. Mijnsen,
P. Neleman en J.H. Nieuwenhuis.

Art. 51, leden 1, sub a en 5 j° art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet (1910).

Een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 Row. of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A Row., en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, kan partieel nietig worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 Row., opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995 NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Opté Optics) [B.I.E. 1995, blz. 333], is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

Het Hof heeft geoordeeld dat (a) de door Spiro voorgestelde aanvulling op zijn best tot gevolg kan hebben dat het octrooi van Spiro niet reeds nietig is op de grond dat de uitvinding in het licht van de beide Gebrauchsmuster niet nieuw is, maar dat (b) de gemiddelde vakman die kennis neemt van de Gebrauchsmuster en van hetgeen na de woorden "met het kenmerk" is te lezen, er door die aanvulling niet van zal worden weerhouden de conclusie te trekken dat de uitvinding inventiviteit onbeert. Deze aldus samengevatte gedachtengang geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering.¹⁾²⁾

Bij een combinatie-uitvinding dient in het octrooischrift tot uiting te worden gebracht op welke uitvindingen de combinatie betrekking heeft, hetgeen neerkomt op een weergave van de stand van de techniek op het terrein van beide uitvindingen.

Rechtbank: Van het overwinnen van een vooroordeel door Spiro is al evenmin sprake, reeds omdat in het licht van de door de rechtbank ontwikkelde rechtspraak (vonnis van 2 mei 1990, B.I.E. 1992, blz. 188) het bestaan van een dergelijk vooroordeel niet uitsluitend kan worden afgeleid uit het ontbreken van de bekende vrije vlotter in twee vrijwel gelijktijdig aangevraagde Gebrauchsmuster van dezelfde aanvrager, terwijl dat "vooroordeel" bovendien vrijwel onmiddellijk na de publicatie van die Gebrauchsmuster door Spiro zou zijn overwonnen.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank: In beginsel – d.w.z. behoudens bijzondere omstandigheden – moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kort-geding-vonnis, van worden uitgegaan dat degene die met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden (HR 16 nov. 1984 NJ 1985, 547). Als schadeposten komen voor toewijzing in aanmerking gederfde omzet, schade door publicaties, kosten "tegen-circulaire", schade door het verschaffen van bedrijfsgegevens (personeels- en buitengerechtigde advocaat-kosten) en kosten verplaatsing productie.

Spiro heeft een inrichting volgens het (in een andere procedure tussen dezelfde partijen aan de orde zijnde) octrooi ruimschoots vóór de prioriteitsdatum op commerciële schaal voor de markt gebracht. Daarmee staat vast dat Spiro wist, althans behoorde te weten dat haar octrooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten die – niet bestaande – rechten tegenover Flamco geldend te maken en in de nietigheidsprocedure – tegen beter weten in – verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een verwijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade. Als schadepost komt voor toewijzing in aanmerking het excedent van de advocaatkosten bovenop de kostenveroordeling, nu het onrechtmatig handelen is gelegen in het procederen resp. het voeren van verweer zelf. Om dezelfde reden komen ook de kosten van technische bijstand door een octrooigemachtigde als schade in aanmerking. De kosten van het eigen personeel komen niet voor toewijzing in aanmerking, omdat ze tot het normale bedrijfsrisico van Flamco behoren.

Spiro Research B.V. te Helmond, eiseres tot cassatie, advocaat mr. R. Laret,
tegen

Flamco B.V. te Gouda, verweerster in cassatie, advocaat
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 6 februari 1991 (mr. H.J. van den Hul).

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

1. Flamco vordert in conventie de nietigverklaring van het op 18 juli 1978 aan Spiro verleende Nederlandse octrooi 156 225, alsmede een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door het op 9 oktober 1989 door de President van deze rechtbank in kort geding tussen partijen gewezen vonnis aan Flamco te betekenen, met veroordeling van Spiro tot vergoeding van de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade en van de proceskosten.

2. Flamco grondt haar vordering tot nietigverklaring op de stelling dat de materie beschermd door het aangevallen octrooi niet nieuw c.q. niet inventief was op de voorrangsdatum, 9 december 1972, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993.

3. Spiro voert gemotiveerd verweer tegen de conventionele vorderingen en vordert harerzijds in reconventie Flamco te gebieden de inbreuk op het Nederlandse octrooi 156 225 te staken en gestaakt te houden, met een dwangsom en een aantal nevenvorderingen.

4. Partijen zijn het erover eens dat zowel de nietigheids- als de inbreukvraag aan de Octrooiraad ter advies moeten worden voorgelegd. De rechtbank zal hiertoe overgaan. De zaak zal na ontvangst van het advies van de Octrooiraad zowel in conventie als in reconventie naar de rol worden verwezen voor een nadere conclusie dan wel het vragen van pleidooi.

^{1) 2)} Zie de noten aan het slot van het arrest, blz. 347. Red.

Beslissing**In conventie en in reconventie****De rechtbank:**

Verzoekt de Octrooiraad een schriftelijk en met redenen omkleed advies uit te brengen omtrent de volgende vragen:

1. Was hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225 wordt beschermd op 9 december 1972 gelet op de stand van de techniek en in het bijzonder op de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 nieuw, en zo ja, lag dit op genoemde datum voor de gemiddelde deskundige voor de hand?

2. Vallen de ontluichtingsafsluiters van Flamco onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156 225?

3. Zijn er nog opmerkingen te maken die voor de beslissingen van belang kunnen zijn? Enz.

b) Octrooiraad, Bijzondere Afdeling, 28 juni 1991 (mr. W. Neervoort, ir. G. Oostrom en ir. W.J. van Putte).

De Centrale Afdeling van de Octrooiraad heeft voor het uitbrengen van het advies, overeenkomstig het bepaalde in art. 6, lid 2 van het Octrooiereglement, een Bijzondere Afdeling samengesteld bestaande uit Mr W. Neervoort en Ir G. Oostrom, beiden ondervoorzitter van de Octrooiraad en Ir W.J. van Putte, lid van de Octrooiraad, waarbij als secretaris optrad Mevr. Mr C. Eskes, lid van de Octrooiraad.

Zoals gebruikelijk heeft de Bijzondere Afdeling partijen in de gelegenheid gesteld de wederzijdse standpunten mondeling toe te lichten. Deze toelichting heeft plaatsgevonden tijdens een zitting op vrijdag 19 april 1991 en werd namens eiseres in conventie – nader te noemen Flamco – gegeven door Ir J.A. van Iemenschot en Mr J.A. van Arkel, vergezeld van de heren Ir H.P. Hiemstra, Ir A.H.J. Augustijn en Ing. W.J. Goverde en namens gedaagde in conventie – nader te noemen Spiro – door Mr Ir J.H.F. Winckels en Mr P.A.M. Hendrick, vergezeld van Mevr. J. Roffelsen-van der Linden en de heren Fr. Roffelsen, S. Roffelsen en R. Roffelsen. Bij deze gelegenheid zijn namens beide partijen pleitnota's overgelegd en modellen getoond, terwijl namens Spiro een ontluichter in werking is gedemonstreerd.

Na kennisneming van het procesdossier en van hetgeen door partijen mondeling naar voren is gebracht heeft de Bijzondere Afdeling de eer Uw Rechtbank het volgende advies uit te brengen.

Alvorens de vragen van de Rechtbank te beantwoorden wordt het volgende overwogen. Het octrooi 156.225 van Spiro betreft, zoals de aanhef van de (enige) conclusie vermeldt, een afsluiter.

Gezien de ter afbakening gekozen stand van de techniek (Amerikaans octrooischrift 3.586.032), de beschrijving van de werking en de probleemstelling gaat het om een ontluichtingsafsluiter in een vloeistofstelsel, welke afsluiter bij hoog vloeistofniveau door veerkracht is gesloten en bij laag vloeistofniveau door het gewicht van een vlotter is geopend.

In de beschrijvingsinleiding van het onderhavige octrooischrift wordt aangegeven dat bij de bekende afsluiter, indien deze door het gewicht van de vlotter wordt geopend, de klep een zijwaartse verplaatsing ten opzichte van de zitting ondergaat (blz. 1, regels 31-34). Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is nader toegelicht dat deze zijdelingse verplaatsing een gevolg is van de gekozen haarspeldveerconstructie die immers om het draaipunt in het huis (dat de zitting draagt) zwenkt, zodra het vlottergewicht de klep belast. Er bestaat dan het gevaar dat bij het weer sluiten van de klep de veer niet in staat is de zijwaarts verplaatste klep terug te plaatsen naar het midden van het uitlaatkanaal (blz.1, regels 36/37). Omdat de haarspeldveer dan schuin ten opzichte van het uitlaatkanaal werkt (beschrijvingsinleiding blz. 1, regels 39/40) is een feilloze afsluiting niet gewaarborgd.

Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aangegeven de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42-44).

Daartoe is thans door Spiro voorgesteld een schroefveerconstructie, als nader omschreven onder het kenmerk van de conclusie.

De Bijzondere Afdeling acht het begrijpelijk dat hiermee een oplossing voor het gestelde probleem wordt verkregen, omdat de schroefveer, die naar alle richtingen gelijkelijk kan uitbuigen (blz. 3, regels 2/3), een kantelen van de klep (tijdens de openingsbeweging) toestaat zonder dat de klep zijdelings verplaatst; de sluitbeweging kan dan ook door eenvoudig terugkantelen, onder invloed van de spanning in de gebogen veer, plaatsvinden. In het octrooischrift wordt aangegeven (blz. 1, regels 52/53) dat de veer een universele koppeling tussen klep en zitting vormt en dat de veer de klep draagt. De Bijzondere Afdeling merkt op dat dit geen bijzonderheden vormt ten opzichte van de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende afsluiter; wel onderscheidend is het dat de schroefveer tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht (blz. 1, regels 53/54).

Ad vraag 1. In de door Flamco naar voren gebrachte Duitse "Gebrauchsmuster" 7.136.706 en 7.145.993 worden ontluichtingsafsluiters beschreven met identieke – letterlijk identiek aan de bewoordingen van de conclusie – schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep. De uit de "Gebrauchsmuster" bekende afsluiters verschillen slechts van de in de conclusie beschreven constructie ten aanzien van het "omgezet zijn" van de rand (conclusie, regel 17), maar dit detail betreft uitsluitend de bevestiging van het elastische afdichtlichaam aan de klep, hetgeen niet van invloed is op de werking en op elke andere geschikte wijze – bijvoorbeeld lijmen – kan gebeuren. Op grond van het vorenoverwogene is de Bijzondere Afdeling van oordeel dat hetgeen door het Nederlands octrooi 156.225 wordt beschermd niet nieuw was op 9 december 1972, gelet op de "Gebrauchsmuster" 7.136.706 en 7.145.993.

Ad vraag 2. De Bijzondere Afdeling is voorts van oordeel dat de ontluichtingsafsluiters van Flamco onder de beschermingsomvang van octrooi 156.225 vallen. Weliswaar past Flamco in plaats van een coaxiaal met het uitlaatkanaal geplaatste schroeftrekveer een coaxiaal geplaatste schroefdrukveer toe, maar de functie hiervan is identiek voor wat betreft de openings- en sluitwerking. De bevestiging van de veer wijkt weliswaar af van de bewoordingen in de conclusie maar deze bevestigingswijze is niet wezenlijk en alleen het gevolg van het gekozen veertype. Voorts doet het feit dat bij de Flamco-afsluiters hiermee een secundaire eigenschap van de geotrooieerde constructie wordt opgegeven – namelijk de veer als "universele koppeling" – niets af aan het feit dat de openings- en sluitfunctie op identieke wijze wordt vervuld. De door Flamco toegepaste constructie kan dan ook naar het oordeel van de Bijzondere Afdeling als niet anders dan een constructief equivalent van de geotrooieerde constructie gezien worden.

Ad vraag 3. Ter zitting is door Spiro tegen de beide meergenoemde "Gebrauchsmuster" aangevoerd, dat de bij de hieruit bekende constructies toegepaste "niet-vrije" verbinding tussen klep en vlotter, ondanks aanslagmiddelen voor de vlotter ("Gebrauchsmuster" 7.145.993), in de praktijk tot zodanige krachten op de klep leidt dat deze ook bij hoge vloeistofstand zal lekken; dat, met andere woorden, de werking van de sluitveer dus niet onafhankelijk is van de door de vlotter uitgeoefende krachten na het sluiten van de klep, zoals bij de geotrooieerde afsluiter wel het geval is. Namens Spiro is betoogd dat de koppeling tussen de vlotter en de klep weliswaar niet in de conclusie staat vermeld, maar dat aanvulling van de conclusie in deze zin, op basis van hetgeen vermeld staat in de beschrijving op blz. 3, regels 4 en 5, alsnog zou kunnen gebeuren, waartoe ter zitting een voorstel is gedaan (zie pleitnota Spiro, blz. 4, onderaan). De Bijzondere Afdeling merkt in de eerste plaats op dat deze aanvulling op grond van de beschrijving blz. 3, regels 4 en 5 zo zou kunnen luiden dat de vlotter zodanig is opgehangen dat deze bij het (vanuit de sluitstand verder) omhoog bewegen van de vlotter de klep niet meeneemt (zogenaamde vrije verbinding).

De Bijzondere Afdeling merkt op dat een dergelijke vrije ophanging van de vlotter reeds bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 (uitgangspunt), zodat bij aanvulling van de conclusie de door Spiro voorgestelde passage in de aan-

hef van de conclusie zou moeten worden opgenomen. De materie onder het kenmerk van de conclusie is dan – met uitzondering van het “omgezet zijn” van de rand hetgeen, zoals bij de beantwoording van de eerste vraag al is uitgesproken, niet als essentieel wordt beschouwd – bekend uit de beide “Gebrauchsmuster” en de Bijzondere Afdeling acht de toepassing van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief. Het bovenstaande houdt in dat, bij een veronderstelde aanvulling van de geoctrooideerde conclusie, de Bijzondere Afdeling de door het onderhavige octrooi beschermde materie op 9 december 1972 niet inventief zou achten, gelet op de meergenoemde “Gebrauchsmuster” en het in het octrooi besproken Amerikaanse octrooischrift 3.586.032.

De Bijzondere Afdeling voegt hieraan toe dat Flamco, ook bij een in de aangegeven zin aangevulde (beperkte) conclusie, als inbreukmaker is te beschouwen omdat bij de Flamco-afluiters eenzelfde “vrije” vlotterophanging wordt toegepast.

Het voorgaande voert tot de conclusie dat de eerste vraag van Uw Rechtbank beantwoord wordt met “nee” en de tweede vraag met “ja”. Enz.

c) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 16 juni 1993 (mrs. H.J. van den Hul, G.W.M. Bodewes en J.H.P.J. Willems).

4. De nietigheid

4.1 De rechtbank zal eerst de nietigheid bespreken, waarop vraag 1 betrekking heeft.

4.2 In de motivering van haar antwoord op vraag 1 schrijft de Afdeling dat in de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 ontluichtingsafsluiters worden beschreven met identieke – letterlijk identiek aan de bewoordingen van de conclusie – schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep. Op die grond is de Afdeling van oordeel dat hetgeen door het octrooi 156 225 wordt beschermd op de relevante prioriteitsdatum niet nieuw was.

4.3 Flamco kan zich met het oordeel van de Afdeling verenigen.

4.4 Spiro ontkent bij pleidooi niet langer dat het octrooi in de huidige vorm niet in stand kan blijven. Zij meent echter dat de conclusie dient te worden aangevuld teneinde bepaalde bekende constructies die niet aan toepassing van de uitvindingsgedachte toekomen, expliciet uit te sluiten.

4.5 De gewijzigde conclusie dient naar het voorstel van Spiro als volgt te luiden:

“Afluiters, in het bijzonder ontluichtingsafsluiter, bestaande uit een in de opening van een wand zoals van een ontluichtingsinrichting afgedicht in te zetten in hoofdzaak cilindrisch huis, met een axiaal doorlaatkanaal en één, de monding daarvan omgevende, door het platte kopvlak van een axiaal eindstuk met kleinere diameter van dat huis gevormde zitting, en uit een door een veer tegen de zitting aan te drukken eveneens in hoofdzaak cilindrisch kleporgaan, waarvan de naar de zitting toegekeerde zijde een holte heeft, waardoor een rand wordt gevormd die naar binnen is omgezet, in welke holte een elastisch afdichtlichaam is opgenomen, waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt, met het kenmerk dat het kleporgaan over althans een deel van zijn axiale lengte dezelfde diameter heeft, als het aan het genoemde eindstuk grenzende gedeelte van het huis en in een gedeelte met kleinere diameter het afdichtlichaam bevat, terwijl de veer een op de van uitwendige schroefdraad voorziene mantelvlakken van de delen met onderling gelijke diameter van het huis en van het kleporgaan opgeschroefde trek-

veer is, met in het bereik tussen die delen van gelijke diameter gespannen windingen”.

4.6 De rechtbank acht een dergelijke aanvulling toelaatbaar mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd. In dat geval wordt de gedeeltelijke nietigheid van het octrooi uitgesproken en kan het wel geldige gedeelte worden afgebakend door het opnemen van de voorgestelde aanvulling. Een reconventionele vordering tot wijziging van het octrooi zoals door Spiro (aanvankelijk) gevraagd is daarvoor niet nodig.

4.7 De vragen die moeten worden beantwoord zijn derhalve of de door Spiro voorgestelde aanvulling toelaatbaar is, en zo ja, of hetgeen het aldus beperkte octrooi beschermt nieuw en inventief is.

De Afdeling heeft zich over de eerste vraag niet expliciet uitgelaten. Haar antwoord op vraag 3, met name haar constatering dat de aanvulling zou kunnen worden afgeleid uit de beschrijvingsinleiding blz. 3, regels 4 en 5, impliceert echter dat zij een dergelijke aanvulling toelaatbaar acht. De tweede vraag beantwoordt de Afdeling aldus dat zij de toepassing van een uit de Duitse Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief acht. Daarmee geeft de Afdeling aan dat deze toepassing nieuw is. Dat laatste wordt door partijen niet bestreden.

4.8 De rechtbank gaat er, anders dan Flamco, van uit dat de weergave van de ter afbakening gekozen stand van de techniek – het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 – in de beschrijvingsinleiding juist is, nu ook de Afdeling van de juistheid daarvan uitgaat.

In haar rapport zegt de Afdeling daarover onder meer het volgende:

“... dat bij de bekende afsluiter, indien deze door het gewicht van de vlotter wordt geopend, de klep een zijwaartse verplaatsing ten opzichte van de zitting ondergaat (blz. 1, regels 31-34). Ter zitting van de Bijzondere Afdeling is nader toegelicht dat deze zijdelingse verplaatsing een gevolg is van de gekozen haarspeldconstructie die immers om het draaipunt in het huis (dat de zitting draagt) zwenkt, zodra het vlottergewicht de klep belast. Er bestaat dan het gevaar dat bij het weer sluiten van de klep de veer niet in staat is de zijwaarts verplaatste klep terug te plaatsen naar het midden van het uitlaatkanaal (blz. 1, regels 36/37). Omdat de haarspeldveer dan schuin ten opzichte van het uitlaatkanaal werkt (blz. 1, regels 39/40) is een feilloze afsluiting niet gewaarborgd. Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aangegeven de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42-44).”

4.9 Dat doel wordt bereikt door het toepassen van de uit de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993 bekende schroefveerconstructie. De schroefveer, die naar alle richtingen kan uitbuigen, staat een kantelen van de klep (tijdens de openingsbeweging) toe zonder dat de klep zijdelings verplaatst, de sluitbeweging kan dan ook door eenvoudig terugkantelen, onder invloed van de spanning in de gebogen veer, plaatsvinden, aldus de Afdeling in haar rapport.

4.10 De rechtbank begrijpt het door de Afdeling in haar antwoord op vraag 3 gegeven oordeel dat de toepassing van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief is nu als volgt.

De vakman, geplaatst voor het bovengenoemde probleem – de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht – zal bij kennisneming van de beide Gebrauchsmuster zonder inventieve arbeid begrijpen dat de oplossing van zijn probleem is gelegen in de daarin toegepaste schroefveerconstructie. Die oplossing ligt daarmee voor de hand. In de wetenschap dat de oorzaak van zijn probleem niet is gelegen in de uit het Amerikaanse octrooischrift bekende en in jarenlange praktijk veelvuldig toegepaste vrije vlotterophanging zal de vakman geen reden hebben aandacht te schenken aan een tweede maatregel

uit de Gebrauchsmuster, de vaste vlotterophanging. Die maatregel (aangenomen dat het, zonder duidelijke reden achterwege laten van een bekende constructie in dit geval een maatregel genoemd mag worden) zal hem dan ook niet afhouden van het toepassen van de schroefveerconstructie ter oplossing van zijn probleem.

4.11 De rechtbank onderschrijft het oordeel van de Afdeling en maakt het tot het hare. Door toepassing van de uit de Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie wordt het probleem van de voorbekende stand van de techniek opgelost, zonder dat daarbij van een pluseffect sprake is.

Van het overwinnen van een vooroordeel door Spiro als door haar gesteld is al evenmin sprake, reeds omdat in het licht van de door de rechtbank ontwikkelde rechtspraak (vonnis van 2 mei 1990, *BIE* 1992, blz. 188) het bestaan van een dergelijk vooroordeel niet uitsluitend kan worden afgeleid uit het ontbreken van de bekende vrije vlotter in twee vrijwel gelijktijdig aangevraagde Gebrauchsmuster van dezelfde aanvrager, terwijl dat "vooroordeel" bovendien vrijwel onmiddellijk na de publicatie van die Gebrauchsmuster door Spiro zou zijn overwonnen.

4.12 De conclusie luidt derhalve dat hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225 wordt beschermd niet nieuw is, respectievelijk na wijziging van de hoofdconclusie in de door Spiro gewenste vorm, inventiviteit ontbeert. Bedoeld octrooi dient nietig te worden verklaard.

5. De inbreuk

De Afdeling is van oordeel dat de ontluichtingsafsluiters van Flamco vallen binnen de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156 225. Spiro is het daar mee eens, Flamco bestrijdt dat oordeel. Nu het octrooi zal worden nietig verklaard en schade slechts wordt gevorderd vanaf 30 dagen na 5 juli 1989, de datum van uitbrengen van het desbestedheidsexploot, kan de vraag of het advies van de Afdeling op dit punt dient te worden overgenomen, blijven rusten, nu deze nietigverklaring in casu immers terugwerkt tot 1 december 1987.

6. De vorderingen

6.1 In conventie vordert Flamco, na haar eis bij akte te hebben vermeerderd – zakelijk weergegeven –
I. nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 156 225;
II. een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door de betekening van het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989;
III. a) een schadevergoeding van f 145.110,53 met de wettelijke rente daarover vanaf 2 februari 1990;
b) een schade vergoeding van f 66.059,65 met de wettelijke rente daarover vanaf 22 maart 1991;
c) een verbod aan Spiro om kenbaar te maken dat de Spirovent wordt beschermd door het Nederlandse octrooi 156 225 of wel 180 613, op straffe van een dwangsom;
IV. betaling door Spiro van de proceskosten.

Het verzet van Spiro tegen de vermeerdering van eis is bij beschikking van de rolrechter d.d. 7 januari 1992 afgewezen.

6.2 In reconventie vordert Spiro – zakelijk weergegeven – een verbod aan Flamco inbreuk te maken op haar octrooi, met een aantal nevenvorderingen, waaronder schadevergoeding.

6.3 Op grond van hetgeen onder 4. is overwogen is de conventionele vordering sub I toewijsbaar.

6.4 Bij gebrek van een geldig octrooi in de relevante periode (de periode na 4 augustus 1989) komt aan de vorderingen in reconventie de grondslag te ontvallen. Die vorderingen zullen dus worden afgewezen, met veroordeling van Spiro als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie.

6.5 Flamco grondt de vorderingen sub II en IIIa op de stelling dat Spiro door het betekenen van en het geven van publiciteit aan het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989 onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld nu in het onderhavige geding blijkt dat Spiro haar pretenties heeft gebaseerd op een nietig octrooi. Betekening heeft plaats gevonden op 27 november 1989, het vonnis is door het Hof vernietigd op 16 februari 1990. Flamco stelt schade te hebben geleden wegens omzetverlies en bijkomende kosten.

Spiro stelt dat haar van de executie geen verwijt valt te maken en dat Flamco bovendien geen schade heeft geleden die

aan haar valt toe te rekenen. Subsidiair betwist ze de omvang van de schade.

6.6 In beginsel – dat wil zeggen behoudens bijzondere omstandigheden – moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kort-geding-vonnis, van worden uitgegaan dat degene die met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden (HR 16 november 1984, *NJ* 1985, 547).

Hetgeen Spiro over de schuldvraag stelt berust op een verkeerde lezing van voormeld arrest en een onjuist inzicht in het voorlopig karakter van de in kort geding gegeven maatregelen, welk karakter niet afhangt van de vraag of slechts een zeer summier behandeling heeft plaatsgevonden.

Ook het beroep van Spiro op de aanwezigheid van bijzondere omstandigheid faalt. Als een zodanige omstandigheid kan niet gelden dat Spiro, zoals zij stelt, met de betekening van het vonnis heeft gewacht tot een "stille periode". Die omstandigheid kan, indien juist, slechts de schade beperken waarvoor Spiro aansprakelijk kan worden gehouden. Evenmin kan Spiro zich beroepen op de omstandigheid dat Flamco eerst in hoger beroep, te weten eind januari 1990 de Duitse Gebrauchsmuster aan het Spiro octrooi heeft tegengeworpen. De stelling van Flamco dat deze Gebrauchsmuster aan Spiro reeds in 1981 bekend waren, immers in de Nederlandse octrooiaanvraag 81.01487 van Spiro worden besproken, is door Spiro niet gemotiveerd betwist. Spiro, bekend met deze beide publikaties, kan dan bezwaarlijk aan Flamco verwijten dat zij deze niet reeds bij de President ter tafel heeft gebracht. Nu bijzondere omstandigheden, die tot een ander oordeel zouden moeten leiden, gesteld noch gebleken zijn, is Spiro aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg van de betekening van het kort geding vonnis geleden schade. Hetzelfde geldt voor schade als gevolg van de publicatie van dat vonnis. Op de omvang van de schade zal de rechtbank onder 7 ingaan. Daarbij zal tevens het causaal verband van de diverse schadeposten met het onrechtmatig handelen van Spiro aan de orde komen.

6.7 Flamco grondt haar vordering sub IIIb op de stelling dat het instellen van een inbreukactie en het voeren van verweer in een nietigheidsactie terzake van een octrooi waarvan Spiro wist, althans behoorde te weten dat het nietig was, jegens haar onrechtmatig is.

Spiro heeft niet weersproken dat zij in de door Flamco aangespannen nietigheidsprocedure voor deze rechtbank, bekend onder rolnummer 89/6923, geen verweer heeft gevoerd tegen de stelling van Flamco dat zij een inrichting volgens het Nederlandse octrooi 180 613 reeds vóór november 1974, derhalve ruimschoots vóór de prioriteitsdatum 11 maart 1978, op commerciële schaal op de markt had gebracht. Daarmee staat vast dat Spiro wist, althans behoorde te weten dat haar octrooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten die – niet bestaande – rechten tegenover Flamco geldend te maken en in de nietigheidsprocedure – tegen beter weten in – verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een verwijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade, waarop onder 8 zal worden ingegaan.

6.8 Flamco heeft niet weersproken dat Spiro na de nietigverklaring van het octrooi 180 613 niet meer heeft kenbaar gemaakt dat de Spirovent door dit octrooi wordt beschermd. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat te verwachten valt dat Spiro na nietigverklaring van het octrooi 156 225 zal doorgaan kenbaar te maken dat de Spirovent door dat octrooi wordt beschermd. De vordering sub IIIc zal daarom worden afgewezen wegens het ontbreken van voldoende belang.

7. De schade sub IIIa

7.1 Partijen hebben bij pleidooi het debat beperkt tot de nietigheid en de inbreuk. Daarom zal de rechtbank over de omvang en de toewijsbaarheid van de diverse schadeposten een voorlopig oordeel geven, waarover partijen zich desgewenst bij akte nader kunnen uitlaten.

7.2 Flamco voert de volgende schadeposten op:

a. gedeerde omzet	f	64.160,-
b. schade door publikaties	f	25.000,-
c. kosten "tegencirculaire"	f	6.285,30
d. verlies goodwill door recall	f	10.000,-
e. schade verschaffen bedrijfsgegevens	f	19.000,-
f. kosten verplaatsing productie	f	20.665,23
totaal	f	145.110,53

7.3 Ad a.

Flamco baseert haar schadeberekening op de volgende gegevens en veronderstellingen:

- omzet Spirovents in Nederland 27/11/88 tot 15/2/89 f 262.458;

- omzet Flamcovents in Nederland 1/6/89 tot 30/10/89 57,25% van de omzet Spirovents in de periode 1/6/88 tot 30/10/89;

- stel de omzet van Flamcovents in de verbodsperiode op eveneens 57,25% van de omzet Spirovents in de periode 27/11/88 tot 15/2/89;

- brutomarge op de omzet Flamcovents in 1990 is 42,7%.

Op basis hiervan is de gemiste omzet in de verbodsperiode 57,25% van f 262.458,- = f 150.257,- en de gemiste brutomarge 42,7% daarvan = f 64.160,-.

Spiro stelt allereerst dat geen rekening is gehouden met het feit dat de verbodsperiode een stille periode is. Dat bezwaar is ten dele juist. Flamco heeft de gemiste omzet in de verbodsperiode betrokken op de omzet in dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is geen rekening gehouden met het onweersproken feit dat in februari 1990 de tweejaarlijkse Beurs voor Verwarmingsproducten plaatsvond, zodat niet onaannemelijk is dat de omzet in de twee voorafgaande maanden achterbleef bij die in dezelfde periode een jaar eerder. Flamco zou dus de omzetzerving dienen te betrekken op de omzet in Spirovents in de periode 27/11/87 tot 15/2/88. Flamco wordt verzocht deze omzet alsnog in het geding te brengen.

Het tweede bezwaar van Spiro, dat Flamco geen rekening heeft gehouden met de buitenlandse vervaardiging en de daaruit voortvloeiende omzet, kan de rechtbank niet volgen. Flamco claimt uitdrukkelijk alleen de in Nederland gemiste omzet (zie de brief van Ernst Moret & Young van 7 maart 1991). Door Spiro is niet gesteld dat Flamco in de verbodsperiode in Nederland - in strijd met het verbod - Flamcovents heeft verkocht die in het buitenland waren vervaardigd.

Op zich is juist het derde bezwaar van Spiro dat Flamco geen rekening heeft gehouden met een wijziging in de concurrentieverhoudingen. Het is echter aan Spiro, die zich op een dergelijke wijziging beroept, daarover feiten te stellen.

Tenslotte voert Spiro aan dat Flamco ten hoogste recht heeft op de nettomarge. De rechtbank is het met Flamco eens dat in het onderhavige geval van een relatief korte verbodsperiode, waarbinnen een aanpassing van de vaste kosten nauwelijks mogelijk is, vergoeding van de brutomarge redelijk is. Van de aldus berekende omzetzerving, gecorrigeerd zoals hierboven aangegeven, moet worden aangenomen dat ze een rechtstreeks gevolg is van de betekening door Spiro van het verbodsvonnissen, tenzij Spiro feiten stelt die tot een ander oordeel leiden.

7.4 Ad b en c.

Niet onaannemelijk is dat Flamco door de publikatie van Metallo Nederland B.V. naar aanleiding van het vonnis enig omzetverlies mocht verwachten. Op grond van de onweersproken door Flamco gestelde nauwe relatie tussen Metallo en Spiro kan deze schade aan Spiro worden toegerekend. Het gaat echter te ver Spiro zonder nadere toelichting ook aansprakelijk te achten voor de eventuele schade ontstaan door publikaties van buitenlandse distributeurs.

Flamco heeft haar schade beperkt door harerzijds een circulaire aan haar afnemers te zenden. De kosten van die schadebeperkende maatregelen komen in beginsel voor rekening van Spiro. De rechtbank zal, mede gelet op de kennelijk zeer korte periode tussen de publikaties van Metallo en van Flamco

voorshands slechts de kosten van deze publikatie zoals gevorderd onder c. toewijzen tot een bedrag van f 6.286,30.

7.5 Ad d.

Flamco heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij naast het reeds door haar sub a en b gevorderde omzetverlies en de door haar sub e gevorderde personeelskosten schade heeft geleden ten gevolge van de "recallbrief" aan haar afnemers. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen de schadebeperkende circulaire als bedoeld onder c en de relatief korte periode van het verbod dat nog voor de beurs in februari 1990 werd opgeheven, hetgeen de afnemers niet zal zijn ontgaan. De rechtbank acht derhalve de post sub d voorshands niet toewijsbaar.

7.6 Ad e.

Deze post, groot f 19.000,- valt uiteen in drie onderdelen: - eigen personeelskosten verschaffen

facturen c.s. aan Spiro	f	10.000,-
- schade verschaffen vertrouwelijke gegevens	f	2.500,-
- kosten advocaat	f	4.000,-

Spiro meent dat de eerste post geen schade vormt omdat salarissen van eigen personeel in elk geval dienen te worden betaald, zodat de causaliteit met het handelen van Spiro ontbreekt. Dat standpunt is in zijn algemeenheid niet juist. Aangenomen mag worden dat het personeel van Flamco niet wordt betaald om niets te doen. In het algemeen zullen dus, indien dat personeel werkzaamheden moet verrichten die een direct gevolg zijn van de betekening door Spiro van het kort geding vonnis, andere werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Daardoor wordt schade geleden. In het onderhavige geval ligt dat anders. Flamco had na de betekening geen omzet in Nederland meer. Zoals door haar naar aanleiding van de schadepost sub a gesteld, was de periode te kort "om haar organisatie aan te passen". Op die grond achtte rechtbank in r.o. 7.3 dan ook de brutomarge op de omzet toewijsbaar. Daar staat tegenover dat moet worden aangenomen dat de organisatie van Flamco dan voldoende ruimte bood voor het uitvoeren van de sub e bedoelde werkzaamheden. De eerste post zal dus worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de tweede post, die door Flamco niet is onderbouwd.

De post advocaatkosten groot f 4.000,- komt voor toewijzing in aanmerking. In redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten van redelijke omvang komen als schade voor vergoeding in aanmerking. Spiro heeft niet gesteld dat niet aan beide criteria is voldaan.

7.7 Ad f.

Naar Flamco terecht stelt diende zij door de betekening van het vonnis de vervaardiging van de Flamcovent in Nederland te staken. Hiermee viel ook de export naar Duitsland weg, waardoor in Duitsland voor haar omzetverlies en daarmee schade zou worden geleden. Flamco heeft die schade weten te beperken door haar productie naar Duitsland te verplaatsen. De kosten van die schadebeperkende maatregel komen voor vergoeding door Spiro in aanmerking. De omvang van die kosten is door Spiro niet gemotiveerd betwist en komt de rechtbank voorshands aannemelijk voor, zodat de schadepost sub f toewijsbaar lijkt.

8. De schade sub IIIb

8.1 Flamco voert de volgende vier schadeposten op:

(i) advocaatkosten nietigheidsactie en verweer in reconventie bodemzaak	f	15.854,65
(ii) idem kort geding in twee instanties	f	24.030,-
(iii) bijstand octrooigemachtigde ad (i) en (ii)	f	10.900,-
(iv) eigen kosten Flamco	f	15.275,-
totaal	f	66.059,65

8.2 Ad (i) en (ii).

Spiro acht deze posten niet toewijsbaar aangezien deze betreffen kosten waarvoor de in art. 56 en 576 Rv. bedoelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. In zijn algemeenheid is deze stelling juist. In het onderhavige geval dient echter een uitzondering te worden gemaakt nu het onrechtmatig handelen is gelegen in het procederen resp. het voeren van verweer zelf. In dat geval is het redelijk Spiro ook het excedent van de advocaatkosten te laten dragen. Dat laatste betekent wel dat op de gevorderde bedragen in mindering moet worden gebracht hetgeen in bedoelde procedures reeds via de kosten-

veroordeling voor kosten van de advocaat is toegewezen. In de bodemprocedure is dat f 2450,- (vonnis van 8 mei 1991, de rechtbank ambtshalve bekend); in de kort geding procedure de helft van f 9.000,- (arrest van 22 november 1990 inzake NO 171 087 en NO 180 613).

8.3 Ad (iii) en (iv).

Op dezelfde gronden komt het de rechtbank redelijk voor de kosten van technische bijstand door een octrooigemachtigde als schade in aanmerking te nemen. De rechtbank acht het niet redelijk ook de kosten van eigen personeel in verband met het bijwonen van zittingen en het voeren van overleg met advocaat en octrooigemachtigde aan Spiro in rekening te brengen. Die kosten kunnen, afgezien van de vraag in hoeverre zij noodzakelijk waren, geacht worden tot het normale bedrijfsrisico van Flamco te behoren.

Beslissing

De rechtbank:

In conventie:

Verklaart nietig het Nederlandse octrooi 156 225, op 18 juli 1978 aan Spiro verleend.

Verklaart voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door de betekening van het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989.

Verwijst de zaak naar de rol van 6 juli 1993 voor het door Flamco nemen van de in rechtsoverweging 7.1 bedoelde akte, peremptoir.

Houdt voor het overige iedere beslissing aan.

In reconventie:

Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Spiro in de kosten in reconventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Flamco begroot op f 8250,-. Enz.

d) Gerechtshof 's-Gravenhage, 22 december 1994 (mrs. M.J. Heikens, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker).

4. a) Noch het in de beschrijving vermelde Amerikaanse octrooischrift no. 3 077 206, noch de in de conclusie van het octrooi (vóór de woorden "met het kenmerk") beschreven omgezette rand spelen in de stellingen van partijen een rol. Het hof dient die aspecten dan ook terzijde te laten.

b) Op het zojuist overwogene gelet, is de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032 (hierna: de Flair);

c) Uitgangspunt van de Flair is een vrije ophanging van de vlotter; die vrije ophang heeft tot gevolg, dat de afsluiting waarin het Amerikaanse octrooi voorziet niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau nadat de sluiters is gesloten.

d) Gezien dit laatste, de in het octrooischrift beschreven probleemstelling (beschrijving, blz. 1, regels 30-41) en het daarin beschreven doel van de uitvinding (beschrijving, blz. 1, regels 42-45) gaat de uitvinding van Spiro uit van een als gevolg van een laag vloeistofniveau *geopende* afsluiter, en beoogt die uitvinding, wanneer het vloeistofniveau stijgt, een *sluitbeweging* van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert. Anders gezegd: de uitvinding, waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, heeft geen betrekking op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van die sluitbeweging van het kleporgaan nodig is.

e) De uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, bestaat (zie het advies d.d. 28 juni 1991 van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad), kort gezegd, in het toepassen van een schroefveer (die naar alle richtingen gelijkelijk kan uitbuigen), die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht; geheel in overeenstemming met de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, alléén is afgebakend van het Amerikaans octrooi no. 3 586 032 zijn de maatregelen, waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie uitsluitend opgenomen in de woorden ná de woorden "met het kenmerk".

5. Flamco [geïntimeerde; *Red.*] heeft aangevoerd dat het octrooi van Spiro nietig dient te worden verklaard, omdat de

uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, gezien de Duitse, vóór 9 december 1972 gepubliceerde "Gebrauchsmuster" nos. 7 136 706 en 7 145 993, niet nieuw is. De Bijzondere Afdeling is Flamco in deze stelling gevolgd. Zij wijst er daarbij op dat in die beide "Gebrauchsmuster" ontluchttingsafsluiters zijn beschreven met identieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep. Bij dit oordeel van de Bijzondere Afdeling heeft Spiro zich kennelijk neergelegd, want zij heeft dat oordeel van de Bijzondere Afdeling niet bestreden.

6. Spiro voert echter aan dat haar octrooi gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden:

"waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt".

Deze aanvulling zou (zo meent het hof de stellingen van Spiro te mogen samenvatten) leiden tot een beperking van de conclusie (zie bijvoorbeeld memorie van grieven, onder 2.3, eerste alinea) en tegelijkertijd meebrengen dat het (aldus "beperkte") octrooi voorziet in een z.g. combinatie-uitvinding van (zie de memorie van grieven onder 3.3., eerste alinea) enerzijds de beide Duitse "Gebrauchsmuster" en anderzijds de "constructie uit voornoemd Amerikaans Octrooischrift" (dit wil zeggen: de Flair).

7. Deze uitgangsstelling van Spiro (waarop haar grieven I-V zijn geënt) gaat er in de eerste plaats aan voorbij dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk, de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Anders gezegd: nu Spiro niet (mede) voorstelt de beschrijving van haar octrooischrift in dier voege te wijzigen dat daarin tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Duitse Gebrauchsmuster wordt gesproken, zal geen vakman bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie op de gedachte komen dat hij met een combinatie-uitvinding te maken heeft, waarvan één van de, de combinatie vormende, elementen bestaat uit de, door de beide "Gebrauchsmuster" bekende, schroefveerconstructie met instelbare veerkracht.

8. De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in dier voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te zijn een ánder octrooi dan haar is verleend. Anders gezegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat zij alléén voorstelt de conclusie vóór de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de hiervoor, onder 6 geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking genomen, bereikt, zo meent het hof, Spiro met de voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitgegaan niet meer is een bepaalde ontluchttingsafsluiter, maar een ontluchttingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee) met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewijzigd octrooi, in het licht van de beide "Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar octrooi aan nieuwheid ontbrekt.

9. Het hof zal de vraag of het octrooi met de conclusie, zoals Spiro die wil aanvullen, een ánder octrooi vormt, dan haar is verleend, hier in het midden laten.

10. a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren dan hetgeen het hof, hierboven onder 4, b)-e), omtrent het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat betekent derhalve, in het bijzonder, dat ook met inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden dat de uitvinding waarvoor aan Spiro oc-

trooi zou zijn verleend, geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is.

b) De omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrijving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclusie) moet worden gezocht in de maatregelen opgenomen in de conclusie na de woorden "met het kenmerk".

c) Uit de omstandigheid dat de beschrijving de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt, zal de vakman afleiden dat Spiro met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen, aangezien het octrooi dan voor zijn potentiële actieradius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een ontluuchtingsafsluiter "tout court" (en niet slechts in een – beperkte – ontluuchtingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter).

11. In het licht van het zojuist overwogene zal de vakman die kennis neemt van de beide Duitse "Gebrauchsmuster", bevinden dat de materie na de woorden "met het kenmerk" bekend is uit die beide Gebrauchsmuster en hij zal daaruit – in het licht van het zojuist overwogene – de conclusie trekken, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert.

12. Op het voorgaande stuiten de in de grieven I-V ontwikkelde stellingen alle af, aangezien zij steeds (ten onrechte) tot uitgangspunt nemen dat het octrooi met de voorgestelde wijziging een z.g. combinatie-uitvinding zou worden. De grieven falen dan ook, en de rechtbank heeft het Nederlands octrooi no. 156 225 terecht nietig verklaard. Aldus faalt ook grief VI en heeft de rechtbank de vorderingen van Spiro in reconventie terecht afgewezen.

13. Bij vonnis van 9 oktober 1989 heeft de President van de rechtbank te 's-Gravenhage, op vordering van Spiro, aan Flamco verboden inbreuk te maken op het Nederlands octrooi no. 156 225. Spiro heeft dit vonnis aan Flamco betekend. Flamco heeft in de onderhavige procedure gevorderd voor recht te verklaren dat Spiro door die betekening onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep aldus voor recht verklaard. Tegen de aan die verklaring voor recht ten grondslag liggende overwegingen 6.5.-6.8. richt Spiro haar grief VII. Zij betoogt daarin, zo begrijpt het hof, dat de rechtbank door aldus te overwegen prematuur heeft gehandeld, aangezien dit onderdeel van de procedure door de raadslieden van partijen nog niet was bepleit. In aanmerking genomen dat de rechtbank ten aanzien van de onderhavige verklaring voor recht een eindvonnis heeft gegeven, baat deze grief Spiro niet, omdat ook indien haar stelling juist zou zijn, die stelling er niet toe kan leiden dat het vonnis op dit punt wordt vernietigd en naar de rechtbank wordt teruggevoerd opdat haar zaak ten aanzien van dit punt alsnog eerst wordt bepleit.

14. Flamco heeft van Spiro schadevergoeding gevorderd ter hoogte van (in hoofdsommen) f 145.110,53 en f 66.059,65. Omtrent deze vorderingen heeft de rechtbank in de overwegingen 7.1.-8.3. een voorlopig oordeel gegeven, waarna zij partijen in de gelegenheid heeft gesteld zich daarover bij akte uit te laten. In grief VIII voert Spiro aan dat de rechtbank aldus prematuur heeft gehandeld door haar niet eerst de mogelijkheid te geven op dit punt haar zaak te doen bepleiten. Bij deze grief heeft Spiro onvoldoende belang, omdat de omstandigheid dat het door de rechtbank in haar overwegingen 7.1.-8.3. gegeven oordeel slechts een voorlopig karakter heeft, meebrengt dat de rechtbank daaraan in geen enkel opzicht is gebonden en niets er aan in de weg staat dat Spiro (nadat partijen al dan niet van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om bij akte te reageren op hetgeen de rechtbank ter zake heeft overwogen) verzoekt haar standpunt te doen bepleiten. Mitsdien faalt grief VIII.

15. In haar laatste grief, grief IX, neemt Spiro wederom tot uitgangspunt dat haar Nederlands octrooi no. 156 225 niet nietig is, en dat Flamco daarop inbreuk maakt. Dat uitgangspunt

is, gelet op het voorgaande niet juist, zodat ook deze grief IX faalt.

16. Flamco heeft aangevoerd dat de zaak ten aanzien van de omvang van de door haar gevorderde schade thans in staat van wijzen is, en zij vordert daarom dat het hof die schade vast stelt. Deze stelling is reeds daarom niet juist, omdat Spiro zich omtrent het voorlopig oordeel van de rechtbank nog niet heeft uitgelaten en geen rechtsregel meebrengt dat zij zulks thans in appel diende te doen.

17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat het vonnis waarvan beroep, dient te worden bekrachtigd en dat Spiro in de kosten van het hoger beroep moet worden veroordeeld.

Beslissing

Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, en veroordeelt Spiro in de kosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Flamco tot de uitspraak van dit arrest worden begroot op f 4080,- aan griffierechten en f 10.000,- voor salaris. Enz.

e) Cassatiemiddelen.

4. Middel I

4.1 Onderdeel 1

In r.ov. 4 overweegt (en beslist) het Hof dat voor de beoordeling van de vraag of het Nederlands octrooi nr. 156.225 al dan niet terecht werd verleend, van betekenis is de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor (dat) octrooi is verleend uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaans octrooi nr. 3.586.032 (hierna: de Flair). In r.ov. 7 overweegt (en beslist) het Hof vervolgens dat de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Op deze oordelen voortbouwend overweegt (en beslist) het Hof in r.ov. 10, 11 en 12 dat de Rechtbank terecht de nietigverklaring van N.O. 156.225 had uitgesproken. Deze oordelen zijn rechtens onjuist: bij de beoordeling van de vraag of een octrooi al dan niet terecht is verleend, mag als maatstaf uitsluitend gelden of een nieuw (in casu) voortbrengsel is uitgevonden, een en ander met dien verstande dat slechts datgene niet nieuw is dat deel uitmaakt van de stand van de techniek en dat datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd geacht wordt te zijn uitgevonden wanneer het voor de dag van indiening voor een deskundige, gegeven de stand van de techniek, niet voor de hand lag. Voor de door evenvermelde wettelijke regels verlangde oordeelsvorming is niet terzake in ieder geval niet (alleen) bepalend hoe in het octrooischrift een afbakening van de uitvinding is geformuleerd, noch of de uitvinding waarvoor bescherming door middel van een octrooi wordt verlangd of werd verkregen bestaat uit een combinatie van maatregelen, noch of een zodanige combinatie maatregelen betreft die ieder voor zich geheel of ten dele behoren tot de stand der techniek als hiervoor bedoeld.

4.2 's-Hofs oordeel als hiervoor bestreden is voorts niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat uit de r.ovv. als hiervoor genoemd niet kan worden begrepen of en, indien zulks heeft plaatsgevonden, op welke wijze het Hof de onder 4.1 hiervoor vermelde wettelijke maatstaven heeft aangelegd en toegepast.

4.3 's-Hofs oordeel als hiervoor bestreden is mede niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat het Hof, er kennelijk van uitgaande dat Spiro door middel van enigerlei beperking van de conclusie van N.O. 156.225 de nietigheidsklacht omtrent dat octrooi zou kunnen afweren, de door Spiro voorgestelde beperking als onvoldoende voor het door Spiro beoogde doel aanmerkt op grond van overwegingen als hiervoor sub 4.1 omschreven, zonder echter te onderzoeken of het octrooi, beperkt als door Spiro voorgesteld, al dan niet een nieuw voortbrengsel zou betreffen, voortvloeiend uit een door Spiro gedane uitvinding.

4.4 De sub 4.3 door Spiro tegen het arrest a quo ontwikkelde motiveringsklacht wordt door Spiro ook gestoeld op het gegeven dat de door Flamco als grondslag voor haar vordering

tot nietigverklaring van N.O. 156.225 genoemde, op de aanvraagdatum van het octrooi openbaar toegankelijke publicaties, geen betrekking hadden op een inrichting als die (voor de verbetering waarvan) Spiro octrooi had verzocht en verkregen en Spiro zulks door de toevoeging aan de conclusie van haar octrooi als door Spiro voorgesteld en door het Hof in r.o.v. 6 van het arrest a quo geciteerd, beoogde duidelijk te maken, al hetgeen in 's-Hofs hier bestreden arrest niet, in ieder geval niet op rechtens juiste en/of begrijpelijke wijze wordt besproken of weerlegd, nu als zodanig niet kunnen worden beschouwd 's-Hofs beschouwingen omtrent de afbakening van N.O. 156.225 noch omtrent de aard van de uitvinding die door dat octrooi wordt beschermd.

4.5 's-Hofs in r.o.v. 4 onder a van het arrest a quo vervatte overweging, dat de door N.O. 156.225 beschermde uitvinding uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens de Flair en de in het hiervoorgaande nader aangeduide daarop voortbouwende overwegingen, is/zijn rechtens onjuist op grond van de hiervoor reeds nader uiteengezette redenen en voorts onbegrijpelijk en niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat in N.O. 156.225 (waarvan een exemplaar deel uitmaakt van het tot dit geding betreffende procesdossier en aldus in cassatie kenbaar is) de uitvinding waarvoor het octrooi werd verleend wordt omschreven als (cf. p. 1, r. 1 t/m 10) betrekking hebbend op een afsluiter van de soort zoals bekend uit het Amerikaans octrooischrift 3.586.032 en derhalve geen sprake is van (in de terminologie van 's-Hofs arrest) een afbakening uitsluitend van de inrichting volgens evengenoemd Amerikaans octrooischrift.

5. Middel II

5.1 Schending van het Nederlands recht en verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming uitdrukkelijk met nietigheid is bedreigd of waarvan de aard zodanige nietigheid meebrengt, door op de in het arrest gebezigde gronden te beslissen als daarin vermeld. Deze algemene klacht wordt hierna uitgewerkt in een aantal in onderling verband te beoordelen meer concrete klachten.

1. Onder paragraaf 4 sub b overweegt het Hof:

"Op het zojuist overwogene gelet, is de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032 (hierna: "de Flair")."

5.2 De hier geciteerde overweging is onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd, nu het gebruik van het woord "uitsluitend" er op lijkt te wijzen dat het Hof daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat in de redactie van de desbetreffende conclusie van het octrooischrift gekozen is voor een afbakening van het octrooi tegen één voorpublicatie uit een aantal alternatieve voorpublicaties. Dit is onbegrijpelijk, nu het in de Nederlandse octrooipraktijk het weliswaar gebruikelijk en – zoals hierna nog zal blijken – zelfs aangewezen is dat conclusies met name worden afgebakend van één enkele, en wel de dichtsbijkomende voorpublicatie, maar dat dit geenszins impliceert dat de uitvinding waarvoor octrooi is verleend, zoals de onderhavige uitvinding (welbewust) is afgebakend van één enkele voorpublicatie en dat daarbij (welbewust) is afgezien van een afbakening van (tevens) andere voorpublicaties.

6. Onder paragraaf 4 sub c overweegt het Hof:

"Uitgangspunt van de Flair is een vrije ophanging van de vlotter; die vrije ophang heeft tot gevolg, dat de afsluiting waarin het Amerikaanse octrooi voorziet niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau nadat de sluiters is gesloten".

6.2 Ook deze overweging is onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd.

Juist is dat het Amerikaanse octrooischrift nummer 3 586 032 (welk octrooi in navolging van het Hof hierna zal worden aangeduid als "de Flair"), een vrije ophanging van de vlotter kent, waardoor de klep (of sluiters) na het bereiken van de sluitstand niet meer door de vlotter wordt beïnvloed bij een verdere stijging van het vloeistofniveau.

Onbegrijpelijk blijft evenwel waarom het Hof zulks als "uitgangspunt" aanmerkt. Tijdens de verleningsprocedure die tot het Nederlandse Octrooi 156 225 (hierna: het Spiro Oc-

trooi) heeft geleid, is dit aspect in het geheel niet ter sprake gekomen. In de inleiding tot de beschrijving van het Spiro Octrooi is dit aspect van de Flair evenmin beschreven. De thans in het geding zijnde eigenschap van de Flair werd pas expliciet onderkend *nadat* gerequireerde, verder te noemen: "Flamco", de Duitse gebruiksmodellen 7 136 706 en 7 145 993 in het geding had gebracht en *nadat* was vastgesteld dat deze publicaties resulteren in een lekkende constructie. Op dat moment drong zich de vraag op waarom de in de genoemde Duitse gebruiksmodellen beschreven constructie wel tot een lekkende constructie leidde, terwijl dat in de constructie op basis van het Spiro Octrooi niet het geval was. Pas op dat moment werd het belang van de vrij opgehangen vlotter onderkend en pas op dat moment werd ingezien dat deze maatregel van een dusdanig essentieel belang was dat deze expliciet in de conclusie moest worden vermeld. Aangezien deze maatregel zowel bij de Flair als bij de uitvinding onder het Spiro Octrooi aanwezig was, diende deze maatregel overeenkomstig de Nederlandse afbakeningstechniek in de octrooi-praktijk in de aanhef van de conclusie, derhalve voor de woorden "met het kenmerk dat" te worden opgenomen.

6.3 De aanduiding van de vrije vlotterophanging als "uitgangspunt" is in het licht van hetgeen hiervoor is aangeduid, onbegrijpelijk. "Uitgangspunt" is en blijft immers de constatering dat de Flair een lekkende constructie behelst. De reden hiervan is door de uitvinder in het Spiro Octrooi ontdekt en is in de inleiding tot de beschrijving van het Spiro Octrooi neergelegd, waarna is aangegeven met welke maatregelen het bij de Flair optredende lekprobleem valt is te verhelpen.

7. Onder paragraaf 4 sub d overweegt het Hof:

"Gezien dit laatste, de in het octrooischrift beschreven probleemstelling (beschrijving, blz. 1, regels 30-41) en het daarin beschreven doel van de uitvinding (beschrijving blz. 1, regels 42-45) gaat de uitvinding van Spiro uit van een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende afsluiter, en beoogt die uitvinding, wanneer het vloeistofniveau stijgt, een *sluitbeweging* van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert. Anders gezegd: de uitvinding, waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, heeft geen betrekking op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van die sluitbeweging van het kleporgaan nodig is".

7.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk althans niet naar de eis der wet gemotiveerd. Met name de tweede volzin van deze overweging impliceert immers dat slechts octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen. Een dergelijke benadering is fundamenteel onjuist. Octrooi wordt verleend voor het samenstel van maatregelen als neergelegd in de aanhef *en* het kenmerk van de conclusie.

7.2 Bedacht dient te worden dat een uitvinder niet de maatregelen van het kenmerk van de conclusie uitvindt, maar een constructie ontwerpt en daarvoor octrooi wil verkrijgen. Daar toe wordt de constructie in een octrooiaanvraag neergelegd, die aan een nieuwheidsonderzoek wordt onderworpen. Daarbij kan het voorkomen dat een publicatie wordt gevonden die als dichtsbijkomende stand der techniek wordt aangeduid, waartegen de hoofdconclusie van het octrooi moet worden afgebakend. Vaak betreft het hier een voorpublicatie, die de uitvinder niet kende. Toch wordt dan in de inleiding tot de beschrijving van het octrooi aangegeven dat dát het probleem is waarvoor een oplossing wordt aangedragen. Tijdens de verleningsprocedure kan het vervolgens voorkomen dat van een afbakingspublicatie wordt gewisseld, hetgeen dan in het algemeen inhoudt dat een ander probleem en een andere oplossing worden vermeld. In de benadering van het Hof zou er dan plots sprake zijn van een andere uitvinding, doch dit is uiteraard niet het geval.

7.3 Het Spiro Octrooi is afgebakend tegen de Flair, waarbij het probleem daarin is gelegen dat de sluitbeweging niet een feilloze afsluiting waarborgt. Dit probleem wordt opgelost door de in het kenmerk vermelde maatregelen. Nadat de Duitse gebruiksmodellen door Flamco in het geding waren gebracht, had er voor kunnen worden gekozen om één van deze publi-

katies als dichtsbijkomende stand der techniek aan te duiden en als zodanig in het octrooischrift op te nemen. Als probleem zou dan kunnen worden vermeld de lekkage die optreedt na het bereiken van de sluitstand en de verdere stijging van het vloeistofniveau. Dan zouden vervolgens in het kenmerk van de aldus gewijzigde (immers van een ander uitgangspunt afgebakende) conclusie die maatregelen zijn vermeld betrekking hebbende op de vrije vlotterophanging. In de benadering van het Hof zou dan wederom sprake zijn van een andere uitvinding, terwijl het in feite om precies dezelfde uitgevonden constructie gaat als bij een afbakening tegen de Flair. Immers, de uitvinder streefde steeds naar een lekvrije constructie. Noch de Flair noch de Duitse publikaties zoals deze door Flamco in het geding zijn gebracht, voorzagen daarin, zij het om onderling sterk verschillende redenen. Slechts indien men de in de *gehele* conclusie van het Spiro Octrooi (derhalve in kenmerk en aanhef) vermelde maatregelen in ogenschouw neemt, wordt de als de uitvinding aan te duiden constructie verkregen en komt men tot het correcte resultaat dat de uitvinding steeds dezelfde blijft ongeacht de voorpublicatie waartegen het octrooi, althans de uitvinding, wordt afgebakend.

8. Onder paragraaf 4 sub e overweegt het Hof:

“De uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, bestaat (zie het advies d.d. 28 juni 1991 van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad), kort gezegd, in het toepassen van een schroefveer (die naar alle richtingen gelijkmatig kan uitbuigen), die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht; geheel in overeenstemming met de omstandigheid dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, alléén is afgebakend van het Amerikaans octrooi nummer 3 586 032 zijn de maatregelen, waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie uitsluitend opgenomen in de woorden ná de woorden met het kenmerk”.

8.1 Ook deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd.

Het Hof miskent wederom dat in het octrooi beschreven uitvinding niet uitsluitend is verwoord in het kenmerk van de conclusie.

Het Hof overweegt dat ervan kan worden uitgegaan dat de uitvinding in het kenmerk van de conclusie is opgenomen, omdat deze “alleen is afgebakend van het Amerikaans octrooi nummer 3 586 032”. Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd. Ten onrechte lijkt het Hof te overwegen dat het Hof tot een ander oordeel had kunnen komen en dat de uitvinding derhalve *niet* uitsluitend in het kenmerk zou kunnen worden gelezen indien de uitvinding zou zijn afgebakend tegen meer dan één voorpublicatie. Daarmee miskent het Hof bovendien dat een dergelijke wijze van afbakening in de Nederlandse octrooipraktijk niet gebruikelijk is en – zoals hierna nog zal blijken – niet toelaatbaar is geacht. De door het Hof in deze overweging (en ook in andere overwegingen van het arrest) gevolgde redenering leidt tot een fundamenteel onjuiste, eenzijdige interpretatie en vaststelling van de beschermingsomvang van de in het octrooi beschreven uitvinding aan de hand van de wijze van “afbakening”. De afbakening van een octrooi, althans de uitvinding die in het octrooi is beschreven, geschiedt in de Nederlandse octrooipraktijk tegen één enkele, en wel de dichtsbijkomende, voorpublicatie, waarbij de ten opzichte van die voorpublicatie nieuwe maatregelen in het kenmerk van de conclusie worden vermeld. Door de uitvinding aldus af te bakenen, wordt aangegeven dat de uitvinding daadwerkelijk nieuwe maatregelen bevat ten opzichte van de bekende stand der techniek. De afbakening ziet derhalve op het in artikel 2 van de Rijsoctrooiwet neergelegde *nieuwheidsvereiste*. Voor octrooiering moet náást het nieuwheidsvereiste evenwel ook nog worden voldaan aan het *inventiviteitsvereiste*, als bedoeld in artikel 2A van de Rijsoctrooiwet. En dat betekent dat de rechter die zich een oordeel moet vormen over de vraag of een octrooi terecht is verleend niet alleen acht moet slaan op de vraag of de uitvinding gezien de bekende stand der techniek nieuw is, maar óók moet bezien in hoeverre er ten opzichte van de voorpublicatie waartegen de uitvinding is afgebakend, sprake is van een uitvinding van dusdanige aard dat de toepassing van de in het

octrooi neergelegde nieuwe maatregelen in combinatie met de uit de voorpublicatie bekende maatregelen voor de gemiddelde vakman voor de hand lag (het inventiviteitsvereiste). Hieruit volgt dan nogmaals dat de rechter niet alleen acht moet slaan op de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen, maar op het samenstel van alle maatregelen die in de gehele conclusie (d.w.z. in kenmerk en aanhef) worden vermeld. Alleen dan kan immers worden beoordeeld in hoeverre (bijvoorbeeld) aan het inventiviteitsvereiste is voldaan.

9. Onder paragraaf 7 overweegt het Hof:

“Deze uitgangsstelling van Spiro (waarop haar grieven I-V zijn geënt) gaat er in de eerste plaats aan voorbij dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk, de conclusie van het Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschillende standen der techniek is afgebakend. Anders gezegd: nu Spiro niet (mede) voorstelt de beschrijving van haar octrooischrift in diervoege te wijzigen dat er tevens een deugdelijke afbakening van de beide Duitse Gebrauchsmuster wordt gesproken, zal geen vakman bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie op de gedachte komen dat hij met een combinatie-uitvinding te maken heeft, waarvan een van de, de combinatievormende elementen bestaat uit de, door de beide “Gebrauchsmuster” bekende schroefveerconstructie met instelbare veerkracht.”

9.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de eis der wet gemotiveerd.

Het Hof miskent in de eerste plaats dat het in de Nederlandse octrooipraktijk juist vereist is dat de in de conclusie van het octrooischrift beschreven uitvinding in de aanhef van de conclusie slechts van één enkele voorpublicatie wordt afgebakend. Zie in dit opzicht de uitspraak van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad d.d. 24 september 1954 (*BIE* 1955, nr. 14): “Voor een nauwkeurige afbakening van het nieuwe ten opzichte van het bekende, mag de aanhef van de conclusie ener octrooiaanvraag slechts datgene vermelden wat uit één en dezelfde publicatie bekend is”. Zie in dit opzicht tenslotte nog hetgeen wordt vermeld op de bladzijden 1-9, 4-9 en 4-10 van de “Leidraad behandeling octrooiaanvragen” voor octrooige-machtigden.

Bovendien overweegt het Hof ten onrechte dat uit de (gewijzigde) beschrijving van het octrooischrift zou moeten blijken dat er (in het gewijzigde octrooi) sprake is van een combinatie-uitvinding. Een dergelijke wijziging zou dan moeten bestaan in een deugdelijke afbakening van het Amerikaans octrooischrift, maar ook in een deugdelijke afbakening van de Duitse “Gebrauchsmuster”, aangezien de gemiddelde vakman anders bij lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de (aangevulde) conclusie niet op de gedachte zou komen met een combinatie-uitvinding van doen te hebben.

Met deze overweging lijkt het Hof ervan uit te gaan dat in geval van een gedeeltelijke nietigverklaring een nieuw (gewijzigd en aangevuld) octrooischrift wordt uitgegeven. Een dergelijke aanname is onjuist. Van de eindbeslissing kan slechts aantekening in de openbare registers van de Octrooiraad worden gedaan. Zie in dit opzicht artikel 51 lid 9 van de Rijsoctrooiwet.

Verder lijkt het Hof met zijn overweging aan te geven dat de inleiding tot de beschrijving bij de conclusies in het Spiro Octrooi in de thans aangevulde vorm wezenlijk anders zou zijn geformuleerd, indien de “Gebrauchsmuster” tijdens de verleningsprocedure bij de Octrooiraad waren genoemd. Ook dit is niet juist. De inleiding zou ten aanzien van de probleemstelling en het beoogde doel van de uitvinding alsmede het verkregen effect niet anders komen te luiden dan thans het geval is. De “Gebrauchsmuster” zouden slechts als aanvullende stand der techniek zijn besproken tezamen met Amerikaans octrooischrift 3 077 206. Een gecombineerde bespreking van twee voorpublicaties, zoals door het Hof voorgestaan, is in de Nederlandse octrooiverleningspraktijk onbekend, en wordt zelfs door de Octrooiraad niet toelaatbaar geacht. Zie de eerder aangehaalde uitspraak van de Afdelingen van Beroep van de

Octrooiraad. Tenslotte verliest het Hof nog uit het oog dat een "combinatie-uitvinding" bepaald niet uitzonderlijk is. Combinatie-uitvindingen komen zeer vaak voor en in het verleden hiervan wordt tijdens verleningsprocedures van octrooien regelmatig gediscussieerd over de vraag of al dan niet van een combinatie-effect sprake is. Een dergelijke discussie is slechts terug te vinden in het verleningsdossier en niet in het octrooischrift zelve.

10. Onder paragraaf 8 overweegt het Hof:

"De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in die voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te zijn een ander octrooi dan haar is verleend. Anders gezegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat zij alléén voorstelt de conclusie vóór de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de hiervoor onder 6 geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking genomen, bereikt, zo meent het Hof, Spiro met de voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitgegaan niet meer is een bepaalde ontluchttingsafsluiter, maar een ontluchttingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee) met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewijzigd octrooi, in het licht van de beide "Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar octrooi aan nieuwigheid ontbreekt."

10.1 Deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans niet naar de aard der wet gemotiveerd.

Het Hof miskent dat de deugdelijke afbakening van de uitvinding "Gebrauchsmuster" in het wijzigingsvoorstel van Spiro is opgenomen op een plaats waar dat moet worden opgenomen, namelijk in de conclusie. De opvatting van het Hof dat met een wijziging van de beschrijving in het octrooischrift een "ander" octrooi zou worden verkregen, is onjuist en valt terug te leiden tot de onjuiste opvatting inzake de wijze waarop een uitvinding moet worden afgebakend van de bekende stand der techniek en de onjuiste opvatting dat de uitvinding slechts in maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie zou zijn belichaamd.

11. Ten onrechte overweegt het Hof onder paragraaf 10 van het arrest a quo:

"a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren dan hetgeen het Hof, hierboven onder 4, b) -e), omtrent het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat betekent derhalve, in het bijzonder, dat ook met inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi zou zijn verleend, geen betekenis heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloestofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is".

b) De omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrijving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclusie) moet worden gezocht in de maatregelen opgenomen in de conclusie na de woorden "met het kenmerk".

c) Uit de omstandigheid dat de beschrijving de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het voestofniveau stijgt, zal de vakman afeiden dat Spiro met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen, aangezien het octrooi dan voor zijn potentiële actieradius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een ontluchttingsafsluiter "tout court" (en niet slechts in een - beperkte - ontluchttingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter)."

11.1 Ook deze overweging is in strijd met het recht en onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

Het Hof miskent hier wederom dat voor de verkrijging van het met de uitvinding beoogde doel de in de aanhef van de conclusie vermelde maatregelen evenzeer van belang zijn als de maatregelen vermeld in het kenmerk van de conclusie. Zo dit anders zou zijn, dan zouden die maatregelen onnodige beperkingen betreffen en derhalve nooit hoeven te worden vermeld. Deze misvatting komt met name tot uitdrukking in paragraaf 10 sub b van het Hof waarin wederom in strijd met het recht op onbegrijpelijke wijze wordt aangevoerd dat de uitvinding uitsluitend in het kenmerk van de conclusie valt te lezen. Deze misvatting komt ook tot uitdrukking in hetgeen het Hof overweegt in paragraaf 10 sub c. De aanvulling van de conclusie is nu juist voorgesteld omdat die maatregel noodzakelijk is voor het verkrijgen van het met de uitvinding beoogde doel. Immers, het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing behelst, is het lekken van de constructie beschreven in de Flair. De oplossing wordt gevormd door de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie. Deze maatregelen zijn op zichzelf bekend uit de Duitse gebruiksmodellen, die echter op zichzelf niet het met de uitvinding beoogde doel verwezenlijken, nu deze eveneens lekken, zij het om andere redenen dan de redenen waarom de in de Flair beschreven constructie lekt. Door nu de specifieke combinatie van maatregelen te kiezen en te omschrijven als neergelegd in de aangevulde conclusie van het Spiro Octrooi wordt het met de uitvinding beoogde doel (een lekvrije constructie) bereikt. Onder deze omstandigheden gaat het niet aan om, zoals het Hof voorstelt, de aanvulling maar weer weg te laten. Dan zou de conclusie immers een constructie beschrijven die lekt. Hieruit volgt nogmaals dat de redenering van het Hof, waarin de uitvinding uitsluitend is belichaamd in de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie, rechtens onjuist is.

12. Het Hof overweegt onder paragraaf 11:

"In het licht van het zojuist overwogene zal de vakman die kennis neemt van de beide Duitse "Gebrauchsmuster", bevinden dat de materie na de woorden "met het kenmerk" bekend is uit die beide Gebrauchsmuster en hij zal daaruit - in het licht van het zojuist overwogene - de conclusie trekken, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert."

12.1 In het gehele arrest en met name in de hierbedoelde overweging haalt het Hof het in artikel 2 van de Rijsoctrooiwet vermelde nieuwigheidsvereiste en het in artikel 2A van de Rijsoctrooiwet vermelde inventiviteitsvereiste door elkaar. In dit opzicht heeft het Hof het recht onjuist toegepast en is ook deze overweging in strijd met het recht. In feite overweegt het Hof onder paragraaf 11 van het arrest dat de maatregelen volgens het kenmerk van de conclusie (die nieuw zijn ten opzichte van de afbakingspublikatie) niet meer nieuw zijn gezien hetgeen bekend is uit een andere voorpublikatie, en geeft het Hof in feite aan dat de in de conclusie voorgestelde constructie niet meer inventief kan zijn. Deze redenering is onjuist, althans in strijd met artikel 2A van de Rijsoctrooiwet. Immers, de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd (en dat is het samenstel van alle maatregelen van de conclusie en niet alleen het kenmerk) is niet inventief als het gezien de stand der techniek voor een deskundige voor de hand lag. Als derhalve (zoals in het onderhavige geval) een conclusie luidt "A, met het kenmerk dat B, waarbij A bekend is uit publikatie X en B uit publikatie Y", dan dient overeenkomstig het bepaalde in artikel 2A van de Rijsoctrooiwet bezien te worden of de combinatie van A en B voor een deskundige gezien het bekende uit X en Y voor de hand lag. Het gaat in dit verband niet aan, zoals het Hof redeneert, aan te geven dat niet aan het inventiviteitsvereiste zou zijn voldaan, omdat hetgeen in het kenmerk van de conclusie wordt vermeld (B) uit de voorpublikatie Y bekend zou zijn en dat "derhalve" de combinatie van A en B inventiviteit zou ontberen. In deze overweging speelt het Hof wederom de misvatting parten dat de uitvinding slechts in het kenmerk van de conclusie is belichaamd en dat daarbij verder geen acht behoeft te worden geslagen op de aanhef van de conclusie. Aldus heeft het Hof miskend dat in het octrooischrift, in het bijzonder in de gehele conclusie (derhalve in kenmerk en aanhef) een combinatie-uitvinding is belichaamd en dat de combinatie van de Flair en de Duitse "Gebrauchsmus-

ter", zoals neergelegd in de aangevulde conclusie, tot een niet-lekkende constructie leidt en in die zin sprake is van een combinatie-effect of "pluseffect" (te weten: lekken plus lekken leidt tot niet-lekken).

13. Het Hof overweegt onder paragraaf 12:

"Op het voorgaande stuiten de in de grieven I-V ontwikkelde stellingen alle af, aangezien zij steeds (ten onrechte) tot uitgangspunt nemen dat het octrooi met de voorgestelde wijziging een z.g. combinatie-uitvinding zou worden. De grieven falen dan ook, en de Rechtbank heeft het Nederlands octrooi no. 156 225 terecht nietig verklaard. Aldus faalt ook grief VI en heeft de Rechtbank de vorderingen van Spiro in reconventie terecht afgewezen."

13.1 Hetgeen hiervoor is overwogen, naar aanleiding van de onjuiste toepassing van met name het bepaalde in artikel 2A van de Rijsoctrooiwet en ten aanzien van de omstandigheid de in het octrooi beschermde uitvinding moet worden gelezen in de gehele conclusie, en niet uitsluitend in het kenmerk van de conclusie, alsmede ten aanzien van de in de aangevulde conclusie neergelegde combinatie-uitvinding, verzoekt Spiro de Hoge Raad als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

f) Conclusie van de Advocaat-Generaal, mr. L. Strikwerda, 15 december 1995.

10. In grote lijnen is het arrest van het Hof als volgt opgebouwd.

11. Allereerst stelt het Hof vast dat de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend uitsluitend is afgebakend van de Flair (r.o. 4 sub b), en dat het uitgangspunt van de Flair een vrije vlotterophanging is waardoor de afsluiting niet wordt verstoord door een verdere stijging van het vloeistofniveau (r.o. 4 sub c). Voorts stelt het Hof vast dat blijkens de in de beschrijving gegeven probleemstelling de uitvinding van Spiro uitgaat van een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende afsluiter en dat het doel van de uitvinding is om bij stijging van het vloeistofniveau een sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting resulteert (r.o. 4 sub d). Het Hof stelt vast dat de uitvinding van Spiro dus niet betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is (r.o. 4 sub d).

12. Nadat het Hof heeft geconstateerd dat Spiro zich heeft neergelegd bij het oordeel van de Octrooiraad dat de uitvinding, gezien de Duitse Gebrauchsmuster waarin een identieke schroefveerconstructie is beschreven, niet nieuw is (r.o. 5), richt het Hof zijn aandacht op het standpunt van Spiro dat haar octrooi, na de bedoelde aanvulling van de octrooi-conclusie, in stand kan blijven, omdat deze aanvulling zou leiden tot een beperking van de conclusie en tegelijkertijd zou meebrengen dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een zgn. combinatie-uitvinding (r.o. 6).

13. Het Hof verwerpt dit standpunt op verschillende gronden (r.o. 7 t/m 12). Voorop stelt het Hof dat de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving wordt aangegeven van welke verschillende standen der techniek de uitvinding is afgebakend. Daarvan is hier geen sprake, aangezien Spiro niet voorstelt de beschrijving te wijzigen in die zin dat daarin een afbakening van de Duitse Gebrauchsmuster wordt aangegeven (r.o. 7). Spiro laat dit kennelijk na, zo overweegt het Hof, om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite een ander octrooi is dan het aan haar verleende. Spiro schenkt volgens het Hof dus geen klare wijn en daarom kan slechts worden uitgegaan van de voorgestelde wijziging van de conclusie. Daarmee bereikt Spiro echter hooguit dat het octrooi niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid (r.o. 8). Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman immers niet anders leren dan dat de uitvinding slechts betrekking heeft op de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt, doch niet betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is (r.o. 10). De

vakman zal bevinden dat de materie bekend is uit de Duitse Gebrauchsmuster en zal de conclusie trekken dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit mist, aldus het Hof (r.o. 11).

14. Spiro is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met twee, telkens uit verscheidene onderdelen opgebouwde middelen, die door Flamco zijn bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

15. *Middel I* klaagt onder 4.1 dat het Hof heeft miskend dat bij de beoordeling van de vraag of een octrooi al dan niet terecht is verleend, uitsluitend als maatstaf mag gelden of een nieuw voortbrengsel is uitgevonden en of de uitvinding inventief is, en dat niet ter zake doet, in ieder geval niet (alleen) bepalend is, hoe in het octrooischrift een afbakening van de uitvinding is geformuleerd.

16. De klacht mist feitelijke grondslag. Het Hof heeft aan de hand van de door het middel aanbevolen criteria onderzocht of het octrooi in stand kan blijven. Ten aanzien van het octrooischrift in zijn oorspronkelijke redactie heeft het Hof vastgesteld dat dit niet voldoet aan het nieuwheids criterium (r.o. 5), en ten aanzien van het octrooischrift in de gewijzigde vorm heeft het Hof geoordeeld dat het (mogelijk) niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid (r.o. 8), maar (in ieder geval) wel wegens gebrek aan inventiviteit (r.o. 11). Overigens kan de opvatting waarop de klacht kennelijk berust, namelijk dat de afbakening van de uitvinding ten opzichte van de stand der techniek niet van belang is bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding voldoet aan het nieuwheids- en inventiviteits criterium, niet als juist worden aanvaard. De afbakening van de uitvinding ten opzichte van de stand der techniek vormt een noodzakelijk element bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding aan het nieuwheidsvereiste voldoet en – in verbinding met de in het octrooischrift geformuleerde probleemstelling en probleemoplossing – of de uitvinding aan het inventiviteitsvereiste voldoet. Zowel art. 2 (nieuwheidsvereiste) als art. 2A (inventiviteitsvereiste) van de Rijsoctrooiwet refereren uitdrukkelijk aan de stand van de techniek.

17. De motiveringsklacht onder 4.2 gaat mank aan hetzelfde gebrek aan feitelijke grondslag als de onder 4.1 geformuleerde rechtsklacht en zal eveneens moeten falen.

18. De onder 4.3 geformuleerde motiveringsklacht komt erop neer dat het Hof heeft nagelaten te onderzoeken of het octrooi, na de door Spiro voorgestelde aanvulling, al dan niet een nieuw voortbrengsel zou betreffen.

19. Ook deze klacht zal niet kunnen slagen. In de eerste plaats niet wegens gebrek aan belang. Het Hof heeft immers geoordeeld dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling in ieder geval inventiviteit ontbeert, zodat niet van belang is of het octrooi wel aan het nieuwheidsvereiste voldoet. En in de tweede plaats niet wegens gebrek aan feitelijke grondslag, aangezien het Hof blijkens r.o. 8 kennelijk aanvaardt dat het gewijzigd octrooi niet reeds nietig is wegens gebrek aan nieuwheid.

20. De klacht onder 4.4 bouwt voort op de klacht onder 4.3 en zal het lot daarvan moeten delen. Overigens miskent de klacht, voor zover zij strekt ten betoge dat de Duitse Gebrauchsmuster geen betrekking hadden op een inrichting die de basis vormde voor het aan Spiro verleende octrooi en dat Spiro dit door de toevoeging in de conclusie duidelijk wilde maken, dat het Hof – onbestreden in cassatie – tot uitgangspunt heeft genomen dat de Gebrauchsmuster op de voorrangdatum deel uitmaakten van de stand der techniek en dat het Hof derhalve bij de vraag of de uitvinding van Spiro als nieuw kan worden beschouwd met de Duitse publicaties rekening had te houden.

21. Onder 4.5 behelst het middel een rechts- en motiveringsklacht tegen het oordeel van het Hof dat het Spiro-octrooi uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens de Flair.

22. De rechtsklacht bouwt voort op de eerdere middelenonderdelen en zal het lot daarvan moeten delen.

23. De motiveringsklacht berust op de stelling dat er een verschil bestaat tussen afbakening van de afsluiter volgens het Amerikaanse octrooischrift en afbakening van een afsluiter van de soort zoals bekend uit het Amerikaanse octrooischrift. Wat het verschil is en waarom dit verschil met het oog op de door het Hof te beantwoorden inventiviteitsvraag van belang

is, is mij niet duidelijk geworden en wordt door het middel ook niet aangegeven. De klacht acht ik daarom niet aannemelijk.

24. De slotsom is dat middel I tevergeefs is voorgesteld.

25. *Middel II* opent *onder 5.2* met een motiveringsklacht tegen het oordeel van het Hof, in r.o. 4 sub b, dat de uitvinding van Spiro uitsluitend is afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift.

26. De klacht berust op de veronderstelling dat het Hof met dit oordeel tot uitdrukking heeft willen brengen dat Spiro welbewust ervan zou hebben afgezien haar uitvinding tevens af te bakenen van andere voorpublicaties. Deze veronderstelling vindt geen steun in de bestreden uitspraak. Het Hof constateert slechts dat de uitvinding van Spiro in de oorspronkelijke redactie van het octrooischrift uitsluitend is afgebakend van de Flair – en dus niet tevens van de Duitse Gebrauchsmuster –, maar laat zich niet uit over de vraag of Spiro welbewust heeft afgezien van een afbakening ten opzichte van de Gebrauchsmuster.

27. *Onder 6* klaagt het middel over r.o. 4 sub c, de rechts-overweging waarin het Hof vaststelt dat het uitgangspunt van de Flair een vrije ophanging van de vlotter is. Volgens het middel is onbegrijpelijk waarom het Hof hier spreekt van "uitgangspunt", nu dit aspect tijdens de verleningsprocedure niet aan de orde is geweest en evenmin in het octrooischrift wordt beschreven.

28. De klacht is m.i. ongegrond. De vaststelling in r.o. 4 sub c moet worden gelezen in samenhang met de vaststelling in r.o. 4 sub d. Duidelijk is dan dat het Hof met de vaststelling dat een vrije ophanging van de vlotter uitgangspunt van de Flair is slechts heeft willen aangeven dat het probleem waarvoor de Flair een oplossing beoogt te bieden niet de fase betreft waarin de afsluiter reeds gesloten is en het vloeistof-niveau verder stijgt, maar de fase waarin de afsluiter geopend is. Anders dan de klacht aanneemt, heeft het Hof derhalve niet miskend dat de uitvinding van Spiro tot uitgangspunt neemt dat de Flair een lekkende constructie behelst.

29. De klacht *onder 7* betreft r.o. 4 sub d. Het Hof wordt verweten te hebben miskend dat een octrooi niet slechts wordt verleend voor uitsluitend de in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregel, maar voor het samenstel van maatregelen als neergelegd in de aanhef en het kenmerk van de conclusie.

30. Bij de beoordeling van de klacht is het goed in herinnering te roepen dat het Hof de vraag had te beoordelen of de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster, aan het inventiviteitscriterium voldoet. Daartoe diende het Hof allereerst door middel van uitlegging vast te stellen wat de inhoud van het aan Spiro verleende octrooi is. Bij zijn uitleg heeft het Hof gebruik gemaakt van de gangbare methode volgens welke aan de hand van het octrooischrift wordt nagegaan welk probleem de uitvinding beoogt op te lossen en op welk inzicht de door de uitvinding geboden oplossing berust. Met toepassing van deze methode heeft het Hof aan de hand van de beschrijving vastgesteld dat de uitvinding van Spiro betrekking heeft op de afsluiting in de fase waarin de geopende afsluiter door stijging van het vloeistof-niveau wordt gesloten. Vervolgens heeft het Hof, eveneens aan de hand van de beschrijving, onderzocht welke oplossing door middel van welk inzicht door de uitvinding voor dat probleem wordt gegeven. Het Hof constateert dan dat de oplossing bestaat in de toepassing van de schroefveerconstructie. Uit dit een en ander volgt dat de klacht feitelijke grondslag mist. Het Hof heeft zich bij het vaststellen van de inhoud van de geoctrooierde uitvinding niet enkel laten leiden door het kenmerk, maar heeft op basis van de beschrijving en het kenmerk vastgesteld dat de in het kenmerk genoemde maatregel de inhoud van de uitvinding uitmaakt. Het Hof heeft bij zijn uitleg van de geoctrooierde uitvinding derhalve de door het middel aanbevolen maatstaf toegepast.

31. *Onder 8* worden de *onder 7* geformuleerde klachten herhaald, maar dan toegespitst op r.o. 4 sub e. Op de reeds uiteengezette gronden falen de klachten.

32. R.o. 7 van het bestreden arrest wordt vanuit verschillende invalshoeken onder vuur genomen door het *onder 9* opgenomen middelonderdeel. In die rechtsoverweging opent het Hof zijn onderzoek naar de stelling van Spiro, dat het octrooi

met de voorgestelde aanvulling voorziet in een combinatie-uitvinding, met de overweging dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding van verschillende standen der techniek is afgebakend.

33. In de eerste plaats wordt geklaagd dat het Hof miskent dat in de Nederlandse octrooi-praktijk juist vereist is dat de in de conclusie van het octrooischrift beschreven uitvinding in de aanhef van de conclusie slechts van één enkele voorpublicatie wordt afgebakend.

34. De klacht berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het Hof heeft niet overwogen dat de afbakening van de verschillende standen der techniek moet worden opgenomen in de aanhef van de conclusie, maar in de beschrijving.

35. Voorts wordt de klacht opgeworpen dat het Hof kennelijk, maar ten onrechte heeft aangenomen dat bij gedeeltelijke nietigverklaring een nieuw octrooischrift wordt uitgegeven.

36. Al aangenomen dat de klacht feitelijke grondslag heeft, moet zij falen wegens gebrek aan belang, nu uit het bestreden arrest niet blijkt dat het Hof in verband met dit punt een gedeeltelijke nietigverklaring heeft verworpen.

37. De in de laatste alinea *onder 9* aangevoerde stelling dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen dat de beschrijving wezenlijk anders zou zijn geformuleerd, indien de Gebrauchsmuster tijdens de verleningsprocedure waren genoemd, strandt op gebrek aan feitelijke grondslag. Ook voor de stelling dat het Hof uit het oog zou hebben verloren dat combinatie-uitvindingen niet uitzonderlijk zijn, biedt 's-Hofs arrest geen aanknopingspunt. Bovendien wordt niet duidelijk welk belang Spiro bij deze stelling heeft.

38. *Onder 10* bestrijdt het middel r.o. 8 met dezelfde stellingen als waarop de klachten *onder 9* zijn gestoeld. Waar deze stellingen niet aannemelijk zijn, falen de *onder 10* geformuleerde klachten.

39. Hetzelfde geldt voor de *onder 11* tegen r.o. 10 aangevoerde klachten. Bovendien verliest dit middelonderdeel uit het oog dat in het licht van de uitleg welke het Hof aan het aan Spiro verleende octrooi heeft gegeven, niet van belang is dat de andere uit de Gebrauchsmuster bekende maatregel (de vaste vlotterophanging) tot lekkage kan leiden in de fase waarin de afsluiter reeds is gesloten, aangezien de uitvinding van Spiro op deze fase niet betrekking heeft.

40. *Onder 12* klaagt het middel over de in r.o. 11 verwoorde conclusie van het Hof, dat het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ontbeert. Het Hof zou het nieuweheidsvereiste van art. 2 Rijksoctrooiwet en het inventiviteitsvereiste van art. 2A Rijksoctrooiwet door elkaar hebben gehaald.

41. De klacht mist naar mijn oordeel feitelijke grondslag. De vraag of het octrooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling aan het nieuweheidsvereiste voldoet, heeft het Hof in r.o. 8 aan de orde gesteld. Vervolgens heeft het Hof in r.o. 10 en 11 onderzocht of aan het inventiviteitsvereiste is voldaan. Het Hof heeft de twee vereisten dus onderscheiden. Voor zover het middelonderdeel (voorts) wil betogen dat het Hof de inventiviteitsvraag heeft beslist op basis van criteria die slechts van belang zijn voor de vraag of aan het nieuweheidsvereiste is voldaan, berust het op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Gezien de door het Hof in het slot van r.o. 8 gekozen formulering, heeft het Hof in r.o. 10 en 11 kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat, al aangenomen dat aan het nieuweheidsvereiste is voldaan, toepassing van de uit de Duitse Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstructie in het licht van de probleemstelling voor de vakman zozeer voor de hand ligt, dat in ieder geval niet aan het inventiviteitsvereiste is voldaan.

42. De *onder 13* geformuleerde klacht mist zelfstandige betekenis.

43. Ook middel II is, zo volgt, tevergeefs voorgesteld.

44. Aangezien de aangevoerde klachten naar mijn oordeel niet tot cassatie kunnen leiden en niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, strekt de *conclusie* tot verwerping van het beroep met toepassing van art. 101a RO.

g) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) Spiro is houdster van het Nederlands octrooi no. 156.225. De voorrangdatum is 9 december 1972. Het octrooi betreft een ontluchttingsafsluiter. Flamco heeft in deze zaak de nietigverklaring van dit octrooi gevorderd.

(ii) De uitvinding waarvoor het octrooi is verleend, is in het octrooischrift uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032, hierna aan te duiden als: de Flair. De Flair maakt gebruik van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau.

(iii) De uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, bestaat, kort gezegd, in het met betrekking tot de afsluiting toepassen van een schroefveer, die naar alle kanten kan uitbuigen en die tevens bruikbaar is als stelorgaan voor de veerkracht.

(iv) Voor 9 december 1972 waren eveneens gepubliceerd de Duitse "Gebrauchsmuster" nos. 7 136 706 en 7 145 993. Ten opzichte van deze Gebrauchsmuster – waarin ontluchttingsafsluiters zijn beschreven met identieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep – is de uitvinding van Spiro, zoals geoctrooierd, niet nieuw.

(v) Spiro heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat haar octrooi niet op die grond nietig behoort te worden verklaard, maar gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie van het octrooischrift dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden:

"waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder omhoogbewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt".

(vi) Deze aanvulling leidt naar de stellingen van Spiro tot een beperking van de conclusie en brengt tevens mee dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een z.g. combinatieuitvinding van enerzijds de Duitse Gebrauchsmuster en anderzijds de vlotterconstructie van de Flair. Een en ander is door Flamco bestreden.

3.2 Evenals de Rechtbank heeft het Hof het standpunt van Spiro verworpen. Daartegen richt het middel een reeks klachten.

3.3 Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, *NJ* 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi

beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

3.4 De door het Hof gevolgde gedachtengang, gelezen tegen deze achtergrond, komt neer op het volgende.

Het Hof heeft eerst in zijn rov. 4 onder b, d en e een uitleg gegeven van het octrooi van Spiro, zoals dit haar is verleend. Het heeft de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, daarbij aldus opgevat dat die uitvinding geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is. Ook heeft het Hof geoordeeld dat de maatregelen waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie van het octrooischrift uitsluitend zijn opgenomen in hetgeen volgt na de woorden "met het kenmerk".

Vervolgens heeft het Hof in rov. 7 e.v. onderzocht wat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift zou opmaken, als men dit leest met de door Spiro voorgestelde aanvulling. Daarbij is het Hof tot de slotsom gekomen dat deze vakman niet op de gedachte zal komen dat hij met een combinatie uitvinding te maken heeft, waarvan één van de elementen bestaat uit de schroefveerconstructie met instelbare veerkracht, bekend door de beide Gebrauchsmuster. Het Hof heeft daarbij beslissend geacht dat de uitvinding van Spiro in het octrooischrift uitsluitend van de Flair en niet ook van de Gebrauchsmuster is afgebakend.

Daaraan heeft het Hof toegevoegd dat Spiro "geen klare wijn" schenkt, nu zij kennelijk een voldoende duidelijke aanvulling – die in de visie van het Hof niet beperkt kan blijven tot het gedeelte van het octrooischrift vòòr de woorden "met het kenmerk" maar ook de rest van het octrooischrift zou moeten betreffen – achterwege heeft gelaten om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste ingeperkte octrooi in feite een ander octrooi is geworden dan haar is verleend. Zulks heeft het Hof ertoe gebracht om Spiro te houden aan een strikte uitleg van de enkel aldus aangevulde conclusie van het octrooischrift.

Daarvan uitgaande heeft het Hof geoordeeld dat (a) de voormelde aanvulling op zijn best tot gevolg kan hebben dat het octrooi van Spiro niet reeds nietig is op de grond dat de uitvinding in het licht van de beide Gebrauchsmuster niet nieuw is, maar dat (b) de gemiddelde vakman die kennis neemt van de Gebrauchsmuster en van hetgeen in het octrooischrift van Spiro na de woorden "met het kenmerk" is te lezen, er door die aanvulling niet van zal worden weerhouden de conclusie te trekken dat de uitvinding inventiviteit ontbeert.

3.5 In het licht van hetgeen hiervoor onder 3.3 is overwogen geeft de hiervoor samengevatte gedachtengang geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is zij niet onbegrijpelijk en behoeft zij, gezien het debat van partijen, geen nadere motivering. In beginsel stuiten beide middelen hierop af. Ter zake van de afzonderlijke klachten wordt nog op het volgende gewezen.

3.6 Middel I mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat het Hof niet de in onderdeel 4.1 bedoelde maatstaven heeft gehanteerd.

Onderdeel 5.2 van middel II mist eveneens feitelijke grondslag. Het Hof heeft niet geoordeeld dat van afbakening van andere voorpublicaties dan de Flair door Spiro welbewust is afgezien, doch slechts dat in het octrooischrift van Spiro niet een afbakening van andere voorpublicaties is te vinden, met name niet van de beide Gebrauchsmuster.

Onderdeel 6 van dit middel, dat zich richt tegen hetgeen het Hof als "uitgangspunt" van de Flair heeft gezien, mist in zoverre feitelijke grondslag dat het aan het woord "uitgangspunt" een andere betekenis toekent dan die waarin het Hof het heeft gebezigd en die erop neerkomt dat de Flair gebruik maakt van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau.

Onderdeel 7 mist al evenzeer feitelijke grondslag, voor zover het aan het Hof de door het onderdeel fundamenteel onjuist genoemde benadering toeschrijft dat slechts octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de "in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen". Het Hof heeft blijkens het hiervoor onder 3.4 overwogene het octrooischrift in zijn geheel, met de door Spiro voorgestelde aanvulling, beoordeeld, doch

niet de door Spiro voorgestane uitleg gevolgd, terwijl het Hof voor zijn eigen meer strikte uitleg betekenis heeft toegekend aan de plaatsing van die aanvulling vóór de woorden "met het kenmerk". Die beoordeling had zowel betrekking op de eis van nieuwheid als op die van inventiviteit. Voor zover onderdeel 8 zulks anders ziet, mist het eveneens feitelijke grondslag.

Anders dan in onderdeel 9 wordt betoogd, heeft het Hof in zijn rov. 7 terecht tot uitgangspunt genomen dat bij een combinatie-uitvinding in het octrooischrift tot uiting dient te worden gebracht op welke uitvindingen de combinatie betrekking heeft, hetgeen neerkomt op een weergave van de stand van de techniek op het terrein van beide uitvindingen.

Onderdeel 10 miskent dat het Hof in zijn rov. 9 in het midden heeft gelaten of het octrooi van Spiro door de voorgestelde aanvulling een ander octrooi zou worden.

Onderdeel 11 mist feitelijke grondslag in het zelfde opzicht als onderdeel 7 zulks doet.

Hetzelfde geldt voor onderdeel 12, dat bovendien feitelijke grondslag mist, voor zover het aan het Hof een van art. 2A ROW afwijkende maatstaf ter zake van het vereiste van inventiviteit toeschrijft.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Spiro in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Flamco begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.

¹⁾ Wijziging van het octrooischrift in een nietigheidsprocedure.

De gangbare opvatting is dat het in het kader van een gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi mogelijk is de inhoud van het octrooi(schrift) te wijzigen. De rechter zal het dan vaak nodig achten de conclusie(s) of zelfs de beschrijving opnieuw te formuleren. De HR geeft thans richtlijnen voor een dergelijke wijziging.

In deze zaak bracht Flamco twee Gebrauchsmuster naar voren die voorbekendheid van de schroefveerconstructie van het octrooi van Spiro ten gevolge hadden. Daarop trachtte Spiro haar octrooi gedeeltelijk te redden door te beweren dat haar specifieke ophangconstructie een voordeel biedt in aanvulling op de toepassing van de schroefveerconstructie, te weten de perfecte afsluiting. Dit bleef dan als uitvindingsgedachte over, die echter niet inventief werd beoordeeld. Een koerswijziging is weliswaar mogelijk, zegt de HR, maar het oorspronkelijke octrooischrift en de daaruit voor de gemiddelde vakman in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangdatum blijkende beschermingsomvang zijn bepalend voor de toelaatbaarheid van de wijziging. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de wijziging slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

Naar verwachting zal met het toenemen van een rechterlijke beoordeling van niet vooronderzochte octrooien het zich vaker voordoen dat het octrooi in het kader van een nietigheidsactie gewijzigd wordt. Het onderhavige arrest biedt daarbij een belangrijke richtlijn.

Terecht oordeelde de rechtbank in casu dat voor het wijzigen van het octrooi niet nodig is dat de octrooihouder zulks vordert (in reconventie). De rechter zal de correcties die noodzakelijk zijn om een geldig octrooi over te houden in het vonnis vastleggen en het octrooi nietigverklaren voor zover het van de gewijzigde tekst afwijkt. Het is aan te bevelen dat de rechter daarbij de octrooihouder in het debat betreft en het *Bureau IE* of het *EOB* om advies vraagt. Uit de Tensar-mat zaak (Hof Den Haag 28-9-1989, *BIE* 1992, blz. 83) blijkt dat het *Bureau IE* (toen nog Octrooiraad) nieuwe conclusies voorstelt als het daar aanleiding toe vindt. Dat acht ik in het kader van de aan de orde zijnde verleningstechniek toe te juichen.

Door de verwijzing in art. 51 lid 1 naar de artikelen

52-57 EOV is duidelijk dat een en ander ook geldt voor de voor Nederland geldende Europese octrooien.

Ste.

²⁾ Partiële nietigheid.

1. Overweging 3.3. van het arrest van de Hoge Raad roept een aantal vragen op. Deze overweging gaat over een belangrijke kwestie: de mogelijkheden van partiële nietigverklaring. Partiële nietigheid schept problemen. De beschrijving, de tekeningen en de conclusies kunnen tengevolge van de partiële nietigheid wijziging behoeven. Door deze wijzigingen kunnen derden voor verrassingen komen te staan. De behoefte aan een goede afweging van de belangen van de octrooihouder en derden is groot.

2. Partiële nietigverklaring heeft, zo zegt de Hoge Raad in de eerste volzin, ingevolge artikel 51, vijfde lid, Rijks-octrooiwet 1910 terugwerkende kracht. Hier past een nuancering. Artikel 51, vijfde lid, is pas in de Rijks-octrooiwet 1910 opgenomen bij Rijkswet van 29 mei 1987, *Stb.* 316, in werking getreden op 1 december 1987 (*KB* 27 oktober 1987, *Stb.* 491). Artikel VI van deze wet bevat in het tweede lid een overgangsbepaling. Ten aanzien van een octrooi dat wordt nietig verklaard, doch dat is verleend vóór 1 december 1987, werkt volgens deze overgangsbepaling de nietigheid terug tot 1 december 1987. De onderhavige zaak betreft een octrooi dat op 18 juli 1978 is verleend. Partiële nietigverklaring zou dus pas vanaf 1 december 1987 effect hebben; vóór dat tijdstip wordt het octrooi volledig geldig geacht.

3. De Hoge Raad maakt in de algemeen gestelde overweging 3.3 geen onderscheid tussen hetgeen rechtens is ten aanzien van octrooien die verleend zijn vóór 1 december 1987 en hetgeen geldt voor daarna verleende octrooien. Het lijkt erop dat de regels die het college formuleert voor de mogelijkheden van partiële nietigheid, zouden moeten gelden voor alle octrooien, ongeacht het tijdstip waarop zij zijn verleend. Toch is er verschil tussen het juridisch regime dat octrooien van vóór 1 december 1987 beheerst en het regime geldend door octrooien van na die datum.

4. Eerst een enkel woord over het regime ten aanzien van octrooien van vóór 1 december 1987.

Dat wijzigingen en aanvullingen vóór de octrooi-verlening mogelijk zijn, blijkt uit artikel 23, tweede lid, Rijks-octrooiwet 1910. De wet bevat echter geen regels over de grenzen waarbinnen de wijzigingen dienen te blijven. In een arrest van 1946 heeft de Hoge Raad overwogen dat uit het systeem van de wet voortvloeit dat een octrooi niet mag worden verleend voor een wezenlijk ruimere of andere uitvinding dan vervat is in de aanvraag (*HR* 17 oktober 1946, *NJ* 1947, 33). Volgens vaste jurisprudentie van de Octrooiraad (Afdeling van Beroep, 16 december 1983, *BIE* 1984, p. 244; Afdeling van Beroep, 19 juli 1985, *BIE* 1987, p. 76) is de ingediende aanvraag bepalend voor de omvang van de te verlenen uitsluitende rechten. Wijzigingen van de aanvraag moeten gedekt zijn door de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag. Uitbreiding van de uitvinding is in beginsel niet toegestaan. Een voorbeeld van een wel toegestane uitbreiding is te vinden in de beslissing van de Afdeling van Beroep van 28 oktober 1974 (*BIE* 1975, p. 26). Blijkens deze beslissing aanvaardde de Afdeling dat in de beschrijving van de aanvraag alsnog wordt vermeld, dat de uitvinding mede van toepassing is op de transmissie van lichtgolven, afkomstig van de na de voorrangdatum van de aanvraag bekend geworden laserbronnen. Kritische kanttekeningen bij deze praktijk plaatste W. Neervoort, *IIC* 1989, 320.

Over de mogelijkheden van wijzigingen na de octrooi-verlening bevat de wet niets. De nietigheidsgronden vermeld in artikel 51, eerste lid, aanhef en onder c en d Rijks-octrooiwet 1910 zijn pas per 1 december 1987 in de wet opgenomen. Zij zijn ingevolge de overgangsbepaling in

artikel VI, eerste lid, van de Rijkswet van 29 mei 1987, slechts van toepassing op octrooien die na 1 december 1987 zijn verleend. Voor recente jurisprudentie waarin de kwestie van de grenzen van de wijzigingen aan de orde is gesteld, wijs ik op het vonnis van de rechtbank in deze zaak van 16 juni 1993. In overweging 4.6. is te lezen dat de rechtbank een aanvulling na de verlening toelaatbaar acht 'mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd.'

5. Vervolgens aandacht voor het Europees Octrooi-verdrag (EOV). Dit verdrag kent zowel voor wijzigingen vóór als voor wijzigingen na de verlening van het octrooi expliciete bepalingen. Artikel 123, tweede lid, EOV houdt in dat een aanvraag of octrooi niet zodanig kan worden gewijzigd dat het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag. Lid 3 bepaalt dat tijdens de oppositieprocedure de conclusies niet zodanig kunnen worden gewijzigd dat de beschermingsomvang wordt uitgebreid. De sancties zijn te vinden in artikel 100, aanhef en onder c, en in artikel 138, eerste lid, aanhef en onder c en d, EOV. Uit de laatste bepaling is af te leiden dat uitbreiding van de beschermingsomvang te allen tijde ongeoorloofd is.

6. Tenslotte de situatie met betrekking tot octrooien die na 1 december 1987 zijn verleend en waarvoor de Rijks-octrooiwet 1995 niet van toepassing is. Zoals gezegd kent de Rijks-octrooiwet 1910 sedert 1 december 1987 in artikel 51, eerste lid, aanhef en onder c en d een tweetal nieuwe nietigheidsgronden. Deze zijn afkomstig uit en stemmen overeen met artikel 138, eerste lid, aanhef en onder c en d EOV. Uit de nietigheidsgronden laat zich afleiden dat vanaf 1 december 1987 wijziging van een aanvraag of octrooi niet mogelijk is als daardoor het onderwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvraag, en dat na de octrooiverlening de beschermingsomvang niet mag worden uitgebreid. Vergelijk voor de Rijks-octrooiwet 1995 artikel 28, tweede lid, en artikel 75, eerste lid, aanhef en onder c en d. Ten aanzien van Nederlandse octrooien verleend na 1 december 1987 – en trouwens ook ten aanzien van Europese octrooien van na dat tijdstip – gelden dus de Europese regels.

7. Opvallend is nu dat de Hoge Raad niet verwijst naar de regels zoals deze na 1 december 1987 onder invloed van het EOV zijn komen te luiden. Daar zou veel voor te zeggen zijn geweest. In de eerste plaats om het verschil tussen de situatie waarin het recht van vóór 1 december 1987 dient te worden toegepast, en de situatie waarin het recht van na die datum geldt, zo gering mogelijk te laten zijn. En in de tweede plaats om op het punt van de partiële nietigheid zoveel mogelijk in de Europese pas te lopen. De Hoge Raad kiest echter voor een eigen formulering. Niet duidelijk is waardoor het college zich heeft laten inspireren. De vraag is of de Hoge Raad de bedoeling heeft gehad inhoudelijk iets anders te zeggen dan hetgeen uit de nietigheidsgronden in artikel 51, eerste lid, aanhef en onder c en d Rijks-octrooiwet 1910 en de overeenkomstige nietigheidsgronden in het EOV is af te leiden. De formulering van de regels van de Hoge Raad wijkt tenminste in één opzicht af van de formulering van de sedert 1 december 1987 geldende regels. De Hoge Raad lijkt positieve eisen te stellen (het moet voor de vakman duidelijk zijn ...; de aanvulling moet voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand liggen). Uit de genoemde nietigheidsgronden in de Rijks-octrooiwet 1910 en het EOV zijn daarentegen negatieve eisen te deduceren.

8. Het zou jammer zijn als de Hoge Raad voor de situatie vóór 1 december 1987 iets anders heeft bedoeld dan hetgeen sedert die datum in Nederland geldt. Het zou nog betreurenswaardiger zijn indien de Hoge Raad bedoeld heeft voor de situatie na 1 december 1987 regels te formuleren die afwijken van de Europese regels. Uitdrukkelijke verwijzing naar de formulering van de thans geldende nietigheidsgronden zou onzekerheid hebben voorkomen.

Br.

Nr. 95. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 9 november 1995.

(Paper Mill Cards)

Mr. M.Y.C. Poelmann.

Art. 1 j° art. 14 onder A Benelux Merkenwet (oud).

Gedaagden hebben niet aannemelijk gemaakt dat er behalve hun eigen ansichtkaarten en die van eiser ook andere kaarten op de markt zijn met een vergelijkbare blauw-witte rand. De door hen overgelegde voorbeelden wijken t.a.v. die rand zowel in kleur als in maatvoering dermate af, dat van enige overeenstemming met de rand van eiser geen sprake is. Het gebruik van deze lichtblauw-witte rand leidt er toe dat de kaarten afkomstig van eiser zich door middel van deze rand van andere kaarten onderscheiden als kaarten afkomstig van eiser.

Voor merkenrechtelijke bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk van de kaarten beschouwt als een door eiser tot het publiek gericht teken dat de kaarten van hem afkomstig zijn. Dat toeristen de lichtblauw-witte rand op de kaarten niet zullen herkennen als een teken afkomstig van eiser en wellicht zullen aanzien voor een versiering, is dan ook niet relevant. Nu eiser deze kleuren bovendien reeds enkele jaren voor zijn ansichtkaarten gebruikt, moet voorshands worden aangenomen dat de lichtblauw-witte rand als merk kan worden beschouwd.¹⁾

Art. 13 onder A, aanhef en sub 1 BMW (oud).

De door gedaagden gevoerde lichtblauw-witte rand is een overeenstemmend teken. Hij wijkt in de maatvoering immers zo weinig af van de gedeponeerde rand van eiser, dat deze afwijking met het oog niet waarneembaar is. Slechts als men de twee kaarten naast elkaar legt, is bij een juiste lichtinval een gering verschil in kleur te zien. De beide randen vertonen dan ook een zodanige visuele gelijkenis dat bij iemand die met de door gedaagden gebruikte rand wordt geconfronteerd associaties zullen worden gewekt tussen het door gedaagden gebruikte teken en het merk van eiser.

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.

Het blijkt dat er verwarring onder afnemers van de kaarten van eiser is ontstaan omtrent de herkomst van de door gedaagden verkochte kaarten. Aangezien gedaagden wisten dat eiser reeds jaren kaarten met een lichtblauw-witte rand verkocht, omdat zij die kaarten in het verleden zelf afnamen en zij de lay-out en kleurcombinatie zonder enige noodzaak hebben nagevolgd en de kaarten voor een lagere prijs aanbieden dan eiser, moet er van uit gegaan worden dat zij hierdoor ook in de periode voorafgaand aan het depot onrechtmatig hebben gehandeld en sindsdien nog steeds handelen.

Max Leser te Amsterdam, eiser [in kort geding], procureur mr H.A.J.M. van Kaam,

1. "RAT" Productions te Amsterdam,
2. Leonard de Booij te Amsterdam,
3. Johannes Gerardus Pardieck h.o.d.n. "Bazar" te Amsterdam, gedaagden [in kort geding], rechtshelper mr. A.J. Verbeek.

Gronden van de beslissing:

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:
 - a. Leser is eigenaar van de eenmanszaak en groothandel Paper Mill Cards. Hij ontwerpt, im- en exporteert, distribueert en verkoopt onder meer ansichtkaarten.
 - b. Leser gebruikt sinds de oprichting van zijn onderneming in december 1992 een lichtblauw-witte buitenrand voor de door hem gevoerde kaarten.
 - c. De Booij en Pardieck zijn vennoten van de groothandel "Rat" Productions. Pardieck is daarnaast eigenaar van de eenmanszaak "Bazar". Bazar is een detailhandel in souvenirs-artikelen met vier vestigingen in Amsterdam.

¹⁾ Zie de noot op blz. 350. Red.