

lid van de Octrooiraad, de heren: PROF. DR. H. B. DORGELO te Delft, PROF. DR. IR. H. C. J. H. GELISSEN te Maastricht, DR. H. B. HOLSBOER te Hilversum, PROF. IR. E. C. VON PRITZELWITZ van DER HORST te Wassenaar en PROF. IR. A. J. TER LINDEN te Delft.

#### Toetreding van Oostenrijk tot het Unieverdrag van Parijs en de Merkenshikking van Madrid.

Het Departement van Buitenlandse Zaken maakt bekend, dat volgens een mededeling van de Zwitserse legatie van 19 Juli 1947 de Oostenrijkse Republiek is toegetreden tot het Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 1883 tot de bescherming van de industriële eigendom en tot de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, zoals deze zijn herzien laatstelijk op 2 Juni 1934 te Londen, en dat de Oostenrijkse Regering hieromtrent verklaard heeft, dat de rechten, die krachtens bovengenoemd Unieverdrag en schikking en de toepassing der Duitse wetgeving in Oostenrijk bestonden op de dag van zijn bevrijding (27 April 1945), zonder onderbreking beschermd zullen blijven en dat de rechten na 27 April 1945, nadat de toetreding van Oostenrijk in werking is getreden, eveneens deze bescherming zullen genieten, doch dat de Oostenrijkse Regering zich het recht voorbehoudt om die Duitse rechten, die berusten op een aanvraag tot inschrijving bij het „Reichspatentamt“, van welke de voorrangstermijn reeds op 13 Maart 1938 was afgelopen, van bovengenoemde bescherming uit te sluiten.

Naar de Zwitserse legatie mededeelde, geschiedde de toetreding der Oostenrijkse Republiek onder de voorwaarde, dat de Oostenrijkse onderdanen van hun kant in de betrokken landen gelijke bescherming zullen genieten, wat betreft de rechten, die zij hebben teruggevorderd of nog zullen terugvorderen, tot op het tijdstip, waarop de toetreding van Oostenrijk tot genoemd verdrag en schikking krachtens de bepalingen van deze overeenkomsten in de landen, die door deze worden gebonden, in werking treedt.

Overeenkomstig artikel 16 van het Unieverdrag en artikel 11 van de Schikking van Madrid is deze toetreding op 19 Augustus 1947 in werking getreden.

*Ned. Staatscourant* 3 Sept. 1947, nr 169, blz. 2.

## JURISPRUDENTIE

Nr 40. Hooge Raad der Nederlanden, 20 Juni 1947. President: Mr Dr J. Donner; Raden: Mrs L. A. Nypels, G. van der Flier, P. A. J. Losecaat Vermeer en Dr P. M. Smits.

*Vordering wegens inbreuk op octrooi met verschillende conclusies, waarvan conclusie 1 een zeker voortbrengsel, en elk der volgconclusies een voorbrengsel, dat valt onder conclusie 1, doch bovendien van een of meer bijzondere kenmerken is voorzien, beschermt.*

*Beroep van de in hun gezamenlijk bedrijf handelende gedaagden op een recht van voorgebruik, hierop gegrond dat een van hen, Jan Koese, ten tijde der octrooiaanvraag in zijn bedrijf aan zijn voornemen tot het vervaardigen van een voortbrengsel volgens conclusies 1 en 2 een begin van uitvoering had gegeven.*

*Art. 32 lid 1 Octrooiwet.*

*Bevoegdheid van de rechter om wet en octrooi uit te leggen ten einde na te gaan, of, gegeven het octrooi en de handelingen van voorgebruik, het recht van voorgebruik zich mede uitstrekt tot de voortbrengsels volgens conclusies 3 vlgg. van het octrooi, zonder dat hij daarbij aan het te dien aanzien door partijen ingenomen standpunt gebonden is.<sup>1)</sup>*

*Art. 48 W. v. B. Rv.*

*Bevoegdheid van de voorgebruiker tot het aanwenden van andere dan de oorspronkelijk door hem gebezigde uitvoeringsvormen, ook al zijn zij door het octrooi beschermd, behoudens deze uitzondering, dat aangezien het recht van voorgebruik slechts het benutten van de uit het voorgebruik gebleken kennis der uitvinding in bescherming neemt, de voorgebruiker niet te baat mag nemen door het octrooi beschermde verbeteringen of uitvoeringsvormen, waarin een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte is neergelegd, waarmee hij niet bekend was.<sup>2)</sup>*

*Art. 32 lid 4 Octrooiwet.*

*Onjuist is de mening van het Hof, dat de voorgebruiker, die zijn bedrijf in een vennootschap inbrengt, persoonlijk tot het gebruik gerechtigd blijft en aldus aan meer dan één vennootschap, waarin hij een deel van zijn bedrijf overbrengt, de uitoefening van het voorgebruiksrecht kan verzekeren door daarin zelf als deelgenoot op te treden. Aangenomen dus dat het bedrijf, dat Jan Koese op de datum der octrooiaanvraag had, daarna door hem is ingebracht in de vennootschap onder de firma Gebr. Koese en dat vervolgens door hem en zijn mede-verweerders is opgericht een bedrijf onder de naam Machinefabriek „De Seriebouwers“ Koese & Co., dan is het voorgebruiksrecht door het inbrengen van zijn bedrijf in de firma Gebr. Koese voor Jan Koese persoonlijk verloren gegaan en kan dit recht door „De Seriebouwers“ Koese & Co. nog slechts zijn verkregen, indien deze vennootschap het voorgebruiksrecht van de firma Gebr. Koese met een deel van het bedrijf dezer firma waarin de machines worden vervaardigd, mocht hebben verworven, waardoor dan dit recht voor Gebr. Koese zou zijn te loor gegaan (Anders: conclusie Adv. Gen. Wijnveldt).<sup>3)</sup>*

N.V. Nederlandsch-Duitsche Transport Maatschappij, te Amsterdam, eiseres tot cassatie, vertegenwoordigd door Prof. Mr G. H. C. Bodenhausen,

tegen

a. Jan Koese, b. Hendrik Koese, c. Johannes Koese, d. Andries Koese, allen te Stellendam, aldaar handelende onder de firma Gebr. Koese, alsmede onder de naam Machinefabriek „De Seriebouwers“ Koese en Co, verweerders in cassatie, vertegenwoordigd door Mr C. Croon.

Door het Hof bevestigd vonnis (Rb. 's-Gravenhage, 19 Oct. 1943) in *B.I.E.* 1943, blz. 165.

a. De Hooge Raad, enz.

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt: dat de Transportmaatschappij bij inleidende dagvaarding Jan Koese e.s. heeft gedaagd voor de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage, onder meer stellende:

„dat zij is houdster van en rechthebbende op het Nederlandsch Octrooi N<sup>o</sup>. 43683, gedagteekend 3 Juli 1938, waarvan de conclusies luiden:

1. Inrichting voor het scheiden van gave en wormstekige erwten of dergelijke plantaardige producten, gekenmerkt door een bewegend oppervlak, waar de producten mee in aanraking worden gebracht, en dat voorzien is van op regelmatige afstanden van elkaar aangebrachte naaldvormige uitsteeksels, die gericht zijn tegen de relatieve beweging van de producten ten opzichte van de uitsteeksels, zoodanig, dat wormstekige producten door de uitsteeksels worden opgenomen en meegevoerd naar een afvoerinrichting, terwijl de gave producten tusschen de uitsteeksels doorgaan naar een tweeden afvoer;

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het bewegend oppervlak, waarop de naaldvormige uitsteeksels zijn aangebracht, hellend is en de naaldvormige uitsteeksels met de punt naar boven gericht zijn en een scherpen hoek maken met het oppervlak;

3. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de naaldvormige uitsteeksels zijn aangebracht op een hellenden transportband en dat de te scheiden producten aan het boveinde daarvan worden toegevoerd;

4. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de naaldvormige uitsteeksels zijn aangebracht op het binnenoppervlak van een draaiende trommel;

5. Inrichting volgens conclusies 1—4, gekenmerkt door een roteerende aanvoertrommel, die voorzien is van holten in haar omtrek, zoodanig, dat daardoor de producten in een enkele laag worden afgegeven;

6. Inrichting volgens conclusie 1, 2, 3 of 4, met het kenmerk, dat de naaldvormige uitsteeksels zijn aangebracht op verhoogde gedeelten van het bewegende oppervlak, welke verhoogde gedeelten ten opzichte van de bewegingsrichting schuinstaande verticale zijden hebben, welke zijden geleidingen vormen voor de producten bij hun weg over het bewegende oppervlak;

„dat de rechtsvoorganger van de Transportmaatschappij bij deurwaardersexploït van 11 Maart 1937 Jan Koese heeft doen wijzen op den strijd tusschen zijn handelingen en het octrooi met sommatie zich van die handelingen te onthouden;

„dat Jan Koese, die in 1937 een graanschoonderij had, op het tijdstip der indiening van het octrooi reeds in of voor zijn bedrijf aan de toepassing van een gedeelte, waarvoor octrooi werd gevraagd, een begin van uitvoering had gegeven;

„dat hem op dien grond door den Octrooiraad, Afdeling van Beroep d.d. 2 Juli 1938, een verklaring van voorgebruik voor wat betreft de conclusies 1 en 2 van het genoemde octrooi in verleend;

„dat Jan Koese tezamen met Hendrik, Johannes en Andries Koese onder den naam Machinefabriek „De Seriebouwers” Koese & Co., te Stellendam, erwtenleesmachines met de in het onderhavige octrooi genoemde kenmerken voor den verkoop aan derden vervaardigt, verkoopt, in het verkeer brengt, aflevert of voor een ander in voorraad heeft, waarbij inbreuk wordt gemaakt op de aan de Transportmaatschappij toekomende uitsluitende rechten;

„dat Jan Koese c.s. bovendien bij de vervaardiging van dergelijke machines o.m. gebruikmaken van het vermelde in de conclusies 4 en 5 van gemeld octrooi, waarvoor geen recht van voorgebruik werd verstrekt; dat zij in de door hem vervaardigde en in den handel

gebrachte machines volgens het uitgegeven prospectus „Argus Ariadne Machines” genaamd, gebruik maken van een met uitsteeksels bezetten, tusschen twee roteerende walsen met doorhangende opgelegden band, welke tengevolge van de rotatie der walsen of trommels langs de onderzijde daarvan continu naar zijn beginpunt wordt teruggevoerd. Op deze wijze wordt ten behoeve van de relatieve beweging der te lezen erwten ten opzichte van de uitsteeksels een concaaf oppervlak gevormd, waarop de erwten worden gestort, dat volkomen identiek is met het daarvoor in werking zijnde gedeelte van het binnenoppervlak van de draaiende trommel, genoemd in conclusie 4 van octrooi 43683. In dat opzicht, dat wil zeggen ten aanzien van de sorteerende werking, bestaat er tusschen beide uitvoeringen geen enkel verschil, terwijl het ten aanzien van het gestelde doel, sortering der erwten of dergelijke, volkomen onverschillig is of de terugkeer van het bewegende, met uitsteeksels bezette oppervlak, aan de bovenzijde (zooals volgens de in octrooi 43683 beschreven uitvoeringsvoorbeelden) of aan de onderzijde (volgens Argus Ariadne Machine) plaatsvindt, terwijl blijkens figuur 6 van het octrooi, waarop conclusie 3 van dit octrooi betrekking heeft, eveneens bekend is de terugkeer langs de onderzijde te doen plaatsvinden;

„dat Jan Koese c.s. in de door hen vervaardigde en in den handel gebrachte machines, volgens het uitgegeven prospectus „Argus Ariadne Machine” genaamd, gebruik maken van een roteerende, van holten of uitsprongen voorziene aanvoertrommel, waarvoor onder conclusie 5 van het octrooi 43683 uitsluitende rechten zijn verleend;”

dat de Transportmaatschappij op deze gronden heeft gevorderd verklaring voor recht, dat de voorschreven handelingen van Jan Koese c.s. zijn onrechtmatig, een verbod dezer handelingen met vaststelling eener dwangsom en veroordeeling van Jan Koese c.s. tot vergoeding der geleden schade;

dat Jan Koese c.s. hebben erkend, tezamen handelende onder den naam Machinefabriek „De Seriebouwers” Koese en Co., te Stellendam erwtenleesmachines, genaamd Argus Ariadne machine, met de in het octrooi genoemde kenmerken voor den verkoop aan derden te hebben vervaardigd, verkocht, in het verkeer gebracht, afgeleverd of voor een en ander in voorraad te hebben gehad, doch hebben ontkend, dat die handelingen onrechtmatig zijn, zulks met een beroep op de omstandigheid dat Jan Koese ten dage van de indiening der aanvraag, welke tot octrooi 43683 heeft geleid, 15 Maart 1935, in diens graanschoonderijbedrijf reeds aan de toepassing van het in de conclusies 1 en 2 van voormeld octrooi beschermde een begin van uitvoering had gegeven, met het oog waarop hem door den Octrooiraad Afdeling van Beroep op 2 Juli 1938 een verklaring van voorgebruik voor wat betreft de conclusies 1 en 2 van voornoemd octrooi is verleend;

dat de Rechtbank, bij interlocutoir vonnis van 19 October 1943, den Octrooiraad heeft verzocht haar schriftelijk advies te verstrekken over de vragen:

1. of in de conclusies 3—6 van octrooi 43683 een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte opgesloten ligt;

2. voor geval de onder 1 gestelde vraag bevestigend



wordt beantwoord, of bij de vervaardiging van de Argus Ariadne machine van deze inventieve gedachte is gebruik gemaakt;

Overwegende dat het Hof, op het beroep der Transportmaatschappij, bij het bestreden arrest het vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd, na onder meer te hebben overwogen: „dat de Transportmaatschappij in haar derde grief opkomt tegen de overweging van het vonnis, dat niet bij voorbaat als vaststaande mag worden aangenomen, dat het recht van voorgebruik zich niet tot het in de conclusies 3 tot 6 vermelde uitstrekt, en zij tot staving van die grief aanvoert, dat de Rechtbank hier een geschilpunt maakt, dat niet tusschen partijen is gemaakt, daar deze toch beiden hebben aanvaard een voorgebruiksrecht, dat zich uitstrekt over den inhoud van de conclusies 1 en 2, zonder automatisch ook de conclusies 3 en volgende te omvatten en partijen alleen verschillen omtrent de beantwoording van de vraag of de Argus Ariadne machine al dan niet op het gebied der conclusies 3 tot en met 6 komt;

„dat de Rechtbank bij het weergeven van deze opvatting vermeldt, dat zij in zooverre afwijkt van het door beide partijen ingenomen standpunt, doch daarmee nog niet, zooals de Transportmaatschappij wil, een niet door partijen te berde gebrachte kwestie ambtshalve heeft gesteld en beslist;

„dat immers het geschil tusschen partijen loopt over den omvang van het voorgebruiksrecht, dat aan Jan Koese is toegekend; dat de Transportmaatschappij staande houdt, dat dit recht zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen is vermeld in de conclusies 1 en 2 en dat Jan Koese c.s. betoogen, dat hun handelingen niet treden op het gebied van de andere conclusies;

„dat de Rechtbank nu zeker, zonder buiten het geschilpunt van partijen om te gaan, als Haar oordeel kan te kennen geven, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het recht van voorgebruik de conclusies 3 tot en met 6 zou bestrijken, hetwelk toch zuiver een waardeering van den inhoud en omvang van het voorgebruiksrecht behelst;

„dat de Transportmaatschappij in een vierde grief aanvoert, dat de Rechtbank ten onrechte scheiding heeft gemaakt tusschen de feitelijke vraag welke handelingen Jan Koese op het tijdstip der octrooiaanvraag verrichtte en de rechtsvraag welke bevoegdheden voor hem daaruit voortvloeien, daar het antwoord op de eerste vraag tevens het antwoord op de tweede vraag inhoudt;

„dat Jan Koese ten tijde van de aanvraag een erwtenschoonmachine bezigde, waarvan de uitvoering inhield, het beginsel, neergelegd in de conclusies 1 en 2 van het octrooi en de Octrooiraad hem daarvoor een voorgebruiksrecht heeft toegekend;

„dat nu de vraag is of deze uitvoeringsvorm, zooals de voorgebruiker die bezigde ten tijde dat hem het voorgebruiksrecht werd verleend, al dan niet op eenige wijze verandering mag ondergaan, bepaaldelijk op die wijze, dat deze vereenzelvigd kan worden met een anderen door het octrooi beschermden uitvoeringsvorm;

„dat het Hof met de Rechtbank deze vraag bevestigend beantwoordt, daar toch een voorgebruiker eenmaal een constructie bezigend, waaruit kennis van het algemeen beginsel van het octrooi blijkt, de vrijheid

moet hebben een anderen en beteren vorm van uitvoering aan te wenden, mits daarbij blijvende binnen de grenzen van het algemeen beginsel en die vorm uitwerkend op een voor de hand liggende wijze, vanzelfsprekend zonder in botsing te komen met een uitvinding, die op zich zelf nog meer voorwaarde voor dien gewijzigden uitvoeringsvorm zou zijn en beschermd wordt door het octrooi;

„dat de Rechtbank dan ook wijders terecht overwoog — en hiertegen wordt in de vierde grief eveneens bezwaar gemaakt — dat rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat in één uitvinding meer dan één zelfstandige inventieve gedachte ligt opgesloten en dat op het beginsel, dat het recht van den voorgebruiker denzelfden omvang heeft als het octrooi, een uitzondering dient te worden gemaakt ten aanzien van volgconclusies, waarin een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte is neergelegd, die niet reeds in de hoofdconclusie is vervat;

„dat de Rechtbank diensvolgens advies van den Octrooiraad noodig oordeelt over de hoedanigheid van de conclusies 3 tot en met 6 van het octrooi;

„dat het feit, dat de Octrooiraad een verklaring van recht van voorgebruik alleen voor de conclusies 1 en 2 heeft verstrekt hierin geen verandering brengt, zooals appellante wil, daar toch in die verklaring niet is te zien een vaststelling van den omvang van dat voorgebruiksrecht, vermits deze aan den Rechter is voorbehouden;

„dat in de vijfde grief de Transportmaatschappij de overweging der Rechtbank bestrijdt, waarin wordt verworpen haar standpunt, dat artikel 32 van de Octrooiwet den voorgebruiker alleen de bevoegdheid geeft om door te gaan met die soort van handelingen, welke hij op het tijdstip van de octrooiaanvraag verrichtte;

„dat de Rechtbank te dezen aanzien overweegt, dat de bepaling, dat de voorgebruiker niettegenstaande het octrooi bevoegd blijkt de in het eerste lid van artikel 30 bedoelde handelingen te verrichten, niet anders kan beteekenen dan dat hij de bevoegdheid behoudt, die hij bezat voordat het octrooi zijn werking ging uitoefenen;

„dat de Transportmaatschappij voor haar standpunt een beroep heeft gedaan op de geschiedenis en de ratio van artikel 32 lid 1 in verband met den inhoud van artikel 32 lid 4, die pleiten zouden voor de opvatting, dat de voorgebruiker alleen mag voortzetten, wat hij ten tijde der octrooiaanvraag verrichtte en hij dus mag doorgaan met die soort handelingen, welke hij op dat tijdstip verrichtte en wel alleen in zijn toen bestaande bedrijf;

„dat volgens artikel 32 lid 1 der Octrooiwet hij, die op het tijdstip van een aanvraag om octrooi door een ander, datgene, waarvoor octrooi wordt aangevraagd, reeds in of voor zijn bedrijf vervaardigde, of aan zijn voornemen tot zoodanige vervaardiging een begin van uitvoering had gegeven, blijkt niettegenstaande het octrooi, als voorgebruiker, bevoegd de in artikel 30 lid 1 bedoelde handelingen te verrichten; dat deze handelingen zijn het in of voor zijn bedrijf vervaardigen van het voortbrengsel, waarvoor het octrooi is verleend, het in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of voor een of andere in voorraad hebben of wel gebruiken van dat voortbrengsel;

„dat de woorden van deze artikelen, ook gezien in het licht van haar geschiedenis, duidelijk weergeven, dat de voorgebruiker bevoegd blijft en het hem dus geoorloofd is, als ware er geen octrooi, alle handelingen in of voor zijn bedrijf te verrichten, waarop artikel 30 lid 1 aan den octrooihouder een uitsluitend recht toekent;

„dat in het onderhavige geval Jan Koese dan ook het recht heeft om de erwtenschoonmachine, die hij aanvankelijk in zijn graanschoonderij vervaardigde en gebruikte, in en voor zijn bedrijf te vervaardigen, in het verkeer te brengen en verder te verkopen, en zijn recht tot vervaardiging en gebruik geenszins slechts beperkt is tot zijn onderneming van graanschoonen;

„dat toch de woorden „in of voor zijn bedrijf”, welke voorkomen in de artikelen 30 en 32 der Octrooiwet niet, zooals de Transportmaatschappij betoogt, de beteekenis hebben van in en voor de bedrijfsinrichting die de voorgebruiker tot zijn beschikking had bij het verkrijgen van de verklaring van voorgebruiksrecht, doch die van elk bedrijf, ontstaan door uitbreiding of verandering, waarin of waarvoor de voorgebruiker met zijn voortbrengsel beroepsmatig de handelingen van artikel 30 gaat verrichten;

„dat, ware de opvatting, die de Transportmaatschappij voorstaat, juist, de voorgebruiker, die nog niet heeft vervaardigd, maar slechts een begin van uitvoering heeft gegeven aan zijn voornemen tot vervaardiging in den zin van artikel 32 lid 1 O.W. nimmer tot eenige handeling, genoemd in artikel 30 lid 1 zou kunnen komen;

„dat de Transportmaatschappij daartegen nu wel opmerkt, dat volgens artikel 32 aan het voornemen een begin van uitvoering moet zijn gegeven en daardoor het karakter en de soort der „voorgenomen” handelingen wordt bepaald, daar er anders geen begin van uitvoering aanwezig is, doch deze opmerking het voorafgaande niet weerlegt;

„dat immers in artikel 32 wordt gesproken van het voornemen van de vervaardiging van datgene, waarvoor octrooi wordt aangevraagd en niet van voornemen om dit te verkopen enz., als in artikel 30 genoemd, welke handelingen eerst kunnen plaats vinden na de vervaardiging;

„dat in de zesde grief de Transportmaatschappij zich verzet tegen de beslissing der Rechtbank, gegeven op haar stelling, dat, zelfs indien Jan Koese zich in deze procedure met vrucht op zijn recht van voorgebruik kan beroepen, de vorderingen tegen Hendrik Johannes en Andries Koese, die volgens haar geen recht van voorgebruik kunnen doen gelden, in ieder geval moeten worden toegewezen;

„dat daaromtrent het vonnis het navolgende inhoudt:

dat een recht van voorgebruik voor de recht-hebbende niet alleen de bevoegdheid medebrengt om persoonlijk de in artikel 30 eerste lid bedoelde handelingen te verrichten, doch ook om dit te laten doen door anderen, die als ondergeschikten, compagnons of anderszins in of voor zijn bedrijf werkzaam zijn;

dat in zoodanig geval de handelingen van deze anderen door de bevoegdheid van den voorgebruiker worden gedekt en dus niet als onrechtmatig kunnen worden beschouwd;

dat derhalve Hendrik, Johannes en Andries Koese,

nu tusschen partijen vaststaat, dat zij de gewraakte handelingen allen tezamen met Jan Koese in vennootschapsverband hebben verricht, zich ter afwering van den eisch op het aan Jan Koese toekomende recht van voorgebruik kunnen beroepen;

dat daaruit volgt, dat niet behoeft te worden onderzocht of het onderhavige recht van voorgebruik toekomt aan Jan Koese alleen dan wel aan de vier Koese's gezamenlijk;”

„dat de Transportmaatschappij aanvoert, dat deze beschouwingen alleen zouden opgaan voor hetzelfde bedrijf, dat Jan Koese op den datum der aanvraag, 15 Maart 1935, had, te weten een graanschoonderij, welke daarna werd ingebracht in de op 1 Mei 1936 opgerichte vennootschap onder firma Gebr. Koese, doch niet voor een geheel ander, eerst in de jaren 1937/1938 opgericht bedrijf onder den naam Machinefabriek „De Seriebouwers” Koese & Co.;

„dat, voor wat betreft de verandering van het bedrijf, het Hof de opvatting van de Transportmaatschappij niet deelt, zooals uit het bovenoverwogene reeds is gebleken, waarnaar voor dit onderdeel van deze grief wordt verwezen;

„dat de Transportmaatschappij verder heeft gesteld, dat een voorgebruiksrecht, dat oorspronkelijk toekomt aan één bepaalde persoon, in diens eigen bedrijf, niet later ten goede kan komen aan anderen tezamen met den oorspronkelijken voorgebruiker, hetzij in hetzelfde of zelfs in een ander bedrijf en dat de Rechtbank anders beslissende, heeft voorbijgezien, dat een machinefabriek naast de graanschoonderij is opgericht na den datum van het ontstaan van het voorgebruiksrecht;

„dat het Hof ook deze bezwaren niet kan deelen;

„dat toch Jan Koese eenmaal een bedrijf uitoefenende, niet in strijd met enig wetsvoorschrift heeft gehandeld door naast dat van graanschooner een bedrijf op te richten, waarin de geoctrooieerde machines worden vervaardigd en verkocht, daar hij toch in beide bedrijven, al zijn deze van verschillenden juridischen vorm, persoonlijk als voorgebruiks gerechtigde optreedt en buiten hem om niemand afzonderlijk, los van het bedrijf, rechten tot handelingen van artikel 30 O.W. verkregen heeft;

„dat de wet niet gebiedt, dat de voorgebruiker zelf en alleen de exploitatie van zijn voortbrengsel uitoefent met wering van derden als deelgenooten of medewerkenden;”

Overwegende dat tegen deze uitspraak wordt opgekomen met de navolgende middelen van cassatie:

I. Schending of verkeerde toepassing der artikelen 168 der Grondwet, 20 der wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie, 48, 59, 347, 355 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1, 6, 30, 32, 43, 44, 54 der Octrooiwet 1910, S. 313,

doordien het Hof het door de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage op 19 October 1943 tusschen partijen gewezen vonnis heeft bekrachtigd en daartoe o.m. heeft verworpen de derde grief van de Transportmaatschappij, zulks op overweging als hierboven weergegeven;

ten onrechte:

daar immers, waar de Transportmaatschappij gesteld had, dat partijen beiden hebben aanvaard een



voorgebruiksrecht, dat zich uitstrekt over den inhoud van de octrooiconclusies 1 en 2 en partijen alleen verschilden over de vraag of de machine van Jan Koese c.s. al dan niet op het gebied der octrooiconclusies 3 tot en met 6 komt, terwijl ook Jan Koese c.s. niet hebben beweerd, dat het voorgebruik van een hunner zich heeft uitgestrekt tot de uitvoeringsvormen, beschreven in de octrooiconclusies 3—6, 's Hofs overweging, dat Jan Koese c.s. hebben betoogd, dat hun *handelingen* niet treden op het gebied der octrooiconclusies 3—6, geen, althans geen begrijpelijke, weerlegging vormt der stelling der Transportmaatschappij, volgens welke de Rechtbank een niet tusschen partijen bestaand feitelijk geschilpunt heeft gevormd, en derhalve ook het Hof het feitelijk verweer van Jan Koese c.s. heeft aangevuld, althans 's Hofs beslissing niet naar den eisch der wet met redenen is omkleed.

II. Schending of verkeerde toepassing der artikelen 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1, 6, 30, 32, 43, 44, 54 der Octrooiwet 1910 S. 313,

doordien het Hof als onder I vermeld heeft beslist met verwerping o.m. van de vierde grief van de Transportmaatschappij zulks op overweging, zooals hierboven is weergegeven;

*ten onrechte:*

daar de omvang van het recht van den voorgebruiker niet bepaald wordt door zijn kennis van enig algemeen beginsel van het octrooi, met het gevolg, dat de voorgebruiker binnen de grenzen van dit algemeen beginsel een anderen en beteren vorm van uitvoering zou kunnen aanwenden, die vorm op voor de hand liggende wijze uitwerkend, doch integendeel de omvang van het recht van den voorgebruiker wezenlijk bepaald wordt door datgene, wat de voorgebruiker op het tijdstip der octrooiaanvraag in of voor zijn bedrijf vervaardigde of toepaste of blijkens een begin van uitvoering voornemens was te vervaardigen of toe te passen;

III. Schending of verkeerde toepassing der onder II genoemde artikelen, doordien het Hof als onder I vermeld heeft beslist met verwerping o.m. van de zesde grief van de Transportmaatschappij, zulks op de hierboven weergegeven overwegingen;

*ten onrechte:*

daar niet mogelijk is, dat een voorgebruiker in of voor onderscheidene bedrijven van verschillende juridischen vorm persoonlijk als voorgebruiksrechtig optreedt en daarmee de handelingen dezer bedrijven dekt, daar immers het recht van voorgebruik alleen met het bedrijf op anderen kan overgaan en bij zoodanigen overgang geen recht van voorgebruik voor den oorspronkelijken voorgebruiker of voor diens andere of vroegere bedrijven kan overblijven;

Overwegende ten aanzien van het eerste middel:

dat Jan Koese c.s., door de octrooihoudster beticht van inbreuk op het octrooi 43683, hebben aangevoerd, dat zij niettegenstaande dit octrooi bevoegd zijn machines met in dit octrooi genoemde kenmerken te vervaardigen en in het verkeer te brengen en zich daartoe hebben beroepen op bepaalde handelingen, die Jan Koese op het tijdstip der octrooiaanvraag, blijkens de aan hem met betrekking tot de conclusies 1 en 2 van het octrooi verleende verklaring van voorgebruik, reeds in zijn bedrijf heeft verricht;

dat bij dit gevoerde verweer de rechter ingevolge artikel 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wet en octrooi vermag uit te leggen teneinde na te gaan hoever — gegeven het octrooi en de handelingen van voorgebruik — het recht van voorgebruik zich ten aanzien van het in het octrooi omschreven uitstrekt;

dat de rechter daarbij komende tot een uitkomst, die afwijkt van het door de procespartijen ingenomen standpunt en die eigen bevinding ten grondslag leggende aan zijn uitspraak, niet in strijd met artikel 48 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering buiten partijen om het verweer aanvult, doch een taak vervult, welke voor hem uit dit artikel rechtstreeks voortvloeit;

dat derhalve het Hof terecht heeft beslist, dat de Rechtbank zonder buiten het geschilpunt van partijen om te gaan, als haar oordeel kon te kennen geven, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het recht van voorgebruik de conclusies 3 tot en met 6 van het octrooi mede bestrijkt;

dat deze beslissing volkomen begrijpelijk is;

dat mitsdien het middel faalt;

Overwegende ten aanzien van het tweede middel:

dat de stelling van dit middel, dat het voorgebruiksrecht in zijn technischen omvang bepaald wordt door het voorgebruik, zooals dit op het tijdstip der octrooiaanvraag plaats vond, zodat de voorgebruiker geen anderen of beteren vorm van uitvoering zou mogen aanwenden dan hij op dat moment bezigde, niet kan worden aanvaard;

dat toch vooreerst de bewoordingen van artikel 32 der Octrooiwet er op duiden, dat het recht van den voorgebruiker niet is beperkt tot de voortzetting van de feitelijke toepassingshandelingen ten tijde der octrooiaanvraag verricht, doch dat deze handelingen een der voorwaarden vormen voor het ontstaan van een recht van voorgebruik, waarvoor de uitsluitende rechten van den octrooihouder op de geöctrooieerde uitvinding ten volle wijken;

dat dit ook als de bedoeling van den wetgever tot uiting is gekomen in hetgeen bij de totstandkoming van de Octrooiwet in de Memorie van Toelichting is opgemerkt omtrent den grondslag van het voorgebruiksrecht, namelijk de verwijzing naar het bestaan van gronden van billijkheid om tegenover dengeen, die, in de in artikel 32 omschreven omstandigheden, de uitvinding, waarvoor octrooi werd aangevraagd, toepaste, het monopolie van den octrooihouder niet te doen gelden;

dat ook met de bescherming als voorgebruiker van hem, die op het tijdstip der octrooiaanvraag aan zijn voornemen tot vervaardigen of toepassen van datgene, waarvoor octrooi werd aangevraagd, slechts een begin van uitvoering heeft gegeven, kwalijk te verenigen is een gebonden zijn van den voorgebruiker aan den bijzonderen op dat tijdstip door hem gebezigten uitvoeringsvorm;

dat toch deze bescherming veelal waardeloos zou zijn, indien de voorgebruiker een uitvoeringsvorm, welke nog slechts op primitieve wijze was uitgewerkt, doch waaruit de kennis van het algemeen beginsel der uitvinding bleek, niet zou mogen vervolmaken of door een beteren vervangen;

dat de bevoegdheid van den voorgebruiker om

andere vormen van uitvoering aan te wenden dan de oorspronkelijk gebezigde, ook al zijn deze door het octrooi beschermd, echter daar haar grens vindt, waar het betreft door het octrooi beschermde verbeteringen of uitvoeringsvormen, waarin een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte is neergelegd, waarmede de voorgebruiker onbekend was;

dat toch het recht van voorgebruik slechts het benutten van de uit het voorgebruik gebleken kennis der uitvinding tegenover het verleende octrooi in bescherming neemt;

dat mitsdien ook dit middel niet tot ~~cassatie kan~~ leiden;

Overwegende omtrent het derde middel:

dat het laatste lid van artikel 32 der Octrooiwet bepaalt, dat het recht van voorgebruik alleen met het bedrijf op anderen overgaat;

dat, blijkens hetgeen bij de totstandkoming der Octrooiwet in de Memorie van Toelichting met betrekking tot deze bepaling is opgemerkt, de wetgever daarmede heeft willen uitsluiten de mogelijkheid het recht van voorgebruik door overdracht te verdubbelen of te splitsen, aldus dat er meer dan één rechthebbende zoude ontstaan, aan wie, ieder voor zich, dit recht geheel of voor een deel zou toekomen;

dat daarom de Octrooiwet het recht van voorgebruik bindt aan het bedrijf, waarin het wordt uitgeoefend aldus, dat het slechts overdraagbaar is tezamen met dit bedrijf of een deel daarvan, waarin de uitoefening plaats vindt, en met dien verstande, dat het voorgebruiksrecht in zijn geheel op den verkrijger overgaat, zonder dat de vervreemder het daarbij ook nog voor zichzelf, geheel of ten dele, kan behouden;

dat het Hof in de door het middel aangevochten beslissing dit beginsel der wet miskent door aan te nemen, dat de voorgebruiker, die zijn bedrijf in een vennootschap inbrengt, persoonlijk tot het voorgebruik gerechtigd blijft en aldus aan meer dan een vennootschap, waarin hij een deel van zijn bedrijf overbrengt, de uitoefening van het voorgebruiksrecht kan verzekeren door daarin zelf als deelgenoot op te treden;

dat bij de toedracht, waarvan het Hof te dezen veronderstellenderwijs is uitgegaan — namelijk, dat het bedrijf (graanschoonderij), hetwelk Jan Koese op den datum der octrooiaanvraag (15 Maart 1935) had, in 1936 werd ingebracht in de op 1 Mei van dat jaar opgerichte vennootschap onder de firma Gebr. Koese, en dat vervolgens in de jaren 1937/1938 werd opgericht een bedrijf voor het vervaardigen en in den handel brengen van erwtenleesmachines onder den naam Machinefabriek „De Seriebouwers” Koese & Co. —, het voorgebruiksrecht door het inbrengen van zijn bedrijf in de firma Gebr. Koese voor Jan Koese persoonlijk zou zijn verloren gegaan en daarna door de Seriebouwers Koese & Co. nog slechts zou kunnen zijn verkregen, indien deze vennootschap het voorgebruiksrecht van de firma Gebr. Koese met een deel van het bedrijf dezer firma, waarin de machines werden vervaardigd, zou hebben verworven, waardoor dan dit recht weer voor de firma Gebr. Koese zou zijn te loor gegaan;

Overwegende dat mitsdien het derde middel gegrond is en 's Hofs arrest zal moeten worden vernietigd;

Overwegende dat de Hooge Raad, nu de partijen over en weder op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, termen aanwezig acht om de kosten der procedure in cassatie tussen partijen te compenseren;

Vernietigt het bestreden arrest;

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing met inachtneming van dit arrest;

Compenseert de kosten der procedure in cassatie des, dat iedere partij haar eigen kosten drage.

b. Conclusie van de Advocaat-Generaal WIJNVELDT.

Het eerste middel, klagend over onvoldoende motivering, komt op tegen de verwerping door het Hof van de derde grief, welke in dit middel, evenals de gronden, welke het Hof tot ongegrond verklaring geleid hebben, geheel is overgenomen.

Deze grief had betrekking op de overwegingen drie tot en met zes uit het vonnis der Rechtbank, waarin gezegd wordt:

„3. dat de gedaagden, erkennende dat zij de onder 2 genoemde handelingen verricht hebben, de onrechtmatigheid dier handelingen hebben ontkend met beroep op een door gedaagde Jan Koese verworven recht van voorgebruik;

4. dat het geschil tussen partijen in hoofdzaak betreft de navolgende vragen:

1. over welk gedeelte van de in het octrooi omschreven uitvinding het voorgebruiksrecht van Jan Koese zich uitstrekt;

2. tot het verrichten van welke handelingen het voorgebruiksrecht bevoegdheid geeft;

3. of de gedaagden Hendrik, Johannes en Andries Koese zich op het door Jan Koese verworven recht van voorgebruik kunnen beroepen;

5a. ten aanzien van het eerste geschilpunt, dat tussen partijen vaststaat, en uit productie 3, bij repliek overgelegd, blijkt, dat de Octrooiraad bij beschikking van 2 Juli 1938 aan Jan Koese een verklaring van voorgebruik heeft verstrekt voor wat betreft de conclusies 1 en 2 van het ten processe bedoelde octrooi, doch niet ten aanzien van de conclusies 3 tot en met 6, die bijzondere uitvoeringsvormen van de in conclusie 1 bedoelde inrichting beschrijven;

b. dat eiseres betoogd heeft, dat de gedaagden bij de vervaardiging van de Argus Ariadne erwtenmachine hebben gebruik gemaakt van het vermelde in de conclusies 4 en 5 van het octrooi;

c. dat de gedaagden niet hebben beweerd, dat het voorgebruik van Jan Koese zich heeft uitgestrekt tot de uitvoeringsvormen, beschreven in de conclusies 4 en 5; doch hebben betwist, dat de Argus Ariadne machines tot deze uitvoeringsvormen kunnen worden gerekend;

6. dat de Rechtbank, in zo verre afwijkende van het door beide partijen ingenomen standpunt, van oordeel is, dat niet bij voorbaat als vaststaande mag worden aangenomen, dat het recht van voorgebruik zich niet tot het in de conclusies 3 tot en met 6 vermelde uitstrekt”.

De stelling van de derde grief was nu, dat de Rechtbank in afwijking van het standpunt van partijen toch de omvang van het voorgebruikersrecht met het oog op de conclusies 3—6 van het octrooi in geschil achtte. Eiseres achtte deze beschouwing der Recht-

bank niet aanvaardbaar en maakte daartegen dus een grief bij de behandeling der zaak voor het Hof. Eiseres klaagde erover, dat de Rechtbank de feitelijke gronden ten onrechte had aangevuld.

In cassatie acht zij het onbegrijpelijk, hoe het Hof de omvang van het voorgebruikersrecht in geschil heeft kunnen achten, daar blijkens de vaststelling door het Hof het geschil slechts liep over de vraag of de handelingen der verweerders inbreuk maakten op hetgeen door de conclusies 3—6 beschermd werd, terwijl het voorgebruikersrecht ten aanzien daarvan niet was ingeroepen.

Ik ben van mening, dat 's Hof's weerlegging van de derde grief niet ~~onbegrijpelijk of onjuist~~ is, hetgeen blijkt wanneer men kennis neemt van al hetgeen partijen in deze procedure gesteld hebben. Dit is mogelijk voor de Hooge Raad, daar de Rechtbank in haar vonnis alle conclusies, welke in eerste aanleg genomen zijn, heeft ingevoegd en in hoger beroep het Hof evenzo handelde.

Bij lezing van alle processtukken volgt m.i. uit de conclusies van antwoord en dupliek, dat verweerders er van uit zijn gegaan, dat bij dit octrooi het voorgebruikersrecht ten aanzien van conclusie 1 en 2 medebracht, dat de door eiseres gestelde inbreuk op de conclusies 3 tot en met 6 gedekt was. Terwijl verweerders aannemen, dat het verleende voorgebruikersrecht zich noodzakelijkerwijs uitstreckte over de van inbreuk op conclusie 4 betichte machine — waarbij zij echter opmerkten, dat zij die conclusie niet toepasten —, zegt de Rechtbank, dat dit voorgebruikersrecht zich mogelijk reeds uitstrekt over hetgeen in conclusies 3 tot en met 6 is vastgesteld. Bij beide opvattingen is de omvang van het voorgebruikersrecht onderwerp van het geschil, en dus is de rechter gehouden deze zelfstandig vast te stellen, zonder gebonden te zijn aan de opvattingen van partijen. Het Hof doet dit duidelijk uitkomen bij zijn overweging, dat de Rechtbank zeker, zonder buiten het geschilpunt van partijen om te gaan, als haar oordeel kan te kennen geven, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het recht van voorgebruik de conclusies 3 tot en met 6 zou bestrijken, hetwelk toch zuiver een waardering van de inhoud en omvang van het voorgebruikersrecht behelst.

Inderdaad heeft het Hof, en in zoverre acht ik het middel juist, het standpunt van verweerders niet volledig weergegeven, doch daarmee is 's Hof's arrest niet onbegrijpelijk geworden, te minder daar dit standpunt uit de overgenomen stukken voldoende te kennen is. Ik ben dan ook van mening, dat noch Rechtbank, noch Hof het feitelijk verweer hebben aangevuld, doch dat het vaststellen van de omvang van het voorgebruikersrecht berust op toepassing van de wet.

Het tweede middel keert zich tegen de verwerping van de vierde grief, welke eiseres voor het Hof aanvoerde.

De Rechtbank had overwogen: „welke betekenis moet worden toegekend aan de door de Octrooiraad verstrekte verklaring van voorgebruik, en het vonnis houdt dienaangaande de navolgende overwegingen in:

„dat de verklaring van voorgebruik krachtens het 2e lid van artikel 32 der Octrooiwet alleen deze betekenis heeft, dat zij ten behoeve van de voorgebruiker bewijst, dat hij op het tijdstip der octrooiaanvraag ten aanzien van het in het octrooi vermelde één of

meer van de in het eerste lid van dat artikel genoemde handelingen heeft verricht;

dat derhalve de omstandigheid, dat de Octrooiraad de aan Jan Koese verstrekte verklaring van voorgebruik heeft beperkt tot de conclusies 1 en 2, alleen van belang is voor de feitelijke vraag, welke handelingen Jan Koese op het tijdstip van de octrooiaanvraag verrichtte, doch niet voor de thans te bespreken rechtsvraag, welke bevoegdheden voor hem uit deze handelingen zijn ontstaan;

dat uit de redactie van artikel 32 blijkt, dat de wetgever heeft gewild, dat het recht van de voorgebruiker in het algemeen de gehele materie van het octrooi omvat, welke opvatting verklaard kan worden door het wettelijke beginsel, neergelegd in artikel 5A (20 lid 3 oud) der Octrooiwet, dat elke aanvraag om octrooi slechts mag strekken tot het verkrijgen van uitsluitende rechten op één uitvinding;

dat dan ook aangenomen moet worden, dat het recht van de voorgebruiker niet beperkt is tot het gebruik maken van de inventieve gedachte, verwezenlijkt in datgene wat hij op het tijdstip der octrooiaanvraag was begonnen te vervaardigen of toe te passen, doch in beginsel dezelfde omvang heeft als het octrooi”.

Hiertegen voerde eiseres als grief aan, „dat de Rechtbank ten onrechte scheiding heeft gemaakt tussen de feitelijke vraag welke handelingen Jan Koese op het tijdstip der octrooiaanvraag verrichtte en de rechtsvraag welke bevoegdheden voor hem daaruit voortvloeien, daar het antwoord op de eerste vraag tevens het antwoord op de tweede vraag inhoudt”.

Het Hof was blijkens de in het middel overgenomen beschouwing het met de Rechtbank eens.

Het tweede middel stelt dus de vraag aan de orde, in welke technische omvang het voorgebruikersrecht ontstaat, m.a.w. kan dit recht, nu de eerste verweerder slechts de conclusies 1 en 2 vóór de aanvraag heeft toegepast, zich tevens uitstrekken over de conclusies 3 tot en met 6.

De geachte pleiter voor eiseres heeft bij dit punt gewezen op het z.g. Duitse systeem, volgens hetwelk de voorgebruiker zijn handelwijze van vóór de octrooiaanvraag mag voortzetten in de technische omvang, die zij had, dus zonder toepassing van de ruimere inhoud van het octrooi (Klauer-Möhring, Patentgesetz, blz. 196 vlg.; Tetzner, Kommentar zum Patentgesetz, blz. 196 vlg.; Tetzner, Kommentar zum Patentgesetz, blz. 213 vlg.; Kohler, Handbuch des deutschen Patentgesetz (1900), blz. 479 vlg.), naast de z.g. Zwitserse regel, dat tegenover hem, die onder een octrooi vallende handelingen vóór de aanvraag heeft verricht, het octrooi, ook al omvat dit meer dan bedoelde handelingen, zonder meer niet geldt. (Weidlich-Blum, Das Schweizerische Patentrecht, dl. I, blz. 215).

In Frankrijk en België is het voorgebruikersrecht niet wettelijk geregeld. De rechtspraak neemt daar, een „exception de possession personnelle antérieure” aan, waarbij er van wordt uitgegaan, dat deze exceptie zich niet verder uitstrekt dan tot voortzetting van reeds vóór de octrooiaanvraag verrichte handelingen. (Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, nos. 425/43; Picard, Traité des brevets d'invention, N<sup>o</sup>. 532).



Art. 32 lid 1 der Octrooiwet 1910, S. 313 volgt, wanneer men het leest het systeem, hierboven aangeduid als het Zwitserse. Het artikel is zeer ruim gesteld, maar bij het maken van gevolgtrekkingen uit deze bepaling mag niet uit het oog worden verloren, dat, zoals ook uit de geschiedenis der Octrooiwet blijkt, de wet zwijgt over alle vraagstukken, welke zich kunnen voordoen betreffende de technische omvang van octrooien.

Telders (Octrooirecht 2e dr., n°. 335) schrijft dan ook: „Voorgebruikersrecht omvat in beginsel toepassing van het gehele octrooi, met uitzondering echter van volconclusies, waarin een nieuwe zelfstandige gedachte is neergelegd”. In dezelfde zin laat zich Mr. J. Verzett uit (Het voorgebruikersrecht in het Nederlands Octrooirecht, blz. 130 vlg.), die er op wijst (blz. 134), dat het kan voorkomen, dat in een aanvraag mede inventieve nevenmaatregelen worden aanbevolen. Drucker in zijn Handboek huldigt een nog beperkter opvatting en volgt de Duitse leer (n°. 146 en n°. 152).

De rechtspraak van de Octrooiraad gaat, zoals Verzett opmerkt (blz. 135) wat betreft de omvang van het voorgebruikersrecht in de richting der Duitse praktijk en beperkt dit recht tot zover de identiteit van het bezit der uitvinding uit de toepassingshandeling en de octrooiaanvraag is gebleken. Verzett, die persoonlijk vasthoudt aan de woorden der wet en de omvang van het voorgebruikersrecht in beginsel onbeperkt acht voor ieder onderdeel van de materie der octrooiaanvraag, acht echter de rechtspraak van de Octrooiraad niet doorslaggevend, zoals hij op blz. 141 vlg. uiteenzet.

Bij het geven van een verklaring van voorgebruik aan de eerste verweerder heeft de Octrooiraad vastgesteld, wat voor machine deze vóór de prioriteitsdatum had samengesteld en uitgemaakt dat deze onder de conclusies 1 en 2 van het octrooi viel. Dit was dus in overeenstemming met de feiten, dat hij ten slotte slechts een verklaring van voorgebruik met betrekking tot die conclusies gevraagd had en zijn machine toen nog niet geheel overeenkwam met hetgeen in de conclusies 3 tot en met 6 was vermeld.

De later aangebrachte wijzigingen deden de eerste vraag rijzen of daardoor verweerders inbreuk maakten op de overige conclusies van het octrooi.

Zowel de Rechtbank door haar vragen aan de Octrooiraad, als het Hof staan blijkbaar op hetzelfde standpunt als de hiervoor vermelde schrijvers (Telders, n°. 335, blz. 364; Drucker, n°. 152, blz. 209; Verzett, blz. 133), dat het kenmerk van het al of niet geoorloofde der toepassingen gezocht moet worden in de vraag of er in de conclusies, waarvoor geen verklaring van voorgebruik is gegeven, een inventieve gedachte ligt opgesloten, en zoeken daarin het kenmerk ter beantwoording van de vraag, hoever de technische omvang van het voorgebruikersrecht gaat. Daarmede is dan de billijkheid in het oog gehouden, waarvoor het voorgebruikersrecht in de wet is opgenomen (Mem. van Toelichting bij Moorrees, dl. I, blz. 167, 168).

De voorgebruiker mag m.i. ongetwijfeld veranderingen aanbrengen tot verbetering van de uitvoering, wanneer hij maar niet daarbij gebruik maakt van een nieuwe uitvinding, welke is opgenomen in die conclusies van het octrooi, waarvoor hem geen voorgebruik is verleend.

In deze zaak was de uitvinding besloten in de conclusies een en twee. De Rechtbank wilde nu van meer deskundige zijde vernemen of in verband met de latere handelingen van verweerders, de conclusies 3 tot en met 6 slechts voor de vakman voor de handliggende vormgevingen omschrijven, dan wel of daarin uitvindersgedachten lagen, welke niet voortvloeiden uit de eerste twee conclusies.

Ik meen dat Rechtbank en Hof met deze beslissing, gezien de ruim gestelde bewoordingen van art. 32, geen wettelijke bepalingen hebben geschonden of verkeerd toegepast. Eiseres gaat naar mijn opvatting te ver met te verlangen, dat verweerders alleen mochten werken met de machine in de ongewijzigde toestand, waarin deze verkeerde ten tijde, dat het voorgebruik werd toegestaan.

Als zesde grief heeft eiseres voor het Hof gesteld, dat zij zich verzet tegen de beslissing der Rechtbank, gegeven op de stelling van eiseres, dat, zelfs indien Jan Koese zich in deze procedure met vrucht op zijn recht van voorgebruik kan beroepen, de vorderingen tegen zijn mede-verweerders, die volgens haar geen recht van voorgebruik kunnen doen gelden, in ieder geval moeten worden toegewezen.

De Rechtbank had hieromtrent overwogen: „dat een recht van voorgebruik voor de rechthebbende niet alleen de bevoegdheid medebrengt om persoonlijk de in art. 30 eerste lid bedoelde handelingen te verrichten, doch ook om dit te laten doen door anderen, die als ondergeschikten, compagnons of anderszins in of voor zijn bedrijf werkzaam zijn;

dat in zodanig geval de handelingen van deze anderen door de bevoegdheid van de voorgebruiker worden gedekt en dus niet als onrechtmatig kunnen worden beschouwd;

dat derhalve de geïntimeerden sub 2-4, nu tussen partijen vaststaat, dat zij de gewraakte handelingen allen tezamen met geïntimeerde sub 1 in vennootschapsverband hebben verricht, zich ter afwerking van de eis op het aan de geïntimeerde sub 1 toekomende recht van voorgebruik kunnen beroepen;

dat daaruit volgt, dat niet behoeft te worden onderzocht of het onderhavige recht van voorgebruik toekomt aan geïntimeerde sub 1 alleen dan wel aan de vier geïntimeerden gezamenlijk”.

Het Hof verwierp deze grief op grond der overwegingen in het derde middel overgenomen.

Ook in cassatie handhaaft eiseres hierbij haar stelling op grond van art. 32 lid 1 en 4 der Wet, waaruit volgt, dat voorgebruikersrecht slechts door handelingen in of voor een bedrijf kan worden verkregen en dat het recht alleen met het bedrijf kan overgaan.

Feitelijk staat vast, dat de eerste verweerder zijn voorgebruikshandelingen verricht heeft op de prioriteitsdatum in een hem toebehorende graanschoonderij, dat hij dit bedrijf heeft ingebracht in een op 1 Mei 1936 opgerichte vennootschap onder de firma Koese, waarin de overige verweerders vennoten waren, en dat deze vier firmanten in de jaren 1937/1938 de vervaardiging en de verkoop der Argus Ariadne machines zijn ter hand gaan nemen in een nieuw bedrijf onder de naam Machinefabriek „De Seriebouwers” Koese & Co.

Het Hof merkt terecht op, dat de wet niet gebiedt



dat de voorgebruiker zelf en alleen de exploitatie van zijn voortbrengsel uitoefent met wering van derden als deelgenoten of medewerkers.

Bij de verwerping der vijfde grief van eiseres, waartegen in cassatie niet is opgekomen, zegt het Hof o.m., dat de woorden „in of voor zijn bedrijf”, welke voorkomen in de artt. 30 en 32 der Octrooiwet, niet zoals eiseres beweerd had, de betekenis hebben van in en voor de bedrijfsinrichting, die de voorgebruiker tot zijn beschikking had bij het verkrijgen van de verklaring van voorgebruiksrecht, doch die van elk bedrijf, ontstaan door uitbreiding of verandering, waarin of waarvoor de voorgebruiker met zijn voortbrengsel beroepsmatig de handelingen van art. 30 gaat verrichten. In gelijke zin besliste de Octrooiraad op 3 Juni 1941 (Bijbl. Ind. Eig. 1942, blz. 187).

De bedoeling van art. 32 lid 4 is dan ook alleen geweest (Mem. v. Toel., Moorrees I, blz. 168) te voorkomen, dat een voorgebruiker feitelijk licenties zou gaan verlenen zonder octrooi te bezitten. Ook de schrijvers (Telders, N<sup>o</sup>. 337, blz. 365; Drucker, n<sup>o</sup>. 152, blz. 210; Verzett, blz. 138/9) staan de voorgebruiker alle mogelijke vrijheid toe zijn bedrijf uit te breiden, over te doen, onder te brengen in een vennootschap.

Ik ben dus van mening, dat het middel tegen 's Hof's beslissing, dat de wijze waarop de eerste verweerder zijn bedrijf heeft veranderd door er, na het eerst alleen te hebben uitgeoefend, een vennootschap onder firma met de andere verweerders van te maken en ten slotte met hen twee vennootschappen te vormen, niet in strijd met de wet is, ten onrechte opkomt.

Van oordeel, dat de middelen niet tot cassatie kunnen leiden, concludeer ik tot verwerping van het beroep en veroordeling van eiseres in de kosten dezer procedure.

<sup>1)</sup> Ook bij de uitlegging van overeenkomsten is de rechter niet aan de opvatting van partijen gebonden. Vgl. de noot B.M.T. onder Hoogger. Ned.-Indië, 4 Aug. 1938, *B.I.E.* 1939, blz. 129 en H. R. 27 Juni 1947, *N.J.* nr 431, m.o.D.J.V.

<sup>2)</sup> Wanneer men te doen heeft met een voortbrengsel-octrooi (voor een werkwijzeoctrooi geldt m.m. hetzelfde) in zijn eenvoudigste vorm, met slechts één conclusie voor slechts één bepaaldelijk omschreven voortbrengsel, dan kan het m.i. niet twijfelachtig zijn dat de voorgebruiker tot het vervaardigen en in het verkeer brengen van alle binnen het bereik van het octrooi vallende voortbrengsels gerechtigd is, ook al wijken deze in onderdelen van het door hem ten tijde der aanvraag vervaardigde af, al zijn er verbeteringen aangebracht en al berusten deze verbeteringen op een nieuwe zelfstandige uitvindingsgedachte, dit laatste natuurlijk tenzij een ander, voor de verbetering verleend octrooi daaraan in de weg mocht staan. Art. 32 O.W. laat een andere opvatting niet toe en het is ook begrijpelijk, dat het zo is, omdat de voorgebruiker, zo hij met later verworven kennis en ervaring niet zijn voordeel zou mogen doen, de concurrentiestrijd met de octrooi- en licentiehouders veelal niet zou kunnen volhouden en zijn recht dus waardeloos zou kunnen blijken.

Hoe is het echter, wanneer, zoals in het onderhavige geval, het octrooi met een of meer volconclusies is uitgebreid, waarin bescherming is verleend voor voortbrengselen, die weliswaar specimina zijn van conclusie 1, maar die bovendien nog een of meer additionele kenmerken vertonen, waardoor zij van andere, onder conclusie 1 vallende voortbrengselen zijn onderscheiden? Is nu de voorgebruiker steeds tot het vervaardigen van alle door de volconclusies beschermde voortbrengselen gerechtigd, evenals het geval zou zijn geweest, indien het octrooi geen andere dan de eerste conclusie had bevat, of wel mag hij hetgeen in een volconclusie is omschreven slechts dan vervaardigen, indien hij het reeds ten tijde van de octrooiaanvraag mocht hebben gedaan? De H.R.

beantwoordt deze vraag in eerstgemelde zin, behoudens deze uitzondering dat de voorgebruiker geen tevoren niet door hem gebezigde verbeteringen of uitvoeringsvormen mag te baat nemen, die door het octrooi zijn beschermd en waarin een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte is neergelegd, „waarmede de voorgebruiker onbekend was”. Uit hetgeen in het arrest op de aangehaalde woorden onmiddellijk volgt, mag men echter, naar het mij voorkomt, afleiden, dat naar de mening van de H.R. des voorgebruikers kennis van de nieuwe inventieve gedachte uit het voorgebruik zelf moet voortvloeien, zodat het hem niet — zoals de O.R., Afd. v. Ber., in zijn beslissing van 12 Febr. 1941, *B.I.E.* 1941, nr 73, blz. 95, aannam — zal helpen dat hij op andere wijze aantoonde het benodigde inzicht te hebben gehad. De zienswijze van de H.R. komt dus n.f. hierop neer: men make een vergelijking tussen hetgeen de voorgebruiker tevoren vervaardigde en het onder een volconclusie vallende voortbrengsel, dat thans door hem vervaardigd wordt; is er een afwijking en ligt aan deze afwijking een eigen inventieve gedachte ten grondslag, dan is de laatste vervaardiging onrechtmatig; zo niet dan is de vervaardiging ondanks de volconclusie door het voorgebruiksrecht gedekt.

Dat de eerste van deze twee stellingen juist is, dat dus, indien het octrooi in werkelijkheid niet slechts één, maar twee of meer uitvindingen omvat, het voorgebruik van de ene uitvinding nog geen recht geeft op toepassing van de andere, lijkt mij moeilijk te betwisten en wordt ook, voor zover ik weet, door niemand meer bestreden. Wel is er echter verschil van mening over de tweede stelling.

Van de Nederlandse schrijvers zijn TELDERS, 2e druk, nr 335, en VERZETT, blz. 133 vlgg. het met de H.R. eens. DRUCKER spreekt op blz. 203 van „verbeteringen”, doch zegt niet, of hij daarbij alle, dan wel alleen octrooieerbare verbeteringen op het oog heeft. De O.R., Afd. v. Ber. overweegt in zijn bovenaangehaalde beslissing van 12 Febr. 1941 aan het slot, dat de voorgebruiker het recht toekomt op toepassing van (in een volconclusie omschreven) maatregelen, die op zichzelf bekend waren of voor de hand lagen. Indien hiermee alle niet-inventieve maatregelen zijn bedoeld, klopt deze beslissing met die van de H.R. Zie echter ook: O.R., Afd. v. Ber., 15 April 1937, *B.I.E.* 1939 blz. 33 en Aanvraagaf. 24 Aug. 1944, *B.I.E.* 1946, blz. 43. De Duitse jurisprudentie en schrijvers stellen zich uitdrukkelijk op een van dat van de H.R. afwijkend standpunt. Zo het Reichsgericht in zijn beslissing van 21 Oct. 1931, *R.G.Z.* 133, 377; *G.R.U.R.* 1932,66; *M.u.W.* 1932, 148: „Das Vorbenutzungsrecht ermächtigt den Vorbenutzer, seine Vorbenutzung so, wie sie stattfindet, einschliesslich der glatten Äquivalenten fort zu setzen . . . Aber der Vorbenutzer hat nicht das Recht, sich nun auch diejenigen Ausführungsformen zu eigen zu machen, die gerade der Patentinhaber gezeigt hat und die der Vorbenutzer dann als besonders zweckmässig erkennt, gleichviel ob diese besonderen Ausführungsformen gegenüber dem allgemeinen Erfindungsge danken selbst wieder erfinderisch sind oder nicht”. Het komt mij voor dat de H.R. deze zienswijze terecht niet heeft gevolgd. Voor het aanbrengen van wijzigingen of verbeteringen, die een bijzonder inventief inzicht niet vereisen, heeft de voorgebruiker de voorlichting van het octrooischrift niet van node. Voor hem is het, alsof het geoctrooierde en door hem voorgebruikte voortbrengsel op de datum der aanvraag niet nieuw en dus niet octrooieerbaar was.

Tot slot nog een opmerking. Volgens VERZETT, blz. 134, zal de octrooiaanvrager, die beweert dat een bepaalde „geleding” van het aangevraagde octrooi inventief is boven hetgeen de voorgebruiker tevoren heeft toegepast, dit moeten aantonen, „aan de hand der octrooiaanvraag”. Het is mij echter niet duidelijk, hoe de aanvrager of houder van een octrooi, dit uit zijn aanvraag of uit het octrooi zou kunnen aantonen. Uit het feit dat een voortbrengsel in een afzonderlijke volconclusie is beschermd, volgt wel dat de O.R. dat voortbrengsel inventief heeft geacht t.o.v. de stand der techniek, maar niet dat hij het inventief heeft geacht tegenover hetgeen in een voorafgaande conclusie is omschreven. Op de vraag, of tussen de hoofdgedachte van het octrooi en een mede daardoor beschermde verbetering een inventieve sprong ligt, geeft het octrooi zelf dus geen antwoord, behoeft het althans geen antwoord te geven. Ik moet echter toegeven, dat hetgeen in bovenstaand arrest t.a.v. het eerste middel is overwogen, nu daarin van uitlegging van het octrooi sprake is, met mijn zienswijze niet in overeenstemming schijnt.

<sup>3)</sup> Ik merk op dat de H. R. in het midden heeft gelaten, of

de vennoten van de firma Gebrs. Koese dezelfde personen waren, die later de vennootschap „De Seriebouwers" Koese & Co. hebben gevormd. Het bedrijf van „De Seriebouwers" mag dus niet met dat van Gebrs. Koese worden verzenzeld, ook al zijn haar vennoten dezelfde. F. J. A. H.

**Nr 41. Octrooiraad, Afdeling van Beroep,  
9 Januari 1947.**

Voorzitter: Mr J. J. de Reede; Leden: Jhr Mr Dr A. J. C. Rethaan Macaré, Ir. N. G. de Voogt, Ir F. Donker Duyvis, Dr G. L. Voerman.

*Art. 3 Octrooiwet.*

*Bij de beantwoording van de vraag, of een werkwijze strekt tot verkrijging van een „uitkomst" op het gebied van de nijverheid, dient niet te worden geoordeeld naar het uiteindelijke resultaat van deze werkwijze, doch dient te worden nagegaan of het toepassen van de werkwijze zelf een daad van nijverheid is.*

Beslissing nr 1447/Art. 27, inzake octrooiaanvraag Nr 104257 Ned.

De Octrooiraad,  
Afdeling van Beroep,  
Gezien de stukken,

Gehoord aanvraagster-geappelleerde bij monde van den octrooigemachtigde Ir A. H. Kerstjens en opposante-appellante bij monde van den octrooigemachtigde Ir W. P. M. M. van Gennip;

Overwegende, enz.

dat het vaststaat, dat de werkwijze volgens de aanvraag nieuw is, immers niet is gebleken, dat eerder is voorgesteld een jam te vervaardigen samengesteld uit pruimen en tomaten;

dat echter door opposante is bestreden, dat deze werkwijze zou leiden tot een uitkomst op het gebied van de nijverheid en wel hierom, omdat het nieuwe effect, dat bereikt wordt slechts zou bestaan in het verkrijgen van een jam met een nieuwen smaak;

dat dit standpunt van opposante aan de Afdeling van Beroep onjuist voorkomt;

dat opposante n.l. door als uitkomst van de door aanvraagster voorgestelde werkwijze slechts den smaak van de aldus bereide jam te beschouwen, het begrip uitkomst te eng opvat;

dat toch elk voorstel, dat voert tot een nieuwe werkwijze reeds een uitkomst op het gebied der nijverheid oplevert, indien het verrichten van die werkwijze een daad van nijverheid is en deze op zich zelf genomen een nuttig resultaat heeft;

dat er des te meer reden is een uitkomst op het gebied der nijverheid aanwezig te achten, wanneer de op dit gebied bestaande mogelijkheden worden verruimd of uitgebreid met een nieuwe werkwijze, welke de nijverheid in staat stelt een nieuw en wegens zijn eigenschappen waardevol of begeerd product voort te brengen;

dat de jamfabricage ongetwijfeld een tak van nijverheid is en derhalve een nieuwe werkwijze, welke aan deze industrie de mogelijkheid verschaft met een nieuwe jam aan de markt te komen, die — hoe subjectief ook de kwestie van smaak moge zijn — toch, naar ook de proeven hebben uitgewezen, bij een belangrijk deel van het jam consumerende publiek een goed onthaal zal vinden, is op te vatten als een verkrijging van hetgeen bedoelde industrie vermag, zoodat

gelet op het hierboven overwogene daarmede een uitkomst op het gebied der nijverheid verkregen is;

dat nu nog de vraag overblijft, of de werkwijze in kwestie een verrassend effect heeft, resp. of zij niet voor een deskundige voor de hand lag;

dat met betrekking tot deze vraag het volgende valt op te merken:

In de literatuur waren slechts bekend de combinatie tomaten-appelen (volgens Jacobsen) en tomaten-citrusvruchten (volgens het Amerikaansche octrooschrift 2050182).

Bovendien is jam-van-tomaten voornamelijk een huishoudelijk product, dat op technische schaal, echter slechts in onbeteekenende mate werd bereid.

Zoowel uit de literatuur als uit de praktijk blijkt aldus duidelijk, dat de tomaat een ongewoon product in de jamfabricage is. De tomaat is industrieel hoofdzakelijk van belang bij de verwerking tot tomaten-puree, sap, soep en z.g. „dressing".

In ieder geval is de tomaat, hoewel botanisch een vrucht, in hoofdzaak warmoezerij-product dat met betrekking tot het daarvan gemaakte gebruik en de daaraan toe te kennen toepassingsmogelijkheden niet met fruit in het algemeen op één lijn pleegt te worden gesteld. De in de literatuur genoemde met tomaten samengestelde jams vormen trouwens geen aanmoediging om tomaat ook met andere vruchten te combineren ter bereiding van jam. Uit de gehouden proef bleek althans zeer duidelijk, dat vooral de tomaten-appelen combinatie zeer weinig in den smaak viel.

Aanvraagster heeft nu de vooroordeelen overwonnen en een jam samengesteld uit tomaten en pruimen. Beide zijn op zich zelf flauwsmakende vruchten, en pruimenpulp wordt in de jamfabricage dan ook gemeenlijk als vulvrucht gebruikt.

Met deze niet voor de hand liggende combinatie bereikt aanvraagster een jam, die een onverwacht frisschen smaak heeft, en die — al zal men aan een proefneming zooals gehouden geen al te groote waarde mogen hechten — tóch favoriet bleek boven alle andere deels bekende, deels onbekende jams.

Op zichzelf was te verwachten dat de jam volgens de aanvraag een mengsmaak zou hebben, niet echter dat deze mengsmaak noch aan pruimen, noch aan tomaten zou doen herinneren, en zeker niet dat het een frissche en lekkere smaak zou zijn.

dat derhalve, resumeerende, de werkwijze, zooals deze in de onderhavige aanvraag beschreven is, niet slechts nieuw is en tot een uitkomst gelegen op het gebied der nijverheid voert, maar tevens, wijl zij niet voor de hand liggend was, een uitvindingsgedachte belichaamt, zoodat in beginsel de beschikking der Aanvraagafdeling tot verleening van octrooi op de aanvraag dient te worden bevestigd;

dat echter wellicht een nauwkeurige omschrijving van het gevraagde uitsluitende recht aanbevelenswaardig is, in dier voege, dat in de conclusie en in de beschrijving duidelijk tot uitdrukking komt, dat slechts bedoeld is uitsluitend recht te verkrijgen voor een menging in zoodanige verhouding, dat tomaten- noch pruimensmaak voor den gemiddelden proever te herkennen zijn, hetgeen b.v. bereikt kan worden door de verhouding tomaten-pruimen aan zekere grenzen te binden;