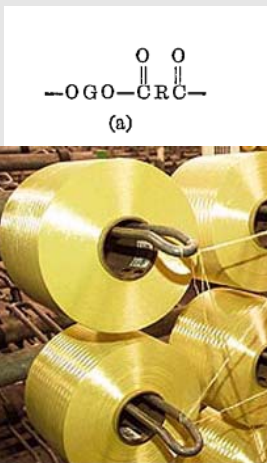


Hoge Raad, 13 mei 1988, Du Pont v Enka**OCTROOIRECHT (oud)****Nietigverklaring onder Rijksoctrooiwet 1910 geen terugwerkende kracht**

- [Uitgangspunt voor 's hofs oordeel is dat ingevolge artikel 51 lid 5 Rijksoctrooiwet, zoals dat artikel luidde voor de gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 december 1987 Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet \(Stb. 316\), 'de nietigheid van een octrooi eerst intreedt vanaf de nietigverklaring door de rechter' \(rechtsoverweging 7\). Dit uitgangspunt, dat het hof baseerde op de tekst van artikel 51 lid 5 \(oud\) en op de wetsgeschiedenis, is juist.](#)

Daarvan uitgaande heeft het hof geoordeeld dat de redenen die indertijd ertoe hebben geleid aan de nietigverklaring van een octrooi geen terugwerkende kracht toe te kennen — waarvan het hof m.n. noemt de in de MvT vermelde reden dat de verlening een handeling van de overheid is die, gezien de wijze van toetsing van de aanvraag, 'voldoende het erkennen van rechtsgevolgen wettigt' — niet langer onverkort gelden wanneer eenmaal de rechter het octrooi nietig heeft geoordeeld en de nietigverklaring heeft uitgesproken, en dat er dan bij afweging van de betrokken belangen geen gronden zijn om aan het (nietigverklaarde) octrooi in verdergaande mate rechtsgevolgen te doen toekomen dan dwingend uit artikel 51 lid 5 voortvloeit.

werking nietigverklaring onmiddellijk vanaf datum dat te zijner tijd kracht van gewijsde heeft

- [In het licht van het voor 1 december 1987 bestaande systeem van de Rijksoctrooiwet brengt een redelijke wetsuitleg mede dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen ontnemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat.](#)

Vindplaatsen: NJ 1988, 953, m.nt. Wichers Hoeth

Hoge Raad, 13 mei 1988

(Martens, Van Den Blink, Hermans, Haak, Boekman [...])

EI du Pont de Nemours and Company, te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika, eiseres tot cassatie, incidenteel verweerster,

advocaat Mr. R. Laret,

tegen

Enka BV, te Arnhem, verweerster in cassatie, incidenteel eiseres,

advocaat Mr. W.A. Hoyng.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie — verder te noemen Enka — heeft bij exploit van 1 mei 1980 eiseres tot cassatie — verder te noemen Du Pont — op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd dat de rechtbank het aan Du Pont verleende [Nederlands octrooi 157623](#) nietig zal verklaren.

Nadat Du Pont tegen die vordering verweer had gevoerd en in reconventie had gevorderd Enka te verbieden op het Nederlands octrooi 157623 inbreuk te maken op verbeurte van een dwangsom, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 10 april 1981 in conventie de Octrooiraad verzocht schriftelijk advies uit te brengen omtrent de in het vonnis gestelde vragen en in reconventie de behandeling voor onbepaalde tijd geschorst.

Na uitgebracht deskundigenbericht heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 3 februari 1984 in conventie de Octrooiraad verzocht om een aanvullend rapport en in reconventie iedere beslissing aangehouden, en na aanvullend deskundigenbericht bij eindvonnis van 17 mei 1985 in conventie het Nederlands octrooi 157623 nietig verklaard en in reconventie de vordering toegewezen en Enka verboden inbreuk te maken op het Nederlands octrooi 157623 op verbeurte van een dwangsom van f 10 000 voor iedere overtreding van dit verbod, met uitvoerbaarverklaring van dit vonnis bij voorraad.

Tegen deze vonnissen heeft Enka hoger beroep ingesteld bij het Hof te 's-Gravenhage, waarna Du Pont incidenteel hoger beroep heeft ingesteld.

Bij arrest van 18 december 1985 heeft het hof — met aanhouding van iedere verdere beslissing — Enka niet ontvankelijk verklaard in haar beroep van het vonnis van 3 februari 1984 voor zover in reconventie gewezen, het vonnis van 17 mei 1985 vernietigd voor zover in reconventie gewezen, de procedure in reconventie geschorst tot de einduitspraak in de procedure in conventie en in het hoger beroep van Du Pont de zaak verwezen naar de rol van 20 februari 1986 voor uitlating over aantal en persoon van de te benoemen deskundige(n) aan wie het hof de in het arrest aangegeven vragen zal stellen.

Het arrest van het hof van 18 december 1985 is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen dit arrest voor zover in het principaal appel gewezen in het in eerste aanleg in reconventie gevoerde geding heeft Du Pont beroep in cassatie ingesteld, waarna Enka incidenteel beroep heeft ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Pp. hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van de beroepen.

De zaak is voor pp. toegelicht door hun advocaten.

De **conclusie van de Advocaat-Generaal Mok** strekt tot verwerping van het principaal en incidenteel beroep. De conclusie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

3. Beoordeling van het middel in het principaal beroep

3.1. Het gaat in deze cassatieprocedure uitsluitend om de in reconventie door Du Pont tegen Enka ingestelde inbreukvordering.

De rechtbank heeft, na aanvankelijk de behandeling van de reconventie voor onbepaalde tijd te hebben geschorst, respectievelijk de beslissing te hebben aangehouden, bij haar eindvonnis — waarbij zij in conventie het octrooi van Du Pont nietig verklaarde — de reconventionele vordering toegewezen en Enka op straffe van een dwangsom verboden op dat octrooi inbreuk te maken. Deze beslissing grondde de rechtbank hoofdzakelijk op haar oordeel *‘dat het octrooi zijn gelding behoudt zolang het vonnis tot nietigverklaring niet in kracht van gewijsde is gegaan’* (rechtsoverweging 10 van het eindvonnis).

Het hof heeft, de tegen dit oordeel van de rechtbank gerichte grieven van Enka gegrond oordelend, het in reconventie gewezen vonnis vernietigd en de procedure in reconventie geschorst tot de einduitspraak in conventie. Het hof baseerde die beslissing op zijn oordeel *‘dat nietigverklaring aan het octrooi zijn verdere rechtsgevolgen ontnemt vanaf de eerste uitspraak waarbij het wordt nietigverklaard’* (rechtsoverweging 10 van het arrest), waaraan het hof toevoegde dat *‘alvorens die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan noch degene op wiens vordering de nietigverklaring is uitgesproken noch derden zich zonder meer op de nietigverklaring kunnen beroepen ter afwering van een inbreukvordering’*, maar dat — kort gezegd — de rechter wel een inbreukprocedure voor die tussenliggende periode kan schorsen op de voet van artikel 56 lid 3 Rijksoctrooiwet.

3.2. Het middel bestrijdt dit oordeel van het hof met het betoog dat *‘een rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi wordt nietig verklaard de nieuwe rechtsverhouding, in ieder geval voor zover bestaande in het tot een einde komen van het octrooi, eerst schept op en vanaf het tijdstip dat die uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen’*.

3.3. 's Hofs door het middel bestreden oordeel is juist; het middel faalt derhalve.

Uitgangspunt voor 's hofs oordeel is dat ingevolge artikel 51 lid 5 Rijksoctrooiwet, zoals dat artikel luidde voor de gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 december 1987 Rijkswet van 29 mei 1987 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 316), *‘de nietigheid van een octrooi eerst intreedt vanaf de nietigverklaring door de rechter’* (rechtsoverweging 7). Dit uitgangspunt, dat het hof baseerde op de tekst van artikel 51 lid 5 (oud) en op de wetsgeschiedenis, is juist.

Daarvan uitgaande heeft het hof geoordeeld dat de redenen die indertijd ertoe hebben geleid aan de

nietigverklaring van een octrooi geen terugwerkende kracht toe te kennen — waarvan het hof m.n. noemt de in de MvT vermelde reden dat de verlening een handeling van de overheid is die, gezien de wijze van toetsing van de aanvraag, *‘voldoende het erkennen van rechtsgevolgen wettigt’* — niet langer onverkort gelden wanneer eenmaal de rechter het octrooi nietig heeft geoordeeld en de nietigverklaring heeft uitgesproken, en dat er dan bij afweging van de betrokken belangen geen gronden zijn om aan het (nietigverklaarde) octrooi in verdergaande mate rechtsgevolgen te doen toekomen dan dwingend uit artikel 51 lid 5 voortvloeit.

Ook dat oordeel is juist. In het licht van het voor 1 december 1987 bestaande systeem van de Rijksoctrooiwet brengt een redelijke wetsuitleg mede dat de rechterlijke uitspraak waarbij een octrooi nietig wordt verklaard aan dat octrooi onmiddellijk zijn rechtsgevolgen ontnemt, op voorwaarde dat die uitspraak te zijner tijd in kracht van gewijsde gaat.

4. Beoordeling van de middelen in het incidenteel beroep

4.1. Middel I stuit af op hetgeen hiervoor onder 3.3 is overwogen.

4.2. Middel II faalt omdat het miskent dat het hof vrijstond de inbreukprocedure op de voet van artikel 56 lid 3 te schorsen voor de periode dat nog niet zeker is of het vonnis waarbij het octrooi nietig is verklaard in kracht van gewijsde gaat.

4.3. Ook middel III faalt. 's hofs oordeel dat Enka, ‘tegen wie slechts een verbodsvordering is gericht’, gegeven de beslissing op de overige grieven, in dit geding geen belang meer heeft bij haar appelgrievens I en IV is juist: voor wat betreft grief I op de gronden uiteengezet in de conclusie van het OM onder 5.4; voor wat betreft grief IV omdat in 's hofs overweging als zijn oordeel ligt besloten dat als dit geding daarmee eindigt dat de door de rechtbank in conventie uitgesproken nietigverklaring in kracht van gewijsde gaat, de reconventionele vordering uiteraard geheel moet worden ontzegd, terwijl indien Enka's beroep op nietigheid van het octrooi uiteindelijk wordt verworpen daarmee ook de grondslag is ontvallen aan de stelling waarop grief IV is gebaseerd, te weten dat Du Pont dat octrooi te kwader trouw heeft aangevraagd, en deze oordelen 's hofs beslissing kunnen dragen.

4.4. Middel IV dat voorwaardelijk is ingesteld komt niet aan de orde, nu het principaal beroep is verworpen.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principaal en het incidenteel beroep; verwijst in het principaal beroep Du Pont in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Enka begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2500 voor salaris;

verwijst in het incidenteel beroep Enka in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Du Pont begroot op f 150 aan verschotten en f 2500 voor salaris.

Conclusie A-G Mr. Mok

[...]

3 Werking nietigverklaring octrooi

3.1 Terugwerkende kracht

3.1.1 Oud recht

Volgens artikel 51, lid 5, Rijksoctrooiwet, zoals dit tot 1 december 1987 luidde, ontnemt de nietigheid van een octrooi, behoudens enkele in de wet genoemde en hier niet ter zake doende uitzonderingen, aan dat octrooi en aan de daaruit afgeleide rechten, alle verdere rechtsgevolgen.

Deze bepaling kwam al voor in de oorspronkelijke tekst van de Octrooiwet, Stb. 1910, 313. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van die wet blijkt dat het de bedoeling is geweest terugwerkende kracht van nietigverklaring uit te sluiten, zulks in afwijking van de regeling in sommige andere landen, met name Duitsland. (M.v.t., zitting 1904–1905, nr. 197, p. 26 r.k.)

De afwezigheid van terugwerkende kracht van nietigverklaring van een octrooi is ook in de rechtspraak aangenomen, zij het, wat de Hoge Raad betreft, betrekkelijk lang geleden. (Hoge Raad 20 juni 1930, NJ 1930, p. 1217, m.nt. Paul Scholten, Hoge Raad 7 nov. 1930, NJ 1931, p. 740, Hoge Raad 20 nov. 1931, NJ 1931, p. 1501, m.nt. E.M. Meijers, Hof Den Haag 13 juni 1979, NJ 1980, 358.)

3.1.2 Nieuw recht

Bij Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316, is een aantal wijzigingen in de Rijksoctrooiwet aangebracht. O.m. is daarbij artikel 51, lid 5, opnieuw vastgesteld. (Deze wijzigingsbepaling is op 1 december 1987 in werking getreden (KB van 27 okt. 1987, Stb. 491).) Het luidt thans:

‘5. Een octrooi wordt geacht van de aanvang af geheel of gedeeltelijk niet de in de artikel 30, 43A, 43B en 44A bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad naar gelang het octrooi geheel of gedeeltelijk is nietig verklaard.’

Daarmee is het sedert 1910 geldende oude systeem verlaten en heeft nietigverklaring dus wel terugwerkende kracht tot de verlening van het octrooi.

3.1.3 Overgangsrecht

Blijkens artikel VI, lid 2, Rijkswet van 29 mei 1987 geldt ten aanzien van het nieuwe artikel 51, lid 5, het volgende overgangsrechtelijke stelsel (Op te merken is dat in artikel VI, lid 2, zoals dat in het Staatsblad is gepubliceerd een mislag voorkomt. In plaats van ‘onderdeel AT’ moet worden gelezen: onderdeel AU. Bij nota van wijziging (kamerst. 19131 (R 1295), nr. 7) was een onderdeel ADa opgenomen. Na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer heeft dat de aanduiding AE gekregen en zijn alle volgende onderdelen een letter opgeschoven, zodat het oorspronkelijke onderdeel AT de aanduiding AU kreeg. Men heeft echter verzuimd de verwijzing in artikel VI, lid 2, aan te passen.): indien nietigverklaring plaatsvindt van een octrooi dat is verleend voor 1 december 1987, werken de rechtsgevolgen van de nietigverklaring tot die datum terug.

In de opvatting van het hof is het nieuwe recht voor de onderhavige zaak niet van belang. De nietigverklaring heeft immers plaatsgevonden voor 1 december 1987 en

heeft vanaf die datum rechtsgevolgen. In de opvatting van de rechtbank, volgens welke de nietigverklaring pas rechtsgevolgen heeft wanneer de rechterlijke uitspraak tot nietigverklaring kracht van gewijsde heeft gekregen, is het nieuwe recht wel van belang. Wanneer, zoals in de onderhavige zaak, een octrooi voor 1 december 1987 nietig is verklaard, doch die uitspraak na genoemde datum kracht van gewijsde krijgt, werkt de nietigheid in die opvatting tot 1 december 1987 terug.

De raadsman van Du Pont in cassatie stelt in zijn replek dat het na het instellen van het cassatieberoep gewijzigde artikel 51, lid 5, Rijksoctrooiwet niet beslissend is, omdat het middel klaagt over schending van artikel 51, lid 5, Rijksoctrooiwet, zoals dat voor 1 december 1987 luidde.

De Hoge Raad toetst een uitspraak niet alleen aan het destijds geldende recht, maar onderzoekt in beginsel ook of deze het inmiddels gewijzigde recht schendt. (Veegens, Cassatie, 1972, p. 209 (nr. 126).) Daarbij is de Hoge Raad in burgerlijke zaken wel gebonden aan artikel 419, lid 1, Rv. In de praktijk zal dat er veelal op neerkomen dat een wetswijziging na instelling van het cassatieberoep kan leiden tot verwerping daarvan, doch niet licht tot vernietiging van de bestreden uitspraak.

3.1.4 Incidenteel middel I

Dit middel stelt, zonder nadere uitwerking, dat het hof in rechtsoverweging 7 in strijd met het recht heeft beslist dat de nietigheid van een octrooi eerst intreedt vanaf de nietigverklaring door de rechter en niet vanaf de datum van de octrooiverlening of die van de dagvaarding welke het nietigheidsgeding inleidt.

Het hof heeft zich gebaseerd op het, toen nog geldende, oude recht. Uit de genoemde rechtsoverweging blijkt dat Enka zich wel had beroepen op het komende nieuwe recht, maar dat het hof dat heeft afgewezen, niet omdat dit toen nog niet van kracht was, doch omdat het niet tot andere resultaten zou leiden. Zoals bleek acht ik die stelling juist.

Voor wat het oude recht betreft is de opvatting van het hof in overeenstemming met de wettekst, met de uit de wetgeschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever en met de rechtspraak.

De raadsman in cassatie van Enka heeft in zijn schriftelijke toelichting (p. 15/16) een beroep gedaan op een tweetal verdragen, te weten het Verdrag van Straatsburg (Trb. 1964, 173) en het EEG-Octrooi-overdrag. Uit het middel blijkt echter geen beroep op het buiten toepassing blijven van artikel 51, lid 5 (oud), Rijksoctrooiwet wegens onverenigbaarheid met een ieder verbindende bepalingen van verdragen. Ook de schriftelijke toelichting beroept zich trouwens niet op bepalingen van deze aard. Het zou althans voor het Verdrag van Straatsburg ook niet voor de hand liggen dat wel te doen, want dat verdrag was toen voor Nederland nog niet van kracht. Het Verdrag is met ingang van 3 december 1987 voor Nederland in werking getreden (Trb. 1987, 148). De genoemde toelichting spreekt slechts van reflexwerking. Een dergelijke werking is wel van betekenis voor de uitleg van het nationale recht, maar zet dit op zichzelf niet opzij.

Wat verder de betekenis van de beide genoemde verdragen moge zijn (het EEG-Octrooi-overdrag lijkt mij in dit geval overigens niet van betekenis), de reflexwerking op de uitleg van het nationale recht weegt in geen geval op tegen de duidelijke tekst van het oude artikel 51, lid 5, Rijksoctrooiwet in combinatie met de uit de wetsgeschiedenis blijkende bedoeling van de wetgever. Het middel is derhalve vruchteloos voorgesteld.

3.2 Werking nietigverklarend vonnis

3.2.1 Opvatting rechtbank

Zoals bleek was de rechtbank van oordeel dat nietigverklaring van een octrooi eerst effect sorteert wanneer de rechterlijke uitspraak waarbij die nietigverklaring is geschied in kracht van gewijsde is gegaan.

Deze uitspraak vindt steun in de literatuur, met name in een artikel van Barents (J.M. Barents in NJB 1952, 43 e.v. Zie voorts E.A. van Nieuwenhoven Helbach in Dorhout Mees, Nederlands Handels- en faillissementsrecht II, 1983, p. 161 (nr. 345). Evenzo: J.E. Steenken, BIE 1981, p. 182.), welke auteur trouwens in de onderhavige procedure oorspronkelijk als raadsman van Du Pont is opgetreden.

3.2.2 Opvatting hof

Het hof was van mening dat nietigverklaring (volgens het oude recht) aan het octrooi zijn verdere rechtsgevolgen ontnemt vanaf de eerste uitspraak waarbij het wordt nietig verklaard (rechtsoverweging 10). De betekenis hiervan bij een inbreukvordering heeft het hof overigens gerelativeerd.

Ik merk op dat er in die opvatting door de nietigverklaring die nog niet in kracht van gewijsde is gegaan een toestand van 'schwebende Unwirksamkeit' ontstaat. Degene die zich in die fase baseert op de nietigheid, met name door het octrooi te ignoreren of ter afweging van een inbreukactie, doet dit voor eigen risico. Dat is geen abnormaal verschijnsel; in wezen komt de opvatting van het hof neer op (van rechtswege, uitvoerbaarheid bij voorraad.

Ook de opvatting van het hof vindt steun in de literatuur, met name bij Telders. (B.M. Telders, Nederlandsch Octrooirecht, 1938, p. 408 (nr. 458). Evenzo: A. Broches, Het ondeugdelijke octrooi in de inbreukprocedure, diss. UvA, 1939, p. 39.)

3.2.3 Principaal middel

Het principaal voorgestelde middel stelt zich op het hierboven, onder 3.2.1, genoemde standpunt. Het middel keert zich in het bijzonder tegen rechtsoverweging 10 van het bestreden arrest, waar het hof heeft overwogen dat nietigverklaring aan het octrooi zijn verdere rechtsgevolgen ontnemt vanaf de eerste uitspraak waarbij het wordt nietig verklaard.

In zijn schriftelijke toelichting stelt de raadsman van Du Pont dat het vonnis waarbij een octrooi nietig wordt verklaard een nieuwe rechtstoestand in het leven roept. Een zodanig constitutief vonnis doet die nieuwe rechtstoestand eerst ingaan op het tijdstip waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Ter ondersteuning van die laatste stelling wijst de toelichting op enkele arresten van Uw Raad, die overigens alle betrekking hebben op echtscheiding.

Ook Star Busmann c.s. noemen nietigverklaring van een octrooi als een voorbeeld van een constitutief vonnis (Star-Busmann/Rutten/Ariens, Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvordering, 1972, p. 4.) maar zij voegen er aan toe 'dat een vonnis niet steeds of veroordelend of declaratoir of constitutief is'. Integendeel zal een vonnis meestal kenmerken van twee groepen vertonen, soms zelfs van alle drie.

Vernietiging van een octrooi op grond van artikel 51, lid 5 (oud), Rijksoctrooiwet kan alleen geschieden om redenen die, waren zij eerder bekend geweest, ertoe zouden moeten hebben geleid dat het octrooi niet was verleend. In zoverre is een dergelijk vonnis in wezen declaratoir. Voor wat de rechtsgevolgen betreft is het constitutief: er wordt een nieuwe rechtstoestand geschapen. Vergelijking met echtscheiding gaat daarom niet op. Daardoor wordt immers een huwelijk dat geen juridisch gebrek vertoont ontbonden.

Wil men een vergelijking in deze sfeer trekken, dan komt eerder de nietigverklaring van een huwelijk in aanmerking. Een daartoe strekkend vonnis werkt eerst zodra het in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 1:77, lid 1, BW), zij het gedeeltelijk met terugwerkende kracht. De werking vanaf het in kracht van gewijsde gaan staat hier uitdrukkelijk in de wet en daarvoor bestaat ook een goede reden: de gevolgen kunnen hier onherstelbaar zijn. Zou nietigverklaring van een huwelijk werken vanaf het eerste vonnis waarbij het is uitgesproken, dan zouden de betrokkenen een nieuw huwelijk kunnen aangaan met als gevolg dat zij bij vernietiging van het eerste vonnis bigamie hebben gepleegd. Bij nietigverklaring van een octrooi daarentegen zal van onherstelbare gevolgen in het algemeen geen sprake zijn. Deze gevolgen zijn gewoonlijk op geld waardeerbaar en schade kan dus worden vergoed.

Het niet zuiver constitutieve karakter van een vonnis tot nietigverklaring van een octrooi is op zichzelf al een reden die in de rechtspraak voor echtscheiding e.d. getrokken lijn (Bijv. Hoge Raad 2 december 1949, NJ 1950, 20, over scheiding van tafel en bed.) niet zonder meer door te trekken. Cleveringa (Van Rossem/Cleveringa, Burgerlijke Rechtsvordering, 1972, p. 997, noot 13.) meent trouwens dat er voor constitutieve vonnissen geen algemene lijn is:

'De vraag, van welk ogenblik af constitutieve vonnissen binden, wordt in de wet niet in een algemeen artikel beantwoordt, gezwegen dan van het rekbare artikel 1954 BW; zij vindt soms een bijzondere beantwoording (...), soms geen. Waar zij geen beantwoording vindt, zal men wel als regel dienen aan te nemen, dat de bindende kracht dadelijk na de uitspraak bestaat omdat dit (...) ook het geval is met veroordelende vonnissen (...), doch tevens gemakkelijk een uitzondering hierop moeten aanvaarden.'

Voorts komt het mij voor dat de opvatting dat nietigverklaring van een octrooi eerst werkt wanneer de nietigverklarende uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, tot ongewenste gevolgen kan leiden, zoals het vonnis van de rechtbank in deze zaak illustreert. Het maakt een inconsistente indruk dat het octrooi van Du Pont wordt nietig verklaard en dat tegelijkertijd aan

Enka het maken van inbreuk op dit octrooi wordt verboden. Een gedachtengang van deze aard ligt ook ten grondslag aan de opvatting van ettelijke auteurs dat de uitsluiting van terugwerkende kracht door artikel 51, lid 5 (oud), (Rijks)octrooiwet toch al onjuist is en dat men het nog erger zou maken door nietigverklaring eerst te laten werken wanneer de desbetreffende uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. (Zie bijv. Scholten in zijn in noot 2 genoemde annotatie en Telders, t.a.p. (noot 7).) Wanneer nietigverklaring eerst zou werken na het in kracht van gewijsde gaan van de desbetreffende rechterlijke uitspraak, zou het voor een octrooihouder ook zeer aantrekkelijk zijn een procedure zoveel mogelijk te rekken. Ik herinner er aan dat de onderhavige procedure al bijna acht jaar loopt en dat op een maximale geldigheidsduur van een octrooi van twintig jaar sedert de indiening van de aanvraag (artikel 47 Rijksoctrooiwet).

Tenslotte wijs ik erop dat, voor zover ik kon nagaan, de Hoge Raad zich nooit heeft uitgesproken over het moment waarop een rechterlijke uitspraak tot nietigverklaring van een octrooi volgens de oude wet effect sorteert. Nu kort geleden deze oude wet is gewijzigd en nietigverklaring van een octrooi wel terugwerkende kracht heeft gekregen ligt het voor de hand de oude wet indien mogelijk zo uit te leggen dat de verschillen met de nieuwe wet niet groter worden dan nodig is.

Al deze argumenten leiden ertoe de bestreden opvatting van het hof als juist te aanvaarden, hetgeen meebrengt dat het principale middel faalt.

4 Schorsingsprocedure

Art. 56, lid 3, Rijksoctrooiwet (in 1987 niet gewijzigd) bepaalt:

‘Indien de rechter meent, dat op de beslissing van een geschil van invloed kan zijn een rechtsvordering, die op grond van artikel 51 (...) is of zou kunnen worden ingesteld, kan hij de behandeling van het aanhangige geschil met of zonder tijdsbepaling schorsen. (...)’

Het hof heeft op grond van die bepaling de procedure in reconventie (betreffende de inbreukvordering) geschorst tot de einduitspraak in de procedure in conventie. Die beslissing vindt haar motivering vooral in rechtsoverweging 9, waar het hof zich beroept op de totstandkomingsgeschiedenis van het ontwerp van de Octrooiwet van 1910. (M.v.t. (zie noot 1), p. 39 r.k., ad artikel 54–57.)

Middel II in het incidenteel beroep noemt deze beslissing in strijd met het recht

‘aangezien de eerste uitspraak waarin de nietigverklaring wordt uitgesproken onmiddellijk werking heeft en deze werking eerst verliest door een vernietiging van de desbetreffende uitspraak in hogere instantie.’

Die gevolgtrekking van het middel is allesbehalve vanzelfsprekend. Telders verdedigt juist dat artikel 56, lid 3, enige betekenis ontleent aan de omstandigheid dat (in zijn opvatting, dezelfde als die van het hof) na de nietigverklaring en voor het in gewijsde gaan van die beslissing een tijdperk van onzekerheid zal bestaan. (T.a.p., p. 408.)

Brinkhof (J.J. Brinkhof in BIE 1987, p. 82 e.v., in het bijzonder p. 84 r.k. De auteur was voorzitter van de kamer van de Haagse rechtbank die in de onderhavige zaak het tweede tussenvonnissen en het eindvonnis heeft gewezen.) komt (als ik goed begrijp: vanuit de tegenovergestelde rechtsopvatting) uit billijkheidsoverwegingen tot hetzelfde resultaat. Verwijzend naar het bestreden arrest van het Haagse Hof stelt hij dat de billijkheid zich er tegen verzet om (in de gegeven situatie) het octrooirecht onverkort te handhaven. Ik voeg hieraan toe dat dezelfde billijkheidsoverwegingen er toe kunnen leiden in de periode tussen de nietigverklaring van het octrooi en het (eventueel) in kracht van gewijsde gaan daarvan inbreukacties niet zonder meer af te wijzen. Zowel het ene als het andere doel kan men door middel van de schorsing van artikel 56, lid 3, dienen.

Ik acht het middel niet gegrond.

5 Belang Enka bij appalgrievens over strijd met EEG-recht en octrooi-aanvraag te kwader trouw

5.1 Grief I, door Enka ter ondersteuning van het door haar ingestelde hoger beroep aangevoerd, luidde als volgt:

‘Ten onrechte heeft de rechtbank in rechtsoverweging 7 van het vonnis van 10 april 1981 (Eerste tussenvonnissen.) beslist:

‘voor het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EG, zoals door Enka bepleit, acht de rechtbank onvoldoende aanleiding nu zij, met het Hof 's-Gravenhage (13 juni 1979, NJ 1980, 358), van oordeel is dat niet kan worden aangenomen dat het nationale recht betreffende de niet-terugwerking van een nietigverklaring door het gemeenschapsrecht wordt terzijde gesteld.’

Grief IV luidde:

‘Ten onrechte heeft de rechtbank beslist dat het de rechtbank (Vide punt 10 eindvonnis) ‘ontgaat, waarom zoals Enka stelt, Du Pont misbruik van recht maakt door met een beroep op haar octrooi een verbod van inbreuk te vorderen’ en ‘Dat Du Pont het onderhavige octrooi te kwader trouw heeft aangevraagd, zoals Enka stelt, is niet komen vast te staan’.’

5.2 Het hof heeft overwogen (rechtsoverweging 12) dat Enka bij de geciteerde grieven in deze procedure geen belang meer had. De door het hof daarvoor opgegeven redenen waren dat het de door Enka aangevoerde grieven II en III gedeeltelijk gegrond had verklaard en daarom het inbreukgeding had geschorst, terwijl tot Enka slechts een verbodsvordering was gericht.

5.3 Volgens incidenteel middel III, sub a, is die overweging van het hof voor wat grief I betreft in strijd met het recht omdat Enka belang heeft bij de vaststelling dat zij nimmer inbreuk op het octrooi van Du Pont heeft gemaakt, hetgeen van betekenis is althans kan zijn met betrekking tot de nog uit te spreken proceskostenveroordeling.

5.4 De overweging van het hof volgens welke tot Enka slechts een verbodsvordering is gericht berust op uitleg van de gedingstukken. Deze is van feitelijke aard, is in cassatie niet met een motiveringsklacht bestreden en staat dus vast. De beslissing dat Enka bij de bedoelde grief geen belang had is in beginsel evenzeer van feite-

lijke aard. Ik vat het middel aldus op dat het betoogt dat het hof bij het geven van deze beslissing van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.

De rechtbank heeft de door Du Pont ingestelde verbodsvordering in haar eindvonnis (ex nunc) toegewezen.

Indien het hof uiteindelijk tot de bevinding zou komen dat de rechtbank het octrooi ten onrechte nietig heeft verklaard, dan is aan te nemen dat het hof het inbreukverbod zal handhaven. In dat geval heeft Enka het geding, zowel in conventie als in reconventie, verloren en zal zij in de kosten worden veroordeeld. Het beroep van Enka op de vrijheid van goederenverkeer volgens de artikel 30 e.v. EEG-Verdrag speelt dan geen rol meer. Dit ging immers uit van de veronderstelling dat het octrooi van Du Pont nietig was, maar (volgens nationaal recht) de nietigverklaring geen terugwerkende kracht had.

Indien daarentegen het hof uiteindelijk tot de beslissing komt dat de rechtbank het octrooi van Du Pont terecht heeft nietig verklaard, dan gaat die nietigverklaring in die opvatting van het hof in op de datum van betekening van het eindvonnis van de rechtbank. De consequentie zal zijn dat het hof het door de rechtbank in reconventie aan Enka opgelegde verbod van inbreuk vernietigt. In dat geval verliest Du Pont het geding, zowel in conventie als in reconventie, en zal zij in de kosten worden veroordeeld. Ook dan komt het beroep op de artikel 30 e.v. EEG-Verdrag niet meer aan de orde.

Ook uit het oogpunt van kostenveroordeling lijkt mij derhalve de beslissing van het hof volgens welke Enka geen belang had bij behandeling van grief I, juist.

5.5 Ook voor wat betreft het belang bij grief IV neem ik aan dat middel III (sub b) wil betogen dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan. Het middel stelt dat Enka in de onderhavige procedure wel belang heeft bij grief IV nu gegrondheid van deze grief betekent dat de vordering in reconventie dient te worden afgewezen ook indien uiteindelijk zou worden beslist dat het octrooi van Du Pont niet nietig is.

In haar toelichting op grief IV heeft Enka destijds gesteld van mening te zijn

‘dat naar geldend Nederlands recht een octrooihouder zich niet op een octrooi kan beroepen, indien hij tijdens de aanvraagprocedure hem bekende relevante literatuur welke niet door de Octrooiraad zelf gevonden is, niet ter kennis van de Octrooiraad brengt.’

Aldaar wordt niet duidelijk gemaakt welke rechtsregel Enka hier op het oog heeft. Dit is evenmin geschied in de pleitnota van haar raadsman in hoger beroep (p. 33 e.v.). Het gebeurt evenmin in het middel zelf, noch ook in de schriftelijke toelichting daarop (p. 23 e.v.).

Onder die omstandigheden acht ik het middel onvoldoende bepaald om de conclusie te kunnen dragen dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.

Overigens merk ik op dat het hof heeft overwogen dat Enka geen belang had bij grief IV, gezien de beslissing op de grieven II en III. Die beslissing heeft geleid tot schorsing van de inbreukprocedure. Daaruit volgt niet dat het hof, zou het uiteindelijk beslissen dat het octrooi

van Du Pont niet nietig is, niet alsnog een beslissing op de bedoelde grief van Enka zou geven.

5.6 Bij schriftelijke toelichting heeft Enka ook nog gewezen op de mogelijkheid van een door Du Pont nog te entameren schadevergoedingsprocedure. Die stelling doet geen afbreuk aan de overweging van het hof dat Du Pont (voorshands) slechts een verbod heeft gevorderd. Zou Du Pont in een later stadium alsnog schadevergoeding eisen, dan kan Enka daar nieuwe verweren tegenover stellen.

5.7 Uit het bovenstaande volgt dat het incidentele middel III in zijn beide onderdelen vergeefs is voorgesteld.

6 Voorwaardelijk incidenteel voorgesteld middel

Het voorwaardelijk voorgestelde middel IV sluit nauw aan bij middel III. Het verdedigt dat voor het geval de Hoge Raad het principaal voorgestelde cassatiemiddel gegrond zou verklaren, Enka in elk geval belang zou hebben bij een beslissing op zijn appelgrievens I en IV.

In mijn opvatting over het principale middel komt het incidentele middel IV niet aan de orde.

Zou de Hoge Raad van oordeel zijn dat het principaal voorgestelde middel gegrond is, dan meen ik dat het incidentele middel IV desondanks strandt, en wel op overeenkomstige gronden als middel III.

7 Conclusie

Mijn conclusie luidt tot verwerping van zowel het principaal als van het incidenteel beroep.