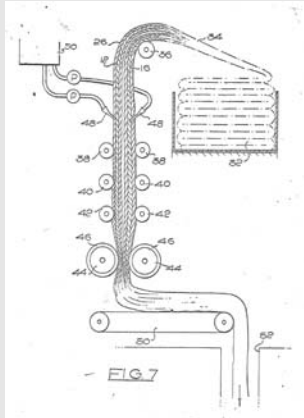


Pres. Rb Den Haag, 11 juli 1989, H.M.C. v Insituform



OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

In het midden gelaten of Octrooiraad onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie is

- [Of de Octrooiraad bij de verlening van dwanglicenties wegens afhankelijkheid is aan te merken als een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin van het EVRM, kan in het midden blijven.](#)

Zou in een bodemprocedure of door de Commissie dan wel het Europees Hof voor de rechten van de mens geoordeeld worden dat de Octrooiraad niet aan die eis voldoet - hetgeen voorshands, gelet op de wijze waarop de taak van de Octrooiraad in de wet is vastgelegd en de wijze waarop de dwanglicentieprocedure wettelijk is geregeld en in de praktijk wordt uitgevoerd, niet zo waarschijnlijk is dat daarvan in kort geding zou moeten worden uitgegaan - dan zou Insituform zich na de verlening van een dwanglicentie tot de gewone burgerlijke rechter kunnen wenden die dan zal onderzoeken of de dwanglicentie terecht is verleend.

Betwijfeld of regeling dwanglicentie wegens afhankelijkheid strijdig is artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het EVRM

Voorshands wordt betwijfeld of de verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid beschouwd zal worden als een vorm van "beroven van eigendom".

- [Het is namelijk niet zo dat de octrooihouder na de verlening van de licentie niet langer gerechtigd is tot het octrooi. Wel zijn zijn rechten tegenover de licentiehouders beperkt, al staat daar tegenover dat de octrooihouder een licentie kan verkrijgen onder het afhankelijke octrooi. Het gaat dus niet om een onteigening van het octrooi.](#)

De regeling daarvan is te vinden in titel V van de Onteigeningswet.

- [Als de verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid al als beroving van eigendom is te kwalificeren, is goed verdedigbaar dat deze vorm van eigendomsberoving plaatsvindt in het algemeen belang.](#)

Het is waar dat de hier aan de orde zijnde vorm van gedwongen licentie in de Rijksoctrooiwet genoemd wordt naast de gedwongen licentie in het algemeen belang, maar dit feit alleen laat niet de gevolgtrekking toe dat de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid niet in het algemeen belang geschiedt. Men zou kunnen zeggen dat bij de gedwongen licentie in het algemeen belang, genoemd in art. 34, lid 1 van de Rijksoctrooiwet de Minister van Economische Zaken in een concreet geval dient te beoordelen of het algemeen belang vordert dat een licentie wordt verleend, terwijl bij de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid, genoemd in art. 34, lid 4 van de Rijksoctrooiwet, de wetgever door het opnemen van deze bepaling in de wet bij voorbaat en voor alle gevallen heeft uitgemaakt dat het in het algemeen belang is dat aan houders van een afhankelijk octrooi een licentie wordt verleend onder het octrooi dat verleend is op een oudere aanvraag. Steun voor deze opvatting is te vinden in de Memorie van Toelichting bij de Octrooiwet van 1910. Daar is te lezen (pag. 24 e.v.) dat de wetgever onder meer de regeling van de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid nodig achtte "om het monopolie, uit het octrooi voortvloeiende, in het algemeen belang te temperen" en voorts dat de Regering de regeling van de gedwongen licentie zag als "een belangrijk correctief tegen schadelijke gevolgen van het uit het octrooi voortvloeiende monopolie". Hoewel niet te ontkennen valt dat de regeling een zeer aanzienlijke beperking inhoudt van de rechten van de octrooihouder, valt voorshands niet in te zien dat door de genoemde bepaling van het Eerste Protocol wordt geeist dat na de, op grond van het algemeen belang gemaakte keuze van de wetgever, in concreto nog een toetsing plaatsvindt aan het algemeen belang.

5.2.7. Al met al komen de schakels in het betoog van eiseres niet zo sterk voor dat thans in kort geding moet worden aangenomen dat de regeling van de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het EVRM.

Afhankelijk octrooi waarschijnlijk nietig

- [dat de kans dat het afhankelijke octrooi zal worden herroepen zo groot is, dat van de geldigheid van het octrooi en de mede daarop gebaseerde verwachting dat een dwanglicentie wegens afhankelijkheid zal worden verleend, niet mag worden uitgegaan.](#)

Vindplaatsen: BIE 1990, nr. 75, p. 246

Pres. Rb Den Haag, 11 juli 1989

(J.J. Brinkhof)

President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 11 juli 1989.

(...)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Honings-Muller Combinatie (H.M.C.) Rioolrenovatie BV te Maarssen, eiseres in conventie, verweerster in reconventie (in kort geding), procureur Mr G.L. Kooy, tegen

de vennootschap naar vreemd recht Insituform (Pipes en Structures) Limited te Horbury Junction, Groot-Brittannië, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie (in kort geding), procureur Mr C.J.J.C. van Nispen.

Overwegingen ten aanzien van het recht

In conventie en in reconventie:

1. In deze gedingen wordt van het volgende uitgegaan:
 - a. Bij vonnis van de President van deze rechtbank d.d. 28 februari 1989 is onder andere H.M.C. elke inbreuk verboden op het Nederlands octrooi nr. 174531.
 - b. Op 31 mei 1989 is de verlening gepubliceerd van het Europees octrooi 0 253 013 aan Hans Muller. Het octrooi betreft onder andere een werkwijze die in het onder a genoemde vonnis is aangeduid als KM-Inliner I.
 - c. Op 31 mei 1989 heeft Hans Muller de Octrooiraad verzocht in het daartoe bestemde register aantekening te doen van de overdracht van zijn Europese octrooi voor wat Nederland betreft aan H.M.C. en een Duitse onderneming.
 - d. Op 31 mei 1989 hebben H.M.C. en de Duitse onderneming de Octrooiraad verzocht een dwanglicentie te verlenen onder het Nederlandse octrooi van Insituform welke nodig mocht zijn voor de toepassing van genoemd Europees octrooi.
 - e. Insituform heeft nadien aan H.M.C. meegedeeld dat deze zich aan het onder a genoemde verbod diende te houden.
 - f. In advertenties in de tijdschriften "De Europese Gemeente" van maart/april 1989 en "Land + Water" nr. 5 van 1989 heeft H.M.C. de zogenaamde kousmethode aanbevolen.
 - g. Na het onder a genoemde vonnis heeft H.M.C. aan twee (mogelijke) opdrachtgevers de kousmethode geoffreerd.

In conventie:

2. H.M.C. vordert "te bepalen dat het bij eerder vonnis d.d. 28 februari 1989 uitgesproken verbod van inbreuk op het Nederlandse octrooi 174531 door het hier te lande toepassen van de als KM-Inliner I aangeduide methode of varianten daarvan in tijdsduur is beperkt tot 31 mei 1989, althans tot de datum van het te wijzen vonnis."
3. De argumentatie van H.M.C. is deze. De verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid is, gelet op het vonnis van 28 februari 1989, te verwachten. Ingevolge de laatste volzin van artikel 34, lid 8 van de Rijksoctrooiwet werkt een dergelijke, ingeschreven licentie terug tot de dag waarop het verzoek tot licentieverlening is ingeschreven, in casu 31 mei 1989. In verband met een en ander behoort volgens H.M.C. een einde te komen aan het verbod op 31 mei 1989.
4. Insituform verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde.
5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.
 - 5.1. Tegen toewijzing van de vordering voert Insituform drie verweren aan die - zo nodig - achtereenvolgens aan de orde zullen komen. Die verweren luiden:
 - (i) Artikel 34, lid 4 van de Rijksoctrooiwet is onverbindend;

- (ii) Het Europees octrooi 0 253 013 is nietig;
- (iii) Belangenafweging moet tot afwijzing van de vordering leiden.

5.2. Ad (i): Artikel 34, lid 4 van de Rijsoctrooiwet onverbindend?

5.2.1. Volgens Insituform is de regeling van de dwanglicentie wegens afhankelijkheid in de Rijsoctrooiwet op twee punten in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In de eerste plaats omdat het de Octrooiraad is die beslist over de verlening van een dwanglicentie. Een dergelijke beslissing betreft de vaststelling van "burgerlijke rechten en verplichtingen" als bedoeld in art. 6, lid 1 EVRM, welke vaststelling moet geschieden door "een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie", als hoedanig de Octrooiraad, volgens Insituform, niet is aan te merken. In de tweede plaats is naar de mening van Insituform de regeling in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, luidende: Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internationaal recht.

5.2.2. Of de Octrooiraad bij de verlening van dwanglicenties wegens afhankelijkheid is aan te merken als een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie in de zin van het EVRM, kan in het midden blijven. Zou in een bodemprocedure of door de Commissie dan wel het Europees Hof voor de rechten van de mens geoordeeld worden dat de Octrooiraad niet aan die eis voldoet - hetgeen voorshands, gelet op de wijze waarop de taak van de Octrooiraad in de wet is vastgelegd en de wijze waarop de dwanglicentieprocedure wettelijk is geregeld en in de praktijk wordt uitgevoerd, niet zo waarschijnlijk is dat daarvan in kort geding zou moeten worden uitgegaan - dan zou Insituform zich na de verlening van een dwanglicentie tot de gewone burgerlijke rechter kunnen wenden die dan zal onderzoeken of de dwanglicentie terecht is verleend. Het eerste bezwaar van Insituform tegen de wettelijke regeling van de dwanglicentie wegens afhankelijkheid heeft dus - als het al zou opgaan - niet als noodzakelijk gevolg dat aan H.M.C. nimmer een dwanglicentie kan worden toegekend, terwijl dit de achterliggende gedachte vormt van het hier besproken verweer van Insituform.

5.2.3. Ter adstructie van haar stelling dat de wettelijke regeling overigens in strijd is met genoemd artikel 1 van het Eerste Protocol wijst eiseres, met een beroep op de AIPPI-Annuaire 1988/IX (Q 97), erop dat deze regeling "naar de internationale opvatting veel te ruim" is en dan ook in geen enkel "ontwikkeld land" wordt teruggevonden. Hieraan moet echter worden voorbijgegaan. Over rechtspolitieke keuzes dient men voor een ander forum te debatteren. Hier is slechts de vraag aan de orde of er strijd is met de bewuste bepaling uit het Eerste Protocol.

5.2.4. Het betoog van Insituform bevat twee onmisbare schakels. Ten eerste dat er in geval van een gedwongen

licentie wegens afhankelijkheid sprake is van "beroven van eigendom" en, ten tweede, dat ten onrechte niet wordt getoetst aan het algemeen belang. Hierover het volgende.

5.2.5. Voorshands wordt betwijfeld of de verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid beschouwd zal worden als een vorm van "beroven van eigendom". Het is namelijk niet zo dat de octrooihouder na de verlening van de licentie niet langer gerechtigd is tot het octrooi. Wel zijn zijn rechten tegenover de licentiehouders beperkt, al staat daar tegenover dat de octrooihouder een licentie kan verkrijgen onder het afhankelijke octrooi. Het gaat dus niet om een onteigening van het octrooi. De regeling daarvan is te vinden in titel V van de Onteigeningswet.

5.2.6. Als de verlening van een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid al als beroving van eigendom is te kwalificeren, is goed verdedigbaar dat deze vorm van eigendomsberoving plaatsvindt in het algemeen belang. Het is waar dat de hier aan de orde zijnde vorm van gedwongen licentie in de Rijksoctrooiwet genoemd wordt naast de gedwongen licentie in het algemeen belang, maar dit feit alleen laat niet de gevolgtrekking toe dat de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid niet in het algemeen belang geschiedt. Men zou kunnen zeggen dat bij de gedwongen licentie in het algemeen belang, genoemd in art. 34, lid 1 van de Rijksoctrooiwet de Minister van Economische Zaken in een concreet geval dient te beoordelen of het algemeen belang vordert dat een licentie wordt verleend, terwijl bij de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid, genoemd in art. 34, lid 4 van de Rijksoctrooiwet, de wetgever door het opnemen van deze bepaling in de wet bij voorbaat en voor alle gevallen heeft uitgemaakt dat het in het algemeen belang is dat aan houders van een afhankelijke octrooi een licentie wordt verleend onder het octrooi dat verleend is op een oudere aanvraag. Steun voor deze opvatting is te vinden in de Memorie van Toelichting bij de Octrooiwet van 1910. Daar is te lezen (pag. 24 e.v.) dat de wetgever onder meer de regeling van de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid nodig achtte "om het monopolie, uit het octrooi voortvloeiende, in het algemeen belang te temperen" en voorts dat de Regering de regeling van de gedwongen licentie zag als "een belangrijk correctief tegen schadelijke gevolgen van het uit het octrooi voortvloeiende monopolie". Hoewel niet te ontkennen valt dat de regeling een zeer aanzienlijke beperking inhoudt van de rechten van de octrooihouder, valt voorshands niet in te zien dat door de genoemde bepaling van het Eerste Protocol wordt geeist dat na de, op grond van het algemeen belang gemaakte keuze van de wetgever, in concreto nog een toetsing plaatsvindt aan het algemeen belang.

5.2.7. Al met al komen de schakels in het betoog van eiseres niet zo sterk voor dat thans in kort geding moet worden aangenomen dat de regeling van de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het EVRM.

5.3. Ad (ii): Nietigheid van het Europees octrooi 0 253 013?

5.3.1. Insituform kondigt aan dat zij oppositie zal instellen tegen het verleende afhankelijke Europese octrooi en dat te verwachten is dat dit octrooi zal worden herroepen.

5.3.2. Voorshands wordt geoordeeld dat de vordering van HMC behoort te worden afgewezen als de kans groot is dat het afhankelijke octrooi zal worden herroepen. Bij herroeping kan immers geen dwanglicentie worden verleend. Het zou dan onjuist zijn in kort geding van de te verlenen dwanglicentie uit te gaan. Is de kans op herroeping groot?

5.3.3. Insituform meent van wel en voert daarvoor een viertal argumenten aan. Ten eerste belichaamt het afhankelijke octrooi, haars inziens, geen uitvinding, waarmee zij kennelijk bedoelt dat de uitvinding niet vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Ten tweede zou de nieuwigheid ontbreken, ten derde zou de inventiviteit afwezig zijn en in de vierde plaats zou het octrooischrift niet een beschrijving bevatten die zodanig duidelijk en volledig is dat een deskundige deze uitvinding kan toepassen.

5.3.4. Insituform onderbouwt een en ander met gegevens en argumenten waarvan niet is gebleken dat zij in de verleningsprocedure een rol hebben gespeeld. Worden die argumenten nader bezien dan wordt voorshands sterk geacht het volgende argument van Insituform. Volgens de beschrijving heeft het afhankelijke octrooi tot doel een werkwijze alsook een bekleding zoals genoemd in het Duitse octrooischrift nr. 2240153 (dat overeenkomt met het Nederlandse octrooi 174531) zodanig te verbeteren, dat onder verhoging van de levensduur van een hersteld kanaal, de in de buiswand aanwezige niet-dichte plaatsen op eenvoudige wijze afgedicht worden en dat de bekledings slang zonder vorming van vouwen in te brengen is in het te herstellen traject van de buisleiding. Insituform nu bestrijdt dat de uittredende hars de niet-dichte plaatsen afdicht. Zij beroept zich op de beslissing van het Oberlandesgericht Karlsruhe d.d. 13 mei 1987 (in een zaak die betrekking had op de vraag of de KM-Inliner I methode een inbreuk opleverde op het Duitse octrooi 2240153). Daaruit blijkt dat proeven zijn genomen waaruit naar voren kwam dat de uittredende hars "bruchige Elementen" vormde, terwijl "ungesattigte Polyesterharze eine Schrumpfung von 6 bis 8% in Quer- und Langsrichtung" laten zien. Voorts benadrukt Insituform dat ook met haar methode een "glatte Innenkontur" wordt verkregen. Verder lijkt voorshands niet zonder kans van slagen het argument dat nieuwigheid ten aanzien van het afhankelijke Europese octrooi ontbreekt. Dit octrooi is aangevraagd op 17 juli 1986, terwijl het Duitse parallel octrooi nr. 3513956 is aangevraagd op 18 april 1985.

5.3.5. Conclusie: Op grond van een en ander wordt geoordeeld dat de kans dat het afhankelijke octrooi zal worden herroepen zo groot is, dat van de geldigheid van het octrooi en de mede daarop gebaseerde verwachting dat een dwanglicentie wegens afhankelijkheid zal worden verleend, niet mag worden uitgegaan. Dit brengt mee, dat de vordering van HMC moet worden afgewezen.

5.4. Ad (iii): Belangenafweging

Gelet op de zojuist in 5.3.5 getrokken conclusie behoeft op deze kwestie niet meer te worden ingegaan.

5.5. HMC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

In reconventie:

6. De vordering van Insituform komt er kort gezegd op neer dat de dwangsom die verbonden is aan het inbreukverbod d.d. 28 februari 1989 wordt vertienvoudigd; dat HMC wordt bevolen informatie te verschaffen over de toepassing of offerering van de KM-Inliner methodes sedert 28 februari 1989 en dat HMC wordt bevolen een mededeling te doen aan de (potentiele) cliënten over het inbreukmakende karakter van die methodes.

7. Aan haar vordering legt Insituform ten grondslag dat HMC "zich weinig gelegen heeft laten liggen" aan het vonnis van 28 februari 1989.

8. HMC verzet zich tegen toewijzing van de vordering.

9. Hierover wordt het volgende geoordeeld.

9.1. Insituform heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat HMC zich niet aan het meergenoemde vonnis houdt. Uit de door Insituform overgelegde advertenties en uit hetgeen zij over de offertes van HMC heeft meegegeeld blijkt niet dat HMC op Insituforms octrooi inbreukmakende methodes aanbiedt.

9.2. Hieruit vloeit voort dat de vordering van Insituform moet worden afgewezen.

9.3. Insituform zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De President

In conventie:

1. Wijst de vordering af.

2. Veroordeelt HMC in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Insituform begroot op f 1500.

In reconventie:

3. Wijst de vordering af.

4. Veroordeelt Insituform in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van HMC begroot op f 500.