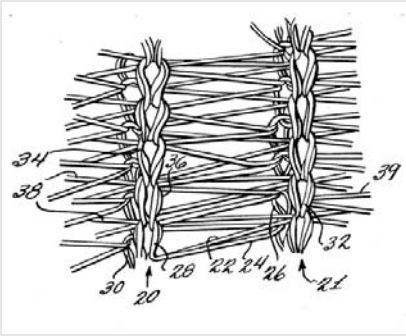


**Hoge Raad, 9 november 1990, Dupont v Globe****OCTROOIRECHT****Uitleg conclusie: vaststellen wezen onder gebruik beschrijving**

- Wat het hof in zijn r.o. 12 heeft gedaan is vaststellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooierde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie

een en ander overeenkomstig hetgeen in [HR 27 jan. 1989, NJ 1989, 506](#), is overwogen. Onderdeel 1 van het middel stuit daarop af evenals de rechtsklacht van onderdeel 3; voor het overige faalt onderdeel 3 omdat het zich keert tegen 's hofs vaststelling van het wezen van de uitvinding, die, gebaseerd als zij is op 's hofs uitlegging van het octrooischrift, in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoeft.

- Of uitvinder zelf aan uitvoeringsvariant heeft geacht niet beslissend

Het hof heeft geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat het breisel van Dupont niet meer is dan een uitwerking van de beschermde uitvinding die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat de uitvinder zelf volgens het hof aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht, heeft het hof daarbij terecht niet beslissend geoordeeld.

- Zekerheid voor derden: een dubbel breisel als dat van Dupont lag niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden.

Het hof heeft, uitgaande van de in het octrooi belichaamde probleemoplossing, zijn oordeel mede daarop gebaseerd dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan dat van het octrooi en de door Dupont gebruikte middelen niet wezenlijk verschillen van die genoemd in de conclusie; aldus oordelend heeft het hof geen onjuiste toets aangelegd. Evenmin kan worden gezegd dat het hof, anders dan het blijkt r.o. 13 zelf meende, niet in de vereiste mate rekening ermee heeft gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Row ertoe strekt de rechter in te scherpen dat 'a fair protection for the patentee' moet worden gecombineerd met 'a reasonable degree of certainty for third parties'. Het hof heeft zich immers niet ertoe bepaald te oordelen dat, nu het wezen van de uitvinding

bestaat uit het dubbel breien en 'identiteit' van de patronen geen noodzakelijk vereiste is, een redelijke bescherming voor de octrooihouder meebrengt dat een dubbel breisel als dat van Dupont dat slechts aan een zijde een patroon vertoont als in het octrooischrift omschreven en aan de andere zijde een afwijkend patroon, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Voordat het hof die conclusie trok, heeft het eerste onderzocht of een dubbel breisel als dat van Dupont 'zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden'. Met zijn negatief antwoord op deze vraag heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat zich hier niet het geval voordoet waarin de beperking van de omschrijving in het octrooi voorschrift tot de daarin beschreven uitvoering meebrengt dat andere uitvoeringsvarianten buiten de beschermingsomvang vallen: het hof heeft kennelijk bedoeld dat voor deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat (naar 's hofs beslissing) het wezen van de uitvinding was (het dubbel breien) geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen, op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft.

**Schadevergoeding of winstafdracht**

- Veroordeling tot schadevergoeding dan wel – naar keuze – winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande geoorloofd

Onderdeel 1 strekt ten betoge dat het hof niet Dupont had mogen veroordelen tot schadevergoeding dan wel — naar keuze van Globe — winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Het stelt dat Globe haar keuze vooraf had moeten maken.

Afgezien van het feit, dat uit de stukken van het geding niet blijkt dat Dupont in de vorige instanties ooit bezwaar tegen dit deel van de vordering van Globe heeft gemaakt, kan dit onderdeel niet slagen omdat niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Row moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het hof gegeven niet geoorloofd zou zijn.

Vindplaatsen: NJ 1991, 169, m.nt. Verkade

**Rb Den Haag, 4 april 2011**

(Martens, Hermans, Haak, Boekman, Davids)

[...]

Dupont de Nemours (Nederland) BV, te Dordrecht, eiseres tot cassatie, voorwaardelijk incidenteel verweerster, adv. Mr. C.J.J.C. van Nispen, tegen

The Globe Manufacturing Company, te Fall River, Massachusetts, (Verenigde Staten van Amerika), ver-

weerster in cassatie, voorwaardelijk incidenteel eiseres, adv. Mr. H.A. Groen.

### 1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie — verder te noemen Globe — heeft bij exploit van 20 febr. 1984 eiseres tot cassatie — verder te noemen Dupont — gedagvaard voor de Rb. te Dordrecht en gevorderd — kort gezegd — te verklaren voor recht dat Dupont handelt in strijd met het octrooi (159/733), een verbod van verdere inbreuk op dat octrooi op verbeurde van een dwangsom, alsmede schadevergoeding nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel — ter keuze van Globe — afdracht van de als gevolg van de inbreuk behaalde winst met het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande.

Nadat Dupont tegen de vordering verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij vonnis van 20 febr. 1985 de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Globe hoger beroep ingesteld bij het Hof 's- Gravenhage.

Bij tussenarrest van 3 sept. 1986 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen opdat pp. zich kunnen uitlaten betreffende hun wensen omtrent te benoemen deskundigen en bij tussenarrest van 23 jan. 1987 heeft het hof de Octrooiraad verzocht schriftelijk inlichtingen en advies uit te brengen.

Bij eindarrest van 27 april 1989 heeft het hof de door Dupont verzochte schorsing van de procedure afgewezen, het vonnis van de Rb. Dordrecht vernietigd, de vordering van Globe toegewezen, zij het met lagere dwangsommen dan gevorderd, en zijn arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

(...)

### 3. Beoordeling van de middelen in het principaal beroep

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Globe is houdster van het Nederlandse octrooi 159/733 dagtekening 17 juli 1989 (hierna: het octrooi), waarvan de conclusie luidt:

‘Garenpakket, ten gebruike bij een garen verwerkende machine, welk garenpakket in de vorm van een vlak kettingbreisel is gebreid uit een aantal afzonderlijke draden, met het kenmerk, dat het breisel uit zeer rekbaar draden gevormd is, en dat elke vlakke zijde van het breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat, waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is.’

Dupont produceert in Nederland en brengt aldaar in de handel garenpakketten die eveneens de vorm hebben van een vlak kettingbreisel, gebreid uit een aantal zeer rekbaar draden.

Globe heeft gesteld dat deze breisels vallen onder de beschermingsomvang van het octrooi en in ieder geval een toepassing van het wezen der in het octrooi onder bescherming gestelde uitvinding belichamen, en dat Dupont derhalve — desbewust, omdat het octrooi haar op 27 mei 1983 is betekend — inbreuk maakt op het octrooi.

Dupont heeft zulks bestreden, daartoe met name stellende dat de door haar geproduceerde breisels een breipatroon vertonen dat duidelijk afwijkt van het in het octrooi beschreven breisel, omdat bij haar breisels de steken van elke draad die een evenwijdig staafje vormt, afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene zijde van het weefsel zichtbaar is en van hetzelfde staafje dat ook aan de andere zijde van het weefsel zichtbaar is.

3.2. In zijn tussenarrest van 3 sept. 1986 heeft het hof vooropgesteld dat de grieven de vraag of het door Dupont vervaardigde en in het verkeer gebrachte breisel een toepassing van het octrooi belichaamt in volle omvang aan zijn oordeel onderwerpen. Vervolgens heeft het hof overwogen dat de behandeling van die vraag bemoeilijkt wordt doordat de in het octrooischrift gebruikte begrippen ‘staafje’ en ‘verticale stekenrij’ niet worden gedefinieerd en partijen die begrippen verschillend opvatten, terwijl ook niet duidelijk is wat moet worden verstaan onder ‘naburig’ in de octrooi-conclusie. Het hof heeft deskundige voorlichting noodzakelijk geoordeeld en zijn vragen, als in dit tussenarrest geformuleerd — onder meer over deze punten — overeenkomstig de wens van pp. gesteld aan de Octrooiraad.

De door het hof gestelde slotvraag luidde: ‘Moet de gemiddelde vakman die het gehele octrooi leest en die het Dupont-breisel beschouwt tot de conclusie komen dat dit breisel een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals zij is geöctrooieerd?’, waarbij het hof erop heeft gewezen dat het niet noodzakelijkerwijs beslissend acht of het Dupont-breisel voor de gemiddelde vakman, die het octrooi leest maar het Dupont-breisel nog niet kent, ‘voor de hand ligt’.

Na het rapport van de Octrooiraad is het hof in zijn eindarrest gekomen tot het oordeel ‘dat het breisel van Dupont valt onder de bescherming van het octrooi van Globe’.

Tegen dit oordeel richt zich middel I.

3.3. De gedachtengang welke het hof heeft geleid tot zijn door middel I bestreden oordeel is als volgt opgebouwd.

Het hof heeft eerst vastgesteld (r.o. 11) hoe het octrooi moet worden gelezen. Het heeft daarbij afstand genomen van de in r.o. 10 weergegeven opvatting van de Octrooiraad ter zake — in welke opvatting het Dupont-breisel letterlijk voldoet aan de octrooi-conclusie — en heeft zich gehouden geoordeeld uit te gaan van die lezing die overeenkomt met hetgeen het hof aannemelijk acht dat ‘velen’ in het octrooi zullen lezen, te weten dat het niet meer is dan ‘de bewoording van het inzicht dat door middel van het dubbel breien van identieke stekenpatronen een ‘evenwichtig breisel’ (...) wordt verkregen’ en dat ‘naburige staafjes’ in de zin van het octrooi zijn ‘staafjes gevormd door naalden (van twee verschillende naaldenbalken) welke een plaats ten opzichte van elkaar zijn verschoven’.

Vervolgens (r.o. 12) heeft het hof gememoreerd dat bij deze lezing de vraag rijst ‘of de beschermingsomvang van het octrooi zich ook uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont hetwelk twee niet identieke stekenpatronen

heeft'. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het hof op basis van het octrooischrift onderzocht waarop het eerdergenoemde 'inzicht' betrekking heeft: niet, naar 's hofs oordeel, op een bepaald patroon en ook niet op een of meer nieuwe patronen, maar het bevat wat het hof noemt de 'sprong' van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven', waarbij de uitvinder, naar 's hofs oordeel, niet heeft 'doorgedacht' in die zin dat hij niet ook is gekomen tot het inzicht dat voor het verkrijgen van een evenwichtig breisel en het opheffen van bedoelde nadelen identieke stekenpatronen niet een noodzakelijk vereiste zijn.

Tegen deze achtergrond heeft het hof het breisel van Dupont bezien en geoordeeld dat dit breisel ondanks zijn afwijkende stekenpatroon niet meer is dan een uitwerking van de door het octrooi beschermde uitvinding, zij het niet een uitwerking 'die zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij ook voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden'.

Langs deze weg is het hof in zijn r.o. 13 gekomen tot zijn door middel I bestreden oordeel.

3.4. Wat het hof in zijn r.o. 12 heeft gedaan is vaststellen waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooierde uitvinding bestaat, waarbij het de beschrijving in het octrooischrift heeft gebruikt tot uitleg van de conclusie, een en ander overeenkomstig hetgeen in [HR 27 jan. 1989, NJ 1989, 506](#), is overwogen. Onderdeel 1 van het middel stuit daarop af evenals de rechtsklacht van onderdeel 3; voor het overige faalt onderdeel 3 omdat het zich keert tegen 's hofs vaststelling van het wezen van de uitvinding, die, gebaseerd als zij is op 's hofs uitlegging van het octrooischrift, in cassatie niet op haar juistheid kan worden getoetst, niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde.

Onderdeel 2 mist feitelijke grondslag. De rechtsklachten van de onderdelen 4, 6, 7, 8 en 9 falen.

Het hof heeft geen rechtsregel geschonden door te oordelen dat het breisel van Dupont niet meer is dan een uitwerking van de beschermde uitvinding die onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dat de uitvinder zelf volgens het hof aan deze uitvoeringsvariant niet heeft gedacht, heeft het hof daarbij terecht niet beslissend geoordeeld. Het hof heeft, uitgaande van de in het octrooi belichaamde probleemoplossing, zijn oordeel mede daarop gebaseerd dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan dat van het octrooi en de door Dupont gebruikte middelen niet wezenlijk verschillen van die genoemd in de conclusie; aldus oordelend heeft het hof geen onjuiste toets aangelegd. Evenmin kan worden gezegd dat het hof, anders dan het blijkt r.o. 13 zelf meende, niet in de vereiste mate rekening ermede heeft gehouden dat het voorschrift van art. 30 lid 2 Row ertoe strekt de rechter in te scherpen dat 'a fair protection for the patentee' moet worden gecombineerd met 'a reasonable degree of certainty for third parties'. Het hof heeft zich immers niet ertoe bepaald te oordelen dat, nu het wezen van de uitvinding bestaat uit het dubbel breien en 'identiteit'

van de patronen geen noodzakelijk vereiste is, een redelijke bescherming voor de octrooihouder meebrengt dat een dubbel breisel als dat van Dupont dat slechts aan een zijde een patroon vertoont als in het octrooischrift omschreven en aan de andere zijde een afwijkend patroon, onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Voordat het hof die conclusie trok, heeft het eerste onderzocht of een dubbel breisel als dat van Dupont 'zozeer voor de hand lag dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescherming wenste, mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden'. Met zijn negatief antwoord op deze vraag heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat zich hier niet het geval voordoet waarin de beperking van de omschrijving in het octrooivoorschrift tot de daarin beschreven uitvoering meebrengt dat andere uitvoeringsvarianten buiten de beschermingsomvang vallen: het hof heeft kennelijk bedoeld dat voor deskundige derden die zich rekenschap hebben gegeven van wat (naar 's hofs beslissing) het wezen van de uitvinding was (het dubbel breien) geen goede grond bestaat om aan te nemen dat Globe door het bezigen van de in het octrooischrift gekozen, op een dubbel breisel met identieke stekenpatronen afgestemde formulering afstand heeft willen doen van de bescherming tegen een dubbel breisel met niet identieke stekenpatronen als dat van Dupont, op welke bescherming het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak heeft.

Van tegenstrijdigheid of onbegrijpelijkheid van 's hofs overwegingen is geen sprake; daarom faalt onderdeel 5 en falen alle motiveringsklachten van de andere onderdelen.

Het vorenstaande brengt mede dat ook onderdeel 10, dat zich richt tegen het tussenarrest van het hof, niet kan slagen.

3.5. Middel II betreft het dictum van 's hofs eindarrest.

Onderdeel 1 strekt ten betoge dat het hof niet Dupont had mogen veroordelen tot schadevergoeding dan wel — naar keuze van Globe — winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Het stelt dat Globe haar keuze vooraf had moeten maken.

Afgezien van het feit, dat uit de stukken van het geding niet blijkt dat Dupont in de vorige instanties ooit bezwaar tegen dit deel van de vordering van Globe heeft gemaakt, kan dit onderdeel niet slagen omdat niet valt in te zien dat uit art. 43 lid 3 Row moet worden afgeleid dat een veroordeling als door het hof gegeven niet geoorloofd zou zijn.

Onderdeel 2 richt zich tegen de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest ook met betrekking tot deze veroordeling. Het kan niet tot cassatie leiden omdat Dupont daarbij geen belang meer heeft: de verwerping van middel I en onderdeel 1 van het middel II heeft immers tot gevolg dat op het tijdstip van uitspraak van het onderhavige arrest het eindarrest van het hof in kracht van gewijsde gaat.

3.6. Het incidenteel cassatieberoep, dat voorwaardelijk is ingesteld, namelijk voor het geval de bestreden arresten zouden worden vernietigd op grond van het eerste cassatiemiddel, komt niet aan de orde.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principaal beroep;

veroordeelt Dupont in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak aan de zijde van Globe begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2500 voor salaris.

---

#### Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda

1 Verweerster in het principaal beroep (hierna: Globe) is houdster van het Nederlandse octrooi nr. 159.733 voor een breisel dat, kort gezegd, een storingsvrije toevoer van elastische garens in een garenverwerkende machine mogelijk maakt. De conclusie van het octrooi luidt:

‘Garenpakket, ten gebruike bij een garen verwerkende machine, welk garenpakket in de vorm van een vlak kettingsbreisel is gebreid uit een aantal afzonderlijke draden, met het kenmerk, dat het breisel uit zeer rekbaar draden gevormd is, en dat elke vlakke zijde van het breisel een aantal in hoofdzaak evenwijdige staafjes bevat, waarbij de steken van elke draad afwisselend deel uitmaken van een staafje dat aan de ene vlakke zijde van het breisel zichtbaar is en van een naburig evenwijdig staafje dat aan de andere vlakke zijde van het breisel zichtbaar is.’

2 Bij de dit geding inleidende dagvaarding vordert Globe o.m. verklaring voor recht dat thans eiseres in het principaal cassatieberoep (hierna: Dupont) handelt in strijd met het octrooi, een verbod van verdere inbreuk, alsmede schadevergoeding, dan wel winstafdracht. Dupont betwist dat zij inbreuk maakt: de door haar geproduceerde breisels zouden een breipatroon vertonen dat duidelijk afwijkt van het door het octrooi beschermde breisel.

3 Bij vonnis van 20 febr. 1985 wijst de Rb. te Dordrecht de vorderingen van Globe af, doch in hoger beroep vernietigt het Hof te 's-Gravenhage bij zijn eindarrest van 27 april 1989 dit vonnis en stelt Globe alsnog in het gelijk.

4 Tegen dit eindarrest alsmede tegen 's hofs tussenarrest van 3 sept. 1986 is Dupont (tijdig) in cassatie gekomen met twee middelen. Het eerste middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen 's hofs oordeel dat het breisel van Dupont binnen de beschermingsomvang van het octrooi van Globe valt. Het tweede middel komt op tegen de beslissing van het hof Dupont te veroordelen tot schadevergoeding dan wel — naar keuze van Globe — tot winstafdracht (onderdeel 1) en deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (onderdeel 2). Onder referte ten aanzien van het tweede onderdeel van het tweede middel, heeft Globe de overige cassatieklachten van Dupont bestreden. Bovendien heeft Globe van haar kant voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld met een middel, gericht tegen de door het hof aangelegde maatstaf ter vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi, welk middel door Dupont is bestreden.

5 Gelet op de strekking van de over en weer aangevoerde cassatieklachten, zal ik, na een resume van de

belangrijkste overwegingen van het hof, eerst ingaan op het eerste middel van het principaal beroep en het middel van het incidenteel beroep en vervolgens de procesrechtelijke vragen bespreken welke zijn opgeworpen door het tweede middel in het principaal beroep.

6 In het tussenarrest van 3 sept. 1986 stelt het hof zich allereerst de vraag wat het octrooi van Globe naar de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift en de octrooi-conclusie inhoudt. De daarin gebezigde begrippen ‘staafje’, ‘verticale stekenrij’ en ‘naburig’ acht het hof onduidelijk (r.o. 3 t/m 7). Deskundige voorlichting is daarom noodzakelijk (r.o. 8), zodat het hof, na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich uit te laten betreffende hun wensen omtrent degene(n) aan wie vragen zullen worden gesteld zomede omtrent de te stellen vragen, bij het tussenarrest van 23 jan. 1977 de Octrooiraad verzoekt schriftelijke inlichtingen en advies te vertrekken.

7 Het hof waarschuwt partijen echter direct (r.o. 9 van het tussenarrest van 3 sept. 1987) dat zij uit de aan de deskundigen te stellen vragen niet mogen afleiden dat inbreuk slechts kan worden aangenomen indien het breisel van Dupont onder de letter van de octrooi-conclusie valt. Van inbreuk kan ook sprake zijn indien ‘voor de gemiddelde vakman duidelijk moet zijn bij lezing van de octrooi-conclusie — welker inhoud krachtens art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet de beschermingsomvang van het octrooi bepaalt — in het licht van de overige inhoud van het octrooischrift, dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geöctrooieerd.’

8 In het eindarrest van 27 april 1989 geeft het hof in r.o. 10 te kennen dat, indien de door de Octrooiraad bij rapport van 11 aug. 1987 aan het hof verstrekte inlichtingen en advies worden gevolgd, het breisel van Dupont letterlijk voldoet aan de octrooi-conclusie. Het hof twijfelt er echter aan ‘of derden in grote meerderheid diezelfde opvatting hebben’ en gaat er daarom vanuit dat het breisel van Dupont niet onder de letter van de octrooi-conclusie valt (r.o. 11).

9 Zoals reeds aangekondigd in r.o. 9 van het tussenarrest van 3 sept. 1986, onderzoekt het hof vervolgens (r.o. 12) de vraag of de beschermingsomvang van het octrooi van Globe zich niettemin uitstrekt tot een breisel als dat van Dupont. Het hof beantwoordt die vraag bevestigend op de volgende gronden:

- het ‘inzicht’ van de uitvinder, zoals dit blijkt uit het octrooischrift, heeft niet betrekking op een bepaald patroon, maar bevat de ‘sprong’ van het, bekende, enkel breien, dat tot belangrijke nadelen leidde, naar het dubbel breien waardoor die nadelen worden opgeheven;
- de uitvinder heeft niet zover ‘doorgedacht’ dat hij tot het inzicht is gekomen dat voor het opheffen van de bedoelde nadelen het in de octrooi-conclusie beschreven patroon geen noodzakelijk vereiste is;
- het andere patroon, zoals gebruikt in het breisel van Dupont, lag echter niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager mocht worden verlangd de bewoordingen van het octrooi ook daarop toe te snijden;
- het breisel van Dupont berust niet op een geheel ander inzicht dan het uit het octrooi blijken, en evenmin

heft Dupont de nadelen van de bekende stand van de techniek met geheel andere dan de in de conclusie genoemde middelen op;

e. het inzicht van Dupont is (dan ook) te beschouwen als een uitwerking van het uit het octrooi blijvende inzicht.

10 Het eerste middel van het principale beroep bestrijdt deze overwegingen van het hof met verschillende klachten.

11 Onderdeel 1 betoogt allereerst, met een beroep op HR 27 jan. 1989, NJ 1989, 506 (Meyn/Stork), dat het hof heeft miskend dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht aankomt op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat, en dat deze opvatting tot uitgangspunt moet worden genomen met inachtneming van het voorschrift van art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet en de daaraan door het Meyn/Stork-arrest toegekende strekking.

12 Het Meyn/Stork-arrest bevestigde de sinds HR 20 juni 1930, 1217, m.nt. PS (Philips/Tasseron) vaste rechtspraak dat het bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht niet aankomt op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat. Zie over deze leer van het wezen van de uitvinding o.m. Haardt, *Bundel Quid Iuris* (1977), p. 89 e.v.; Sieders, *BIE* 1978, p. 196–204; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth (1984), p. 33/34; Brinkhof, *BIE* 1986, p. 140–143; Pieroen, *Beschermingsomvang van octrooien*, diss. RUL (1988), p. 95–404 (besproken door Huydecoper, *NJB* 1989, p. 366–368 en door Van Nispen, *BIE* 1988, p. 238–239); Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), p. 121–132; Pieroen, *CIER-lezingen 1988/1989* (1990), p. 45–60; Hoyng, *Bescherming(somvang) anno 1989*, oratie KUB (1990). Zie voorts de conclusie OM (A- G Franx) voor HR 10 juni 1983, NJ 1984, 32 en de conclusie OM (A- G Asser) voor en de noot (LWH) onder HR 27 jan. 1989, NJ 1989, 506.

13 De ratio van de leer van het wezen van de uitvinding is enerzijds dat van de aanvrager niet gevergd kan worden dat hij van tevoren alle toepassingsmogelijkheden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsgedachte besloten liggen kan overzien en anderzijds dat een eenmaal bekende uitvinding derden de gelegenheid biedt in alle rust toepassingsvarianten te bedenken die niet aan de letter van het octrooi beantwoorden, maar wel berusten op het inzicht van de door de uitvinding geboden probleemoplossing. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), p. 125/126. De leer is de octrooihouder dan ook welgezind en volgens sommigen, met name Pieroen, te welgezind. In het licht van de inwerkingtreding op 1 jan. 1978 van de Rijkswet van 12 jan. 1977, Stb. 160, waarbij art. 30 lid 2 Row, luidende:

‘Het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.’

werd ingevoerd en gelet op het verband van deze bepaling met het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag, zou de leer van het wezen van de uitvinding herziening behoeven in een richting die meer recht doet aan de belangen van derden. Pieroen, diss., p. 398–403; *CIER-lezing*, p. 54/55.

14 In het Meyn/Stork-arrest is deze opvatting niet gevolgd. Uw Raad overweegt (r.o. 3.3):

‘Bij de vaststelling van de omvang van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht (komt het niet aan) op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat.

Deze in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting kan ook na de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 jan. 1977, Stb. 160, waarbij art. 30 lid 2 Rijksoctrooiwet is ingevoegd, tot uitgangspunt worden genomen, evenwel met inachtneming van het daarin vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht ‘wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies’. Daarbij moet worden uitgegaan van de strekking van dit voorschrift, zoals deze blijkt uit de m.v.t. op de Rijkswet van 12 jan. 1977 en de daarin vervatte verwijzing naar het interpretatief protocol bij het Europees Octrooiverdrag. Die strekking is, het midden te houden tussen twee uitersten (de ‘Angelsaksische’ onderscheidenlijk de ‘Duitse’ leer) en aldus, in de bewoordingen van het protocol, ‘a fair protection for the patentee’ te combineren met ‘a reasonable degree of certainty for third parties.’

15 Er valt over te twisten of de passage na ‘evenwel’ toch niet een zekere wijziging van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt. De wijziging zou dan hierin bestaan dat, meer dan voorheen het geval was, bij het bepalen van de beschermingsomvang van octrooien rekening moet worden gehouden met ‘a reasonable degree of certainty for third parties’, een aspect dat in de leer van het wezen van de uitvinding, althans in de toepassing daarvan, onderbelicht zou zijn. Vgl. Pieroen, *CIER-lezing*, p. 59/60. Anderen menen daarentegen dat Uw Raad de leer ongewijzigd heeft gehandhaafd (Wichers Hoeth in de noot in de NJ), omdat de leer al deed wat het interpretatief protocol voorschrijft (vgl. Hoyng, a.w., p. 19), zodat het arrest niet meer dan een verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding inhoudt (vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), p. 123/124).

16 Ik houd het op het laatste en zie de verfijning die het arrest op de leer heeft aangebracht daarin, dat Uw Raad in r.o. 3.5 het aspect van de rechtszekerheid voor derden (hetgeen perse niet hetzelfde is als een geringere bescherming van de octrooihouder) heeft gezocht in een scherper criterium ter afbakening van de wel en niet onder de octrooibeschermt vallende uitvoeringsvarianten van de uitvindingsgedachte. Die rechtsoverweging luidt:

‘Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven

uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.’

17 Heeft het hof de leer van het wezen van de uitvinding, zoals deze moet worden begrepen na het Meyn/Stork-arrest, miskend? Ik zou menen dat het hof, hoewel het nergens met zoveel woorden spreekt van het wezen van de uitvinding, bij zijn beslissing die leer tot uitgangspunt heeft genomen. Zulks blijkt m.i. niet alleen uit de hierboven onder 7 besproken r.o. 9 van het tussenarrest van 3 sept. 1986, maar ook uit de hierboven onder 8 en 9 besproken r.o. 10, 11 en 12 van het eindarrest: bij de vraag of het breisel van Dupont een inbreuk oplevert beperkt het hof zich niet tot de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift, doch acht van belang welke ‘sprong’ het ‘inzicht’ van de uitvinder bevat (eindarrest) en of voor de gemiddelde vakman bij lezing van de octrooi-conclusie duidelijk moet zijn dat het breisel van Dupont een toepassing belichaamt van de uitvinding zoals deze is geoctrooieerd (tussenarrest). Nagaan op welk inzicht de door de uitvinding geboden probleemoplossing berust en wat daarin, voor de doorsnee vakman, als nieuw en inventief aan de stand van de techniek (‘sprong’) is toegevoegd, is een gebruikelijke, door het Meyn/Stork-arrest m.i. niet achterhaalde toepassing van de leer van het wezen van de uitvinding. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), p. 126/127. Voorts blijkt niet dat het hof de door het Meyn/Stork-arrest aangebrachte verfijning op de leer van het wezen van de uitvinding heeft miskend. Uit r.o. 12 van het eindarrest (meer bepaald de hierboven onder 9 sub c aangeduide grond) blijkt dat het hof zich rekenschap heeft gegeven van de vraag of voor derden, zoals Dupont, goede grond bestaat om aan te nemen dat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant buiten de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi van Globe valt.

18 De eerste klacht van onderdeel 1 berust naar mijn mening dan ook op een onjuiste lezing van het bestreden eindarrest van het hof en moet derhalve falen. In het voorgaande ligt besloten dat ook de subsidiaire klachten van onderdeel 1 (het hof heeft geen onderzoek gedaan naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, althans dit wezen in het midden gelaten) feitelijke grondslag missen.

19 Onderdeel 2 berust naar mijn mening evenzeer op een onjuiste lezing: r.o. 11 van het bestreden arrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooi-conclusie; het wezen van de uitvinding wordt door het hof besproken in r.o. 12.

20 Onderdeel 3 moet falen voor zover het zich keert tegen 's hofs vaststelling van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding. Deze vaststelling berust op uitlegging van het octrooischrift, is derhalve feitelijk van aard, en kan daarom in cassatie op juistheid niet worden getoetst. Vgl. HR 18 mei 1979, NJ 1979, 479, m.nt. LWH, en zie voorts de conclusie OM (A - G Franx) voor HR 10 juni 1983, NJ 1984, 32 onder 6 (met veel gegevens) en Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), p. 127. 's Hof's oordeel komt mij geenszins onbegrijpelijk voor en is voldoende gemotiveerd. Onderdeel 3 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest voor zover het wil betogen dat het hof heeft verzuimd het voorschrift in acht te nemen dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Uit de bestreden r.o. 12 van het eindarrest blijkt, integendeel, dat het hof, dat meermalen verwijst naar het octrooischrift, bij de vaststelling van de beschermingsomvang van het octrooi deze maatstaf in acht heeft genomen. Onderdeel 3 is derhalve naar het mij voorkomt vergeefs voorgesteld.

21 Onderdeel 4 miskent dat de ratio van de leer van het wezen van de uitvinding o.m. is dat van de aanvrager niet gevergd kan worden dat hij van tevoren alle toepassingsmogelijkheden en uitvoeringsvarianten die in de uitvindingsgedachte besloten liggen kan overzien (vgl. hierboven onder 13). De aangevallen overwegingen van het hof (de hierboven onder 9 sub b en c bedoelde gronden) sluiten direct aan bij deze ratio en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.

22 Hierop stuit m.i. ook de motiveringsklacht van onderdeel 5 af. Juist omdat de door Dupont toegepaste uitvoeringsvariant niet voor de hand lag, is er enerzijds geen reden om van de aanvrager te verlangen dat hij die uitvoeringsvariant voorziet en in de octrooi-conclusie opneemt, en is er anderzijds, en mede daarom, geen goede grond voor Dupont om aan te nemen dat die toepassingsvariant buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. Zulks strookt m.i. niet alleen met de ratio van de leer van het wezen van de uitvinding (vgl. hierboven onder 13), maar ook met de door het Meyn/Stork-arrest aan die leer gegeven verfijning.

23 Onderdeel 6 berust, naar het mij voorkomt, op een onjuiste lezing van de aangevallen rechtsoverweging. Blijkens de laatste zin van r.o. 12 is de kennelijke strekking van de aangevallen overweging dat het breisel van Dupont niet berust op een wezenlijk ander inzicht dan het uit het octrooi blijkende inzicht en dat de door Dupont gebezigde middelen niet wezenlijk verschillen van de in de conclusie genoemde middelen.

24 Hetzelfde geldt m.i. voor onderdeel 7. Blijkens het verband met de andere overwegingen bedoelt het hof met ‘uitwerking’ kennelijk dat het breisel van Dupont

een uitvoeringsvariant is van de geoctrooieerde uitvinding en dat deze variant binnen de door het wezen van de uitvinding bepaalde beschermingsomvang van het octrooi valt.

25 Onderdeel 8 bestrijdt r.o. 13 van 's hofs eindarrest met een herhaling van de reeds in de onderdelen 1 en 2 ontwikkelde klachten. Waar deze klachten moeten falen en het hof, zoals ik reeds betoogde, de leer van het wezen van de uitvinding en de daarop door het Meyn/Stork-arrest aangebrachte verfijning niet heeft miskend, is r.o. 13 onjuist noch onbegrijpelijk.

26 De door onderdeel 9 verdedigde opvatting dat de eis van voldoende mate van rechtszekerheid voor derden ('a reasonable degree of certainty for third parties') betekent dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door datgene wat derden kunnen lezen in de bewoordingen van de octrooi-conclusie, kan in het licht van het Meyn/Stork-arrest m.i. niet als juist worden aanvaard. Ik verwijs naar hetgeen hierboven onder 14 t/m 16 is opgemerkt: de leer van het wezen van de uitvinding ter bepaling van de beschermingsomvang van octrooi is gehandhaafd met deze verfijning (r.o. 3.5 van het Meyn/Stork-arrest) dat het aspect van de rechtszekerheid voor derden nader gestalte krijgt in een scherper criterium (het afstandcriterium) ter afbakening van de wel en niet onder de octrooibeschermt vallende uitvoeringsvarianten van de uitvindingsgedachte. De door het hof in de hierboven onder 9 sub b en c gebezigde gronden geven niet blijk van een miskenning van de zojuist bedoelde verfijning van de leer van het wezen van de uitvinding en behoeften m.i. ook geen nadere motivering. Onderdeel 9 kan derhalve niet slagen.

27 Onderdeel 10, ten slotte, kan evenmin succes hebben. De r.o. 9 en 10 van het tussenarrest preluderen op de door het hof in het eindarrest toegepaste leer van het wezen van de uitvinding en getuigen derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting.

28 De slotsom is dat het eerste middel van het principaal beroep in al zijn onderdelen ongegrond is en dus vergeefs is voorgesteld.

29 Het in het incidenteel beroep voorgestelde middel bestrijdt in vier onderdelen de door het hof gehanteerde maatstaf bij de vaststelling van het door een octrooi gegeven uitsluitend recht. Daarbij gaat het middel ervan uit dat het hof de gebezigde maatstaf heeft geformuleerd in r.o. 11 van het eindarrest. Dit uitgangspunt berust m.i. echter op een verkeerde lezing van het aangevallen arrest. R.o. 11 van het eindarrest behelst een van het rapport van de Octrooiraad afwijkende grammaticale interpretatie van de octrooi-conclusie; eerst in r.o. 12 ontwikkelt het hof de maatstaf ter bepaling van de beschermingsomvang van het octrooi: de leer van het wezen van de uitvinding.

30 Daarmee ontvalt de grondslag aan alle in het middel geformuleerde klachten, zodat het middel moet falen.

31 Ik kom thans tot de bespreking van de procesrechtelijke vragen, opgeworpen door het tweede middel in het principaal beroep.

32 Onderdeel 1 verwijt het hof schending van art. 43 lid 3 Row door Dupont te veroordelen tot, kort gezegd, schadevergoeding nader op te maken bij staat en te ver-

effenen volgens de wet, dan wel — naar keuze van Globe — winstafdracht en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Het onderdeel verdedigt de opvatting dat art. 43 lid 3 Row met zich brengt dat de eiser die winstafdracht wenst, deze keuze vooraf, dat wil zeggen alvorens de vordering in te stellen, althans in het laatste van hem afkomstige processtuk, te maken. In elk geval zou onjuist zijn dat het hof Dupont heeft veroordeeld tot schadevergoeding, dan wel — naar keuze van Globe — tot winstafdracht.

33 Art. 43 lid 3 Row, ingevoerd bij Rijkswet van 12 jan. 1977, Stb. 160, inwerkingtreding 1 jan. 1978, luidt: 'In plaats van schadevergoeding kan worden gevorderd, dat de gedaagde veroordeeld wordt de door de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen; indien de rechter evenwel van oordeel is, dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen.'

Anders dan het geval is in het bij de Wet van 3 juli 1989, Stb. 282 (inwerkingtreding 1 okt. 1989), in de Auteurswet ingevoerde art. 27a, waarvan de eerste zin luidt:

'Naast schadevergoeding kan de maker of zijn rechtverkrijgende vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.'

is in art. 43 lid 3 Row de winstafdracht niet cumulatief doch alternatief gesteld tegenover de schadevergoeding.

En anders dan het geval is in art. 6:104 (6010909a) NBW, luidende:

'Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.'

is in art. 43 lid 3 Row de winstafdracht niet een wijze van schadeberekening, doch een 'echte' winstafdracht, dat wil zeggen het afgeven van de winst die met het feit waarop de aansprakelijkheid berust is verkregen, ongeacht of die winst correspondeert met de door de benadeelde geleden schade. Zie over het een en ander Van Nispen, Mon. NBW A-11 (1988), p. 54-57; Deurvorst, Intellectuele eigendom en reclamerecht 1990, p. 52-56; Onrechtmatige Daad, losbl., II nr. 190a (Van Nispen).

34 Ten aanzien van de overwegingen die de regeling van art. 43 lid 3 Row hebben ingegeven, meldt de m.v.t. (Hand. II, 1974-1975, 13209, nrs. 1-4, p. 58):

'De schade, die de octrooihouder bij inbreuk op zijn recht lijdt, kan van verschillende aard zijn. Het meest voor de hand ligt de schade te berekenen aan de hand van de winst, die de octrooihouder is ontgaan, doordat de inbreukmaker handelingen heeft verricht, die het uitsluitend recht van de octrooihouder uitmaken. Doch als de laatste het octrooi niet zelf exploiteert of nog geen of slechts een geringe winst maakte, zal de vorde-

ring tot schadevergoeding hem weinig of geen baat brengen. Is de gedeerde winst wel aanmerkelijk, dan staat de octrooihouder vaak voor het volgende dilemma. Hij zal het bedrag der gedeerde winst alleen dan met succes kunnen opvorderen, als hij de hoogte ervan aantoonst, waartoe hij vaak gegevens ter tafel moet leggen, die hij om begrijpelijke reden niet aan zijn concurrenten wil prijsgeven. Wil hij deze gegevens echter niet tonen, dan zal de vordering tot opeising der gedeerde winst niet slagen.

De octrooihouder kan behalve schade in de vorm van gedeerde winst ook andere schade hebben geleden. Zo kan een inbreuk de waarde van een octrooi doen dalen en een nadelige invloed hebben op de positie, die de octrooihouder bezit ten opzichte van derden, waarmee hij wil samenwerken, of ten opzichte van mogelijke licentiehouders. Deze schade is uitermate moeilijk vast te stellen en te berekenen. Hetzelfde geldt voor andere schade, die de octrooihouder door het optreden van de inbreukmaker lijdt, bijv. doordat investeringen geheel of gedeeltelijk hun waarde verliezen. Omdat het aantonen van geleden schade op bezwaren stuit, zal de octrooihouder er dikwijls toe overgaan genoeg te nemen met een schadeloosstelling op basis van een licentievergoeding, die dan meestal lager zal liggen dan de werkelijk geleden schade.

Een gevolg van dit alles is, dat de inbreukmaker vaak de onrechtmatige genoten winst geheel of gedeeltelijk zal kunnen behouden, zelfs als de octrooihouder vergoeding van geleden schade krijgt.

De moeilijkheden, waarvoor de octrooihouder zich geplaatst ziet bij een vordering tot vergoeding van de geleden schade, doen zich niet voor bij een vordering, waarbij de inbreukmaker de winst moet afdragen, die hij ten gevolge van de inbreuk heeft gemaakt. Bij deze vordering is de octrooihouder ook ontslagen van het leveren van bewijs van de door hem geleden schade en ligt het in de rede de inbreukmaker rekening en verantwoording te doen afleggen van de als gevolg van de inbreuk gemaakte winst.

Zowel vereenvoudiging van de bewijspositie van de octrooihouder, als ongedaanmaking van de verrijking van de inbreukmaker (inbreuk mag niet lonen) vormen dus de ratio van de regeling van art. 43 lid 3 Row.

35 Over de vraag wanneer de octrooihouder zijn keuze tussen schadevergoeding en winstafdracht dient te bepalen, zwijgen de kamerstukken. Aangezien de octrooihouder pas nadat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door de inbreuk genoten winst kan bepalen of winstafdracht voor hem voordeliger is dan schadevergoeding, en aangezien de regeling van art. 43 lid 3 Row, blijkens de m.v.t., mede berust op de overweging dat inbreuk niet mag lonen, ligt het niet voor de hand van de octrooihouder te verlangen dat hij zijn keuze bepaalt nog voordat de inbreukmaker rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door hem genoten winst. Ik zou menen dat de door het onderdeel verdedigde opvatting reeds hierop vastloopt.

36 Maar er is nog een andere reden. Het gaat in art. 43 lid 3 Row m.i. om een alternatieve verbintenis uit de

wet: op grond van octrooiinbreuk (onrechtmatige daad) rust op de inbreukmaker een verbintenis tot het verrichten van een van twee verschillende prestaties, schadevergoeding of ('echte') winstafdracht, ter keuze van de schuldeiser. Vgl. Van Nispen, Mon. NBW A-11 (1988), p. 55. Zie voorts algemeen over de alternatieve verbintenis o.a. Van Buchem-Spapens, Mon. NBW B-31 (1982), p. 47-55 en Asser-Hartkamp I (1988), nrs. 140-145.

37 Vooruitlopend op de regeling van art. 6:19 (6010403) NBW — daar is bepaald reden toe nu het huidige recht op dit punt een ernstige leemte vertoont, vgl. Asser-Hartkamp I (1988), nr. 143 — mag worden aangenomen dat de wederpartij van de keuzegerechtigde partij de bevoegdheid heeft een redelijke termijn te stellen tot bepaling van de keuze, indien de keuzegerechtigde partij nalaat een keuze uit te brengen. Blijft keuze binnen de gestelde termijn uit, dan gaat de keuzebevoegdheid over op de andere partij (art. 6:19 lid 1 NBW). Aangezien de keuze onherroepelijk is, mag van de keuzegerechtigde niet gevergd worden zijn keuze te bepalen voordat hij heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor hem het beste is. Vgl. Parl.Gesch. Boek 6, p. 137.

38 Toegespitst op ons geval betekent dit dat Dupont bevoegd is Globe, indien deze nalaat een keuze uit te brengen, een redelijke termijn te stellen waarbinnen de keuze moet worden bepaald. Het moment waarop Globe volgens de gestelde termijn uiterlijk haar keuze moet uitbrengen, mag echter niet eerder vallen dan nadat Globe — in wier belang als octrooihouder het alternatief stellen der verbintenis klaarblijkelijk is geschied — heeft kunnen onderzoeken en vaststellen welke keuze voor haar het beste is. Anders gezegd: zolang Dupont geen rekening en verantwoording heeft afgelegd van de door haar door de octrooiinbreuk genoten winst, mag in redelijkheid van Globe niet worden verlangd dat zij haar keuze uitbrengt.

39 Het hof heeft, zo volgt, het recht niet geschonden door Dupont te veroordelen tot nakoming van de op haar rustende alternatieve verbintenis uit de wet. Daaraan kan niet afdoen dat in het slot van de bepaling van art. 43 lid 3 Row aan de rechter de (discretionaire) bevoegdheid is verleend om, op grond van de omstandigheden van het geval, het keuzerecht van de octrooihouder te doorbreken en de gedaagde tot (alleen) schadevergoeding te veroordelen. Onderdeel 1 moet daarom naar mijn oordeel falen.

40 Onderdeel 2 verwijt het hof het recht te hebben geschonden door zijn arrest, wat betreft de veroordeling van Dupont tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet dan wel winstafdracht met bevel om rekening en verantwoording dienaangaande af te leggen, uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

41 Ervan uitgaande dat dit middelonderdeel voldoet aan de daaraan door art. 407 Rv gestelde eisen — zonder kennismaking van de schriftelijke toelichting is niet zeer duidelijk waarom volgens het onderdeel de aangehaalde wettelijke voorschriften door het hof zouden zijn geschonden —, en er voorts van uitgaande dat Du-

pont belang heeft bij het onderdeel — hoewel daaromtrent uit de gedingstukken niets blijkt, lijkt het onwaarschijnlijk dat aan de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht reeds enigerlei uitvoering is gegeven en na verwerping van de overige cassatieklachten zal het aangevallen arrest in kracht van gewijsde zijn gegaan (vgl. HR 10 dec. 1943, NJ 1944/1945, 159)—, meen ik dat het onderdeel doel treft.

42 De door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van bedoelde veroordeling kan niet gegrond worden op art. 52 lid 1 sub 1 Rv. Weliswaar is het octrooischrift aan te merken als een authentieke titel in de zin van die bepaling (HR 18 april 1969, NJ 1969, 327, m.nt. HB), maar van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht kan, naar algemeen wordt aangenomen, niet worden gezegd dat deze in de zin van die bepaling berust op het octrooischrift, dat wil zeggen haar directe grondslag vindt in het octrooischrift. Haar directe grondslag ligt veeleer in de in rechte vastgestelde onrechtmatigheid van de inbreuk. Zie de conclusie van OM (A- G Berger) voor en de noot (Hijmans van den Bergh) onder het zojuist genoemde arrest. Zie voorts Verheijen, *De grondslagen der uitvoerbaarverklaring bij voorraad*, diss. RUL (1961), p. 41–44 en *Burgerlijke Rechtsvordering*, losbl., art. 53, aant. 5 (F.M.J. Jansen).

43 De uitvoerbaarverklaring bij voorraad kan evenmin worden gegrond op art. 53 sub 7 Rv: de veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en de veroordeling tot winstafdracht kunnen niet worden aangemerkt als de voldoening ener bepaalde geldsom in de zin van die bepaling (HR 21 juni 1918, NJ 1918, 781 en HR 3 jan. 1935, NJ 1935, 785). Ook kan niet gezegd worden dat de prestatie indirect in een geldsom wordt uitgedrukt (HR 31 jan. 1986, NJ 1986, 516, m.nt. WLH), aangezien de berekening van de geldsom niet kan worden afgeleid aan de hand van factoren die in het arrest zijn omschreven.

44 Waar de andere wettelijke gronden niet in aanmerking komen als grondslag voor de door het hof uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht en die wettelijke gronden naar huidig recht als limitatief moeten worden aangemerkt (vgl. *Burgerlijke Rechtsvordering*, losbl., art. 53, aant. 2 en 12, F.M.J. Jansen), moet worden aangenomen dat het hof zijn arrest wat betreft de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht ten onrechte uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard.

45 In de omstandigheid dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 NBW de bepalingen van art. 52 en 53 Rv vervangen zullen worden door een met art. 429k Rv vergelijkbare regeling volgens welke de rechter, behoudens uitzonderingsgevallen, vrij is, indien de eiser zulks verlangt, zijn vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (*Invoeringswet, eerste gedeelte, Wet van 7 mei 1986, Stb. 295*), ligt m.i. geen reden om, door middel van een ruime interpretatie van de huidige bepalingen, anders te denken over de aangevallen beslissing van het hof. Naast het — uitvoerbaar bij voorraad ver-

klaarde — verbod van verdere octrooiinbreuk, kan niet worden aangenomen dat Globe een dringend belang heeft — blijkens de gedingstukken heeft Globe zulks ook niet aangevoerd — bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding c.q. winstafdracht. Vgl. in dit verband HR 2 juni 1989, NJ 1989, 666.

46 Op grond van het vorenstaande kom ik tot de slotsom dat de in het principaal beroep aangevoerde cassatieklachten alle ongegrond zijn behoudens de klacht van het tweede onderdeel van het tweede middel en dat het incidenteel cassatieberoep tevergeefs is ingesteld.

47 Derhalve strekt de conclusie in het principaal beroep:

tot vernietiging van het arrest van het Hof te 's- Gravenhage van 27 april 1989, doch uitsluitend voor zover het betreft de daarbij uitgesproken uitvoerbaarheid bij voorraad van de veroordeling tot schadevergoeding dan wel winstafdracht, en tot verwerping van het beroep voor zover het is gericht tegen het arrest van het Hof te 's- Gravenhage van 3 sept. 1986;

in het incidenteel beroep:  
tot verwerping.

---