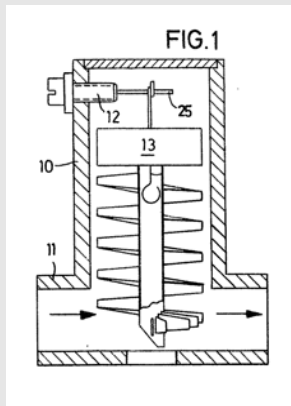


Hoge Raad, 9 februari 1996, Spiro v Flamco*ontluchttingsafsluiter in een vloeistofstelsel***OCTROOIRECHT****Partiële nietigheid octrooi met terugwerkende kracht mogelijk**

Ingevolge art. 51(1)(a) ROW kan een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51(5) terugwerkende kracht heeft.

Voor partiële nietigheid is vereist dat sprake is van een voor de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum voldoende voor de hand liggende en duidelijke beperking van de conclusie

In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 [Ciba Geigy/Oté Optics], is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd.

Vindplaats: BIE 1996, nr. 94, p. 334 m.nt Brinkhof en Steinhauser; NJ 1998, 2, m.nt Verkade

Hoge Raad, 9 februari 1996

(Snijders, Roelvink, Mijnsen, Neleman, Nieuwenhuis)

Spiro Research BV, te Helmond, eiseres tot cassatie, adv. mr. R. Laret, tegen Flamco BV, te Gouda, verweerster in cassatie, adv. Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper.

1. Het geding in feitelijke instanties

Thans verweerster in cassatie - verder te noemen: Flamco - heeft bij exploit van 2 februari 1990 thans eiseres tot cassatie - verder te noemen: Spiro - gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en onder meer gevorderd het Nederlands octrooi 156 225 nietig te verklaren.

Spiro heeft tegen de vordering verweer gevoerd.

Bij tussenvonnis van 6 februari 1991 heeft de Rechtbank de Octrooiraad om rapport en advies verzocht.

Nadat dit advies was uitgebracht, heeft de Rechtbank bij vonnis van 16 juni 1993 het Nederlands octrooi 156 225, op 18 juli 1978 aan Spiro verleend, nietig verklaard.

Tegen het eindvonnis heeft Spiro hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 22 december 1994 heeft het Hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

(...)

3. Beoordeling van de middelen

3.1. In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) Spiro is houdster van het Nederlands octrooi no. 156 225. De voorrangsdatum is 9 december 1972. Het octrooi betreft een ontluchttingsafsluiter. Flamco heeft in deze zaak de nietigverklaring van dit octrooi gevorderd.
 (ii) De uitvinding waarvoor het octrooi is verleend, is in het octrooischrift uitsluitend afgebakend van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586 032, hierna aan te duiden als: de Flair. De Flair maakt gebruik van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau.

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

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

(v) Spiro heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat haar octrooi niet op die grond nietig behoeft te wor-

den verklaard, maar gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie van het octrooischrift dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden:

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

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

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

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

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

Het Hof heeft eerst in zijn rov. 4 onder b, d en e een uitleg gegeven van het octrooi van Spiro, zoals dit haar is verleend. Het heeft de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend, daarbij aldus opgevat dat die uitvinding geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan

nodig is. Ook heeft het Hof geoordeeld dat de maatregelen waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie van het octrooischrift uitsluitend zijn opgenomen in hetgeen volgt na de woorden "met het kenmerk".

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

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

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

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

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

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

Onderdeel 6 van dit middel, dat zich richt tegen hetgeen het Hof als "uitgangspunt" van de Flair heeft gezien, mist in zoverre feitelijke grondslag dat het aan het woord "uitgangspunt" een andere betekenis toekent

dan die waarin het Hof het heeft gebezigd en die erop neerkomt dat de Flair gebruik maakt van een vrij opgehangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau.

Onderdeel 7 mist al evenzeer feitelijke grondslag, voor zover het aan het Hof de door het onderdeel fundamenteel onjuist genoemde benadering toeschrijft dat slechts octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de "in het kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen". Het Hof heeft blijkens het hiervoor onder 3.4 overwegene het octrooischrift in zijn geheel, met de door Spiro voorgestelde aanvulling, beoordeeld, doch niet de door Spiro voorgestane uitleg gevolgd, terwijl het Hof voor zijn eigen meer strikte uitleg betekenis heeft toegekend aan de plaatsing van die aanvulling vóór de woorden "met het kenmerk". Die beoordeling had zowel betrekking op de eis van nieuwheid als op die van inventiviteit. Voor zover onderdeel 8 zulks anders ziet, mist het eveneens feitelijke grondslag.

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

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

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

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

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Spiro in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Flamco begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3000 voor salaris.

Conclusie A.-G. Strikwerda:

1. Eiseres tot cassatie, hierna: Spiro, is houdster van het Nederlandse octrooi no. 156 225. Het octrooi is verleend op 18 juli 1978; de voorrangdatum is 9 december 1972. Verweerster in cassatie, hierna: Flamco, vordert in deze procedure - voor zover thans in cassatie van belang - de nietigverklaring van het aan Spiro verleende octrooi wegens gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit van de geoctrooieerde uitvinding.

2. Het octrooi van Spiro betreft een ontluchttingsafsluiter in een vloeistofstelsel. De afsluiter is bij hoog vloeistofniveau gesloten door de werking van een schroefveer en bij laag vloeistofniveau geopend door het gewicht van een vlotter.

3. Relevante voorpublicaties zijn het Amerikaanse octrooischrift no. 3.586.032 ("de Flair") en de Duitse Gebrauchsmuster 7.136.706 en 7.145.993. De Flair be-

treft een ontluchttingsafsluiter met een haarspeldveerconstructie en een loshangende vlotter, de Gebrauchsmuster betreffen een ontluchttingsafsluiter met een schroefveerconstructie en een vaste vlotterop-hanging.

4. Blijkens de beschrijving van het octrooischrift is de uitvinding van Spiro afgebakend van de Flair. Bij de in de Flair toegepaste haarspeldveerconstructie is niet gewaarborgd dat het kleporgaan bij stijging van het vloeistofniveau lekvrij afsluit. Doel van de uitvinding van Spiro is om bij stijging van het vloeistofniveau een sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken die wel in een feilloze afsluiting resulteert. Dat doel wordt bereikt door gebruik te maken van een schroefveerconstructie.

5. Flamco stelt dat de schroefveerconstructie reeds bekend was uit de Duitse Gebrauchsmuster en dat de geoctrooieerde uitvinding van Spiro daarom niet nieuw en/of inventief is.

6. Bij tussenvonnis van 6 februari 1991 verzocht de Rechtbank de Octrooiraad advies uit te brengen over de vraag of de geoctrooieerde uitvinding van Spiro op de voorrangdatum, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster, nieuw en, zo ja, inventief was.

7. De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad bracht op 28 juni 1991 rapport uit en beantwoordde de door de Rechtbank gestelde vraag in ontkennende zin. Bovendien merkte de Bijzondere Afdeling het volgende op (blz. 5/6):

"Ter zitting is door Spiro tegen de beide meergenoemde "Gebrauchsmuster" aangevoerd, dat de bij de hieruit bekende toegepaste "niet-vrije" verbinding tussen klep en vlotter (...) in de praktijk tot zodanige krachten op de klep leidt dat deze ook bij hoge vloeistofstand zal lekken. (...). Namens Spiro is betoogd dat de koppeling tussen de vlotter en de klep weliswaar niet in de conclusie staat vermeld, maar dat aanvulling van de conclusie in deze zin (...) alsnog zou kunnen gebeuren, waartoe ter zitting een voorstel is gedaan (...). De Bijzondere Afdeling merkt in de eerste plaats op dat deze aanvulling (...) zo zou kunnen luiden dat de vlotter zodanig is opgehangen dat deze bij het (vanuit de sluitstand verder) omhoog bewegen van de vlotter de klep niet meeneemt (zogenaamde vrije verbinding).

De Bijzondere Afdeling merkt op dat een dergelijke vrije ophanging van de vlotter reeds bekend is uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 (uitgangspunt), zodat bij aanvulling van de conclusie de door Spiro voorgestelde passage in de aanhef van de conclusie zou moeten worden opgenomen. De materie onder het kenmerk van de conclusie is dan (...) bekend uit de beide "Gebrauchsmuster" en de Bijzondere Afdeling acht de toepassing van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 bekende constructie niet inventief."

8. Bij vonnis van 16 juni 1993 maakte de Rechtbank het oordeel van de Octrooiraad tot het hare en verklaarde het octrooi van Spiro wegens gebrek aan nieuwheid en, bij wijziging van de hoofdconclusie in de door Spiro gewenste vorm, wegens gebrek aan inventiviteit, nietig.

9. In hoger beroep bekrachtigde het Hof bij arrest van 22 december 1994 het vonnis van de Rechtbank van 16 juni 1993.

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

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

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

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

voorgestelde aanvulling inventiviteit mist, aldus het Hof (r.o. 11).

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

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

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

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

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

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

20. De klacht onder 4.4 bouwt voort op de klacht onder 4.3 en zal het lot daarvan moeten delen. Overigens

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

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

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

23. De motiveringsklacht berust op de stelling dat er een verschil bestaat tussen afbakening van de afsluiter volgens het Amerikaanse octrooischrift en afbakening van een afsluiter van de soort zoals bekend uit het Amerikaanse octrooischrift. Wat het verschil is en waarom dit verschil met het oog op de door het Hof te beantwoorden inventiviteitsvraag van belang is, is mij niet duidelijk geworden en wordt door het middel ook niet aangegeven. De klacht acht ik daarom niet aanmelijk.

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

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

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

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

28. De klacht is m.i. ongegrond. De vaststelling in r.o. 4 sub c moet worden gelezen in samenhang met de vaststelling in r.o. 4 sub d. Duidelijk is dan dat het Hof met de vaststelling dat een vrije ophanging van de vlotter uitgangspunt van de Flair is slechts heeft willen aangeven dat het probleem waarvoor de Flair een oplossing beoogt te bieden niet de fase betreft waarin de afsluiter reeds gesloten is en het vloeistofniveau verder

stijgt, maar de fase waarin de afsluiter geopend is. Anders dan de klacht aanneemt, heeft het Hof derhalve niet miskend dat de uitvinding van Spiro tot uitgangspunt neemt dat de Flair een lekkende constructie behelst.

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

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

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

32. R.o. 7 van het bestreden arrest wordt vanuit verschillende invalshoeken onder vuur genomen door het onder 9 opgenomen middelonderdeel. In die rechtsoverweging opent het Hof zijn onderzoek naar de stelling van Spiro, dat het octrooi met de voorgestelde aanvulling voorziet in een combinatie-uitvinding, met de overweging dat ingevolge de Nederlandse verleningspraktijk de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de uitvinding van verschillende standen der techniek is afgebakend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hand ligt, dat in ieder geval niet aan het inventiviteitsvereiste is voldaan.

42. De onder 13 geformuleerde klacht mist zelfstandige betekenis.

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

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

Hof Den Haag, 22 december 1994

(M.J. Heikens, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker).

(...)

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

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

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

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

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

5. Flamco heeft aangevoerd dat het octrooi van Spiro nietig dient te worden verklaard, omdat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, gezien de Duitse, vóór 9 december 1972 gepubliceerde "Gebrauchsmuster" nos. 7 136 706 en 7 145 993, niet

nieuw is. De Bijzondere Afdeling is Flamco in deze stelling gevolgd. Zij wijst er daarbij op dat in die beide "Gebrauchsmuster" ontluichtingsafsluiters zijn beschreven met identieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep. Bij dit oordeel van de Bijzondere Afdeling heeft Spiro zich kennelijk neergelegd, want zij heeft dat oordeel van de Bijzondere Afdeling niet bestreden.

6. Spiro voert echter aan dat haar octrooi gewijzigd in stand kan blijven, namelijk door de tekst van de conclusie dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de woorden: "waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt". Deze aanvulling zou (zo meent het hof de stellingen van Spiro te mogen samenvatten) leiden tot een beperking van de conclusie (zie bijvoorbeeld memorie van grieven, onder 2.3, eerste alinea) en tegelijkertijd meebrengen dat het (aldus "beperkte") octrooi voorziet in een z.g. combinatie-uitvinding van (zie de memorie van grieven onder 3.3., eerste alinea) enerzijds de beide Duitse "Gebrauchsmuster" en anderzijds de "constructie uit voornoemd Amerikaans Octrooischrift" (dit wil zeggen: de Flair).

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

8. De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in dier voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afbakening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te zijn een ander octrooi dan haar is verleend. Anders gezegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat zij alléén voorstelt de conclusie vóór de woorden "met het kenmerk" aan te vullen met de hiervoor, onder 6 geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking geno-

men, bereikt, zo meent het hof, Spiro met de voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitgegaan niet meer is een bepaalde ontluichtingsafsluiter, maar een ontluichtingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee) met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewijzigd octrooi, in het licht van de beide "Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar octrooi aan nieuwigheid ontbreekt.

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

10. a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren dan hetgeen het hof, hierboven onder 4, b)-e), omtrent het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat betekent derhalve, in het bijzonder, dat ook met inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi zou zijn verleend, geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het voltooiën van de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is. Pagina 8 Bron: Kluwer Deventer b) De omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrijving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclusie) moet worden gezocht in de maatregelen opgenomen in de conclusie na de woorden "met het kenmerk". c) Uit de omstandigheid dat de beschrijving de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt, zal de vakman afleiden dat Spiro met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen, aangezien het octrooi dan voor zijn potentiële actieradius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een ontluichtingsafsluiter "tout court" (en niet slechts in een - beperkte - ontluichtingsafsluiter-met-een-los-opgehangen-vlotter).

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

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

13. Bij vonnis van 9 oktober 1989 heeft de President van de rechtbank te 's-Gravenhage, op vordering van Spiro, aan Flamco verboden inbreuk te maken op het

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

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

15. In haar laatste grief, grief IX, neemt Spiro wederom tot uitgangspunt dat haar Nederlands octrooi no. 156 225 niet nietig is, en dat Flamco daarop inbreuk maakt. Dat uitgangspunt is, gelet op het voorgaande niet juist, zodat ook deze grief IX faalt.

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

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

Beslissing

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

Rechtbank Den Haag 16 juni 1993

(Van den Hul, Bodewes en Willems)

Vonnis in de zaak met rolnummer 90/5377 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flamco B.V., gevestigd te Gouda, eiseres bij dagvaarding van 2 februari 1990, verweerster in reconventie,

procureur: eerst jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, thans mr W. Taekema

advocaat: mr. J.A. van Arkel te Rotterdam

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Spiro Research B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Helmond,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. D. den Hertog

advocaat: mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Flamco respectievelijk Spiro.

De rechtbank heeft opnieuw kennis genomen van de stukken, waaronder nu ook:

- grossen van het door deze rechtbank, Tweede enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken, tussen partijen gewezen vonnis dd. 6 februari 1991;

- afschriften van het op 5 juli 1991 ter griffie van deze rechtbank gedeponeerde rapport van de Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad van 28 juni 1991;

- een akte in conventie tot aanvulling en vermeerdering van eis van Flamco, met produkties;

- de conclusie na deskundigenbericht tevens antwoordakte in conventie met betrekking tot de aanvulling en vermeerdering van eis van Spiro, met één produktie;

- de conclusie van antwoord met betrekking tot de aanvulling en vermeerdering van eis, tevens houdende akte van correctie van Spiro;

- de conclusie in conventie na deskundigenbericht en na het toestaan van de aanvulling en vermeerdering van de eis van Flamco, met produkties;

- de conclusie in reconventie voor eis in het incident ex art. 56 lid 3 ROW van Flamco;

- de conclusie in reconventie voor antwoord in het incident ex artikel 56 lid 3 ROW van Spiro;

- een akte met produkties van Flamco;

- de pleitnotities van mr. van Arkel;

- de pleitnotities van mr. Hendrick.

Partijen hebben hun standpunten ter zitting van 19 februari 1993 doen toelichten door hun advocaten, daarin bijgestaan door de octrooigemachtigden ir. J.A. Iemenschot (Flamco) en mr.ir. J.H.F. Winckels (Spiro).

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

Bij voormeld vonnis, waarvan de rechtbank de inhoud hier overneemt, heeft de rechtbank de Octrooiraad verzocht advies uit te brengen omtrent de volgende vragen:

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

2. Vallen de ontluichtingsafsluiters van Flamco onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156 2257

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

De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad (hierna: de Afdeling) heeft op 5 juli 1991 rapport uitgebracht. Daarin heeft zij vraag 1 met "nee" en vraag 2 met "ja" beantwoord. Op hetgeen de Afdeling terzake van vraag 3 heeft opgemerkt zal hieronder nader worden ingegaan.

Voor alle duidelijkheid wordt vastgesteld dat Flamco haar incidentele vordering tot schorsing van het reconventionele inbreukgeding tot bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis in conventie over haar vordering tot nietigverklaring zal zijn beslist, bij pleidooi niet langer heeft gehandhaafd.

De nietigheid

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

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

Flamco kan zich met het oordeel van de Afdeling verenigen.

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

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

"Afsluiter, in het bijzonder ontluichtingsafsluiter, bestaande uit een in de opening van een wand zoals van een ontluichtingsinrichting afgedicht in te zetten in hoofdzaak cilindrisch huis, met een axiaal doorlaatkanaal en één, de monding daarvan omgevende, door het platte kopvlak van een axiaal eindstuk met kleinere diameter van dat huls gevormde zitting, en uit een door een veer tegen de zitting aan te drukken eveneens in hoofdzaak cilindrisch kleporgaan, waarvan de naar de zitting toegekeerde zijde een holte heeft, waardoor een rand wordt gevormd die naar binnen is omgezet, in welke holte een elastisch afdichtlichaam is opgenomen, waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te

kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze bij verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt, met het kenmerk dat het kleporgaan over althans een deel van zijn axiale lengte dezelfde diameter heeft, als het aan het genoemde eindstuk grenzende gedeelte van het huis en in een gedeelte met kleinere diameter het afdichtlichaam bevat terwijl de veer een p e van uitwendige schroefdraad voorziene mantelvlakken van de delen met onderling gelijke diameter van het huis en van het kleporgaan opgeschroefde trekveer is, met i het bereik tussen die delen van gelijke diameter gespannen windingen".

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

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

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

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

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

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

Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aangegeven de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk t2 maken van de richting van de kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42-44).'

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

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

De vakman, geplaatst voor het bovengenoemde probleem de sluitbeweging van de klep onder invloed van de veer onafhankelijk te maken van de richting van de kracht zal bij kennisneming van de beide Gebrauchsmuster zonder inventieve arbeid begrijpen dat de oplossing van zijn probleem is gelegen in de daarin toegepaste schroefveerconstructie. Die oplossing ligt daarmee voor de hand. In de wetenschap dat de oorzaak van zijn probleem niet is gelegen in de uit het Amerikaanse octrooischrift bekende en in jarenlange praktijk veelvuldig toegepaste vrije vlotterophanging zal de vakman geen reden hebben aandacht te schenken aan een tweede maatregel uit de Gebrauchsmuster, de vaste vlotterophanging. Die maatregel (aangenomen dat het, zonder duidelijke reden achterwege laten van een bekende constructie in dit geval een maatregel genoemd mag worden) zal hem dan ook niet afhouden van het toepassen van de schroefveerconstructie ter oplossing van zijn probleem.

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

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

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

5. De inbreuk

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

De vorderingen

6.1 In conventie vordert Flamco, na haar eis bij akte te hebben vermeerderd zakelijk weergegeven

I. nietigverklaring van het Nederlandse octrooi 156 225; een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld door de betekening van het vonnis van de President in kort geding van 9 oktober 1989;

III. a) een schadevergoeding van f. 145.110,53 met de wettelijke rente daarover vanaf 2 februari 1990;

b) een schadevergoeding van f. 60.059,65 met de wettelijke rente daarover vanaf 22 maart 1991;

c) een verbod aan Spiro om kenbaar te maken dat de SPIROVENT wordt beschermd door het Nederlandse octrooi 156 225 of wel 180 613, op straffe van een dwangsom;

betaling door Spiro van de proceskosten.

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

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

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

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

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

Spiro stelt dat haar van de executie geen verwijt valt te maken en dat Flamco bovendien geen schade heeft geleden die aan haar valt toe te rekenen. Subsidiair betwist ze de omvang van de schade.

In beginsel dat wil zeggen behoudens bijzondere omstandigheden moet worden aangenomen dat degene die door dreiging met executie zijn wederpartij; heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod

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

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

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

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

Spiro heeft niet weersproken dat zij in de door Flamco aangespannen nietigheidsprocedure voor deze rechtbank, bekend onder rolnummer 83/6923, geen verweer heeft gevoerd tegen de stelling van Flamco dat zij een inrichting volgens het Nederlandse octrooi 180 613 reeds voor november 1974, derhalve ruimschoots voor de prioriteitsdatum 11 maart 1978, op commerciële schaal op de markt had gebracht. Daarmee staat vast dat Spiro wist, althans behoorde te weten dat haar octrooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten die niet bestaande rechten tegenover Flamco geldend

te maken en in de nietigheidsprocedure tegen beter weten in verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een verwijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door Flamco als gevolg daarvan geleden schade, waarop onder 8 zal worden ingegaan.

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

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

7.2 Flamco voert de volgende schadeposten op:

gederfde omzet	f.64.160,
schade door publikaties	f.25. 000,
kosten "tegencirculaire"	f 6.285.30
verlies goodwill door recall	f.10.000,
schade verschaffen bedrijfsgegevens	f.19 .000.
kosten verplaatsing productie	f.20.665.23
totaal	f. 145.110,53

7.3 Ad a.

Flamco baseert haar schadeberekening op de volgende gegevens en veronderstellingen:

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

- omzet Flamcovents in Nederland 1/6/89 tot 30/10/89 57,25% van de omzet Spirovents in de periode 1/6/88 tot 30/10/89; stel de omzet van Flamcovents in de verbodsperiode op eveneens 57,25% van de omzet Spirovent; in de periode 27/11/88 tot 15/2/89;

brutomarge op de omzet Flamcovents in 1990 is 42,7%. Op basis hiervan is de gemiste omzet in de verbodsperiode 57,25% van f. 262.458 = f. 150.257 en de gemiste brutomarge 42,7% daarvan = f. 64.160, .

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

Het tweede bezwaar van Spiro, dat Flamco geen rekening heeft gehouden met de buitenlandse vervaardiging en de daaruit voortvloeiende omzet, kan de rechtbank niet volgen. Flamco claimt uitdrukkelijk alleen de in

Nederland gemiste omzet (zie de brief van Ernst Moret & Young van 7 maart 1991). Door Spiro is niet gesteld dat Flamco in de verbodsperiode in Nederland in strijd met het verbod Flamcovents heeft verkocht die in het buitenland waren vervaardigd.

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

Tenslotte voert Spiro aan dat Flamco ten hoogste recht heeft op de nettomarge. De rechtbank is het met Flamco eens dat in het onderhavige geval van een relatief korte verbodsperiode, waarbinnen een aanpassing van de vaste kosten nauwelijks mogelijk is, vergoeding van de brutomarge redelijk is.

Van de aldus berekende omzetderving, gecorrigeerd zoals hierboven aangegeven, moet worden aangenomen dat ze een rechtstreeks gevolg is van de betekening door Spiro van het verbodsvonnis, tenzij Spiro feiten stelt die tot een ander oordeel leiden.

Ad b en c.

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

Flamco heeft haar schade beperkt door harerzijds een circulaire aan haar afnemers te zenden. De kosten van die schadebeperkende maatregelen komen in beginsel voor rekening van Spiro. De rechtbank zal, mede gelet op de kennelijk zeer korte periode tussen de publikaties van Metallo en van Flamco voorshands slechts de kosten van deze publikatie zoals gevorderd onder c. toewijzen tot een bedrag van f.6.286,30.

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

Ad e.

Deze post, groot f. 19.000, valt uiteen in drie onderdelen:

eigen personeelskosten verschaffen

facturen c.s. aan Spiro f. 10.000,

schade verschaffen vertrouwelijke gegevens f. 2.500,

kosten advocaat f. 4.000,

Spiro meent dat de eerste post geen schade vormt omdat salarissen van eigen personeel in elk geval dienen te worden betaald, zodat de causaliteit met het handelen van Spiro ontbreekt. Dat standpunt is in zijn algemeen-

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

De post advocaatkosten groot f. 4000, komt voor toewijzing in aanmerking. In redelijkheid gemaakte buitengerechtigde kosten van redelijke omvang komen als schade voor vergoeding in aanmerking. Spiro heeft niet gesteld dat niet aan beide criteria is voldaan.

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

De schade sub III)

8.1 Flamco voert de volgende vier schadeposten op:

(i) advocaatkosten nietigheidsactie en verweer in reconventie bodemzaak

(ii) idem kort geding in twee instanties

(iii) bijstand octrooigemachtigde ad (i) en (ii)

(iv) eigen kosten Flamco totaal

8.2 Ad (i) en (ii)

f. 15.854,65

f.24.030,

f. 10.900,

f. 15.275

f. 66.059,65

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

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

8.3 Ad (iii) en (iv)

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

Beslissing

De rechtbank:

In conventie:

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

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

Verwijst de zaak naar de rol van 6 juli 1993 voor het door Flamco nemen van de in rechtsoverweging 7.i bedoelde akte, peremptoir.

Houdt voor het overige iedere beslissing aan.

In reconventie:

Wijst de vorderingen af.

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

Rechtbank Den Haag, 6 februari 1991

(van den Hul)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flamco B.V.,

gevestigd te Gouda,

eiseres bij dagvaarding van 2 februari 1990,

verweerster in reconventie,

procureur: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Spiro Research B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Helmond,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. D. den Hertog.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding en de zakelijk daarmee overeenstemmende conclusie van eis;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van eis in reconventie, met produkties;

- een akte in conventie en conclusie van antwoord in reconventie, met produkties;

- een akte in conventie en reconventie van Spiro;

- een akteverzoek met één produktie van Flamco.

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

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

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

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

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

Beslissing

In conventie en in reconventie

De rechtbank:

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

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

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

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

Bepaalt dat de griffier de gedingstukken zal doen toekomen aan de Octrooiraad.

Verzoekt de Octrooiraad het advies zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 2 augustus 1991 uit te brengen.

Houdt voor het overige iedere beslissing aan.