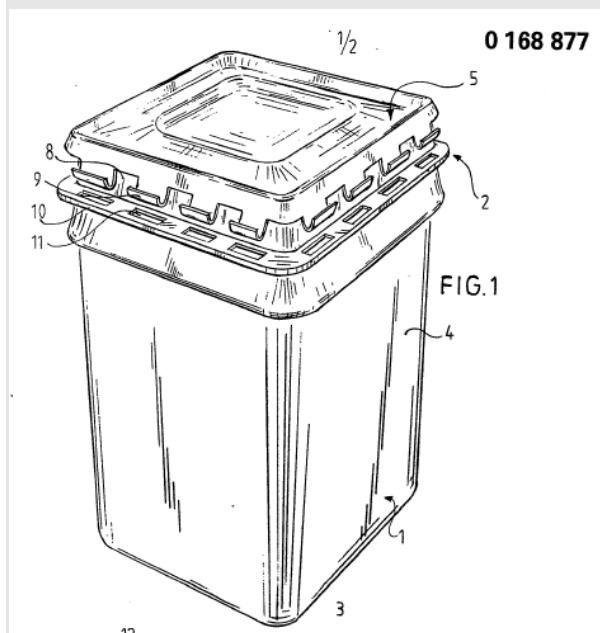


Hoge Raad, 16 februari 2001, Van Egmond v WIVA**OCTROOIRECHT****Partiële nietigheid**

- [Hof niet in strijd gekomen met de door de Hoge Raad in zijn arrest van 1996 vermelde maatstaven. De vaststelling van hetgeen een vakman uit het octrooischrift kan afleiden is van feitelijke aard, zodat het oordeel daaromtrent in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is 's Hofs oordeel niet](#)

Deze onderdelen klagen dat het Hof ten onrechte het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten. Zij verwijten het Hof dat het in de genoemde rechtsoverweging een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de door [de Hoge Raad in zijn arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2, geformuleerde regels.](#)

3.3.3 De Hoge Raad heeft in laatstgenoemd arrest overwogen 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 1910 of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW 1910, 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 1910, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van [HR 13 januari 1995, nr. 15564, 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 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.

Er is geen aanleiding thans, na wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910, terug te komen van hetgeen de Hoge Raad in het zo-even genoemde arrest heeft overwogen. Daarbij verdient aantekening dat art. 138 lid 2 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (verder: EOV) bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 ROW 1910.

Het Hof heeft de door de Hoge Raad in het genoemde arrest van 1996 vermelde maatstaven niet miskend. Het heeft dit arrest in de door de onderdelen bestreden rechtsoverweging met zoveel woorden genoemd. Het Hof oordeelt dat aan de voorwaarden van bedoeld arrest is voldaan, hetgeen insluit 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 deze aanvulling gelegen beperking en dat derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Zulks vindt, naar het Hof overweegt, hierin steun dat de deskundigen het essentiële van het octrooi (mede) gelegen zien in de hoekige configuratie van het vat met deksel. De hoofdconclusie dient dan ook te worden beperkt tot een vat met deksel met een hoekige configuratie. Deze beperking vindt, naar 's Hofs oordeel, steun in de beschrijving van het octrooi.

- [Hof niet gehouden zonder eerst het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden gedeelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit](#)

Onderdeel 1.3 verwijt het Hof dat het het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten zonder eerst het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden gedeelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit. Het onderdeel faalt omdat het Hof, als rechter die over de feiten oordeelt, in de onderhavige nietigheidsprocedure met betrekking tot een octrooi weliswaar op de voet van art. 57 ROW 1910 of op de voet van art. 25 EOV bevoegd, maar niet verplicht, was inlichtingen te vragen. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat geen

aanleiding ertoe bestond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit oordeel behoefde geen nadere motivering. Het kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst

Uitleg conclusie

• 's Hofs bestreden oordeel moet aldus worden begrepen dat de essentie van het Wiva-octrooi is enerzijds een hoekige constructie van het vat en anderzijds een constructie waarbij de flexibele lippen van het ene deel - vat of deksel - worden gedrukt door openingen in het andere deel en een kneedbare massa in de groef van de deksel waardoor afdichting wordt bewerkstelligd. Daarbij is niet van belang of de ribben met de openingen zich bevinden aan het vat dan wel aan de deksel en de flexibele lippen aan de deksel dan wel aan het vat.

Het Hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Opgevat als hiervoor is weergegeven, geeft 's Hofs oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde bij art. 2 ROW 1910.

• In 's Hofs oordeel ligt besloten dat het voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi essentieel is de hoekigheid van de constructie voor het zelfrichtend zijn van de deksel

In zijn rov. 17 heeft het Hof overwogen dat moet worden aangenomen dat een eis die volgens het octrooi aan het vat met deksel moet worden gesteld is dat deze slechts op een enkele wijze in de oplegstand op het vat kan worden geplaatst, waarbij alle lippen direct in lijn komen te liggen met de bijbehorende openingen in de ribben en slechts een aandrukken volstaat om de deksel in de lager gelegen permanente stand op het vat te bevestigen. Hierin ligt besloten dat, naar 's Hofs oordeel, het voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi de hoekigheid van de constructie essentieel is voor het zelfrichtend zijn van de deksel. Het Hof heeft derhalve kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat voor de gemiddelde vakman uit het octrooischrift eenvoudig valt op te maken dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelf-richtend is.

Vindplaatsen: LJN: [AB0031](#); NJ 2001/393

Hoge Raad, 16 februari 2001

(xxx)

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. L.M. Schreuders-Ebbekink,

t e g e n

WIVA VERPAKKINGEN B.V., gevestigd te Oosterhout,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J.C. van Oven.

1. Het geding in voorgaande instanties

De Hoge Raad verwijst voor het verloop van dit geding tussen thans eiseres tot cassatie - verder te noemen: [ei-

seres] - en thans verweerster in cassatie - verder te noemen: Wiva naar zijn arrest van 15 maart 1996, nr. 15.936 (C95/88HR).

Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het beroep van [eiseres] tegen het tussenarrest van het Hof van 5 januari 1995 te 's-Gravenhage verworpen.

Na hervatting van het geding in hoger beroep heeft het Hof bij tussenarrest van 6 februari 1997 partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de benoeming van deskundigen. Daarbij heeft het Hof 6 vragen geformuleerd.

Bij tussenarrest van 24 april 1997 heeft het Hof de door partijen gezamenlijk voorgedragen deskundigen benoemd.

Na deskundigenbericht heeft [eiseres] een akte genomen en heeft Wiva, haar bij memorie van grieven geformuleerde, eis als volgt gewijzigd:

primair

1. [Eiseres] te veroordelen bij arrest uitvoerbaar bij voorraad tot het betalen van een schadevergoeding wegens sinds 12 december 1992 tot 5 januari 1997 gepleegde octrooi-inbreuk ex aequo et bono geschat op ? 4 miljoen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 5 januari 1997;

2. Wiva toe te laten tot het bewijs dat de door Wiva geleden schade in de periode van 5 januari 1997 tot de datum van het arrest ? 2 miljoen bedraagt;

subsidiair

1. [Eiseres] te veroordelen bij arrest uitvoerbaar bij voorraad tot betaling van een voorschot op de wegens octrooi-inbreuk te vergoeden schade van ? 1 miljoen;

2. Wiva toe te laten het bewijs dat de door Wiva geleden schade ? 7 miljoen bedraagt.

Het Hof heeft bij tussenarrest van 25 februari 1999 in het incidenteel appel en in het principaal appel het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende,

in het incidenteel appel:

het Europese octrooi 0.168.877 nietig verklaard voor zover verleend voor Nederland en voor zover conclusie 1 van dit octrooi meer omvat dan wat in rechtsoverwegingen 10 en 16 van dit arrest is geformuleerd;

in het principaal appel:

[eiseres] verboden inbreuk te maken op Europees octrooi 0.168.877;

[eiseres] bevolen om binnen 14 dagen na betekening van dit arrest aan de procureur van Wiva een volledige lijst van namen en adressen te verschaffen van de afnemers in Nederland aan wie zij de "container with locking covers" vallende onder de beschermingsoctrooi, heeft verschaft;

bepaald dat [eiseres] aan Wiva zal verbeuren een dwangsom ter grootte van ? 5.000,- voor iedere keer of, naar keuze van Wiva, dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft met het voldoen aan het hierboven genoemde verbod en bevel;

en, alvorens verder te beslissen:

Wiva toegelaten tot levering van bewijs die haar gevorderde schade aannemelijk te maken.

Het tussenarrest van het Hof van 25 februari 1999 is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen laatstgenoemd tussenarrest van het Hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Wiva heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiseres] heeft bij brief van 14 december 2000 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 Het gaat in dit geding om het volgende. Wiva is houdster van het [voor Nederland geldende Europees octrooi nr. 0.168.877 voor een "container with locking cover"](#). Dit octrooi betreft, beknopt weergegeven, een hoekig vat (rechthoekig of vierkant) met deksel dat zich kenmerkt door de volgende eigenschappen. De vier wanddelen van het vat zijn aan de bovenzijde voorzien van ribben waarin zich openingen bevinden. De deksel is voorzien van lippen die door deze openingen kunnen worden gestoken. De deksel is tevens voorzien van een groef, waarin zich een strook vervormbaar materiaal bevindt. De bovenranden van de vier wanddelen van het vat steken in de groef met het vervormbare materiaal wanneer het vat is vergrendeld. Hierdoor wordt het vat in gesloten toestand afgedicht.

[Eiseres] brengt een zogenaamde Septobox in het verkeer, een container bestemd voor ziekenhuisafval. Een brochure van [eiseres] vermeldt omtrent de sluiting daarvan dat een lucht- en waterdichte sluiting wordt verkregen. Door middel van een snapsluiting wordt de grote deksel over de rand van de box en over veertien extra weerhaken geplaatst. De deksel is voorzien van een deugdelijke pakking. Na definitieve sluiting is de container onmogelijk met de hand te openen. De randen van deksel en container zijn voorzien van anticapillaire groeven, zodat - nog steeds volgens de brochure - (besmet) vocht door capillaire werking onmogelijk tussen deksel- en containerwand naar buiten kan dringen.

De Hoge Raad verwijst voor de feiten voorts naar hetgeen daaromtrent is vermeld in zijn in dit geding gewezen arrest van 15 maart 1996, nr. 15936.

3.2 Wiva heeft gesteld dat de Septobox van [eiseres] voldoet aan de onderdelen van conclusie 1 van het Wiva-octrooi en derhalve daarop inbreuk maakt. Op grond daarvan heeft Wiva in dit geding gevorderd dat [eiseres] zal worden verboden inbreuk te maken op het Wiva-octrooi. Voorts heeft Wiva de veroordeling van [eiseres] gevorderd tot vergoeding van schade. [Eiseres] heeft in reconventie de nietigverklaring van het Wiva-octrooi gevorderd.

De Rechtbank heeft zowel de vorderingen in conventie als de vordering in reconventie afgewezen.

Zowel Wiva als [eiseres] hebben tegen het vonnis van de Rechtbank hoger beroep ingesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat de Septobox van [eiseres] valt onder de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi. Omdat [eiseres] nietigverklaring van het octrooi had gevorderd

heeft het Hof de vordering van Wiva niet toegewezen maar bij tussenarrest van 5 januari 1995 een deskundigenbericht gelast. Zulks in verband met de in het geding aan de orde zijnde vraag of de uitvinding van Wiva ten tijde van de voorrangdatum nieuw was ten opzichte van een ander afsluitbaar vat, de zogenaamde "Sharpsafe", dat sedert 1981 op de markt wordt gebracht.

[Eiseres] heeft tegen dit tussenarrest beroep in cassatie ingesteld. Bij zijn hiervoor vermelde arrest van 15 maart 1996 heeft de Hoge Raad dit beroep verworpen. Het Hof heeft vervolgens bij zijn tussenarrest van 6 februari 1997 een zestal, aan deskundigen voor te leggen vragen geformuleerd.

Bij tussenarrest van 24 april 1997 heeft het Hof drie door partijen gezamenlijk voorgedragen deskundigen benoemd. De deskundigen hebben op 12 augustus 1997 schriftelijk rapport uitgebracht.

Waar het Hof spreekt van "[Hodge](#)" of het "[Hodge-octrooi](#)", doelt het op het [Amerikaanse octrooi US-A-3.840.152](#), (zie 's Hofs tussenarrest van 6 februari 1997, rov. 8.4.3).

In hun rapport zijn deskundigen tot de slotsom gekomen dat de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi een uitvinding betreft.

In dit geding zijn in hoofdzaak twee vorderingen aan de orde: de vordering van [eiseres] in reconventie strekkende tot nietigverklaring van het Wiva-octrooi en de vordering van Wiva in conventie, strekkende tot een verbod aan [eiseres] om inbreuk te maken op haar octrooi door het in het verkeer brengen van de Septobox.

Het Hof heeft bij zijn, thans in cassatie bestreden, eindarrest in het incidenteel appel het Wiva-octrooi partieel nietig verklaard. In het principaal appel heeft het Hof, kort gezegd, [eiseres] verboden inbreuk te maken op octrooi 0.168.877 (het Wiva-octrooi).

3.3.1 De onderdelen 1.1 - 1.3 strekken ten betoge dat het Hof het Wiva-octrooi geheel nietig had behoren te verklaren.

3.3.2 De onderdelen 1.1 en 1.2, die gezamenlijk worden behandeld, zijn gericht tegen 's Hofs rov. 11. **Deze onderdelen klagen dat het Hof ten onrechte het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten. Zij verwijten het Hof dat het in de genoemde rechtsoverweging een onjuiste toepassing heeft gegeven aan de door [de Hoge Raad in zijn arrest van 9 februari 1996, nr. 15924, NJ 1998, 2, geformuleerde regels.](#)**

3.3.3 De Hoge Raad heeft in laatstgenoemd arrest overwogen 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 1910 of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW 1910, 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 1910, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van [HR 13 januari 1995, nr. 15564, 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.

Er is geen aanleiding thans, na wijziging van de Rijksoctrooiwet 1910, terug te komen van hetgeen de Hoge Raad in het zo-even genoemde arrest heeft overwogen. Daarbij verdient aantekening dat art. 138 lid 2 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën (verder: EOV) bepaalt dat indien de nationale wetgeving zulks toelaat, de beperking van een Europees octrooi kan geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies van de beschrijving of van de tekeningen. Van deze mogelijkheid heeft Nederland gebruik gemaakt, zoals blijkt uit art. 51 lid 5 ROW 1910.

3.3.4 Het Hof heeft de door de Hoge Raad in het genoemde arrest van 1996 vermelde maatstaven niet miskend. Het heeft dit arrest in de door de onderdelen bestreden rechtsoverweging met zoveel woorden genoemd. Het Hof oordeelt dat aan de voorwaarden van bedoeld arrest is voldaan, hetgeen insluit 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 deze aanvulling gelegen beperking en dat derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Zulks vindt, naar het Hof overweegt, hierin steun dat de deskundigen het essentiële van het octrooi (mede) gelegen zien in de hoekige configuratie van het vat met deksel. De hoofdconclusie dient dan ook te worden beperkt tot een vat met deksel met een hoekige configuratie. Deze beperking vindt, naar 's Hofs oordeel, steun in de beschrijving van het octrooi.

Door aldus te oordelen, is het Hof niet in strijd gekomen met de door de Hoge Raad in zijn arrest van 1996 vermelde maatstaven. De vaststelling van hetgeen een vakman uit het octrooischrift kan afleiden is van feitelijke aard, zodat het oordeel daaromtrent in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is 's Hofs oordeel niet.

Op dit een en ander stuiten alle in de onderdelen 1.1 en 1.2 vervatte klachten af.

3.3.5 Onderdeel 1.3 verwijt het Hof dat het het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand heeft gelaten zonder eerst het Europees Octrooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden gedeelte van het octrooi te toetsen op nieuwigheid en inventiviteit.

Het onderdeel faalt omdat het Hof, als rechter die over de feiten oordeelt, in de onderhavige nietigheidsprocedure met betrekking tot een octrooi weliswaar op de voet van art. 57 ROW 1910 of op de voet van art. 25 EOV bevoegd, maar niet verplicht, was inlichtingen te vragen. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat geen aanleiding ertoe bestond van deze bevoegdheid gebruik te maken. Dit oordeel behoeft geen nadere motivering. Het kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst.

3.4.1 Onderdeel 2 is gericht tegen 's Hofs rov. 12 en tegen 's Hofs rov. 35 en 36. Het gaat in dit onderdeel om het volgende. Het vat volgens het Wiva-octrooi is onder meer afgebeeld in rov. 8 onder (ii) van 's Hofs tussenarrest van 5 januari 1995. In de rov. 7 en 8 van zijn eindarrest oordeelt het Hof, in het voetspoor van de deskundigen, dat het vat met deksel volgens conclusie 1 van het Wiva-octrooi in zoverre verschilt van het vat volgens het Hodge-octrooi:

- dat het bij het Wiva-octrooi gaat om een hoekige configuratie (rechthoekig of vierkant) van het vat met deksel;
- dat aan het ene deel (het vat) de uitstekende ribben zitten die openingen hebben, waar de flexibele lippen van het andere deel (de deksel) doorheen gestoken kunnen worden;
- dat de ribben met de openingen aan de opstaande wand van het vat zitten en bijgevolg de flexibele lippen aan de deksel;
- dat de groefbodem van de deksel is voorzien van een aparte strook vervormbaar materiaal waar de bovenranden van de opstaande wanden, indien de deksel op het vat is vergendeld, voor de afdichting insteken.

Het Hof overweegt vervolgens in rov. 12 dat niet valt in te zien waarom het Wiva-octrooi niet ook zou gelden voor de uitvoeringsvorm met de ribben aan de deksel en de lippen aan het vat. In zijn rov. 35 en 36 komt het Hof, met betrekking tot de inbreukvraag, op grond van een uitlegging van het rapport van de deskundigen, kort weergegeven, tot het oordeel dat een uitvoeringsvorm van het vat met de van lippen voorziene ribben aan het vat en de ribben met de openingen aan de deksel, niet buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt.

3.4.2 Tegen deze oordelen van het Hof richten de onderdelen 2.1 en 2.2 - die gezamenlijk worden behandeld - rechts- en motiveringsklachten.

De rechtsklacht van onderdeel 2.1 acht in de eerste plaats onjuist dat het Hof in zijn rov. 35 en 36 niet de gevolgtrekking maakt dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben met openingen aan de deksel buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt. Zulks temeer nu bij de bepaling van de beschermingsomvang van een octrooi het risico van onduidelijkheid voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder komt. De in onderdeel 2.2

vervatte rechtsklacht voegt daaraan toe dat een uitvoeringsvorm met de lippen aan het vat en de ribben aan de deksel gelijk is aan het vat dat bekend is uit het Hodge-octrooi en derhalve niet "nieuw" is in de zin van art. 2 ROW 1910.

Deze klacht faalt. 's Hofs bestreden oordeel moet aldus worden begrepen dat de essentie van het Wiva-octrooi is enerzijds een hoekige constructie van het vat en anderzijds een constructie waarbij de flexibele lippen van het ene deel - vat of deksel - worden gedrukt door openingen in het andere deel en een kneedbare massa in de groef van de deksel waardoor afdichting wordt bewerkstelligd. Daarbij is niet van belang of de ribben met de openingen zich bevinden aan het vat dan wel aan de deksel en de flexibele lippen aan de deksel dan wel aan het vat.

Het Hof was klaarblijkelijk van oordeel dat van onduidelijkheid geen sprake is. Opgevat als hiervoor is weergegeven, geeft 's Hofs oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, in het bijzonder niet van een onjuiste opvatting omtrent het bepaalde bij art. 2 ROW 1910.

De door de onderdelen bestreden oordelen van het Hof zijn niet onbegrijpelijk, zij behoeften geen nadere motivering. Op dit een en ander stuiten de in deze onderdelen vervatte klachten alle af.

3.5 De klachten van onderdeel 3 zijn gericht tegen 's Hofs rov. 15. Deze rechtsoverweging betreft de zinsnede in conclusie 1 van het Wiva-octrooi in de Nederlandse vertaling luidende:

"(...) en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (...) in de bodem van de groef (...) is (...)". In de Engelse tekst luidt deze zinsnede: "(...) and said sealing means is a separate strip of deformable material (...) fitted in the bottom of the groove or channel (...)". Deskundigen hebben voorgesteld het woord "is" in de Nederlandse tekst te vervangen door: "omvatten". Het Hof overweegt te dien aanzien dat deskundigen deze vervanging in het onderhavige geval geoorloofd achten omdat hier sprake is van een voor de vakman kenbare onzorgvuldige redactie van de oorspronkelijke hoofdconclusie die verschoonbaar is. Het Hof overweegt dat het zich in dit laatste kan vinden en verbindt er de conclusie aan dat in dit geval niet kan worden gesproken van een tot nietigheid leidende uitbreiding in de zin van art. 138 lid 1, aanhef en sub d, EOV.

Het bestreden oordeel van het Hof is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Het geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, het is niet onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd. Op dit een en ander stuiten alle in onderdeel 3 vervatte klachten af.

3.6.1 Onderdeel 4 is gericht tegen 's Hofs rov. 19. Het Hof vermeldt daarin dat deskundigen hebben geoordeeld dat het Hodge-octrooi de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi niet aantast. Het Hof overweegt vervolgens dat het dit oordeel van deskundigen deelt. Het Hof overweegt daartoe dat hoewel het toepassen van een aparte afdichtstrook voor de vergrendelde stand en van diezelfde afdichtstrook of een aangevormde flexibele

ribbe voor de oplegstand (in plaats van de soepele bovenrand van het vat volgens Hodge) op zichzelf niet inventief is omdat dergelijke constructieve maatregelen ter verwezenlijking van een goede afdichting tussen vat en deksel voor de vakman voor de hand liggend zijn, deze maatregelen in combinatie met het onderhavige "zelf-richtende" deksel wel inventief geacht moeten worden omdat deze deksel met hoekige configuratie een alternatief biedt voor het wezenlijk anders geconstrueerde "zelf-richtende" ronde deksel volgens Hodge. Zulks, naar 's Hofs oordeel, temeer nu er in Hodge en in de overige in de procedure genoemde literatuurplaatsten geen aanwijzingen zijn te vinden die in de richting van het onderhavige alternatief van een hoekige "zelf-richtende" vat/deksel-constructie wijzen.

3.6.2 Onderdeel 4.3, dat als eerste behandeld wordt, voert daartegen aan dat het hoekig maken van een deksel om deze zelfrichtend te maken - met name voor de vakman - dermate voor de hand ligt, dat een deksel met hoekige configuratie niet als inventief kan worden bestempeld.

's Hofs oordeel dat de deksel volgens het Wiva-octrooi wezenlijk anders is geconstrueerd dan volgens het Hodge-octrooi moet, in het licht van hetgeen daaraan in 's Hofs overwegingen voorafgaat, aldus worden begrepen dat de inventiviteit van het Wiva-octrooi is gelegen in een samengaan van de maatregelen ter verkrijging van een goede afsluiting van het vat met de hoekige configuratie. Onderdeel 4.3 gaat derhalve uit van een onjuiste lezing van de erdoor bestreden overweging van het Hof en mist daarom feitelijke grondslag.

3.6.3 De onderdelen 4.1 en 4.2 richten zich met rechts- en motiveringsklachten tegen de onderhavige rechtsoverweging. Zij verwijten het Hof onder meer dat het heeft miskend dat het octrooischrift zelf vermeldt dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelfrichtend is.

In zijn rov. 17 heeft het Hof overwogen dat moet worden aangenomen dat een eis die volgens het octrooi aan het vat met deksel moet worden gesteld is dat deze slechts op een enkele wijze in de oplegstand op het vat kan worden geplaatst, waarbij alle lippen direct in lijn komen te liggen met de bijbehorende openingen in de ribben en slechts een aandrukken volstaat om de deksel in de lager gelegen permanente stand op het vat te bevestigen. Hierin ligt besloten dat, naar 's Hofs oordeel, het voor de vakman die kennis neemt van het Wiva-octrooi de hoekigheid van de constructie essentieel is voor het zelfrichtend zijn van de deksel. Het Hof heeft derhalve kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat voor de gemiddelde vakman uit het octrooischrift eenvoudig valt op te maken dat de deksel het voordeel heeft dat hij zelf-richtend is. De onderdelen 4.1 en 4.2 missen derhalve eveneens feitelijke grondslag.

Uit dit een en ander volgt dat onderdeel 4 niet tot cassatie kan leiden.

3.7 Onderdeel 5, dat is gericht tegen de door het Hof in zijn rov. 16 gegeven herformulering van het Wiva-octrooi en tegen 's Hofs eindoordeel in zijn rov. 39-40, bouwt voort op de eraan voorafgaande onderdelen en bevat geen zelfstandige klacht. Het onderdeel moet

derhalve het lot van de eraan voorafgaande onderdelen volgen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Wiva begroot op ? 9.507,20 aan verschotten en ? 3.000,- voor salaris.

Dit arrest is geweest door de vice-president F.H.J. Mijnsen als voorzitter en de raadsheren A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 16 februari 2001.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

In dit octrooigeschil, waarmee de Hoge Raad al eerder geconfronteerd is, gaat het thans om de wijze waarop het hof een octrooi gedeeltelijk nietig heeft verklaard en gedeeltelijk in stand heeft gehouden.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten(1):

1.1.1. Wiva is houdster van het voor Nederland geldende Europese octrooi nr. 0168877 voor een "Container with locking cover", waarvan de verlening is gepubliceerd op 19 juli 1989.

1.1.2. Conclusie 1 van het octrooi luidt in de Nederlandse vertaling (de cijfers verwijzen telkens naar de bijbehorende tekeningen, afgedrukt in het tussenarrest van het hof):

"Vat, in het bijzonder voor het opslaan van gevoelige producten, bijvoorbeeld besmet afval, zoals ziekenhuisafval, welk vat (1) een bodemdeel (3) en daarop aansluitende wanddelen (4) heeft, waarbij de door de bovenrand van de wanddelen begrensde open bovenzijde door een deksel (5) afsluitbaar is, waarvan het randdeel door de bovenrand van de opstaande wanddelen is gedragen, welk randdeel van het deksel een groef of kanaal (6) met dichtingsmiddel (7, 12) heeft voor het opnemen van de bovenranden van de opstaande wanddelen (4), en waarbij het randdeel en de bovenranden zijn voorzien van integrale vergrendelmiddelen (9-11) voor het vergrendelen van het deksel (5) op het vat (1), waarbij het ene van de middelen is gevormd door flexibele lippen, elk waarvan is voorzien van een eerste aanslagvlak, waarbij het andere van de vergrendelmiddelen is gevormd door een uitstekende ribbe (10) voorzien van openingen (11) voor het opnemen van de flexibele lippen (9) en een tweede aanslagvlak waartegen het eerste aanslagvlak komt te liggen als het deksel (5) op het vat is vergrendeld, met het kenmerk, dat de openingen (11) op afstand van de opstaande wanddelen (4) zijn aangebracht en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (12) in de bodem van de groef (6) is, waarbij de afstand van het eerste aanslagvlak tot de bodem van de groef of kanaal (6) kleiner is dan de som van de dikte van de defor-

meerbare strook (12) en de afstand van het tweede aanslagvlak tot de bovenrand van de opstaande wanddelen (4)."

1.1.3. [Eiseres] brengt de zogenoemde "Septobox" in het verkeer. Dit is een container, bestemd voor ziekenhuisafval. Met betrekking tot de sluiting van de Septobox vermeldt een brochure(2) van [eiseres]:

"lucht- en waterdicht! Door middel van een snapsluiting wordt het grote deksel over de rand van de box en over veertien extra weerhaken geplaatst." In dezelfde brochure valt te lezen: dat het deksel is voorzien van een deugdelijke pakking; dat na definitieve sluiting de container onmogelijk met de hand open te krijgen is, en dat de randen van deksel en container zijn voorzien van anticapillaire groeven, "zodat (besmet) vocht door capillaire werking onmogelijk tussen de deksel- en containerwand naar buiten kan dringen".

1.2. Wiva heeft [eiseres] gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd dat aan [eiseres] zal worden verboden inbreuk te maken op Wiva's octrooi, zulks met de gebruikelijke nevenvorderingen met inbegrip van schadevergoeding. Wiva heeft daartoe gesteld dat de Septobox van [eiseres] voldoet aan alle onderdelen van de omschrijving van conclusie 1 van het Wiva-octrooi. [Eiseres] heeft zich tegen de vordering verweerd, stellende dat het octrooi niet had mogen worden verleend wegens gebrek aan uitvindingshoogte en dat, zo het octrooi geacht wordt terecht te zijn verleend, haar Septobox buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt. In reconventie heeft [eiseres] de nietigverklaring van het Wiva-octrooi gevorderd.

1.3. De rechtbank heeft op 29 december 1993 zowel de vorderingen van Wiva als de reconventionele vordering van [eiseres] afgewezen.

1.4. Wiva is van de beslissing in conventie in hoger beroep gekomen. [Eiseres] heeft voorwaardelijk incidenteel beroep ingesteld en daarmee ook de vordering in reconventie in het hoger beroep betrokken. Bij tussenarrest van 5 januari 1995 heeft het hof het principaal app?l behandeld en geoordeeld dat de Septobox van [eiseres] valt onder de beschermingsomvang van het octrooi van Wiva, d.w.z. het octrooi zoals dit destijds is verleend (rov. 9-20). Het hof heeft de vorderingen van Wiva echter niet toegewezen, omdat het incidenteel app?l de geldigheid van het octrooi ter discussie stelde. Het hof heeft op het incidentele beroep een deskundigenbericht nodig geacht, mede vanwege de discussie over de vraag of de geoctrooierde uitvinding van Wiva ten tijde van de voorangsdatum nieuw was ten opzichte van een ander afsluitbaar vat, de zgn. "Sharpsafe"(3), welke sinds 1981 op de markt wordt gebracht.

1.5. [Eiseres] heeft tegen het tussenarrest cassatieberoep ingesteld. Dit beroep is door de Hoge Raad bij arrest van 15 maart 1996 (rolnr. 15.936, n.g.) verworpen.

1.6. Na hervatting van het geding in app?l heeft het hof bij tussenarrest van 6 februari 1997 enige - uitdrukkelijk: voorlopige - beschouwingen gegeven over de inventiviteit van Wiva's uitvinding in verhouding tot eerder gepubliceerde uitvindingen. Het hof heeft de

zaak naar de rol verwezen om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over de benoeming van deskundigen. Daarbij heeft het hof de volgende vragen geformuleerd:

(a) delen de deskundigen 's hofs voorlopige oordeel over de inventiviteit - dat het vat voor gevoelige producten zoals omschreven in conclusie 1 van het Wiva-octrooi gezien de stand van de techniek, het in de beschrijvingsinleiding genoemde Amerikaanse octrooi "Hodge"(4), niet inventief is - en achten zij de daarvoor gegeven argumenten juist?

(b) zal de gemiddelde deskundige op het onderhavige, door de "international Patent Classification" (IPC) als hoofdklasse bepaalde vakgebied (B65D), die zich als doel gesteld heeft de tussenstand en permanente sluitstand(5) van het deksel van de Sharpsafe - zijnde eveneens een voor eenmalig gebruik bestemd vat voor ziekenhuisafval - te verbeteren in de zin zoals aangegeven kolom 1, regels 42-48 van het Wiva-octrooi, te rade gaan bij hetgeen bekend is voor vaten bestemd voor andere toepassingen dan ziekenhuisafval, bijvoorbeeld voor verf (het Hodge-octrooi)?

(c) zo ja, komt deze vakman dan op de gedachte om voor de beoogde verbeterde tussenstand en permanente sluitstand een bekende vat/dekselconstructie te kiezen, met name die volgens Hodge of de triviale variant daarvan - erop neerkomend dat in de omtrekgroef van het deksel een aparte, vervormbare afdichtstrook aanwezig is die in de vergrendelde stand van het deksel is ingedrukt(6) - teneinde die toe te passen bij de Sharpsafe en aldus tot het vat volgens het Wiva-octrooi te komen?

(d) indien de antwoorden op vragen b en c bevestigend luiden en derhalve conclusie 1 nietig is, zijn dan de conclusies 2 en 3 ook nietig?(7)

(e) vormt de Septobox een toepassing van de stand van de techniek of een niet inventieve variant daarvan?

(f) wat wensen de deskundigen verder nog op te merken dat van belang is voor de beslissing van dit geschil?

1.7. Bij tussenarrest van 24 april 1997 heeft het hof de door partijen gezamenlijk voorgedragen deskundigen benoemd. Op 12 augustus 1997 hebben de deskundigen schriftelijk rapport uitgebracht. De deskundigen hebben voor de stand van de techniek het eerder bekende Hodge-octrooi tot uitgangspunt genomen. Dit Hodge-octrooi wordt in de beschrijvingsinleiding van het octrooischrift genoemd. Het vat met deksel volgens conclusie 1 van het Wiva-octrooi verschilt naar de mening van de deskundigen van de uitvinding volgens het Hodge-octrooi in de volgende maatregelen(8):

(i) de opstaande wand met bovenrand wordt gevormd door de wanddelen (4) met bovenranden [hetgeen volgens de deskundigen een hoekige configuratie van het vat met deksel impliceert];

(ii) de uitstekende ribbe (10) is voorzien van openingen (11) voor het opnemen van de flexibele lippen (9) [dit dient volgens de deskundigen z? gelezen te worden dat aan het ene deel - het vat - de uitstekende ribbe zit, waar de buigzame lippen van het andere deel - het deksel - doorheen gestoken kunnen worden];

(iii) de openingen (11) zijn op afstand van de opstaande wanddelen (4) aangebracht [hetgeen volgens de deskundigen impliceert dat de ribbe aan de opstaande wanden van het vat zit];

(iv) de afdichtingsmiddelen zijn een aparte strook (12) van vervormbaar materiaal in de bodem van de groef (6), waarbij de afstand van het eerste aanslagvlak tot de bodem van de groef (6) of kanaal kleiner is dan de som van de dikte van de deformeerbare strook (12) en de afstand van het tweede aanslagvlak tot de bovenranden van de opstaande wanden [deze maatregelen impliceren volgens de deskundigen dat in de groefbodem van de deksel een aparte strook van vervormbaar materiaal zit, waar de bovenranden van de opstaande wanddelen voor de afdichting in steken, indien het deksel op het vat is vergrendeld].(9)

Bij de bespreking van de vraag, of de uitvinding van Wiva door de weergegeven maatregelen voor de aangegeven bestemming bij uitstek geschikt is geworden, hebben de deskundigen ten aanzien van de tijdelijke afsluitmogelijkheid voorgesteld, de hoofdconclusie aldus te wijzigen dat in plaats van de woorden: "de afdichtingsmiddelen zijn", wordt gelezen dat "de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (12) in de bodem van de groef omvatten". Met betrekking tot de eis van een permanente afsluitmogelijkheid waren de deskundigen van mening dat aan het aangegeven doel is voldaan: het in de Wiva-conclusie beschreven vat met deksel is permanent te sluiten en verschilt daarmee van het Hodge-octrooi.

1.8. Bij arrest van 25 februari 1999 heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in het incidenteel appel het Wiva-octrooi, voor zover verleend voor Nederland, nietig verklaard voor zover conclusie 1 van het octrooi m??r omvat dan hetgeen het hof in rov. 10 en 16 heeft geformuleerd. Rov. 10 verwijst naar de door de deskundigen genoemde maatregelen (hierboven alinea 1.7). In rov. 16 heeft het hof het kenmerk van conclusie 1 van het Wiva-octrooi als volgt gepreciseerd (de onderstaande cursivering geeft de wijzigingen aan):

1. de opstaande wand met bovenrand wordt gevormd door wanddelen (4) met bovenranden zodanig dat het vat met deksel een hoekige configuratie heeft.

2. de uitstekende ribbe (10) is voorzien van openingen (11) voor het opnemen van de flexibele lippen (9), waarbij bij plaatsing van het deksel in de oplegstand elke ribbe(10) in lijn ligt met een bijbehorende opening.

3. de openingen (11) zijn op afstand van de opstaande wanddelen (4) aangebracht.

4. de afdichtingsmiddelen omvatten een aparte afdichtstrook (12) van vervormbaar materiaal in de bodem van de groef (6),

waarbij in de vergrendelde stand de bovenranden van de opstaande wanddelen in de aparte afdichtstrook (12) steken, en

waarbij in de oplegstand hetzij de aparte afdichtstrook (12) hetzij tenminste een flexibele ribbe (7) de afstand tussen de bovenranden van de opstaande wanddelen (4) en het randdeel van het deksel afsluit.

1.9. Deze beslissing had tot gevolg dat de vraag, of de Septobox inbreuk maakt op het octrooi van Wiva, waarover eerder tot en met de Hoge Raad was gestreden op basis van het oorspronkelijke octrooi, opnieuw moest worden onderzocht, ditmaal op basis van conclusie 1 van het octrooi zoals dit luidt n? de parti?le nietigverklaring (rov. 28)(11). Het hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord (rov. 28-39). Op het principaal appel heeft het hof [eiseres] verboden, inbreuk te maken op het (aldus beperkte) Wiva-octrooi. Voorts heeft het hof Wiva toegelaten tot levering van bewijs van de gestelde schade(12).

1.10. Tegen dit laatste arrest heeft [eiseres] tijdig beroep in cassatie ingesteld. Wiva heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk doen toelichten met re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Onderdeel 1 van het cassatiemiddel komt op tegen de beslissing (in reconventie) om het Wiva-octrooi gedeeltelijk in stand te laten, nl. voor zover het is verleend voor een vat met een hoekige configuratie, terwijl het hof eerder in diezelfde rechtsoverweging heeft vastgesteld dat het Wiva-octrooi een ronde configuratie omvat(13). Subonderdeel 1.1 klaagt dat het hof hiermee de criteria miskent, welke de Hoge Raad in HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2, heeft geformuleerd ten aanzien van de kenbaarheid voor de gemiddelde vakman van de beschermingsomvang van een door parti?le nietigverklaring beperkt octrooi. Subonderdeel 1.2 sluit hierbij aan met motiveringsklachten.

2.2. In HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 m.nt. DWFV (Spiro/Flamco(14)), heeft de Hoge Raad in een geval, waarin nietigverklaring was gevorderd van een Nederlands octrooi uit 1978, vooropgesteld (rov. 3.3):

"dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die 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(15), 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."

2.3. Een voorafgaande vraag is, of de criteria van het arrest Spiro/Flamco ??k toepasselijk zijn wanneer het gaat om een Europees octrooi van na 1 december 1987. Wiva heeft in dit verband aangevoerd dat [eiseres] bij deze subonderdelen belang mist, omdat de maatstaven van het arrest Spiro/Flamco niet van toepassing zijn op een octrooi dat n? 1987 is verleend(16). Volgens Wiva zou het in strijd komen met art. 138 van het Europees Octrooiverdrag (EOV), om - zoals [eiseres] met dit onderdeel wil bereiken - een octrooi algeheel nietig te verklaren op een grond die niet in art. 138 EOV wordt genoemd, terwijl volgens de normen van art. 138 EOV er slechts grond is voor een gedeeltelijke nietigverklaring.

2.4. In 1987 heeft de wetgever de nietigheidsgronden van art. 51 lid 1 van de vroegere Rijksoctrooiwet (ROW 1910) in overeenstemming gebracht met art. 138 lid 1 EOV(17). De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 december 1987(18). Artikel VI van de wijzigingswet van 1987 bevat een overgangsregel voor artikel 51, welke, voor zover thans van belang, inhoudt dat de v??r 1 december 1987 geldende tekst van artikel 51 lid 1 ROW 1910 van toepassing blijft (onder meer) ten aanzien van Europese octrooien waarvan de vermelding van de verlening v??r dat tijdstip (1 december 1987) is gepubliceerd. Daarvan is hier geen sprake: de verlening van het onderhavige Europees octrooi is eerst in juli 1989 gepubliceerd.

2.5. Art. 138, eerste lid, EOV bepaalt - voor zover thans van belang - dat, behoudens het bepaalde in art. 139 (oudere rechten of rechten van dezelfde datum), een Europees octrooi, krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Staat en met rechtsgevolgen voor het grondgebied van die Staat, slechts(19) nietig kan worden verklaard:

- a. indien het onderwerp van het Europees octrooi niet octrooieerbaar is ingevolge de artikelen 52 tot en met 57;
- b. (...)
- c. indien het onderwerp van het Europees octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend (...)(20);
- d. indien de beschermingsomvang van het Europees octrooi is uitgebreid(21);
- e. (...).

Van de genoemde artikelen 52-57 EOV zijn hier met name van belang: de basisbepaling in art. 52, eerste lid, dat octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid; art. 54, dat bepaalt dat een uitvinding als nieuw wordt beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek; de stand van de techniek wordt o.m. gevormd door al hetgeen v??r de datum van indiening van de Europese octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mon-

delinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze (de eis van nieuwheid, vgl. art. 2 lid 2 ROW 1910); en art. 56, dat o.m. bepaalt dat een uitvinding als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid wordt aangemerkt indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (de eis van inventiviteit, vgl. art. 2A lid 1 ROW 1910).

2.6. Art. 138, lid 2, EOV staat een partiële nietigverklaring toe:

"Indien de nietigheidsgronden het Europees octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, wordt de nietigheid zodanig uitgesproken dat het octrooi dienovereenkomstig wordt beperkt. Indien de nationale wetgeving zulks toestaat kan de beperking geschieden in de vorm van een wijziging van de conclusies, van de beschrijving of van de tekeningen."

De strekking van het betoog van Wiva is nu, dat het de Nederlandse rechter niet vrijstaat andere eisen te stellen dan die, welke voortvloeien uit art. 138 lid 1 EOV zelf. De rechter mag dus ook niet - door middel van verwijzing naar art. 30 lid 2 ROW 1910 - de eis stellen dat het uitsluitend recht van de octrooihouder wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift (waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies), zulks met inachtneming van de regel van art. 69 EOV en de daarover gevormde jurisprudentie, waarin de rechtszekerheid voor derden een grote rol speelt. Het betoog van Wiva haakt nadrukkelijk aan bij het debat, dat in de vakliteratuur is ontstaan naar aanleiding van het arrest Spiro/Flamco (zie noot 14 voor de vindplaatsen). Kort samengevat, is Brinkhof van mening dat de criteria van dit arrest ten minste in z'n opzicht afwijken van de Europese nietigheidsgronden: de Hoge Raad lijkt positieve eisen te stellen (het moet voor de vakman duidelijk zijn dat (...)); de aanvulling moet voor de gemiddelde vakman voldoende voor de hand liggen), terwijl uit het EOV slechts negatieve eisen zijn af te leiden. In zijn NJ-noot kan Verkade met de benadering van de Hoge Raad op zich instemmen. De eis, dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat de aanvulling het verleende octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi, strookt z.i. met de nietigheidsgronden van het EOV. Verkade concludeert evenwel, dat de rechterlijke toetsing van een partieel in stand te houden octrooi zwaarder is dan de toetsing door de octrooiverlenende instantie: de rechter moet zich ook afvragen of datgene, wat volgens de criteria nieuwheid en inventiviteit van het octrooi zou kunnen overblijven, bovendien door de gemiddelde vakman in het oorspronkelijke octrooi kon worden gelezen.

2.7. Uit de tekst van het arrest Spiro/Flamco blijkt niet, of de daar door de Hoge Raad gegeven criteria bedoeld zijn voor octrooien van na 1 december 1987. Ik zal deze criteria even nalopen.

(i) De in genoemd arrest gestelde eis, dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor de grenzen van de bescherming voldoende worden getrokken, strookt met art. 22B lid 1 ROW 1910(22). Het gaat hier om een elementair ver-

eiste voor ieder octrooi. Indien het praktisch niet mogelijk blijkt een nieuwe omschrijving van het octrooi te formuleren, tast de nietigheidsgrond het gehele octrooi aan en brengt de "dienovereenkomstige" beperking van art. 138 lid 2 EOV een algehele nietigverklaring met zich mee. Deze eis kan voor octrooien na 1 december 1987 worden gehandhaafd.

(ii) De in genoemd arrest gestelde eis, dat de aanvulling 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 de aanvulling gelezen beperking, volgt inderdaad niet uit art. 138 lid 1 EOV. Het gaat hier echter niet om een extra grond voor nietigheid van (het desbetreffende gedeelte van) het octrooi. Het gaat erom, de gevolgen te regelen van een partiële nietigverklaring wanneer zich z'n of meer van de in art. 138 lid 1 EOV genoemde nietigheidsgronden voordoen. Art. 138 lid 2 EOV laat de nationale wetgever de ruimte om van regeling af te zien: in dat geval zou de rechter moeten volstaan met een partiële nietigverklaring van het octrooi, zonder de gevolgen te regelen. De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen, gebruik te maken van de door het tweede lid geboden mogelijkheid om een wijziging van de conclusies, beschrijving en/of tekening toe te staan. Van de beweerde strijd met art. 138, eerste lid, EOV is m.i. geen sprake.

(iii) De in het arrest gestelde eis, dat voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat de aanvulling het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring werd gevorderd, is grotendeels terug te voeren op art. 138 lid 1 onder c en d EOV in verbinding met art. 123, leden 2 en 3, EOV. Wanneer de beschermingsomvang wordt getoetst aan het inzicht van de gemiddelde vakman, dient de vraag of door de wijziging van de octrooi-conclusies door de rechter de beschermingsomvang wordt uitgebreid, aan de hand van eenzelfde maatstaf te worden beoordeeld.

2.8. Wordt de opvatting van Wiva gevolgd, dan heeft [eiseres] geen belang bij de klachten van de subonderdelen 1.1 en 1.2. Wordt aangenomen dat de criteria van het arrest-Spiro/Flamco kunnen worden toegepast op een Europees octrooi van na 1 december 1987, dan komt de vraag aan de orde, of het hof de Spiro/Flamco-criteria heeft miskend. Het hof heeft het arrest Spiro/Flamco in rov. 11 uitdrukkelijk genoemd. Het hof acht de gemiddelde vakman, die het octrooischrift leest, in staat zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had mogen worden voor een hoekige configuratie. Deze lezing vindt volgens het hof steun in de (figuur-)beschrijving van het Wiva-octrooi, waarin inderdaad een rechthoekige configuratie wordt getoond. Deze lezing wordt, naar 's hofs vaststelling, gedekt door de inhoud van de oorspronkelijke octrooi-aanvraag. De criteria van het arrest Spiro/Flamco zijn door dit oordeel niet geschonden. De vaststelling van hetgeen de vakman nog juist wel of juist niet in het oc-

trooischrift leest, is feitelijk van aard en daarom voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De redengeving is niet onbegrijpelijk. Zeker wanneer men de door het hof genoemde tekening, behorende bij het Wiva-octrooi, legt naast de stand van de techniek, in het bijzonder naast de tekening behorende bij het oudere Hodge-octrooi, is voldoende duidelijk wat het hof beschouwt als voor de gemiddelde vakman waarneembaar. De klachten stuiten hierop af.

2.9. Subonderdeel 1.3 behelst de klacht dat het hof "ten onrechte" het Wiva-octrooi in gewijzigde gedaante in stand heeft gelaten zonder eerst het Europees Octrooi-bureau (EOB), althans het Bureau voor de Industriële Eigendom, te verzoeken om het octrooi in zijn gewijzigde gedaante te toetsen op nieuwheid en inventiviteit en/of om een aangepaste octrooi-conclusie op te stellen. [Eiseres] merkt in dit verband op dat het hof zich niet beperkt tot één of meer volconclusies, die reeds door het EOB getoetst zijn, maar ingrijpt in de tekst van de hoofdconclusie. Het hof heeft volgens [eiseres] evenmin zo het in stand te laten deel van het octrooi op nieuwheid en inventiviteit getoetst. Subsidiair klaagt het subonderdeel over een ontoereikende motivering op dit punt.

2.10. In de vakliteratuur is gewezen op de bezwaren, wanneer bij een partiële nietigverklaring een ander dan de daarin gespecialiseerde en daartoe uitgeruste octrooi-verlenende instantie maar moet zien, de formulering van het octrooi aan te passen; het opstellen van octrooi-conclusies is een bezigheid die hooggekwalificeerde (ook technische) deskundigheid vergt(23). Verkade heeft in zijn noot voorgesteld, in geval van een partiële nietigverklaring de zaak terug te sturen naar de octrooi-verlenende instantie teneinde deze, met inachtneming van de rechterlijke beslissing, "haar huiswerk te laten overdoen"(24). Steinhauser beveelt aan dat de rechter, die een partiële nietigverklaring overweegt, voor de herformulering het EOB, resp. het Bureau voor de Industriële Eigendom, om advies vraagt. In de tegenwoordige ROW 1995 is op dit punt een bijzondere regeling getroffen in art. 76: op straffe van nietontvankelijkheid is de partij die een rechtsvordering tot vernietiging van een (krachtens de ROW 1995) verleend octrooi instelt, verplicht het resultaat over te leggen van een advies van het Bureau voor de Industriële Eigendom omtrent de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden (het tweede lid bevat een facultatieve bepaling voor het kort geding). De ROW 1995 is, zoals gezegd, in deze zaak niet toepasselijk. Hoezeer de waarschuwing in de aangehaalde vakliteratuur op haar plaats moge zijn, het middel noemt geen rechtsregel die het hof verplichtte het EOB of het Bureau voor de Industriële Eigendom in te schakelen. Het hof had de vrijheid om onafhankelijke deskundigen te benoemen, het Bureau voor de Industriële Eigendom op de voet van art. 57 ROW 1910 om inlichtingen en technische adviezen te vragen of het EOB op de voet van art. 25 EOV om een technisch advies te vragen(25). De wijze waarop de feitenrechter van deze beleidsvrijheid gebruik maakt, leent zich niet voor toetsing in cassatie. Voor zover het onderdeel zich keert tegen de beslissing

om van inschakeling van deze instanties af te zien, faalt het. De wijze, waarop het hof van zijn beleidsvrijheid gebruik maakte, behoefde geen nadere motivering.

2.11. Ten aanzien van de klacht dat het hof heeft verzuimd zo het in stand te houden gedeelte van het octrooi op nieuwheid en inventiviteit te toetsen, maakt het subonderdeel niet duidelijk in welk opzicht het hof in zijn toetsing tekort zou zijn geschoten. Voor zover de klacht ziet op de hoekige configuratie, faalt zij bij gebrek aan feitelijke grondslag: het hof heeft in rov. 11 en meer in het bijzonder in de rov. 19-21 de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding volgens de gewijzigde hoofdconclusie onderzocht, onder meer door vergelijken met het Hodge-octrooi, de Sharpsafe en de Amerikaanse octrooien "Greitzer" en "Naf". De slotsom is, dat onderdeel 1 in alle subonderdelen faalt.

2.12. Onderdeel 2 is gericht tegen rov. 12 (waar het gaat om de nietigheidsvraag), onderscheidenlijk tegen rov. 35 en 36 (waar het gaat om de gestelde octrooi-inbreuk). Op de tekening behorende bij het octrooischrift van Wiva is duidelijk te zien dat de buigzame lippen aan het deksel zitten, terwijl de ribbe met de openingen (waar de lippen in de zgn. tussenstand op rusten en in de zgn. vergrendelstand doorheen gedrukt worden) aan het vat zit. Bij de Septobox van [eiseres] is dit omgekeerd: de nokken zitten aan het vat en de uitsparingen, waar die nokken in moeten passen, zitten in de rand van het deksel(26). [Eiseres] heeft dit verschil aangevoerd als verweer tegen de inbreukvordering. In het tussenarrest van 5 januari 1995 (rov. 19) heeft het hof de kwestie besproken en geoordeeld dat de vakman, die de (oorspronkelijke) conclusies van het Wiva-octrooi tracht te verstaan in het licht van de beschrijving en de tekeningen, tot de bevinding zal komen dat de nokken (van de Septobox) zijn te beschouwen als flexibele lippen in de zin van het Wiva-octrooi. Daarbij is volgens het hof niet van belang of de lippen zich aan de rand van het deksel bevinden of aan een rand van de vatwanden noch dat de openingen zich in het ene geval (Wiva) bevinden in een rand van de vatwand en in het andere geval (Septobox) in een rand van het deksel(27).

2.13. De deskundigen, wier mening gevraagd was naar aanleiding van de nietigheidsvraag, hebben de maatregelen (om de Wiva-uitvinding te onderscheiden van die van het oudere Hodge-octrooi) gelezen als hierboven in alinea 1.7 onder (ii) en (iii) werd weergegeven. De desbetreffende passages uit het deskundigenrapport (blz. 7-8) luiden:

"De onbevooroordeelde deskundige leest de maatregel 2 zo dat aan het ene deel (het vat) de uitstekende ribbe zit die openingen heeft, waar de flexibele lippen van het andere deel (het deksel) doorheen gestoken kunnen worden. Vergelijk in dit opzicht de (...) notulenparagraaf van de zitting bij het EPO: "In this respect, it is observed that the apertures (11) of his container are formed in a rib extending perpendicularly to the standing wall members of his claimed container". (...)

De maatregel 3, de openingen zijn op afstand van de opstaande wanddelen aangebracht, betekent als eerste, dat de ribbe aan de opstaande wand van het vat zit. Bij

het Hodge-octrooi zit de ribbe (25) aan het deksel. Bijgevolg zitten de flexibele lippen aan het deksel."

[Eiseres] is hierop ingesprongen en heeft bij memorie na deskundigenbericht betoogd dat - anders dan het hof in zijn eerste tussenarrest had beslist - de deskundigen kennelijk als een voor de vakman essentieel kenmerk van het Wiva-octrooi beschouwen, dat de buigzame lippen aan het deksel zitten en niet aan het vat, zoals bij de Septobox(28). Het hof heeft dit vraagstuk behandeld in rov. 12, voor wat betreft de nietigheidsvraag, en in de rov. 35 en 36, voor wat betreft de inbreukvraag.

2.14. Subonderdeel 2.2, dat de verstgaande strekking heeft, richt een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht tegen rov. 12. [Eiseres] noemt het oordeel, dat het octrooi ook geldig is voor zover het betrekking heeft op een uitvoeringsvorm met de ribbe aan het deksel en met de lippen aan het vat, rechtens onjuist omdat deze uitvoeringsvorm volgens de deskundigen in zoverre gelijk is aan het vat, dat reeds bekend was uit het oudere Hodge-octrooi, en dus niet nieuw is in de zin van art. 2 ROW 1910.

2.15. De klacht faalt n.m.m. Het inventieve van de Wiva-uitvinding ten opzichte van het Hodge-octrooi zit volgens de deskundigen en volgens het hof in de in rov. 8 genoemde maatregelen, kort gezegd: enerzijds de hoekige uitvoering, anderzijds de doordrukconstructie van de lippen gecombineerd met de kneedbare massa in de groef van het deksel welke het deksel en het vat strakker tegen elkaar doet klemmen. Noch de hoekige uitvoering van de configuratie, noch de doordrukconstructie gecombineerd met een kneedbare massa in de groef, is afhankelijk van de vraag of de lippen aan het deksel en de openingen aan het vat zitten of omgekeerd. Met dit oordeel lijkt mij geen rechtsregel geschonden. De redengeving voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

2.16. Subonderdeel 2.1 noemt onjuist dat, althans onbegrijpelijk waarom, het hof in de rov. 35 en 36 niet de gevolgtrekking maakt dat een uitvoering met de lippen aan het vat en de uitsparingen aan het deksel (m.a.w.: de Septobox van [eiseres]) buiten de beschermingsomvang van het Wiva-octrooi valt. Het middel wijst op de regel dat, bij de bepaling van de beschermingsomvang, het risico van onduidelijkheid van het octrooi voor de gemiddelde vakman ten laste van de octrooihouder moet komen.

2.17. De beantwoording van de vraag, of het hof die gevolgtrekking wel of niet had moeten maken, vereist een waardering van de feiten, waarvoor in cassatie de ruimte ontbreekt. Ook de regel dat onduidelijkheid in de octrooi-omschrijving voor risico van de octrooihouder moet komen, is hier niet geschonden. Als eenmaal ervan wordt uitgegaan dat het octrooi, met inachtneming van de door het hof daarin aangebrachte beperkingen, voor de vakman voldoende duidelijk is, faalt deze klacht. Mocht onderdeel 1 slagen, dan slaagt ook subonderdeel 2.1. Voor wat betreft de subsidiaire motiveringsklacht, spreekt, zou ik menen, de redengeving van rov. 36 voor zichzelf.

2.18. Onderdeel 3 is gericht tegen rov. 15 en heeft betrekking op het volgende. Zoals wij hierboven zagen

(alinea 1.1.2), komt in de Nederlandse vertaling van de octrooi-conclusie de passage voor: "(...) en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (12) in de bodem van de groef (6) is (...)". Taalkundig rammelt die zin enigszins; de authentieke Engelse tekst luidde: "and said sealing means is a separate strip of deformable material (12) fitted in the bottom of the groove or channel (6)". De deskundigen lezen het woord "is" als de meervoudsvorm "zijn" en hebben in hun rapport (blz. 8-9) voorgesteld dit woord te vervangen door het woord "omvatten". Hierdoor zou beter, en in overeenstemming met de verdere beschrijving in het octrooischrift, in de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi tot uitdrukking worden gebracht dat de afdichtingsmiddelen (7 en 12) zodanig zijn, dat een afdichting wordt verschaft zowel bij een hogere oplegstand van het deksel (de tijdelijke sluitstand) als bij de lagere vergrendelde stand (de permanente afsluiting). Het hof heeft dit voorstel van de deskundigen overgenomen (zie rov. 16, punt 4). Het nut van deze exercitie: de afbakening van de uitvinding van Wiva ten opzichte van het oudere Hodge-octrooi, valt af te leiden uit de samenvatting op blz. 10 van het deskundigenrapport:

"Als in de hoofdconclusie nog gelezen wordt dat de afdichtingsmiddelen zodanig zijn, dat een afdichting wordt verschaft zowel bij een hogere oplegstand als bij de lagere vergrendelde stand, is ten opzichte van het vat met deksel blijkens het Hodge-octrooi een vat met deksel verkregen voor een andere bestemming en dat nieuw is waarbij het nieuwe niet voor een deskundige voor de hand ligt na het Hodge-octrooi."

2.19. Waarom hechten partijen zo aan het verschil tussen de enkelvoudsvorm "is" en de meervoudsvorm "omvatten"? Dat hangt ermee samen, dat het Wiva-octrooi tw?? afdichtingsmiddelen noemt: te weten nr. 7 (een buigzame rand aan de binnenzijde van de lip, welke rand de ruimte tussen de lip en de wand van de emmer afsluit) en nr. 12 (de meergenoemde groef in het deksel, ten dele gevuld met kneedbare massa). Het hof geeft in rov. 15 toe, dat de wijziging die het hof in het octrooi aanbrengt, op het eerste gezicht een verboden verruiming van het octrooi lijkt in te houden: een uitvoeringsvorm waarin de aparte afdichtstrook (nr. 12) slechts zorgt voor afdichting in de vergrendelde stand en enkel de buigzame rand (nr. 7) voor de afdichting in de tijdelijke sluitstand, viel niet onder de formulering van de oorspronkelijke hoofdconclusie en komt door de wijziging alsnog daaronder te vallen. M?t de deskundigen is het hof evenwel van oordeel, dat de herformulering in het onderhavige geval geoorloofd is, omdat hier sprake is van "een voor de vakman kenbare onzorgvuldige redactie van de oorspronkelijke hoofdconclusie die in het licht van de geciteerde passages in de beschrijving van het octrooi verschoonbaar is". Naar 's hofs oordeel kan daarom niet worden gesproken van een tot nietigheid leidende uitbreiding in de zin van art. 138, lid 1 sub d, EOv (= art. 51, lid 1 sub d, ROW 1910).

2.20. In subonderdeel 3.1 betoogt [eiseres] dat door deze wijziging wel degelijk sprake is van een

ongoorloofde uitbreiding van het Wiva-octrooi. Subsidiair verbindt zij hieraan een motiveringsklacht. Subonderdeel 3.2 herhaalt dat bij de bepaling van de beschermingsomvang het risico van onduidelijkheid van een octrooi voor de gemiddelde vakman voor rekening van de octrooihouder behoort te blijven; de onduidelijke vermelding, dat de afdichtingsmiddelen een aparte strook "zijn", had dus in het nadeel van octrooihouder Wiva moeten worden uitgelegd. Volgens subonderdeel 3.3 is zonder nadere motivering onbegrijpelijk hoe het hof erbij komt, dat dit een voor de vakman kenbare verschrijving in de octrooiformulering is. De klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

2.21. Het hof verenigt zich in rov. 15 met het rapport van de deskundigen (blz. 9). Dezen waren van mening dat voor hun lezing voldoende steun is te vinden in het octrooischrift: zij wijzen op de hoofdconclusie zelf, waarin tw?? afdichtingsmiddelen worden genoemd (nr. 7 naast nr. 12). Voorts wijzen de deskundigen op de beschrijving, blz. 2, regels 3-8, waaruit blijkt dat met de nummers 7 en 12 afdichtingsmiddelen voor zowel de tijdelijke als de permanente afsluiting worden bedoeld. Tenslotte wijzen de deskundigen op de figuurbeschrijving blz. 4, regels 4-20 en i.h.b. de regels 12 en 13, waaruit blijkt dat de flexibele ribbe (7) volgens conclusie 2 voor de tijdelijke afsluiting dient. Daarmee is nog niet de vraag beantwoord, of de wijziging van de octrooi-conclusie toelaatbaar is. Het hof geeft m.i. inderdaad blijk van hoge verwachtingen omtrent hetgeen de vakman nog in de oorspronkelijke octrooi-conclusie zal lezen: weliswaar is terstond duidelijk dat er iets "rammelt" (de niet lopende zin en de verwijzing in de hoofdconclusie naar tw?? afdichtingsmiddelen), maar die constatering behoeft niet noodzakelijk in te houden dat voor de lezende vakman duidelijk is, hoe de hoofdconclusie van het octrooi dan w?! behoort te luiden. Wat ervan zij, een cassatierechter kan bezwaarlijk op deze klacht ingaan, zonder op de stoel van de feitenrechter te gaan zitten. Het hof heeft de juiste toetsingsmaatstaf gebruikt en heeft de gronden van zijn beslissing (door verwijzing naar het deskundigenrapport) naar behoren toegelicht. Voor het overige is de beslissing voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. Hierop stuiten alle klachten van onderdeel 3 af.

2.22. Onderdeel 4 is gericht tegen rov. 19. Het hof heeft geoordeeld dat het (oudere) Hodge-octrooi de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi, zoals door het hof gecorrigeerd, niet aantast. Subonderdeel 4.1 klaagt, dat het hof ten onrechte niet in zijn beslissing heeft betrokken dat Wiva's octrooischrift nergens vermeldt dat het (hoekige) deksel het voordeel heeft dat het "zelf-richtend" is. [Eiseres] meent dat de opsteller van het octrooischrift dit voordeel zelfs niet heeft onderkend. Subonderdeel 4.2 voegt hieraan toe, dat het hof voor het "zelf-richtende" karakter van de uitvinding, naast het hoekig zijn van deksel en vat, weliswaar de aanwezigheid van paren lippen en openingen vermeldt, maar vergeet dat in dat geval tevens is vereist dat de lippen en de openingen zich op precies dezelfde plaats tegen-

over elkaar moeten bevinden. Dit laatste is volgens [eiseres] in de beschrijving in het octrooischrift niet aangegeven. Subonderdeel 4.3 betoogt dat, om het "zelf-richtende" effect te verkrijgen, een hoekige uitvoering van het deksel dat uit het Hodge-octrooi als een rond deksel bekend was, voor een vakman dermate voor de hand ligt, dat de hoekige configuratie ten opzichte van de bekende stand der techniek niet als inventief had mogen worden aangemerkt.

2.23. Om met de laatste klacht te beginnen: het hof spreekt in rov. 19 van een "wezenlijk anders geconstrueerde" deksel. Hieruit volgt, dat de inventiviteit benodigd voor het Wiva-octrooi volgens het hof m??r inhiel dan het simpelweg vervangen van een rond deksel van het Hodge-octrooi door een (recht-)hoekig deksel. Het hof ziet in rov. 19 de inventiviteit van de Wiva-uitvinding uitdrukkelijk in de combinatie van de maatregelen ter verwezenlijking van een goede afdichting tussen vat en deksel enerzijds en de hoekige configuratie anderzijds. De klacht van subonderdeel 4.3 miskent dit laatste.

2.24. Voor wat betreft de beide andere subonderdelen: de eis van een "zelf-richtend" deksel wordt weliswaar niet met zoveel woorden in de octrooi-conclusie vermeld, maar kan volgens het hof worden afgeleid uit (de figuurbeschrijving van) het octrooischrift en met name uit het hoekige van deksel en vat van Wiva (zie rov. 17). Het doel van de uitvinding is het verkrijgen van een tijdelijke afsluitingsmogelijkheid naast een permanente afsluitingsmogelijkheid. Het middel om dat doel te bereiken is in de redenering van het hof: de combinatie van de in het octrooi omschreven lucht- en vocht-dichte afsluitingsmiddelen met de hoekige configuratie. Dit laatste heeft het voordeel dat het vat gemakkelijker met het deksel kan worden afgesloten dan het geval is bij een vat met deksel op basis van het Hodge-octrooi; in dat geval, waarbij in een rond deksel op een rond vat op regelmatige afstanden nokken resp. uitsparingen zitten, zal de gebruiker het deksel zodanig op het vat moeten plaatsen dat de nokken en de uitsparingen precies in lijn met elkaar komen. Het hof acht voor de vakman, die kennis neemt van het Wiva-octrooi, voldoende duidelijk dat dit geen toevalligheid of bijkomstig voordeel is, maar deel uitmaakt van de uitvinding. Dit oordeel komt niet in strijd met enige rechtsregel. De motivering kan het oordeel dragen en behoefde m.i. geen verdere uitwerking om begrijpelijk te zijn. Ook deze subonderdelen leiden niet tot cassatie.

2.25. Onderdeel 5 is gericht tegen de herformulering van de hoofdconclusie van het Wiva-octrooi in rov. 16 en tegen het eindoordeel in rov. 39-40. Het onderdeel bevat slechts een algemene klacht, welke voortbouwt op de eerdere klachten en het lot daarvan deelt.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

1 Zie HR 15 maart 1996, nr. 15.936 (C95/88 HR), alsmede het daaraan voorafgaande tussenarrest van het hof d.d. 5 januari 1995, rov. 8.

2 Overgelegd als productie 1 bij CvA.

3 De brochure van de Sharpsafe is als productie 6 bij CvA overgelegd.

4 Een afschrift is als productie 11 bij CvA overgelegd.

5 Ter toelichting, in mijn eigen woorden: het hof bedoelt hier, dat zolang de afvallemmer van Wiva nog niet vol is, het deksel luchtdicht op de emmer aansluit maar nog wel geopend kan worden: dat wordt in de gedingstukken de tussenstand of tijdelijke afsluitmogelijkheid genoemd. Is de afvallemmer eenmaal vol, dan wordt het deksel met de hand in de zgn. vergrendelstand of permanente sluitstand geklikt, waarbij de buigzame lippen rondom het deksel door de openingen in de ribbe van de emmer gedrukt worden. Het deksel kan daarna niet meer worden losgemaakt zonder vernieling. De afvallemmer wordt vervolgens met afval en al afgevoerd ter verbranding. Vgl. rov. 8.7.2 van het tussenarrest van 6 februari 1997.

6 Zie rov. 8.4.15-16 van het tussenarrest van 6 februari 1997.

7 Conclusie 2 luidt: "Vat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de afdichtingsmiddelen tenminste een flexibele ribbe (7) heeft voor het afsluiten van de speling tussen de beide randen."

Conclusie 3 luidt: "Vat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het deksel is voorzien van een omhooggerichte flens, welke de flexibele lippen (9) in een V-vormige dwarsdoorsnede draagt."

8 Zie blz. 6 en 7 van het deskundigenrapport en rov. 7 en 8 van het thans bestreden arrest.

9 Deze passage laat zich moeilijk lezen. Kennelijk wordt hier bedoeld, dat de groef in het deksel is gevuld met een kneedbare massa (siliconenpasta o.i.d.), die bij de tussenstand dient om het deksel luchtdicht te doen aansluiten op de rand van de emmer. Dezelfde kneedbare massa wordt bij de vergrendelstand sterk ingedrukt en wil dus uitzetten, hetgeen het beoogde effect heeft dat het deksel sterker (dan wanneer die kneedbare massa zou ontbreken) klemt tegen de emmer, of, om precies te zijn: de lippen sterker drukken tegen de onderkant van de ribbe waar ze tevoren doorheen gedrukt zijn.

10 Dit is kennelijk een beschrijving. Bedoeld moet zijn: elke lip.

11 Het hof had zich dit extra werk kunnen besparen. De Hoge Raad heeft in HR 10 oktober 1980, NJ 1981, 3 m.nt. WHH, goedgevonden dat de app?lrechter een incidenteel hoger beroep behandelt voordat de voorwaarde, waaronder het is ingesteld, is vervuld.

12 De vordering van Wiva tot schadevergoeding is bij herhaling gewijzigd, laatstelijk op 24 september 1998.

13 De term "configuratie" staat hier voor de combinatie van afvallemmer en bijbehorend deksel. De praktische betekenis van de beperking tot een hoekige configuratie blijkt uit rov. 11. Bij een hoekige (bijv. een vierkante of meerhoekige) afvallemmer met dito deksel valt het deksel altijd z? over de rand van de emmer dat de lippen precies uitkomen boven de openingen in de ribbe van de emmer die bestemd zijn voor het doorlaten van die lippen. Bij een ronde emmer met een rond deksel moet de gebruiker mikken/richten om de lippen (van het dek-

sel) precies boven de openingen (in de ribbe aan de zijwand van de emmer) te krijgen.

14 BIE 1996, 94 m.nt. Steinhauser en Brinkhof. Het arrest wordt ook besproken door: J. den Hartog, Parti?le nietigheid van een octrooi, BIE 1997, blz. 27-28 en J. van Breda, Parti?le nietigheid van octrooien en rechtszekerheid van het publiek, IER 1997, blz. 89-92.

15 M.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Ot?); BIE 1995, 85. Dit standaardarrest over de uitleg van octrooien is besproken door J.J. Brinkhof in AA 1995 blz. 511-519; door P.L. Reeskamp in Bb 1995 blz. 114-116; door H. Wien in NJB 1995 blz. 1035-1039 en door J.H.J. den Hartog in BIE 1996 blz. 83-85.

16 S.t. zijdens Wiva onder nrs. 20-25.

17 Rijkswet van 29 mei 1987, Stb. 316 tot wijziging van de ROW 1910. Zie voor de MvT: TK 1984-1985, 19 131 (R1295), nr. 3, blz. 37-40 (onderdeel AT). In de huidige Rijksoctrooiwet 1995 zijn de gronden voor vernietiging van een octrooi opgenomen in art. 75. De ROW 1995 is in casu niet van toepassing ingevolge de overgangsbepaling van art. 102 van die wet.

18 KB 27 oktober 1987, Stb. 491.

19 Het woordje "slechts" is inderdaad exclusief bedoeld: hieraan heeft ten grondslag gelegen de overweging dat de eenvormige octrooiverleningsprocedure veel van haar aantrekkelijkheid zou verliezen, indien de geldigheid van het Europees octrooi in de onderscheidene staten op verschillende gronden zou kunnen worden aangetast (S&J 73-II, blz. 299/300).

20 Vgl. art. 100, onder c (oppositiegrond) en art. 123 lid 2 EOv (beperking wijzigingsgronden).

21 Vgl. art. 123 lid 3 EOv: tijdens de oppositieprocedure kunnen de conclusies van het Europees octrooi niet zodanig gewijzigd worden dat de beschermingsomvang wordt uitgebreid.

22 Zie ook art. 8 lid 2 Verdrag van Straatsburg (verdrag van 27 november 1963, Trb. 1964, 173): "De beschrijving dient de uitvinding voldoende duidelijk en volledig weer te geven om door een deskundige te kunnen worden toegepast.

23 Zie de noot van Verkade onder NJ 1998, 2 (par. 3) en die van Steinhauser in BIE 1996, 94.

24 Deze oplossing wordt ook wel in het buitenland gekozen. Zie J. den Hartog, BIE 1997 blz. 27-28.

25 HR 4 december 1998, NJ 1999, 364; BIE 1999, 14. Vergelijk voor een geval in kort geding: HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 (Ciba-Geigy/Ot?); rov. 3.7.

26 Vgl. rov. 11 en 12 van het tussenarrest van 5 januari 1995.

27 De klachten tegen dit oordeel zijn verworpen in rov. 3.6.2 van HR 15 maart 1996.

28 Memorie na deskundigenbericht onder 4-8; vgl. de pleitnota zijdens [eiseres] d.d. 24 september 1998 onder nrs. 9-11.

