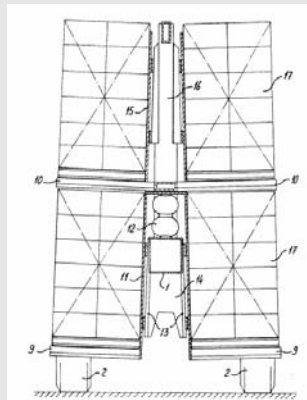
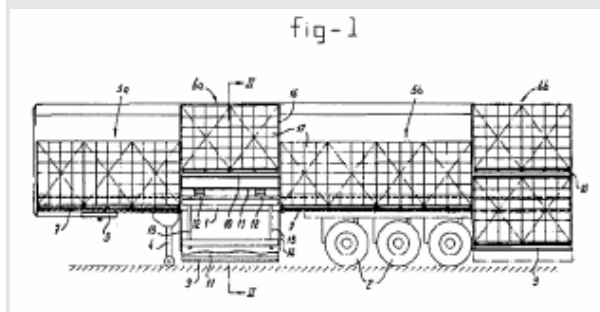


Hoge Raad, 22 maart 2002, Van Bentum v Kool



OCTROOIRECHT

Beschermingsomvang

- [Gemiddelde vakman mag slechts dan aannemen dat afstand is gedaan van gedeelte van beschermingsomvang waarop wezen van de vinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat](#)

In zijn arrest van [13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391](#) heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van [27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506](#), nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

- [Uitvoeringsvariant waarvan voor niet deskundige duidelijk is dat deze het doel van de uitvinding op vrijwel identieke wijze realiseert, valt niet 'als regel' onder beschermingsomvang](#)

Onderdeel IIa neemt tot uitgangspunt het oordeel van het Hof (rov. 10) dat het bij een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, zoals dat van Kool c.s., gaat om een uitvoeringsvariant waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te

realiseren is. Naar het onderdeel vervolgens betoogt, heeft het Hof miskend dat een dergelijke uitvoeringsvariant wel degelijk onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en dat derden daarvan ook hebben uit te gaan. Deze stelling vindt echter in haar algemeenheid geen steun in het recht, zodat het onderdeel faalt

- [Gelet op wat het wezenlijke van de uitvinding is – verticale uitbreiding van laad- en losruimte – zal de gemiddelde vakman zien – o.g.v. octrooischrift en verleningsdossier – dat voor zelfbeperking geen reden was](#)

Het wezenlijke van de uitvinding van Van Bentum is, zoals ook in feitelijke aanleg betoogd, de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte. Deze uitbreiding kon niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvraag 2 187 574: dit voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. De gemiddelde vakman die kennisneemt van de conclusie, beschrijving, tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositieprocedure zal zien dat ter discussie heeft gestaan hoe de octrooiaanvraag zich verhiel tot de Franse octrooiaanvraag 2 187 574 (met een beweegbare tussenlaadvloer, maar met een vast dak). Dit kan evenwel niet leiden tot de gevolgtrekking van het Hof dat de vakman zal aannemen dat Van Bentum redenen had om het door hem gevraagde octrooi te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. De gemiddelde vakman zal immers niet alleen zien dat het voertuig volgens de Franse aanvraag 2 187 574, evenals de voertuigen van Kool c.s., een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer heeft, maar ook dat met het voertuig volgens deze Franse aanvraag niet de (tijdelijke) verticale uitbreiding van de laadruimte mogelijk is die met de uitvinding van Van Bentum kan worden verkregen. Voor de door het Hof aangenomen zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen enkele reden en daarom zal ook de gemiddelde vakman niet aannemen dat Van Bentum redenen had voor een dergelijke zelfbeperking.

- [Omdat Hof het wezenlijke van de uitvinding in het midden heeft gelaten is het oordeel van het Hof niet deugdelijk gemotiveerd](#)

Het Hof heeft in het midden gelaten of, zoals Van Bentum stelde, het wezenlijke van haar uitvinding is gelegen in de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte, welke niet kan worden verkregen door toepassing van de maatregelen volgens de Franse octrooiaanvraag 2 187 574, zodat in cassatie van zowel het een als het ander moet worden uitgegaan. Bij dit uitgangspunt is zonder nadere, door het Hof niet gegeven motivering, niet begrijpelijk 's Hof's oordeel dat Van Bentum redenen had haar octrooiaanvraag te beperken tot een voertuig waarvan de onderste laadvloer beweegbaar is en de bovenste vast en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat Van Bentum voor die zelfbeperking had gekozen.

• [Uitlegregel dat het onbillijk is bij onzorgvuldige redactie van de conclusie bescherming te verlenen voor ten tijde van redigeren daarvan kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvormen, is onverenigbaar met bij de uitleg te zoeken midden tussen redelijke bescherming en redelijke rechtszekerheid](#)

Onderdeel IIIb bestrijdt als onjuist althans onbegrijpelijk 's Hofs oordeel (rov. 14) dat het niet billijk zou zijn om in het zich hier volgens het Hof voordoende geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie aan Van Bentum bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm die het voertuig van Kool c.s. is. Het onderdeel is gegrond voorzover het erop neerkomt dat ook als er met het Hof van wordt uitgegaan dat de conclusie in die zin onzorgvuldig is geredigeerd dat Van Bentum heeft nagelaten de ten tijde van het opstellen van de conclusie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van Kool c.s. daarin op te nemen, bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Een uitlegregel als door het Hof toegepast is daarmee onverenigbaar.

Vindplaatsen: NJ 2002, 530, m.nt Gielen; BIE 2003, nr. 14

Hoge Raad, 29 maart 2002

(G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Herrmann, C.H.M. Jansen, A.E.M. van der Putt-Lauwers, J.B. Fleer)

(...)

Internationaal Transportbedrijf H.J. van Bentum B.V., te Woudenberg, eiseres tot cassatie, adv. aanvankelijk mr. J.C. van Oven, thans mr. W. Taekema, tegen

1. Kool Transport B.V., te Schalkwijk
2. Vlematra Transporten B.V., te De Meern
3. De Wilde Transport B.V., te 's-Gravenhage
4. Expeditiebedrijf van der Lee B.V., te Werkhoven, verweersters in cassatie, adv. mr. G. Snijders.

(...).

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie — verder te noemen: Van Bentum — heeft bij exploiten van 19 december 1997 en 15 januari 1998 verweersters in cassatie — verder te noemen: Kool c.s. — op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermindering van eis heeft Van Bentum gevorderd:

1. aan Kool c.s. te verbieden ieder verdere inbreuk op [Nederlands octrooi 190322](#) op straffe van een dwangsom van f 50 000 per overtreding;
2. Kool c.s. te veroordelen tot betaling van een bedrag van f 527 281,37 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 november 1998 tot aan de dag der algehele voldoening.

Kool c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 1998 de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Van Bentum hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 30 maart 2000 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

(...)

2. Het geding in cassatie

(...)

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

i. Van Bentum is houdster van het Nederlands octrooi 190322. Dit octrooi is haar, op haar aanvraag van 20 februari 1992, verleend op 17 april 1997 voor een 'Voertuig voor vervoer van beladen pallets'.

ii. De eerste conclusie van het octrooi luidt:

*Voertuig voor vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloerdeel boven het niveau van het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het niveau van het hoogste punt van de wielen, en hefmiddelen om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voertuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel * [16] een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel * [17] bevindt dat vast met de langs-chassisbalk * [18] is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is.*

iii. Op het octrooi is ingevolge art. 102 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 de Rijksoctrooiwet van toepassing.

iv. Blijkens de beschrijvingsinleiding van het octrooi-schrift behoort tot stand der techniek de [Franse octrooiaanvraag 2 187 574](#), waaruit bekend is een vrachtauto voor het vervoer van flessen met twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de tussenlaadvloer) verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere (de verlaagde laadvloer) om ruimte bij het lossen te creëren, in het bijzonder voor de onderste pallet. Als nadeel van het voertuig volgens de Franse octrooiaanvraag 2 187 574 wordt genoemd dat de ruimtebenutting nog niet optimaal is doordat éénmaal de vereiste speling ook tijdens de rijfase aanwezig blijft, terwijl voorts de onderste pallet niet onafhankelijk van de bovenste pallet kan worden gelost, omdat de bovenste pallet omhoog zou moeten bewegen om ten behoeve van de onderste pallet manoeuvreerruimte te creëren en daarbij niet verder dan het als belemmering van de hefhoogte aanwezige dak kan worden geheven.

v. In de beschrijvingsinleiding wordt het octrooi tevens afgebakend van de [Franse octrooiaanvraag 2 263 925](#), welke ook een voertuig betreft voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van een langschassisbalk welke zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt. In deze octrooiaanvraag wordt, aldus de inleiding, vermeld dat het nuttig is de laadvloer voor en achter de wielen op een zodanig niveau aan te brengen, dat de vereiste bodemspeling nog net aanwezig is, waardoor meer laadruimte wordt verkregen. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid de laadbak in zijn geheel tijdens het laden tijdelijk te laten zakken tot deze op de grond rust. Als nadeel van het voertuig volgens de Franse octrooiaanvraag 2 263 925 wordt genoemd dat het laden en lossen van de pallets met behulp van een vorkheftruck slechts dan mogelijk is als voldoende verticale speling in acht wordt genomen. In de inleiding wordt voorts — onder de toevoeging ‘en hiertoe is het in de aanhef aangeduide voertuig gekenmerkt’ — gesteld dat de uitvinding dit probleem oplost doordat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel bevindt dat vast met de langschassisbalk is verbonden, en de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is.

vi. Kool c.s. brengen in het verkeer en/of gebruiken een voertuig voor vervoer van beladen pallets dat een vast aan de langschassisbalk verbonden onderste laadvloer heeft en in het midden van de laadruimte een verticaal beweegbare, bovenste laadvloer, terwijl die laadruimte hetzij is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, hetzij niet van een dak is voorzien.

3.2. Aan haar hiervoor in 1 vermelde vorderingen heeft Van Bentum ten grondslag gelegd dat Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het hiervoor in 3.1 onder (-) bedoelde voertuig inbreuk maken op haar octrooi. De Rechtbank, volgens welke door Kool c.s. met in wezen dezelfde middelen op in wezen dezelfde wijze hetzelfde resultaat — optimaal ruimtegebruik — werd bereikt als met de maatregelen volgens het octrooi, heeft deze vorderingen afgewezen. Naar haar oordeel kunnen de voertuigen van Kool c.s., nu deze betreffen het bekende, per definitie niet inbreukmakende voertuig van de Franse octrooiaanvraag 2 187 574 (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met de voor de hand liggende maatregel (het beweegbaar of wegneembaar maken van het dak, dan wel het niet toepassen van een dak), ten opzichte van het geoctrooierde voertuig van Van Bentum niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt.

3.3 In hoger beroep heeft het Hof de grief van Van Bentum, waarin onder meer werd betoogd dat de ‘kern van de uitvinding hem zit in het creëren van de mogelijkheid om zonder in de rijstand de maximale hoogte van 4 meter te overschrijden het mogelijk te maken om op de plaatsen tussen de twee wielen pallets van 1.73 meter (in de praktijk zelfs 1.80 meter) hoog boven elkaar geplaatst te kunnen vervoeren hetgeen de

capaciteit van het voertuig aanzienlijk vergroot’, verworpen. Daartoe heeft het Hof het volgende overwogen:

10. *Men behoeft geen deskundige te zijn om in te zien dat datgene wat met de uitvinding wordt beoogd, op vrijwel identieke wijze te realiseren is door het voertuig niet uit te rusten met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer, maar te voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer. Daarvan moet degene die de conclusie heeft opgesteld, zich bewust zijn geweest.*

11. *Niettemin heeft de opsteller van de conclusie — waarin naar luid van artikel 22A, lid 1 onder e, Rijksoctrooiwet 1910, een omschrijving dient te worden gegeven van ‘datgene waarvoor uitsluitend recht wordt verlangd’ — ervoor gekozen in het kenmerkende deel van de conclusie slechts op te nemen dat het voertuig is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer.*

12. *De derde die kennis neemt van de conclusie en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal in dit geval redelijkerwijze tot de slotsom mogen komen dat uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig als geclaimd, dus voor een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Die slotsom is te meer gerechtvaardigd nu blijkens de beschrijving tot de stand van de techniek behoort de eerder genoemde Franse octrooiaanvraag 2 187 574 waaruit bekend is een voertuig voorzien van een tussenvloer die beweegbaar is. Op grond van dit alles zal de derde aannemen dat de aanvrager redenen had het gevraagde uitsluitend recht te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer.*

13. *De rechtszekerheid waarop derden aanspraak mogen maken, zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als de beschermingsomvang zou worden uitgebreid tot voertuigen voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, aangezien de derde redelijkerwijze mocht aannemen dat de aanvrager in de verleningsprocedure voor een dergelijk voertuig kennelijk welbewust geen bescherming wilde.*

14. *Ook als het voertuig van Kool c.s. als een equivalente uitvoeringsvorm is aan te merken, zou in een geval als het onderhavige een beschermingsomvang die omvat voertuigen voorzien van een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, niet als billijk zijn aan te merken. Wie zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentieleer — waarvan het kader wordt gevormd door de afweging van de billijke bescherming voor de octrooihouder en de redelijke mate van rechtszekerheid voor derden — kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren. Het rechtsze-*

kerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan.

3.4 In zijn rov. 4 heeft het Hof, in cassatie — terecht — onbestreden, bij wijze van algemeen uitgangspunt vooropgesteld dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

In zijn arrest van [13 januari 1995, nr. 15 564, NJ 1995, 391](#) heeft de Hoge Raad een, ten opzichte van het arrest van [27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506](#), nadere beschouwing gewijd aan de door de rechter bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift te hanteren maatstaven. Naast het daar met name in rov. 3.3.1 en 3.4.1 overwogene is voor deze uitleg hier voorts van belang de in laatstgenoemd arrest aanvaarde regel dat de gemiddelde vakman slechts dan mag aannemen dat afstand is gedaan van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.

3.5.1. De Hoge Raad zal eerst onderdeel II behandelen. Dit onderdeel keert zich met een reeks rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het Hof dat de derde — waarmee het Hof kennelijk bedoelt: de gemiddelde vakman — die kennisneemt van de hiervoor in 3.1 onder (-) vermelde conclusie en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, zal aannemen dat welbewust uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer (rov. 10 — 13).

3.5.2. Onderdeel IIa neemt tot uitgangspunt het oordeel van het Hof (rov. 10) dat het bij een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer, zoals dat van Kool c.s., gaat om een uitvoeringsvariant waarvan ook voor een niet deskundige volstrekt duidelijk is dat daarmee datgene wat met de uitvinding wordt beoogd op vrijwel identieke wijze te realiseren is. Naar het onderdeel vervolgens betoogt, heeft het Hof miskend dat een dergelijke uitvoeringsvariant wel degelijk onder de beschermingsomvang van het octrooi valt en dat derden daarvan ook hebben uit te gaan. Deze stelling vindt echter in haar algemeenheid geen steun in het recht, zodat het onderdeel faalt.

3.5.3. Onderdeel IIb heeft betrekking op rov. 12, waarin het Hof oordeelt dat de gemiddelde vakman tot de slotsom zal mogen komen dat door Van Bentum uitsluitend bescherming is gevraagd voor een voertuig met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. Het onderdeel, dat niet erover klaagt dat het Hof bij dat oordeel een verkeerde maatstaf zou hebben toegepast, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Anders dan het onderdeel tot uitgangspunt neemt, heeft het Hof voormeld oordeel

niet alleen daarop gegrond dat Van Bentum gekozen heeft voor een het uitvoeringsvoorbeeld letterlijk beschrijvende conclusie terwijl hij zich bewust was van de mogelijkheid van een vrijwel identieke wijze van realisatie (vaste onderste laadvloer en beweegbare bovenste laadvloer). Dit onderdeel kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

3.5.4. De overige klachten van onderdeel II komen tezamen genomen neer op het volgende.

Het wezenlijke van de uitvinding van Van Bentum is, zoals ook in feitelijke aanleg betoogd, de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte. Deze uitbreiding kon niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvraag 2 187 574: dit voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. De gemiddelde vakman die kennisneemt van de conclusie, beschrijving, tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositieprocedure zal zien dat ter discussie heeft gestaan hoe de octrooiaanvraag zich verhiel tot de Franse octrooiaanvraag 2 187 574 (met een beweegbare tussenlaadvloer, maar met een vast dak). Dit kan evenwel niet leiden tot de gevolgtrekking van het Hof dat de vakman zal aannemen dat Van Bentum redenen had om het door hem gevraagde octrooi te beperken tot voertuigen voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste bovenste laadvloer. De gemiddelde vakman zal immers niet alleen zien dat het voertuig volgens de Franse aanvraag 2 187 574, evenals de voertuigen van Kool c.s., een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer heeft, maar ook dat met het voertuig volgens deze Franse aanvraag niet de (tijdelijke) verticale uitbreiding van de laadruimte mogelijk is die met de uitvinding van Van Bentum kan worden verkregen. Voor de door het Hof aangenomen zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen enkele reden en daarom zal ook de gemiddelde vakman niet aannemen dat Van Bentum redenen had voor een dergelijke zelfbeperking.

3.5.5. Het oordeel over de vraag of de gemiddelde vakman bij kennisneming van de conclusie(s), beschrijving, tekeningen en eventueel andere openbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier tot de slotsom zal komen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van zijn recht octrooibescherming in te roepen voor andere uitvoeringsvarianten dan die genoemd in het octrooi, is in beginsel voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt.

Het Hof heeft in het midden gelaten of, zoals Van Bentum stelde, het wezenlijke van haar uitvinding is gelegen in de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte, welke niet kan worden verkregen door toepassing van de maatregelen volgens de Franse octrooiaanvraag 2 187 574, zodat in cassatie van zowel het een als het ander moet worden uitgegaan. Bij dit uitgangspunt is zonder nadere, door het Hof niet gegeven motivering, niet begrijpelijk 's Hof's oordeel dat Van Bentum redenen had haar octrooiaanvraag te beperken tot een voertuig waarvan de

onderste laadvloer beweegbaar is en de bovenste vast en evenmin dat de gemiddelde vakman redelijkerwijze tot de slotsom mocht komen dat Van Bentum voor die zelfbeperking had gekozen. De motiveringsklachten van de onderdelen [...]c en [...]d slagen derhalve.

3.6. Onderdeel I richt zich tegen het oordeel van het Hof dat het bij de vraag of Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het in het geding zijnde voertuig inbreuk maken op het octrooi van Van Bentum (rov. 3) en bij de vraag of een dergelijk voertuig valt onder de beschermingsomvang van het octrooi (rov. 8) gaat om een voertuig met een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer. Betoogd wordt dat het voertuig van Kool c.s. niet slechts een beweegbare bovenste laadvloer en een vaste onderste laadvloer heeft, maar ook nog de bijzonderheid vertoont van een beweegbaar of afneembaar dan wel afwezig dak boven de bovenste laadvloer. Zoals uiteengezet in de [conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer onder 2.5 en 2.6](#), leidt het hiervoor in 3.5.5 overwogene ertoe dat ook onderdeel I slaagt.

3.7. Onderdeel IIIb bestrijdt als onjuist althans onbegrijpelijk 's Hof's oordeel (rov. 14) dat het niet billijk zou zijn om in het zich hier volgens het Hof voordoen de geval van onzorgvuldige redactie van de conclusie aan Van Bentum bescherming te verlenen voor de ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm die het voertuig van Kool c.s. is. Het onderdeel is gegrond voorzover het erop neerkomt dat ook als er met het Hof van wordt uitgegaan dat de conclusie in die zin onzorgvuldig is geredigeerd dat Van Bentum heeft nagelaten de ten tijde van het opstellen van de conclusie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van Kool c.s. daarin op te nemen, bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden. Een uitlegregel als door het Hof toegepast is daarmee onverenigbaar.

3.8. De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 maart 2000;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dit Hof;

veroordeelt Kool c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Bentum begroot op €4 416,67 aan verschotten en € 1590 voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

Dit geschil heeft betrekking op de beschermingsomvang van een verleend octrooi.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. Eiseres tot cassatie (Van Bentum) is houdster van een Nederlands octrooi nr. 190322. Dit is haar verleend

op 17 april 1997, op haar aanvraag d.d. 20 februari 1992, voor een 'Voertuig voor vervoer van beladen pallets'(1). De eerste conclusie van dit octrooi luidt als volgt:

Voertuig voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen, omvattende een chassis in de vorm van één enkele langs-chassisbalk die zich in hoofdzaak volgens het langsmiddenvlak van het voertuig uitstrekt, op die chassisbalk afgesteunde laadvloerdelen omvattende ten minste één laadvloerdeel boven het niveau van het hoogste punt van de wielen en ten minste één laadvloerdeel onder het niveau van het hoogste punt van de wielen, en hefmidde len om ten minste één laadvloerdeel verticaal te verplaatsen tussen een laad- en losstand en een voertuigrijstand, met het kenmerk, dat zich boven elk verticaal hefbaar laadvloerdeel (9) een, nagenoeg halverwege de laadruimte gelegen, tweede laadvloerdeel (10) bevindt dat vast met de langs-chassisbalk (1) is verbonden, en dat de ruimte boven dit tweede laadvloerdeel (10) in bovenwaartse richting ten minste in de laad- en losfase zonder obstructies is. * [2]

1.2. Van Bentum heeft op 15 januari 1998 de vier transportbedrijven die thans optreden als verweersters in cassatie (hierna: Kool c.s.) gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermindering van eis heeft Van Bentum gevorderd aan Kool c.s. iedere verdere inbreuk op haar octrooi te verbieden op straffe van verbeurte van een dwangsom en hen daarnaast te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding. Aan haar vorderingen heeft Van Bentum ten grondslag gelegd dat Kool c.s. een voertuig vervaardigen, in het verkeer brengen en/of gebruiken, dat onder de beschermingsomvang valt van het aan Van Bentum verleende octrooi.

1.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 9 december 1998 de vorderingen van Van Bentum afgewezen. De rechtbank heeft geconstateerd dat hier geen sprake is van een letterlijke octrooiinbreuk. In de octrooi-conclusie staat immers dat de onderste laadvloer verticaal beweegbaar is; in het voertuig van Kool c.s. is de tussenlaadvloer verticaal beweegbaar (rov. 4 Rb). Wel stelde de rechtbank vast dat met de maatregelen in het voertuig van Kool c.s. — de rechtbank spreekt van een 'kinematische omkering' — vrijwel dezelfde voordelen worden bereikt als met die volgens het octrooi van Van Bentum (rov. 4.4). In beginsel zouden de maatregelen in het voertuig van Kool c.s. volgens de rechtbank dus kunnen worden aangemerkt als equivalent aan die volgens het octrooi van Van Bentum (rov. 5.1). De rechtbank heeft echter gewezen op de stand der techniek zoals belichaamd in een in 1974 gepubliceerde Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574 voor een gesloten vrachtauto met twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één, de tussenlaadvloer, verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere. De rechtbank zag zich gesteld voor de vraag 'of, in het licht van de Franse octrooiaanvraag, waarvan het octrooi zo duidelijk is afgebakend, de door kinematische omkering ontstane uitvoeringsvorm nog wel als een (inbreukmakend) equivalent kan worden

aangemerkt' (rov. 7.1 Rb). De rechtbank beantwoordde deze vraag ontkennend (rov. 7.4):

De voertuigen van Kool c.s. betreffen derhalve het bekende voertuig van de Franse octrooiaanvraag (met een beweegbare tussenvloer) gecombineerd met de voor de hand liggende maatregel ?. * [3] Een dergelijk voertuig kan ten opzichte van het geoctrooieerde voertuig niet als een inbreukmakend equivalent worden aangemerkt.

1.4. Van Bentum heeft hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 30 maart 2000 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Ook het hof kwam tot de slotsom dat het voertuig van Kool c.s. niet onder de beschermingsomvang van het octrooi van Van Bentum valt, zij het met een andere motivering. Het hof was van oordeel dat een derde, die het octrooischrift leest, tot de slotsom zal komen dat Van Bentum, welbewust, uitsluitend bescherming heeft verzocht en verkregen voor een voertuig zoals in het octrooischrift beschreven, d.w.z. een voertuig met een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer (rov. 10-13). Voorts heeft het hof overwogen dat, zelfs al zou (anders dan de rechtbank had beslist) het voertuig van Kool worden aangemerkt als een equivalente uitvoeringsvorm van de uitvinding van Van Bentum, de door Van Bentum gewenste beschermingsomvang zich niet verdraagt met de rechtszekerheid voor derden (rov. 14).

1.5. Tegen dit arrest heeft Van Bentum tijdig beroep in cassatie ingesteld. Kool c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Ter terechtzitting op 2 november 2001 hebben partijen hun standpunten laten toelichten aan de hand van pleitnotities.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. De algemene maatstaf die het hof in rov. 4 voorop heeft gesteld wordt in cassatie — terecht — niet bestreden. Sedert HR 20 juni 1930, NJ 1930, blz. 1217 m.nt. PS, gold als vaste rechtspraak dat het bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi aankomt — niet slechts op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar — op dat, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat. Hierin is verandering gekomen door art. 69 lid 1 van het Europees Octrooioverdrag * [4] en het bij deze bepaling behorende Protocol, welke verdragsbepaling in Nederland is geïmplementeerd in art. 30 lid 2 ROW * [5]. Aanvankelijk heeft de Hoge Raad zich op het standpunt gesteld dat de vroegere rechtspraak ook ná de implementatie van art. 69 EOv tot uitgangspunt kon worden genomen, zij het met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW neergelegde voorschrift * [6]. In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Oté) werd overwogen:

De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is — anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies

liggende uitvindingsgedachte is — teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening gehouden worden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest van 27 januari 1989, die inhoudt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot 'uitgangspunt' kan worden genomen, dient overeenkomstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overweging met de strekking van art. 69 lid 1 EOv en het bijbehorende protocol.

Het arrest inzake Ciba-Geigy/Oté heeft de leer van het 'wezen' van de uitvinding dus niet geheel opzij gezet, maar heeft deze leer, gedegradeerd van 'uitgangspunt' tot 'gezichtspunt', ingekaderd in de norm van art. 69 lid 1 EOv * [7].

2.2. Onderdeel ? opent met de klacht dat het hof in rov. 3 de centrale vraag onjuist heeft omschreven. Deze klacht faalt. Het hof heeft terecht als centrale vraag gezien: 'of Kool c.s. door het in het verkeer brengen en/of gebruiken van het in het geding zijnde voertuig inbreuk maken op het octrooi'.

2.3. De tweede klacht van onderdeel ? is gericht tegen rov. 8 en komt, gelet op de toelichting in de cassatiedagvaarding, neer op het verwijt dat het hof uitsluitend heeft onderzocht of een voertuig met een vaste onderste laadvloer en een (verticaal) beweegbare tussenlaadvloer onder de beschermingsomvang van Van Bentums octrooi valt, zonder rekening ermee te houden dat ook maatregel ? deel uitmaakt van Van Bentums octrooi.

2.4. De rechtbank heeft in rov. 4.1 onderkend dat Van Bentums octrooi twee maatregelen omvat, te weten: maatregel ? (de beweegbare onderste laadvloer) en maatregel ? (het beweegbare, wegneembare of afwezige dak van het voertuig). De rechtbank noemde maatregel ? 'vanzelfsprekend, dat wil zeggen gegeven het probleem voor de hand liggend en niet inventief'. De rechtbank heeft daarbij verwezen naar een brief van de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad d.d. 22 december 1994, welke brief o.m. inhoudt:

De Aanvraagafdeling acht het (...) gewenst, dat de in de hoofdconclusie van de aanvraag omschreven gevraagde uitsluitende rechten nader worden gepreciseerd in die zin, dat daaraan de zinsnede wordt toegevoegd: 'en dat de hoogte van de laadruimte boven elk bovenste laadvloerdeel, tenminste in de laad- en losstand, niet door een dak zodanig is beperkt dat het laden en lossen wordt gehinderd', zoals ook door gemachtigde van aanvraagster ter zitting is voorgesteld.

De Aanvraagafdeling merkt in dit verband op, dat het hier gaat om een maatregel, die vanzelfsprekend is voor het goed kunnen functioneren van de inrichting volgens de onderhavige aanvraag, zoals ook duidelijk wordt geïllustreerd door figuur 2 van de tekening van de aanvraag.

2.5. De Aanvraagafdeling had het in deze brief over de verhouding van maatregel ? tot de voorgestelde conclusie van de Nederlandse octrooiaanvraag van Van Bentum . De rechtbank heeft het in rov. 7.4 over iets anders, te weten: over de verhouding van maatregel ? (het weglaten of wegklappen van het dak) tot de Franse octrooiaanvraag. De rechtbank overweegt dat Kool c.s. de uitvinding volgens de Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574 toepassen in combinatie met de voor de hand liggende maatregel ?. Dat was geen vanzelfsprekende beslissing: volgens de Aanvraagafdeling van de (Nederlandse) Octoiraad lag aan deze Franse octrooiaanvraag niet een laad/los-probleem, doch een verdeelprobleem van lege en volle flessen ten grondslag * [8] . In hoger beroep heeft Van Bentum dit oordeel van de rechtbank bestreden(9). Hoe dan ook, het hof heeft een andere benaderingswijze gekozen dan de rechtbank. Het hof heeft in het midden gelaten of maatregel ? een essentieel bestanddeel is van de door Van Bentum geclaimde uitvinding dan wel een voor de hand liggende maatregel. Het hof komt aan die vraag eenvoudige niet toe: in de redenering van het hof is er geen sprake van octrooiinbreuk omdat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer in geen geval onder de beschermingsomvang van Van Bentums octrooi valt, omdat de lezer van het octrooischrift mag en zal aannemen dat Van Bentum bewust heeft afgezien van bescherming voor zodanig voertuig.

2.6. Indien deze redenering van het hof (in rov. 10-13) opgaat, is voor de beantwoording van de vraag of hier sprake is van octrooiinbreuk de maatregel ? inderdaad niet meer relevant: de door het hof veronderstelde zelfbeperking van Van Bentum wordt in dat geval niet ongedaan gemaakt. Zou onderdeel ? van het middel daarentegen slagen, dan krijgen Kool c.s. belang bij een nieuwe beoordeling waarbij mede rekening wordt gehouden met maatregel ? en alsnog wordt onderzocht welke betekenis aan maatregel ? toekomt voor de beschermingsomvang van Van Bentums octrooi. Kortom, het lot van onderdeel ? hangt af van het lot van onderdeel ?.

2.7. Onderdeel ? keert zich met diverse klachten tegen het oordeel van het hof dat de derde — ik neem aan dat het hof bedoelt: de gemiddelde vakman —, die kennis neemt van de octrooi-conclusie van Van Ben-

tum en deze tracht te begrijpen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, tot de slotsom zal komen dat Van Bentum slechts een uitsluitend recht heeft verzocht en verkregen voor een voertuig dat is voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer (rov. 10-13). Ofschoon onderdeel ? uiteenvalt in een groot aantal subonderdelen, blijken bij nadere bestudering alle subonderdelen terug te voeren op één en dezelfde gedachte. Die gedachte kan worden samengevat als volgt. Van Bentum ziet als het wezenlijke van haar uitvinding: de verticale uitbreiding van de voor het laden en lossen beschikbare ruimte. Deze verticale uitbreiding kon volgens Van Bentum niet worden verkregen met het voertuig zoals beschreven in de oudere Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574, want dat Franse voertuig had een vast dak en dus een aan de bovenzijde beperkte laadruimte. Het is mogelijk de laadbak in zijn geheel te laten zakken (iets wat reeds bekend was uit de oudere Franse octrooiaanvraag nr. 2.263.925, genoemd in rov. 5), maar dat verandert de hoogte van de tijdens het laden en lossen beschikbare ruimte niet. Wanneer de gemiddelde vakman kennis neemt van de octrooi-conclusie, de daarbij behorende beschrijving en tekeningen en eventueel de openbare stukken van de verlenings- en oppositieprocedure met betrekking tot Van Bentums octrooiaanvraag, dan zal de vakman inderdaad zien dat voorafgaand aan de verlening van dit octrooi ter discussie heeft gestaan hoe de aanvraag van Van Bentum zich verhiel tot de Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574. Het hof maakt in rov. 12 hieruit de gevolgtrekking dat de vakman zal aannemen dat Van Bentum 'redenen' had om het door hem gevraagde uitsluitend recht te beperken tot voertuigen die zijn voorzien van een beweegbare onderste laadvloer en een vaste tussenlaadvloer. (NB: De door het hof bedoelde 'redenen', zo voeg ik toe, kunnen geen andere zijn dan dat Van Bentum zijn octrooiaanvraag heeft beperkt tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een beweegbare onderste laadvloer uit vrees dat zijn octrooiaanvraag niet geaccepteerd zou worden op de grond dat een voertuig met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer op de aanvraagdatum reeds tot de stand van de techniek behoorde). Van Bentum bestrijdt deze gevolgtrekking van het hof. Weliswaar zal de vakman zien dat het voertuig in de Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574 een beweegbare tussenlaadvloer had en een vaste onderste laadvloer, maar de vakman zal volgens Van Bentum óók zien dat met het voertuig volgens die Franse octrooiaanvraag nooit de (tijdelijke) verticale uitbreiding van de laadruimte kan worden verkregen die met de uitvinding van Van Bentum wordt bereikt. Voor de door het hof veronderstelde zelfbeperking van Van Bentum bestond dus geen enkele reden; de vakman zal daarom niet veronderstellen dat Van Bentum 'redenen' had voor zulk een zelfbeperking. Tot zover het standpunt van Van Bentum .

2.8. De Franse octrooiaanvraag nr. 2.263.925 betrof een voertuig met één langs-chassisbalk, bestemd voor het vervoer van beladen pallets in twee naast elkaar staande rijen; de aanvraag noemt de mogelijkheid van een

verlaagde laadvloer vóór en achter de wielen. Tevens werd daarin gewezen op de mogelijkheid de laadbak in zijn geheel te laten zakken tijdens het laden of lossen; wanneer de laadbak aan de bovenzijde gesloten is, brengt dat inderdaad geen verandering in de verticale ruimte die voor het laden en lossen beschikbaar is. De oppositieprocedure, waarin Kool c.s. de octrooiaanvraag van Van Bentum hebben bestreden, heeft ertoe geleid dat in de beschrijvingsinleiding van het octrooi van Van Bentum aandacht is besteed aan de Franse octrooiaanvraag nr. 2.187.574 voor een appareil à étage mobile pour véhicule de livraison. Die aanvraag openbaart een gesloten vrachtauto voor het vervoer van flessen, voorzien van twee boven elkaar aangebrachte laadvloeren, waarvan er één (de bovenste, door de rechtbank aangeduid als tussenlaadvloer) verticaal beweegbaar is ten opzichte van de andere (de onderste laadvloer) om, in het bijzonder voor de onderste pallet, ruimte bij het lossen te creëren. Van Bentum, een transportondernemer, stond voor het probleem dat op een standaardtruck met oplegger met één laadvloer slechts 22 beladen pallets passen (11 pallets aan elke zijde in één laag). Voor bedrijfsauto's geldt wettelijk een maximumhoogte van 4 meter(10). Van Bentum heeft, overal waar het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zit, de ruimte vóór en achter de wielen van de oplegger willen benutten om twee pallets boven elkaar te plaatsen: een verticale uitbreiding dus van de beschikbare laadruimte. Op deze wijze zouden in elke rit 8 beladen pallets meer kunnen worden meegenomen. De pallets moeten aan de zijkant in en uit de oplegger kunnen worden geschoven met behulp van een vorkheftruck. Van Bentum moest niet alleen rekening houden met (a) de wettelijke maximumhoogte van het voertuig, (b) de hoogte van twee beladen pallets inclusief de dikte van de pallets zelf, (c) de dikte van de laadvloeren en (d) een veilige afstand tussen het wegdek en de onderzijde van het voertuig, maar ook (e) met de speling die nodig is om met een vorkheftruck elk van beide pallets gemakkelijk zijwaarts in of uit de oplegger te schuiven.

2.9. Het octrooi van Van Bentum omschrijft twee maatregelen om ten minste tijdelijk, voor de duur van het laden en lossen, de laadruimte verticaal te vergroten, te weten: maatregel 1: de onderste laadvloer is verticaal beweegbaar, en maatregel 2: de laadruimte boven de tussenlaadvloer is voorzien van een beweegbaar of wegneembaar dak, dan wel is helemaal niet van een dak voorzien. De tussenlaadvloer is vast. De verticale uitbreiding tijdens het laden en lossen wordt verkregen: t.a.v. de pallet op de onderste laadvloer: door het laten zakken van de onderste laadvloer en t.a.v. de pallet op de tussenlaadvloer: door de (tijdelijke) afwezigheid van het dak van het voertuig. Tijdens de rit is de onder (e) genoemde speling niet meer nodig. Daarom kan tijdens de rit de laadruimte verticaal worden gecompriëerd door de onderste laadvloer op te hijsen en het dak te sluiten. Het hof heeft in rov. 10 opgemerkt dat men geen deskundige behoeft te zijn om in te zien dat hetgeen met de uitvinding van Van Bentum wordt beoogd (te weten: de verticale uitbreiding van

de voor het laden en lossen beschikbare ruimte) op een vrijwel identieke wijze kan worden verkregen door een omkering van maatregel 2, namelijk een verlaagde vaste onderste laadvloer, overal waar de wielen en het koppelingsmechanisme van de oplegger niet in de weg zitten, en een beweegbare tussenlaadvloer (gecombineerd met maatregel 1). Dat is precies wat Kool c.s. doen. In de redenering van het hof wordt derhalve tot uitgangspunt genomen dat deze omkering een voertuig (zoals dat van Kool c.s.) oplevert dat in beginsel equivalent is aan de uitvinding zoals beschreven in het octrooischrift van Van Bentum.

2.10. In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH (Meyn/Stork) werd overwogen:

Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich rekenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde vinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat. (rov. 3.5).

Aangezien het thans bestreden arrest hoofdzakelijk is gebaseerd op een (door de gemiddelde vakman bij het lezen van het octrooischrift veronderstelde) zelfbeperking van Van Bentum, is van belang te weten of deze maatstaf uit het arrest Meyn/Stork nog steeds geldt na het arrest Ciba-Geigy/Oté. Kool c.s. zijn van mening dat deze maatstaf door het arrest Ciba-Geigy/Oté is achterhaald * [9].

2.11. De Hoge Raad werd al terstond, in HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392, met dit probleem geconfronteerd. Het ging in dat geval om een octrooi voor een verwarmingsketelinstallatie. Het hof had in die zaak vastgesteld dat de aanvrager van het octrooi na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport zijn aanvankelijke octrooi-conclusie niet had gehandhaafd doch deze had vervangen door enige specifieke beperkende kenmerken die, naar het oordeel van het hof, niet na de verlening van het octrooi mochten worden weggeïnterpreteerd. De octrooihouder werd dus in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof als feitelijk en niet onbegrijpelijk in stand. In HR 24 november 1995, NJ 1999, 218, liep het beter af voor de octrooihouder. Het hof zag in de gang van zaken tijdens de verleningsprocedure geen afstand door de octrooiaanvrager van bescherming voor bepaalde equivalenten. De Hoge Raad liet ook dat oordeel in

stand. Onder aanhaling van de beslissing van het hof, te kennen uit NJ 1995, 392, schrijft R.E. Ebbink * [10] :

De rechter beziet hier in wezen of de octrooihouder in concreto in redelijkheid wel bezwaar kan maken tegen het aangevallen voortbrengsel dan wel de aangevallen werkwijze. Dat onderzoek zit dicht tegen de inbreukvraag in concreto aan dan tegen de vraag naar de beschermingsomvang in het algemeen. Men ontkomt er bij de beantwoording van de inbreukvraag dan ook vaak niet aan om het verleningsdossier te raadplegen. Dat raadplegen geschiedt dan ter opsporing van stellingen van de aanvrager tijdens de verlenings- of oppositieprocedure (...) die strijdig zijn met stellingen zoals ingenomen in de inbreukprocedure. Vindt men duidelijk bewijs van dergelijke tegenstrijdigheden, dan kan de octrooihouder in een inbreukprocedure worden tegengeworpen dat hij niet met dubbele tong mag spreken: iets wat men heeft 'gedisclaimd' bij de octrooiverlenende instantie, mag men vervolgens niet toch weer claimen tegenover de inbreukmaker. In de Amerikaanse inbreukpraktijk spreekt men in zo'n geval wel van 'file wrapper estoppel'. In de Duitse rechtsleer wordt aangeknoopt bij de goede trouw (...).

Hij wijst ook op art. 21 lid 3 van het verdragsvoorstel, waarover in 1991 in het kader van de World Intellectual Property Organization (WIPO) is onderhandeld * [11] . In het voorgestelde artikel 21 sluit het eerste lid aan bij de maatstaf van art. 69 EOV. Het derde lid ('prior statements') luidt:

In determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement limiting the scope of the claims made by the applicant or the owner of the patent during procedures concerning the grant or the validity of the patent.

2.12. De in het Meyn/Stork-arrest geëiste 'goede grond' om afstand van bescherming door een octrooi-aanvrager aan te nemen, lijkt volgens Ebbink binnen de geschetste kaders te passen. Ik sluit me bij die opvatting aan. Voor het onderhavige geschil zou dit tot gevolg hebben dat de gemiddelde vakman een afstand door Van Bentum van bescherming voor een uitvoeringsvorm (in casu: voor een uitvoering met een beweegbare tussenlaadvloer en een vaste onderste laadvloer) slechts mag aannemen indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, goede grond bestaat. Twijfel bij de gemiddelde vakman over een mogelijk door Van Bentum bedoelde afstand van bescherming is dus niet voldoende.

2.13. In beginsel is het oordeel over de vraag wat de gemiddelde vakman uit het octrooischrift c.a. zal afleiden omtrent een eventuele afstand van bescherming door de octrooihouder, van feitelijke aard. Zulk een oordeel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De primaire klacht in de subonderdelen c en d, dat de beslissing van het hof onjuist zou zijn, leidt om die reden niet tot cassatie. Subsidiair wordt in onderdeel ? geklaagd dat 's hofs beslissing niet begrijpelijk is gemotiveerd in het licht van diverse, in het onderdeel aangeduide omstandigheden. Aan Van Ben-

tum moet m.i. worden toegegeven dat, wanneer het wezen van Van Bentums uitvinding gelegen is in de verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte die (tenminste voor de duur van het laden en lossen) met de maatregelen ? en ? kan worden bereikt en niet verkregen kon worden door toepassing van de twee Franse octrooiaanvragen * [12] — en dát was het standpunt van Van Bentum —, het hof een essentiële stelling heeft laten liggen. In de door Van Bentum gestelde situatie 'bijten' de octrooiaanvragen van Van Bentum en de Franse octrooiaanvragen nr. 2.187.574 elkaar niet. In de door Van Bentum gestelde situatie kan niet zonder nadere uitleg, welke ontbreekt, ervan worden uitgegaan dat Van Bentum redenen had om haar octrooiaanvragen te beperken tot een voertuig met een vaste tussenlaadvloer en een verticaal beweegbare onderste laadvloer. Evenmin had, in die situatie, de gemiddelde vakman aanleiding om te menen dat Van Bentum redenen voor zulk een zelfbeperking had.

2.14. Mogelijk heeft het hof deze essentiële stelling van Van Bentum wel onder ogen gezien maar deze in het voetspoor van de rechtbank verworpen. Ik vind een dergelijk impliciet oordeel in het bestreden arrest echter niet terug. Indien het hof van oordeel is geweest dat de door Van Bentum beoogde verticale uitbreiding van de beschikbare ruimte reeds kon worden verkregen door toepassing van de Franse octrooiaanvragen nr. 2.187.574, schiet de motivering eveneens tekort. In het licht van de stellingen van Van Bentum kon het hof niet volstaan met verwijzing naar de Franse octrooiaanvragen nr. 2.187.574: Van Bentum had nu juist betoogd dat daarmee de beoogde verticale uitbreiding niet kon worden bereikt. Overigens zou een dergelijk oordeel van het hof haaks staan op de octrooiverlening; dit laatste is niet beslissend, maar het geeft aan waarom nadere motivering hier geboden was. De overige subonderdelen van onderdeel ? behoeven na het voorgaande geen bespreking meer.

2.15. Onderdeel ? is gericht tegen rov. 14, welke overweging onder meer inhoudt:

Wie zoals in casu, gemakkelijk een conclusie had kunnen opstellen die de variant van Kool c.s. zou hebben omvat, en dit nalaat, komt billijkheidshalve geen bescherming toe van deze ten tijde van het redigeren van de conclusie kenbare, voor de hand liggende equivalente uitvoeringsvorm. De equivalentie leer (...) kan geen toepassing vinden als remedie tegen onzorgvuldig redigeren. Het rechtszekerheidsbelang zou anders onvoldoende recht worden gedaan.

2.16. De billijkheid is, als zodanig, niet een begrip dat voorkomt in art. 69 EOV, in het daarbij behorende Protocol of in art. 30 ROW. Het hof heeft zich mogelijk laten inspireren door de dissertatie van Pieroen, die over de maatstaf van art. 30 lid 2 ROW (= art. 69 lid 1 EOV) schreef:

Naar mijn mening wordt het juiste midden bereikt wanneer men er enerzijds van uitgaat dat de conclusie als definitie van de beschermingsomvang moet worden opgevat, zodat de aanvrager — wanneer hij ruime bescherming wenst — de conclusie zo ruim en scherp moet formuleren dat de woorden van de conclusie de

gewenste ruime beschermingsomvang adequaat omschrijven, maar anderzijds ook erkent dat een perfecte formulering in de praktijk niet altijd mogelijk is. In verband met dit laatste aspect kan het in bepaalde gevallen nodig zijn de beschermingsomvang ruimer vast te stellen dan hetgeen met zoveel woorden door de conclusie wordt gedefinieerd. * [13]

Voor het bereiken van dat juiste midden heeft Piroen verscheidene normen voorgesteld, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel (geen bescherming bij vermijdbare redactiefouten), het risicobeginsel (gevolgen van een te beperkte redactie komen in beginsel voor risico van de octrooihouder) en het voorzienbaarheidsbeginsel (een uitbreiding van de beschermingsomvang buiten de tekst van de conclusie moet voor de gemiddelde vakman voldoende voorspelbaar zijn).

2.17. In de opvatting van Piroen worden hoge eisen gesteld aan de formulering door (de octrooigemachtigde van) de octrooiaanvrager. Van Bentum heeft in het pleidooi in cassatie met name aandacht gevraagd voor de beschouwingen van J.H.J. den Hartog in BIE 1996, blz. 83-85. In een notendop komt de kritiek hierop neer, dat wanneer de rechter zulke hoge eisen stelt aan de zorgvuldigheid waarmee een octrooi-conclusie wordt opgesteld (op straffe van het ontbreken van bescherming indien aan die eisen niet wordt voldaan), dit tot een ongerijmd resultaat voert. Het probleem zit in de equivalente uitvoeringsvormen die, per definitie, niet in de octrooi-conclusie beschreven staan. Equivalente uitvoeringsvormen die gelegen zijn dicht bij de in het octrooischrift beschreven uitvoeringsvorm worden soms niet beschermd, op grond van het argument dat de aanvrager van het octrooi zulke uitvoeringsvormen had behoren te voorzien en daarmee in de formulering van zijn claim rekening had behoren te houden. Daarentegen worden equivalente uitvoeringsvormen die een zorgvuldig formulerende aanvrager niet had kunnen voorzien (bijv. omdat het gaat om een zgn. pionieruitvinding waarvan zelfs een zorgvuldig formulerende octrooiaanvrager niet onmiddellijk alle toepassingsvormen kan overzien), wél door de rechter in bescherming genomen. Het systematisch ongerijmd resultaat (door Den Hartog de 'dip' genoemd) houdt in, dat op deze wijze uitvoeringsvormen die verder weg staan van de beschreven uitvinding wél en uitvoeringsvormen die dicht bij de beschreven uitvinding staan niet onder de beschermingsomvang vallen.

2.18. De beschouwingen van Den Hartog betreffen in het algemeen de wijze waarop — ook ná het arrest Ciba-Geigy/Oté — de beschermingsomvang van octrooien door de Nederlandse rechter wordt vastgesteld. Den Hartog geeft een korte beschrijving van de uit de Engelse/Amerikaanse rechtspraak bekende function-way-result test en vervolgt:

De Nederlandse rechter doet eigenlijk iets precies tegenovergestelds. De Nederlandse rechter stelt zich veelal de vraag, of van de aanvrager van het litigieuze octrooi mocht worden verwacht dat, indien hij bescherming had gewenst, hij dat ook in de conclusie tot uitdrukking had gebracht. Indien equivalente maatregelen bij de vakman (goed) bekend zijn, komt de

Nederlandse rechter soms dus tot de conclusie dat de octrooihouder onzorgvuldig is geweest bij de formulering van zijn octrooi, zodat hij geen bescherming krijgt (...). De beschermingsomvang (...) kent dus een dip, direct buiten de letterlijke tekst van een conclusie. * [14]

Den Hartog heeft de vraag opgeworpen of de Nederlandse rechter, met zijn benadering vanuit het wezen van de uitvinding gecorrigeerd door hetgeen de rechtszekerheid voor derden vergt, niet uit de pas dreigt te lopen met de wijze waarop in andere landen de beschermingsomvang van octrooien wordt vastgesteld.

2.19. Over dat vraagstuk is het laatste woord nog niet gesproken. De vakliteratuur is in elk geval nog niet zover dat de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté zou moeten worden ingeruild voor de function-way-result test of voor een ander criterium * [15]. Het antwoord op de vraag of deze inruil wenselijk is, lijkt bovendien niet voor ieder type octrooi hetzelfde te zijn. In Nederland wordt de function-way-result test al sporadisch toegepast: zie de beslissing van het hof, te kennen uit rov. 3.3.3 in NJ 1995, 392. Voor de beoordeling van het onderhavige cassatiemiddel kan m.i. nog steeds van de maatstaf van het arrest Ciba-Geigy/Oté worden uitgegaan.

2.20. In het arrest Ciba-Geigy/Oté heeft de Hoge Raad niet beslist dat een onzorgvuldige formulering van de octrooi-conclusie door de octrooihouder, als zodanig, voor de rechter een reden moet zijn om de octrooi-conclusie beperkt uit te leggen. De Hoge Raad heeft het argument van het onzorgvuldig formuleren slechts in een bepaalde context gebruikt. Ik wil wijzen op de laatste volzin van rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté:

(...) Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder dienen te komen.

Tegen een zó geformuleerde regel valt n.m.m. weinig in te brengen. Wanneer bij de gemiddelde vakman, die de octrooi-conclusie met de bijbehorende beschrijving en tekeningen heeft bestudeerd, nog redelijke twijfel overblijft hoe de inhoud van de conclusie moet worden begrepen, kan gebruik worden gemaakt van gegevens uit (het openbare deel van) het verleningsdossier. Die gegevens kunnen zowel in het voordeel als in het nadeel van de octrooihouder worden gebruikt. Wanneer er dan nog onduidelijkheden resteren die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering door de octrooihouder, komen zulke onduidelijkheden in beginsel

voor het risico van de octrooihouder. Het alternatief, dat zulke onduidelijkheden voor het risico van de lezer van het octrooischrift blijven, zou onbillijk zijn. De benaderingswijze van de Hoge Raad gaat uit van de rechtszekerheid voor derden, niet van het stellen van een sanctie op onzorgvuldig formuleren van de octrooi-conclusie. In gevallen waarin het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk is dat een bepaalde equivalente uitvoeringsvorm wél onder de beschermingsomvang van het octrooi valt — in welke gevallen aan de in art. 69 EOV bedoelde eis van rechtszekerheid wordt voldaan — kan aan de octrooihouder geen bescherming worden ontzegd op de enkele grond dat hem een verwijt van onzorgvuldig formuleren kan worden gemaakt.

2.21. Een zo absolute regel als waarvan het hof in de tweede volzin van rov. 14 uitgaat ('Wie ... uitvoeringsvorm'), bestaat bij mijn weten niet. In zoverre wordt subonderdeel 2.b terecht voorgesteld. In rov. 14 valt niet te lezen dat het hof toepassing heeft willen geven aan rov. 3.4.1 van het arrest Ciba-Geigy/Oté. De in subonderdeel 2.a aangevoerde klacht kan bij gegrondbevinding van de klacht onder b buiten behandeling blijven. Niettemin een korte opmerking over subonderdeel 2.a, mede omdat Van Bentum in subonderdeel 2.a een soortgelijk argument heeft aangevoerd. In de octrooi-praktijk wordt wel onderscheid gemaakt tussen 'concreet' of 'centraal' geformuleerde octrooi-conclusies (waarin, kort gezegd, een uitgevonden inrichting wordt beschreven zoals de opsteller van de octrooiaanvraag die concreet voor zich ziet) en 'abstract' of 'perifeer' geformuleerde octrooi-conclusies (met, kort gezegd, een omschrijving van de technische of natuurwetenschappelijke functie die moet worden vervuld om een bepaald resultaat te verkrijgen). Het EOV hanteert te aanzien van deze twee categorieën geen verschillende maatstaven. Voor zover Van Bentum aanvoert dat de rechter rekening behoort te houden met de moeilijkheden die voor een octrooiaanvrager in het algemeen kleven aan een concrete wijze van omschrijven van een uitvinding, zie ik in het bestreden arrest geen aanleiding om te veronderstellen dat het (in octrooizaken gespecialiseerde) Haagse gerechtshof voor die moeilijkheden onvoldoende aandacht zou hebben gehad.

2.22. Onderdeel 2 richt twee algemene klachten tegen de rov. 10-15. De klacht onder a houdt in dat het hof heeft verzuimd eerst het wezen van de uitvinding te onderzoeken en pas daarna te beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Deze klacht mist n.m.m. zelfstandige betekenis naast onderdeel 2. Hetzelfde geldt voor de klacht van onderdeel 2.b.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 's-Gravenhage.