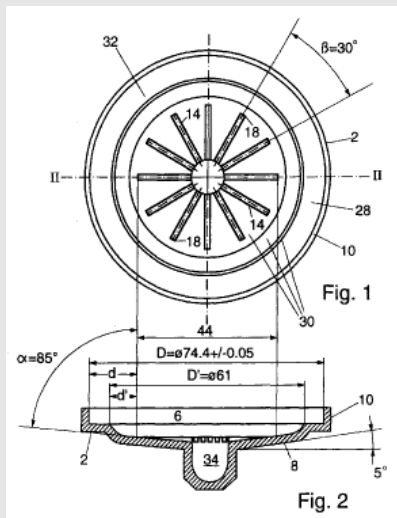


Hoge Raad, 31 oktober 2003, Sara Lee v Intergro



OCTROOIRECHT

Uitleg Conclusie

- Hof met juistheid vooropgesteld dat de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald wordt door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusie

Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een

samenstel volgens het octrooi blijkt de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.

- Uitleg octrooi is van feitelijke aard en kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst

Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst

Indirecte inbreuk: wezenlijk bestanddeel

- De enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geoctrooide inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt

Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.

Uitleg bypass effect in stand van de techniek

- Uitleg Amerikaans octrooi inzake bypass effect mede ontleend aan de beschrijving van het Sara Lee octrooi en daarmee is Hof niet buiten rechtsstrijd partijen getrede.

Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo beoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden. (...). Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegeleend in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. (...). Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee

Vindplaatsen: [AI0346](#); BIE 2004, nr. 47; NJ 2006, 600

Hoge Raad, 31 oktober 2003

(P. Neleman, H.A.M. Aaftink, A.M.J. van Buchem-
Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann)

31 oktober 2003

Eerste Kamer

Nr. C02/227HR

JMH/HJH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

SARA LEE/DE N.V.,

gevestigd te Joure,

EISERES tot cassatie,

advocaat: [mrs. T. Cohen Jehoram](#) en [G. Kuipers](#),

tegen

1. COÖPERATIEVE INKOOPVERENIGING IN-
TERGRO B.A.,

gevestigd te Hoofddorp,

2. VOMAR VOORDEELMARKT B.V.,

gevestigd te IJmuiden,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mrs. W.E. Pors en A. Killan.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Sara Lee - heeft bij exploit van 19 november 2001 verweersters in cassatie - verder te noemen: Intergro c.s. - in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 904 717 B1, in het bijzonder door hen te verbieden de ten processe bedoelde O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een dwangsom van f 250.000,- per dag waarop, of f 50,- per betrokken verpakking van 18 O'Lacy's koffiepads waarmee, na de betekening van het te wijzen vonnis dit verbod wordt overtreden.

Intergro c.s. hebben de vordering bestreden.

De president heeft bij vonnis van 18 januari 2002 de vordering toegewezen, dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard en de termijn als bedoeld in art. 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag bepaald op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Tegen dit vonnis hebben Intergro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Sara Lee heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 6 juni 2002 heeft het hof in het principaal appel het vonnis van 18 januari 2002 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering van Sara Lee afgewezen en in het incidenteel appel het beroep verworpen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Sara Lee beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Intergro c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaten van Sara Lee hebben bij brief van 4 juli 2003 op die conclusie gereageerd. De advocaat van Intergro c.s. heeft zich bij brief van 4 juli 2003 over die reactie uitgelaten.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Sara Lee is houdster van het [Europees octrooi 0.904.717 B1](#), dat is verleend op een aanvraag d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt: *'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bottom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10).'*

Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.

(ii) Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O-Lacy's koffiepads' koffiebuiltjes in het verkeer, welke zij betreft van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.

3.2 Sara Lee heeft in het onderhavige kort geding gevorderd Intergro c.s. te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de indirecte inbreuk op haar octrooi, in het bijzonder door O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden. Het hof heeft deze vordering afgewezen. Hiertegen en tegen de overwegingen die het hof aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd, richt zich het middel, dat de vraag aan de orde stelt of Intergro c.s. door het in Nederland in het verkeer brengen van de ten processe bedoelde koffiebuiltjes (in de stukken ook wel aangeduid als koffiepads) indirect inbreuk maken in de zin van art. 73 lid 1 Rijsoctrooiwet 1995

(hierna: ROW 1995) op het octrooi van Sara Lee, en in het bijzonder of de bedoelde builtjes zijn te beschouwen als 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. In cassatie kan, als door Sara Lee gesteld en door het hof in het midden gelaten, veronderstellenderwijs ervan worden uitgegaan dat de builtjes door Intergro c.s. worden aangeboden en geleverd voor de toepassing van de geotrooieerde uitvinding.

3.3.1 Zoals het hof in rov. 5 met juistheid heeft vooropgesteld, wordt ingevolge art. 69 lid 1 Europees Octrooiverdrag (EOV) en het daarbij behorende Protocol de beschermingsomvang van het Europees octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Het hof heeft dan ook terecht overeenkomstig deze maatstaf de inhoud van de conclusies vastgesteld. Het heeft aan het octrooi een uitleg gegeven (rov. 6-10) die, voor zover hier van belang, erop neerkomt dat het octrooi leert dat het bij koffiemachines volgens de stand der techniek optredende 'bypass'-verschijnsel - waarmee het hof doelt op het verschijnsel dat het hete water langs de zijrand van de koffiebuil kan stromen, waardoor het koffie-extract wordt gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water dat niet de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenst geringere sterkte zal krijgen - kan worden vermeden door de in de bodem van de houder van de koffiebuil aangebrachte radiale groeven zich niet te doen uitstrekken tot de zijwand van de houder, doch te doen eindigen op enige afstand daarvan. Het hof heeft daaraan toegevoegd dat voor de juiste werking van een samenstel volgens het octrooi blijkt de beschrijving nodig is dat de koffiebuil zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder, doch dat zulks ook geldt voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi dat in het octrooischrift wordt genoemd.

3.3.2 Bij de beoordeling van de klachten die het middel in zijn onderscheiden onderdelen richt tegen de hiervoor kort weergegeven uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven, moet worden vooropgesteld dat deze uitleg, die van feitelijke aard is, in cassatie slechts in beperkte mate kan worden getoetst.

3.4.1 Onderdeel I van het middel keert zich met rechten motiveringsklachten tegen rov. 13-15 van het bestreden arrest. De klacht in onderdeel I(i) houdt in dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat het octrooi de nadelen van het Amerikaanse octrooi, waarvan het in het octrooischrift is afgebakend, opheft door wijziging van de houder van het samenstel en niet (ook) door aanpassing van de koffiebuil en daaruit heeft afgeleid dat de desbetreffende koffiebuil, die in de stand van de techniek als zodanig, dan wel als onderdeel van een ander samenstel, bekend was, niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding heeft aangemerkt.

3.4.2 Voor zover het onderdeel klaagt over de uitleg die het hof aldus aan het octrooi heeft gegeven, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.3.2 is overwogen. Ook overigens faalt het. De enkele omstandigheid dat een

passende koffiebuil noodzakelijk is voor de toepassing van de geotrooieerde inrichting brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt. Kennelijk en in het licht van de uitleg die het hof aan het octrooi heeft gegeven niet onbegrijpelijk, is het hof van oordeel geweest dat de bij de houder passende koffiebuil niet een element vormt van datgene waarmee, volgens het octrooischrift, de leer van het octrooi zich onderscheidt van de stand der techniek. Dat oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting.

3.5 Onderdeel I(ii), dat klachten bevat voor het geval het hof tot uitdrukking mocht hebben willen brengen dat met 'uitvinding' in de zin van art. 73 ROW 1995 bedoeld wordt op de uitvindingsgedachte, dan wel het wezen van de uitvinding, en niet op het samenstel van de bestanddelen zoals in de conclusie omschreven, mist feitelijke grondslag, aangezien, zoals reeds overwogen, het hof dat begrip heeft opgevat met inachtneming van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij behorende Protocol.

3.6.1 Voor zover onderdeel I (iii) voortbouwt op de voorgaande klachten, deelt het het lot daarvan. Het bevat voorts de klacht dat het hof zijn oordeel mede heeft doen steunen op zijn vaststelling (in rov. 10) dat volgens het Amerikaanse octrooi het bypass-effect zal worden versterkt indien de gebruikte koffiebuil kleiner is dan de houder, aangezien dat octrooi, zo betoogt het middel, niets leert omtrent de rol die de specifieke vorm, afmetingen of eigenschappen van de buil in combinatie met de bodem van de houder spelen bij het voorkomen van het bypass-effect. In zoverre is het hof bovendien buiten de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen getreden.

3.6.2 Het hof is op grond van zijn uitleg van het Amerikaanse octrooi, zoals toegelicht in de beschrijving en de tekeningen, in samenhang met hetgeen het octrooi van Sara Lee omtrent het Amerikaanse octrooi vermeldt, tot de slotsom gekomen dat ook voor het Amerikaanse octrooi geldt dat de afmetingen van de koffiebuil op de houder moeten zijn afgestemd - hetgeen overigens ook voor de hand ligt - en dat dit gegeven derhalve behoort tot de stand van de techniek. Dit een en ander geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. De klacht tegen de vaststelling van het hof stuit hierop af. Derhalve faalt ook de klacht dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen is getreden, nu hetgeen het hof omtrent het Amerikaanse octrooi heeft overwogen, mede is ontleend aan de beschrijving van het octrooi van Sara Lee.

3.7 Ook onderdeel I(iv), dat klaagt over hetgeen in de tweede en volgende zinnen van rov. 13 is overwogen, kan niet tot cassatie leiden. Voor zover het klaagt over 's hofs oordeel dat de koffiebuil niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, stuit het af op hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is overwogen. Voor zover het zich keert tegen de nadere motivering van dat oordeel mist het doel, aangezien die motivering 's hofs beslissing niet zelfstandig draagt.

3.8 Onderdeel I(v) richt zich tegen een door het hof ten overvloedige gegeven overweging en kan derhalve niet tot cassatie leiden.

3.9.1 Onderdeel II van het middel behelst in de eerste plaats de klacht dat het hof niet ervan blijk heeft gegeven de conclusies 16 tot en met 19 van het octrooi in zijn oordeel te hebben betrokken. Voorts klaagt het onderdeel dat hetgeen het hof in rov. 6 tot en met 10 en 12 heeft overwogen de beslissing niet kan dragen, nu Sara Lee zich mede op de genoemde conclusies heeft beroepen.

3.9.2 De eerste klacht van het onderdeel mist feitelijke grondslag, nu het hof blijkens rov. 4 die conclusies in zijn beoordeling heeft betrokken. Ook de tweede klacht mist doel. Het hof heeft kennelijk in die conclusies niet iets anders gelezen dan hetgeen het in rov. 12 en 13 tot uitdrukking heeft gebracht. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof geoordeeld dat de beschrijving van het octrooi geen enkele aanwijzing bevat voor de opvatting dat in die conclusies 16 tot en met 19 met 'afmetingen' ('dimensions') op andere eigenschappen van de buil bedoeld wordt dan de diameter daarvan, en wat betreft de vorm ('shape') van de buil niets anders leert dan dat de bodem daarvan correspondeert met die van de houder, waaruit het hof de hiervoor onder 3.3.1 vermelde conclusie heeft getrokken, waarbij het hof kennelijk mede in aanmerking heeft genomen dat Sara Lee de onafhankelijke conclusie 23 die louter op de koffiebui ziet, niet mede aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.

3.10 Onderdeel III bouwt in zijn eerste klacht voort op de onderdelen I en II, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. De overige klachten richten zich tegen de wijze waarop het hof de incidentele grief 1 van Sara Lee ongegrond heeft geoordeeld. Die grief heeft het hof verworpen daar het zich verenigde met de in die grief bestreden overweging van de voorzieningenrechter, zulks op grond van hetgeen het overwoog in rov. 12 en 13. Voor zover de klachten zich tegen die motivering richten, stuiten zij af op hetgeen hiervoor naar aanleiding van de onderdelen I en II is overwogen.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Sara Lee in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Intergro c.s. begroot op € 301,34 aan verschotten en € 1.365,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadshere F.B. Bakels op 31 oktober 2003.

Conclusie Advocaat-Generaal Verkade

1. Inleiding(1)

1.1. Partijen zullen hierna doorgaans worden aangeduid als Sara Lee en Intergro c.s.

1.2. Sara Lee heeft samen met Philips Domestic Appliances and Personal Care BV (hierna: Philips) een koffiezetsysteem ontwikkeld onder de naam 'Senseo Crema'. Dit koffiezetsysteem bestaat uit een koffiezetapparaat en bijpassende zogenaamde koffiepaden (koffiebuiltjes). Philips produceert het koffiezetapparaat en brengt dit op de markt. Sara Lee produceert en verhandelt de bijpassende koffiebuiltjes.

1.3. Vomar heeft in oktober 2001 koffiepaden geïntroduceerd voor gebruik in dit systeem, verkregen van Intergro, een coöperatieve inkoopcombinatie waarvan Vomar lid is.

1.4. Uit deze zaak en uit (gepubliceerde) verdere rechtspraak blijkt dat Philips en Sara Lee ten deze op verschillende rechtsgronden, bij verschillende instanties, actie hebben ondernomen tegen Intergro c.s.

Deze zaak betreft de stelling van Sara Lee dat Intergro c.s. indirecte inbreuk zouden plegen op een octrooi van Sara Lee. Het hof heeft die stelling afgewezen.

Philips, van haar kant, heeft aan Intergro c.s. onrechtmatig handelen, met name misleidende reclame, onrechtmatig aanhaken, en het blootstellen van Philips aan het risico van productenaansprakelijkheid verweten. Op deze grondslagen gebaseerde vorderingen van Philips zijn door de V.zr. Haarlem bij vonnis van 9 augustus 2002 afgewezen.(2)

Sara Lee en Koninklijke Philips Electronics NV hebben aan Intergro c.s. ook inbreuk op auteursrecht en (andermaal) misleiding verweten in een zaak bij de V.zr. Amsterdam. De V.zr. Amsterdam heeft bij vonnis van 19 september 2002(3) de in die zaak gevraagde voorzieningen geweigerd.

1.5. In de nu aan de Hoge Raad voorgelegde zaak is de door Sara Lee gestelde, maar door het Haagse hof niet aanwezig geachte indirecte octrooi-inbreuk aan de orde. In cassatie gaat het met name om de vraag of het koffiebuiltje, dat past in de houder van het geïntroduceerde samenstel, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, in de zin van art. 73 Rijksoctrooiwet 1995.

2. Feiten en procesverloop

2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.(4)

2.2. Sara Lee is houdster van het Europees octrooi 0.904.717 B1, dat is verleend op een aanvraag d.d. 30 september 1998 met prioriteitsdatum 30 september 1997, voor een Assembly for use in a coffee machine for preparing coffee, container and pouch of said assembly, hierna: het octrooi. De vermelding van de verlening van het octrooi is gepubliceerd op 11 juli 2001. Het octrooi is verleend voor onder andere Nederland. De eerste conclusie van het octrooi luidt als volgt:(5)

'An assembly (1) for use in a coffee machine for preparing coffee, comprising a container (2) having a bowl-shaped inner space (6) bounded by a bottom (8) having at least one outlet opening (12) and a vertical sidewall (10) and, included in the inner space (6) of the container, a pill-shaped pouch (4) manufactured from filtering paper and filled with ground coffee, which pouch rests on the bottom (8) and extends over the bot-

tom (8) to a position adjacent the sidewall (10), while provided in the bottom (8) are a number of channel-shaped grooves (14) extending in radial direction of the bowl-shaped inner space (6) to the at least one outlet opening (12) and, in use, hot water is fed under pressure to a top side of the container (2) by means of the coffee machine causing the hot water to be pressed from a top side of the pouch through the pouch for extracting the ground coffee included in the pouch, the coffee extract formed flowing from a bottom side of the pouch and from the container via the at least one outlet opening, characterised in that each of said grooves extends from a position (18) located at a distance from the sidewall (10) in a direction away from the sidewall (10)'.

2.3. Op de eerste conclusie volgen de conclusies 2 - 22, die afhankelijk zijn van de eerste conclusie, alsmede conclusie 23, die is gericht op een 'pill shaped pouch' (pilvormige buil), en conclusie 24, die is gericht op een 'container for use in a coffee machine'.

2.4. Vomar brengt in Nederland onder de naam 'O-Lacy's koffiepads' koffiebuitjes in het verkeer, welke zij betreft van Intergro, van welke coöperatieve inkoopvereniging zij lid is.

2.5. Bij inleidende (kort geding) dagvaarding van 19 november 2001, heeft Sara Lee de onderhavige (kort geding) procedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank te 's-Gravenhage. Zij vorderde hierbij:

'uitvoerbaar bij voorraad gedaagden te verbieden op enigerlei wijze betrokken te zijn bij indirecte inbreuk op het Europese octrooi 0 90-4 717 B1, in het bijzonder door hen te verbieden de hiervoor bedoelde O'Lacy's koffiepads te leveren of aan te bieden, op straffe van een dwangsom van NLG 250.000,- per dag (een gedeelte van een dag voor een hele dag rekenend) waarop, of NLG 50,- per betrokken verpakking van 18 O'Lacy's koffiepads waarmee, na de betekening van het te wijzen vonnis dit verbod wordt overtreden, kosten rechtens.'

2.6. Bij vonnis van 18 januari 2002 heeft de voorzieningenrechter - zakelijk beschouwd - het gevorderde toegewezen.

2.7. Tegen dit vonnis hebben Intergro c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Sara Lee stelde incidenteel appel in. Bij arrest van 6 juni 2002 heeft het hof in het principaal appel het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en het gevorderde alsnog afgewezen. Het hof verwierp het incidenteel beroep. Het hof overwoog hiertoe als volgt:

'4. De grieven 3 en 4 van Intergro c.s. betreffen de vraag of Intergro c.s. door het in het verkeer brengen van de O'Lacy's koffiebuitjes indirect inbreuk maken op het octrooi. Het hof stelt vast, dat Sara Lee zowel in eerste instantie als in hoger beroep zich beroept op de conclusies 1, 5, 6, 8 tot en met 12 en 15 tot en met 19, maar zich uitdrukkelijk niet beroept op conclusie 23 van het octrooi, die gericht is op een pilvormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen koffie.

5. Ingevolge art. 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-

schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

6. Het octrooi van Sara Lee betreft een samenstel voor gebruik in een koffiemachine, met

a. een houder met komvormige binnenruimte, begrensd door een bodem met tenminste een (afvoer)opening en een verticale zijwand,

b. een pil-vormige buil van filterpapier, gevuld met gemalen koffie,

c. welke pil rust op de bodem van de houder en zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand,

d. terwijl in de bodem van de houder een aantal zich radiaal naar de tenminste ene (afvoer)opening uitstrekende, kanaalvormige groeven zijn voorzien,

e. en in bedrijf heet water onder druk bovenin de houder wordt gevoerd,

f. zodat heet water door de koffiebui wordt geperst en koffie uit de buil extraheert,

g. waarbij gevormd koffie-extract uit de onderzijde van de buil en uit de houder via de tenminste ene (afvoer)opening stroomt.

7. Blijkens het octrooi is een dergelijk samenstel bekend uit het Amerikaanse octrooi 3.620.155. Een nadeel van dat bekende samenstel is (kolom 2, regels 11 e.v. van het octrooi van Sara Lee), dat het hete water in bedrijf langs de zijrand van de koffiebui naar het uiteinde van een groef in de bodem van de houder kan stromen, welk uiteinde zich bevindt in een hoekpunt van de (rechthoekige) houder. Daardoor wordt koffie-extract, dat wordt geëxtraheerd uit de gemalen koffie in de buil buiten die buil gemengd met (een overigens niet controleerbare hoeveelheid) water, dat niet door de koffie in de buil is gepasseerd, waardoor het koffie-extract een ongewenste (geringere) sterkte zal krijgen. Dit nadelige verschijnsel wordt het bypass-verschijnsel genoemd.

8. Het octrooi beoogt de nadelen van de stand der techniek te vermijden en verschaft daartoe een samenstel met een houder, waarvan iedere groef zich uitstrekt van een plaats op afstand van de zijwand in een richting vanaf die zijwand. Anders gezegd betekent dit, dat het dichtst bij de zijwand gelegen uiteinde van iedere groef op enige afstand van die zijwand ligt.

9. Met het geoctrooierde samenstel wordt bereikt, dat elk heet water, dat in bedrijf bovenin de houder wordt gevoerd, door de koffiebui wordt geperst en dat er geen of nagenoeg geen water langs de zijrand van de koffiebui rechtstreeks het uiteinde van de groef kan bereiken. Er treedt aldus geen bypass-verschijnsel op, althans dit wordt sterk verminderd (vgl. blz. 3, regel 19 e.v. Nederlandse vertaling van het octrooi).

10. Voor een juiste werking van een samenstel volgens het octrooi is het blijkens de beschrijving nodig, dat de koffiebui zich uitstrekt tot nabij de verticale zijwand van de houder. In kolom 2, regels 53 - 55 is dit verwoord met: 'This means that it is essential to the invention, that the dimensions of the pouch and the container be adjusted to each other'. Dit geldt echter,

naar het oordeel van het hof, ook voor het bekende samenstel volgens het Amerikaanse octrooi 3.620.155. Bij dat samenstel immers zal de (reeds optredende) bypass worden versterkt als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuil geringere afmetingen heeft (kleiner is) dan de bodem van de houder en zal het effect van de toepassing van de presser plate, toegelicht in kolom 4, regel 15 e.v. van het Amerikaanse octrooi, ongunstig worden beïnvloed. Naar het oordeel van het hof is het daarom niet van betekenis onbloom, dat in figuur 4 van het Amerikaanse octrooi de afmetingen van de koffiebuil 27 vrijwel gelijk zijn aan de afmetingen van de sloping bottom walls 17 van de houder 14. Dat bij de bodem van de houder passende afmetingen van de koffiebuil stand van de techniek zijn blijkt ook uit het feit, dat dit aspect is opgenomen in de aanhef van conclusie 1 van het Sara Lee octrooi (het hiervoor onder 6 genoemde aspect c.) en blijkt ook uit de bespreking, die in het octrooi van Sara Lee gewijd is aan het genoemde Amerikaanse octrooi (kolom 2, regels 6 - 10): 'The pouch (...) has dimensions corresponding to the dimensions of the inner space of the container. Accordingly, a circumferential edge of the pouch is located adjacent the vertical sidewall of the container.'

11. Partijen verschillen van mening over de vraag of de in het geoctrooieerde samenstel toe te passen koffiepaden 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' zijn, zoals bedoeld in artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995. Het hof oordeelt hierover als volgt.

12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geoctrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergevoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geoctrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geoctrooieerde uitvinding.

13. Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van

de uitvinding is. Daaraan doet niet af, dat een koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken (pleitnotities Mr. Kuipers in prima: "Zonder de koffiepaden zou de uitvinding immers niet kunnen worden toegepast" en memorie van antwoord: "Zonder de paden zou de uitvinding van het Octrooi immers niet toegepast kunnen worden"). Niet alles, wat nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken is een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Anders immers zou ook het benodigde hete water en zelfs de koffiemachine, waarin het samenstel wordt gebruikt, een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel kunnen worden genoemd. (Vgl. de MvT betreffende het met artikel 73 Rijksoctrooiwet 1995 overeenkomende art. 44A Rijksoctrooiwet, ingevoegd bij de wijzigingswet 1987: "De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen"). Hieraan wordt niet afgedaan door de door Benyamini bepleite (ruime) ratio van indirecte octrooi-inbreuk, inhoudende "the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention which are intended for utilizing it".

14. Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuiltjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuiltjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pilvormige koffiebuiltjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuiltjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.

15. Gezien het voorgaande is het hof van oordeel, dat Intergro c.s., door het verhandelen van "O'Lacy's koffiepaden" geen indirecte inbreuk op het octrooi van Sara Lee plegen. De stelling van Intergro c.s. dat met "toepassing van de geoctrooieerde uitvinding" in art. 73 Rijksoctrooiwet 1995 slechts bedoeld is "vervaardiging van het geoctrooieerde voortbrengsel" behoeft dan ook niet te worden besproken.

(...)

17. De incidentele grieven 2 en 5 van Sara Lee kunnen, gelet op hetgeen hierboven onder 7, respectievelijk 4 is overwogen niet leiden tot vernietiging van het vonnis. De incidentele grief 1 stuit af op hetgeen onder 12 en 13 is overwogen. De incidentele grief 3, gericht tegen rechtsoverweging 6 van het vonnis, kan, ook indien juist, evenmin leiden tot vernietiging. Nu het vonnis, zoals hiervoor overwogen, dient te worden vernietigd en de vorderingen van Sara Lee afgewezen, falen de grieven in het incidenteel appèl en dient dit te worden verworpen (...).

2.4. Tegen dit arrest heeft Sara Lee tijdig beroep in casu ingesteld. (6) Intergro en Vomar hebben

geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en gerepliceerd resp. geduplicateerd.

3. Juridisch kader

3.1. Sara Lee heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd overtreding door Interagro c.s. van artikel 73 ROW 1995. Het artikel luidt, voor zover voor deze zaak van belang, als volgt:

'1. De octrooihouder kan de vorderingen die hem ten dienste staan bij de handhaving van zijn octrooi instellen tegen iedere persoon, die [...] in Nederland in of voor zijn bedrijf middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan anderen [...] aanbiedt of levert voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding [...] in Nederland, een en ander mits die persoon weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat die middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn.

2. Het eerste lid geldt niet [...] indien de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn, tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in art. 53, eerste lid, vermelde handelingen.

(...)

3.2. Het artikel betreft de zgn. indirecte octrooi-inbreuk. De laatste arresten van de Hoge Raad over indirecte octrooi-inbreuk zijn, voor zover ik weet, de destijds befaamde non-stol-zout-arresten van 1949 en 1950.(7) Het ging toen om de aanvullende werking van art. 1401 (oud) BW; een bepaling als art. 73 ROW 1995 was er toen nog niet.

3.3. Een zodanige bepaling werd (als. art. 44A) in 1987 opgenomen in de ROW 1910. In de MvT werd opgemerkt:

'Het voorgestelde nieuwe artikel 44A is ontleend aan artikel 30 van het verdrag en volgt in alle opzichten het daarin neergelegde stelsel van bescherming van de octrooihouder tegen indirecte inbreuk.'(8)

Gedoeeld werd op art. 30 (oud; thans 26) van het Gemeenschapsoctrooi-verdrag (GOV). De tekst daarvan luidt, in het Engels:

[lid 1] 'A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.'(9)

Ofschoon dit verdrag zelf (nog) niet in werking is getreden, hebben de regeringen destijds een 'resolutie betreffende aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen' aangenomen, die ertoe strekte dat de verdragsluitende staten zo spoedig mogelijk hun nationale wetgeving aan de overeenkomstige bepalingen uit het GOV zouden aanpassen.(10)

De verdragsrechtelijke achtergrond van de regeling brengt uiteraard mee dat bij de uitleg van die bepaling acht moet worden geslagen op de oorspronkelijke rege-

ling in het GOV. Ik zal hierna dan ook mede ingaan op buiten Nederland gepubliceerde opvattingen over deze Europese regeling en andere nationale derivaten daarvan.

3.4. Volgens A. Benyamini (die, naar ik denk, internationaal gezien de belangrijkste schrijver over art. 26 GOV is(11)) ligt aan de regeling voor indirecte octrooi-inbreuk ten grondslag: '[...]the idea that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it' (a.w., p. 182). Maar dit enkele profiteren is niet genoeg. Benyamini vervolgt (pp. 183-184):

'Such a concept can hardly be reconciled with fundamental principles of patent law, as it implies an extension of the monopoly to unpatented elements of the invention. The unauthorized benefit derived from the invention by the supplier is not in itself a sufficient basis for establishing infringement, because that benefit does not deprive the patentee of any part of his monopoly. Infringement requires prohibited use of the invention which prejudices, or threatens to prejudice, the patentee's exclusive right to the invention. In the case of indirect infringement the prejudice can only be the subsequent direct use: the supply of means for the invention, in itself, does not prejudice the patentee's monopoly, which does not cover unpatented means. The patentee has no exclusive right to make or sell essential elements of his invention: such elements may be freely made and sold for any purpose other than utilizing the invention, or even for use in the invention by persons entitled to exploit it. The conclusion emerging from these factors is that only indirect use of the invention by the supplier which is coupled with a threat or potentiality of unauthorized direct use by the purchaser can justify a prohibition on trade in unpatented products. Hence, the ultimate aim of Art. 26 CPC, although not clearly expressed, is presumably to prevent third parties from aiding unauthorized direct use of the invention.'

Het uiteindelijke doel van de in het GOV neergelegde bepalingen omtrent indirecte octrooi-inbreuk moet volgens Benyamini dus worden gezocht in het verhinderen dat door het toeleveren van (onbeschermd) materiaal derden direct ongeoorloofd gebruik van de uitvinding maken.

3.5. De vraag of dit laatste zich voordoet (in de termen van art. 73 ROW 1995: 'toepassing van de geoctrooieerde uitvinding'), is door het hof aangestipt in rov. 15, maar niet beantwoord. Die vraag staat in cassatie ook niet ter discussie.

Het hof heeft geoordeeld dat de door Sara Lee gestelde indirecte octrooi-inbreuk (reeds) strandt op een ander element van art. 73 lid 1, nl. het vereiste dat het moet gaan om 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding'. Het hof heeft, zoals bleek, de door Interagro c.s. geleverde koffiepads niet als zodanig aangemerkt.

3.6. Over het element 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' is in de MvT (bij art. 44A ROW 1910) het volgende opgemerkt:

'De middelen moeten een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding betreffen. Niet voldoende is, dat de middelen bij de toepassing van de uitvinding gebruikt kunnen worden, zij moeten daarbij een essentieel element vormen. Anderzijds is niet nodig, dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd zijn.'(12)

3.7. Kort na de invoering van art. 44A ROW, schreef Hoyng over 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' onder meer:

'De middelen moeten een wezenlijk onderdeel van de uitvinding betreffen. De middelen behoeven derhalve niet zelf wezenlijke bestanddelen te zijn. Dat laatste kan men zich wel voorstellen bij onderdelen van een geöctrooieerde combinatie doch minder goed bij midde-len voor de toepassing van een werkwijze.

(...)

Van "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding" zal slechts sprake kunnen zijn als de onderdelen tot de geöctrooieerde combinatie behoren. Het woord "betreffende" (en ook het Franse "se rapportant à" en het Engelse "relating to") laat door zijn vaagheid echter enige twijfel open.

(...)(13)

3.8. Latere Nederlandse schrijvers maken (ook) geen duidelijke keuze binnen een breed spectrum, en/of klagen over onduidelijkheid van het wettelijk begrip (en de MvT).

Zo lezen wij in Tekst & Commentaar I.E. (1998) in aant. 2 op art. 73 (Gielen):

'De betekenis van het begrip "wezenlijk bestanddeel" is niet op het eerste gezicht helder. De MvT leert ...' [volgt weergave MvT].

Mulder en Van der Kooij, Hoofdzaken Mededingingsrecht (derde druk 2001, p. 59) schrijven:

'Met betrekking tot de zinsnede "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding" blijkt uit de wetsgeschiedenis dat hieraan niet reeds voldaan is, indien het middelen betreft die bij de toepassing van de uitvinding gebruikt zouden kunnen worden; aan de andere kant is het, voor de toepasselijkheid van de bepaling, ook weer niet noodzakelijk dat de middelen speciaal op de uitvinding afgestemd zijn.'(14)

Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom I, Deventer 2002(15), schrijven in nr. III.5.5.14 (p. 237):

'De formulering "middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding" is ruim, en leent zich daardoor voor toepassing op een breed scala van handelingen die toepassing van de uitvinding kunnen bevorderen. Daar staat tegenover dat de formulering weinig bepaald is. Afbakening van de grens laat dus veel aan de rechtspraak over. De MvT zegt er dit van' [volgt weergave MvT].(16), (17)

3.9. Benyamini schrijft over de corresponderende passus in art. 26 GOV (means relating to an essential element of the invention) onder meer het volgende:

'Those drafting the CPC adopted a flexible definition which can be understood in more than one way.' (p. 197).

'The phrase "means relating to an essential element of the invention" raises two main questions: what is "an

essential element of the invention", and what are means "relating to" such an element. Considering the first issue, the question is whether the element involved must be essential for the practice of the invention, or for its inventive concept as defined by the claims. The distinction between essential and non-essential elements of the invention, which concerns the interpretation of claims and ascertainment of the scope of protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries, and will be useful for determining whether the means are "relating to an essential element of the invention." However, the term "essential element" is not unequivocal.' (p. 198, mijn curs., A-G).

Zo veel is al zeker, dat zich hier een rechtsvraag ter interpretatie aandient. Dat geldt ook voor het element 'relating to' (in art. 73 ROW 1995: 'betreffende').

3.10. Na een uiteenzetting (op pp. 199-200(18)) omtrent verschillende 'approaches' komt Benyamini met betrekking tot dit element 'relating to' op pp. 200-201, voor zo ver hier van belang, tot de volgende bevindingen:(19)

'When deciding between these approaches it is necessary to bear in mind the concept underlying Art. 26, namely that the supply of means for utilizing the invention is regarded as prohibited use of the invention. In order to ensure that the benefit derived by the supplier can be fairly attributed to the invention, Art. 26 requires not only that the means be supplied and intended for utilizing the invention, but also that they must be of a certain nature which confirms that it is the invention which has created the market for them. On this ground it is submitted that only where the means are part of the invention's concept as defined by the claims, or at least substantially related to this concept, can it be said that their existence or the demand for them flows from the patent. The "concept of the invention" includes those elements of the claims upon which the invention is founded. On the other hand, where the means are merely functionally necessary for practising the invention, or are intended for use with it, and bear no particular relation to its teachings, their supply is too remote to be regarded as use of the invention. Such means may be technically necessary for making or using the patented product or carrying out the patented process, but they are not essential to the foundation of the invention.'(...). Benyamini concludeert vervolgens (p. 202):

'These words ['relate to', A-G] clearly imply that Art. 26 was intended to be applicable to means which are part of the invention's concept, as well as those which substantially relate to it. This may include a part of an essential element, and means which have been specially adapted for the invention, or designed for making an essential element thereof. A fortiori, an apparatus for making a patented product should be covered by Art. 26, as it substantially relates to each and every essential element of the invention. Where the means are of a kind described above there is no need for further qualitative requirements, since the existence of and demand for them can clearly be attributed to the invention, and they distinctly relate to the invention's concept. But the words "relating to" should not be used to extend Art. 26

to products which are not necessary for realizing the invention, but merely intended for use with it. This concerns in particular the supply of means which are intended, or even adapted, for use with a patented device, i.e. they are not required for making that device, but essential for using it.'

3.11. Ik heb uw Raad geconfronteerd met ongebruikelijk lange citaten uit één boek. Van de redenen daarvoor zijn er al enkele genoemd: er is eigenlijk geen behulpzame Nederlandse literatuur. Het gaat om een (uit het EOV stammende) Europese basistekst (die zich m.i. evenwel niet leent voor het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie der EG(20)). Ik ken geen doortimmerder uitheems commentaar dan dat van de zeergeleerde Benyamini.

Een volgende reden voor het uitgebreid citeren is dat ik met de voorstellen van Benyamini voor de oplossing van de interpretatievragen over de cruciale termen means relating to an essential element of the invention (in art. 73 ROW 1995: 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding') instem: zowel qua uitkomst als qua reasoning.

Of ik het 'viel' van Benyamini zelf zou hebben kunnen 'uitvinden', is zeer de vraag. (21) En als een auteur als Benyamini zijn bevindingen dan ook nog zo uitstekend verwoordt, maken parafrazen het dossier alleen maar gecompliceerder in plaats van overzichtelijker.

3.12. Overigens behoeven wij ons niet alleen op Benyamini te verlaten. In Duitsland is art. 26 EOV overgenomen in § 10 Patentgesetz. Het gezaghebbende Duitse commentaar uit 1993 van Benkard c.s. (Bruchhausen) op het Patentgesetz, waarnaar ook Sara Lee - m.i. evenwel te selectief - verwijst, wijkt niet wezenlijk af van de opvattingen van Benyamini.

Nog een lang citaat, nu uit deze Duitse bron (mijn cursiveringen, A-G):

'Was ein wesentliches Element der Erfindung ist, ist unter Würdigung des Gegenstandes der Erfindung zu ermitteln. Es ist nicht Voraussetzung für die Wesentlichkeit des Elements, daß für das Element ein sog. Elementenschutz beansprucht werden kann, siehe § 14, Randn. 144. Besteht Elementenschutz, so ist das Angebot oder die Lieferung bereits eine unmittelbare Patentverletzung i.Si. v. § 9. Der in der früheren Praxis entwickelte Begriff der "erfindungsfunktionellen Individualisierung" ist nicht geeignet, einen Ansatzpunkt für das Verständnis des Begriffes "wesentliches Element der Erfindung" zu liefern, denn die beiden Begriffe gehen von einer verschiedenen Gesamtregelung der mittelbaren Patentverletzung aus. Nicht alle Merkmale der Erfindung sind wesentliche Elemente der Erfindung. Merkmale, die für die Verwirklichung der Erfindung von untergeordneter Bedeutung sind, sind keine wesentlichen Elemente der Erfindung. Wesentliche Elemente der Erfindung sind solche Merkmale eines Erzeugnisses, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Eine für die Anwendung eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, erforderliche Vorrichtung bezieht sich auf das Verfahren als Ganzes und somit auf das wesentliche Element der Erfindung als Ganzes. Sind

mehrere Mittel zur Herstellung eines Erzeugnisses oder zur Anwendung eines Verfahrens notwendig, so ist das Anbieten oder Liefern von Mitteln, die für die Herstellung des Erzeugnisses oder zur Anwendung des Verfahrens von untergeordneter Bedeutung sind, keine mittelbare Patentverletzung. Hierzu zählen beispielsweise bei einem Verfahren zur Schädlingsbekämpfung(22) mittels einer überraschend wirksamen chemischen Verbindung die üblichen und deshalb austauschbaren Trägerstoffe, die zwar für die Anwendung des patentierbaren Verfahrens hinter dem Werkstoff völlig zurücktreten. Anders ist es, wenn die wesentliche Bedeutung des Verfahrens auf der Verwendung besonderer Trägerstoffe beruht, die eine größere Wirksamkeit des Verfahrens zu Folge haben.'(23)

3.13. De opvatting van Benyamini wordt m.i. (ook) gedeeld in het gezaghebbende commentaar van Schulte (2001) bij § 10 Patentgesetz en art. 26 GOV (cursivering van mij, A-G):

'Unter § 10 I fallen alle Mittel, die nach der Verkehrsanschauung erkennbar dazu beitragen, den eigentlichen Kern der Erfindung, nämlich den geschützten Erfindungsgedanken, zu verwirklichen. Diese Voraussetzungen erfüllen sog. neutrale Teile nicht, deren Gestaltung gebräuchlich ist (zB Nägel) oder die allgemein verwendbar sind (zB Treibstoff), es sei denn, sie haben durch den mittelbaren Patentverletzer gerade eine solche Anpassung erfahren, durch die sie zu einer Verwendung bei der patentierten Erfindung im Vergleich zu den üblichen bekannten Teilen besonders geeignet gemacht worden sind.

Bei Kombinationspatenten gehören nicht alle Einzelteile zu den wesentlichen Elementen der Erfindung, auch wenn sie im Patentanspruch aufgeführt sind, sondern nur die Elemente, die den Erfindungsgedanken der Kombination ausmachen. Nicht erforderlich ist dagegen, dass dem Element im Rahmen des Kombinationspatents Elementenschutz zukommt.'(24) Vergelijk voorts Bernhardt/Krasser (cursivering van mij, A-G):

'Die angebotenen oder gelieferten Mittel müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Als wesentlich werden allgemein diejenigen Elemente gelten können, die nach der Patentschrift für die Ausführung der geschützten technischen Lehre erforderlich sind und diese vom Stand der Technik unterscheiden. (...) Das Erfordernis, wonach es sich um ein wesentliches Element der Erfindung handeln muß, dürfte dabei bewirken, daß angepaßte Mittel von ganz ungeordneter Bedeutung außer Betracht bleiben.'(25)

3.14. Terrell on the law of Patents merkt, voor zover hier van belang, het volgende op bij de op art. 26 GOV gebaseerde Section 60 (2) van de Patents Act (1977) (mijn cursiveringen, A-G):

'Whether or not any particular means is an essential element of a given invention will be a question of fact in each case. It will clearly cover the supply of a product in kit form to be assembled by the purchaser into an infringing item, but where the dividing is to be drawn between essential and inessential elements is not

clear. [...] In general, it is suggested that better guidance would be obtained by considering the element in question and determining whether without that element the invention could be put into effect. A component may be essential to working of the infringing device, but of no relevance to the question whether that device falls within the claim, and in such a case it would seem not to be an essential element as contemplated in the subsection.'(26)

3.15. Per saldo leidt deze lange aanloop ertoe dat ik, met omarming van Benyamini en Schulte - en toch ook overeenkomstig Bruchhausen in Benkard c.s., Bernhardt/Krasser alsmede Terrell - de uitleg van het begrip 'middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' in art. 73 ROW 1995 inderdaad (mede) afhankelijk acht van uitleg van het octrooi. Daarmee heb ik verklaard waarom ik bij de nu volgende bespreking van het cassatiemiddel juist acht het uitgangspunt van het hof dat bij de vraag of er sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, het onderhavige (Europese) octrooi uitgelegd dient te worden, en wel aan de hand van de voor die uitleg gegeven maatstaf van art. 69 lid 1 EOV, welke maatstaf is gereflecteerd in art. 53 lid 2 ROW 1995.(27)

3.16. Bij de beoordeling aan de hand van deze maatstaf pleegt het Haagse hof als criterium te formuleren: wat de gemiddelde vakman bij lezing van de conclusies en de beschrijving van de uitvinding begrijpt. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, die zulks observeren,(28) voegen daaraan toe dat zulks strookt met een juiste (nl. ingeperkte) toepassing van de leer van het wezen van de uitvinding.(29)

Hoewel het hof in het thans bestreden arrest dit criterium niet met zo veel woorden tot uitdrukking heeft gebracht, ligt het alleszins voor de hand dat het hof ook in deze zaak daarvan is uitgegaan.

3.17. Volgens vaste jurisprudentie van uw Raad is de ruimte voor toetsing van uitleg (bepaling van de beschermingsomvang) van octrooien in cassatie beperkt. De uitleg zelf geldt als een feitelijk oordeel. In cassatie kan dus alleen geklaagd worden over eventuele toepassing van onjuiste maatstaven, dan wel onbegrijpelijkheid van de motivering.(30)

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1. Onderdeel I van het cassatiemiddel, dat uiteenvalt in vijf subonderdelen, keert zich tegen de beslissing van het hof dat Intergro c.s. geen indirecte octrooi-inbreuk plegen (rov. 15), voor zover aan die beslissing ten grondslag ligt hetgeen het hof in rov. 13, eerste volzin, van het bestreden arrest heeft geoordeeld. Daarin overwoog het hof:

'Naar het oordeel van het hof volgt uit het voorgaande, dat niet gezegd kan worden (in weerwil van het gestelde in kolom 3, regels 2-5 van het octrooi: "Hence, the invention is incorporated in the specific properties of the container and the specific dimensions of the pouch which correspond therewith"), dat een (pilvormige) koffiebuil, die past in de houder van het geotrooieerde samenstel een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is.'

4.2. De woorden 'uit het voorgaande' in rov. 13 slaan (mede) terug op rov. 12. Daarin had het hof overwogen:

'12. Zoals hiervoor overwogen betreft de geotrooieerde uitvinding een samenstel van houder en bijpassende koffiebuil. Het samenstel van houder en bijpassende (pilvormige) koffiebuil, zoals bekend uit het hogergevoemde Amerikaanse octrooi had nadelen. De geotrooieerde uitvinding vermijdt die nadelen, door een zeer specifieke maatregel, te weten een wijziging aan de houder van het samenstel. Van een aanpassing van de koffiebuil is geen sprake. Indien een houder met een (pilvormige) koffiebuil met afmetingen, zoals door Sara Lee in de handel gebracht, is voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi (dat wil zeggen doorlopend tot bij de verticale wand), dient de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Anders gezegd: bij iedere (pilvormige) koffiebuil kan een houder conform het octrooi worden geconstrueerd. De houder conform het octrooi is een essentieel element van de geotrooieerde uitvinding.'

4.3. Subonderdeel I.i klaagt dat de beslissing, dat de koffiepaden niet een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding zijn en (daardoor) geen sprake is van indirecte octrooi-inbreuk, onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk is, voor zover het hof daaraan het in rov. 12 overwogene ten grondslag heeft gelegd, in het bijzonder de overweging dat de uitvinding van Sara Lee de nadelen van het Amerikaanse octrooi vermijdt door een aanpassing van de houder van het samenstel en niet door een aanpassing van de koffiebuil.

Het subonderdeel voert aan dat voor de vraag of de koffiebuil een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, niet van belang is of de desbetreffende koffiebuil in de stand van de techniek (als onderdeel van een ander samenstel) bekend was. Voldoende is, volgens het subonderdeel, dat de koffiebuil behoort tot de geotrooieerde uitvinding en dat de koffiebuil daarin een wezenlijke rol vervult voor het bereiken van het met de uitvinding nagestreefde doel (vermijden van bypass).

4.4. Het subonderdeel faalt. Het hof heeft bij zijn oordeel over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel niet alleen overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van en samenstel) bekend was, maar voorts dat in de geotrooieerde uitvinding de houder overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Tot dat oordeel kwam het hof op grond van een uitleg van het octrooi, aan de hand van de maatstaf van art. 69 lid 1 EOV en het daarbij horend Protocol (rov. 5). Bij die uitleg mocht het hof, anders dan het onderdeel betoogt, wel degelijk gewicht toekennen aan de omstandigheid dat de koffiebuil op zichzelf, alsmede een samenstel van een

(andere) houder en een (daarin passende) koffiebuil, welk octrooi eveneens beoogt bypass te vermijden, in de stand van de techniek bekend was.⁽³¹⁾ Zoals ook door het hof is overwogen, verwijst het onderhavige octrooi immers zelf⁽³²⁾ in de beschrijving uitdrukkelijk naar de stand van de techniek, in het bijzonder naar het Amerikaanse octrooi nr. 3.620.155, waarin eveneens sprake is van een samenstel van een op elkaar aansluitende buidel en houder.

De door het hof gegeven - feitelijke⁽³³⁾ - uitleg van het onderhavige octrooi is te meer begrijpelijk, gelet op zijn overweging (rov. 4) dat Sara Lee zich uitdrukkelijk niet heeft beroepen op de afzonderlijke conclusie 23 met betrekking tot de koffiebuil, lós van het samenstel.

4.5. Voor zover het subonderdeel wil stellen dat reeds van een wezenlijk bestanddeel sprake is wanneer de buil een wezenlijke rol vervult voor het bereiken van het nagestreefde doel (in dit geval: vermindering van bypass), berust het op een onjuiste rechtsopvatting. Vereist is dat sprake is van een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Het hof heeft, als gezegd, geoordeeld dat, gelet op de in het octrooi geopenbaarde stand van de techniek, de uitvinding uitsluitend is gelegen in een aanpassing van de houder en niet tevens in de (passende) koffiebuil.

Verder miskent het subonderdeel dat het hof voorts heeft overwogen dat aan zijn oordeel dat de koffiebuil geen wezenlijk bestanddeel vormt, niet afdoet dat een (passende) koffiebuil nodig is om het geoctrooieerde samenstel te kunnen gebruiken. Deze door het hof aangebrachte onderscheiding tussen wezenlijke bestanddelen van de uitvinding en hetgeen voor het gebruiken van het geoctrooieerde samenstel benodigd is, in overeenstemming met hetgeen daaromtrent in parlementaire geschiedenis (vgl. het door het hof in rov. 13 aangehaalde citaat uit de MvT) is opgemerkt en, overtuigender, in literatuur, waartoe ik verwijs naar de hierboven in nr. 3.9 e.v. aangehaalde en onderschreven commentaren van Benyamini en andere buitenlandse auteurs.

Dat voor de toepassing/het gebruik van het geoctrooieerde een (passende) koffiebuil nodig is, is op zichzelf niet voldoende om tot het bestaan van een 'wezenlijk bestanddeel' te kunnen concluderen. Voor zover het subonderdeel uitgaat van een andere opvatting, faalt het dus.

4.6. Bij het vorenstaande behoef ik dus niet eens toe te komen aan een rode draad in het betoog van Intergro c.s., zowel in feitelijke instanties als in cassatie, dat de koffiebuil niet alleen geen wezenlijk onderdeel van de uitvinding is, maar - integendeel - nu juist het probleem is, nl. de veroorzaker van bypass, omdat water de weg van de minste weerstand zoekt. Voor dat bekende probleem, dat zich óók voordoet als koffiebuiltjes aansluiten bij de rand van de houder, zoekt het octrooi van Sara Lee met het specifieke groevensysteem (groeven in de bodem die verder weg van de zijkant van de houder beginnen) een oplossing.

De (verwante) kennelijke gedachtegang van het hof, waarbij de uitvinding, gegeven het bekende bypass-verschijnsel, is gelegen in het construeren van een hou-

der die door middel van een specifiek systeem met ingekorte groeven dit bekende bypass-probleem bij de (bekende) koffiebuiltjes oplost of vermindert, en die bij iedere pilvormige koffiebuil kan worden geconstrueerd, acht ik alleszins begrijpelijk.

4.7. Tenslotte bevat het subonderdeel (blz. 7, midden) een klacht, voor zover het hof rov. 13 mede zou hebben doen steunen op r.ovv. 6 t/m 10. De klacht komt erop neer dat het hof in dat geval zou hebben miskend dat een uitvinding als bedoeld in art. 73 ROW kan bestaan uit een combinatie van bestanddelen die als zodanig of als bestanddeel van een andere combinatie in de stand van de techniek bekend waren.

4.8. Ook als men met de steller van het middel uitgaat van de inderdaad aannemelijke optie dat het hof met de woorden 'volgt uit het voorgaande' in rov. 13, eerste volzin, tevens verwijst naar de r.ovv. 6 t/m 10, faalt deze klacht.

Het hof heeft het in het subonderdeel gestelde niet miskend. Het hof heeft zich uitgesproken over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel en dáártoe, zoals ik in nr 4.4 reeds aangaf, niet alleen overwogen dat de koffiebuil (als onderdeel van een samenstel) bekend was, maar voorts dat de houder voorzien van groeven conform de leer van het Amerikaanse octrooi, overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebuil vereist is, om de nadelen van de stand van de techniek (te weten het bypass-verschijnsel) te vermijden. Bij deze aan de feitenrechter voorbehouden beoordeling heeft het hof niet een van de in rov. 5 bedoelde afwijkende maatstaf gehanteerd, en dus een juiste maatstaf gehanteerd. Ook overigens geeft 's hofs - begrijpelijke - oordeel dat de koffiebuil in de ingeroepen conclusies geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting of een cassabel motiveeringsgebrek.

4.9. Subonderdeel I.ii bevat vooreerst de klacht dat, voor zover het hof heeft geoordeeld dat het met het woord 'uitvinding' in de zin van art. 73 ROW 1995 is bedoeld de uitvindingsgedachte resp. het wezen van de uitvinding en niet het samenstel van bestanddelen als in de conclusies beschreven, dit oordeel rechtens onjuist is.

Voor zover het voormelde oordeel wél steun zou vinden in het recht, acht het subonderdeel de beslissing, dat de bijzondere eigenschappen (afmetingen, vormgeving e.d.) van de koffiebuil als beschreven in de conclusies geen deel uitmaken van de uitvindingsgedachte omdat zo'n koffiebuil al bekend zou zijn uit het Amerikaanse octrooi, eveneens onjuist althans onbegrijpelijk, omdat:

(a) de omstandigheid dat een bestanddeel van de uitvinding al bekend zou zijn, niet uitsluit dat het bestanddeel onderdeel uitmaakt van de uitvindingsgedachte; en

(b) 's hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel althans daarom onbegrijpelijk is, nu bij gebreke aan een andere vaststelling door het hof in cassatie ervan moet worden

uitgegaan dat de specifieke vormgeving/afmetingen van de koffiebui, als omschreven in de conclusies, cruciaal zijn voor het bereiken van de uitvinding (vermijden van bypass),

(c) dan wel, omdat het hof bij zijn oordeel over de uitvindingsgedachte alleen het oog heeft gehad op het deel van de conclusie dat volgt op de woorden 'met het kenmerk dat'.

4.10. De in het subonderdeel vooropgestelde rechtsklacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet geoordeeld dat met het begrip uitvinding in art. 73 ROW is bedoeld de 'uitvindingsgedachte' of 'het wezen van de uitvinding'. Het hof heeft zijn oordeel dat de koffiebui geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt, immers gebaseerd op een uitleg van het octrooi, waarbij het de maatstaf van art. 69 EOV en het daarbij behorend protocol heeft gehanteerd (rov. 5). Volgens deze maatstaf is (inderdaad) niet het 'wezen van de uitvinding' doorslaggevend, maar moet de beschermingsomvang van het octrooi worden bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooi-schrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid voor derden wordt geboden.⁽³⁴⁾ Als hiervoor besproken (zie nr. 4.4), blijkt uit 's hofs overwegingen omtrent de uitleg van het octrooi niet dat het hof deze maatstaf heeft miskend.

4.11. Daarmee ontvalt m.i. de bodem aan de voortbouwende (motiverings)klachten. Ten overvloede nog het volgende. Voor zover het subonderdeel 's hofs oordeel onjuist of onbegrijpelijk acht met het oog op de bijzondere eigenschappen (maten) van de koffiebui, faalt het eveneens. Het subonderdeel ziet wederom over het hoofd:

(a) dat het hof in zijn oordeel over het ontbreken van het karakter van wezenlijk bestanddeel de omstandigheid heeft betrokken dat Sara Lee in de onderhavige procedure conclusie 23, waarin de bui is beschreven, uitdrukkelijk niet heeft ingeroepen, terwijl het hof voorts overwoog dat voor vermindering van bypass in de geoctrooieerde uitvinding de houder conform de leer van het Amerikaanse octrooi overeenkomstig de leer van het octrooi van Sara Lee gewijzigd dient te worden zonder dat enige maatregel met betrekking tot de koffiebui vereist is (een feitelijk en (bepaald) niet onbegrijpelijk oordeel);

(b) 's hofs oordeel dat geen sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel genoegzaam gedragen wordt door r.ovv. 12-13 terwijl, in weerwil van de door Sara Lee bedoelde 'crucialiteit' van de specifieke vormgeving/afmetingen van de koffiebui als omschreven in de conclusies, het hof feitelijk en niet onbegrijpelijk kennelijk heeft geoordeeld dat, gegeven het bekende probleem van bypass bij de (bekende) builtjes, de crux zit in het verkorte-groevenstelsel onderin de houder; en

(c) niet blijkt dat het hof bij zijn oordeel over de uitvindingsgedachte enkel het oog heeft gehad op het deel van de conclusie dat volgt op de woorden 'met het

kenmerk dat', zodat de deelklacht in zoverre feitelijke grondslag mist.

4.12. Subonderdeel I.iii komt erop neer⁽³⁵⁾ dat het hof aan zijn rov. 13 niet ten grondslag heeft mogen/kunnen leggen zijn vaststelling in rov. 10, dat uit het Amerikaanse octrooi blijkt dat bypass wordt versterkt wanneer de koffiepad kleiner is dan de houder. Volgens het subonderdeel is dit oordeel onbegrijpelijk, omdat het Amerikaanse octrooi het bypass-verschijnsel vermijdt door middel van een presser-plate, terwijl dat octrooi niets leert over de rol die de vormgeving en afmetingen van de koffiepad daarbij spelen. Het hof zou met zijn andersluidend oordeel tevens buiten de grenzen van de rechtsstrijd zijn getreden, nu het octrooi van Sara Lee waar het het Amerikaanse octrooi bespreekt, dit aspect niet noemt en Intergro c.s. dit evenmin hebben gesteld.

4.13. Voor zover het subonderdeel het hof verwijt buiten de grenzen van de rechtsstrijd te zijn getreden, faalt het reeds op de grond dat het hof zijn overweging, dat de omstandigheid dat de afmetingen van de houder moeten zijn afgestemd op die van de buidel onderdeel is van de stand van de techniek, heeft gebaseerd op hetgeen in het octrooi van Sara Lee omtrent het meer genoemde Amerikaans octrooi wordt geopenbaard (rov. 10, laatste volzin).

4.14. De stelling in het subonderdeel dat het Amerikaanse octrooi niets leert over de rol die de specifieke vormgeving, respectievelijk afmetingen, respectievelijk eigenschappen van de koffiebui in combinatie met de bodem de padhouder heeft, berust op onjuiste lezing van rov. 10 en mist dus feitelijke grondslag. De stelling berust zelfs op onjuiste lezing door Sara Lee van haar eigen octrooi, waarnaar het hof in de laatste volzin van 's hofs rov. 10 verwijst en waarover Sara Lee niet klaagt.

4.15. Het subonderdeel mist ook overigens feitelijke grondslag en kan ook daarom niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 10 niet overwogen dat het voorkomen van het bypass-verschijnsel volgens het Amerikaanse octrooi wordt bereikt door middel van een presser plate. Het hof heeft daarentegen - daargelaten of het om een dragende overweging gaat - overwogen dat het effect van de presser plate minder zal zijn als de in de bekende houder te gebruiken koffiebuidel kleiner is dan de bodem van de houder.

4.16. Dat het hof voor zijn in rov. 13 gegeven oordeel mede steun zag in (zijn uitleg van) het Amerikaanse octrooi en (zijn uitleg van) de verwijzing daarnaar in het octrooi van Sara Lee, acht ik overigens alleszins begrijpelijk. Men behoeft immers geen ingenieur te zijn om in te zien - sterker nog, het mag een gegeven van algemene bekendheid heten - dat ter voorkoming van bypass (een van) de meest aangewezen maatregel(en) is dat de koffiebui qua doorsnee zo veel mogelijk aansluit bij de binnenmaten van de houder. Wie wil dat water een bepaalde weg kiest, zal immers ermee beginnen te zorgen dat andere, even aantrekkelijke of nog aantrekkelijker wegen voor het water (vanwege minder weerstand) zo veel mogelijk worden afgesloten. Dat, gegeven deze uit het Amerikaanse octrooi (en de ver-

wijzing daarnaar in het octrooi van Sara Lee) afgeleide bekende stand van de techniek, het hof geoordeeld heeft dat de aansluiting van houder en de koffiebuiel niet als een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kan worden beschouwd, is - gezien ook het common sense-karakter ervan - geheel begrijpelijk.

4.17. Subonderdeel I.iv richt zich tegen hetgeen het hof in rov. 13 vanaf de tweede volzin ('Daaraan doet niet af...') overweegt. Volgens het onderdeel is ook dat rechte onjuist althans onbegrijpelijk. Anders dan heet water en de koffiemachine, is, volgens het onderdeel, de koffiebuiel wél bestanddeel van de in de conclusies beschermde uitvinding, terwijl voorts uit de conclusies blijkt dat de uitvinding mede gelegen is in de eigenschappen van de koffiebuiel.

4.18. Voor zover het subonderdeel (opnieuw) klaagt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de koffiebuiel geen wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding, vormt het een herhaling van de voorgaande klachten en faalt het om bij de bespreking daarvan aangegeven redenen (i.h.b. nr. 4.4).

Voor zover het subonderdeel klaagt over de gelijkstelling door het hof van de koffiebuiel met de bij het koffiezetten gebruikte koffiezetmachine en water, zij verwezen naar hetgeen eerder is opgemerkt over de omstandigheid dat (uiteraard) een passende buidel nodig is voor de toepassing van het octrooi, op zichzelf niet dwingt tot de conclusie dat de buidel daardoor als 'wezenlijk bestanddeel van de uitvinding' moet worden gekwalificeerd (vgl. nr. 4.5 met de literatuurverwijzingen in nr. 3.9 e.v.).

4.19. Subonderdeel I.v keert zich tegen de beslissing van het hof, dat de koffiebuiel geen wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, voor zover die beslissing berust op rechtsoverweging 14.

In rov. 14 overwoog het hof:

'Bij het voorgaande komt nog, dat pilvormige koffiebuitjes met dezelfde of vrijwel dezelfde (ronde) vorm als de koffiebuitjes, die door Sara Lee op de markt worden gebracht, reeds lang in de handel zijn en, zoals door Intergro c.s. onweersproken is gesteld, op de markt worden gebracht door bijvoorbeeld Laurentis, Merkur en Jacobs. Die bekende pilvormige koffiebuitjes hebben afmetingen, die wellicht niet geheel passen bij de houder van het samenstel van Sara Lee (bedoeld voor het zogenaamde Senseo Crema-apparaat), maar zoals hiervoor overwogen zal ook bij deze bekende pilvormige koffiebuitjes een houder conform het octrooi van Sara Lee kunnen worden geconstrueerd.'

4.20. Het subonderdeel voert in de kern de volgende drie klachten aan: (a) niet relevant is of de koffiepaden in de stand van de techniek reeds bekend waren; (b) de door Intergro c.s. op de markt gebrachte buitjes waren niet in de stand van de techniek bekend; en (c) voor de vraag of sprake is van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, is niet van belang dat nádat de uitvinding is gedaan, bij de toepassing van de uitvinding gebruik gemaakt kan worden van koffiebuitjes die reeds lang in de handel zijn.

4.21. Naar mijn mening heeft het hof in zijn overwegingen t/m rov. 13 een sluitende motivering gegeven voor de eindbeslissingen waartoe hij in r.ovv. 15 en 16 (en 17 voor wat betreft het incidenteel appel) is gekomen.

's Hofs oordeel in rov. 13 dat de koffiebuidels niet kunnen worden aangemerkt als (een middel betreffende) een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, heeft het hof gegrond op de dáaraan voorafgaande overwegingen.

In rov. 14 heeft het hof klaarblijkelijk nog getoetst aan art. 73 lid 2 ROW. Daarin is een uitzondering opgenomen, die erop neerkomt dat ook wanneer wél is voldaan aan de vereisten van lid 1 om indirecte octrooi-inbreuk aan te nemen, van zodanige indirecte octrooi-inbreuk toch geen sprake is, wanneer de geleverde of aangeboden middelen algemeen in de handel verkrijgbare producten zijn.⁽³⁶⁾ Omdat het hof echter in rov. 13 had geoordeeld dat geen sprake was van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding gaat het om een overweging ten overvloede.

Daarmee strandt subonderdeel I.v op gebrek aan belang.

4.22. Onderdeel II van het middel komt andermaal op tegen 's hofs oordeel dat de koffiebuitjes niet kunnen worden aangemerkt als een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. Dit onderdeel klaagt dat 's hofs oordeel onvoldoende gemotiveerd is, omdat, voor zover het hof de conclusies 16 t/m 19 van het octrooi in zijn oordeel heeft betrokken, dit niet uit het arrest blijkt.

Verder bevat het onderdeel de klacht dat de r.ovv. 6 t/m 10 en 12 de beslissing niet kunnen dragen, omdat Sara Lee zich op de conclusies 16 t/m 19 van het octrooi heeft beroepen, waaruit blijkt dat wél sprake is van een aanpassing van de koffiebuiel, die verder gaat dan alleen de aanpassing van de omvang van de buil aan de omvang van de houder.

4.23. Ik geef hieronder de conclusies 16 t/m 19 (in het Nederlands, als vermeld op p. 5 van de cassatieschriftuur) gemakshalve hieronder weer:

'16. Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat een bodem (22) van de pouch (4) in hoofdzaak een met de vorm van de bodem (8) van de houder (2) corresponderende vorm heeft.

17. Samenstel volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de pouch (4) is voorzien van een schijfvormig bovenvel (20) en een schijfvormig ondervel (22) die nabij hun langsranden met elkaar zijn verbonden waarbij de met elkaar verbonden delen van het boven- en het ondervel een ringvormige sealnaad (26) vormen.

18. Samenstel volgens conclusies 10 en 17, met het kenmerk, dat de afmetingen van het onderste schijfvormige vel (22) vanaf een centrum van het vel (22) tot aan de ringvormige sealnaad (26) overeenkomen met afmetingen van het schotelvormige bodemdeel (30).

19. Samenstel volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de ringvormige sealnaad (26) afmetingen heeft die in hoofdzaak corresponderen met de afmetingen van het ringvormige bodemdeel.'

4.24. Voor zover het onderdeel klaagt dat het hof de conclusies 16 t/m 19 niet kenbaar in zijn beoordeling heeft betrokken, mist het feitelijke grondslag. Allereerst noemt het hof deze conclusies uitdrukkelijk in rov. 4. Het hof heeft vervolgens de conclusies 16 t/m 19, waarin de eigenschappen van het samenstel zodanig zijn beschreven dat de houder en de koffiebui op de elkaar aansluiten, kennelijk zo geïnterpreteerd dat daarin (eveneens) een aanpassing van de houder aan de omvang van de koffiebui is beschreven. Dat het hof de hier bedoelde conclusies aldus heeft uitgelegd, getuigt in het licht van art. 69 EOV en het daarbij behorende protocol (waarnaar het hof in rov. 5 heeft verwezen) niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk, gelet op de overweging van het hof (rov. 4) dat Sara Lee geen beroep heeft gedaan op (de zelfstandige) conclusie 23, waarin uitsluitend de koffiebui is beschreven, en de overweging (rov. 10 in verbinding met rov. 13) van het hof dat - gelet op uit het in de beschrijving genoemde Amerikaanse octrooi blijkende stand van de techniek - de omstandigheid dat de koffiebui en houder op elkaar passen, niet meebrengt dat de koffiebui een wezenlijk bestanddeel of een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van uitvinding is.

Klaarblijkelijk en in het licht van r.ovv. 10 en 13, en mede in het licht van het partijdebat niet onbegrijpelijk, heeft het hof voorts geoordeeld dat de in conclusie 17 vermelde eigenschappen van de koffiebui er evenmin toe leiden dat sprake is van een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding

4.25. Onderdeel III keert zich tegen rov. 17, waarin het hof op de in r.ovv. 12 en 13 aangegeven gronden de eerste incidentele grief heeft verworpen. De eerste incidentele grief luidde:

'Ten onrechte overweegt de Voorzieningenrechter in r.o. 11 dat de uitvinding van eiseres is gelegen in het in de bodem van de padhouder aanbrenge van groeven, die zich vanaf enige afstand van de zijwand van de padhouder uitstrekken in de richting van een uitlaatopening. Zoals uit het hieronder uiteengezette moge volgen is de uitvinding gelegen "in de specifieke eigenschappen van de houder en de hiermee corresponderende specifieke afmetingen van de pouch". Hetgeen waaraan de Voorzieningenrechter refereert sluit evenwel wel aan bij het kenmerk van conclusie 1. Zoals hieronder onder 80 is uiteengezet valt dit evenwel niet op één lijn te stellen met de uitvinding als zodanig, die zoals gezegd bestaat "in de specifieke eigenschappen van de houder en de hiermee corresponderende specifieke afmetingen van de pouch".'

Het onderdeel herhaalt in de eerste plaats de in de onderdelen I en II aangevoerde klachten. De verdere klachten van het onderdeel heb ik als volgt verstaan:

- voor zover de voorzieningenrechter in rov. 11 van zijn vonnis van 18 januari 2002 heeft willen beslissen dat de uitvindingsgedachte (alleen) is gelegen in het aanbrenge van groeven in de bodem van de houder, vormen 's hofs r.ovv. 12 en 13 geen begrijpelijke verwerping van de incidentele grief 1 daartegen;

- voor zover in de r.ovv. 12 en 13 aldus gelezen moeten worden dat de uitvinding (alleen) bestaat in het aanbrenge van groeven op enige afstand van de wand van de houder (en dat van een aanpassing van de koffiebui geen sprake is) zijn deze rechtsoverwegingen onjuist, althans onbegrijpelijk, omdat:

- die beslissing niet kan worden gedragen door de vaststelling dat de koffiebui al bekend was (om de in onderdelen I en II aangevoerde redenen),

- de uitvindingsgedachte ook in een combinatie van bekende maatregelen kan bestaan,

- Sara Lee zich op conclusies 16 t/m 19 heeft beroepen waaruit wel van een aanpassing van de koffiebui ten opzichte van het Amerikaanse octrooi blijkt, en de koffiepad meer eigenschappen hebben dan enkel een aanpassing van de omvang van de koffiebui aan die van de houder.

4.26. De door het hof in rov. 12 en 13 gegeven uitleg van het octrooi van Sara Lee komt overeen met het door de incidentele grief 1 bestreden oordeel van de voorzieningenrechter. Dat het hof deze grief verwierp onder verwijzing naar genoemde overwegingen, is daarom begrijpelijk. Voor zover het onderdeel inhoudelijke klachten aanvoert tegen deze beslissing, vormt het onderdeel een herhaling van de in de voorgaande onderdelen vervatte klachten en faalt het om de bij de bespreking van die onderdelen aangegeven redenen.

5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Nrs. 1.2 en 1.3 zijn ontleend aan rov. 1 sub d en sub e van het vonnis in deze zaak van Vzr. 's-Gravenhage 18 januari 2002, waartegen geen grief is aangevoerd.

2 IER 2002, nr 56, p. 323; LJN-nummer AE6426.

3 AMI 2003/1, nr. 4, p. 29, m.nt. K.J. Koelman.

4 Ontleend aan rov. 1 van het arrest a quo van 6 juni 2002.

5 Op blz. 5 van de inleidende dagvaarding is een Nederlandse vertaling van deze conclusie 1 opgenomen. Conclusies 1, 5-6, 8-12 en 15-19 staan in het Engels en in het Nederlands op pp 3-5 van de cassatiedagvaarding. Als productie 6 in eerste aanleg is een complete Nederlandse vertaling van octrooi overgelegd.

6 De cassatiedagvaarding dateert van 31 juli 2002.

7 HR 18 februari 1949, NJ 1949, 357 m.nt. PhANH, BIE 1949, p. 42 m.nt. VdM en HR 1 december 1950, NJ 1951, 20, BIE 1951, p. 32 (Staat/Bonda I en II).

8 TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 33. Zie ook pp. 4-5 aldaar en voorts uit die tijd Brinkhof, Ontwikkelingen in het octrooirecht, CIER-lezingen (losbl.) pp. A14-15 (1987/1988), Pieters, De jongste wijziging van de Rijsoctrooiwet, BIE 1987, pp. 287-290 en Hoyng, Repareren in het octrooirecht (diss. KUB 1988), hst. IX.

9 Trb. 1976, 103, p. 93. De tekst van dit artikellid is bij vernumming van 30 tot 26 niet veranderd.

10 Trb. 1976, 103, p. 191. Zie voor de meest recente gegevens over de stand van zaken met betrekking tot

het Gemeenschapsoctrooi Brinkhof, BIE 2003, p. 151 en W. Tilmann, Gemeinschaftspatent mit einem zentralen Gericht, GRUR Int. 2003, p. 381; vgl. eerder G. Paterson, *The European Patent System*, Londen 2001, p. 593 e.v., G. Tritton, *Intellectual Property in Europe*, Londen 2002, p. 165 e.v. en Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, *Industriële eigendom I*, Deventer 2002, nr. II.7.3, p. 61.

11 A. Benyamini, *Patent Infringement in the European Community*, IIC-studies (auspiciën Max-Planck-Institut München), Vol. 13, Weinheim/New York 1993: aldaar ch. 9, p. 173 e.v. Benyamini geeft ook rechtsvergelijkende (achtergrond)gegevens.

12 TK 1984-1985, 19 131, nr. 3, p. 34. Bij de algemene inleiding op het leerstuk van de indirecte octrooi-inbreuk, op p. 33, vermeldt de MvT nog: 'De middelen vallen als zodanig niet onder het octrooi; denkbaar is zelfs dat octrooiverlening voor deze middelen is geweigerd'.

13 Hoyng, a.w., pp. 199-200. Het vervolg bij Hoyng spitst zich toe op onderdelen. Ik citeer óók uit die passages, omdat zulks (overigens selectiever) ook gebeurt in de s.t. namens Sara Lee, nr. 46, maar zonder dat daar de toespitsing op onderdelen wordt genoemd. Thans het citaat:

'Om voor bescherming ex art. 44A in aanmerking te komen is niet voldoende dat het desbetreffende onderdeel tot de geoctrooierde combinatie behoort. Uit de woorden "middelen betreffende een wezenlijk onderdeel", toegepast op onderdelen, lijkt bij een redelijke uitleg te volgen dat er sprake moet zijn van een wezenlijk onderdeel.

De Toelichting stelt enerzijds, dat de middelen een essentieel element moeten vormen, doch anderzijds, dat niet noodzakelijk is dat de middelen speciaal op de uitvinding zijn afgestemd. Wil art. 44A enige praktische betekenis hebben, dan zullen geen te strenge eisen aan "wezenlijk" moeten worden gesteld.'

Bij de laatste volzin plaats ik de kanttekening dat Hoyng met 'praktische betekenis' kennelijk bedoelt: voor de eiser positieve betekenis.

14 Mulder en Van der Kooij herhalen t.a.p. níét een in de s.t. namens Sara Lee, nr. 47, wél aangehaalde passage uit hun oudere artikel in IER 1986, p. 41 e.v.

15 Hierna te citeren als: vNH/H/vN I (2002).

16 De auteurs vervolgen met een beschouwing over de in onze zaak niet aan de orde zijnde vraag over eventuele toepasselijkheid op tekeningen, recepten of gebruiksaanwijzingen.

17 In voetnoot 302 op p. 237 vermelden de auteurs vindplaatsen van voorbeelden uit de lagere rechtspraak van indirecte inbreuk door aanbieden of leveren van wezenlijke bestanddelen. Andere uitspraken waarin dit element aan de orde was, zijn nog: Hof 's-Gravenhage 4 juni 1992, BIE 1993, nr. 98, p. 372, Pres. Rb. 's-Gravenhage 19 januari 1995, BIE 2000, nr. 32, p. 136 en Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 maart 1996, BIE 1999, nr. 109, p. 441. Een 'richtinggevende lijn' zou ik aan e.e.a. evenwel niet durven te ontleen.

18 Citaten daaruit nog te vinden in de s.t. namens Sara Lee, nrs. 64-66.

19 De s.t. namens Sara Lee (nr. 67) geeft slechts het eerste stuk van het nu volgende lange citaat weer.

20 Zoals eerder aangegeven, hebben de lidstaten zich bij de Resolutie tot aanpassing van de nationale octrooiwetgevingen (Trb. 1976, 103, p. 191) verplicht om onmiddellijk na ondertekening van het verdrag hun nationale octrooirecht al zoveel mogelijk aan te passen aan (o.m.) het GOV. Waar de Gemeenschap het GOV niet mede heeft gesloten, en waar het verdrag de gemeenschap niet op andere wijze verbindt, zou het hof zijn prejudiciële bevoegdheid moeten ontleen aan een desbetreffende verdragsbepaling (zoals in het 'oude' EEX-Verdrag). Het GOV in de oorspronkelijke versie van 1975 voorzag in art. 73 lid 1 sub a in de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen betreffende de uitleg van het GOV aan het Europese Hof van Justitie. Het verdrag is echter tot op heden niet in werking getreden. Daaraan valt toe te voegen dat in het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien, gedaan te Luxemburg ('Akkoord 1989', Trb. 1990, 121) het GOV werd aangepast, waarbij de bevoegdheid tot het geven van prejudiciële beslissingen weer aan het HvJEG werd ontnomen, ten gunste van een te creëren Gemeenschappelijke Hof van Beroep (Community Patent Court, COPAC), zie art. 5 Akkoord 1989. De jurisdictie van het HvJEG werd beperkt tot de vraag of een interpretatie van het GOV in overeenstemming is met het EG-verdrag (art. 2 lid 2 Akkoord 1989), alsmede tot vragen over rechterlijke bevoegdheid (art. 3 Akkoord 1989). Zie hierover Benyamini, a.w., p. 24. Het (gewijzigde) GOV is, als gezegd, nog niet in werking getreden. Vooralsnog is ten deze dus geen sprake van een gemeenschaps(octrooi)gerecht dat zich over de uitleg van uit het GOV afkomstig uniform octrooirecht kan uitspreken (vgl. Kapteyn/VerLoren van Themaat, *Introduction to the law of the European Communities* (1998), p. 792). De recente ontwikkelingen voorzien een Gemeenschapsoctrooiwetgeving in plaats van het GOV. Vgl. voetnoot 10. Een vraag over hypothetisch toekomstig gemeenschapsrecht lijkt bij het HvJEG op niet-ontvankelijkheid te stuiten.

21 Leve het voortreffelijke proefschrift. Enkele voorbeelden waarin de HR (vermoedelijk) sterk op één bepaalde dissertatie leunde: HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 (Boon/Van Loon) over pensioenverevening (op diss. Th.L.J. Bod, *Pensioen en privaatrecht*, 1979); HR 26 juni 1998, NJ 1998, 745 (Mr. Aerts q.q./ABN Amro) t.a.v. voldoening uit vrije boedelactief (op diss. G.A.J. Boekraad, *Afwikkeling van de faillissementsboedel*, 1997); HR 20 juni 1997, NJ 1999, 302 (Stichting Beheer Kasteel Renswoude/Den Boer) over het recht van dertiende penning (op diss. F.C.J. Keteelaar, *Oude zakelijke rechten*, 1978); HR 22 september 2000, NJ 2001, 348 over eigendom van kerktorens (op diss. H.D. Ploeger, *Horizontale splitsing van eigendom*, 1997).

22 Werkwijze voor ongedierte- of onkruidbestrijding, A-G.

23 Benkard/Bruchhausen/Rogge/Schäfers/Ullmann, *Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz*, 9. Auflage (1993), p. 448, Randnr 14. De citaten uit Benkard c.s.

in de s.t. namens Sara Lee, nrs. 72-73 omvatten niet de tweede geursiveerde passage.

24 R. Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 6. Auflage (2001), p. 267, Randnr 15-16.

25 W. Bernhardt/R. Krasser, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage (1986), p. 592, onder 2.

26 S. Thorley c.s., Terrell on the law of Patents, 15th ed. (2000), p. 215, par. 8.33.

27 Nogmaals citaat Benyamini, p. 198: 'The distinction between essential and non-essential elements of the invention, which concerns the interpretation of claims and ascertainment of the scope of protection conferred by the patent, is known in most EEC-countries, and will be useful for determining whether the means are "relating to an essential element of the invention".'

28 A.w., p. 219.

29 Zie daarover uitgebreid deze auteurs, a.w., pp. 207-219.

30 vNH/H/vN t.a.p.; en vgl. bijv. (recent) HR 16 februari 2001, NJ 2001, 393 m.nt. DWFV (Van Egmond/Wiva), r.ovv. 3.3.4 - 3.5; HR 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), rov. 3.5.5.

31 Vgl. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht (diss. Utrecht), Deventer 1998, p. 234.

32 Prod. 6 bij Akte houdende overlegging producties van 18 december 2001, p. 2, regels 21 e.v., p. 3 regels 1-5.

33 Vgl. nr. 3.17 supra.

34 Voor de 'leer van het wezen' (waarop het subonderdeel klaarblijkelijk doelt) en de uitleg overeenkomstig art. 69 EOV en het daarbij behorende protocol, verwees ik in nr. 3.16 reeds naar vNH/H/vN I (2002), p. 207 e.v. In zijn arrest van 13 januari 1995, NJ 1995, 392 m.nt. DWFV (Ciba-Geigy/Oté) heeft de Hoge Raad afstand genomen van de 'leer van het wezen' als centrale norm bij de uitleg van octrooien. Thans vormt het wezen van de uitvinding een (belangrijk) gezichtspunt bij de uitleg overeenkomstig art 53 lid 2 ROW 1995. In de recente literatuur heerst intussen enige discussie omtrent de vraag of, resp. in hoeverre de Hoge Raad, gelet op zijn arrest van 29 maart 2002, NJ 2002, 530 m.nt. Gielen (Van Bentum/Kool), voldoende recht doet aan de in het protocol bij art. 69 EOV bedoelde redelijke rechtszekerheid voor derden: vgl. vNH/H/vN I (2002), pp. 218-219.

35 De s.t. bij dit onderdeel kan verwarring veroorzaken. Terwijl het subonderdeel verwijst naar het 'hiervoor sub 12 geciteerde oordeel van het hof', dat is rov. 13 van het hof (niet rov. 12), verwijst Sara Lee in nr. 98 van de s.t. naar rov. 12 (in plaats van 13) van het hof, en aldaar wordt ook rov. 12 (in plaats van 13) geciteerd. Ik houd dit op een (ver)dwaling. Intussen moet uit het subonderdeel (I.iii) worden afgeleid dat de klacht zich niet keert tegen 's hofs rov. 13 als zodanig (nóch tegen rov. 12), maar tegen rov. 10 van het hof, voor zover het hof rov. 10 mede aan het oordeel in rov. 13 ten grondslag heeft gelegd. Hoewel de s.t. namens Sara Lee in nr. 98 e.v. rov. 10 van het hof nergens meer

noemt, lijkt nr. 104 aldaar toch te bevestigen dat het subonderdeel bedoeld is in de hier veronderstelde zin.

36 Met als beperking: 'tenzij de betrokkene degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van in art. 53, eerste lid, vermelde handelingen'.