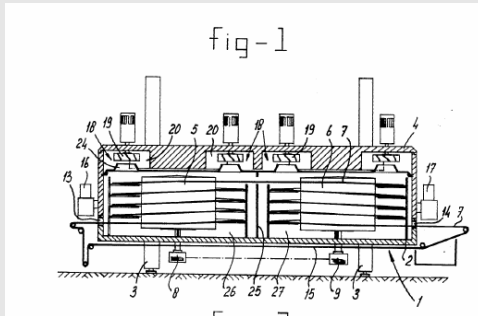


Hoge Raad, 29 september 2006, CFS Bakel v Stork Titan

Conclusie I van [EP 0.558.151](#): *Oven met een huis dat verhittingsmiddelen bezit alsmede een door het huis lopende transportband waarop de te verhitten voedselproducten opneembaar zijn, welke dan een schroeflijnvormig traject doorloopt met het kenmerk dat de band een tweede schroeflijnvormig traject doorloopt dat aansluit op het eerste traject, in welk tweede traject de band in hoogterichting gezien een beweging uitvoert tegengesteld aan die in het eerste traject.*



OCTROOIRECHT – ONRECHTMATIGE DAAD

Onrechtmatig aanvragen en handhaven octrooi

- [Geen onrechtmatig verzwijgen tijdens oppositieprocedure dat elementen reeds bekend zijn, omdat dit niet noodzakelijkerwijs tot afwijzing conclusievoorstel leidt](#)

De enkele omstandigheid dat tijdens de mondelinge behandeling van de oppositieprocedure ingediende hulpverzoeken elementen bevatten die niet (alle) nieuw waren, brengt niet met zich dat de uitdrukkelijke vermelding van de bekendheid van die elementen noodzakelijkerwijze zou hebben geleid tot afwijzing van het conclusievoorstel. Ook de combinatie van op zichzelf reeds bekende elementen kan immers leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidsvereiste voldoet.

- [Geen risico-aansprakelijk voor handhaving octrooi of uitbrengen waarschuwingsexploot tijdens oppositie- of nietigheidsprocedure](#)

De in Nederland heersende leer, die teruggaat tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962 (NJ 1965, 116) wordt bevestigd, mede gelet op vergelijkbare doctrine in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ([zie aanvullende conclusie A.-G. Huvdecoper](#)). Voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot is niet voldoende dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn. Daarvoor is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt.

- [Onrechtmatig indien octrooihouder weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie of nietigheidsprocedure](#)

Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroe-

pen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

[Beoordeling in het licht van doelstellingen octrooi-systeem](#)

De volgende twee gezichtspunten dienen in aanmerking genomen te worden. Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen.

Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het inroepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het inroepen van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn prestaties.

[Handhaving van achteraf vernietigd octrooi leidt niet zonder meer tot een ongerechtvaardigde vrijking](#)

Ook als zou komen vast te staan dat CFS is verrijkt ten koste van Stork door zich tegenover (potentiële) afnemers van laatstgenoemde en tegenover derden te beroepen op haar achteraf vernietigde octrooi, leidt dit niet zonder meer tot toewijzing van een op art. 6:212 BW gebaseerde vordering, nu daarvoor mede noodzakelijk is dat die verrijking in relatie tot Stork een ongerechtvaardigd karakter heeft. In het oordeel van het hof dat het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, ligt besloten dat en waarom aan deze laatstgenoemde voorwaarde niet is voldaan.

Vindplaatsen: LJN: [AU6098](#); IER 2006, nr. 94, p. 324, m.nt. Gielen; BIE 2007, nr. 55, p. 294.

Zie ook: Brinkhof, *Over (on)rechtmatigheid van het buiten rechte inroepen van een octrooi en over aansprakelijkheid indien het octrooi naderhand wordt herroepen of vernietigd*, BIE 2006, p. 403-405.

Hoge Raad, 29 september 2006

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, F.B. Bakels en W.D.H. Asser).

Arrest

in de zaak van:

CFS BAKEL B.V., voorheen genaamd [A] B.V.,
gevestigd te Bakel, gemeente Gemert-Bakel
EISERES tot cassatie, verweerster
in het incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. E. Grabandt,
tegen

STORK TITAN B.V.,
gevestigd te Boxmeer,
VERWEERSTER in cassatie, eiseres
in het incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. W. Taekema.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Stork - heeft bij exploit van 16 september 1997 eiseres tot cassatie - verder te noemen: CFS - op verkorte termijn gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Na vermeerdering van eis heeft Stork gevorderd het Nederlandse deel van [EP 0 558 151](#) te vernietigen, te verklaren voor recht dat CFS onrechtmatig jegens Stork heeft gehandeld en CFS te veroordelen tot het vergoeden van de door Stork geleden schade.

CFS heeft de vordering bestreden.

Na een tussenvonnis van 2 februari 2000, waarbij het geding is geschorst, heeft de rechtbank heeft bij eindvonnis van 2 oktober 2002 het Nederlandse deel van EP 0 558 151 vernietigd en het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen het vonnis van de rechtbank heeft CFS hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Stork heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 15 juli 2004 heeft het hof in het principale beroep het eindvonnis van de rechtbank bekrachtigd en in het incidentele beroep 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 CFS beroep in cassatie ingesteld. Stork heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep.

Mr. W.A. Hoyng heeft namens Stork op die conclusie gereageerd.

De Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper heeft op 24 maart 2006 aanvullend geconcludeerd tot verwerping van (ook) het incidentele beroep.

Mr. Hoyng heeft bij brief van 5 april 2006 ook op deze aanvullende conclusie gereageerd.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan, voor zover nu nog van belang.

(i) CFS is houdster van het Europese octrooi 0 558 151, met als prioriteitsdatum 26 februari 1992, verleend op 31 januari 1996 voor een "oven" (hierna: het octrooi). Het octrooi heeft mede gelding voor Nederland.

(ii) Tegen de verlening van het octrooi heeft zowel Stork als [B] Machinefabriek B.V. oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB). Tijdens de mondelinge behandeling van deze oppositie bij de oppositieafdeling van het EOB heeft CFS een aantal hulpverzoeken ingediend.

(iii) Bij brief van 5 mei 1998 heeft de oppositieafdeling in een tussenbeslissing geoordeeld dat, gelet op de door de octrooihouder tijdens de oppositieprocedure aangebrachte wijzigingen, het octrooi en de uitvinding waarop dit betrekking heeft aan de eisen van het Europees Octrooioverdrag voldoen.

(iv) Tegen deze tussenbeslissing hebben Stork en [B] Machinefabriek B.V. beroep ingesteld bij het EOB. Bij beslissing van 27 april 2000 heeft de Technische Kamer van beroep van het EOB conclusie 1 van het octrooi niet inventief geacht. De Technische Kamer heeft het octrooi evenwel in stand gelaten op basis van het derde van vijf hulpverzoeken, ingediend op 24 maart 2000 en aangepast ter zitting van 27 april 2000. Als gevolg daarvan is conclusie 1 van het octrooi gewijzigd komen te luiden.

3.2 In dit geding heeft Stork, kort gezegd, gevorderd dat het octrooi nietig zal worden verklaard wegens gebrek aan inventiviteit en voorts omdat het toegevoegde materie bevat en niet nawerkbaar is. Zij vorderde verder een verklaring voor recht dat CFS onrechtmatig tegenover haar heeft gehandeld; ten slotte verlangde zij dat CFS tot schadevergoeding zou worden veroordeeld. In haar eindvonnis heeft de rechtbank het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd omdat de daarin geclaimde uitvinding inventiviteit ontbeert; zij heeft echter de vordering tot schadevergoeding afgewezen. Tegen dat vonnis is door beide partijen beroep ingesteld. CFS bestreed in het principale beroep de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en Stork in het incidentele beroep de afwijzing van haar vordering tot schadevergoeding. Het hof heeft dit vonnis in beide beroepen bekrachtigd.

4. Beoordeling van het principale beroep

Het door CFS ingestelde principale beroep betreft de vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi. De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5. Beoordeling van het incidentele beroep

5.1 Het door Stork ingestelde incidentele beroep betreft de afwijzing van haar vordering tot schadevergoeding. Deze vordering is gebaseerd op drie gronden. In de eerste plaats heeft CFS volgens Stork onrechtmatig tegenover haar gehandeld door het octrooi in de oppositieprocedure te verdedigen op gronden waarvan zij wist

dat deze onjuist waren. In de tweede plaats heeft CFS volgens Stork onrechtmatig tegenover haar gehandeld door zich tegenover afnemers van haar en tegenover derden op het uiteindelijk vernietigde octrooi te beroepen, waardoor zij schade heeft geleden, althans door dit beroep te blijven doen en te handhaven nadat Stork een oppositieprocedure tegen haar was begonnen. In de derde plaats zou CFS, mede gelet op de terugwerkende kracht van de vernietiging van het octrooi, ongerechtvaardigd worden verrijkt als het haar zou vrijstaan de met het octrooi gerealiseerde winsten te behouden.

Het hof heeft de voormelde eerste grond ondeugdelijk geoordeeld omdat op zichzelf het bekend zijn van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze hoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel en omdat geen (Verdrags)regel de aanvrager van een Europees octrooi verplicht ongevraagd alle mogelijke hem bekende prior art ter kennis van het EOB te brengen (rov. 23). De tweede grond is van de hand geweest omdat CFS wist noch ernstig reden had om te vermoeden, dat de oppositie van Stork tegen het octrooi zou slagen (rov. 24). En de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking kon volgens het hof niet slagen omdat het CFS vrijstond zich vóór de vernietiging van het octrooi op haar octrooirechten te beroepen (rov. 26).

De onderdelen I, II en III van het middel zijn tegen deze beslissingen gericht.

5.2 De onderdelen I.1 en I.3 van het middel lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Onderdeel I.1 betoogt dat het hof heeft verzuimd de vraag te beantwoorden of het verzwijgen door de octrooihouder "van hem bekende informatie waardoor een octrooi wordt verkregen" (de Hoge Raad begrijpt: van het feit dat de in de hiervoor in 3.1 onder (ii) en (iv) bedoelde hulpverzoeken ingebrachte extra elementen niet nieuw waren en dat CFS met dat laatste bekend was) onrechtmatig is jegens een concurrent tegen wie dat octrooi in de concurrentiestrijd wordt gebruikt, indien dat octrooi op grond van het (later) bekend worden van die verkregen informatie wordt vernietigd. Onderdeel I.3 is gericht tegen de overweging van het hof, dat het op zichzelf bekend zijn van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze hoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoorstel. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend (i) dat het erom gaat of CFS onrechtmatig heeft gehandeld door relevante informatie te verzwijgen en (ii) dat vaststaat dat de Technische Kamer het octrooi niet zou hebben verleend of in stand gelaten indien zij op de hoogte zou zijn geweest van de verzwegen informatie.

De onderdelen falen omdat de enkele omstandigheid dat de hiervoor in 3.1 vermelde hulpverzoeken elementen bevatten die niet (alle) nieuw waren, niet meebrengt dat de uitdrukkelijke vermelding van de bekendheid van die elementen noodzakelijkerwijze zou hebben geleid tot afwijzing van het desbetreffende conclusievoorstel. Ook de combinatie van op zichzelf reeds bekende elementen kan immers leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidsvereiste voldoet.

De tweede klacht van het onderdeel I.3 faalt, gezien hetgeen hierna ten aanzien van onderdeel II.1 zal worden overwogen.

5.3 Ook de overige door onderdeel I naar voren gebrachte klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.4 Onderdeel II.1 bestrijdt de rechtsopvatting van het hof in rov. 24 en 25 - samengevat weergegeven - dat de houder van een door het EOB getoetst octrooi in beginsel ervan mag uitgaan dat zijn octrooi rechtsgeldig is en zich dus tegenover derden op zijn daaraan verbonden rechten mag beroepen, ook indien wordt geopponeerd tegen de octrooiverlening, en dat dit pas anders is als de octrooihouder weet, dan wel ernstig reden heeft om te vermoeden, dat de oppositie zal slagen. Het onderdeel voert daartegen in de kern aan dat het bij een octrooi gaat om een uitzondering op de vrije concurrentie, welke uitzondering slechts is gerechtvaardigd indien aan bepaalde eisen (zoals nieuwigheid en inventiviteit) is voldaan. In dit licht handelt een octrooihouder die voortgaat met het invoeren van het octrooi tegen potentiële afnemers van zijn concurrent nadat een oppositie- en/of nietigheidsprocedure is ingesteld, onrechtmatig tegenover deze concurrent indien het oordeel van het EOB naderhand onjuist blijkt en het octrooi met terugwerkende kracht wordt herroepen, dan wel nietig verklaard, aldus nog steeds het onderdeel.

5.5 Bij de beoordeling van deze rechtsklacht, die in wezen uitnodigt tot een heroverweging van de hierna te vermelden in Nederland heersende leer, moeten de volgende twee gezichtspunten in aanmerking worden genomen.

Eenzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehonoreerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaamde uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en investeringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen belang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen.

Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het invoeren daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het invoeren van het octrooi tegenover derden is in het algemeen een geëigend middel om het gedrag van die derden te beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen belang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd, het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pretenties.

5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116, waarin als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet

(1910) is aanvaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploot niet voldoende is dat de in het exploot vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewijzigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende Rijsoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak en literatuur over het algemeen wordt aanvaard (zie de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal onder 7), past het veeleer - voor het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding sprake is - te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aansprakelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen van die herroeping of vernietiging.

5.7 Bij dit een en ander komt, mede gelet op het open karakter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dienaangaande in andere Europese landen wordt aanvaard. Uit de aanvullende conclusie van de Advocaat-Generaal blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk (landen waarmee Nederland intensieve handelscontacten onderhoudt) niet wordt aanvaard dat op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi achteraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de als gevolg van die handelwijze door zijn concurrenten of anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist.

5.8 Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, bestaat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door onderdeel II.1 bepleite regel. In plaats daarvan dient ook ons recht zich te richten naar de hiervoor in 5.7, tweede alinea, vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het voorgaande stuit het onderdeel af.

5.9 De overige door onderdeel II naar voren gebrachte klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5.10 Onderdeel III keert zich tegen hetgeen het hof in rov. 26 van zijn arrest heeft overwogen, namelijk dat, aangezien het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, geen sprake ervan kan zijn dat eventueel mede daardoor gerealiseerde verkopen tot ongerechtvaardigde verrijking van CFS in de zin van art. 6:212 BW (volgens het onderdeel: art.

6:162 BW, hetgeen echter als kennelijke verschrijving moet worden aangemerkt) hebben geleid.

Het onderdeel faalt omdat het oordeel van het hof juist is. Ook als zou komen vast te staan dat CFS is verrijkt ten koste van Stork door zich tegenover (potentiële) afnemers van laatstgenoemde en tegenover derden te beroepen op haar achteraf vernietigde octrooi, leidt dit niet zonder meer tot toewijzing van een op art. 6:212 BW gebaseerde vordering, nu daarvoor mede noodzakelijk is dat die verrijking in relatie tot Stork een ongerechtvaardigd karakter heeft. In het - door de eerder besproken onderdelen van het middel tevergeefs bestreden - oordeel van het hof dat het CFS vrijstond zich tegenover derden op haar octrooirechten te beroepen, ligt besloten dat en waarom aan deze laatstgenoemde voorwaarde niet is voldaan. De omstandigheid dat de vernietiging van het octrooi van CFS terugwerkende kracht heeft, brengt hierin geen wijziging.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt CFS in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Stork begroot op €359,34 aan verschotten en €2.200,- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Stork in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van CFS begroot op €68,07 aan verschotten en €2.200,- voor salaris.

Conclusie 11 november 2005 Advocaat-Generaal Mr. Huydecoper

Feiten en procesverloop

1) De feiten in deze zaak stemmen inhoudelijk tot op zekere hoogte overeen met die uit de zaak die in HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13 ter beoordeling stond. Het ging in die zaak om een verbodsvordering in kort geding die op Europees Octrooi (EO) 0 558 151 gebaseerd werd, en om een verweer dat er vooral in bestond, dat dit octrooi aan vernietiging zou blootstaan. In de onderhavige (bodem)procedure gaat het om een vordering tot vernietiging van EO 0 558 151 (met nevenvorderingen). (Men zij er overigens op bedacht dat de partijen in beide procedures niet dezelfde zijn; maar de principaal eiseres tot cassatie, CFS, de houdster van EO 0 558 151, was/is wel partij in beide procedures).

2) CFS is, zoals al aangestipt, houdster van EO 0 558 151. Dat octrooi heeft betrekking op een dubbele spiraaloven(1). Het octrooi is, na verlening, in een oppositieprocedure bij het Europees Octrooi Bureau (EOB) op de voet van de art. 99 e.v. van het Europees Octrooi Verdrag (EOV), in gewijzigde vorm gehandhaafd. De in deze zaak door de verweerster in cassatie, Stork, in de eerste aanleg aanhangig gemaakte vordering strekte ertoe dat het octrooi zoals aanvankelijk verleend zou worden vernietigd; maar de vordering is,

zoals voor de hand ligt, gewijzigd nadat ook het octrooi werd gewijzigd, en strekte daarna tot vernietiging van het gewijzigde octrooi. Stork beriep zich daartoe op het feit dat, kort samengevat, de door het octrooi bestreken materie ten opzichte van de bekende stand van de techniek inventiviteit in de zin van art. 56 EOV (in verband met art. 75 van de Rijsoctrooiwet (ROW) 1995) zou missen.

3) Daarnaast vorderde Stork, na wijziging van haar eis in de eerste aanleg, een verklaring voor recht en een veroordeling tot vergoeding van schade, op gronden die kunnen worden samengevat als: CFS heeft onrechtmatig gehandeld door EO 0 558 151 ten overstaan van het EOB (en met succes) te verdedigen op gronden waarvan zij, CFS, wist dat die onjuist waren; en door zich in de markt (ten nadele van Stork) op het octrooi te beroepen, terwijl dit octrooi nietig is én Stork daarop geen inbreuk zou maken.

4) In de eerste aanleg - na verwikkelingen die in cassatie niet meer terzake doen - oordeelde de rechtbank dat het octrooi inderdaad wegens ontbrekende inventiviteit moest worden vernietigd; maar dat CFS geen onrechtmatige gedragingen konden worden verweten, zodat Storks verdere vorderingen dienden te worden afgewezen.

CFS stelde hoger beroep in, en Stork kwam in incidenteel hoger beroep van de in haar nadeel gegeven oordelen van de rechtbank. Het hof heeft de beslissing van de rechtbank in de beide zojuist aangeduide onderdelen daarvan bekrachtigd.

5) In cassatie zien wij dan ook een herhaling van de processuele ontwikkelingen in de rechtsstrijd in appel: CFS bestrijdt in het principale cassatieberoep(2) de beoordeling, door het hof, van de vordering tot vernietiging. Stork bepleit verwerping van het principale beroep, en komt in incidenteel cassatieberoep op tegen de afwijzing van haar hoger aangeduide (neven)vorderingen. CFS heeft laten concluderen tot verwerping van het incidentele beroep.

Partijen hebben van weerszijden hun standpunten schriftelijk laten toelichten. Namens Stork is schriftelijk gedupliceerd.

Bespreking van het principale cassatiemiddel

6) Het principale cassatiemiddel brengt twee argumenten in stelling, die ik als volgt samenvat: het hof zou bij de beoordeling van de voorgelegde nietigheidsargumenten ten onrechte onderscheid hebben gemaakt tussen onderdelen (elementen) uit de octrooiconclusie waaraan een groter, dan wel een minder groot belang toekomt (onderdeel 1); en het hof zou hebben miskend dat voor de beoordeling van inventiviteit alle elementen uit een octrooiconclusie in hun onderling verband moeten worden beoordeeld, en dat een beoordeling van een deel van de elementen (met als uitkomst dat die geen inventieve materie opleveren) en vervolgens de combinatie van de reeds beoordeelde elementen met een of meer nadere elementen, tekort doet aan deze regel c.q. dit uitgangspunt (onderdeel 2). In beide opzichten zou het bestreden arrest onjuist of onvoldoende begrijpelijk zijn.

7) Van het argument waarop het eerste middelonderdeel berust kan men geredelijk betwijfelen, of daarvoor feitelijke grondslag bestaat. Uit het bestreden arrest blijkt niet - zeker niet eenduidig - dat het hof aan de in de rov. 7 en 8 opgesomde onderdelen (elementen) uit de octrooiconclusie waar het middel hier op doelt, een "hiërarchisch" verschil in belang heeft toegekend. Veeleer is aannemelijk dat de door het hof gekozen volgorde samenhangt met de aansluitend gegeven beoordeling, waaruit blijkt dat de in rov. 7 genoemde onderdelen (elementen) bekend zijn uit de eerste door het hof genoemde vindplaats uit de octrooiliteratuur (nader aangeduid in rov. 11), terwijl de daarna in rov. 8 genoemde onderdelen (elementen) bekend zijn uit de in de daarop volgende rechtsoverwegingen door het hof genoemde vindplaatsen.

Dat lijkt mij ook daarom aannemelijk, omdat 's hofs beoordeling (in aansluiting op het partijdebat) zich concentreerde op de vraag, of het combineren van de elementen uit verschillende tot de stand van de techniek te rekenen publicaties, als inventief dan wel als voor de hand liggend moest worden aangemerkt. In die context ligt het rubriceren van de te onderzoeken elementen op de manier waarop het hof dat heeft gedaan (namelijk: naar de volgorde waarin die elementen in de verschillende te beoordelen publicaties voorkomen), wel voor de hand.

8) Intussen zou ik de klacht van het middel ook dan als ongegrond beoordelen, wanneer duidelijk zou zijn dat het hof wél een verschillend belang aan de verschillende elementen uit de octrooiconclusie zou hebben toegekend. Eerlijk gezegd acht ik dit zo vanzelfsprekend, dat het mij niet zo makkelijk valt, het nader toe te lichten. Natuurlijk, is men geneigd te denken, komt bij de beoordeling van de inventiviteit van uit een octrooi blijvende materie aan sommige elementen méér belang toe dan aan andere. Zo ligt in de rede dat elementen die alle uit de naastbijgelegen stand van de techniek bekend waren, vaak weinig of niets tot de te beoordelen inventiviteit kunnen bijdragen; dat elementen uit publicaties over materie die aan de naastbijgelegen stand van de techniek nauw verwant is, vaak niet zo veel de aan inventiviteit zullen (kunnen) bijdragen; en dat voor elementen die uit ver verwijderde literatuur zijn geput of die helemaal nog niet uit publicaties bekend waren, het omgekeerde geldt.

Daarbij zie ik er niet aan voorbij dat de uitkomst weer anders kan zijn, naarmate het gaat om elementen die méér, dan wel juist minder verband houden met de probleemoplossing waarop de uitvinding gericht is: een "perifeer" element zal misschien weinig tot de inventiviteit bijdragen, ook als het uit ver verwijderde literatuur komt of zelfs nog geheel onbekend was. Dat versterkt echter slechts, wat ik tot uitgangspunt nam: niet alle elementen in een octrooiconclusie zijn in dezelfde mate van belang voor de beoordeling van de inventiviteit. Met het onderscheiden van elementen naar gelang van het belang dat zij voor de beoordeling van de uitvinding vertegenwoordigen, lijkt mij daarom niets mis. Ik zou, integendeel, de door het middel ge-

propageerde gedachte als een misvatting van de hand wijzen.

9) Ook van onderdeel 2 van het principale middel kan men betwijfelen, of dat feitelijke grondslag in de gedingstukken (inclusief het bestreden arrest) kan vinden. Uit het bestreden arrest maak ik namelijk op dat het hof heeft onderzocht of de - nieuwe - combinatie van elementen die uit het (gewijzigde) octrooi naar voren komt, aan de inventiviteitstoets voldoet (en niet alleen, of het toevoegen van het element dat in rov. 8 met f. wordt aangeduid, de niet-inventieve materie van de overige elementen tot een uitvinding kan "promoveren").

10) Het hof was zich er immers ongetwijfeld van bewust dat men bij de beoordeling van inventiviteit (uiterst) behoedzaam moet omgaan met argumenten die ertoe strekken dat combinaties van elementen die ieder voor zich uit verschillende publicaties bekend zijn, "dus" als niet-inventief moeten worden aangemerkt(3). Het hof was daarop ook van de kant van CFS geweest(4); maar gezien de deskundigheid en ervaring van het hof als "exclusieve" rechter in octrooizaken, hoeft niet betwijfeld te worden dat het hof met dit gegeven vertrouwd was. Ook dat sterkt mij in de overtuiging dat men in de overwegingen van het hof niet mag "inlezen", wat onderdeel 2 van het middel daarin wel "ingelezen" wil zien worden.

11) Hoewel men, zoals in de vorige alinea aangestipt, dus moet oppassen met het argument dat (nieuwe) combinaties van gegevens die al tot de bekende stand van de techniek behoren, (daarom) niet inventief (kunnen) zijn, moet men ook niet in het andere uiterste vervallen: niet iedere nieuwe combinatie van bekende gegevens moet "behoudens tegenbewijs" als inventief worden aangemerkt.

Dat kan ik misschien zo toelichten: veronderstel, een bekende elektronische schakeling bestaat uit 100 (ieder voor zich bekende) componenten. Vraag nu aan 100 competente technici op elektronisch gebied om "van meet af aan" een ontwerp te maken voor de schakeling die deze functie vervult en uit (ongeveer) 100 componenten bestaat. Vermoedelijk ontstaan er dan 100 verschillende ontwerpen, waarin de gebruikte componenten telkens (iets) anders zijn gekozen, gerangschikt, gedimensioneerd. Ieder van de 100 gemaakte schakeling-ontwerpen vertoont vermoedelijk octrooirechtelijke "nieuwheid" ten opzichte van de voorbekende techniek (en ten opzichte van de 99 andere "nieuwe" ontwerpen); maar vermoedelijk zijn alle gemaakte ontwerpen niet inventief, of bevinden er zich slechts enkele inventieve oplossingen tussen de gemaakte ontwerpen(5).

12) Met deze voorbeelden hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat nieuwe combinaties van bekende elementen zeer wel een uitvinding kunnen opleveren, maar dat het zeker niet zo is dat van iedere nieuwe combinatie van elementen vermoed mag worden, dat er ook inventiviteit is.

Men vindt (ook) dat weerspiegeld in de octrooirechtelijke literatuur: een combinatie van elementen kan een uitvinding opleveren, maar kan ook zijn aan te merken

als "a mere arbitrary choice from a host of possible solutions" (zoals de in voetnoot 3 aangehaalde "Guidelines" het t.a.p. in nr. 9.10.1 uitdrukken). De aangehaalde paragraaf uit de "Case Law of the Boards of Appeal" spreekt in dat verband van "a mere aggregation of features". Daar wordt als belangrijkste kenmerk van de combinatie-uitvinding, vergeleken met de "mere aggregation" genoemd, dat de combinatie een functioneel verband vertoont of een combinatie-effect dat zich - opvallend, althans: niet voor de hand liggend - van het (te verwachten) effect van de afzonderlijke delen onderscheidt.

13) Omgekeerd kan soms worden vastgesteld dat elementen uit een combinatie van elementen betrekking hebben op verschillende, van elkaar onafhankelijke functionele eisen waaraan men het verkregen voortbrengsel wil laten voldoen(6). In dat geval kan vaak geen beroep worden gedaan op "a combinative effect" waarmee de inventiviteit van de combinatie kan worden onderbouwd(7).

14) Naar ik meen, heeft het hof zijn oordeel langs de zo-even beschreven lijnen gevormd, en daarmee: conform de op dit punt geldende rechtsleer. Uit rov. 17 blijkt immers dat het hof onder ogen heeft gezien dat het nadere element dat in rov. 8 onder f. wordt omschreven op zichzelf niet als inventief kan worden aangemerkt - in aansluiting op wat de KvB daarover had geoordeeld -; en dat het hof vervolgens onder ogen ziet dat dit element betrekking heeft op een "onafhankelijk" deel-probleem, namelijk: het toegankelijk maken van de inrichting voor onderhoud en schoonmaak. (Het hof geeft niet punt voor punt aan waar de andere elementen uit de octrooi-conclusie zoal op gericht zijn (men is geneigd te denken dat het bij de meeste daarvan gaat om een betere beheersing van de bak-omstandigheden in de oven, in combinatie met een voordelig ingericht transportmechanisme) - maar ook zonder dat lijkt mij voldoende duidelijk dat het hof hier een apart en zelfstandig deel-probleem aanwezig heeft geacht, waarvan de oplossing geen effectieve verbinding heeft met de andere elementen uit de conclusie.)

De voor dit deelprobleem gekozen oplossing kwalificeert het hof als een kwestie van smaak, die het geheel - dus de combinatie met de andere elementen - geen inventief karakter geeft. Dat sluit, zoals ik al aangaf, aan bij de rechtsleer die ik eerder heb weergegeven.

Ook onderdeel 2 merk ik daarom aan als ongegrond.

Bespreking van het incidentele middel

15) In het incidentele cassatieberoep gaat het om de beide in alinea 3 hiervóór kort aangegeven gronden waarop Stork een vordering om een verklaring voor recht en schadevergoeding baseerde: het onthouden, aan de KvB van het EOB, van "essentiële" informatie (middelonderdeel I, onderverdeeld in subalinea's 1 - 5); en het zich "in de markt" en ten nadele van Stork beroepen op het inmiddels nietig gebleken octrooi (waarop Stork bovendien geen inbreuk zou maken), middelonderdelen II en III, eveneens nader onderverdeeld.

16) Bij de bespreking van onderdeel I stel ik voorop dat voor Storks vordering een noodzakelijke premisse is,

dat de informatie die aan de KvB onthouden zou zijn van dien aard was dat, ware die wél medegedeeld, instandhouding van het octrooi achterwege zou zijn gebleven. Van het "achterhouden" van informatie die, als de KvB die gekend had, niet als bezwaar tegen de instandhouding zou zijn aangemerkt kan een concurrent van de octrooiaanvrager geen nadeel hebben ondervonden (het octrooi zou immers in stand zijn gehouden, of die informatie nu wel of niet verstrekt was).

Dit lijkt niet slechts het intrappen van een open deur - ik denk dat het dat gewoon is. Toch veroorloof ik mij erop te wijzen. Ik doe dat omdat Stork in verschillende van de subonderdelen van middelonderdeel I dit gegeven aanhaalt als hét gegeven dat het hof over het hoofd zou hebben gezien en dat, ware dat wel in aanmerking genomen, tot een andere beoordeling had moeten leiden. Dat lijkt mij (dus) een misverstand: vanzelfsprekend heeft ook het hof de vraag onderzocht aan de hand van de veronderstelling dat de informatie waarover Stork klaagde, voor de beoordeling door de KvB relevant verschil zou maken (of op z'n minst: verschil kon maken). Ware dat anders, dan zou er helemaal geen rechtsvraag ter beoordeling hebben voorgelegen.

17) Namens Stork wordt in dit verband ook benadrukt dat het verschil zou maken (in de zin van: de onrechtmatigheid van CFS' handelwijze zou accentueren), wanneer de octrooihouder zijn octrooi in de concurrentiestrijd heeft gebruikt tegen concurrenten (middelonderdeel I onder 4, slot; schriftelijke toelichting, alinea 10 onder c).

Ook hier vraag ik mij af of dit geen misverstand is, of althans tot misverstand aanzet. Wanneer de octrooihouder zijn octrooi niet gebruikt (dergelijk gebruik vindt naar zijn aard in de concurrentiestrijd plaats), ondervinden concurrenten van het octrooi allicht geen nadeel. Dan komt hun om die reden geen vordering tot schadevergoeding toe. De rechtsvraag die het middelonderdeel naar voren brengt ontleent zijn (praktijk-)belang vooral aan het feit dat er wél gebruik van het octrooi is gemaakt. Maar dat deze voorwaarde voor een schadeclaim ook het effect zou hebben dat de onrechtmatigheid van de gedraging van de octrooihouder daardoor (in voor de octrooihouder nadelige zin) wordt beïnvloed, kan ik eigenlijk niet inzien. Het begaan van een verkeersfout is onrechtmatig, maar heeft (gewoonlijk) geen civielrechtelijke gevolgen als er geen schade uit is voortgevloeid. Vloeit uit zo'n fout wel schade voort, dan voegt dat, noch in positieve noch in negatieve zin, veel aan de onrechtmatigheid van de handelwijze toe.

18) Vervolgens heb ik mij afgevraagd, welke rechtsregels er naar geldend (Nederlands) internationaal privaatrecht op de hier aangesneden vraag zouden moeten worden toegepast. Het incidentele cassatiemiddel lijkt geheel te berusten op het uitgangspunt dat dat het Nederlandse nationale recht is (getuige de verwijzingen naar art. 6:162 BW); maar mij lijkt de vraag gewettigd of dat voor een gedraging waarvan het zwaartepunt ligt bij een internationaal forum dat in München, Bondsrepubliek Duitsland zetelt en zitting houdt en waarvan het

doen en laten door een internationaal verdrag (het EOV) geregeerd wordt - te weten: de KvB van het EOB -, wel het juiste uitgangspunt is.

19) Misschien heeft ook het hof, stilzwijgend, aangenomen dat deze vraag door Nederlands (nationaal) recht wordt beheerst. In dat geval zal dat, bij gebreke van op dat punt gerichte rechtsklachten, ook in cassatie het uitgangspunt moeten zijn. Men kan echter de verwijzing in rov. 23 naar de (Verdrags)regel ook zo lezen, dat het hof de hier toe te passen norm aan ander recht dan Nederlands nationaal recht heeft ontleend. Voorzover het hof zich daarbij heeft georiënteerd op het EOV geldt overigens dat dit geldend Nederlands recht - zij het uit een niet-Nederlandse rechtsbron - vormt, en dat toetsing in cassatie dus mogelijk is. Voorzover het hof aan andere rechtsbronnen - bijvoorbeeld het ter plaatse in München toepasselijke Duitse recht - mocht hebben gedacht, kan echter geen toetsing in cassatie plaatsvinden, gezien de beperking die in art. 79 lid 1 sub b RO besloten ligt.

Het lijkt mij intussen bepaald onaannemelijk dat het hof dat laatste (dus bijvoorbeeld: zich oriënteren naar Duits recht) heeft gedaan. Per saldo denk ik daarom dat in cassatie moet worden uitgegaan van de Nederlandse nationale regels, al-dan-niet "bijgesteld" aan de hand van het EOV.

20) Tegen de achtergrond van het zojuist gezegde bespreek ik de klachten uit de subonderdelen van middelonderdeel I:

- subonderdeel 1 berust voor een deel op het in alinea 16 besproken misverstand: het hof zou niet hebben begrepen dat het erom gaat, of de informatie die aan de KvB zou zijn onthouden, tot weigering van octrooiverlening zou hebben geleid als die informatie wél was verstrekt. In zoverre faalt de klacht om de in alinea 16 aangestipte reden. Op de vraag óf het "achterhouden" van informatie zoals het subonderdeel die op het oog heeft als onrechtmatig moet worden aangemerkt, kom ik in alinea's 21 e.v. hierna terug.

- subonderdeel 2 voert aan dat het monopolie-karakter van een octrooi de onrechtmatigheid waarop een beroep wordt gedaan nader accent zou geven. Ook dat zal ik in alinea's 21 e.v. hierna in de beoordeling betrekken. Verder herhaalt het onderdeel het punt dat ik in alinea 16 hiervóór als een misverstand heb betiteld; en dat ik ook nu weer als misverstand wil betiteln.

- subonderdeel 3 voegt, als ik het goed zie, niets toe aan de argumenten die Stork al eerder in stelling heeft gebracht (en benadrukt opnieuw het in alinea 16 als misvatting betitelde betoog).

- subonderdeel 4 bevat een beroep op art. 6:162 BW waarover ik hiervóór al iets heb gezegd. Voor het overige betoogt het onderdeel met wat meer klem en nadruk dan zijn voorgangers dat - al moge het onthouden van minder relevante informatie aan de KvB misschien niet onrechtmatig zijn - dat anders is als het gaat om zeer relevante informatie die tot afwijzing van de octrooiaanvraag kan, dan wel moet leiden. Ik denk dat het onderdeel, aldus uitgelegd, opnieuw uitnodigt tot aanvaarding van het in alinea 16 besproken misverstand.

- Subonderdeel 5 bevat geen argumenten die naast de eerder besprokene, tot zelfstandige beoordeling noodzaken.

21) Zo kom ik aan de vraag die middelonderdeel I (incidenteel) dan werkelijk beoogt voor te leggen: wanneer handelt de aanvrager van een octrooi dan wel degene die een te zijnen gunste verleend (Europees) octrooi in oppositie verdedigt, jegens concurrenten onrechtmatig wanneer hij gegevens aan de beoordelende instanties onthoudt die, achteraf beschouwd, tot weigering/herroeping zouden hebben geleid wanneer zij wél aan die instantie(s) waren meegedeeld?

22) Deze vraag legt een breed gebied van twijfel en discussie open. Het vormt immers in het procesrecht - niet alleen in octrooi(verlenings)zaken, maar in allerhande (civiele(8)) procedures - een bron van lopende discussie (waarin de normen en opvattingen ook aan wijziging onderhevig blijken te zijn), óf partijen gehouden zijn tot volledige openbaarmaking van alle voor het gevraagde oordeel relevante gegevens waarover zij kunnen beschikken én wat de gevolgen zijn, die aan een tekortschieten van een op dit punt bestaande verplichting mogen worden verbonden. De discussie hierover heeft, als het gaat om het Nederlandse nationale procesrecht, een nieuwe impuls gekregen door de invoering van art. 21 Rv(9); en door de gelijktijdige herziening van het procesrecht dat tot dan toe het "request-civiel" betrof, maar dat inmiddels het rechtsmiddel van de herroeping regelt(10).

23) Een van de argumenten die in het kader van dit leerstuk gewicht in de schaal legt - namelijk het argument: lites finiri oportet, wat ik in dit verband vertaal als: men moet ook een grens aan het procederen kunnen stellen - zet mij ertoe aan, om aan de zeer omvangrijke discussie waartoe de zojuist aangestipte vragen uitnodigen, een grens te stellen. Ik denk dat ik dat mag doen omdat het mij toeschijnt dat de vraag kan worden beoordeeld (alleen) met toepassing van het criterium waarmee de "waarheidsplicht" van de civielrechtelijke procespartij (nader) wordt bepaald, en van het criterium waarmee, als het gaat om herroeping in de civiele procedure, wordt aangegeven wanneer er sprake is van bedrog, aanleiding gevend tot herroeping. Ik denk daarbij dat die criteria ook wel als toetssteen kunnen dienen voor wat partijen ten overstaan van de KvB van het EOB in acht behoren te nemen. Vermoedelijk heeft immers het hof de zaak naar Nederlands recht (alleen) beoordeeld; en ook als het hof zich gericht zou hebben op uit het EOv afgeleide regels, neem ik als werkhypothese aan dat die niet mee (kunnen) brengen dat men zich daar naar heel andere maatstaven van behoorlijkheid zou hebben te gedragen dan hier.

24) In het Nederlandse nationale burgerlijke procesrecht is de verplichting van partijen om de rechter volledig en naar waarheid in te lichten, neergelegd in art. 21 Rv.

Over de omvang van de door deze bepaling beoogde verplichting verschillen de beschikbare rechtsbronnen op details, maar niet in hoofdzaak: de hoofdzaak is dat niet ieder verzuim om gegevens die achteraf van belang blijken te zijn aan de rechter mee te delen, als schen-

ding van deze verplichting mag worden aangemerkt, maar dat het moet gaan om een gedraging die als onbehoorlijk moet worden gekwalificeerd(11). Aldus opgevat sluit de norm die in art 21 Rv. tot uitdrukking komt aan bij de norm van de herroepingsgrond "bedrog" uit art. 382 Rv. "Bedrog" mag worden aangenomen wanneer de desbetreffende procespartij "door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure feiten aan het licht komen die tot een voor de tegenpartij gunstige afloop ... hadden kunnen leiden.."(12)

25) Nu lijkt mij dat de verplichting van partijen om openheid van zaken te geven niet zo ver gaat dat zij, wanneer zij (op plausibele gronden) menen dat een bepaald gegeven geen afbreuk mag doen aan een recht/verweer dat zij geldend willen maken, toch gehouden zijn om dat gegeven (aangenomen dat de wederpartij dat niet gedaan heeft) aan de rechter voor te leggen.

Zoals in de in voetnoot 11 aangehaalde vindplaatsen met enige regelmaat wordt benadrukt, kan men geredelijk van mening verschillen over de vraag, welke feiten als "relevant" zijn aan te merken. Ik denk dat een partij feiten die naar haar eigen (plausibele) mening voor het oordeel van de rechter geen verschil zouden behoren te maken, in veel gevallen niet als "relevant" behoeft te onderkennen. Tegenover het (oneerlijk) beletten dat feiten aan het licht komen die gunstig voor de wederpartij (kunnen) uitpakken staat, dat men niet verplicht is op (denkbare) verweren te wijzen die men zelf (op steekhoudende gronden) als ondeugdelijk aanmerkt. Dat lijkt mij ook daarom aannemelijk, omdat men geredelijk gevallen kan bedenken waarin zich zo veel theoretisch denkbare verweren voordoen dat het daarmee rekening houden en daarop toegesneden informatie aandragen, een niet te verantwoorden belasting zou opleveren.

26) In rov. 23 heeft het hof met juistheid overwogen dat nieuwe elementen die in een conclusievoorstel worden opgenomen, zeer wel kunnen meebrengen dat de conclusie een octrooieerbare uitvinding definieert, ook al gaat het om elementen die op zichzelf genomen al uit de stand van de techniek bekend zijn. In alinea's 10 - 12 hiervóór werd besproken dat combinaties van bekende elementen regelmatig als uitvinding worden gewaardeerd. CFS heeft in de onderhavige zaak ook steeds verdedigd dát het hier om een octrooieerbare combinatie van (bekende) elementen ging.

Bovendien was niet aangevoerd dat CFS wist of moest begrijpen dat haar wederpartijen in de oppositieprocedure niet konden weten dat het om uit de stand van de techniek bekende elementen ging én uit welke bronnen die bekend waren (en dat CFS er dus rekening mee moest houden dat de betrokkenen niet zelf deze informatie naar voren zouden brengen).

27) Dat zo zijnde, kon het hof volgens mij geredelijk oordelen dat het niet onbehoorlijk was om de KvB er niet (specifiek) op te wijzen dat de in het door de KvB als octrooieerbaar aangemerkte conclusievoorstel opgenomen elementen uit bepaalde delen van de bekende stand van de techniek bekend waren. Het is één ding

om de rechter/beoordelaar opzettelijk of met aanmerkelijke onzorgvuldigheid "op het verkeerde been te zetten". Het is een ander ding om van een partij te vragen dat die zich zorgvuldig rekenschap geeft van de mogelijk door de wederpartij in te brengen (veelheid aan) verweren én van de mogelijkheid dat die wederpartij niet (alle) voor denkbare verweren relevante feiten ter beschikking heeft. Men mag verlangen dat een partij zich van het eerste onthoudt; maar men gaat (veel) te ver als men van een partij het tweede verlangt. Het hof kon, denk ik, het onderhavige geval beoordelen als thuishorend aan de ene kant van de zojuist geschetsde schaal, en niet aan de andere.

28) In alinea 12 van de schriftelijke toelichting doet Stork een beroep op een paragraaf uit de Amerikaanse procedureregels voor de verkrijging van (uiteraard: Amerikaanse) octrooien. Zoals het hof in rov. 23 met juistheid vaststelt, kent het in het EOV en de daarmee samenhangende reglementen belichaamde recht echter geen vergelijkbare regel.

Het EOV (specifiek: art. 27.1.b van het Uitvoeringsreglement) verlangt van de aanvrager van een octrooi slechts dat deze mededelingen over de bekende stand van de techniek doet voorzover die nodig zijn om tot een goed begrip en een deugdelijke beschrijving van de uitvinding te komen. Er is geen vereiste dat alle relevante stand van de techniek moet worden meegedeeld(13). In oppositieprocedures komt het regelmatig voor dat door opposanten aangedragen informatie omtrent (beweerdelijk) relevante stand van de techniek niet wordt toegelaten wegens ontijdige indiening(14) - een gang van zaken die onverenigbaar is met het uitgangspunt dat alle relevante stand van de techniek zo mogelijk in aanmerking moet worden genomen. Ik denk daarom dat een vergelijking met het Amerikaanse recht hier niet op zijn plaats is. Maar ook wanneer dat wel het geval zou zijn zou dat Stork niet verder helpen: in het oordeel van het hof ligt besloten dat hier geen sprake was van materiaal dat "...establishes ... a prima facie case of unpatentability...". Het hof is er daarentegen kennelijk van uitgegaan dat CSF op aannemelijke gronden kon (en mocht) menen dat de voorbekende stand van de techniek waarop hier een beroep wordt gedaan, niet aan de instandhouding van het octrooi in de weg stond. De beschouwingen aan het slot van rov. 24 maken dat - voldoende - duidelijk.

Dat mondt erin uit dat ik onderdeel I in zijn geheel als ongegrond beoordeel.

29) Middelonderdeel II in het incidentele beroep verdedigt de stelling dat een octrooihouder die, terwijl hij weet dat oppositie- of vernietigingsprocedures in gang zijn, besluit zijn octrooi tegen derden in te roepen, daarmee "op eigen risico handelt" en daarom aansprakelijk is voor de schadelijke gevolgen die zijn handelwijze voor concurrenten teweeg kan brengen. Dat zou mede het geval zijn vanwege het uitzonderingskarakter van het octrooirecht (als uitzondering op het beginsel van vrije mededinging).

30) In het algemeen wordt aangenomen dat het een ieder vrijstaat om zich te beroepen op rechten waarvan

hij - althans: bona fide - meent, dat die hem toekomen. (Zelfs) het in rechte geldend maken van zulke rechten geldt niet als onrechtmatig wanneer tenslotte blijkt dat de betrokkene zich daar ten onrechte op beriep(15). Dat zo zijnde, lijkt mij onaannemelijk dat voor het buiten rechte een beroep doen op een (vermeend) recht dat later ondeugdelijk wordt bevonden, iets anders zou gelden (en dat dat wel als onrechtmatig zou mogen worden aangemerkt, terwijl dat voor het in rechte geldend maken van hetzelfde recht niet zo zou zijn)(16). Daarbij zie ik geen aanleiding om voor octrooien een bijzondere, afwijkende regel te aanvaarden. Veel rechten betekenen een - vaak ingrijpende - uitzondering op de vrijheid die zou bestaan, als men het desbetreffende recht niet hoefde te respecteren. Octrooien vormen in dat opzicht niet zo'n uitzonderlijke categorie, dat daarvoor de "gewone" regels zouden moeten worden "bijgesteld".

Vooralsnog pleegt dan ook als uitgangspunt te worden aanvaard dat een octrooihouder zich op de in zijn octrooi tot uitdrukking komende pretentie van recht mag beroepen, ook in de vorm van betekening van exploitatie op de voet van art. 70 lid 3 ROW 1995; met dien verstande dat daarbij geen sterkere pretentie van recht mag worden "uitgedragen" dan in de omstandigheden gerechtvaardigd is(17).

31) Subonderdeel 2 sub a van middelonderdeel II doet een beroep op een namens Stork gedaan bewijsaanbod, dat in het subonderdeel wordt aangehaald. Het lijkt mij duidelijk dat het hof dit - in het allerlaatste stadium van de appelprocedure gedane - bewijsaanbod als onvoldoende gesubstantieerd (en misschien ook als niet serieus gemeend) heeft aangemerkt, en er daarom aan voorbij is gegaan. Gezien de eisen die aan een (zo) laat in de appelprocedure nog gedaan bewijsaanbod mogen worden gesteld(18), beschouw ik dit oordeel als rechs- tens onjuist noch onbegrijpelijk.

32) Subonderdelen 2 sub b en sub c van middelonderdeel II strekken er, in verschillende varianten, toe dat nadere motivering behoefde, het oordeel dat CFS ondanks de informatie die CFS volgens Stork ten opzichte van de KvB zou hebben "achtergehouden", geen ernstige reden had om er rekening mee te houden dat het octrooi zou worden vernietigd.

Mij dunkt dat dit oordeel (van het hof) berust op een waardering van de ernst van de nietigheidsargumenten in kwestie zoals die zich op de voorhand liet aanzien, bezien in het licht van het (andere) materiaal waarover de beoordelingsgremia van het EOB zich reeds hadden uitgesproken (en in het licht van het eerder aangehaalde gegeven, dat ook een voorziening die uit een combinatie van ieder voor zich bekende elementen bestaat, zeer wel een uitvinding kan opleveren). Die waardering, die geheel feitelijk en deels subjectief/intuïtief van aard is, leent zich maar in beperkte mate voor nadere motivering. Ik meen dat nadere motivering hier niet kon worden verlangd, en dat de klachten in dat opzicht "de lat te hoog leggen".

33) Anders dan onderdeel III aanvoert, brengt het feit dat het hof de handelwijze van CFS waarbij deze zich op (de geldigheid van) het octrooi beriep zolang geen

oordeel in andere zin was gegeven, als niet-onrechtmatig en dus geoorloofd heeft aangemerkt mee, dat er ook geen sprake kan zijn van ongerechtvaardigde verrijking van CFS ten opzichte van Stork. Dat is al daarom zo, omdat niet valt in te zien in welk opzicht de verrijking van CFS jegens Stork, voorzover daarvan al sprake zou zijn, als "ongerechtvaardigd" zou mogen worden aangemerkt¹⁹). De desbetreffende vermogenswijzigingen vloeiden, gegeven het uitgangspunt dat CFS niet onrechtmatig heeft gehandeld, voort uit legitieme handelstransacties in het kader van "normaal" handelsverkeer. Ik kan geen reden bedenken waarom men hier van "ongerechtvaardigde" vermogensveranderingen zou kunnen spreken. Als zodanig merk ik in elk geval niet aan, dat (zoals in de schriftelijke toelichting namens Stork wordt betoogd) CFS' octrooi inmiddels als (van de aanvang af) nietig moet worden aangemerkt. Gegeven dat CFS volgens het hof rechtmatig te werk is gaan, blijft gelden dat haar (eventuele) verrijking ten koste van Stork, als uitvloeisel van overigens legitieme transacties, niet als ongerechtvaardigd mag worden beschouwd.

Conclusie

Ik meen dat zowel het principale als het incidentele cassatieberoep behoren te worden verworpen.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Zie HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 13, rov. 3.1 i.

2 Dat tijdig en regelmatig aanhangig is gemaakt. De dagvaarding is van 14 oktober 2004, het bestreden arrest van 15 juli 2004.

3 In de octrooiliteratuur wordt tegen die gedachtegang telkens weer gewaarschuwd, zie bijvoorbeeld Guidelines for Examination, uitgave EOB (door mij geraadpleegd via de website www.european-patent-office.org), Part C, Chapter IV, nr. 9.9, nr. 9.10.1 en Annex nrs. 2.1 en 2.2; Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, § 1 rdnrs. 313 e.v.; Singer - Stauder, European Patent Convention, Volume 1, 2003, art. 56 nr. 7 (i.h.b. rdnrs. 65 en 66); Van Nieuwenhoven Helbach c.s. Industriële Eigendom deel 1 (etc.), 2002, nr. III.3.4.10; Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2001, nr. I.D. 6.4.1 (p. 119 e.v.).

4 Memorie van Grieven, al. 22; Akte van 15 april 2004, prod. 3 (opinie mr. ir. Winckels), blz. 4 (nr. 4, i.h.b. nr. 4.3 - zie ook de schriftelijke toelichting namens CFS, p. 7, waar deze opinie wordt geciteerd).

5 Men kan het gedachtenexperiment ook uitvoeren met het ontwerp voor een rijtje huizen, aan de hand van een eenvormig programma van eisen voorgelegd aan 100 bekwame architecten. Ook dan mag men 100 verschillende, en ook "nieuwe" ontwerpen verwachten, met telkens andere keuzen van inrichting, materialen, dimensioneringen en plaatsing/realisatie van de voorzieningen; maar niet of nauwelijks ontwerpen, die aan de inventiviteitstoets zouden voldoen. Schulte c.s., a.w. § 1 rdnr. 317 gebruiken de in dit verband beeldende uitdrukking "eine dem Fachmann mögliche,

mosaikartige Zusammenstellung aus dem Stand der Technik".

6 Niet geheel willekeurig gekozen voorbeeld: sommige elementen zijn er (alleen) op gericht, een betere temperatuur- en vochtigheidsbeheersing in verschillende ruimten van een inrichting te verkrijgen, terwijl andere (alleen) betrekking hebben op de daarvan los staande wens, de inrichting makkelijk uitneembaar of makkelijk toegankelijk te maken.

7 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2001, nr. I.D.6.4.2 (p. 119 e.v.). Bijwege van illustratie verwijs ik naar Kamer van Beroep (KvB) 17 februari 1997, nr. T 0597/93, rov. 3.3 en KvB 23 april 1996, T 0687/94, rov. 5.1.

8 In strafzaken liggen de partijverhoudingen en -verplichtingen wezenlijk anders. In hoeverre dat in bestuursrechtelijke zaken ook zo is, lijkt mij een boeiend terrein voor onderzoek.

9 Als vindplaatsen die informatief zijn voor de vraag of schending van deze bepaling tot aansprakelijkheid kan leiden (en zo ja, welke aansprakelijkheid) noem ik Van der Wiel, De rechtsverhouding tussen procespartijen, diss. 2004, nr. 2.2.7.5 (p. 33 e.v.) en nr. 5.3 (p. 288 e.v.); Van der Reek, Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht, diss. 1997, hfdst. 5, nr. 136 (p. 242 e.v.); maar zie ook de in de volgende voetnoot vermelde bronnen.

10 Over de verhouding tussen de gronden voor herroeping en de vordering uit onrechtmatige daad: Ten Kate - Korsten-Krijnen, Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken, 2005, nr. 1.3.7 (p. 71 e.v.); Wesseling-Van Gent, Het rekest-civiel herroepen, 2001, p. 29 e.v. en Vranken in dezelfde bundel, p. 48.

11 Zie daarover, met onderlinge (nuance)verschillen T&C Burgerlijke Rechtsvordering, 2005, Beijer, art. 21, aant. 2 en 4; Van der Wiel, a.w. p. 24 e.v.; Van Mierlo - Bart, Parlementaire Geschiedenis Rv., 2002, p. 146 - 152; Klaassen, NJB 2002 p. 1450 e.v. (i.h.b. p. 1452 - 1453) en in "Het procesrecht en de waarheidsvinding" (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, 2001), p. 66; Wiersma, NJB 2002, p. 14; Von Schmidt auf Altenstadt, TCR 2002, p. 10 (r.k.); Hidma, Trema 2000, p. 31 - 32

12 HR 19 december 2003, NJ 2005, 181 m.nt. HJS, rov. 3.7; HR 4 oktober 1996, NJ 1998, 45 m.nt. HJS onder nr. 46, rov. 3.3.

13 Singer - Stauder, a.w., art. 83, rdnrs. 45 e.v.

14 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 2001, nr. VI.F. 3.1.4 (p. 330 e.v.)

15 HR 18 februari 2005, NJ 2005, 216, rov. 5.3.2; HR 27 juni 1997, NJ 1997, 651, rov. 3.5.

16 Bij het in rechte geldend maken van zijn aanspraken weegt intussen mee, dat toegang tot de rechter als fundamenteel recht is erkend; zie in dit verband Van der Wiel, a.w. p. 122 - 152.

17 Onrechtmatige Daad (losbl.), Van Nispen, IV aant. 380 - 382; Van Nieuwenhoven Helbach c.s., a.w. nr. III 5.7.14.

18 HR 9 juli 2004, NJ 2005, 270 m.nt. DA, rov. 3.6.

19 Zie Asser - Hartkamp 4 III, 2002, nrs. 356 - 359.

Aanvullende Conclusie Advocaat-Generaal Mr. Huydecoper, 24 maart 2006**1. Inleiding**

1. Naar aanleiding van de desbetreffende suggestie van de Hoge Raad, neem ik in de onderhavige zaak een aanvullende conclusie ter bespreking van onderdeel II.1 van het incidentele cassatiemiddel. Voor een korte beschrijving van de zaak verwijs ik naar alinea's 1 tot en met 5 van de in deze zaak op 11 november 2005 genomen conclusie.

2. Onderdeel II.1 van het incidentele cassatiemiddel betreft een probleem dat ik als volgt omschrijf: een octrooihouder sommeert de (potentiële) afnemers van zijn concurrent om ten aanzien van producten van deze concurrent geen handelingen te verrichten die - volgens hem - inbreuk maken op zijn octrooi. Naderhand wordt het octrooi nietig verklaard. Dat brengt mee dat het octrooi wordt geacht nooit te hebben bestaan.

De vraag die het incidentele middel (onderdeel) aansnijdt is, of de beschreven handelwijze van de octrooihouder onrechtmatig is ten opzichte van de concurrent.

3. Het onderdeel is toegesneden op een situatie met twee bijkomende omstandigheden: (i) de sommatie vindt plaats nadat een nietigheidsprocedure is ingesteld, en (ii) de octrooihouder is in die procedure gewezen op nieuwe literatuur, die uiteindelijk fataal zal blijken te zijn voor (de nieuwheid van) het octrooi. Deze twee omstandigheden laat ik even rusten, om eerst het "kleurloze" geval van een beroep op een later niet geldig blijkend octrooirecht te onderzoeken.

4. Het "kleurloze" geval wil ik aan de hand van de volgende "typologie" onderzoeken:

(a) Het gaat om een sommatie van de octrooihouder, dat wil zeggen een aanmaning om beweerdelijk inbreukmakende handelingen te staken. Daaronder schaar ik ook andere vormen van waarschuwing, omdat die in de praktijk doorgaans hetzelfde effect bij de ontvanger teweeg zullen brengen; zie echter alinea 36 hierna.

(b) De sommatie is gericht aan (potentiële) afnemers van de concurrent, niet aan deze concurrent zelf. Op sommatie van de "concurrent zelf" kom ik in paragraaf 3.5 terug.

(c) Het gaat om vermeende inbreuk op een octrooi-recht.

- In de onderhavige zaak gaat het om een octrooi, verleend op de voet van het Europees Octrooi Verdrag (E.O.V.). Zulke octrooien worden - anders dan bijvoorbeeld octrooien onder de Rijsoctrooiwet 1995 (ROW) - verleend na een grondige toetsing van de materie waarvoor octrooi wordt aangevraagd, aan de vereisten voor octrooiverlening. Het Europees Octrooi Bureau als verlenende instantie, onderzoekt daarbij ambtshalve de relevante (octrooi)literatuur op mogelijke voor de octrooiverlening bezwaarlijke materie.

- Op de vraag in hoeverre er om deze (en andere) redenen(en) aanleiding kan zijn om octrooien anders te beoordelen dan andere rechten (en in het bijzonder an-

dere rechten van intellectuele eigendom) kom ik in alinea 39 terug.

(d) De sommatie blijkt niet gerechtvaardigd te zijn, omdat het octrooi later nietig wordt verklaard.

- Een octrooi kan ook later worden herroepen in een oppositieprocedure (art. 99 e.v. E.O.V.). Het ligt voor de hand dat (de geoorloofdheid van) een sommatie in dat geval naar dezelfde maatstaven moet worden beoordeeld.

- Het is ook denkbaar dat de beschermingsomvang van een octrooi minder ruim is dan de octrooihouder (bona fide) meende, en dat (later wordt vastgesteld dat) daarom de handelingen waarop de sommatie betrekking had, geen inbreuk opleverden. Men kan zich afvragen of voor dat geval andere maatstaven moeten worden toegepast; ik zal ook dat in paragraaf 3.5 hierna nader bespreken.

5. Tegen de zojuist kort beschreven achtergrond stel ik mij voor, de vraag in de navolgende onderdelen te onderzoeken:

Par. 2. De huidige stand van zaken

2.1. Nederland

2.2. Duitsland

2.3. Verenigd Koninkrijk

Par. 3. De voor Nederland aan te bevelen koers

3.1. De argumenten "pro" een beperkte ruimte van aansprakelijkheid

3.2. De argumenten "contra"

3.3. Slotsom

3.4. De uitzondering: niet te goeder trouw

3.5. Reikwijdte van de eerdere beschouwingen

2. De huidige stand van zaken**2.1. Nederland**

6. De in Nederland bovendrijvende mening hield voortsnog in dat een octrooihouder in beginsel niet onrechtmatig handelt door anderen terzake van inbreuken te waarschuwen, tenzij hem een verwijt kan worden gemaakt. In HR 6 april 1962, NJ 1965, 116 overwoog de Hoge Raad:

"dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploït niet voldoende is, dat de in het exploït vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor - anders dan het Hof heeft geoordeeld - tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt;"

Er kan de octrooihouder bijvoorbeeld een verwijt worden gemaakt als hij wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn octrooi nietig was(1); of als de sommatie meer suggereerde dan verantwoord was.

7. De met dit arrest ingezette lijn is in de (lagere) rechtspraak en in de literatuur veelal gevolgd(2). Overeenkomstig deze lijn is ook in de onderhavige zaak door het hof geoordeeld (rov. 24).

8. Daarbij moet worden aangetekend dat de opvattingen in de literatuur als het gaat om octrooirecht, vaak beïnvloed blijken te zijn door de bijzondere regel van (thans) art. 70 lid 3 ROW. Die regel houdt in dat schadevergoeding wegens octrooiïnbreuk alleen gevorderd kan worden van degene die desbewust inbreuk maakte; en dat desbewustheid wordt aangenomen, 30 dagen na-

dat men bij exploit op de (dreigende) octrooïnbreuk is gewezen. In de literatuur waar ik hier op doel wordt mede gebruik gemaakt van het argument dat het "desbewustheidsvereiste" de octrooihouder "verplicht" om waarschuwingen (per exploit) te doen, op straffe van verlies van de aanspraak op schadevergoeding; en dat daarom minder gauw kan worden aangenomen dat een octrooihouder die zich overeenkomstig deze regel gedraagt (toch) onrechtmatig handelt.

9. Naar het huidige recht moeten bij deze gedachte een aantal kanttekeningen worden geplaatst.

9.1. Dat is dan in de eerste plaats de kanttekening dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het "desbewustheidsvereiste" zoals dat thans in art. 70 lid 3 ROW is neergelegd, niet verenigbaar is met art. 45 van het zgn. TRIPS-verdrag(3), zodat de bepaling in zoverre met het oog op art. 94 Grondwet onverbindend(4) is. Dat roept de vraag op, welk gewicht de regel van art. 70 lid 3 ROW nog in de schaal legt voor de beoordeling van de rechtmatigheid van octrooirechtelijke (al-dan-niet per exploit gedane) waarschuwingen.

Ik maak daarbij nog de (sub-)kanttekening dat men zich kan afvragen of art. 45 TRIPS-verdrag ook rechtsgevolg kan sorteren in een conflict tussen louter Nederlandse procespartijen, en waarin ook de waarschuwingen waarover gestreden wordt alleen aan Nederlandse betrokkenen gericht waren. Bij de toepassing van de Berner Conventie heeft de Hoge Raad immers geoordeeld dat dat verdrag geen effect heeft op de interne verhoudingen binnen Nederland, en dat bepalingen van Nederlands auteursrecht die met dat verdrag strijdig zijn dus ten opzichte van onderdanen(5) van andere verdragsstaten onverbindend zijn, maar niet ten opzichte van Nederlanders "onder ons"(6).

Aan de hand van die (sub-)kanttekening kan men zich afvragen of voor het "binnenlandse verkeer" aan art. 70 lid 3 ROW toch weer de betekenis toekomt die er in de zojuist bedoelde literatuur aan wordt toegekend, ook als het gaat om de beoordeling van de rechtmatigheid van waarschuwingen van de octrooihouder.

9.2. Een verdere kanttekening is deze dat, ofschoon het voor de handhaving van zijn rechten ten opzichte van onrechtmatige inbreuk niet strikt nodig is dat men degenen jegens wie men handhavend wil optreden (of jegens wie men zich het recht daartoe wil voorbehouden) waarschuwt of (zelfs) sommeert, er rechtens toch de nodige aansporingen zijn om dat wél te doen.

Voor gebrekkige prestaties schrijft de wet de waarschuwing (althans: mededeling) expliciet voor, in het algemeen in art. 6:89 BW, en in specifieke regels als die van de art. 7:23 en 7:207 BW. Maar ook bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de tegenwerping: U had mij wel eens kunnen waarschuwen (en U hebt, bij gebreke daarvan, het oplopen van de schade vooral aan Uzelf te wijten) een relevant verweer opleveren; wat voor de crediteur (een legitieme) aanleiding kan vormen om zijn aanspraken duidelijk bij de (vermeende) debiteur aan te melden.

Van die kant benaderd, is de regel van art. 70 lid 3 ROW (slechts) een wat klemmender exponent van een

meer algemeen aanvaarde regel - een regel die ongeveer zo luidt, dat wie nalaat om duidelijk kenbaar te maken dat hij meent, onrechtmatig te worden bejegend, er rekening mee moet houden dat hem als "eigen schuld" zal worden aangerekend dat zijn wederpartij diens als onrechtmatig aangemerkte gedrag niet heeft "bijgesteld".

Ook langs die weg kan men aanleiding vinden om het gewicht dat in de literatuur aan de regel van art. 70 lid 3 ROW wordt toegekend, niet meteen als achterhaald te bestempelen.

2.2. Duitsland

10. In Duitsland geldt van oudsher een andere leer. De "objektiv unberechtigte Schutzrechtsverwarnung" is, wanneer bij het uitbrengen daarvan onvoldoende zorgvuldigheid is betracht, onrechtmatig. Die handelwijze wordt aangemerkt als inbreuk op het "Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb" (§ 823 Abs. 1 BGB).

11. Deze leer vindt zijn oorsprong in het arrest van het Reichsgericht van 27 februari 1904, RGZ 58, 24, "Jute Plüsch". Hij is in de rechtspraak van het Bundesgerichtshof met grote regelmaat bevestigd(7).

Dat is met de nodige nadruk gebeurd in een recente beslissing van het BGH, als uitvloeisel van de voorlegging, ter "prejudiciële beoordeling", van een desbetreffende rechtsvraag door de I Zivilsenat van het BGH aan de "Grosse Senat" van dat gerecht. Bij arrest van 15 juli 2005, GRUR 2005, p. 882 e.v., beantwoordde de Grosse Senat de voorgelegde rechtsvraag als volgt:

"Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadenersatz verpflichten."

Tot dat oordeel kwam het BGH aan de hand van overwegingen waarin een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van, aan de ene kant, het belang bij effectieve handhaving van rechten van intellectuele eigendom en, aan de andere kant, de belangen betrokken bij het recht om zijn "eingerichtetes und ausgeübtes" bedrijf ongestoord te kunnen voortzetten. In het bijzonder signaleert het BGH(8) een onbalans, wanneer waarschuwingen aan afnemers van de concurrent van de houder van het desbetreffende recht worden gericht. (Juist) dan doet zich voor dat niet zo zeer de afnemers aan wie de waarschuwingen gericht zijn, als wel hun (potentiële) toeleverancier door het nadelig effect van de achteraf ongegrond blijvende waarschuwingen wordt getroffen, terwijl die toeleverancier geen effectief verweermiddel bezit. Ik citeer uit het arrest(9):

"Ohne das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ergäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in seine Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung von Ausschliesslichkeitsrechten gegenüber seinen Abnehmern entgegenzutreten. Wäre die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung für den Verwarner ohne Haft-

ungsrisico, bliebe dem Mitbewerber nur die Klage auf Feststellung, dass dem aus dem Schutzrecht Verwarrenden die vermeintlichen Ansprüche nicht zustehen. Schon wegen der bis zum rechtskräftigen Abschluss eines solchen Verfahrens verstreichenden Zeit wäre hierdurch jedoch in aller Regel kein wirksamer Rechtsschutz zu erreichen."

12. Het arrest gaat mede in op de vraag, hoe de gevonden uitkomst te rijmen valt met de ook naar Duits recht geldende regel, dat het in rechte geldend maken van pretenties die ongegrond worden bevonden, in beginsel niet als onrechtmatig wordt aangemerkt. De overwegingen over dit gegeven(10) monden er - ik besef dat ik ze met deze samenvatting maar gebrekkig recht doe wedervaren - in uit, dat het "prozessuales Privileg" dat wél ten gunste van de aanspraak op toegang tot de rechter kan worden ingeroepen, niet van overeenkomstige toepassing is op "buitengerechtigde" stappen om zijn (vermeende) recht te handhaven.

13. Vóór dit arrest had zich in Duitsland een controversie ontwikkeld tussen voor- en tegenstanders van de in de bestaande rechtspraak ontwikkelde leer(11). Voor het positieve Duitse recht is die controversie door dit arrest achterhaald(12); maar de daarin betrokken standpunten werpen wel een interessant licht op de uiteenlopende wegingsfactoren en de verschillen in wegingsuitkomst, die men in dit complexe vraagstuk kan tegenkomen.

2.3. Verenigd Koninkrijk

14. Hier is, anders dan in Duitsland, sprake van een ontwikkeling in de richting van beperking van de ruimte voor aansprakelijkheid wegens achteraf ongegrond blijvende octrooi-pretenties.

15. Zoals ook elders pleegt te worden aangenomen, geldt in het Verenigd Koninkrijk als algemeen uitgangspunt dat het vrij staat procedures te beginnen of om daarmee te dreigen. Wie zwicht voor een sommatie, moet zelf de consequenties dragen als de claim naderhand ongegrond blijkt te zijn; dat geldt in beginsel ook voor het "indirecte geval", waarbij afnemers voor een sommatie door de knieën zijn gegaan. Bij dit alles geldt als grens: hij die te kwader trouw sommeert - bijvoorbeeld omdat hij weet dat zijn pretenties ongegrond zijn - handelt onrechtmatig ("tort of injurious falsehood")(13).

16. Op dit algemene uitgangspunt werd voor het octrooirecht(14) in de wet een uitzondering gemaakt. Inmiddels is die uitzondering neergelegd in section 70 van de Patents Act 1977.

De regeling kwam, tot een recent daarin aangebrachte wijziging, er op neer dat degene die door een dreigement wegens octrooi-inbreuk ("threat") werd benadeeld(15), sancties kon vorderen wanneer het dreigement ongegrond bleek te zijn omdat er geen sprake was van inbreuk of omdat het octrooi nietig was; en dit ook, wanneer de octrooihouder te goeder trouw was uitgegaan van de geldigheid van zijn octrooi.

17. De uitzondering heeft blijkens section 70 lid 4 alleen betrekking op zgn. secundaire inbreukmakende handelingen, dat wil zeggen inbreukmakende handelingen anders dan het vervaardigen of importeren van een

product, of het toepassen van een werkwijze. De uitzondering heeft dus alleen betrekking op dreigingen ten opzichte van secundaire inbreukmakers (zoals "professionele" afnemers), en niet op dreigingen ten opzichte van primaire inbreukmakers (zoals fabrikanten en importeurs(16)).

18. Voor het octrooirecht is deze regeling in het recente verleden gewijzigd bij de Patents Act 2004. Deze wijziging strekt onder meer tot het invoeren van "some measures designed to assist in the enforcement of patent rights and in the resolution of patent disputes between patent proprietors and third parties"(17). Par. 8 van de Explanatory Notes licht de bedoeling nader toe: "In particular, it contains a number of provisions designed to give patent proprietors more opportunity to benefit from their patents and includes measures to facilitate the early settlement of patent disputes."

19. In de aanloop tot deze wetswijziging was in "legal circles" een discussie op gang gekomen over de bestaande "threat action"-regeling. Daarin werd verdedigd dat er (teveel) mogelijkheden voor misbruik aan de kant van inbreukmakers werden geboden. In verband daarmee zouden octrooihouders terughoudend zijn als het er om ging, zaken in der minne te regelen(18).

20. Een van de bij de Patents Act 2004 ingevoerde wijzigingen ziet precies op het probleem dat ons in deze zaak bezig houdt: de positie van de octrooihouder die een afnemer van zijn concurrent sommeert, terwijl naderhand blijkt dat het octrooi nietig is.

De op dit punt gegeven nieuwe regel houdt in dat de octrooihouder in dat geval niet aansprakelijk is als hij kan aantonen dat "at the time of making the threats he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid in that respect.". (De (bona fide) verkeerde inschatting van de geldigheid van het octrooi wordt dus beschermd, maar de (bona fide) verkeerde inschatting van de beschermingsomvang niet.)

21. Ik geef de nieuw ingevoerde section 70 lid 2A hieronder weer:

"(2A) If the defendant or defender proves that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute or, if done, would constitute an infringement of a patent-

(a) the claimant or pursuer shall be entitled to the relief claimed only if he shows that the patent alleged to be infringed is invalid in a relevant respect;

(b) even if the claimant or pursuer does show that the patent is invalid in a relevant respect, he shall not be entitled to the relief claimed if the defendant or defender proves that at the time of making the threats he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid in that respect."

22. De Explanatory Notes geven de volgende toelichting: "67. Section 70 provides a remedy for any persons who are aggrieved by groundless threats being made to bring infringement proceedings. In certain circumstances they may bring a claim against the person making the threat (including a claim for damages). Section 12 amends section 70 to further limit the circumstances in which such a claim may successfully be made.

68. (...)

69. New section 70(2) and (2A) gives the person being sued for making groundless threats an additional defence in these circumstances. Where the patent is found to be invalid, the defendant is not liable if he can show, firstly, that an infringement of the kind alleged was taking place, and secondly, that he did not know or have reason to suspect, at the time he made the threats, that the patent was invalid. New section 70(2A) makes clear that the onus continues to be on the person bringing the claim to show that the patent is invalid, once the infringing acts have been established. It also makes clear that the onus is on the defendant (e.g. the patent proprietor) to show that such infringing acts were taking place, and that he did not know, and had no reason to suspect, that the patent was invalid."

23. In een "Guidance Note No. 2" geeft het UK Patent Office nog de volgende nadere uitleg over de wetswijziging:

"Why change this legislation?

3. There are concerns that, while doing some good, the legislation discourages patent holders from making genuine attempts to settle disputes over patent infringement. There are several problems.

*A patent holder may have correctly assessed that infringing acts are taking place, and may negotiate with the infringer in good faith. But he can be found liable for making unjustified threats if his patent turns out to be invalid.

*(...)

What's the purpose of the new legislation?

4. The Patents Act 2004 makes several improvements to the Patents Act 1977, in order to address these concerns. It improves the position for patent holders who want to make a genuine attempt to settle a dispute, but retains protection for certain businesses from being subject to unjustified threats."

24. Hoewel de ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk in zijn richting verschilt van de ontwikkeling in Duitsland, valt op dat de uitkomst, althans wat betreft waarschuwingen op basis van een octrooi dat later nietig blijkt te zijn, niet heel verschillend is: in beide landen is er dan aansprakelijkheid wegens ongerechtvaardigde waarschuwing (en daaruit voortvloeiende belemmeringen voor de "gewaarschuwde" partij - met dien verstande dat de ruimte in Duitsland voor derden (zoals: toeleveranciers van gewaarschuwde partijen) om te ageren, niet geheel dezelfde lijkt te zijn als in het Verenigd Koninkrijk); maar in beide gevallen is er geen aansprakelijkheid als de octrooihouder (en: mits deze de "Rechtsslage" deugdelijk heeft onderzocht) geen reden had/behoorde te hebben om met nietigverklaring van het octrooi rekening te houden(19).

3. De voor Nederland aan te bevelen koers

25. In de eerdere conclusie in deze zaak (van 11 november 2005, alinea's 29-30) heb ik handhaving van de in Nederland heersende leer bepleit. Met de hierna te bespreken nuancering(en), lijkt mij dat ook thans de juiste oplossing. Ter toelichting van deze keuze bespreek hierna de belangrijkste argumenten pro en contra voor het (al-dan-niet) aannemen van aansprake-

lijkheid voor achteraf ongefundeerd blijvende waarschuwingen (paragrafen 3.1 - 3.3), en bespreek daarna de uitzondering (niet te goeder trouw, paragraaf 3.4). Tenslotte sta ik - ten overvloede - kort stil bij de reikwijdte van de onderhavige leer (paragraaf 3.5).

3.1. De argumenten "pro" een beperkte ruimte voor aansprakelijkheid

26. Een eerste, en volgens mij gewichtig argument voor het aannemen van een begrensde ruimte voor aansprakelijkheid van degene die zich op achteraf ongefundeerd blijvende octrooirechten heeft beroepen, bestaat er in dat dat nu eenmaal strookt met het uitgangspunt dat naar Nederlands recht (en ook in vele andere landen) in het algemeen wordt aanvaard. Anders dan de Grosse Senat van het BGH in de overweging waarnaar ik in alinea 12 hiervóór verwees, meen ik dat er niet slechts een beperkt "Privileg" bestaat voor het in rechte voorleggen van pretenties die vervolgens als ondeugdelijk worden beoordeeld; maar dat in het algemeen moet worden aangenomen dat het (niet on)rechtmatig is om zich - te goeder trouw - jegens een ander te beroepen op een nog niet onherroepelijk vaststaand recht, ook als tenslotte blijkt dat dat recht niet bestond. Als dat inderdaad moet worden aangenomen, zouden er deugdelijke en zwaarwegende gronden moeten bestaan om voor het inroepen van octrooirechten(20) een andere regel te (kunnen) rechtvaardigen.

27. Ik meen dat de zojuist verdedigde opvatting enige - zij het beperkte - steun verkrijgt in verband met het in alinea's 8 en 9 hiervóór besprokene: wil de octrooihouder zijn rechten kunnen handhaven dan is hij er tot op zekere hoogte op aangewezen, degenen die volgens hem zijn rechten niet respecteren, daarop te attenderen(21). Door dat te doen handelt een rechthebbende in het algemeen juist overeenkomstig hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt(22).

28. Een argument dat men zowel in de rubriek "argumenten pro" als in die van de argumenten "contra" kan plaatsen bestaat er in dat de keuze die men maakt, de ruimte voor het handhaven van de daardoor betroffen rechten beperkt of juist verbreedt.

In het arrest van 15 juli 2005 legt het BGH enige nadruk op het feit dat de mogelijkheid om op grond van "unberechtigde" aanspraken te waarschuwen, de pretense rechthebbende de mogelijkheid biedt om - althans te proberen - zijn rechten een ruimere gelding te geven dan die rechten werkelijk verdienen (en om dat te doen zonder voor nadelige consequenties veel zorg te hebben). In de Engelse discussie in "legal circles", maar ook in de Duitse literatuur, wordt er op gewezen dat vóórstreckende aansprakelijkheid voor ongerechtvaardigde waarschuwingen de houder van de desbetreffende rechten kan noodzaken tot een voorzichtige politiek, waarbij alleen op onbetwistbare rechten aanspraak wordt gemaakt, en bij voorbaat van minder evidente aanspraken op bescherming wordt afgezien (waardoor, door de bank genomen, rechthebbenden minder bescherming zouden krijgen dan hun in werkelijkheid toekwam, en de handhaving bezwaarlijker en minder effectief zou worden - in de Engelse rechtsleer

wordt in dit verband gesproken van "abuses" aan de kant van de vermeende inbreukmakers).

29. Men is geneigd te denken dat deze twee aan elkaar tegengestelde benaderingen elkaar zo ongeveer in evenwicht houden, zodat per saldo geen sterk argument "pro" of "contra" overblijft. Ik merk echter op dat recente EG regelgeving ertoe strekt, de handhaving van rechten van intellectuele eigendom effectiever te maken(23). Dat wordt verdedigd met het argument dat deze rechten aan de ontwikkeling en welvaart bijdragen (en dat voor gebrekkige handhaving daarvan het omgekeerde geldt).

Hieraan zou men steun kunnen ontleen voor de gedachte dat een keus voor effectievere handhaving een lichte voorkeur geniet boven de keus die aan handhaving wezenlijke beperkingen oplegt.

30. Tenslotte lijkt mij dat het beeld dat de concurrent wiens afnemers met waarschuwingen geconfronteerd worden, daartegen effectief weinig zou kunnen ondernemen - die gedachte heeft in het arrest van het BGH van 15 juli 2005 een belangrijke plaats gekregen - voor enige relativering vatbaar is. Het zal vaak zo zijn dat de desbetreffende concurrent in omstandigheden verkeert waarin hij zijn afnemers kan benaderen, om hen ófwel te overtuigen dat zij het risico van aansprakelijkheid kunnen negeren, ófwel om dat risico door een garantie aan de afnemer, voor zijn rekening te nemen. Let wel, ik beweer bepaald niet dat daarmee alle problemen van de baan zouden zijn; maar ik denk wel, dat de mogelijkheden om zich tegen ongegronde waarschuwingen teweer te stellen in dit chapter soms worden onderschat.

3.2. De argumenten "contra"

31. Een argument ten gunste van (ruime) aansprakelijkheid voor ongegrond blijvende waarschuwingen wordt wel gezocht in de parallel met (executie van) achteraf ongegrond blijvende) niet-onherroepelijke rechterlijke maatregelen(24).

Ik denk dat aan deze parallel maar een beperkte waarde mag worden toegekend. Het in het oog springende verschil is dat degene die met (executie van) een rechterlijke beslissing/conservatoire maatregel geconfronteerd wordt, geen reële keus heeft: hij is genoodzaakt zich naar de tegen hem gegeven maatregelen te voegen (op straffe van sancties waarvan men het risico in gemoede niet hoeft te lopen). Een waarschuwing laat de gewaarschuwde partij wel de keus om zich naar de waarschuwing te voegen of om die (eventueel: na steun te hebben gezocht bij zijn toeleverancier, zie alinea 30) naast zich neer te leggen. Ik denk dat dat verschil rechtvaardigt dat er in het ene geval risicoaansprakelijkheid wordt aangenomen, terwijl in het andere geval, zoals al eerder opgemerkt, het algemeen aanvaarde uitgangspunt is dat het enkele zich beroepen op een recht dat tenslotte niet deugdelijk blijkt te zijn geen (zelfstandige) grond voor het aannemen van onrechtmatigheid oplevert. (Ook) hier zie ik niet in dat rechten van intellectuele eigendom - althans: octrooirechten - een zodanige uitzonderingspositie innemen dat hierover anders zou moeten worden gedacht.

32. Een ander "tegenargument" berust er op dat de octrooihouder een informatievoorsprong heeft - hij is beter op de hoogte van bestaan en reikwijdte van zijn rechten en draagt uit dien hoofde een grotere verantwoordelijkheid(25). Juist als het gaat om nog niet getoetste gronden voor nietigverklaring van een octrooi, is de informatievoorsprong van de octrooihouder echter veelal klein, zo niet verwaarloosbaar.

Daarnaast geldt (ook) hier, dat het in zeer veel gevallen waarin niet onbetwistbaar vaststaande rechten geldend worden gemaakt, zo is dat de pretense rechthebbende daar méér van weet dan degene tegen wie hij zich richt. Desondanks wordt in het algemeen het geldend (trachten te) maken van zulke rechten - op zichzelf genomen - niet als onrechtmatig beoordeeld op de enkele grond dat het beweerde recht tenslotte niet gehonoreerd blijkt te worden. Opnieuw kan ik niet inzien waarom deze factor dan bij rechten van intellectuele eigendom - of alleen bij octrooirechten - de doorslag voor een andere benadering zou mogen geven.

33. Ten slotte het belangrijkste "tegenargument", het argument dat in het arrest van het Bundesgerichtshof van 15 juli 2005 (als ik dat goed lees) het doorslaggevende gewicht krijgt: een afweging van de belangen en risico's van de (beweerde) octrooihouder en diens concurrent(en). Ik citeer nogmaals uit dit arrest (rov. II, tweede alinea):

"Diese einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begrenzende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, daß der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt."

Wanneer - althans(26) - het sommeren van afnemers op basis van ongefundeerde aanspraken zonder gevolgen zou blijven, zou de concurrent uiteindelijk met de schade blijven zitten, terwijl hem geen afdoende middelen ten dienste staan om zich te kunnen verdedigen. Hij kan een nietigheidsprocedure aanhangig maken en/of een verklaring voor recht vorderen, maar dat duurt te lang - zijn afnemers is hij ondertussen kwijt.

"Im wirtschaftlichen Ergebnis ließe das darauf hinaus, einem Schutzrechtsinhaber zu gestatten, zu Lasten des freien Wettbewerbs nahezu risikolos den Schutzbereich seines Schutzrechts nach eigenem Gutdünken zu bestimmen."(27)

34. Deze factor verdient stellig zorgvuldige weging; maar zoals in alinea's 28 en 29 al aangestipt, staat daartegenover dat een krachtige "aansprakelijkheidsprikkel" ten laste van de houder van het tenslotte niet houdbaar bevonden recht, aan de handhaving van rechten van intellectuele eigendom - ook aan bona fide en maatschappelijk als wenselijk te beoordelen handhaving - beperkingen kan opleggen; en dat men aan dat gegeven evenzeer - en naar mijn taxatie: in vergelijkbare omvang - gewicht moet toekennen.

3.3. Slotsom

35. De slotsom waartoe deze beschouwingen leiden is, dat de in Nederland heersende leer zoals die blijkt uit de in alinea's 6 en 7 aangehaalde bronnen, niet moet

worden verlaten. Uitgangspunt moet zijn dat de octrooihouder, niet anders dan andere partijen die op een bepaald recht aanspraak menen te mogen maken, in beginsel niet onrechtmatig handelt als hij daartoe waarschuwingen e.d. laat uitgaan; en dat dat uitgangspunt ook blijft gelden als de waarschuwingen aan afnemers van zijn concurrent worden gericht.

36. Het vasthouden aan dit uitgangspunt heeft het bijkomende - positieve - effect, dat sommige nogal gekunstelde constructies die uit de buitenlandse rechtsleer blijken, niet aan de orde hoeven te komen.

Ik bedoel daarmee een verschijnsel dat zowel in de Duitse als in de Engelse rechtsleer bestaat: namelijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen "Verwarnungen"/"threats" enerzijds, en zgn. "Berechtigungsanfragen" anderzijds(28). Alleen de eerste categorie brengt het risico van aansprakelijkheid met zich mee, de tweede niet. Het praktische effect van beide zal echter, naar ik aanneem, nauwelijks verschillen: de ontvanger van het bericht wordt zich bewust van het probleem en van de risico's die dat voor hem oplevert.

Het weinig positieve effect van dit verschijnsel is tweeledig: men verkrijgt een "uitholling" van de bescherming tegen ongegronde waarschuwingen die het Duitse en Engelse recht beogen te bieden; en er ontstaat een haast sofistischer aandoende jurisprudentie over de vraag of een bepaalde uitlating van de rechthebbende nu in de geoorloofde of de ongeoorloofde categorie moet worden gerubriceerd(29).

Met regels die dit probleem vermijden, is in zoverre winst te behalen.

3.4. De uitzondering: niet te goeder trouw

37. Uitgangspunt zou dus moeten zijn - of: blijven - dat de octrooihouder in beginsel niet onrechtmatig handelt als hij - naar achteraf blijkt: ten onrechte - de afnemers van zijn concurrent sommeert.

In ieder geval moet anders worden geoordeeld als de octrooihouder niet te goeder trouw was; en dat mag o.a. dan worden aangenomen als de octrooihouder wist, of voldoende ernstige redenen had om te vermoeden, dat zijn octrooi gebrekkig is (of dat de beschermingsomvang ervan onvoldoende is om de geldend gemaakt pretenties te ondersteunen).

38. Ik denk intussen dat de maatstaven voor de beoordeling van "goede trouw" in dit verband niet vast liggen, maar afhankelijk zijn van de omstandigheden. Ik noem als zodanig: of het gaat om waarschuwingen aan een "primaire" inbreukmaker, of om waarschuwingen aan afnemers van deze(30). In het tweede geval kan het zo zijn dat een grotere mate van zorgvuldigheid van de octrooihouder verlangd mag worden, dan in het eerste: de in de buitenlandse rechtsleer (en van de kant van Stork) beklemtoonde ernstige effecten van waarschuwingen aan afnemers, rechtvaardigen dat een navenante mate van omzichtigheid bij het in het leven roepen van die effecten wordt verlangd(31).

39. Uit mijn eerdere beschouwingen bleek al, dat ik weinig grond zie om in dit verband wezenlijk andere regels voor octrooien te hanteren dan voor andere rechten van intellectuele eigendom (of voor andere belemmerende rechten die niet tot de intellectuele ei-

gendom zijn te rekenen, zie voetnoot 20). Op het punt van de zorgvuldigheid die van de rechthebbende verlangd mag worden valt hier intussen wel een bijzonderheid te signaleren: voor de meeste rechten van intellectuele eigendom geldt dat die worden verkregen zonder dat de geldigheid vooraf grondig wordt onderzocht. Voor octrooien die op grond van het E.O.V. worden verleend geldt echter het omgekeerde: dat verdrag voorziet in een grondig ambtshalve onderzoek - op kosten van de aanvrager -, waarin wordt vastgesteld of aan de materiële vereisten voor verlening is voldaan.

Die regeling is er, zoals voor de hand is, op gericht om de samenleving, maar vooral: om concurrenten van de aanvrager, te behoeden voor rechten die niet aan de daarvoor geldende vereisten beantwoorden. Ik zou menen dat een regeling die op die manier aanzienlijke offers van de verkrijger van het recht vraagt, met het oog op onderzoek dat (primaire) ter beveiliging van de belangen van concurrenten wordt uitgevoerd, ertoe bijdraagt dat van degene die daaraan heeft voldaan geen al te forse inspanningen meer gevergd mogen worden om zich er (nader) van te vergewissen dat het verkregen recht inderdaad geldig is(32).

40. Met dat uitgangspunt voor ogen beoordeel ik, met verwijzing naar alinea 3 hiervóór, de twee omstandigheden die van de kant van Stork worden benadrukt als niet zó zwaarwegend, dat het hof bij zijn beoordeling van de onderhavige vraag niet geredelijk kon oordelen dat er geen verwijt ten laste van CFS kon worden vastgesteld. Het gaat dan vooral om de volgende omstandigheden:

- het feit dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt. In welhaast elk octrooigeschil waarin de thans te beoordelen vraag aan de orde kan komen, zal hiervan sprake zijn (premissie voor de vraag is immers, dat het octrooi tenslotte nietig is gebleken. Dat kan, praktisch gesproken, alleen in een oppositie- of nietigheidsprocedure zijn gebeurd). Ware dit gegeven alléén al voldoende om de maatstaven voor aansprakelijkheid aan de kant van de octrooihouder belangrijk te verzwaren, dan zou de door mij hiervóór bepleite regel vergaand worden uitgehold(33). Niet het feit dat er op nietigheid gerichte procedures zijn geëntameerd, maar (hoogstens) het feit dat in die procedures voor het octrooi ernstig bezwarend materiaal aan het licht is gekomen, kan rechtvaardigen dat van de octrooihouder (alsnog) extra zorgvuldig onderzoek wordt verlangd. Dat is dan ook de tweede omstandigheid waarop van de kant van Stork een beroep is gedaan, te weten:

- dat de octrooihouder is gewezen op nieuwe literatuur (of andere gegevens) die uiteindelijk voor het octrooi fataal blijken te zijn.

Hier lijkt mij evident dat het geheel van de aard en inhoud van de nieuwe gegevens afhangt, of die de octrooihouder ertoe noopten, met de reële kans op vernietiging van het octrooi rekening te houden(34). Uit rov. 24 en 25 van het bestreden arrest blijkt dat volgens het hof de door Stork aangevoerde nieuwe literatuur "niet van zodanige aard was dat CFS wist dan wel ernstige redenen had om te vermoeden dat het octrooi zou

worden vernietigd". Dat lijkt mij een beoordeling die niet van miskenning van de hoger verdedigde maatstaf blijk geeft. De juistheid van die - feitelijke - beoordeling kan in cassatie niet worden getoetst.

3.5. Reikwijdte van de eerdere beschouwingen

41. Eerder is op een aantal punten de vraag aan de orde gekomen of er voor (waarschuwingen op grond van) octrooirecht een "lex specialis" met een uitzonderingskarakter moet gelden; en of er, bijvoorbeeld, gedifferentieerd moet worden naar gelang het recht waarop de octrooihouder zich beroept de gegeven waarschuwingen niet rechtvaardigt omdat het octrooi geheel of gedeeltelijk nietig is, dan wel omdat de octrooihouder de aan het octrooi verbonden beschermingsomvang verkeerd - te ruim - heeft beoordeeld.

Uit mijn eerdere beschouwingen zal ook al zijn gebleken hoe ik daar over denk:

Men moet zich hier hoeden voor alles-of-niets onderscheidingen. De materie kenmerkt zich door graduele verschillen, en dat verzet zich tegen dergelijke onderscheidingen. Octrooien zijn niet persé "bedreigender" of leveren niet noodzakelijkerwijs een belangrijker blokkade op dan andere rechten van intellectuele eigendom, of zelfs dan rechten van andere aard die, in gegeven omstandigheden, derden met zeer gevoelige belemmeringen kunnen confronteren. Een "klein", relatief onbeduidend octrooi moet hier anders worden gewogen dan een groot, "marktbeheersend" merk, maar ook dan een voor nieuwe toetreders moeilijk toegankelijk "gesloten" distributiesysteem, als dat op een wezenlijke economische activiteit betrekking heeft(35). 42. Per saldo zal de vraag of een rechthebbende die achteraf ongefundeerd blijvende waarschuwingen liet uitgaan daarbij verwijtbaar heeft gehandeld, steeds moeten worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden. Die omstandigheden kunnen naar aard en gewicht zeer verschillend zijn. Een van die omstandigheden is natuurlijk de ernst van de belemmering die het recht in kwestie voor andere marktdeelnemers vertegenwoordigde. Andere omstandigheden kwamen in voetnoten 30 en 31 al ter sprake. Van belang is vanzelfsprekend, hoe bezwaarlijk de aan de rechthebbende gebleken aanwijzingen waren voor de ongeldigheid van zijn recht of voor de geringere beschermingsomvang daarvan, en hoe de betrokkene daarmee is omgegaan (ik denk bijvoorbeeld aan het aspect van "verzwijging" waarop Stork in ander verband een beroep heeft gedaan, maar ook aan de in de Duitse en Engelse rechtsleer gehanteerde maatstaven voor de beoordeling, of mogelijke bezwaren voldoende serieus zijn onderzocht en getaxeerd).

Ieder van de genoemde (categorieën van) omstandigheden kan méér of minder gewicht vertegenwoordigen. Al daarom zijn onderscheidingen van het zwart/wit-, alles of niets-type hier niet te maken.

Ik ben mij ervan bewust dat regels die erin uitmonden dat iets aan de hand van alle relevante omstandigheden moet worden beoordeeld, de praktijk weinig houvast bieden. Men zou graag zien dat een eenvoudiger en hanteerbaarder regel viel aan te wijzen. In de hiervóór

onderzochte context moet men dat echter juist niet willen - elke "hard and fast rule" doet noodzakelijkerwijs aan de veelvoudigheid en veelzijdigheid van het hier onderzochte gegeven tekort.

4. Conclusie

Ik handhaaf de slotsom waartoe ik bij mijn eerdere conclusie van 11 november 2005 ben gekomen; ik concludeer dus tot verwerping van (ook) het incidentele cassatieberoep.

Noten bij Aanvullende Conclusie A.-G.

1 Dat is althans het geval sedert de wetwijziging die op 1 december 1987 in werking trad (Rijkswet van 23 mei 1987, Stb. 316). Voor die wetwijziging gold dat nietigverklaring van een octrooi geen terugwerkende kracht had. Allicht kon daardoor ook de vraag van de geoorlooftheid van een sommatie op basis van een octrooi dat later nietig werd verklaard anders worden beoordeeld, ook indien de octrooihouder gegronde redenen had om voor nietigverklaring te vrezen. Van de oudere rechtsleer over dit onderwerp moet met inachtneming van dit gegeven kennis worden genomen.

2 Zie het jurisprudentie-overzicht in Onrechtmatige Daad IV (losbl.), van Nispen, aant. 381, en de beschouwingen aldaar in aant. 380. Zie ook Hof 's Gravenhage 20 september 2001, IER 2001, 57 (uit niet gepubliceerde rechtspraak van rechtbank en hof Den Haag blijkt mij, dat dit precedent door die colleges sedertdien regelmatig is gevolgd); Van Nieuwenhoven Helbach c.s., Industriële Eigendom deel 1, 2002, nr. III.5.7.14; Wichers Hoeth/Gielen/Hagemans, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, p. 461, noot 117; Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 1986, nr. 39; Ulmer-Beaumer-Van Manen, Het recht inzake oneerlijke mededinging in de lidstaten der Europese Economische Gemeenschap deel II,2 (Nederland), 1974, nrs. 353 - 360; Telders-Croon, Nederlandsch Octrooirecht, 1946, nrs. 411 - 412; Beerman, preadvies NJV 1941, p. 105 - 106; Veldkamp, De toepassing van art. 1401 B.W. op de onbehoorlijke mededinging, diss. 1940, p. 55 - 60; Pfeffer, Grondbegrippen van het Nederlandsch Mededingingsrecht, 1938, p. 320 - 323; Bodenhausen, Rechtsgeleerd Magazijn 1935, p. 37 - 39; Telders, annotatie BIE 1934, p. 128; Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht, 1924, nr. 311.

Anders: Hoyng, BIE 2000, p. 238 - 240; A. van Oven, AAe 1965, p. 151; Beekhuis, preadvies NJV 1963, p. 53 - 54; De Haan, BIE 1935, p. 34 - 37.

3 Met dit acroniem wordt de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom aangeduid, behorend bij het Wereldhandelsverdrag (Trb. 1995, 130; het TRIPS-verdrag is gemakkelijk(er) te raadplegen in de SDU wetgevingseditie Intellectuele Eigendom, 2004/2005, p. 18 e.v.)

4 HR 19 december 2003, BIE 2005, 78, rov. 5.2.1 - 5.2.3.

5 Ik ben mij ervan bewust dat de uitdrukking "onderdanen" in dit verband niet zuiver is, omdat de Berner

Conventie ook rechten verleent aan ingezetenen-niet-onderdanen en aan bepaalde groepen die noch het een noch het ander zijn (art. 3 lid 1 sub b en 3 lid 2 BC). Het voert echter wat ver om deze bijzonderheid telkens in de tekst tot uitdrukking te brengen.

6 HR 11 mei 2001, NJ 2002, 55 m.nt. J.H. Spoor, rov. 3.3.3. De HR verwijst daar naar art. 5 van de Berner Conventie - zie voor het TRIPS-verdrag art. 1 lid 3 en art. 3 lid 1.

7 BGH 5 november 1962, BGHZ 38, 200 (Kindernähmaschinen), rov. III en IV; BGH 30 november 1995, GRUR 1996, p. 812 e.v. (Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung), rov. 2; BGH 17 april 1997, GRUR 1997, p. 741 e.v. (Chinaherde), rov. II.1; BGH 13 april 2000, GRUR 2001, p. 54 e.v. (Subway), rov. II.2 onder a).

8 In rov. II, tweede en derde alinea's.

9 Rov. II, vierde alinea.

10 Rov. III.2 onder b en c.

11 Ik noem als voorstanders van de "heersende leer": Schulte c.s., Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 2005, § 139, rdnrs. 163 - 173; Meier-Beck, Die Verwarnung aus Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung!, GRUR 2005, 535; Krasser, Patentrecht, 2004, p. 939 - 946; Gloy (Melullis), Handbuch des Wettbewerbsrechts, 1997, p. 237 e.v. (§ 20, rdnrs. 81-90); Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz/Gebrauchmustergesetz, 1993, p. 389-390 (PatG Vor §§ 9-14, nr. 18); Reimer/Nastelski, Patentgesetz und Gebrauchmustergesetz, 1968, p. 390 e.v. (Patentgesetz, § 6 Anm. 108 e.v.); Ohl, Der Rechtsschutz gegenüber unberechtigter geltendmachung gewerblicher Schutzrechte, GRUR 1966, blz. 172 e.v. (i.h.b. p. 175 e.v.)

Tegenstanders zijn (of waren) o.a. Teplitzky, Zur frage der Rechtmäßigkeit unbegründeter Schutzrechtsverwarnungen, GRUR 2005, blz. 9 e.v.; Harte-Bavendamm/Hennig-Bodewig, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2004, p. 917 e.v. (925); Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 23e druk, 2004, § 4 UWG, rdnr. 10.174; Ullmann, Die Verwarnung aus Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung? GRUR 2001, p. 1027 e.v.; D. Kunath, Kostenerstattung bei ungerechtfertigter Verwarnung, WRP 2000, p. 1074 e.v.; Deutsch, WRP 1999, p. 25 e.v.; Horn, Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur unberechtigten Verwarnung, GRUR 1971, p. 442 e.v. In de rechtspraak vond dit standpunt steun bij o.a. OLG Hamburg 31 augustus 2000, WRP 2001, p. 956 (voor waarschuwing aan de concurrent); OLG Düsseldorf 20 februari 2003, GRUR 2003, p. 814 (voor waarschuwingen aan afnemers van de concurrent); en bij de I Zivilsenat van het BGH in het arrest (van 12 augustus 2004, GRUR 2004, p. 958 e.v.) waarbij vragen naar de Grosse Senat werden verwezen (leidend tot het besproken arrest van 15 juli 2005).

12 Niet dat het meningsverschil niet voortduurt, evenals de wetenschappelijke discussie daarover, zie bijvoorbeeld Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24e druk, 2006, § 4 UWG, rdnr. 10.176.

13 Cornish - Llewelyn, Intellectual Property, 2003, nrs. 2 - 93 t/m 2 - 96.

14 Ook voor (sier)modellen en merken, zie: Kerly's Law of Trademarks (etc.), 2005, nrs. 18 -097 t/m 18 - 110; Cornish - Llewelyn, t.a.p. nr. 2 - 95; Bently - Sherman, Intellectual Property Law, 2004, p. 1067 - 1070.

15 Dat kon ook een ander dan de beweerde inbreukmaker zelf zijn; de verweerder kon overigens ook een ander dan de octrooihouder zijn, bijvoorbeeld: een licentienemer.

16 Deze beperking was echter in de rechtspraak vergaand "uitgehold", zie Salmon - Minogue, "You and whose Army? Problems with Threats Provisions and the Patents Act 2004", EIPR 2005, p. 294 - 295.

17 Explanatory Notes to the Patents Act 2004, par. 3.

18 Beschreven door Salmon - Minogue t.a.p. (p. 294 e.v.); zie over een aanverwant probleem Krasser, Patentrecht, 2004, p. 940 (in dezelfde zin, maar m.i. te ver doorgevoerd: Deutsch, WRP 1999, p. 26).

19 In hoeverre de maatstaven waarnaar dit "weten of behoren te weten" wordt beoordeeld, in het ene land strenger zijn dan in het andere moet worden afgewacht (in de Duitse rechtsleer wordt benadrukt dat hier een strenge maatstaf wordt gehanteerd; de Engelse praktijk zal met de eerst recentelijk in de wet neergelegde maatstaf nog ervaring moeten (gaan) opdoen).

20 Van de kant van Stork wordt, begrijpelijkerwijs, benadrukt dat octrooien een sterk wapen in de concurrentiestrijd vormen en dat zij aanspraak geven op een monopoliepositie - wat ertoe zou bijdragen, voor deze rechten een "eigen" regime te kiezen. Ik zou menen dat octrooien niet wezenlijk verschillen van andere rechten van intellectuele eigendom (het valt op dat de "leading cases" uit Duitsland niet zelden auteursrechten, (sier)modelrechten en vormmerk-rechten betreffen, en niet octrooirechten); en trouwens ook niet van andere rechten die voor concurrenten een wezenlijke belemmering kunnen opleveren (daarbij kan men aan legio mogelijkheden denken, variërend van "gesloten" distributiesystemen tot (eigendoms- of zeggenschaps-)rechten die bepalend zijn voor de toegang tot bedrijfsmiddelen of (andere) hulpbronnen).

21 De Duitse en de Engelse rechtsleer, zoals blijkend uit de hiervoor besproken bronnen, worstelen beide met het dilemma dat, bij aanvaarding van een ruime aansprakelijkheid voor achteraf ongegrond blijkende waarschuwingen, het "rauwelijks" in rechte aanspreken minder risico voor aansprakelijkheid zou opleveren, dan het volgen van de weg van waarschuwing (eventueel opgevolgd met overleg).

Ook ik zou denken dat dat een paradoxale uitkomst is; maar ik denk bovendien dat "rauwelijks" dagvaarden veelal niet te rijmen is met maatschappelijk zorgvuldig gedrag, en dat attenderen op zijn rechten (al-dan-niet met het oog op het openen van overleg met de wederpartij) dat in het algemeen wel is.

22 In verband met het hier besprokene valt op dat de discussie over dit onderwerp soms wordt verlevendigd door het beeld van de hond die wel blaft maar niet bijt ("willing to wound but afraid to strike", volgens een in

de Engelse bronnen met regelmaat aangehaald citaat). Hier manifesteert zich een vergelijkbaar dualisme: dat mensen proberen om (potentiële) geschillen buiten rechte op te lossen is evenzeer behoorlijk, als het wenselijk is. De blaffende hond doet het dus gewoonlijk zoals het behoort - wat allicht niet wegneemt dat er uitzonderingen denkbaar zijn. Hameren op het beeld van de blaffende hond (ten betoge dat waarschuwen aan banden zou moeten worden gelegd) berust ogenschijnlijk op een onjuist uitgangspunt.

23 Ik bedoel dan vooral de zgn. "Handhavingsrichtlijn", Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004, Pb. L 157/16, die inmiddels heeft geleid tot de Rijkswet van 16 februari 2006, Stb. 135 (zie voor de verdere implementatie van deze Richtlijn Kamerstukken II 2005 - 2006, 30 392, nrs. 1 - 3).

24 De belangrijkste manifestaties van dit verschijnsel zijn, denk ik: tenuitvoerlegging van een kort gedingvonnis of van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard "bodemvonnis", in beide gevallen: als de ten uitvoer gelegde titel later vernietigd wordt; en het leggen van conservatoir beslag na daartoe verkregen verlov, gevolgd door het ongegrond bevinden van de vordering waarvoor beslag werd gelegd. Zie voor bronnen over de hier bedoelde aansprakelijkheid de conclusie voor HR 5 december 2003, NJ 2004, 150, i.h.b. noten 6 en 11.

25 Zie het arrest van het BGH van 15 juli 2005 (ik herhaal gemakshalve de vindplaats: GRUR 2005, p. 882 e.v.), rov. III.2 onder d.

26 Zoals bij Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24e druk, 2006, § 4 UWG, rdnr. 10.176 wordt opgemerkt, is de motivering van het arrest in belangrijke mate (alleen) op het geval van "Verwarnung von Abnehmern" toegesneden, en gaan de gebezigde argumenten voor andere gevallen niet, of maar in verminderde mate, op.

27 Rov. II, slotaline.

28 Ter verduidelijking een citaat uit Ullmann, Die Verwarnung aus Schutzrechten - mehr als eine Meinungsäußerung?, GRUR 2001, p. 1027-1028: "Die Rechtsprechung ist sich der Härte der Haftung des unberechtigt verwarnenden Schutzrechtsinhabers durchaus bewusst. Oft werden deren Konsequenzen dadurch ausgeräumt, dass in der vorprozessualen Abmahnung keine Verwarnung gesehen wird, sondern die Aufforderung zu einem bloßen Meinungs austausch über die Schutzrechtslage, man spricht von einer so genannten Berechtigungsanfrage in Abgrenzung der Verwarnung. Mangels eines betriebsbezogenen Eingriffs entfällt damit eine Haftung aus § 823 I BGB. Diese Ausweichmöglichkeit führt in der Praxis zu fast schon ironisch anmutenden Anfragen wie beispielsweise: "Erlauben wir uns anzufagen, woher Sie das Recht nehmen, diesen Gegenstand zu produzieren, obschon das Patent Nr. XY besteht". Oder: "Bitten wir, uns mitzuteilen, wie Sie angesichts des Schutzrechts Nr. XY Ihr Verhalten bei der Produktion des Gegenstands einschätzen." (...).

29 Illustratief is dit citaat van Justice Lightman: "The Letter is the work of a master of Delphic utterances

who uses all his skills to say everything and nothing and to convey an enigmatic message which has the same effect on the recipient as a threat or adverse claim whilst disclaiming to be either." (L'Oréal v. Johnson & Johnson [2000] F.S.R. 686 (rov. 16)). Zie ook section 70(5) Patents Act en Cornish - Llewelyn, Intellectual Property, 2003, p. 107 (noten 77 en 78)

30 Als het afnemers betreft kan weer gewicht in de schaal leggen wat de hoedanigheid daarvan is (de fabrikant die gegadigde voor het afnemen van industriële productiemiddelen is, kan misschien anders beoordeeld moeten worden dan de winkelier die gemakkelijk vervangbare consumptiegoederen verkoopt. Voor de te beoordelen zorgvuldigheid kan ook een rol spelen, in hoeverre de octrooihouder zijn "primaire" concurrent op de hoogte houdt van waarschuwingen die hij aan anderen richt, zie Baumbach/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 23e druk, 2004, § 4 UWG, rdnr. 10.176.

31 Misschien moet hier onderscheid worden gemaakt naar gelang de octrooihouder wel of niet in de gelegenheid is om de "primaire" inbreukmaker op te sporen en effectief aan te spreken. Waar dat niet het geval is, ligt voor de hand om de ruimte voor het aanspreken van afnemers wat minder eng te bemeten. Zie in dit verband section 70 lid 6 van de Engelse Patents Act, waar dit onderscheid expliciet wordt gemaakt.

32 Dat zou weer anders liggen in gevallen waar de betrokkene de octrooiverlenende instantie(s) relevante informatie heeft onthouden, of waar die na de verlening nieuwe informatie heeft gekregen die op de geldigheid van het recht een wezenlijk nieuw licht werpt. Behoudens dergelijke bijzondere omstandigheden mag, denk ik, de houder van het recht er van uitgaan dat de bij de wet voorziene verleningsprocedure ertoe heeft geleid dat hem een recht is verleend dat inderdaad aan de eisen voor verlening beantwoordt.

33 Het gezegde van geven met de ene hand en nemen met de andere dringt zich hier op.

34 Wie langere tijd de octrooipraktijk heeft beoefend zal kunnen beamen dat het vrijwel altijd mogelijk is om nieuwe literatuur te vinden waarvan verdedigbaar is dat die voor de geldigheid van het octrooi relevant is; maar dat het betrekkelijk zelden voorkomt dat octrooien vernietigd worden. Tegen die achtergrond is men geneigd aan te nemen dat een octrooihouder de kans op nietigverklaring maar bij uitzondering als reëel hoeft aan te merken, en dat veel langs deze weg aangedragen materiaal als niet werkelijk bedreigend hoeft te worden beoordeeld.

35 Ik doel hier op de mogelijkheid dat de partij die een dergelijk systeem in stand houdt, dat systeem met (een combinatie van) feitelijke- en rechtsmaatregelen handhaaft tegen derden die "parallel-handel" (willen) bedrijven. Een distributiesysteem kan in zo'n geval effecten hebben die niet voor die van een recht van intellectuele eigendom onderdoen. Bij fysieke distributiesystemen als het elektriciteits-, telefoon- of spoorwegnet springt dat in het oog; maar het verschijnsel is niet tot dergelijke "van nature" gesloten systemen beperkt.

