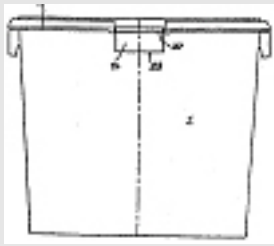


Hoge Raad, 22 december 2006, Dijkstra v Saier**OCTROOIRECHT****Beschermingsomvang - rol verleningsdossier bij uitleg conclusie**

[Anders dan de octrooihouder kan een derde zich steeds op verleningsdossier beroepen bij de uitleg van conclusie – octrooihouder kan dat alleen indien conclusie ook na bestudering beschrijving en tekeningen onduidelijk is](#)

De in [[Ciba Geigy v Oté Optics](#)] neergelegde regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vak-man ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet - zoals uit het zinsverband ("dan ook") duidelijk wordt - op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi. Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier.

[In dit opzicht geen relevant onderscheid tussen verweer dat octrooihouder afstand heeft gedaan van mogelijke beschermingsomvang en verweer dat octrooihouder materie claimt die in oorspronkelijk octrooi niet geclaimd was](#)

Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit [HR 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506 \[Meyn v Stork\]](#), waarin is geoordeeld (rov. 3.5) dat derden slechts mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooieerde uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede gronden bestaan. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de

octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geöctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Dijkstra gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had. De rechtsklacht van onderdeel I slaagt.

Vindplaatsen: LJN: [AZ1081](#).

Zie ook: Den Hartog, BIE 2007, p. 83.

Hoge Raad, 22 december 2006

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en W.D.H. Asser).

in de zaak van:

[Dijkstra],

gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. M.A.A. van Wijngaarden,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht SAIER VERPACKUNGSTECHNIK GMBH & CO.KG (voorheen SAIER GmbH & Co.),

gevestigd te Alpirsbach-Peterzell,

Duitsland,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Dijkstra - heeft bij exploit van 3 juli 2000 verweerster in cassatie - verder te noemen: Saier - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Voor zover thans nog van belang heeft Dijkstra gevorderd te verklaren voor recht dat zij met haar emmers van het type GAR en Foodline geen inbreuk maakt op de Nederlandse en Duitse delen van het Europees Octrooi 0565967 ten name van Saier. Saier heeft de vordering bestreden en harerzijds in reconventie - kort samengevat en voor zover thans van belang - gevorderd Dijkstra te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi in de in het octrooi gedesigneerde landen, alsmede Dijkstra te veroordelen tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat of tot winstafdracht. Voorts heeft Saier diverse nevenverboden en -bevelen gevorderd.

Dijkstra heeft de vorderingen in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 10 juli 2002 in conventie de vorderingen van Dijkstra afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van Saier (grotendeels) toegewezen, voor zover zij betrekking hebben op Nederland en Duitsland. Wat betreft Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein heeft de rechtbank haar beslissing aangehouden in verband met een in Frankrijk aanhangig geding.

Tegen dit vonnis heeft Dijkstra hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Saier heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis vermeerderd. Bij arrest van 10 februari 2005 heeft het hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie:

- voor recht verklaard dat Dijkstra door productie en verhandeling van haar emmers van het type Foodline geen inbreuk maakt op het Nederlandse en Duitse deel van het Europese octrooi 0.565.967.B2 ten name van Saier;

- het meer of anders door Dijkstra gevorderde afgewezenen.

Voor zover in cassatie van belang heeft het hof in reconventie, in de hoofdzaak, Dijkstra geboden met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest iedere inbreuk op Europees octrooi 0.565.967.B2 in alle gedesigneerde landen te staken op straffe van een dwangsom. Voorts heeft het hof, naast enkele nevenveroordelingen, Dijkstra veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet of, voorzover het Nederland en/of Oostenrijk betreft en naar keuze van Saier, de door Dijkstra met de inbreukmakende handelingen genoten winst aan Saier af te dragen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

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

Saier heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Saier heeft ter griffie van de Hoge Raad een exemplaar van Dijkstra's emmer type GAR-II gedeponeerd.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De [conclusie](#) van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

Bij brief van 19 oktober 2006 heeft mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam, namens Dijkstra op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Saier is houdster van het Europees octrooi nr. 0 565 967 B2 dat betrekking heeft op een uit kunststof vervaardigde emmer met deksel. De verlening van dit octrooi, dat gelding heeft in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein, is gepubliceerd op 26 juli 1995.

(ii) Conclusie 1 van het octrooi luidt:

"Topfförmiges Gefäß, insbesondere Eimer (1), mit einem Deckel (6), dessen Rand (5) mit einem an dem Gefäßrand (3) angeformten und nach außenhin vorstehenden Befestigungsflansch (4) oder dergleichen rastend verbindbar ist, wobei in der Raststellung des Deckels (6) eine an dessen umlaufenden Rand (5) angeformte, nach innen vorstehende Leiste (13) satt und dichtend um die Außenkante (18) des Befestigungsflansches (4) herumgreift und an dem Gefäßrand (3) mindestens ein Werkzeug (14) zum Lösen des Deckels (6) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass als Werkzeug eine an dem Gefäßrand (3) angelenkte Lasche (14) vorgesehen ist, die durch eine Schwenkbewegung aus einer dem Gefäß nahen Sperrstellung nach außen den Deckelrand (5) in diesem Bereich nach außen über die Außenkante (18) hinweg in eine freigebende Lösestellung anhebt, wobei die mit der Leiste (13) zusammenwirkende Wirkfläche (Au-

benseite 21) der Lasche (14) in deren Sperrstellung vom Drehpunkt (Filmscharnier 15) der Lasche (14) fort von der Längsachse des Gefäßes beabstandet ist und wobei mindestens die eine der beiden den jeweils benachbarten Stirnkanten (26) der beiden Enden des Befestigungsflansches (4) gegenüberstehenden Kanten (25) der Lasche (14) mit dem zugehörigen Flanschende (26) über dünnwandige, als Originalitäts-Verschluss dienende und damit leicht abreißbare Kunststoffstege (27) oder einen durchgehenden Kunststofffilm verbunden ist."

(iii) Tegen het octrooi is door Dijkstra een oppositie- en beroepsprocedure bij het Europees Octrooibureau gevoerd, waarbij het octrooi deels is gehandhaafd en conclusie 1 is komen te luiden als hiervoor onder (ii) vermeld.

(iv) Dijkstra brengt in Nederland en Duitsland kunststof emmers met deksel op de markt van het type "GAR" en "Foodline". Deze emmers zijn voorzien van een, door scheurbare verbindingen met de emmer verbonden, lip die omhoog kan worden bewogen.

3.2 Dijkstra, die zich op het standpunt stelt dat haar emmers niet inbreukmakend zijn nu de sluiting daarvan zodanig is dat deze met vingerkracht losgenomen kan worden, zodat bij die emmers geen sprake is van "satt und dichtend herumgreifen" als bedoeld in conclusie 1, heeft zich tot de rechtbank gewend en gevorderd voor recht te verklaren dat zij met haar emmers van het type "GAR" en "Foodline" geen inbreuk maakt op het octrooi van Saier. De rechtbank heeft die vordering afgewezen en heeft daarentegen Saiers reconventionele inbreukvordering toegewezen zoals hiervoor onder 1 vermeld.

3.3 In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat de emmers van het type "GAR" inbreuk maken op het octrooi, maar de emmers van het type "Foodline" niet. Daarom heeft het hof de in conventie door Dijkstra gevorderde verklaring voor recht ten aanzien van de emmers van het laatstgenoemde type toegewezen. In reconventie heeft het hof, in verband met de inbreuk door de emmers van het type "GAR", kort gezegd, Dijkstra bevolen iedere inbreuk op het octrooi van Saier in alle gedesigneerde landen te staken en haar veroordeeld tot vergoeding van de schade die Saier sedert 19 mei 2000 ten gevolge van Dijkstra's inbreukmakende handelingen heeft geleden.

3.4 Voor haar standpunt dat de in conclusie 1 voorkomende uitdrukking "satt und dichtend" ziet op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet of nauwelijks mogelijk is om het met de hand, dat wil zeggen: zonder hulpmiddelen, los te halen beriep Dijkstra zich onder meer op het octrooi zoals dit oorspronkelijk is verleend (de B1 publicatie) en op het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau. Het hof heeft dit standpunt in zijn rov. 9 als volgt verworpen:

"Het woordenboek (productie 28 van Dijkstra) geeft aan dat de door Dijkstra gevonden omschrijving van "satt", te weten "eng (anliegend), knapp, straff", een Zwitserse variant is. Het hof acht weinig aannemelijk dat deze variant door Saier of haar op het voorblad van

het octrooi vermelde octrooigemachtigde (beiden Duits) daadwerkelijk bedoeld is, maar veeleer dat met "satt" bedoeld is "voldoende", "volledig" en dat "satt" derhalve niets zegt over de sterkte van de sluiting. Dijkstra voert geen passages uit de beschrijving aan die in tegenspraak zouden zijn met een dergelijke uitleg. Dijkstra beroept zich wel op de B1 publicatie, maar naar het oordeel van het hof is de B1 publicatie niet ter zake doende. Dit oordeel wordt gesteund, en dat geldt ook voor de verwijzingen van Dijkstra naar de oppositiebeslissing, door het feit dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen, omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft (vgl. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, m.n. DWFV). Ten overvloede merkt het hof op, dat als men desondanks de uitspraak van de oppositiedivisie beziet, en men ziet daarin als verduidelijking het door Dijkstra geciteerde "mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefässrand", dit niet tot de conclusie leidt dat het deksel in het geheel niet met de hand maar slechts met de als werktuig dienende lip kan worden geopend."

3.5.1 Onderdeel I keert zich tegen het oordeel van het hof dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft. Het klaagt in de eerste plaats dat dit oordeel onjuist is en betoogt daartoe: wanneer de van inbreuk beschuldigde derde zich met een beroep op het verleningsdossier (in dit geval: op de B1 publicatie en op het oordeel van de Technische Kamer van Beroep) verweert met de stelling dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi (B1) niet geclaimd had, bestaat er altijd aanleiding om het verleningsdossier te raadplegen teneinde de juistheid van die stelling te verifiëren.

3.5.2 Met betrekking tot de vraag of en, zo ja, wanneer en in welke mate bij de uitleg van een octrooi betekenis kan toekomen aan het verleningsdossier bestaat, zoals ook uiteengezet is in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.16-4.21, onder de Verdragsluitende Staten van het EOV geen eenduidige opvatting.

In zijn hiervoor vermelde [arrest van 13 januari 1995, nr. 15564, NJ 1995, 391](#) heeft de Hoge Raad, naar aanleiding van een klacht die gericht was tegen de opvatting van het hof dat (het voor derden openbare gedeelte van) het verleningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van octrooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi, voor zover thans van belang het volgende overwogen:

"De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hof's opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voordereen toegankelijk zijn, nooit ten gunste

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

3.5.3 De in [voormeld arrest](#) neergelegde, en in [HR 12 november 2004, nr. C03/161, NJ 2004, 674](#), herhaalde, regel dat de rechter slechts gebruik zal mogen maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, ziet - zoals uit het zinsverband ("dan ook") duidelijk wordt - op het geval van gebruik van gegevens uit het verleningsdossier ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi. Met deze restrictieve regel wordt de bij de uitleg van een octrooi in aanmerking te nemen eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden gediend. In het geval echter dat een derde zich ter staving van de door hem verdedigde uitleg van een octrooi op het verleningsdossier beroept, valt niet in te zien dat die eis tot enige beperking zou dwingen bij het bij de uitleg van het octrooi betrekken van openbare gegevens uit het verleningsdossier. Een beperking op dit punt laat zich ook niet afleiden uit [HR 27 januari 1989, nr. 13394, NJ 1989, 506](#), waarin is geoordeeld (rov. 3.5) dat derden slechts mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooi-verleningsdossier, goede gronden bestaan. Dit oordeel biedt, integendeel, steun aan het door het onderdeel verdedigde standpunt, nu geen te dezen relevant onderscheid bestaat tussen het verweer dat de octrooihouder afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft en een verweer als door Dijkstra gevoerd, te weten dat de octrooihouder materie claimt welke hij in het oorspronkelijk verleende octrooi niet geclaimd had. De rechtsklacht van onderdeel I slaagt.

3.6 Onderdeel II, dat zich keert tegen rov. 12 voor zover het hof daarin oordeelt dat de uitleg die het in rov. 9 heeft gegeven aan de woorden "satt und dich-

tend" ("satt" zegt, anders dan Dijkstra - volgens wie die woorden zien op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet goed mogelijk is om het met de hand (dat wil zeggen: zonder hulpmiddelen) los te halen - betoogt, niets over de sterkte van de sluiting), niet wordt beperkt door de door Dijkstra aangevoerde stand der techniek, behoeft geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 februari 2005; verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat hof; veroordeelt Saier in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Dijkstra begroot op €444,11 aan verschotten en €2.600,- voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade

1. Inleiding

1.1. De partijen zullen hierna worden aangeduid als Dijkstra, respectievelijk Saier.

1.2. De zaak betreft een octrooigeschil over afsluitbare plastic emmers. Saier heeft een octrooi op een emmer, die met behulp van een nauw dan wel zeer nauw sluitend deksel kan worden afgesloten. De sluiting is verzegeld door middel van een strip (of iets dergelijks) aan het deksel. Aan het deksel van de Saier-emmer is een beweegbare lip bevestigd, waarmee het anders (zeer) lastig te openen deksel gemakkelijk geopend kan worden, en waarbij tegelijkertijd de verzegeling verbroken wordt.

Dijkstra brengt verschillende types emmers op de markt en vordert een verklaring voor recht dat zij daarmee geen inbreuk maakt op Saiers octrooi. Saier stelt verschillende tegenvorderingen in, omdat volgens haar juist wel sprake is van een inbreuk.

1.3. Zie ik het goed, dan zijn er niet-principiële redenen aanwezig waarop de onderdelen van Dijkstra's middel stuklopen. Het middel stelt evenwel een principiële en voor de praktijk belangrijke - omstreden - vraag van uitleg van art. 69 EOV aan de orde. Dat is de vraag of van inbreuk betichte partij (steeds, zonder meer) een beroep kan doen op eventuele uit het octrooi-overleningsdossier blijkende gegevens die duiden op een beperkter uitleg van het octrooi dan uit de tekst daarvan blijkt.

2. Feiten

2.1. Voordat een schets van de relevante feiten kan worden gegeven, moet eerst worden ingegaan op de behandeling door het hof van Dijkstra's grieven tegen de door de rechtbank vastgestelde feiten.

2.2. In rov. 3 van het bestreden arrest geeft het hof aan dat Dijkstra verschillende grieven (1-3) tegen de feitenvaststelling door de rechtbank heeft aangevoerd. Het hof overweegt vervolgens dat het met die bezwaren rekening zal houden, voor zover Dijkstra daar belang bij heeft en zij niet door Saier zijn bestreden. Verder oordeelt het hof dat deze grieven niet tot vernietiging van het bestreden vonnis kunnen leiden.

2.3. Uit het bestreden arrest blijkt niet duidelijk wat het hof ten aanzien van de eerste twee grieven heeft beslist, althans op welke wijze het met Dijkstra's bezwaren rekening heeft gehouden.

2.4. Dijkstra's eerste grief hield in dat de rechtbank niet de Nederlandse vertaling van Saiers octrooi had mogen gebruiken, en alleen had mogen uitgaan van de authentieke Duitse tekst. Het hof verwijst alleen naar de Duitse tekst (zie rov. 4), maar beslist niet expliciet of de Nederlandse tekst niet mag worden gebruikt of onjuist zou zijn. Ik ga ervan uit dat het hof alleen de authentieke Duitse tekst heeft willen gebruiken, zodat de Nederlandse tekst in cassatie verder buiten beschouwing blijft.

2.5. Dijkstra's tweede grief richtte zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Saiers octrooi na een oppositie- en beroepsprocedure 'in aangepaste vorm' is gehandhaafd.(1) Volgens Dijkstra had de rechtbank behoren te overwegen dat het octrooi 'in een (aanzienlijk) beperkte vorm' is gehandhaafd. Over deze grief heeft het hof niet (kenbaar) beslist.

2.6. Dijkstra's derde grief kwam erop neer dat de in rov. 1 onder c (op blz. 4) van het vonnis weergegeven schematische tekening van Dijkstra's emmers onjuist zou zijn. Het hof verwerpt dit betoog in rov. 6.

2.7. Met inachtneming van het bovenstaande kan ten aanzien van de vaststaande feiten in cassatie het volgende worden ontleend aan rov. 1a-1c van het vonnis van de rechtbank.(2)

2.8. Saier is houdster van Europees octrooi nr. 0565967, dat betrekking heeft op een potvormige houder, in het bijzonder een emmer.(3) De aanvraag is ingediend op 2 april 1993 onder inroeping van prioriteit vanaf 15 april 1992. De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 26 juli 1995. Het octrooi heeft gelding in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein. Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt(4):

'Topfförmiges Gefäß, insbesondere Eimer (1), mit einem Deckel (6), dessen Rand (5) mit einem an dem Gefäßrand (3) angeformten und nach außenhin vorstehenden Befestigungsflansch (4) oder dergleichen rastend verbindbar ist, wobei in der Raststellung des Deckels (6) eine an dessen umlaufenden Rand (5) angeformte, nach innen vorstehende Leiste (13) satt und dichtend um die Außenkante (18) des Befestigungsflansches (4) herumgreift und an dem Gefäßrand (3) mindestens ein Werkzeug (14) zum Lösen des Deckels (6) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass als Werkzeug eine an dem Gefäßrand (3) angelenkte Lasche (14) vorgesehen ist, die durch eine Schwenkbewegung aus einer dem Gefäß nahen Sperrstellung nach außen den Deckelrand (5) in diesem Bereich nach außen über die Außenkante (18) hinweg in eine freigebende Lösestellung anhebt, wobei die mit den Leiste (13) zusammenwirkende Wirkfläche (Außenseite 21) der Lasche (14) in deren Sperrstellung vom Drehpunkt (Filmscharnier 15) der Lasche (14) fort von der Längsachse des Gefäßes beabstandet ist und wobei mindestens die eine der beiden den jeweils benachbarten Stirnkanten (26) der beide Enden des

Befestigungsflansches (4) gegenüberstehenden Kanten (25) der Lasche (14) mit dem zugehörigen Flanschende (26) über dünnwandige, als Originalitäts-Verschluß dienende und damit leicht abreibbare Kunststoffstege (27) oder eine durchgehenden Kunststofffilm verbunden ist.'

2.9. Tegen het octrooi is een oppositie- en beroepsprocedure bij het Europees Octrooibureau gevoerd, waarbij het octrooi deels is gehandhaafd.(5)

2.10. Dijkstra brengt in Nederland en Duitsland emmers op de markt van het type 'GAR' en 'Foodline'. Beide emmers zijn voorzien van een omhoogbeweegbare lip die door scheurbare verbindingen met de emmer is verbonden.(6)

2.11. In rov. 6 overweegt het hof - in cassatie niet bestreden - nog dat de lip aan de Foodline-emmer aan zijn omgezet bovendeel losbreekbaar vastzit. Voorts overweegt het hof dat Dijkstra inmiddels emmers van de typen 'GAR (II)' en 'GAR (III)' op de markt heeft gebracht. De nieuwe GAR-types verschillen slechts van het oudere GAR-type door anders uitgevoerde lippen.

3. Procesverloop

3.1. Bij exploit van 3 juli 2000 heeft Dijkstra Saier gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage. Dijkstra vordert, voor zover thans nog van belang, een verklaring voor recht dat zij met haar emmers van het type GAR en Foodline geen inbreuk maakt op Saiers octrooi.

3.2. Saier heeft de vordering bestreden en heeft een tegenvordering ingesteld. In reconventie vorderde zij, voor zover thans nog van belang en kort samengevat, een verbod aan Dijkstra om inbreuk te maken op haar octrooi, alsmede schadevergoeding of winstafdracht, met verschillende nevenvorderingen. Dijkstra heeft deze vorderingen tegengesproken.

3.3. In haar vonnis van 10 juli 2002(7) oordeelde de rechtbank dat Dijkstra met haar emmers inbreuk pleegde op Saiers octrooi. Dijkstra's vordering werd dan ook afgewezen. Saiers vorderingen werden (ten principale) grotendeels toegewezen, voor zover zij betrekking hebben op Nederland en Duitsland.(8) Wat de andere landen betreft hield de rechtbank haar beslissing ten principale aan in verband met een in Frankrijk aanhangig geding.

3.4. Van dit vonnis is Dijkstra op 25 september 2002 in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Saier heeft het hoger beroep bestreden en heeft incidenteel hoger beroep ingesteld. Dijkstra heeft het incidentele hoger beroep op haar beurt tegengesproken.

3.5. In zijn arrest van 10 februari 2005 overwoog het hof dat verschillende termen uit de octrooi-conclusie van belang zijn bij de uitleg van het octrooi (rov. 7). In cassatie is alleen nog van belang de uitleg die volgens het hof aan de term "satt und dichtend" moet worden gegeven. Het hof overwoog (rov. 8-9):

'8. "satt und dichtend"

Dijkstra betoogt dat de uitdrukking "satt und dichtend" ziet op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet of nauwelijks mogelijk is om het deksel met de hand (d.w.z. zonder hulpmiddelen) los te halen. Dijkstra be-

roept zich hiervoor op 4 bronnen: a) het woordenboek, b) de beschrijving van het octrooi, c) het octrooi, zoals oorspronkelijk verleend (de B1 publicatie)(9), en d) het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het EOB inzake de ingestelde oppositie.

9. Het woordenboek (productie 28 van Dijkstra) geeft aan dat de door Dijkstra gevonden omschrijving van "satt", te weten "eng (anliegend), knapp, straff" een Zwitserse variant is. Het hof acht het weinig aannemelijk dat deze variant door Saier of haar op het voorblad van het octrooi vermelde octrooigemachtigde (beiden Duits) daadwerkelijk bedoeld is, maar veeleer dat met "satt" bedoeld is 'voldoende', 'volledig' en dat "satt" derhalve niets zegt over de sterkte van de sluiting. Dijkstra voert geen passages uit de beschrijving aan die in tegenspraak zouden zijn met een dergelijke uitleg. Dijkstra beroept zich wel op de B1 publicatie, maar naar het oordeel van het hof is de B1 publicatie niet ter zake doende. Dit oordeel wordt gesteund, en dat geldt ook voor de verwijzingen van Dijkstra naar de oppositiebeslissing, door het feit dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen, omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft (vgl. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, m.n. DWFV). Ten overvloede merkt het hof op, dat als men desondanks de uitspraak van de oppositiedivisie beziet, en men ziet daarin als verduidelijking het door Dijkstra geciteerde "mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefässrand", dit niet tot de conclusie leidt, dat het deksel in het geheel niet met de hand, maar slechts met de als werktuig dienende lip kan worden geopend.'

3.6. Na de verschillende andere van belang zijnde termen te hebben besproken, gaat het hof in op Dijkstra's beroep op de stand der techniek (rov. 12):

'12. De bovenstaande uitleg wordt ook niet beperkt door de door Dijkstra aangevoerde stand der techniek. Immers, alle besproken elementen bevinden zich vóór de woorden "dadurch gekennzeichnet" hetgeen inhoudt dat dit elementen zijn die ook al in de stand der techniek, zoals bijvoorbeeld het in het octrooi besproken EP-243 545, voorkomen. (Vgl. het octrooi, kolom 1, regels 14-15: "Ein derartiges topfförmiges Gefäß ist durch die EPA-243 545 bekanntgeworden".) Ook de emmers van Dijkstra (zie bijvoorbeeld de dwarsdoorsnede van de GAR-emmer) bevatten deze elementen, hetgeen ook op de zitting ten aanzien van de daadwerkelijk getoonde voorbeelden bleek.'

3.7. Het hof komt tot het volgende oordeel:

'13. Eigen aan de uitvinding van Saier en daarom als kenmerk vermeld in de conclusie van het octrooi is de wijze van gebruik van de lip, te weten tweeledig: ten eerste als middel om het deksel op te lichten en daardoor het openen van de emmer te vergemakkelijken, en ten tweede als verzegeling die doorbroken wordt door het oplichten van de lip bij het openen van de emmer en daarom een controle-mogelijkheid biedt om te zien of de emmer al een keer geopend is. Deze functionaliteit vertaalt zich, technisch gezien, in het feit dat de lip via een scheurbare, dunne kunststoffilm of via breekbare

kunststof ribben met de emmer verbonden is; en in het feit dat de lip door deze te scharnieren het deksel oplicht over de buitenrand. De GAR-emmer (ook aangeduid als "GAR (I)") voldoet aan dit criterium: die emmer heeft een scharnierbare lip die het deksel omhoog licht over de buitenrand, waarbij de lip verbonden is met de flens via afbreekbare kunststof ribben. Hiermee, en door het feit dat de GAR-emmer ook voldoet aan de overige vereisten van conclusie 1, staat naar het oordeel van het hof vast dat de GAR-emmer inbreuk maakt op het octrooi.

14. Anders ligt dit bij de emmers van het type "FOODLINE". Zoals ter zitting bleek is hierbij de lip niet in staat om het deksel op te tillen. Dit wordt veroorzaakt door twee eigenschappen van deze emmers: a) de lip komt nauwelijks in aanraking met het deksel; b) de lip breekt af voordat deze voldoende opwaartse kracht op het deksel kan uitoefenen. Dit laatste is aangetoond in het niet weersproken deskundigenrapport van prof. J.L. Spoomaker (productie 24 van Dijkstra). Saier heeft weliswaar gesteld dat het rapport van Spoomaker berust op een nieuw type FOODLINE-emmer (te weten een type met minder kunststof ribben, waardoor de lip eerder zal afbreken), maar Saier heeft ter zitting als voorbeeld van een FOODLINE-emmer een emmer getoond die het gelijke aantal ribben heeft als de emmer waarover Spoomaker heeft gerapporteerd. Daarnaast heeft het hof ter zitting geconstateerd, dat het scharnierpunt van de lip van de FOODLINE-emmers (zowel bij de emmer getoond door Saier als die van Dijkstra) ongeveer ter hoogte van de onderrand van het deksel is gepositioneerd, waardoor deze bij het naar boven draaien en afbreken nauwelijks in aanraking komt met het deksel (zie ook figuur 1 in het rapport Spoomaker). De emmers van het type "FOODLINE" maken daarom naar het oordeel van het hof geen inbreuk op het octrooi van Saier.'

3.8. Het hof wees de door Dijkstra gevorderde verklaring voor recht voor wat betreft de emmers van het type Foodline alsnog toe (dus niet voor de emmers van het GAR-type). Voor zover in cassatie van belang, beval het hof in reconventie, in de hoofdzaak, Dijkstra iedere inbreuk op haar Europees octrooi 0.565.967.B2 in alle gedesigneerde landen⁽¹⁰⁾ te staken, op straffe van een dwangsom. Verder, en naast enige nevenveroordelingen, werd Dijkstra veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.

3.9. Bij dagvaarding van 10 mei 2005 heeft Dijkstra - tijdig - beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van 10 februari 2005. Saier heeft het beroep tegengesproken. Saier heeft een exemplaar van Dijkstra's emmer type GAR-II bij de griffie van de Hoge Raad gedeponeerd. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk doen toelichten, waarna er nog is gerepliceerd en gedupliceerd.

4. Inleidende beschouwingen

4.1. Dijkstra voert, naar de kern genomen, twee klachten aan tegen het bestreden arrest.

In Onderdeel I van het middel wordt erover geklaagd dat het hof (in rov. 9) het verleningsdossier niet van belang heeft geacht bij de uitleg van het octrooi. Aldus

wordt aan Saier een veel ruimer octrooi toegekend dan waarop zij tijdens de verlening zei aanspraak te maken. Bovendien acht Dijkstra het oordeel dat de octrooi-conclusie voldoende duidelijk is, waardoor niet hoeft te worden teruggegrepen op het verleningsdossier, onbegrijpelijk.

Onderdeel II is gericht tegen rov. 12, waarin het hof Dijkstra's beroep op de stand der techniek verwerpt. Daartoe wordt opnieuw verwezen naar het verleningsdossier. Van inventiviteit zou alleen sprake zijn als het octrooi net zo beperkt zou worden uitgelegd als tijdens de verleningsprocedure.

4.2. Kort gezegd komt Dijkstra's betoog op het volgende neer. De termen 'satt und dichtend' in de octrooi-conclusie houden in dat kenmerkend (wezenlijk) is voor de emmer van Saier dat het deksel zo stevig op de emmer vast zit, dat deze met de hand niet of nauwelijks valt te verwijderen. Dijkstra beroept zich erop dat in de verleningsprocedure van deze uitleg is uitgegaan, ook door Saier. Het hof heeft dan ook ten onrechte een emmer met een deksel dat minder stevig vastzit, onder het octrooi begrepen en daarmee aan Saier dan ook een ruimer octrooi 'toegedicht' dan haar is verleend. Dijkstra doet in het bijzonder een beroep op de verschillen in formulering tussen het oorspronkelijk verleende octrooi en het octrooi zoals dat na de oppositieprocedure luidde. Het gaat dan met name om de passage in de oorspronkelijke conclusie waarin het begrip 'satt und dichtend' wordt toegelicht.

4.3. De uitleg van het (Europese) octrooi moet geschieden aan de hand van art. 69 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (EOV)⁽¹¹⁾ en het daarbij behorende Protocol. Art. 69 EOV luidt in de Nederlandse vertaling als volgt:

De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvraag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijvingen en de tekeningen tot uitleg van de conclusies.

Het bij het EOV behorende protocol inzake de uitleg van art. 69 luidt:

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden beschrijvingen en tekeningen alleen maar kunnen dienen om onduidelijkheden welke in de conclusie zouden kunnen voorkomen op te heffen.

Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen.

De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

4.4. Art. 69 EOV komt er dus op neer dat bij de uitleg van een octrooi het midden moet worden gevonden tussen enerzijds de betekenis van de letterlijke bewoordingen van de octrooi-conclusie en anderzijds de

zogenaamde uitvindingsgedachte, het wezen van de uitvinding. De bedoeling is dat zowel aan de rechtszekerheid als aan de gerechtvaardigde belangen van de octrooihouder recht wordt gedaan. Het uitlegcriterium van het EOv wordt gezien als een compromis tussen wat kortweg wel wordt aangeduid als de (in elk geval: toenmalige) Engelse respectievelijk Duitse opvatting over de uitleg van octrooien. In het Engelse recht werd van oudsher sterk gehecht aan de precieze formulering van de conclusie, terwijl naar Duits recht meer de nadruk lag op de achter de bewoordingen van de conclusie schuil gaande 'uitvindingsgedachte'.(12)

4.5. Het Nederlandse octrooirecht sloot lange tijd aan bij de Duitse traditie. Bij de uitleg van een octrooi was 'het wezen' van de uitvinding bepalend.(13) In het Ciba Geigy/Oté-arrest van 13 januari 1995(14) heeft de Hoge Raad, zonder geheel en al te breken met deze traditie, echter een vernieuwde koers gekozen.(15) De Hoge Raad overwoog (rov. 3.3.1):

'[...] In HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506, is overwogen dat de vóór de inwerkingtreding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, in de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting - kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijke bewoordingen van het octrooischrift maar) op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geöctrooieerde uitvinding bestaat - ook na die inwerkingtreding nog tot uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel met inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW vervatte voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend recht "wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies". Zoals in dat arrest vervolgens is overwogen, is de strekking van het voorschrift, het midden te houden tussen twee in het protocol bij art. 69 EOv bedoelde uitersten en aldus "a fair protection for the patentee" te combineren met "a reasonable certainty for third parties". Die twee uitersten worden in de eerste twee zinnen van het protocol als volgt omschreven: "Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated".

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

van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geöctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. [...]

4.6. Aan de bewoordingen van de octrooi-conclusie komt sindsdien dus meer gewicht toe, in verband met de rechtszekerheid voor derden.(16) Het komt niet alleen aan op het bepalen van de achter de bewoordingen van de conclusie liggende uitvindingsgedachte, maar ook op de vraag of de gemiddelde vakman het resultaat hiervan, na bestudering van de conclusie, de beschrijving en de tekeningen in het octrooischrift, zo zal begrijpen.(17) In zijn conclusie voor het arrest [...]/(...)(18) geeft A-G Langemeijer aan dat in het arrest Ciba Geigy/Oté het wezen van de uitvinding is 'gedegradeerd' van uitgangspunt tot gezichtspunt.(19)

Rol van het verleningsdossier

4.7. Het zojuist aangehaalde Ciba Geigy/Oté-arrest is ook van belang voor hetgeen de Hoge Raad overwoog ten aanzien van de rol van het verleningsdossier.

Het hof had in de zaak van Ciba Geigy (octrooihouder) versus Oté in rov. 6 overwogen:

'6. De argumenten ontleend aan het verleningsdossier vermogen Ciba Geigy niet te baten, omdat artikel 69 met het oog op een redelijke rechtszekerheid voor derden, zoals Oté c.s., bepaalt dat de beschermingsomvang van het Europese octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies (met dien verstande dat de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies dienen): derden behoeven het verleningsdossier niet te raadplegen en bij de uitleg van het octrooi te betrekken; de rechtszekerheid tegenover derden brengt mee dat zij de octrooihouder aan de conclusies (zoals mede in het licht van de beschrijving en tekeningen uitgelegd) mogen houden.'

In rov. 13 overwoog het hof nog:

'13. Het verleningsdossier mag (tot op zekere hoogte) wél tegen de octrooihouder worden gebruikt.[...]

De Hoge Raad overwoog het volgende (in rov. 3.4.1): '[...] Onder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid van 's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier niet behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleg van het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 's Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer dat het (voor derden openbare gedeelte van)

het verleningsdossier wel (tot op zekere hoogte) tégen de octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geval mag worden gebruikt ten gunste van een door de octrooihouder verdedigde en door een ter zake van inbreuk aangesproken derde bestreden uitleg van het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het bepaalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van rechtszekerheid voor derden.

De klacht is in zoverre gegrond dat 's Hof's opvatting in haar algemeenheid te ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zoals uitgelegd volgens het daarbij behorende protocol, heeft weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat de gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een door de octrooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi zouden mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden tot terughoudendheid bij het ten voordele van de octrooihouder hanteren van aan het verleningsdossier ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit het openbare deel van het verleningsdossier. Daarbij dient ook in aanmerking te worden genomen dat onduidelijkheden die het gevolg zijn van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, in beginsel voor risico van de octrooihouder behoren te komen.

De gegrondheid van de klacht kan evenwel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu het Hof - in zijn gedachtengang: ten overvloede - het verleningsdossier heeft onderzocht [...].'

In dezelfde zin oordeelde HR 12 november 2004 (Impro/Liko).(20)

4.8. Met betrekking tot het ten voordele van de octrooihouder raadplegen van het verleningsdossier is de stand van de rechtspraak van de Hoge Raad op basis van art. 69 EOV (en het daarbij behorende) Protocol dus als hierboven verwoord. Hoewel herhaling geen zin heeft, kan het wellicht geen kwaad om de positieve formulering in negatieve zin te parafaseren. Een beroep van de octrooihouder op eventueel verhelderende passages in het verleningsdossier is niet toegelaten indien een octrooi-conclusie, ten aanzien waarvan de gemiddelde vakman - ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen - geen twijfels behoeft te hebben omtrent een mogelijk grotere beschermingsomvang dan uit het octrooischrift blijkt; en als de gemiddelde vakman toch zou moeten twijfelen ten gevolge van een onzorgvuldige formulering van het octrooischrift, is dat in beginsel voor risico van de octrooihouder.

De Hoge Raad relateert zijn beperkte toelating van het beroep door de octrooihouder op het verleningsdossier nadrukkelijk aan de door art. 69 EOV (en het Protocol) vereiste redelijke rechtszekerheid voor derden. Die brengt inderdaad mee dat derden als regel moeten kunnen afgaan op de claim van de octrooihouder als neergelegd in de tekst van de octrooi-conclusie(s), als-

mede de tot uitleg daarvan dienende, in het octrooischrift opgenomen beschrijvingen en tekeningen, en niet bedacht behoeven te zijn op een ruimere beschermingsomvang dan daaraan te ontleen is.

4.9. Hoe luidt het standpunt van de Hoge Raad, in het licht van art. 69 EOV, met betrekking tot het beroep van (wegens octrooi-inbreuk aangesproken) derden op het verleningsdossier?

Zoals uit het cassatiemiddel en uit de schriftelijke toelichting van mr. Hoyng in de onderhavige zaak blijkt, stelt Dijkstra zich op het standpunt dat aan derden steeds zo'n beroep toekomt, terwijl de schriftelijke toelichting van mr. Van Nispen een veel restrictiever standpunt inneemt. Beide (hoog-)geleerde pleiters beroepen zich daarbij op het Ciba Geigy/Oté-arrest van 1995: de één omdat de Hoge Raad in dat arrest slechts restricties gemaakt zou hebben voor het beroep van de octrooihouder op het verleningsdossier, de ander omdat de Hoge Raad in dat arrest (categorisch, over en weer) een beroep op het verleningsdossier zou hebben afgewezen als het octrooi voldoende duidelijk is.

Het valt op dat zich bij de feitenrechtters in octrooizaken (de rechtbank en het gerechtshof te 's-Gravenhage) een vergelijkbare verdeeldheid aftekent. Zoals reeds bleek, oordeelde het hof in deze zaak in rov. 9, overeenkomstig het standpunt van Saier:

'(...) dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen, omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft (vgl. HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, m.n. DWFV).'

In een uitspraak van de Haagse rechtbank van 14 maart 2001(21) lezen wij daarentegen, overeenkomstig het standpunt van Dijkstra:

'5.6. Anders dan Boston cs (...) betogen mogen derden voor het bepalen van de beschermingsomvang en dus voor het bepalen van de eigen handelingsvrijheid naar het oordeel van de rechtbank altijd te rade gaan bij het verleningsdossier en zich op voor de octrooihouder bezwaarlijke gegevens uit dat verleningsdossier beroepen, hetgeen te meer geldt voor directe concurrenten als Cordis cs op een terrein waarop men elkaar "dagelijks in de gaten houdt".

De rechtbank heeft reeds eerder overwogen (...) dat uit HR NJ 1995, 391 voormeld is af te leiden dat het verleningsdossier zonder meer ten gunste van derden mag worden gebruikt, terwijl het ten voordele van de octrooihouder slechts mag worden aangewend wanneer voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van beschrijving en tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen. Juist met het oog op hun rechtszekerheid mogen derden in beginsel - behoudens voormelde twijfel - immers afgaan op het octrooischrift zelve en behoeven zij niet steeds een dikwijls vuistdik verleningsdossier te raadplegen, maar zij mogen dat laatste desgewenst altijd. Daaraan staat de billijke bescherming van de octrooihouder niet in de weg.'

4.10. Ten aanzien van het beroep van de derde op het octrooi-verleningsdossier met het oog op interpretatie van het octrooi op de voet van art. 69 EOV en het bij-

behorende Protocol (b)lijkt het Ciba Geigy/Oté-arrest dus vatbaar voor verschillende interpretatie.

In een eerdere conclusie, in 2002, heb ik een met de visie van de Haagse rechtbank overeenstemmende opinie neergelegd.(22) Ik heb die toen uitsluitend gebaseerd op hetgeen mij de voor de hand liggende lezing leek van de boven (nr. 4.7) aangehaalde rov. 3.4.1 van het Ciba Geigy/Oté-arrest, en ik had daarvoor niet meer dan een tiental regels nodig.(23) De kwestie was toen overigens geen onderdeel van een principiële debat tussen partijen. De Hoge Raad verwierp de desbetreffende klacht en de meeste andere klachten in die zaak met toepassing van art. 81 RO.

In deze zaak is de kwestie wél onderdeel van een principiële partijdebat. Dit geeft mij aanleiding tot nader (mede rechtsvergelijkend onderzoek) en tot een tiental pagina's aan beschouwingen in plaats van een tiental regels. Mijn (eind-)bevindingen - die niet leiden tot een andere uitkomst dan in mijn conclusie in bovengenoemde zaak - zijn te vinden in nrs. 4.36-4.39.

4.11. Bij de aanpak van dit onderwerp van debat, kan om te beginnen worden gewezen op een situatie, waarin de mogelijkheid voor de derde van een beroep op het verleningsdossier - als daarbij al sprake is van beperkingen - m.i. in ieder geval níet door de Hoge Raad uitgesloten kan worden geacht. Dit doet zich voor in het geval waarin - nu niet in potentieel uitbreidende, maar in potentieel beperkende zin - 'het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen'. Het kan immers niet zo zijn - en de Hoge Raad kan dus in het Ciba Geigy/Oté-arrest niet bedoeld hebben - dat wat in het ene geval (onder restricties) aan de octrooihouder toekomt, in het omgekeerde geval niet aan de derde zou toekomen. In het geval van een beroep op het dossier door de derde is er - in de lijn van het Ciba Geigy/Oté-arrest - bovendien in het licht van de rechtszekerheid geen reden voor terughoudendheid, nu het Protocol bij art. 69 EOV immers niet rept van rechtszekerheid voor de octrooihouder, terwijl het rekening houden met zijn belangen verzekerd wordt door de voorgeschreven 'redelijke bescherming'. Integendeel geeft het door het Protocol bedoelde rechtszekerheidsbelang van de derde te minder reden tot terughoudendheid. De derde die, gelet op de voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog mogelijke 'redelijke twijfel', de moeite neemt om het verleningsdossier met het oog op eventueel verhelderende passages te raadplegen, heeft er juist vanuit zijn rechtszekerheidsbelang aanspraak op om op eventuele duidelijke aanwijzingen in het verleningsdossier in zijn voordeel te kunnen afgaan.

4.12. Het vorenstaande acht ik geheel in lijn met eerdere - m.i. niet achterhaalde - jurisprudentie van de Hoge Raad over een aan het verleningsdossier te ontnemen beroep van de derde op (mogelijke) afstand door de octrooiaanvrager van onderdelen van de bescherming(somvang) van zijn octrooi. In het arrest

Meyn/Stork(24) oordeelde de Hoge Raad in dit verband (rov. 3.5):

'[...] Anders dan het hof heeft aangenomen, brengt echter ook in deze situatie de enkele beperking van de omschrijving in het octrooischrift tot de daarin beschreven uitvoering nog niet mee dat andere uitvoeringsvarianten buiten de bescherming vallen. Voor dit laatste is immers, voor zover hier van belang, nodig dat deskundige derden, wanneer zij zich reenschap geven van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding, zoals dit uit de conclusies van het octrooischrift in het licht van de beschrijving en de tekeningen naar voren komt, mogen aannemen dat de aanvrager van het octrooi door de in het octrooischrift gebezigde formulering afstand heeft willen doen van een gedeelte van de bescherming waarop het octrooi naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanspraak geeft. Deze derden zullen een zodanige afstand slechts mogen aannemen, indien daartoe, gelet op de inhoud van het octrooischrift in het licht van eventuele andere bekende gegevens, zoals de ook voor hen kenbare gegevens uit het octrooiverleningsdossier, goede grond bestaat.' [...](25)

Dit oordeel is herhaald in het [...] [...] -arrest van HR 29 maart 2002.(26)

Ik noteer dat het in beide arresten per saldo ging om een falend beroep van de derde op vermeende impliciete afstand van (binnen het vastgestelde 'wezen van de uitvinding' vallende) niet geclaimde uitvoeringsvarianten. Daarover oordeelde de Hoge Raad dus, dat die afstand slechts mag worden aangenomen indien daartoe goede grond bestaat. Maar indien het verleningsdossier (wél) goede grond biedt voor het aannemen van afstand, mag daarop - zonder terughoudendheid voor het overige - dus een beroep worden gedaan.

4.13. In het licht van het vorenstaande lijkt mij het werkelijke onderwerp van debat over de mogelijkheden van beroep op het verleningsdossier door de derde, gereduceerd tot gevallen waarin enerzijds het octrooi (de conclusies, mede in het licht van de beschrijving en de tekeningen) duidelijk is, maar anderzijds de verleningsgeschiedenis tóch (niet minder duidelijk) kan wijzen op een restrictiever beschermingsomvang dan uit het octrooi valt op te maken. Dat zal geen alledaagse casus zijn, maar in de praktijk is zij niettemin alleszins denkbaar. Het is nu eenmaal zo dat waar gehakt wordt, spaanders kunnen vallen. Zo kan uit de verleningsgeschiedenis, anders dan uit het octrooi zelf, de benadrukking van een bepaald kenmerk blijken (terwijl de octrooihouder later dat beperkende kenmerk irrelevant wil achten). Zo kan voorts een minder zorgvuldig handelen van de octrooihouder en/of de octrooiverlenende instantie medebrengen dat door de octrooiverlenende instantie of door de octrooihouder voorgenomen beperkingen of andere wijzigingen uiteindelijk niet in het 'duidelijke' octrooischrift terug te vinden zijn. Door de mogelijkheid van een (alleen) uit het verleningsdossier (duidelijk) blijkende afstand van bescherming door de octrooihouder te (ond)erkennen, blijkt in ieder geval dat in de rechtspraak van de Hoge Raad met deze mogelijkheid rekening is gehouden.

Ook een uit het 'duidelijke' octrooischrift zelf afgeleid 'wezen van de uitvinding' kan door verleningsslotgevallen als hier bedoeld anders blijken te zijn, of althans in een ander licht komen te staan.

4.14. Niet principieel ten deze - anders was de hier besproken vraag allicht reeds beslecht - maar toch vermeldenswaard zijn de arresten ARS/Organon(27) en Dreizler/Remeha (verwarmingsketel)(28). Daaruit blijkt per saldo dat de rechter een beroep van de van inbreuk betichte partij op een beperkte uitleg aan de hand van de verleningsgeschiedenis van belang mocht achten (in beide gevallen ging het om de uitleg van een Europees octrooi).

In eerstgenoemde zaak oordeelde het hof dat het uiteindelijk verleende octrooi ruimer was dan de conclusie in de octrooiaanvraag. Het hof had mede op grond van de verleningsgeschiedenis, waaronder dus de tekst van de aanvraag, in rov. 7.3 geoordeeld dat het in de octrooi-conclusie weggelaten kenmerk essentieel was voor het verleende octrooi. Dit oordeel gaf volgens de Hoge Raad (rov. 33, mede verwijzend naar 's hofs rov. 6.6, waarin het verleningsdossier aan de orde is) niet blijken van een onjuiste rechtsopvatting, noch was het onvoldoende gemotiveerd.

In de zaak Dreizler/Remeha was het verschil tussen het uiteindelijk verleende octrooi en de aanvraag juist dat de octrooihouder in de loop van de verleningsprocedure twee kenmerken had toegevoegd. Het hof was in rov. 14 tot het oordeel gekomen dat die twee kenmerken wezenlijke onderdelen van de geoctrooieerde uitvinding vormden. Voor dit oordeel vond het hof (rov. 15) 'bevestiging' in de verleningsgeschiedenis van het octrooi(29):

'[...] Daaruit blijkt dat de aanvraag een conclusie bevatte met betrekking tot een bepaalde verwarmingsketelinstallatie met als enige kenmerk: "dasz die Abgasrückführung (32a, 32b, 35) in den Unterdruckbereich des Verbrennungsluftgebläses (12) mündet". Deze conclusie is door de aanvrager na het uitbrengen van het nieuwheidsrapport niet gehandhaafd. De aanvrager heeft in de conclusie beperkingen aangebracht door daarin specifieke kenmerken op te nemen. Het gaat dan niet aan om na de verlening de beperkende kenmerken weg te interpreteren.'

De Hoge Raad overwoog dat dit oordeel en de daaraan ten grondslag gelegde argumenten niet blijken gaven van een onjuiste rechtsopvatting, noch onbegrijpelijk waren.

In geen van beide zaken is aan de orde geweest of er sprake zou zijn van een zodanig duidelijk octrooischrift dat daarom het beroep van de verweerder op het verleningsdossier (toch) niét zou kunnen opgaan.

4.15. Tot zover mijn weergave van hetgeen ik in de rechtspraak van de Hoge Raad meen te kunnen aantreffen over de ruimte voor het beroep van derden op het octrooiverleningsdossier. Of daarmee het debat dat (hoofd)onderwerp is van onderdeel I van het cassatiemiddel in deze zaak reeds beslecht is, betwijfel ik.

4.16. Aangezien het hier om een 'Europese' materie gaat, zij het vooralsnog zonder Europese rechter die waakt over uniforme uitleg in de EOVLidstaten, komt

het mij hoe dan ook geraden voor om een blik te werpen op de rol die het verleningsdossier pleegt te spelen bij de uitleg van octrooien in met name de Duitse en de Engelse rechtspraak en rechtsleer.(30) Ook enkele andere EOVLidstaten zullen (heel) kort aan bod komen.

In de nrs. 4.17-4.21 geef ik slechts de resultaten weer van deze rechtsvergelijkende verkenning (ja, neen, of betrekkelijk). Door mij aangetroffen argumentaties, die in de Europese context niet landsgebonden behoren te zijn, bespreek ik vervolgens in de nrs. 4.22-4.35. Overigens moet niet uit het oog verloren worden dat nationale tradities taai kunnen zijn, en dat de mate waarin gehechtheid aan de nationale traditie eigenlijk een groter rol speelt dan expliciet benadrukte juridisch-technische argumenten, voor buitenstaanders moeilijk of niet te achterhalen is.(31)

4.17. De heersende opvatting in Duitsland is dat de octrooihouder in een inbreukprocedure weliswaar gebonden is aan tijdens de verlenings- resp. oppositieprocedure aangebrachte beperkingen en afstandsverklaringen(32), maar dat deze en eventuele andere beperkingen uit het octrooischrift zelf moeten blijken. Er wordt geen wettelijke ruimte gezien om het verleningsdossier op zichzelf bij de uitleg van een octrooi te betrekken.

Benkard/Ullmann acht het raadplegen van het verleningsdossier wél toegestaan, wanneer uit het octrooischrift duidelijk blijkt dat er sprake is van een beperking van het octrooi. Dan kan het immers nodig zijn om het dossier te raadplegen om de exacte reikwijdte van die beperkingen vast te stellen.(33) Volgens Benkard/Ullmann respectievelijk Schulte/Kühnen(34) kunnen zulke 'Bekundungen'(35) indicaties opleveren voor de beoordeling van wat de 'gemiddelde vakman' uit het octrooischrift kan afleiden, maar zij kunnen dus hoogstens als indirect argument of steunargument dienen, zo begrijp ik deze auteurs.

4.18. Wél is het mogelijk dat de octrooihouder in strijd met de goede trouw ('Treu und Glauben') handelt als deze een inbreukprocedure start tegen een bepaalde wederpartij, tegenover wie hij tijdens de verleningsprocedure heeft verklaard dat op de bescherming van het octrooi voor een bepaalde uitvoeringsvariant geen beroep zou worden gedaan. Vereist is dan wel, dat de wederpartij er op grond van deze uitlatingen gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de octrooihouder zich niet op (dat deel van) de door het octrooi geboden bescherming zou beroepen. Dat de octrooihouder bepaalde mededelingen heeft gedaan is op zichzelf nog niet voldoende.(36),(37)

4.19. Volgens Terrells Law of Patents(38) is in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van het verleningsdossier niet geheel en al uitgesloten. Wel wordt in Terrell uit de weergegeven - niet eenduidige - rechtspraak afgeleid dat van deze mogelijkheid spaarzaam gebruik moet worden gemaakt. In dat verband wordt gewezen op een uitspraak uit 2005 van het House of Lords waarin Lord Hoffmann meent dat er 'good reasons' zijn om het gebruik van het verleningsdossier bij de uitleg te ontmoedigen:

'The courts of the United Kingdom, the Netherlands and Germany certainly discourage, if they do not actually prohibit, use of the patent office file in aid of construction. There are good reasons: the meaning of the patent should not change according to whether or not the person skilled in the art has access to the file and in any case life is too short for the limited assistance which it can provide.'

In een uitspraak van 2004 komt rechter Laddie - vooropstellend de 'absence of any binding authority or legislation' - tot een oordeel dat vergelijkbaar is met de aangevallen rechtsoverweging van het hof in de zaak Saier/Dijkstra: het verleningsdossier behoefde niet te worden geraadpleegd, nu de betekenis van het octrooi-schrift al voldoende duidelijk was. Cornish onderschrijft dit uitgangspunt.(39)

Eenduidig is de Engelse rechtspraak niet, maar in ieder geval blijkt niet van een categorisch verbod op het raadplegen van het verleningsdossier in het kader van de uitleg van een octrooi. Wel wordt ervoor gepleit dit met terughoudendheid te doen.

4.20. Uit het recente rechtsvergelijkende werk van Pagenberg & Cornish - waarin Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland aan de orde komen - blijkt dat in Italië en Zweden een tendens bestaat om acht te slaan op het verleningsdossier, althans voor zover het gaat om uitlatingen van de octrooihouder die op een beperking van de beschermingsomvang duiden.(40) In Oostenrijk is raadpleging van het verleningsdossier gebruikelijk en in sommige gevallen zelfs wettelijk voorgeschreven, zij het dat daar de vraag leeft in hoeverre deze oude nationale praktijk verenigbaar is met het EOV.(41)

4.21. Hoewel er strikt genomen niet altijd wordt gesproken van uitleg van (de beschermingsomvang van) een octrooi, wordt volgens Pagenberg in zijn concluderend overzicht in de besproken landen wel rekening gehouden met de verleningsgeschiedenis in de volgende situaties:

- de octrooihouder heeft in de loop van de verleningsprocedure afstand gedaan van een deel van het octrooi; in dat geval gaat het betoog dat het gebruik van dit (onder)deel een inbreuk op het octrooi op zou leveren niet op;

- de octrooihouder heeft benadrukt dat een bepaald kenmerk noodzakelijk is om het gewenste (inventieve) effect te bereiken; in dat geval kan de octrooihouder in het algemeen niet met succes betogen dat een uitvoering zonder dat kenmerk een inbreuk op het octrooi oplevert;

- de octrooihouder heeft tegenover een bepaalde derde concrete mededelingen (toezeggingen) gedaan over de manier waarop een onderdeel van het octrooi moet worden begrepen; deze derden maken geen inbreuk op het octrooi als zij uitgaan van deze uitlatingen of toezeggingen.(42)

Op de vraag in hoeverre hierbij een rol speelt of het octrooi-schrift zelf 'duidelijk' is, gaat de auteur niet specifiek in.

4.22. Zoals in nr. 4.16 aangekondigd, zal ik thans ingaan op de argumenten die ik heb aangetroffen voor een beperkte rol van het verleningsdossier. Ik zal die argumenten tevens van mijn commentaar voorzien.

4.23. Het eerste - met name in de Duitse rechtspraak en literatuur tegengekomen - argument is dat art. 69 EOV en het Protocol het verleningsdossier niet noemen.(43) Dit argument acht ik niet overtuigend. Niet alleen is zo'n a contrario-redenering op zichzelf weinig overtuigend; daarenboven blijkt dit argument de rechter nergens - ook in Duitsland niet - te beletten om in bepaalde gevallen tóch op het verleningsdossier acht te slaan (vgl. hierboven nr. 4.21).

4.24. In het verlengde van het eerst besproken argument ligt het volgende.(44) In 2000 heeft een voorstel om het protocol inzake de uitleg van art. 69 EOV aan te passen het niet gehaald tijdens de diplomatieke herzieningsconferentie over het EOV. Dit voorstel hield - voor zover thans van belang - in dat aan het protocol een derde artikel zou worden toegevoegd, dat bepaalde dat bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi acht moest worden geslagen op uitlatingen van de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure waarin deze op ondubbelzinnige wijze de beschermingsomvang beperkte.(45) Dit voorstel is niet opgenomen in de uiteindelijke verdragstekst tot wijziging van het EOV.(46)

Pagenberg en Köster stellen evenwel dat hieruit niet kan worden afgeleid dat de verleningsgeschiedenis of het verleningsdossier geen rol behoren te spelen:

'The current provisions on the interpretation of Art. 69 by no means prevent account being taken of the patent holder's representations to the granting office if they have led to a modification of the text of the claims, particularly in order to overcome a novelty objection by the examiner.

Thus it will remain the responsibility of the national judges to take into account details from the granting proceedings for the interpretation of the extent of protection. All that the deletion of the proposed "file wrapper estoppel" amendment means is that there is no obligation to work through the examination files for prior statements, in particular with respect to the state of the art.'(47)

Ik sluit mij bij deze observatie aan, onder de toevoeging dat ik bovendien geen commentaren ben tegengekomen waarin gezegd is dat de verwerping van het voorstel zou meebrengen dat in die gevallen waarin de rechter toch al rekening hield met het verleningsdossier (vgl. 4.21), daarvan geen sprake meer zou kunnen of mogen zijn.

4.25. Van Duitse bodem is voorts het argument tegen het acht slaan door de rechter op het verleningsdossier, gelegen in de niet-openbaarheid of niet-volledige openbaarheid daarvan.(48)

In de context van het beroep van de octrooihouder op het verleningsdossier voor argumenten te zijnen voordele, kan ik mij hierbij iets voorstellen.(49) Voor zover het gaat om een beroep van derden op het verleningsdossier, begrijp ik het niet. Daargelaten dat in ieder geval de Europese octrooi-verleningsdossiers zo goed

als volledig openbaar zijn(50), merk ik op dat voor derden niet kenbare delen van het verleningsdossier, die een negatieve invloed op de beschermingsomvang kunnen hebben, niet zouden mogen bestaan. Het zou dan immers gaan om m.i. ontoelaatbare geheime 'één/tweetjes' tussen enerzijds de octrooiaanvrager/octrooihouder en anderzijds de octrooiverlenende instantie.

Nu er tegenwoordig als regel sprake is van openbaarheid (en nu die bij gebreke daarvan m.i. desnoods af te dwingen zou moeten zijn), mist het argument van de niet-openbaarheid van het dossier in zoverre feitelijke grondslag, en voor zover het geen feitelijke grondslag mist, ontbeert het een degelijk juridisch fundament.

Het niet-openbaarheidsargument in de Duitse literatuur is ook moeilijk te begrijpen nu in die literatuur erop wordt gewezen dat derden wél een beroep op het verleningsdossier kunnen doen (kennelijk ook: op niet openbare dossiergedeelten) in het kader van een vordering tot nietigverklaring van het octrooi(51), of in het geval van een beroep van de derde op verklaringen van de octrooihouder jegens de derde (die intervenieerde tijdens de verleningsprocedure) inhoudend dat de octrooihouder op de bescherming van het octrooi voor een bepaalde uitvoeringsvariant geen beroep zal doen.(52)

4.26. Een uit het Verenigd Koninkrijk vernomen variant op het niet-openbaarheids-argument is gelegen in het ontbreken van vertalingen van de stukken van het verleningsdossier.(53)

Het is een praktisch argument, maar daarom m.i. nog niet een valide argument. Het is aan de belanghebbende derde om, zo hij in rechte een beroep op het verleningsdossier wil doen, aan de rechter desverlangd de vereiste (beëdigde) vertalingen te verschaffen, en als de octrooihouder van diens kant op weer andere stukken een beroep wil doen, is het aan hem om daarvoor te zorgen.

4.27. Uit het Verenigd Koninkrijk stamt nog het argument dat de mogelijkheid van een beroep in rechte op het verleningsdossier hinderlijk zou zijn voor een vrije gedachtenwisseling tussen aanvrager resp. diens gemachtigde en de octrooiverlenende instantie.(54)

Voor zover onderdelen van het dossier kennelijk het karakter van zo'n vrije gedachtenwisseling hadden, kan de rechter daarmee m.i. rekening houden en zal hij de octrooiaanvrager niet op een achteraf minder gelukkige uitlating 'vangen'. Intussen dient als uitgangspunt te gelden dat de gedachtenwisseling met de octrooiverlenende instantie nu eenmaal geen vrijblijvende aangelegenheid is, vanwege de bij de octrooiverlening betrokken belangen van derden.

4.28. Ik kom vervolgens tot bespreking van argumenten, die voorhouden dat het toelaten van het beroep op het verleningsdossier - ook door derden - niet zou stroken met de rechtszekerheid.

Ik herinner er nog even aan dat art. 69 EOV en het bijbehorende Protocol meebrengen dat het bij de interpretatie van een octrooischrift gaat om het juiste midden tussen een redelijke mate van bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid voor

derden, en dat dit juist in het belang van de rechtszekerheid van derden meebrengt - zoals door de Hoge Raad uitgesproken in het Ciba Geigy/Oté-arrest - dat (in ieder geval) het beroep van de octrooihouder te zijnen voordele aan beperkingen onderhevig is (zie hierboven passim en met name nrs. 4.5, 4.7 en 4.11).

Tegen die achtergrond bespreek ik de argumenten dat de rechtszekerheid zich óók zou verzetten tegen een beroep door de derde op voor hem gunstige onderdelen van het verleningsdossier.

4.29. Voor zover in de Duitse literatuur, in het algemeen sprekend over 'rechtszekerheid', de opvatting besloten ligt dat de octrooihouder minimaal zou mogen rekenen op bescherming naar de tekst van de octrooi-conclusies (waarbij de beschrijving en de tekeningen tot verduidelijking dienen), en dat de rechtszekerheid de octrooihouder zou moeten beschermen tegen een hem onwelgevallig beroep door derden op het verleningsdossier, acht ik die opvatting tegen de even genoemde achtergrond onjuist.(55) Voor de octrooihouder is in het Protocol niet het beroep op rechtszekerheid, maar het beroep op een redelijke mate van bescherming neergelegd. Bovendien geldt voor de octrooihouder dat hij zijn verleningsdossier - met de daarin voor hem eventueel ongunstige elementen - kent of geacht moet worden te kennen.

4.30. Een ander 'rechtszekerheidsargument' is dat het beroep op het verleningsdossier - althans in het geval waarin het octrooischrift duidelijk is - niet in het belang van de derde zou zijn, omdat de derde dan niet zou kunnen afdwingen op dat 'duidelijke' octrooischrift, en als het ware gedwongen zou zijn om ook (steeds) het verleningsdossier te raadplegen.(56)

Het argument maakt op mij geen indruk. De derde die géén behoefte heeft om - ter mogelijke verduidelijking in zijn voordeel - het verleningsdossier te raadplegen, mag daarvan afzien. Maar dat is allerminst redengevend om, als hij daaraan wél behoefte heeft (omdat de zaak voor hem belangrijk genoeg is), hem het recht daartoe te ontzeggen.

4.31. Hoewel niet aangetroffen in de literatuur, onderken ik op de achtergrond een 'afgeleid' argument. Dat heeft te maken heeft met de beroepsverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid van de adviseurs (advocaten, octrooigemachtigden en eventuele anderen) van de derde. Als de derde (steeds) het verleningsdossier mag raadplegen op zoek naar argumenten in zijn voordeel voor de uitleg van het octrooi, dan zouden zulke adviseurs dat ook moeten doen, op straffe van eventuele beroepsaansprakelijkheid (indien door nalaten een goede kans 'gemist' blijkt te zijn).

Maar ook dit is een invalide argument tegen een beroep van de derde op het verleningsdossier. De adviseur, die de mate van zijn bekwaamheid wil demonstreren zal juist blij zijn met deze verantwoordelijkheid en de daaraan te ontleen extra dienstverlening (die zijn omzet helpt verhogen). Indien de adviseur, geconfronteerd met financiële beperkingen aan de zijde van zijn cliënt, het dilemma voelt, staat het hem in desbetreffend geval vrij om zijn cliënt - ceteris paribus - in de volgende geest te berichten: (i) dat, nu de octrooihouder zich uit-

sluitend beroept op de inderdaad duidelijke tekst van het octrooischrift, de kans op een veroordeling groot is; (ii) dat de adviseur niettemin kan onderzoeken of aan het verleningsdossier wellicht nog argumenten voor een meer beperkte uitleg zijn te ontleen; dat de adviseur de keuze aan zijn cliënt laat.

4.32. Een potentieel interessanter 'rechtszekerheidsargument' tegen het beroep van derden op het verleningsdossier is het volgende. Hetgeen door de derde gesteld wordt met betrekking tot een beperkte uitleg, zal of kan veelal samenvallen met een argumentatie tot gehele of partiële nietigheid van het octrooi. De van octrooi-inbreuk betichte kan ook die weg volgen.

De weg van de (partiële) nietigverklaring verdient dan - volgens de hier bedoelde argumentatie - de (exclusieve) voorrang. Immers, daardoor wordt gepubliceerde duidelijkheid (en daarmee rechtszekerheid) verkregen ten behoeve van iedereen omtrent datgene waarop de octrooihouder aanspraak kan maken.(57) In het geval van een beperkte uitleg van het octrooi in een inbreukprocedure geldt deze uitkomst - ceteris paribus - slechts tussen de onderhavige partijen.

In landen waarin de nietigheidsactie wél, maar de inbreukactie níét geconcentreerd is bij één nationaal gerecht, komt daar nog het argument bij dat de nietigheidsbeoordeling dan is voorbehouden aan één (super-)gespecialiseerde gerechtelijke instantie.(58)

4.33. Een juiste bouwsteen in deze argumentatie is dat aan de beperkte uitleg die in een bepaald geschil tussen twee partijen aan een octrooi gegeven wordt, geen erga omnes-werking toekomt(59), en aan een (onherroepelijk) uitgesproken nietigverklaring wél. Aan die argumentatie wordt echter onmiddellijk afbreuk gedaan doordat hetzelfde geldt voor de interpretatie die de rechter aan de hand van art. 69 EOV en het Protocol nu eenmaal 'altijd' moet geven, ook los van een eventuele rol van het verleningsdossier.

De argumentatie zou voorts alleen sterk genoemd kunnen worden, indien wat de nietigverklaring betreft, voor Europese octrooien voldaan zou zijn aan de volgende voorwaarden: (i) het bestaan van één exclusieve centrale Europese nietigheidsprocedure, waarbij publicatie van de gehele of gedeeltelijke nietigverklaring in het octrooiregister verzekerd is, of althans (ii) een mechanisme waarbij voor gehele of gedeeltelijke nietigverklaringen door nationale rechters, die publicatie verzekerd is.

Dat is echter niet zo. Ad (i): Na het verstrijken van de oppositietermijn van art. 99 EOV resp. na een onherroepelijk beslissing van het EOB waarbij het octrooi ongewijzigd of in gewijzigde vorm in stand is gelaten (met desbetreffende publicatie), kan een beroep op nietigheid slechts bij de nationale rechterlijke instanties gedaan worden(60), zo blijkt uit art. 138 EOV. De gehele of gedeeltelijke nietigverklaring door de nationale rechter geldt slechts voor het grondgebied van de betrokken staat.

En ad (ii): in (centrale) publicatie van de nationale gehele of gedeeltelijke nietigverklaring is niet voorzien; het EOV rept daarover niet.(61)

4.34. Daarmee blijkt ook dit rechtszekerheidsargument niet op te gaan.(62)

Ik voeg hier nog aan toe dat aan een verplichte endossering naar de afzonderlijke nietigheidsprocedure nog een - in elk geval in theorie - even merkwaardig als onwenselijk risico kleeft. Het is immers denkbaar dat de derde, die bij de inbreukrechter geen gehoor vindt met zijn dossier-argumentatie omdat hij in de inbreukprocedure daarop geen beroep mag doen, vervolgens bij de nietigheidsrechter nul op het rekest krijgt, omdat hij het octrooi 'te ruim gelezen' zou hebben. Dit resultaat is te meer onaanvaardbaar indien laatstbedoeld oordeel, later in de tijd, gegeven wordt op een tijdstip waarop een veroordelend vonnis in de inbreukprocedure reeds gezag van gewijsde zou hebben verkregen.

4.35. Aan het einde van deze analyse van mij gebleken argumenten tegen een (ruime) toelating van het beroep van de derde op voor hem potentieel gunstige gegevens uit het verleningsdossier ten aanzien van de uitleg van het octrooi, noem ik de in het Verenigd Koninkrijk(63) geuite verzuchting dat octrooi-inbreukprocedures hierdoor ingewikkelder worden.

Het argument is op zichzelf waar, maar de vraag is of het (voldoende) gewicht in de schaal legt. Dat is m.i. niet het geval.

Nu het in de regel gaat om aan het verleningsdossier te ontleen argumenten van zodanig gewicht dat ze, als het in de inbreukprocedure niet mag/kan, in een nietigheidsactie naar voren kunnen worden gebracht, is er in zoverre geen sprake van een verzwaring, maar veeleer van een verplaatsing van de werklust: zowel voor partijen(64) als voor de rechterlijke macht.(65)

Voor zover aanhangers van het hier besproken argument van voorkoming van te grote ingewikkeldheid van de procedure zó ver zouden willen gaan dat de derde ook in het kader van een nietigheidsactie geen beroep op het verleningsdossier zou mogen doen, of slechts in gevallen waarin het octrooischrift zelf ruimte voor twijfel zou laten, acht ik die argumentatie op gespannen voet staan met de in (onder meer) art. 137 lid 1 onder c neergelegde nietigheidsgrond:

'c. indien het onderwerp van het Europese octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend, indien het octrooi is verleend (...)'

Hetgeen de aanvraag wel of niet inhoudt, zal immers allicht verduidelijkt kunnen worden respectievelijk verduidelijking behoeven aan de hand van - nu juist - het verleningsdossier. Dat in menig geval - of misschien zelfs in heel veel gevallen - het beroep op het verleningsdossier per saldo niet leidt tot een ander oordeel in vergelijking met de (min of meer) duidelijke tekst van het octrooischrift, kan daaraan m.i. niet afdoen: het gaat uiteraard om de gevallen waarin dat wél zo is, respectievelijk waarin daarover wél serieuze discussie mogelijk is.(66)

Samenvatting nrs. 4.11-4.35 en positiekeuze

4.36. Na de omzwervingen in de nrs. 4.11-4.35 is het thans tijd om positie te kiezen ten aanzien van de vraag waarbij ik in nr. 4.10 verbleven was: de toelaatbaarheid van het beroep van de derden op het verleningsdossier voor de uitleg van het octrooi in gevallen waarin ener-

zijds het octrooi (de conclusies, mede in het licht van de beschrijving en de tekeningen) duidelijk is, maar anderzijds de verleningsgeschiedenis tóch (niet minder duidelijk) zou kunnen wijzen op een restrictiever beschermingsomvang dan uit het octrooi valt op te maken. Na hetgeen ik hierboven geschreven heb, zal mijn positiekeuze niet verbazen.

4.37. Derden dienen zich met het oog op mogelijk uit het verleningsdossier blijkende beperkingen van de beschermingsomvang, m.i. steeds daarop te kunnen beroepen: dus óók in gevallen waarin het octrooi (de conclusies, mede in het licht van de beschrijving en de tekeningen) 'duidelijk' is of lijkt.

Hierbij neem ik (samenvattend) in aanmerking:

(i) dat uit de rechtsvergelijkende rondgang blijkt dat, net zo min als in Nederland blijkt het *Ciba Geigy/Oté*-arrest, in geen van de EOV-lidstaten blijkt van een per se-verbod van het beroep van de derde op het verleningsdossier;

(ii) dat ik geen dwingende aanwijzingen gevonden heb dat de met het oog op de rechtszekerheid van derden gestelde eis dat de rechter ten behoeve van de octrooihouder slechts wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen, gebruik mag maken van verhelderende gegevens uit het verleningsdossier - zoals de HR oordeelde in het *Ciba Geigy/Oté*-arrest - ook zouden moeten opgaan voor het beroep van de derde op een uit het verleningsdossier (mogelijk) blijkende minder ruime beschermingsomvang;

(iii) dat in de onderzochte buitenlandse rechtspraak en literatuur gevonden (veelal algemene) contra-argumenten tegen een beroep op het verleningsdossier, na weging ervan, ten deze te licht bevonden moesten worden.

4.38. Aan het vorenstaande voeg ik nog de volgende observaties toe.

(iv) Dat voor een beroep van de octrooihouder op voor hem mogelijk positieve aanwijzingen uit het verleningsdossier hogere eisen gesteld worden dan voor het beroep van de derde op aanwijzingen in andere richting, laat zich goed rijmen met het gegeven dat - hoe men het ook wendt of keert - een octrooi een beperking van de concurrentievrijheid meebrengt(67). Aan de octrooiaanvrager die concurrentiebeperking wenst mogen hogere eisen gesteld worden dan aan de nolens volens aan de gevolgen van dat octrooi gebonden derden.(68)

(v) Naast de rechtszekerheid voor de derde, pleit ook de redelijkheid ervoor dat de octrooihouder niet meer bescherming krijgt dan datgene waarvoor hij bescherming wilde krijgen, resp. dan hem volgens de octrooiverlenende instantie toekwam. Op een 'meevaller' door een (wellicht duidelijke, maar:) in het licht van de verleningsgeschiedenis onjuiste want te ruime formulering in de conclusie kan de octrooihouder naar redelijkheid geen aanspraak maken.

(vi) Voor de vraag of afstand is gedaan van een deel van de octrooibeschermting kan de rechter reeds volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad het dossier

raadplegen. De Hoge Raad stelt voor het aannemen van afstand wel de eis dat voor het aannemen van die afstand 'goede grond' bestaat, maar hij stelde niet de extra-eis dat, voor een beroep op mogelijke afstand, die mogelijkheid reeds zou moeten volgen uit potentiële onduidelijkheid van het octrooischrift over de beschermingsomvang.

(vii) Er is in Nederland, waar de rechtspraak in octrooizaken zowel in inbreukzaken als in nietigheidszaken geconcentreerd is bij één rechtbank (en dus in hoger beroep bij één hof), geen aanleiding om het beroep van de derde op het dossier in inbreukzaken te beperken door de derde voor zijn parallelle dossier-argumentatie te verwijzen naar de nietigheidsgronden en naar de nietigheidsrechter. Dat laatste zou ook niet stroken met de opvatting van de Hoge Raad in merkenzaken. Daarom heeft de Hoge Raad expliciet geoordeeld dat een beroep op een nietigheidsgrond niet een daarop gerichte vordering vereist, maar ook bij wege van exceptief verweer tegen de inbreukvordering kan worden gedaan.(69) Hiermee lijkt ook de proceseconomie gediend.

(viii) Ten slotte wijs ik erop dat het door de Hoge Raad in het *Ciba Geigy/Oté*-arrest gebruikte criterium - waarbij de gemiddelde vakman wél rekening moet houden met een beroep van de octrooihouder in diens voordeel op het verleningsdossier, indien voor de gemiddelde vakman ook na bestudering van de beschrijving en de tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar blijft hoe de inhoud van de conclusies moet worden begrepen - in de literatuur niet geheel zonder kritiek gebleven is. In het boek van Van Nieuwenhoven Helbach/Huyde-coper/Van Nispen(70) wordt opgemerkt:

'Met de accentverlegging die blijkt uit het arrest van 13 januari 1995 is, althans in theorie, in aanvaardbare mate tegemoet gekomen aan wat art. 69 EOV en het Protocol bij dat artikel voorschrijven. [...]

De zo-even gemaakte kwalificatie "in theorie" is ingegeven door de gedachte dat de door de Hoge Raad ontwikkelde leer in de praktijk niet zo gemakkelijk toe te passen is. Verschil van inzicht over de vraag, wanneer iets onder het wezen van de uitvinding begrepen is, en of in voorkomend geval het correctief van onduidelijkheid door derden mag worden ingeroepen, is in de praktijk in ruime mate mogelijk. Totdat de rechter in zijn voordeel heeft beslist, blijft de daardoor veroorzaakte onzekerheid voor risico van de derde.'

In nr. III.5.2.12 wordt opgemerkt:

'Of de correctie voor het geval van onduidelijkheid zoals die uit de recente rechtspraak van de Hoge Raad blijkt, voldoende tegemoetkomt aan de door het Protocol beoogde compromis blijft daarmee, nog altijd, ongewis.'

Deze bedenking lijkt mij een reden te meer om aan het beroep van de kant van de derde op voor hem mogelijke gunstige verhelderende gegevens uit het verleningsdossier, níet de voorwaarde te verbinden dat het octrooischrift zelf voor de gemiddelde vakman ruimte voor twijfel moet laten.

4.39. Al met al meen ik dat in inbreukzaken een beroep van de derde op aanwezigheid van potentieel verhelderende aanwijzingen in het verleningsdossier door de rechter beoordeeld dient te worden, zonder restrictie gelegen in de omstandigheid dat de rechter het octrooschrift zelf 'duidelijk' acht.

5. Bespreking van het cassatiemiddel

5.1. De rechtsklacht in onderdeel I (p. 9 e.v., nrs. 5-6) dat het hof ook bij een aangenomen duidelijkheid van de octrooiconclusie, niet had mogen oordelen dat er geen aanleiding bestaat om het verleningsdossier te raadplegen, omdat de conclusie voldoende duidelijk is en tot een dergelijke raadpleging geen aanleiding geeft, acht ik in het licht van het vorenstaande op zichzelf gegrond.

Of gegrondheid van deze klacht ook tot cassatie moet leiden, is echter afhankelijk van de vraag of Dijkstra daarbij belang heeft. In nrs. 5.6-5.10 zal ik aangeven dat ik meen dat dat niet het geval is.

5.2. Alvorens daarop in te gaan, sta ik - voor het geval de Hoge Raad over de rechtsklacht van onderdeel I anders oordeelt - stil bij de (subsidiare) motiveringsklacht (pp. 18-19, nrs. 8-9), over onbegrijpelijkheid van 's hofs oordeel dat de betekenis van de termen in de octrooiconclusie voldoende duidelijk is. Dijkstra wijst daarbij op verschillen tussen de zogenaamde B1-publicatie, het octrooi zoals dat aanvankelijk is verleend en het uiteindelijk verleende octrooi. Dijkstra betoogt dat passages uit de beschrijving van de termen 'satt und dichtend' uit de conclusie van het aanvankelijk verleende octrooi niet zijn teruggekeerd in de beschrijving bij het octrooi zoals dat uiteindelijk is verleend. In de s.t. zijdens Dijkstra (nr. 36 e.v.) wordt er voorts op gewezen dat de B1-publicatie een door het Europees Octrooibureau verleend én gepubliceerd octrooi is. Het behoort eigenlijk niet tot het dossier, en moet dan ook anders worden beoordeeld, zo vat ik Dijkstra's betoog op.

5.3. Nu is het m.i. verdedigbaar dat, ook bij het uitgangspunt dat het verleningsdossier slechts in beperkte mate zou mogen worden gebruikt bij de uitleg van een octrooi, deze restrictie niet geldt voor octrooien zoals die aanvankelijk zijn verleend. Of in ieder geval zou een verschil in formulering tussen de opeenvolgende octrooiconclusies een gezichtspunt moeten zijn dat aanleiding kan geven voor nader onderzoek van het verleningsdossier.⁽⁷¹⁾ Juist als aan de bewoordingen van de conclusie wegens de rechtszekerheid een groot gewicht moet worden toegekend, komt aan de bewoordingen van de voorloper van die conclusie grote betekenis toe. Verschillen in formulering kunnen een belangrijke aanwijzing vormen bij het beantwoorden van de vraag hoe de uiteindelijke conclusie dient te worden verstaan. In ieder geval kan dan niet, zonder nader onderzoek en motivering, simpelweg de conclusie worden getrokken dat de betekenis van het octrooi voldoende duidelijk is.

5.4. De klacht dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting zou zijn uitgegaan door geen uitzondering aan te nemen voor gegevens zoals die uit een eerder gepubliceerd octrooi blijken, heb ik in het cassatiemiddel

echter niet kunnen ontwaren. In de s.t. (sub 36) lijkt wel van deze gedachte te worden uitgegaan, maar dat is onvoldoende.

5.5. De klacht dat 's hofs oordeel dat het octrooi voldoende duidelijk is, onbegrijpelijk zou zijn, komt mij echter op zichzelf gegrond voor. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt niet in te zien dat bij een verschil in formulering tussen de toelichting bij het aanvankelijk verleende octrooi en het uiteindelijk verleende octrooi, duidelijk is wat de betekenis van dit laatste octrooi is. In zoverre zijn de klachten gegrond. Het is mogelijk dat het schrappen of toevoegen van bepaalde termen niet tot een andere reikwijdte van het octrooi leidt, maar dit oordeel valt niet te geven zonder dat de verschillende versies van het octrooi met elkaar zijn vergeleken.

5.6. Net als bij gegrondbevinding van de rechtsklacht (vgl. 5.1) rijst bij gegrondbevinding van de motiveringsklacht evenwel de vraag of Dijkstra daarbij belang heeft, nu het hof - zij het in zijn optiek: ten overvloede - wel degelijk is ingegaan op de betekenis van de te dezen essentiële termen 'satt und dichtend'. Aan het slot van rov. 9 overweegt het hof hieromtrent:

[...] Ten overvloede merkt het hof op, dat als men desondanks de uitspraak van de oppositiedivisie beziet, en men ziet daarin als verduidelijking het door Dijkstra geciteerde "mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefässrand", dit niet tot de conclusie leidt, dat het deksel in het geheel niet met de hand, maar slechts met de als werktuig dienende lip kan worden geopend.

5.7. Met andere woorden: ook als wordt teruggegrepen op de verleningsgeschiedenis, leidt dat bij het hof niet tot een ander oordeel over de betekenis van 'satt und dichtend'. Daarmee heeft het hof de vraag onder ogen gezien of er een 'verschil van betekenis' bestaat tussen (de toelichtingen op) het aanvankelijk verleende octrooi en het uiteindelijk verleende octrooi.

5.8. Dijkstra klaagt er echter over⁽⁷²⁾ dat zij niet heeft betoogd dat het deksel in het geheel niet met de hand van de emmer zou kunnen worden verwijderd, maar slechts dat dat zonder hulpmiddelen lastig is. Zij verwijst daartoe naar rov. 8 van het bestreden arrest. Het hof overweegt daar:

'Dijkstra betoogt dat de uitdrukking "satt und dichtend" ziet op een deksel dat dusdanig goed sluit dat het niet of nauwelijks mogelijk is om het deksel met de hand (d.w.z. zonder hulpmiddelen) los te halen [...]'.

In dit verband wijst Dijkstra erop dat zij heeft gesteld dat de deksels van haar emmers niet zo zijn aangebracht dat zij niet of nauwelijks met de hand zijn te verwijderen.

5.9. De uitleg van de gedingstukken, daaronder begrepen de stellingen van partijen, is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De klacht over rov. 9 is echter, mede blijkens de toelichting, niet toegespitst op de uitleg die het hof aan Dijkstra's stellingen ten aanzien van de aansluiting van het deksel op de emmer heeft gegeven, maar op een innerlijke tegenstrijdigheid in 's hofs oordeel.

In rov. 8 (zie hierboven 5.8) overwoog het hof dat Dijkstra heeft betoogd dat het deksel niet of nauwelijks met de hand is te verwijderen, terwijl volgens het onderdeel, het hof aan het slot van rov. 9 aan Dijkstra tegenwerpt dat het niet zo is dat het deksel in het geheel niet met de hand kan worden geopend.

Van tegenstrijdigheid tussen deze overwegingen is m.i. echter geen sprake. In de m.i. juiste lezing van de aangehaalde passage van rov. 9 doet het hof niet anders dan aangeven dat óók indien men de door Dijkstra ingeroepen uitspraak van de oppositiedivisie 'mit Fingerkraft allein kaum zu lösender Sitz des Deckels auf dem Gefässrand', als verduidelijking in de overwegingen betreft, 'dit niet tot de conclusie leidt, dat het deksel in het geheel niet met de hand, maar slechts met de als werktuig dienende lip kan worden geopend'. Met dit laatste bedoelt het hof klaarblijkelijk(73) niet iets anders dan dat het óók volgens de oppositiedivisie in ieder geval 'nauwelijks mogelijk is om het deksel met de hand (d.w.z. zonder hulpmiddelen) los te halen', zoals de verwoording in rov. 8 luidt.(74)

5.10. Zie ik het goed, dan behelst het onderdeel niet de klacht dat het hof in rov. 9 niet zou zijn ingegaan op Dijkstra's stelling dat de deksels van haar emmers niet zo zijn aangebracht dat zij niet of nauwelijks met de hand zijn te verwijderen. Mocht het onderdeel daarover toch bedoelen te klagen, dan faalt ook die klacht bij gebrek aan belang. In rov. 13 heeft het hof immers aangegeven wat eigen is aan de uitvinding van Saier, en aangegeven dat GAR-emmer daar onder valt, en ook voldoet aan de overige vereisten van conclusie 1. Dat oordeel is in cassatie niet bestreden.

5.11. In Middelonderdeel II (pp. 19-21 van de cassatiedagvaarding) komt Dijkstra op tegen rov. 12, hiervoor geciteerd onder 3.6. Dijkstra's betoog komt erop neer dat het kenmerk dat het deksel 'satt und dichtend' is aangebracht, dat wil zeggen zo nauwsluitend dat het niet of nauwelijks met de hand valt te verwijderen, essentieel is om de geöctrooierde emmer van de bestaande stand van de techniek af te bakenen. Het onderdeel klaagt dat, nu onduidelijk is hoe het hof de term 'satt und dichtend' opvat, althans Dijkstra's stellingen ter zake, ook rov. 12 niet in stand kan blijven.

5.12. Ook deze klacht, die een beroep doet op het verleningsdossier, kan m.i. slechts aan de orde komen, indien de Hoge Raad van oordeel is dat daarvoor ruimte bestaat(75).

Daarvan uitgaande, merk ik over de klacht het volgende op.

5.13. M.i. mist Dijkstra ook bij deze klacht belang. Indien juist is dat (anders dan uit het octrooischrift blijkt) volgens de Beschwerdekammer het kenmerk 'satt und dichtend' (in de zin dat het deksel zo nauwsluitend is aangebracht dat het niet of nauwelijks met de hand valt te verwijderen), essentieel was om de geöctrooierde emmer van de bestaande stand van de techniek af te bakenen, had dat kenmerk achter in plaats van vóór de woorden 'dadurch gekennzeichnet' moeten staan. Maar zelfs als dat zo zou zijn, dan zou dat Dijkstra niet kunnen baten. In dat geval zou 'satt und dichtend' dus een extra kenmerk van - nu juist - de geöctrooierde Saier-

emmer zijn. Voor de uitleg die het hof aan 'satt und dichtend' heeft gegeven, maakt dat echter geen verschil. De uitleg die het hof daaraan heeft gegeven - 'dusdanig goed sluit[end] dat het niet of nauwelijks mogelijk is om het deksel met de hand (d.w.z. zonder hulpmiddelen) los te halen' - (een uitleg die tevens per saldo het standpunt van Dijkstra is), is in dit onderdeel niet bestreden en is ook overigens in het middel niet (met vrucht) bestreden. Welnu, voor deze inbreukactie van Saier jegens Dijkstra, waarbij Dijkstra's GAR-emmer volgens 's hofs onbestreden rov. 13 de GAR-emmer aan de kenmerken van conclusie 1 van Saiers octrooi voldoet, maakt een uitleg van het octrooi waarbij (ceteris paribus) de woorden 'satt und dichtend' hetzij vóór, hetzij achter de woorden 'dadurch gekennzeichnet' zouden moeten staan, niet uit.

Ik teken hierbij nog aan dat in deze zaak tussen Dijkstra en Saier uitdrukkelijk niet de eventuele nietigheid van het octrooi, maar de uitleg ervan aan de orde is.

5.14. Ten overvloede teken ik aan dat, indien een of meer van Dijkstra's klachten gegrond bevonden zouden worden, nog allerminst vaststaat dat het uiteindelijk verleende 'B2'-octrooi ook daadwerkelijk ruimer is dan het 'B1'-octrooi. Niet alleen de bewoordingen van de octrooi-conclusie zijn beslissend, ook moet gelet worden op de in die conclusie neergelegde uitvindingsgedachte.

5.15. In een inmiddels door Dijkstra ingestelde nietigheidsprocedure is de rechtbank te 's-Gravenhage in ieder geval tot de conclusie gekomen dat verschillen in de formulering tussen het B1-octrooi en het B2-octrooi niet tot de conclusie leiden dat dit laatste octrooi ruimer zou zijn dan het aanvankelijk verleende B1-octrooi. Aan de termen 'satt und dichtend' in het B2-octrooi komt geen andere uitleg toe dan in het B1-octrooi. De rechtbank wees de door Dijkstra gevorderde nietigverklaring op grond van uitbreiding van de beschermingsomvang dan ook af.(76) In haar vonnis wijst de rechtbank op uitspraken van het Duitse Bundespatentgericht van 13 maart 2006(77) en van het Tribunal de Grande Instance te Parijs van 8 februari 2006, die tot eenzelfde resultaat zijn gekomen.

6. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 Rov. 1, sub b, van het rechtbankvonnis.

2 Het vonnis omvat t.a.p. ook de bij het octrooi behorende tekeningen, waarvan een gedeelte ook in rov. 4 van het arrest a quo is opgenomen.

3 De rechtbank had overwogen dat het 'in het bijzonder een emmer of dergelijke' betrof (rov. 1a).

4 De nummers in de octrooi-conclusie verwijzen naar de hier niet gereproduceerde bijbehorende tekening: zie daarvoor rov. 1 onder a van het vonnis van de rechtbank van 10 juli 2002. Daar is ook de officiële Nederlandse vertaling van conclusie 1 van het octrooi afgedrukt.

5 Zie 2.5: de rechtbank overwoog dat het octrooi 'in aangepaste vorm' is gehandhaafd, volgens Dijkstra is

het octrooi 'in een (aanzienlijk) beperkte vorm' gehandhaafd.

6 Het vonnis van de rechtbank van 10 juli 2002 omvat in rov. 1 (c) tekeningen van details van de GAR-emmer en de Foodline-emmer van Dijkstra. Blijkens rov. 2.3 van een ander vonnis tussen partijen d.d. 14 juni 2006 (waarover nader in nr. 5.15) zijn in het vonnis van 10 juli 2002 de tekeningen van de GAR-emmer en Foodline-emmer abusievelijk verwisseld.

7 Gepubliceerd in BIE 2003, nr. 71, p. 439.

8 De rechtbank sprak voor andere landen een provisionele veroordeling uit.

9 Ingevolge art. 97 EOV verleent het EOB na onderzoek al of niet het octrooi. Daarna is ingevolge art. 99 e.v. EOV gedurende negen maanden oppositie door derden mogelijk. De versie van het octrooi na verlening heet de B1-versie; een gewijzigde versie zoals die luidt na beoordeling van de oppositie(s) heet de B2-versie (toevoeging A-G).

10 Naast Nederland en Duitsland: Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Liechtenstein. De Franse rechter had zich inmiddels onbevoegd verklaard (rov. 18).

11 Trb. 1975, 108. De Nederlandse vertaling van het verdrag is geplaatst in Trb. 1976, 101.

12 Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Industriële eigendom 1, Bescherming van Technische Innovatie (2002), pp. 208-209; A.P. Pieren, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland (diss. 1988), p. 20. Zie ook G. Paterson, *The European Patent System* (2001), pp. 573-577, en H.M.E. Bertrams, *Equivalentie in het octrooirecht* (diss. 1998), pp. 13-16.

13 HR 20 juni 1930, NJ 1930, 1217 m.nt. PS (Philips/Tasseron); vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), pp. 207-208.

14 Nr. 15564, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 85, p. 333, IER 1995, nr. 17, p. 76, AA 1995, p. 511 m.nt. Brinkhof.

15 Vgl. de noot onder HR 13 januari 1995 in NJ 1995, 391 (Ciba Geigy/Oté), sub 8.

16 Zie ook HR 29 maart 2002, nr. C00/201, NJ 2002, 530 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 14, p. 99 m.nt. JdH ([...]/[...]) en HR 12 november 2004, nr. C03/281, NJ 2004, 674 (Impro/Liko).

17 Vgl. de conclusie voor HR 12 november 2004, nr. C03/161, NJ 2004, 674 (Impro/Liko), onder 4.4, slot.

18 HR 29 maart 2002, nr. C00/201, NJ 2002, 530 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 14, p. 99.

19 Vgl. over de ontwikkeling van de rechtspraak en rechtsleer over art. 69 EOV in Nederland ook - vrij recent - Hoyng, in Schaper-bundel *Allied and in Friendship*, 2002, pp. 85-94, en Brinkhof, BIE 2005, pp. 351-360 en 407-414.

20 Nr. C03/161, NJ 2004, 674, rov. 3.7.

21 Gepubliceerd in BIE 2003, nr. 88, p. 331. (Het tegelijk gepubliceerde arrest van het hof in die zaak van 3 juli 2003 gaat 'ten overvloede' op het verleningsdossier in 'omdat niet aan redelijke twijfel onderhevig is, hoe de gemiddelde vakman, die de beschrijving van het oc-

trooi en de tekeningen leest, het begrip "een lus" zal begrijpen').

22 Conclusie in zaaknr. C01/004HR vóór HR 6 december 2002, LJV AF0108 (Syntex/Debiopharm), zie nrs. 5.52-5.53 aldaar.

23 Nog korter, in dezelfde zin, Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), nr. III.4.10.5, p. 173: '[...] mogen gegevens uit het verleningsdossier bij de uitleg van het octrooi worden gebruikt (zij het, in verband met de eisen van rechtszekerheid, met terughoudendheid als de uitleg ten voordele van de octrooihouder is).'

24 HR 27 januari 1989, NJ 1989, 506 m.nt. LWH, BIE 1989, nr. 65, p. 202.

25 Cursivering toegevoegd, A-G.

26 Nr. C00/201, NJ 2002, 530 m.nt. ChG, BIE 2003, nr. 14, p. 99 m.nt. JdH: rov. 3.4 in verbinding met rov. 3.5.5. Vgl. voorts de conclusie van A-G Asser voor het arrest Meyn/Stork, sub 2.15 en 2.16 onder aanhaling van eerdere rechtspraak en literatuur; Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), nrs. III.5.3.2 onder b, pp. 224-215, IEC ad art. 53 lid 2 ROW, aant. 9 (Ebbink).

27 HR 17 juni 1994, NJ 1995, 393 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 33, p. 122.

28 HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 63, p. 238. Zie over de arresten ARS/Organon en Dreizler/Remeha ook Bertrams, a.w., p. 277.

29 Hof 's-Gravenhage 1 juli 1993, rov. 15, te kennen uit NJ 1995, 392 en BIE 2005, nr. 63, p. 238.

30 Deze stelsels gelden immers als de 'uitersten' binnen de bij het EOV aangesloten stelsels.

31 Bij mijn weten is dit punt in Nederland nooit mooier aangegeven dan door H. Drion in zijn NJV-advies van 1973 over de dissenting opinion (met véél rechtsvergelijking): 'Los daarvan staat het argument, dat vermoedelijk wel het grootste gewicht in de schaal legt voor degenen die vast willen houden aan het bestaande stelsel: de traditie. Het is het argument dat Leyten in zijn uitstekende artikel in het NJB dan ook meende als eerste te moeten noemen: "met een bezwaard hart (...) omdat het niet te weerleggen valt. [...]". En omdat, kan men daaraan toevoegen, over het gewicht van dit argument niet te discussiëren valt. Als de discussie over al dan niet invoering van dissenting opinions niet tot verandering van het bestaande recht zal leiden, zal dat dan ook, dunkt me, veel meer bepaald zijn door de kracht van de traditie, dan door de meer rationele argumenten die tegen het instituut van de dissenting opinion kunnen worden aangevoerd. Het is niet anders dan in de landen met een traditie van "dissenting opinions", waar "any attempt by misguided but well-meaning reformers to suppress the judicial right to dissent would be met with howls of traditionalist protest, rationalized by claims that dissenting judgments are an aspect of freedom of speech" [Drion citeert hier Blom-Cooper & Drewry]. Zie HNJV 1973-I, eerste stuk, p. 33; ook weergegeven door C. Drion in 'Van, over en met Huib Drion (1917-2004)', Den Haag 2004, op p. 191.

- 32 Een vrij recent standaard-arrest is BGH 12 maart 2002, GRUR 2002. p. 511 (Kunststoffrohrteil). Vgl. verder Benkard/Ullmann, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz (1993) Par. 14, Rnr 80 (p. 520); R. Kraßer, Patentrecht (7e druk 2004), pp. 745-747; Schulte/Kühnen, Patentgesetz (2005), §14, Rnr 35 en 38 (ten aanzien van 'Verzichte und Beschränkungen' nog anders de 6e druk 2001 (Rnr 25) als aangehaald in de s.t. van mr. Van Nispen, nr. 26); A. Keukenschrijver, The German Practice, in: J. Pagenberg & W.R. Cornish (ed.), Interpretation of Patents in Europe (2006), pp. 87-88.
- 33 Benkard/Ullmann, t.a.p.
- 34 Benkard/Ullmann, t.a.p., Schulte/Kühnen, a.w., §14, Rnr 35.
- 35 Van Dale D-N ad lemma bekunden: laten blijken, tonen, blijk geven van, te kennen geven, betonen, betuigen.
- 36 BGH 5 juni 1997, NJW 1997, p. 3377 (Weichvorrichtung II), i.h.b. rov. 4 b); zie hierover Kraßer, p. 746 (onder 5); Keukenschrijver t.a.p.; zie ook Bertrams, a.w., p. 275.
- 37 Overigens acht Benkard/Ullmann (1993), §14 PatG, Rnr 80 (p. 520) met het oog op de rechtszekerheid een beroep op de goede trouw niet mogelijk, ook al had de octrooihouder tijdens de verleningsprocedure bepaalde beperkende mededelingen gedaan. In dit commentaar kon uiteraard nog geen rekening worden gehouden met de m.i. andersluidende rechtspraak van het BGH van 1997, geciteerd in de vorige voetnoot.
- 38 S. Thorley e.a., Terrell on the Law of Patents (16th ed.), Sweet & Maxwell 2006, pp. 194-196, i.h.b. randnr. 6-11.
- 39 W.R. Cornish, The Practice in the UK, in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), p. 247.
- 40 Pagenberg in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), pp. 272-273.
- 41 C. Gassauer-Fleissner & M. Wolner, The Austrian Practice, in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), pp. 33-34, zie ook pp. 273-274.
- 42 Pagenberg in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), p. 273.
- 43 Vgl. BGH 12 maart 2002, GRUR 2002. p. 511 (513) (Kunststoffrohrteil) en bijv. Schulte/Kühnen, Patentgesetz, Par. 14, Rnr 35.
- 44 Vgl. BGH 12 maart 2002, GRUR 2002. p. 511 (514) (Kunststoffrohrteil) en bijv. Kraßer, a.w., p. 747 (onder 7).
- 45 De tekst van het voorstel is te vinden op de website van het Europees Octrooi Bureau, http://www.european-patent-office.org/epo/dipl_conf/documents.htm. In de Engelse versie luidde de tekst van het voorgestelde art. 3 Protocol inzake de uitleg van art. 69 als volgt: 'For the purpose of determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the extent of protection, made by the applicant or the proprietor of the patent in the European patent application or patent, or during proceedings concerning the grant or the validity of the European patent, in particular where the limitation was made in response to a citation of prior art.' Zie over dit voorstel J. Pagenberg & U. Köster, History of Article 69 EPC, in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), pp. 8-10.
- 46 Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, zoals laatstelijk herzien op 17 december 1991; München, 29 november 2000, Trb. 2002, 9. De Nederlandse vertaling is geplaatst in Trb. 2002, 64.
- 47 Pagenberg & Köster, a.w., pp. 10-11.
- 48 Vgl. Schulte/Kühnen, Patentgesetz (2005), §14, Rnr 35; Keukenschrijver, t.a.p.
- 49 In die zin versta ik ook het voorbehoud van de Hoge Raad in rov. 3.4.1 van het Ciba Geigy/Oté-arrest met betrekking tot 'gegevens uit het verleningsdossier, voor zover deze voor derden toegankelijk zijn'.
- 50 Vgl. artt. 127 en 128 EOV en uitvoeringsregelingen (voor Nederlandse octrooien artt. 19-21 ROW 1995) en zie daarover Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), nrs. 4.10.3-4.10.4.
- 51 Kraßer, p. 745.
- 52 Zij het via de constructie van 'Treu und Glauben' (vgl. 4.18).
- 53 Jacob J. in Bristol Myers Squibb v. Baker Norton, RPC 1999, p. 265 (274), aangehaald in Terrell, a.w. p. 192.
- 54 W.R. Cornish, The Practice in the UK, in: Pagenberg & Cornish, a.w. (2006), pp. 247-248.
- 55 Vgl. ook supra, nr. 4.11.
- 56 In deze zin in Nederland Bertrams, a.w., pp. 35-36.
- 57 In zoverre kan dit rechtszekerheidsargument ook, en misschien beter, als een rechtsgelijkheidsargument gekwalificeerd worden.
- 58 Zoals het geval is in Duitsland: vgl. § 143 BPatG over de bevoegdheid van de Landesgerichte in 'Patentstreitsachen' (volgens Schulte, a.w., Rnr 22 bij §143, zijn er thans 12 Patentstreitkammern) en § 81 (lid 4) over de (exclusieve) bevoegdheid van het Bundespatentgericht in (o.m.) nietigheidzaken. Dit verklaart allicht de verdediging vanuit Duitsland van de hier besproken argumentatie. Een dergelijk systeem bestond tot 1987 ook in Nederland (vgl. IEC, art. 80 ROW, aant. 1 (Burgers)). Sinds 1987 zijn vrijwel alle octrooizaken bij de Haagse instanties geconcentreerd (vgl. thans art. 80 e.v. ROW 1995) en gaat dit argument voor Nederland dus niet meer op.
- 59 Al hebben 'vierden' die met de uitspraak bekend raken, daarmee natuurlijk wel een sterk precedent in handen.
- 60 In Nederland, net als vrijwel alle andere octrooizaken, ingevolge art. 80 e.v. ROW 1995 geconcentreerd bij de Haagse gerechten.
- 61 Volgens art. 75 lid 9 ROW 1995 heeft inschrijving van de vernietiging in het octrooieregister slechts plaats 'op verzoek van de meest gerede partij'. Ik teken bovendien aan dat de ROW niet voorziet in inschrijving van een vonnis of arrest waaruit een partiële nietigverklaring - oftewel: handhaving in gewijzigde vorm - blijkt. Vergelijk over de problematiek bij partiële nie-

tigverklaring nader HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 m.nt. DWFV (Spiro/Flamco).

Ook in Duitsland, waar de de publicatieregels zijn neergelegd in § 30 BpatG is van ambtshalve inschrijving van nietigverklaringen geen sprake (vgl. Schulte, a.w., Rnr 23 bij § 30).

62 Ik laat dan nog daar dat ook indien aan de onder (i) en (ii) bedoelde voorwaarden wél zou zijn voldaan, rechtszekerheid c.q. rechtsgelijkheid daarmee allermint gegeven is. Wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem van de intellectuele eigendom, kent immers de praktijk waarbij een serieuze, bedreigende nietigheidsclaim ertoe leidt dat de houder van het i.e.-recht eieren voor zijn geld kiest en op aantrekkelijke voorwaarden een licentie verleent aan de dreiger. Deze laatste is op zijn beurt ook meer gebaat met een slechts ten behoeve van hem opgeheven exclusiviteit dan met vrijheid voor alle concurrenten. Dit in de literatuur niet of nauwelijks beschreven frequente verschijnsel, holt het hier besproken rechtszekerheidsargument sterk uit.

63 Vgl. de onder 4.19 aangehaalde overweging van Lord Hoffmann.

64 Zie over de positie van partijen in dit opzicht ook hiervóór nrs. 4.30-4.31.

65 In landen waarin voor inbreukzaken niet, maar voor nietigheidzaken wél een speciale rechterlijke instantie is aangewezen, kan de inbreukrechter naar de nietigheidsrechter verwijzen en intussen zijn oordeel opschorten, of met het oog op een provisionele voorziening een marginale toetsing van de nietigheidsargumenten uitvoeren. Een zeer marginale toetsing wordt in Nederland doorgaans toegepast voor zover het gaat om verbodsacties in kort geding na oppositie ex art. 99 EOv bij het EOB (gesanctioneerd door de Hoge Raad in HR 21 april 1995, NJ 1996, 462 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 103, p. 409 (Boehringer Mannheim/Kirin Amgen), rov. 3.4). Vgl. ook Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, a.w. (2002), nr. III.4.10.5.

66 Ter vergelijking terzijde: ongetwijfeld heeft de introductie van de Haviltex-doctrine de werklust van (partijen en) de rechterlijke macht verzaamd ten opzichte van de situatie waarin - bij afwezigheid van die doctrine - de op zichzelf duidelijke bewoordingen van een overeenkomst de doorslag zouden geven. Niettemin...! Ook uitgaande van de 'CAO-maatstaf' is er onvoldoende reden om geen rekening te houden met (duidelijke) aanwijzingen voor uitleg in het openbare verleningsdossier, net zoals toch ook - mits duidelijk - een uit een bij de CAO behorende schriftelijke toelichting kenbare onderhandelingsgeschiedenis kan meewegen.

67 Al staat de in dat verband vereiste openbaarmaking van zijn uitvinding daar tot op zekere hoogte tegenover.

68 Vgl. Jacob J. in Bristol Myers Squibb v. Baker Norton, RPC 1999, p. 265 (274), aangehaald in Terrell, a.w. p. 192: 'thirdly, there is another obvious difference between using the prosecution history to widen the claim and using that history to narrow it. It would be unfair on the public if material they would normally not look at could serve as a basis for supporting a wide

construction of the claim. But there is not the same sort of unfairness if a patentee having contended for a narrow construction of his claim during prosecution is held to that construction later (cf. Furr v Truline (Building Products) Ltd [1988] FSR 553, an English case)'.

69 Vgl. HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. DWFV (Droste/Baronie), rov. 3.4 in fine.

70 A.w. (2002), par. III.3.2.9. Zie ook par. III.5.2.12, tweede alinea en par. III.5.2.15, slot (kleine letters).

71 Ook in de zaken ARS/Organon HR 17 juni 1994, NJ 1995, 393 m.nt. DWFV en Dreizler/Remeha (verwarmingsketel) HR 13 januari 1995, NJ 1995, 392 m.nt. DWFV was er sprake van verschillen tussen de octrooi-conclusies in de octrooiaanvraag en die van het uiteindelijk verleende octrooi.

72 Cassatiedagvaarding, blz. 19, 1e alinea.

73 Klaarblijkelijk, nadat - zo nodig - enige tijd genomen is voor analyse van de betrokken volzin in rov. 9, die een dubbele ontkenning omvat.

74 Verdere steun voor deze - m.i. begrijpelijke - lezing van het hof is te ontlenen aan Van Dale Duits/Nederlands bij trefwoord 'kaum': '(1) nauwelijks, bijna niet [...] (3) waarschijnlijk niet'.

75 Vgl. in dit verband de s.t. namens Saier, nr. 42 in fine.

76 Rb. 's-Gravenhage 14 juni 2006, rolnr. 247099/HA ZA 05-2298, te vinden op de internetpagina http://www.boek9.nl/getobject.aspx?title=Dijkstra_-_saier_ii.pdf.

77 Deze uitspraak is aangehecht aan de conclusie van dupliek zijdens Saier.