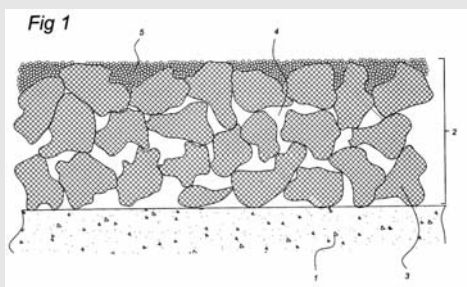


**Rb Den Haag, 12 juni 2007, HBG v Octrooicentrum**



**OCTROOIRECHT**

**Rechtsvordering - [artikel 63\(2\) Row 1995](#)  
[Geen grond voor een beperkte uitleg van het begrip](#)  
[“rechtsvorderingen het octrooi betreffende” – daar-](#)  
[onder zijn ook nietigheidsacties te verstaan](#)**

De rechtbank overweegt dat voor een beperkte uitleg van het begrip “rechtsvorderingen het octrooi betreffende”, zoals door eisers wordt voorgestaan, geen grond bestaat. Uit de tekst van de bepaling noch uit de toelichting kan worden afgeleid dat [artikel 63, tweede lid](#), van de wet slechts tot doel heeft personen te beschermen die een belang hebben, of menen te hebben, bij de ongewijzigde gehele of gedeeltelijke instandhouding van het octrooi. De wetgever heeft geen beperkingen aangebracht op het begrip “rechtsvorderingen”, maar integendeel gekozen voor algemene bewoordingen, zodat niet valt in te zien waarom een dagvaarding tot nietigverklaring van het octrooi niet als een rechtsvordering het octrooi betreffende, kan worden beschouwd. Uit de bovenaangehaalde wetsgeschiedenis komt naar voren dat de afstand de octrooihouder niet in staat mag stellen iemand die hem een proces over de eigendom heeft aangedaan van de resultaten van een mogelijk gunstige afloop van dat proces te beroven. Dat de wetgever de rechtsvorderingen daarmee heeft willen beperken tot pure eigendomsacties, kan daar naar het oordeel van de rechtbank niet uit worden afgeleid. De rechtbank wijst in dit verband ook op de toelichting op de artikelen 29s t/m 29x met betrekking tot de beperking van octrooien (MvT 1984-1985, 19131, nr. 3 blz. 18) waarin de wetgever de nietigheidsactie als voorbeeld heeft genoemd van een rechtsvordering het octrooi betreffend. Hoewel genoemde bepalingen geen kracht van wet hebben verkregen, is van belang dat de wetgever er in de toelichting op wees dat onder het begrip “rechtsvordering” in het destijds van kracht zijnde artikel 48 van de Rijksoctrooiwet 1910 onder meer nietigheidsacties zijn te verstaan. De rechtbank is niet gebleken dat de wetgever van de hiervoor weergegeven uitleg bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 afstand heeft genomen.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 119, p. 579

**Rb Den Haag, 12 juni 2007**

(C.C. Dedel-van Walbeek, E.F. Brinkman en P.W.

van Straalen)

(...).

Rechtbank ‘s-Gravenhage

sector bestuursrecht

(...)

Reg. nr. AWB 06/4910 OCT95

UITSPRAAK

als bedoeld in artikel 8:77

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Uitspraak in het geding tussen

Hollandsche Beton Groep N.V. te Rijswijk,

Gebroeders van Kessel B.V. te Buren,

eisers,

en

het Bureau voor de Industriële Eigendom, tevens handelende onder de naam Octrooicentrum Nederland, verweerder.

Derde partij: Janssen de Jong Infra B.V. te Horst.

**Ontstaan en loop van het geding**

Eisers zijn rechthebbenden op het [octrooi nr. 1016026](#), voor een “werkwijze voor het aanbrengen van een verharding alsmede verharding”. Op 4 oktober 2005 is op verzoek van de derde partij een dagvaarding tot nietigverklaring van het octrooi in het octrooiregister ingeschreven. Op 3 februari 2006 hebben eisers verzocht om inschrijving in het octrooiregister van een akte van gedeeltelijke afstand van het octrooi. Bij brief van 6 februari 2006 heeft de derde partij verweerder medegedeeld geen toestemming te verlenen tot de afstand. Bij besluit van 7 februari 2006 heeft verweerder het verzoek van eisers afgewezen. Hiertegen hebben eisers bezwaar gemaakt. Bij besluit van 27 april 2006 heeft verweerder de bezwaren ongegrond verklaard. Tegen dit besluit hebben eisers bij brief van 7 juni 2006, ingekomen bij de rechtbank op 8 juni 2006, beroep ingesteld. Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend. De derde partij heeft haar standpunt schriftelijk toegelicht. Het beroep is op 10 mei 2007 ter zitting behandeld. Namens eisers zijn verschenen mrs. W.A. Hoyng en E.P. Klein Haneveld, advocaten te Amsterdam. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.L. Driessen en mr. C. Witteman. Voor de derde partij zijn verschenen mr. J.J. Brinkhof, advocaat te Den Haag, en J.P. Louwaard, octrooigemachtigde.

**Motivering**

Verweerder heeft de inschrijving, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 63, tweede lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: de wet), geweigerd wegens het ontbreken van toestemming van de derde partij. Daardoor is aan de voorwaarden voor inschrijving van de akte naar het oordeel van verweerder niet voldaan. Eisers menen, samengevat, dat toestemming van de derde partij niet nodig is nu de door deze partij ingestelde actie tot nietigverklaring niet behoort tot de in artikel 63, tweede lid, van de wet bedoelde rechtsvorderingen. Een logische interpretatie, die steun vindt in de wetsgeschiedenis, brengt volgens eisers met zich dat de betekenis van het begrip rechtsvordering is beperkt tot rechtsvorderingen die voortvloeien uit het belang het

octrooi in stand te houden. De actie tot nietigverklaring van de derde partij heeft een daaraan tegengesteld doel, zo wordt gesteld.

Artikel 63 van de wet luidt als volgt:

*1. Een octrooi vervalt geheel of gedeeltelijk wanneer de octrooihouder geheel onderscheidenlijk gedeeltelijk afstand doet.*

*2. De afstand geschiedt door de inschrijving van een daartoe strekkende akte in het octrooiregister. Het bureau schrijft de akte niet in zolang er personen zijn, die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend.*

In geschil is of onder het begrip rechtsvordering in artikel 63, tweede lid, van de wet moet worden begrepen een nietigheidsactie, zoals in dit geval door de derde partij is ingesteld.

Over het doen van afstand is in de memorie van toelichting bij het ontwerp van de Rijksoctrooiwet 1910, voor zover van belang, vermeld: *Afstand zal evenwel de rechten van derden op het octrooi niet mogen te kort doen, en evenmin eene rechtsvordering, betreffende het octrooi ingesteld, zijn onderwerp mogen doen verliezen, waardoor de octrooihouder gelegenheid zou verkrijgen zich aan de mogelijk voor hem nadeelige gevolgen van ene proces te onttrekken. Het is daarom wenschelijk voor te schrijven, dat de formaliteiten, waaruit de afstand blijkt, niet hun beslag kunnen krijgen, zoolang er personen zijn, die enig recht op het octrooi hebben, of die rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld. Zooals reeds (...) werd opgemerkt, mag niet worden toegelaten, dat de afstand strekt tot benadeeling van anderen, die eenig recht op het octrooi hadden verkregen, bijv. een pandrecht, en evenmin mag de afstand den octrooihouder gelegenheid geven iemand, die hem een proces omtrent den eigendom van het octrooi heeft aangedaan, van de resultaten van een wellicht gunstigen afloop van dat proces te berooven. Bepaald wordt daarom, dat de inschrijving, welke noodig is wil de afstand van kracht zijn, niet kan plaats hebben zoolang er personen zijn, die rechten op het octrooi hebben verkregen of rechtsvorderingen het octrooi betreffende hebben ingesteld, en deze tot den afstand geene toestemming hebben verleend (MvT 1905-1905, 197 nr. 3, blz. 31 en 54).*

De rechtbank overweegt dat voor een beperkte uitleg van het begrip "rechtsvorderingen het octrooi betreffende", zoals door eisers wordt voorgestaan, geen grond bestaat. Uit de tekst van de bepaling noch uit de toelichting kan worden afgeleid dat artikel 63, tweede lid, van de wet slechts tot doel heeft personen te beschermen die een belang hebben, of menen te hebben, bij de ongewijzigde gehele of gedeeltelijke instandhouding van het octrooi. De wetgever heeft geen beperkingen aangebracht op het begrip "rechtsvorderingen", maar integendeel gekozen voor algemene bewoordingen, zodat niet valt in te zien waarom een dagvaarding tot nietigverklaring van het octrooi niet als een rechtsvordering het octrooi betreffende, kan wor-

den beschouwd. Uit de bovenaangehaalde wetsgeschiedenis komt naar voren dat de afstand de octrooihouder niet in staat mag stellen iemand die hem een proces over de eigendom heeft aangedaan van de resultaten van een mogelijk gunstige afloop van dat proces te beroven. Dat de wetgever de rechtsvorderingen daarmee heeft willen beperken tot pure eigendomsacties, kan daar naar het oordeel van de rechtbank niet uit worden afgeleid. De rechtbank wijst in dit verband ook op de toelichting op de artikelen 29s t/m 29x met betrekking tot de beperking van octrooien (MvT 1984-1985, 19131, nr. 3 blz. 18) waarin de wetgever de nietigheidsactie als voorbeeld heeft genoemd van een rechtsvordering het octrooi betreffend. Hoewel genoemde bepalingen geen kracht van wet hebben verkregen, is van belang dat de wetgever er in de toelichting op wees dat onder het begrip "rechtsvordering" in het destijds van kracht zijnde artikel 48 van de Rijksoctrooiwet 1910 onder meer nietigheidsacties zijn te verstaan. De rechtbank is niet gebleken dat de wetgever van de hiervoor weergegeven uitleg bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 afstand heeft genomen.

De rechtbank overweegt voorts dat de desbetreffende bepaling geen ruimte biedt voor een beoordeling van het belang van degene die de rechtsvordering heeft ingesteld bij het onthouden van zijn toestemming, zodat hetgeen daarover door partijen naar voren is gebracht geen nadere bespreking behoeft.

De conclusie uit het vorenstaande is dat verweerder, gezien de door de derde partij ingestelde nietigheidsactie, de inschrijving daarvan in het octrooiregister en het ontbreken van toestemming van de derde partij tot de afstand, het verzoek tot inschrijving van de akte van gedeeltelijke afstand terecht heeft geweigerd.

Het beroep dient ongegrond te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

#### **Beslissing**

De Rechtbank 's-Gravenhage,

RECHT DOENDE:

- verklaart het beroep ongegrond.

#### **Rechtsmiddel**

Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.