

line- und Sodafabrik), gloeilampen (A.E.G., Siemens en Auer Gesellschaft), glas (Sievvert, Empire en Fourcault), stoomturbines (A.E.G., Braun-Bovery & Co., Dieselfabrik Augsburg).

Ook internationaal kwamen grote octrooigemeenschappen tot stand, b.v. op het gebied der electrotechniek (A.E.G. en General Electric, Siemens, Schuckert en Westinghouse, Siemens-Halske en Western Electric Co.), koolhydrering (I.G. Farbenindustrie en Standard Oil), dieselmotoren (Benz en Bethlehem Steel), bureaumachines (Mercedes en Underwood), springstoffen (Köln-Rotweil A.G., Dynamit A.G., Du Pont de Nemours & Co., Nobel Industries Ltd.), radio (Radio Corporation of America, Telefunken, Marconi Wireless, Philips' Gloeilampenfabrieken), gloeilampen (Phoenix A.G.), kunstzijde (Engeland, Duitsland, Nederland, Italië enz.).

Aan deze trustvorming is een einde gekomen door twee oorzaken, n.l. de Amerikaanse anti-trustwetgeving en de tweede wereldoorlog.

Desalniettemin toont dit geweldige nationale en internationale samengaan op basis van octrooien ten duidelijkste aan, dat octrooien niet in de eerste plaats tot strijd, maar tot samenwerking leiden.

's-Gravenhage, 17 Januari 1951.

C. M. R. DAVIDSON.

JURISPRUDENTIE

Nr 4. Hoge Raad der Nederlanden, 15 December 1950. (Staat/Philips)

President: Mr Dr J. Donner, Raden: Mrs J. E. van der Meulen, F. J. A. Hijink, Prof. P. A. J. Losecaat Vermeer en P. H. Smits.

Art. 38 Octrooiwet.

De cessionaris kan zich tegenover een derde op een niet-ingeschreven acte van overdracht beroepen, indien hij ten opzichte van die derde — op andere wijze dan door inschrijving — heeft doen blijken van de door hem verkregen rechten, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag.

Art. 53 Octrooiwet.

De rechthebbende krachtens oudere voorrang heeft een opeisingsactie, ook al is zijn oudere aanvraag afgewezen.

Staat der Nederlanden, het Nederlandse Beheersinstituut en de Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken, alle te 's-Gravenhage, eisers, vertegenwoordigd door Mr E. van Haersma Buma, tegen

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, verweerster, vertegenwoordigd door Mr W. Blackstone, en de N.V. Gloeilampenfabriek „Radium”, te Tilburg, verweerster, niet verschenen.

a. De Hoge Raad, enz.

Gehoord de eisers en de eerste gedaagde;

Gehoord den Procureur-Generaal in zijn conclusie, strekkende tot verwerping van het beroep, met veroordeling van eisers tot cassatie, in de daarop gevallen kosten;

Gezien de stukken;

Overwegende dat uit het aangevallen arrest blijkt, dat Philips op 31 Januari 1934 een octrooiaanvraag heeft ingediend, welke het nummer 68293 heeft ge-

cregen; dat Philips voor een gedeelte van die aanvraag, betreffende een triode-hexode-schakeling, voorrang vanaf 25 Februari 1933 heeft ingeroepen op grond van een Amerikaanse octrooiaanvraag no. 658493; dat voor dat gedeelte der aanvraag de Octrooiraad octrooi heeft geweigerd, terwijl het resterend gedeelte der aanvraag ten name van de Radio Corporation of America (R.C.A.) is openbaar gemaakt; dat die weigering voor de inleidende dagvaarding is geschied en wel volgens Philips op 28 Februari 1946; dat op 16 April 1937 aan de Duitse vennootschap Telefunken op een aanvraag van 5 Juli 1934 is verleend het Nederlands octrooi no. 40657, voor welk octrooi voorrangrecht vanaf 5 Juli 1933 op grond ener Duitse aanvraag is ingeroepen en erkend; dat conclusie I van dat octrooi no. 40657 eveneens betrekking heeft op een triode-hexode-schakeling; dat dat octrooi krachtens het Besluit Vijandelijk Vermogen op den Staat is overgegaan, voor wien het beheerd wordt door het Beheersinstituut en de in hoofde genoemde Stichting, zullende deze partijen als de Staat worden aangeduid; dat Philips — stellende dat de materie van conclusie I van dat octrooi no. 40657 identiek is aan de materie, waarvoor haar op 28 Februari 1946 octrooi is geweigerd en dat die weigering aan een fout van den Octrooiraad is te wijten — op grond van haar oudere prioriteit bij dagvaarding van 25 November 1946 van den Staat toewijzing aan haar heeft gevorderd van dat octrooi no. 40657 voor wat betreft conclusie I daarvan; — dat nadat Radium in het geding als gevoegde partij was toegelaten en nadat door den Staat en door Radium tegen de vordering verweer was gevoerd — de Rechtbank bij vonnis van 14 September 1948 den Octrooiraad om schriftelijke inlichtingen heeft verzocht en voorts een onderzoek door deskundigen heeft gelast;

dat de Staat en Radium tegen dit vonnis in hoger beroep zijn gekomen en het Hof Radium, nadat zij haar aanvankelijk aangevoerde grieven had ingetrokken, in haar hoger beroep niet ontvankelijk heeft verklaard en, met betrekking tot het door den Staat ingestelde hoger beroep, het vonnis der Rechtbank heeft bekrachtigd, behoudens wat betreft de door de Rechtbank voor de nederlegging der inlichtingen van den Octrooiraad en voor de beëdiging der deskundigen bepaalde dagen, welke inmiddels verstreken zijn;

dat de eerste door den Staat tegen het vonnis der rechtbank ontwikkelde grief luidde, dat het feit, dat het hier van belang zijnde deel van Philips' aanvraag voor de inleidende dagvaarding door den Octrooiraad was afgewezen, tot afwijzing der vordering had moeten leiden;

dat het Hof deze grief ongegrond heeft geoordeeld, daartoe overwegende: „dat zij in strijd is met de strekking der Octrooiwet, S. 1910, no. 313 (voortaan O.W. te noemen);

„dat toch uit de Memorie van Toelichting op de O.W. — par. 7 ad IIIc en IV, te vinden in O.W. editie Sch. en J. 9de druk pag. 129-130 (ad. art. 51) en pag. 135-136 (ad. art. 53) — blijkt, dat de wetgever de opeisingsactie aan de rechthebbende krachtens oudere prioriteit heeft willen toekennen ook in het geval dat diens aanvraag is afgewezen; dat toch die Memorie van Toelichting in de bedoelde passages noemt het geval, dat door verwaarlozing van de prioriteitsregel

het octrooi ten onrechte aan een ander dan de aanvragster met de oudste prioriteit is toegekend en de Memorie van Toelichting te kennen geeft, dat in dat geval aan de ware rechthebbende, wiens aanvraag niet is ingewilligd of — zoals het elders heet — wiens aanspraak is voorbijgegaan of niet erkend, de actie tot opeising van het octrooi ten dienste staat;”

dat de tweede grief luidde, dat artikel 53 O.W. de opeisingsactie in het door Philips gestelde geval niet aan Philips toekent, welke grief door het Hof eveneens ongegrond is geoordeeld, omdat „die grief in alle door de Staat c.s. ter ondersteuning van die grief aangevoerde argumenten afstuiten zowel op de verwijzing in artikel 53, lid 1 O.W. naar artikel 7 O.W. als op de vorenaangehaalde passages uit de Memorie van Toelichting, waaruit blijkt 's wetgevers bedoeling om in het door Philips gestelde geval de opeisingsactie aan de ware rechthebbende krachtens oudere prioriteit toe te kennen; dat uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat de door de Staat c.s. voorgestane lezing van artikel 53, lid 1 O.W. niet de door de wetgever bedoelde lezing is en dat de wetgever het systeem van de verleningsprocedure niet heeft willen doortrekken; dat dat niet-doortrekken niet systeemloos is, omdat de figuur in de verleningsprocedure — waar immers door de niet-rechthebbende nog geen octrooi is verkregen — een andere is dan de door Philips gestelde figuur; dat voorts het bij pleidooi in hoger beroep door de Staat c.s. gevoerde betoog, dat de woorden „het octrooi” in artikel 53, lid 2 O.W., hun lezing van artikel 53, lid 1 O.W. zouden bevestigen, faalt, omdat niet valt in te zien, waarom in het door Philips gestelde geval die woorden niet zouden kunnen betekenen: het octrooi, zoals het aan de niet-rechthebbende is verleend;”

dat de derde grief luidde, dat de Rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan de ontkenning, dat Philips de octrooiaanvraag no. 68293 slechts voor zover openbaar gemaakt aan de R.C.A. heeft overgedragen;

dat het Hof deze derde grief heeft ter zijde gesteld uit overweging „dat in het midden kan blijven, welke beslissing de eerste rechter met de hem ter beschikking gestaan hebbende gegevens op dat punt had moeten nemen; dat toch in hoger beroep dit punt anders is komen te liggen, omdat enerzijds de Staat c.s. in appèl overgelegd hebben een bewijs van een inschrijving op 19 Juni 1946 bij de Octrooiraad van een acte van overdracht door Philips aan de R.C.A. van de aanvraag no. 68293, anderzijds Philips in appèl heeft overgelegd een akte van „assignment” ddo. 30 October 1946 door Philips aan de R.C.A.; dat derhalve de grief beoordeeld dient te worden naar de positie in hoger beroep;

„dat, moge het al juist zijn — hetgeen Philips betwist — dat bij de op 19 Juni 1946 ingeschreven acte alle de voor Philips uit de octrooiaanvraag no. 68293 voortvloeiende rechten zijn overgedragen aan de R.C.A., door de acte van 30 October 1946 is komen vast te staan, dat reeds voor de inleidende dagvaarding Philips weder de rechthebbende is geworden op bedoelde octrooiaanvraag, voor zover deze door de Octrooiraad is afgewezen;

„dat appellanten wel menen, dat tegenover hen als derden Philips de haar door de R.C.A. weder overgedragen rechten niet kan doen gelden, aangezien de

acte van overdracht niet overeenkomstig artikel 38 O.W. in de daartoe bestemde registers is ingeschreven, doch het Hof deze mening niet deelt;

„dat toch de strekking van artikel 38.3 O.W. geen andere is, dan dat in de rechtspositie van derden geen wijziging wordt gebracht door de overdracht van een octrooi of van een uit een octrooiaanvraag voortvloeiende recht, zolang zij van die overeenkomst geen kennis hebben kunnen nemen, doch deze wetsbepaling niet beoogt de gelding van zodanige overdracht, waarvan de acte niet is ingeschreven, uit te sluiten tegenover derden, aan wie de cessionaris behoorlijk van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken;”

Overwegende dat de Staat tegen 's Hofs arrest opkomt met de navolgende middelen van cassatie:

„I. Schending of verkeerde toepassing van de artikelen 1, 6, 7, 13, 17, 22, 24, 26, 37, 38, 51, 53 en 54 der Octrooiwet, 1, 2, 4 van het Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 1883 tot bescherming van de Industriële eigendommen, zoals deze nader is gewijzigd en 48 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering,

doordat het Hof de derde grief als voormeld heeft verworpen,

ten onrechte,

omdat de overdracht der rechten door de Radio Corporation of America aan Philips niet werkt tegenover derden, waaronder eisers in cassatie — zolang de desbetreffende acte niet is ingeschreven in het daarvoor bestemde register van den Octrooiraad, waaraan niet afdoet, dat Philips van de door haar verkregen rechten aan eisers in cassatie behoorlijk heeft doen blijken, althans Philips zich op bedoelde niet ingeschreven acte niet kan beroepen tegenover eisers ter staving van haar in de onderhavige procedure geldend gemaakte rechten.

II. Schending of verkeerde toepassing van de artikelen in het eerste middel aangehaald,

doordat het Hof heeft overwogen en beslist, dat artikel 53 der Octrooiwet de opeisingsactie toekent aan de rechthebbende krachtens oudere prioriteit, ook in het geval dat diens aanvraag is afgewezen en de grief van eisers in cassatie, dat gemeld artikel de opeisingsactie in het door Philips gestelde geval niet aan haar toekent, ongegrond heeft geoordeeld,

ten onrechte,

omdat art. 53 der Octrooiwet de opeisingsactie niet toekent aan degene, wiens aanvraag, waarvoor een oudere prioriteit werd ingeroepen, is afgewezen, tegenover degene, aan wie voor dezelfde uitvinding een octrooi met jongere prioriteit is verleend;

althans een octrooi niet kan worden opgeëist door hem, die aanspraak beweert te hebben op het octrooi krachtens de artt. 6 en 7 der Octrooiwet, voor zover het is verleend aan iemand, die krachtens de hier vermelde artikelen daarop geen aanspraak had en het recht tot opeising tegenover eiser met name niet toekomt aan Philips, wiens aanvraag, hoewel daarvoor een recht van voorrang werd ingeroepen boven de ingewilligde aanvraag van eiser, is afgewezen;”

Overwegende omtrent het eerste middel,

dat naar luid van artikel 38, eerste lid, van de Octrooiwet 1910 de overdracht van het recht door de acte geschiedt en het met de bescherming, welke het derde lid van dit voorschrift beoogt, geenszins onverenigbaar is, dat beroep op een niet ingeschreven acte

tegenover een derde openstaat in het geval, dat de cessionaris ten opzichte van dien derde — op andere wijze dan door inschrijving — van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken;

dat de grief aan het slot van het middel evenmin tot cassatie kan leiden, omdat in 's Hof's uitspraak is te lezen dat Philips den Staat „behoorlijk” heeft doen blijken dat Philips de bewuste rechten had verworven, hetgeen, naar ook uit de als geschonden aangehaalde wetsartikelen blijkt, door het middel niet is bestreden;

Overwegende ten aanzien van het tweede middel, dat dit afstuit op de bewoordingen van artikel 53, eerste lid, van de Octrooiwet 1912, waarin bepaaldelijk ook naar artikel 7 dier wet wordt verwezen, en voorts in strijd komt met het als voormeld door het Hof uit de Memorie van Toelichting aangehaalde;

dat mitsdien ook dit middel faalt;

Verwerpt het beroep. Enz.

b. Conclusie van de Procureur-Generaal Mr BERGER.

Het tweede middel dat hier het eerst worde behandeld, legt Uw Raad de vraag voor, of hij, wiens octrooi-aanvraag is geweigerd ondanks oudere prioriteit, een identiek octrooi, verleend aan degeen, die slechts op een jongere prioriteit aanspraak kon maken, kan op eisen ingevolge artikel 53 O.W. Het komt mij voor, dat het Hof deze vraag terecht bevestigend heeft beantwoord met een beroep op de Memorie van Toelichting par. 7 ad IV, volgens welke opeising is toegelaten, wanneer octrooi is verleend aan iemand, die daarop geen aanspraak had en de rechtmatige aanspraken van een ander (al dan niet vóór de verlening kenbaar gemaakt) zijn voorbijgegaan. „Dien ander” — aldus de Memorie van Toelichting — „komt dan de vordering toe”. Ook de tekst van artikel 53 O.W. noemt uitdrukkelijk als een der gevallen, waarin opeising kan geschieden, het geval, dat het octrooi is verleend aan iemand, die krachtens artikel 1 in verband met artikel 7, dus in verband met oudere prioriteit van een ander, daarop geen aanspraak had. Een uitsluiting van hem wiens eigen octrooi-aanvraag reeds is afgewezen, komt in de tekst niet voor en is ook blijkens de Memorie van Toelichting stellig niet bedoeld. Volgens deze toch (par. 7 ad III sub c) mist subjectief een octrooi wettige grondslag, wanneer het verleend is aan iemand, die daarop geen aanspraak had, waarbij volgens de Memorie van Toelichting o.m. is te denken aan de prioriteit toekomende aan hem, die in een der Uniestaten een aanvraag indiende. „Is een octrooi subjectief ten onrechte verleend” — zo gaat de Memorie van Toelichting voort — „dan kan het zijn, dat dit gepaard is gegaan met niet-indiening van eene aanvraag door hem, die wel aanspraak had, of met niet-inwilliging van zulk eene aanvraag”. In dit geval — hetwelk zich hier volgens verweerster voordoet, — „bestaat er slechts één octrooi, doch niet toebehorende aan de ware rechthebbende. Dan zou dus nietigverklaring wel aan het recht van degene, die ten onrechte octrooi verkreeg, een einde maken, maar niet de ware rechthebbende geven wat hem toekomt. Is de rechthebbende niet in het bezit gekomen van een octrooi en is dit aan een ander verleend, dan zal een ander middel den benadeelde zijn te geven, namelijk de bevoegdheid te eischen, dat het octrooi op hem overgaat.” TELDERS (2e druk, blz. 473) drukt hetzelfde

kernachtig uit, waar hij schrijft: „De subjectieve vernietigingsgrond is aldus de tegenhanger der opeischingsmogelijkheid; als de persoon met het betere recht geen eigen octrooi verkreeg opeischings, in het andere geval vernietiging.”

Het voornaamste argument van eisers voor hun stelling bestaat in een beroep op de artikelen 25 lid 4 en 26 lid 2 O.W. Deze artikelen hebben echter alleen betrekking op de verleningsprocedure, waarin, gelijk het Hof m.i. terecht overweegt, de figuur een andere is, dan de door verweerster Philips gestelde, daar immers in de verleningsprocedure door de niet-rechthebbende nog geen octrooi is verkregen. Terecht heeft het Hof ook, naar het mij voorkomt, het door eisers gevoerde en thans herhaalde betoog verworpen, dat artikel 53 spreekt over de opeising van een octrooi, voorzover „het” is verleend aan iemand, die daarop geen aanspraak had, en wel op de m.i. juiste grond, dat niet valt in te zien, waarom in het door Philips gestelde geval die woorden niet zouden kunnen betekenen: het octrooi, zoals het aan de niet-rechthebbende is verleend. Naar mijn oordeel, zal dit middel niet tot cassatie kunnen leiden.

Het eerste middel schijnt mij eveneens ongegrond. Volgens de Memorie van Toelichting ad artikel 38 O.W. heeft de inschrijving van de akte van overdracht ten doel derden voor te lichten, dus derden met de overdracht bekend te maken. Dit neemt derhalve niet weg, dat op een niet ingeschreven overdracht ook beroep kan worden gedaan tegenover derden, die daarmede bekend waren (*niet*: bekend konden zijn). Aldus TELDERS, 2e druk, blz. 442, vgl. ook (BODENHAUSEN bij [Red.] MOLENGRAAFF, Leidraad I, 8e druk, blz. 329. 's-Hofs beslissing (r.o.v. 13), waarin wordt overwogen, dat voormelde wetsbepaling niet beoogt de gelding van een overdracht, waarvan de akte niet is ingeschreven, uit te sluiten tegenover derden, aan wie de cessionaris behoorlijk van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken, ziet klaarblijkelijk op het even te voren (r.o.v. 10) vermelde feit, dat Philips in appèl heeft overgelegd de daar genoemde akte van „assignment” d.d. 30 October 1946, waarbij, naar het mij voorkomt, ook opmerking verdient, dat het Hof (r.o.v. 11) in het midden laat, of bij de op 19 Juni 1946 ingeschreven akte alle de door Philips uit de octrooi-aanvraag No. 68293 voortvloeiende rechten zijn overgedragen aan de R.C.A., hetgeen Philips heeft betwist, zodat in het midden kan blijven, of de overgelegde akte van „assignment” wel nodig was om het in deze van belang zijnde gedeelte dier octrooi-aanvraag aan Philips te retrocederen, van welke retrocessie vóór de inleidende dagvaarding overigens, voorzover ik zie, niet blijkt, dat zij door de Staat zoude zijn betwist.

Aangezien beide middelen mij derhalve niet gegrond schijnen, concludeer ik tot verwerping van het beroep, met veroordeling van eisers tot cassatie in de daarop gevallen kosten.

Nr 5. Octrooiraad, Aanvraagafdeling, 31 Juli 1950.

Lid: Mej. Dr Ir J. H. M. Manders.

Art. 1 Octrooiwet.

Aanvrager heeft zich niet tegen een bezwaar van de vooronderzoeker verweerd, maar verzocht de aanvraag