

Hof Den Haag, 20 september 2001, Koppert v Boekestein*tuinkers***OCTROOIRECHT****Handhaving registratie-octrooi****Geen risico-aansprakelijkheid handhaving registratie-octrooi**

Grief 11, gericht tegen de rechtsoverwegingen 11 tot en met 15 van het vonnis, houdt in dat de rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat op de houder van een op de voet van de Rijksoctrooiwet 1995 verleend octrooi (hierna ook: registratieoctrooi), die aan een derde een desbewustheidsexploit heeft uitgebracht of jegens een derde anderszins zijn octrooi heeft gehandhaafd, een risico-aansprakelijkheid rust in het geval dat het octrooi van de aanvang af ongeldig wordt bevonden. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Voor risico-aansprakelijkheid krachtens de wet in een geval als het onderhavige is noch in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) noch anderszins een wettelijke grondslag aanwezig. (...) Uit voormelde wetsgeschiedenis valt af te leiden dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat een octrooi krachtens de ROW 1995 eenzelfde juridische betekenis heeft als een vooronderzocht octrooi (dat wil zeggen een Europees octrooi of een nationaal, krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) verleend octrooi), dat het risico van de houder van een registratieoctrooi bij het uitoefenen van zijn recht evenwel groter wordt geacht dan onder de Rijksoctrooiwet (1910). Tevens blijkt dat om het evenwicht tussen de positie van de octrooihouder en die van de derde/beweerdelijke inbreukmaker te herstellen in de ROW 1995 enige waarborgen zijn opgenomen ten behoeve van derden, te weten het nieuwheidsrapport en het nietigheidsadvies. De wetgever ervan is uitgegaan dat een nietigheidsadvies wordt aangevraagd door degene die zich op nietigheid van het octrooi beroept. Het ligt niet voor de hand aan te nemen dat de octrooihouder zelf zijn recht zal willen aantasten. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat in het onder 4 bedoelde geval sprake is van in het verkeer geldende opvattingen volgens welke een risico-aansprakelijkheid op de octrooihouder rust, terwijl daarvan ook overigens onvoldoende is gebleken

Aansprakelijkheid handhaving nietig octrooi**Denkbaar is dat octrooihouder die weliswaar niet weet maar ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig is en zijn octrooi niettemin****handhaaft, toerekenbaar onrechtmatig handelt jegens de vermeende inbreukmaker.**

Naar het oordeel van het hof leidt een enkele handhavingshandeling met betrekking tot een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi, dat later nietig wordt bevonden, niet zonder meer tot aansprakelijkheid van de octrooihouder. Of van aansprakelijkheid van de octrooihouder sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denkbaar is dat octrooihouder die weliswaar niet weet maar ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig is en zijn octrooi niettemin handhaaft, toerekenbaar onrechtmatig handelt jegens de vermeende inbreukmaker. Bij dit oordeel heeft het hof in aanmerking genomen dat uit de wet(sgeschiedenis) niet blijkt dat met de rechtshandhaving van een ingevolge de ROW 1995 verleend octrooi, dat later, in dat rechtsgeding, ongeldig wordt bevonden, de onrechtmatige daad en schuld van de vermeende octrooihouder in beginsel zijn gegeven.

Geen wetenschap nietigheid ten tijde van desbewustheidsexploit en dagvaarding in kort geding**Gelet op het voorgaande en de overige processtukken is geenszins gebleken dat Koppert ten tijde van het uitbrengen van het desbewustheidsexploit en/of de dagvaarding in kort geding wist of om ernstige redenen had te vermoeden dat het octrooi ongeldig was.**

Voor de octrooiverlening was er reeds overleg tussen partijen geweest hetgeen heeft geresulteerd in de geheimhoudingsovereenkomst van 21 november 1995. Boekestein was er toen van op de hoogte dat Koppert octrooi had aangevraagd voor het cellulose-substraat. Niet weersproken is dat Boekestein vóór januari 1997 geen nietigheidsargumenten heeft aangevoerd of een nietigheidsadvies heeft verzocht, terwijl gesteld noch gebleken is dat Boekestein heeft gevraagd haar van de verplichtingen uit de overeenkomst te ontslaan. Na het uitbrengen van het desbewustheidsexploit heeft in januari 1997 nog een bespreking tussen (vertegenwoordigers) van partijen plaatsgevonden, waarop (de vertegenwoordigers van) partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen. Eerst na ontvangst van het (duidelijke) nietigheidsadvies had Koppert, die naar aanleiding van het nieuwheidsrapport reeds een van de octrooi-conclusies had aangepast, ernstige redenen om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig was, ook al was toen omtrent de geldigheid (nog) niet beslist bij een rechterlijke uitspraak. Zoals reeds hierboven is vermeld, lag het -anders dan Boekestein betoogt- niet op de weg van Koppert om een nietigheidsadvies te verzoeken. Naar het oordeel van het hof heeft Koppert door een desbewustheidsexploit en een dagvaarding in kort geding te doen uitbrengen gezien voornoemde omstandigheden zich dan ook niet schuldig gemaakt aan een haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Voor zover in de stellingen van Boekestein tevens de stelling besloten ligt dat Koppert onmiddellijk na de ontvangst van het nietigheidsadvies tot intrekking van het kort geding had moeten overgaan, wordt deze stelling verworpen, daar de dreiging van een verbod door het nietigheids-

advies was weggenomen en het kort geding eerst zou dienen op 11 september 1997.

Schade

- [aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare en redelijk te achten schade](#)

Ten overvloede merkt het hof nog op dat, indien zou worden aangenomen dat voormelde handhaving wel tot aansprakelijkheid van de octrooihouder op grond van onrechtmatige / daad zou leiden, deze aansprakelijkheid is beperkt tot schade tengevolge van gedragingen van de vermeende inbreukmaker voor zover die voorzienbaar (en redelijk) zijn te achten.

- [Aan wetgever om regeling op te nemen voor kosten van advocaten en octrooigemachtigden ivm nietigheidsadvies](#)

Het is voorts aan de wetgever om te bepalen of het dienstig is om in de ROW 1995 een regeling op te nemen betreffende de kosten van advocaten en octrooigemachtigden, gemaakt in verband met een nietigheidsadvies.

Vindplaatsen: IER 2001, nr. 57

Hof Den Haag, 20 september 2001

(Fasseur-van Santen, Van Sandick en Ottevangers)

Uitspraak: 20 september 2001

Rolnr. 99/1208

Rolnr.rb. 97/3763

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage, kamer M C-5, heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

1. [X], wonende te 's-Gravenzande,

2. G. KOPPERT TRADING B.V.

gevestigd te Monster,

appellanten,

hierna ook te noemen: Koppert (enkelvoud),

procureur: mr G.C. Grootveld

advocaat: mr P.J.M. Steinhauser

te gen:

BOEKESTEIN TUINKERS B.V.,

gevestigd te De Lier,

geïntimeerde,

hierna ook te noemen: Boekestein

procureur: mr drs D.P. Kuipers

Het geding

Koppert is in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank te 's-Gravenhage tussen partijen gewezen tussenvonnis van 25 augustus 1999. Hij heeft daartegen twee grieven aangevoerd, met conclusie tot vernietiging van het vonnis en afwijzing alsnog van de vorderingen van Boekestein dan wel tot terugwijzing van de zaak naar de rechtbank voor verdere afdoening. Boekestein heeft de grieven weersproken en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten aan de hand van pleitnotities, Koppert door zijn advocaat en Boekestein door haar procureur, waarna zij onder overlegging van de processtukken, waaronder begrepen de pleitnotities, arrest hebben gevraagd. Overeenkomstig

hun toezeggingen bij pleidooi hebben partijen ieder ter completering van hun processtukken een fotokopie van het desbewustheidsexploit van 6 december 1996 aan het hof doen toekomen.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Boekestein heeft in dit geding -naast nietigverklaring (bedoeld is: vernietiging) van het [Nederlands octrooi 1.001.570-](#) gevorderd Koppert te veroordelen tot betaling aan haar van schadevergoeding. Zij heeft daartoe -samengevat- gesteld dat Koppert ter handhaving van zijn octrooi, dat later in een nietigheidsadvies ongeldig is bevonden, een desbewustheidsexploit en een dagvaarding in kort geding aan haar heeft doen uitbrengen; dat zij onder die dreiging het kweken van tuinkers op cellulose-substraat heeft gestaakt en is overgegaan op vlas als substraat, tengevolge waarvan zij schade heeft geleden. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis Koppert op grond van risico-aansprakelijkheid aansprakelijk geacht en een comparitie van partijen gelast tot het verstrekken van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling tussen partijen.

2. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.a tot en met 1.j van het vonnis, zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan. Boekestein heeft nog gesteld dat Koppert op 25 oktober 1996 een waarschuwingsexploit heeft doen uitbrengen, maar nu dit exploit zich niet bij de processtukken bevindt en omtrent de bewoordingen van het exploit niets is gesteld, zal het hof dit buiten beschouwing laten.

3. Onder 1.k van het vonnis is vermeld dat Boekestein, naar aanleiding van het aan haar (hof: op 6 december 1996) uitgebrachte desbewustheidsexploit, begin 1997 is gestopt met het kweken van tuinkers op cellulose en is overgegaan op het kweken van tuinkers op vlas. Daartegen is grief I gericht. Deze grief is gegrond, nu zulks, met name de feitelijke vaststelling dat er oorzaaklijk verband bestaat tussen het overgaan op vlas en het desbewustheidsexploit, door Koppert in eerste aanleg en ook in hoger beroep is betwist, terwijl de juistheid van het onder 1.k vermelde niet reeds uit de processtukken is gebleken. De grief kan evenwel niet leiden tot vernietiging van het vonnis.

4. Grief 11, gericht tegen de rechtsoverwegingen 11 tot en met 15 van het vonnis, houdt in dat de rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat op de houder van een op de voet van de Rijksoctrooiwet 1995 verleend octrooi (hierna ook: registratieoctrooi), die aan een derde een desbewustheidsexploit heeft uitgebracht of jegens een derde anderszins zijn octrooi heeft gehandhaafd, een risico-aansprakelijkheid rust in het geval dat het octrooi van de aanvang af ongeldig wordt bevonden.

5. Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Voor risico-aansprakelijkheid krachtens de wet in een geval als het onderhavige is noch in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) noch anderszins een wettelijke grondslag aanwezig.

6. Hieronder zal worden nagegaan of uit de wetsgeschiedenis blijkt van in het verkeer geldende opvattingen volgens welke in een geval als hierboven onder 4 beschreven een risicoaansprakelijkheid rust op

de houder van een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi. Ingeval van ontkennende beantwoording van deze vraag gaat het hof ervan uit dat de houder van een registratieoctrooi eerst aansprakelijk is indien hij in strijd met de in het maatschappelijk leven betamende zorgvuldigheid heeft gehandeld en de aldus begane onrechtmatige daad aan zijn schuld is te wijten (vgl. het arrest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965, 116 (dat betrekking had op een krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) verleend octrooi).

7. Het systeem van octrooiverlening volgens de ROW 1995 is, kort aangeduid, als volgt: Volgens de ROW 1995 heeft een aanvrager van een nationaal octrooi de keuze tussen een octrooi met een maximale geldigheidsduur van zes jaar of een octrooi met een maximale geldigheidsduur van twintig jaar. Voor een octrooi van laatsbedoelde soort dient de aanvrager binnen dertien maanden na de datum van zijn aanvraag of de prioriteitsdatum het Bureau voor de industriële eigendom (hierna: het Bureau) te verzoeken een nieuwheidsonderzoek te verrichten. Blijft zodanig verzoek achterwege, dan wordt, indien aan de formele vereisten is voldaan, een zesjarig octrooi verleend. Indien een nieuwheidsonderzoek is ingesteld, kan de aanvrager binnen acht weken na het bekend worden van de uitkomst desgewenst de in zijn aanvraag vervatte beschrijving en conclusies nog bijstellen. Na ommekeer van die termijn wordt het octrooi verleend voor twintig jaar, ongeacht de uitkomst van het nieuwheidsonderzoek. De aanvrager kan ook een "nieuwheidsonderzoek van internationaal type" aanvragen, dat uitsluitend door het Europees Octrooibureau wordt uitgevoerd. Het Bureau laat een aanvraag buiten behandeling indien het onderzoek wegens onduidelijkheid van de conclusies van de aanvraag niet uitvoerbaar is en de aanvrager de gebreken in de conclusies niet tijdig heeft hersteld. De materiële toetsing van de op deze wijze verleende octrooien is voorbehouden aan de burgerlijke rechter, die uiteindelijk achteraf zal moeten beoordelen of aan de eisen van octrooierbaarheid, met name wat betreft uitvindingshoogte en nieuwheid, is voldaan. Mede met het oog op de belangen van derden is aan de houder van een zesjarig octrooi op straffe van niet-ontvankelijkheid de eis gesteld, dat hij bij het ahangig maken van een inbreukprocedure een alsnog bij het Bureau aangevraagd nieuwheidsrapport overlegt. Bovendien is in de wet bepaald dat degene die een rechtsvordering strekkende tot vernietiging van het octrooi instelt op straffe van niet-ontvankelijkheid een nietigheidsadvies overlegt, e.e.a. zoals hieronder is vermeld. Een door de rechter vernietigd octrooi wordt geacht vanaf de aanvang ongeldig te zijn. De terugwerkende kracht heeft geen invloed op eerder gesloten, nog niet uitgevoerde I overeenkomsten, zij het dat uit billijkheidsoverwegingen terugbetaling kan worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen in de mate als door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Aan de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 is het volgende ontleend:

"De leden van de PvdA fractie vroegen naar de betekenis van het verkregen recht bij een kortlopend octrooi. Deze leden meenden dat de octrooihouder alleen een "pretentie van recht" krijgt. De rechtsgevolgen die in het onderhavige wetsvoorstel aan een octrooi zijn verbonden, verschillen niet van de rechtsgevolgen die de huidige Rijksoctrooiwet aan octrooien verbindt. Het octrooi geeft de houder met name het recht om derden de toepassing van het geoctrooieerde te verbieden en om vergoeding van schade welke geleden is als gevolg van onrechtmatige toepassing dan wel afdracht van onrechtmatig genoten winst te vorderen. Evenals onder het thans geldende recht bestaat evenwel de mogelijkheid dat het octrooi door de rechter nietig wordt verklaard. De betekenis van het verkregen recht verschilt juridisch derhalve niet van die vooronderzochte octrooien. De term "pretentie van recht" ziet op het feit dat het verleende recht niet door een officiële instantie getoetst is en de octrooihouder derhalve niet kan verwijzen naar het gunstige resultaat van die toetsing. Hij is met andere woorden de enige die pretendeert dat zijn geoctrooieerde uitvinding voldoet aan alle criteria voor octrooierbaarheid. Dit heeft tot gevolg dat het risico bij het uitoefenen van het octrooirecht groter is dan onder de huidige wet. Deze leden stelden voorts dat het handhaven van het octrooirecht onder de nieuwe wet kostbaar en tijdrovend zal zijn. Zij meenden dat het octrooi hierdoor veel van zijn waarde verliest, met name voor kleinere bedrijven. (...) Het lijkt ons redelijk te veronderstellen dat betrokkenen bij de vraag of zij een rechterlijke procedure zullen aanspannen eerst een inschatting maken van de eigen positie, waarbij de kosten en duur van de procedure worden afgewogen tegen de kans dat men de procedure zal winnen. Dit geldt niet alleen voor de octrooihouder maar ook voor een derde die beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi. Ingeval een octrooihouder meent sterk te staan zal hij de kosten van de procedure -die hij bovendien zoveel als mogelijk is op de wederpartij zal trachten te verhalen- voor lief nemen. Het is niet denkbeeldig dat de derde ervoor terugschrikt het aan te laten komen op een gerechtelijke procedure, die een kans van veroordeling inhoudt. Dezelfde redenering geldt in het omgekeerde geval. Het kan evenwel ook zijn dat de zaak niet zo duidelijk ligt. In dat geval zullen beide partijen twijfels hebben over het nut van een gerechtelijke procedure. (...) Voor de octrooihouder betekent het aanspannen van een gerechtelijke procedure dat hij de kans loopt dat zijn octrooirecht door de rechter wordt vernietigd. Voor een derde die de uitvinding van een ander wil toepassen, betekent verlies van een procedure dat investeringen die hij gedaan heeft om tot toepassing te komen hun waarde verliezen en dat hij reeds veroorzaakte schade moet vergoeden."

"De leden van de WO-fractie vroegen vervolgens aandacht voor de positie van derden, die geconfronteerd worden met niet voorgesorteerde (bedoeld is kennelijk: vooronderzochte) rechten. Het is inderdaad een nadeel van een registratieoctrooisysteem dat ook octrooien verleend kunnen worden, die achteraf niet blijken te voldoen aan de eisen voor octrooibeschermt. Voor

dit probleem is -voor zover dat mogelijk is in een registratie-octrooisysteem- een oplossing gezocht. Deze oplossing bestaat hierin dat een octrooihouder alvorens hij zijn recht in rechte aan een ander tegenwerpt een nieuwheidsrapport moet overleggen. Dat rapport bevat..materiaal op grond waarvan ook een derde een inschatting kan maken van de sterkte of zwakte van het octrooi. Daarnaast kan een derde te allen tijde het Bureau vragen een verleend zesjarig octrooi aan een nieuwheidsonderzoek te onderwerpen."

" Wat betreft de kosten van procedures inzake zesjarige octrooiën zij vermeld, dat de octrooihouder verplicht is om het resultaat van een nieuwheidsonderzoek over te leggen bij het aanhangig maken van een vordering. Een dergelijke verplichting geldt niet voor een derde die het octrooi wil aanvechten. Uiteraard zal hij wel bewijsmateriaal voor zijn stelling dat de geoctrooieerde uitvinding niet nieuw of niet inventief is moeten aandrazen. Die verplichting bestaat onder het huidige recht eveneens. Wij menen dan ook niet dat met dit systeem de positie van de octrooihouder onevenredig wordt versterkt" (Memorie van antwoord, Tweede Kamer, 1992/1993, nr. 22604, pag. 11, 12, en 14).

Vervolgens is bij de behandeling van het wetsvoorstel - Rijksoctrooiwet 1995 in de Tweede Kamer bij wege van amendement nr.18 artikel 75a (thans artikel 76) ingevoegd. Artikel 76, lid 1 ROW luidt:

1. Degene die een rechtsvordering als bedoeld in artikel 75 tot vernietiging van een krachtens deze rijkswet verleend octrooi instelt, is in die vordering nietontvankelijk als hij niet als bijlage bij de conclusie van eis het resultaat van een door het bureau uitgebracht advies omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden overlegt.

2. In kort geding kan de president van de arrondissementsrechtbank bedoeld in artikel 80, tweede lid, degene die stelt dat een krachtens deze rijkswet verleend octrooi vernietigd behoort te worden, opdragen een advies van het bureau omtrent de toepasselijkheid van de in artikel 75, eerste lid, genoemde nietigheidsgronden over te leggen. Blijkens de Handelingen van de Tweede kamer (p.61-4529) heeft Staatssecretaris Van Rooij met betrekking tot het amendement onder meer verklaard:

"Met de amendementen (hof: nrs. 18, 19 en 20) wordt in feite beoogd de gevolgen van de keuze voor het registratieoctrooi, het kort octrooi, en de gevolgen voor het rechtsverkeer te verzachten. Beoogd wordt immers om op relatief snelle en eenvoudige wijze inzicht te krijgen in de waarde van een zonder onderzoek verleend octrooi. Die doelstelling spreekt mij bijzonder aan. Het door het bureau uit te brengen advies zal de taak van de rechter kunnen verlichten, omdat over nietigheidsbezwaren een deskundig advies wordt uitgebracht. Een tweede voordeel is dat het advies, zeker bij een duidelijke uitkomst, er ook toe kan leiden dat een voorgenomen rechtszaak niet wordt doorgezet, omdat partijen een beter inzicht hebben in hun kansen om te winnen of te verliezen. Dat is winst, zowel voor de be-

trokkenen als voor de rechterlijke macht en wij weten allen hoe druk zij het heeft".

8. Uit voormelde wetsgeschiedenis valt af te leiden dat het de bedoeling van de wetgever is geweest dat een octrooi krachtens de ROW 1995 eenzelfde juridische betekenis heeft als een vooronderzocht octrooi (dat wil zeggen een Europees octrooi of een nationaal, krachtens de Rijksoctrooiwet (1910) verleend octrooi). dat het risico van de houder van een registratieoctrooi bij het uitoefenen van zijn recht evenwel groter wordt geacht dan onder de Rijksoctrooiwet (1910). Tevens blijkt dat om het evenwicht tussen de positie van de octrooihouder en die van de derde/beweerdelijke inbreukmaker te herstellen in de ROW 1995 enige waarborgen zijn opgenomen ten behoeve van derden, te weten het nieuwheidsrapport en het nietigheidsadvies. de wetgever ervan is uitgegaan dat een nietigheidsadvies wordt aangevraagd door degene die zich op nietigheid van het octrooi beroept, Het ligt niet voor de hand aan te nemen dat de octrooihouder zelf zijn recht zal willen aantasten. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat in het onder 4 bedoelde geval sprake is van in het F verkeer geldende opvattingen volgens welke een risico-aansprakelijkheid op de octrooihouder rust, terwijl daarvan ook overigens onvoldoende is gebleken.

9. Naar het oordeel van het hof leidt een enkele handhavingshandeling met betrekking tot een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi, dat later nietig wordt bevonden, niet zonder meer tot aansprakelijkheid van de octrooihouder. Of van aansprakelijkheid van de octrooihouder sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Denkbaar is dat octrooihouder die weliswaar niet weet maar ernstige redenen heeft om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig is en zijn octrooi niettemin handhaaft, toerekenbaar onrechtmatig handelt jegens de vermeende inbreukmaker. Bij dit oordeel heeft het hof in aanmerking genomen dat uit de wet(sgeschiedenis) niet blijkt dat met de rechtshandhaving van een ingevolge de ROW 1995 verleend octrooi, dat later, in dat rechtsgeding, ongeldig wordt bevonden, de onrechtmatige daad en schuld van de vermeende octrooihouder in beginsel zijn gegeven. Voorts heeft het hof daarbij mede in aanmerking genomen dat - tussen een vooronderzocht octrooi en een krachtens de ROW 1995 twintigjarig octrooi slechts een gradueel verschil bestaat. Ook vooronderzochte octrooiën kunnen door de rechter worden vernietigd, waardoor het octrooi van de aanvang af wordt geacht ongeldig te zijn. - de vraag of door een derde inbreuk wordt gemaakt op een octrooi ingeval van een krachtens de ROW 1995 verleend octrooi in wezen niet anders is dan ingeval van een vooronderzocht octrooi. Ook dan zal een periode van onzekerheid bestaan waarin de vermeende inbreukmaker moet beslissen of hij de productie/handel in de beweerdelijk inbreukmakende producten al dan niet zal voortzetten.

10. In dit geval is het kort geding ingetrokken, terwijl gedurende de periode dat Boekestein volgens haar stellingen het kweken op cellulose-substraat heeft gestaakt, er ook geen vonnis in een bodemprocedure betreffende

de geldigheid van het octrooi was gewezen. Voorts is nog het volgende van belang.

- Medio 1995 heeft Koppert aan Boekestein tweemaal een (of enkele) zak(ken) met substraat voor het kweken van tuinkers geleverd. Koppert heeft Boekestein in verband met zijn octrooiaanvraag een geheimhoudingsovereenkomst, gedateerd 21 november 1995, laten tekenen. In die overeenkomst is onder meer vermeld dat het geleverde substraat, waarover Boekestein informatie wenste, onderdeel uitmaakte van een octrooiaanvraag, alsmede dat Boekestein van de uit de overeenkomst voortvloeiende (geheimhoudings)verplichtingen is bevrijd onder meer indien mocht blijken dat de "Vertrouwelijke Informatie" algemeen toegankelijk of algemeen bekend is geworden dan wel reeds aan Boekestein (door haar aan te tonen) ter beschikking stond voor de ontvangst daarvan van Koppert. De aanvraag van Koppert voor een octrooi op de voet van de ROW 1995 dateert van 3 november 1995. Koppert heeft met het oog op de octrooiverlening een octrooigemachtigde ingeschakeld. - Voorafgaand aan de octrooiverlening is op verzoek van Koppert een internationaal nieuwheidsonderzoek ingesteld; daarvan is een rapport opgemaakt, dat is gedateerd 28 juni 1996 en is verzonden aan Koppert op 1 augustus 1996. Dit is voor Koppert aanleiding geweest conclusie 4 van de octrooiaanvraag (en de beschrijvingsinleiding) aan te passen. Daarna is het octrooi op 4 oktober 1996 verleend.

- Koppert heeft op 6 december 1996 een desbewustheidsexploit (met als bijlage het desbetreffende octrooischrift) doen betekenen aan Boekestein, houdende aanzegging dat hij (Koppert) rechthebbende is op het octrooi, met de mededeling dat deze aanzegging geschiedt opdat Boekestein "zij gewezen op het bestaan van voormeld (...) octrooi nr.1001.570, zomede de uit dat octrooi voortvloeiende (...) rechten en tenslotte op de strijd tussen vorenbedoelde handelingen van Boekestein en de I evengenoemde (...) rechten, die hij terzake geldend kan maken en volledig wenst te handhaven."

- Op 22 januari 1997 heeft een bespreking plaatsgevonden, waarbij in elk geval de octrooigemachtigde van Koppert, Boekestein, haar advocaat en haar octrooigemachtigde aanwezig waren en waarbij -naar door Koppert blijkt zijn uitlating bij pleidooi niet langer wordt betwist- de nietigheidsargumenten van de zijde van Boekestein aan de orde zijn geweest, zij het volgens Koppert zonder onderbouwing. Volgens Koppert was zijn octrooigemachtigde van mening dat de nietigheidsargumenten van Boekestein konden worden weerlegd. Blijkens de bij pleidooi gedane mededeling van mr Kuipers heeft de octrooigemachtigde van Boekestein toen aan haar (Boekestein) meegedeeld dat er een grote kans aanwezig was dat het octrooi van Koppert een nietigheidsactie niet zou overleven. Boekestein was van mening dat zij geen inbreuk op het octrooi maakte.

- Bij dagvaardingsexploit van 24 februari 1997 heeft Koppert Boekestein terzake van octrooiinbreuk in kort geding gedagvaard tegen de zitting van 29 april 1997.

- Boekestein heeft op 8 april 1997 het Bureau verzocht met betrekking tot het onderhavige octrooi een nietigheidsadvies uit te brengen. Het nietigheidsadvies is uitgebracht op 28 augustus 1997. Daarin werden de door Boekestein aangevoerde nietigheidsargumenten gegrond bevonden.

- Op 9 september 1997 heeft Koppert zijn vordering in kort geding, waarvan de mondelinge behandeling was aangehouden tot 11 september 1997, ingetrokken.

- De octrooigemachtigde van Koppert heeft op 14 oktober 1997 schriftelijk te kennen gegeven dat Koppert afstand doet van het octrooi, welke afstand op dezelfde datum in het octrooiregister is ingeschreven.

11. Gelet op het voorgaande en de overige processtukken is geenszins gebleken dat Koppert ten tijde van het uitbrengen van het desbewustheidsexploit en/of de dagvaarding in kort geding wist of om ernstige redenen had te vermoeden dat het octrooi ongeldig was. Voor de octrooiverlening was er reeds overleg tussen partijen geweest hetgeen heeft geresulteerd in de geheimhoudingsovereenkomst van 21 november 1995. Boekestein was er toen van op de hoogte dat Koppert octrooi had aangevraagd voor het cellulose-substraat. Niet weersproken is dat Boekestein vóór januari 1997 geen nietigheidsargumenten heeft aangevoerd of een nietigheidsadvies heeft verzocht, terwijl gesteld noch gebleken is dat Boekestein heeft gevraagd haar van de verplichtingen uit de overeenkomst te ontslaan. Na het uitbrengen van het desbewustheidsexploit heeft in januari 1997 nog een bespreking tussen (vertegenwoordigers) van partijen plaatsgevonden, waarop (de vertegenwoordigers van) partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen. Eerst na ontvangst van het (duidelijke) nietigheidsadvies had Koppert, die naar aanleiding van het nieuwheidsrapport reeds een van de octrooi-conclusies had aangepast, ernstige redenen om te vermoeden dat zijn octrooi ongeldig was, ook al was toen omtrent de geldigheid (nog) niet beslist bij een rechterlijke uitspraak. Zoals reeds hierboven is vermeld, lag het -anders dan Boekestein betoogt- niet op de weg van Koppert om een nietigheidsadvies te verzoeken. Naar het oordeel van het hof heeft Koppert door een desbewustheidsexploit en een dagvaarding in kort geding te doen uitbrengen gezien voornoemde omstandigheden zich dan ook niet schuldig gemaakt aan een haar toe te rekenen onrechtmatige daad. Voor zover in de stellingen van Boekestein tevens de stelling besloten ligt dat Koppert onmiddellijk na de ontvangst van het nietigheidsadvies tot intrekking van het kort geding had moeten overgaan, wordt deze stelling verworpen, daar de dreiging van een verbod door het nietigheidsadvies was weggenomen en het kort geding eerst zou dienen op 11 september 1997.

12. Ten overvloede merkt het hof nog op dat, indien zou worden aangenomen dat voormelde handhaving wel tot aansprakelijkheid van de octrooihouder op grond van onrechtmatige / daad zou leiden, deze aansprakelijkheid is beperkt tot schade tengevolge van gedragingen van de vermeende inbreukmaker voor zover die voorzienbaar (en redelijk) zijn te achten. Het is voorts aan de wetgever om te bepalen of het dienstig is

om in de ROW 1995 een regeling op te nemen betreffende de kosten van advocaten en octrooigemachtigden, gemaakt in verband met een nietigheidsadvies.

13. De vordering strekkende tot nietigverklaring/vernietiging van het octrooi is in hoger beroep niet meer aan de orde, nu hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 9 van het vonnis in hoger beroep niet is bestreden.

14. Het voorgaande brengt mee dat de grief slaagt. Het tussenvonnissen kan mitsdien niet in stand blijven en de vordering van Boekestein strekkende tot schadevergoeding, welke is gebaseerd op onrechtmatig handelen van Koppert, moet worden afgewezen. Boekestein zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten van het geding in beide instanties.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en opnieuw rechtdoende:

wijst de vordering van Boekestein af.

verwijst Boekestein in de kosten van het geding in beide instanties, welke tot op deze uitspraak aan de zijde van Koppert worden begroot f 2090,- in eerste instantie en f 5.575,- in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen door mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Ottevangers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 september 2001, in aanwezigheid van de griffier.
