

**Hof Den Bosch, 17 januari 2006, Beroepsfout inzake inbreng octrooi<sup>1</sup>**



**OCTROOI – OVERDRACHTSOVEREENKOMST**

Schade € 15.567,93 wegens niet instellen hoger beroep executiegeschil

- het niet ingesteld zijn van het hoger beroep was voor de kort gedingrechter voldoende aanleiding om de vordering tot staking van de executie kansloos te achten (in ieder geval zolang de octrooien niet ingebracht waren).

De vraag of mr. [Y.] de producties voor het kortgeding van 1 december 2003 wel of niet tijdig had ingediend kan in het midden blijven, aangezien reeds het niet ingesteld zijn van het hoger beroep voor de kort gedingrechter voldoende aanleiding was om de vordering tot staking van de executie kansloos te achten (in ieder geval zolang de octrooien niet ingebracht waren).

4.8.6. Het hof zal thans voorlopig de omvang van de schade schatten die het gevolg is van het niet tijdig instellen van het hoger beroep door mr. [Y.].

- Het hof is van oordeel dat niet onaannemelijk is, dat het [X.] bij een inhoudelijke behandeling van het eerste executiegeding (zitting 1 december 2003) eerder duidelijk zou zijn geworden, dat hij zonder meer gehouden was de octrooien in te brengen. Niet onaannemelijk is dan ook dat in geval van een inhoudelijke behandeling op 1 december 2003 een tweede executiegeschil en hoger beroep daarvan niet nodig zouden zijn geweest.

- Voorshands neemt het hof dan ook aan dat de schade tengevolge van de beroepsfouten bestaat uit hogere proceskosten, te weten de proceskosten van het kort geding tegen [Z.] ter staking van de executie, inclusief de kostenveroordeling en het appel daarvan.

Vindplaatsen: LJN: [BI1640](#)

**Hof Den Bosch, 17 januari 2006**  
(Hendriks-Jansen, Fikkers en Spoor)

<sup>1</sup> zie ook: [IEPT20080325, Hof Den Bosch, Inbreng octrooi](#), Red. IEPT

rolnr. KG C0401582/HE  
ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,  
eerste kamer, van 17 januari 2006,  
gewezen in de zaak van:  
[X.], wonende te [woonplaats],  
principaal appelland bij exploit van dagvaarding van 1 september 2004,  
geïntimeerde in incidenteel appel,  
procureur: mr. P.J.A. van de Laar,  
tegen:  
MR. [Y.], wonende en kantoorhoudende te [vestigings- en woonplaats],  
principaal geïntimeerde bij gemeld exploit,  
appelland in incidenteel appel,  
procureur: mr. J.E. Lenglet,  
op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van

5 augustus 2004 tussen appelland - [X.] - als eiser en geïntimeerde mr. [Y.] - als gedaagde.

**1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 113766/KG ZA 04-0491)**

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

**2. Het geding in hoger beroep**

2.1. Bij memorie van grieven heeft [X.] twee grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en bij arrest uitvoerbaar bij voorraad alsnog mr. [Y.] zal veroordelen tot betaling aan [X.] van een voorschot op de schadevergoeding van € 47.500,-, althans van een door het hof te bepalen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf

23 juli 2004, met veroordeling van mr. [Y.] in de proceskosten van beide instanties.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft mr. [Y.] de grieven bestreden.

Mr. [Y.] heeft incidenteel appel ingesteld, waarin hij drie grieven aanvoert en vordert het vonnis van de voorzieningenrechter te vernietigen en de vordering van [X.] af te wijzen, met diens veroordeling in de kosten van beide instanties.

2.3. [X.] heeft een akte in principaal appel en tevens antwoord in het incidenteel appel genomen en daarbij producties overgelegd.

2.4. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

**3. De gronden van het hoger beroep**

Het hof verwijst hiervoor naar de memories van grieven.

**4. De beoordeling in het principaal en incidenteel appel**

4.1. Het hof gaat uit van de door de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep onder r.o. 2 vastgestelde feiten, die door partijen niet zijn weersproken.

4.2. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

4.2.1. [X.] heeft een uitvinding gedaan ten behoeve van het afzuigen van stof bij werkzaamheden. Hij heeft met [Z.] op 28 augustus 2001 een schriftelijke samenwer-

kingsovereenkomst gesloten om die uitvinding te exploiteren. In die overeenkomst is onder meer bepaald:

“[X.] zal in de B.V. (Marrox B.V., hof) inbrengen de reeds ontwikkelde producten tegen kostprijs, voorts zal hij inbrengen zijn arbeid en kennis omtrent deze producten alsmede de reeds aangevraagde en de in aanvraag zijn de octrooien; de hiervoor door hem in privé betaalde kosten zullen door de vennootschap worden vergoed.”

4.2.2. Nadat aan [X.] op 17 september 2002 het octrooi is verleend, heeft hij geweigerd dit in te brengen in Marrox B.V. (hierna: Marrox).

Volgens [X.] had hij zich slechts verbonden om een licentie aan Marrox te verlenen, althans heeft hij daaromtrent gedwaald.

4.2.3. [Z.] heeft tegen [X.] een kort geding aangespannen waarbij hij gevorderd heeft dat het octrooi in Marrox zal worden ingebracht op straffe van een dwangsom. [X.] heeft in die procedure zelf verweer gevoerd. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 oktober 2003 de vordering van [Z.] toegewezen en [X.] onder meer bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om binnen tien dagen na betekening van het vonnis het octrooi in Marrox in te brengen, zulks op straffe van een dwangsom van € 2.000,- per dag voor elke dag of gedeelte daarvan dat hij hiermee in gebreke zal zijn.

4.2.4. [X.] heeft zich vervolgens tot mr. [Y.] gewend. Afsproken werd dat mr. [Y.] spoedappel zou instellen van het kortgeding vonnis en tevens in kortgeding staking van de executie zou vorderen.

Mr. [Y.] ontbindt namens [X.] de overeenkomst met [Z.] op grond van dwaling. Door mr. [Y.] wordt met [X.] besproken dat ook een bodemprocedure nodig zal zijn.

4.2.5. Bij brief van 24 oktober 2003 schrijft mr. [Y.] aan [X.]:

“Conform afspraak bevestig ik u hierbij dat ik namens u een spoedappelprocedure bij het Gerechtshof zal verzorgen tegen het kortgedingvonnis van 16 oktober 2003.

Wij bespraken reeds dat u na betekening zult moeten voldoen aan de inhoud van dit vonnis onafhankelijk van het instellen van hoger beroep”

4.2.6. [X.] antwoordt per e-mail d.d. 26 oktober op deze brief als volgt:

“Ik heb uw brief ontvangen.

In deze brief vermeldt u dat ik, na betekening van het vonnis, voor overdracht octrooi zal moeten zorgen.

Corrigeer me als ik fout zit maar ik dacht dat we direct een procedure opstarten zodat het vonnis bevroren zal worden in afwachting van het hoger beroep.

Het vonnis is nog altijd niet betekend door een deurwaarder dus hebben we die extra 10 dagen ook.

Het moet toch mogelijk zijn dat we een kort geding hebben voordat die 10 dagen zijn afgelopen?”

4.2.7. Op 28 oktober 2003 schrijft [X.] aan mr. [Y.] onder meer:

“Ook is de betekening nog niet geweest. Dat duurt wel erg lang allemaal. Is er niet iets fout gegaan waardoor ik verder in de problemen kan komen?”

4.2.8. Op 10 november 2003 wordt het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003 aan [X.] betekend.

4.2.9. Tijdens de behandeling op 1 december 2003 van het kort geding waarin staking van de executie wordt gevorderd, blijkt dat mr. [Y.] heeft vergeten om appel in te stellen van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003. Mr. [Y.] krijgt dan de keuze van de president tussen het ter zitting intrekken van de vordering of het verkrijgen van een afwijzend vonnis met een kostenveroordeling van [X.]. Mr. [Y.] en [X.] kiezen voor het eerste.

4.2.10. Bij brief d.d. 5 december 2003 schrijft mr. [Y.] aan [X.] onder meer:

“Na afloop van het geding bleek mij, nu u ervoor gekozen heeft om het octrooi niet in te brengen in afwachting van het resultaat van dit geding, dat u zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat u vanaf 10 november jl. al dwangsommen heeft verbeurd. Wij spraken nog op de Rechtbank af dat u het octrooi nu zo spoedig mogelijk zou inbrengen in Marroxx BV, dit om het verder oplopen van dwangsommen te voorkomen.

Dinsdag 2 december heeft u mij telefonisch bericht dat u, op grond van nieuwe bewijzen, niet van plan was om het octrooi in te brengen. Wij spraken af dat u die stukken direct zou afgeven op mijn kantoor en wij hebben een afspraak gemaakt voor een bespreking op mijn kantoor.

Op woensdag 3 december jl. hadden wij deze bespreking op mijn kantoor. (â€) Ik heb u nogmaals gewezen op het feit dat de dwangsomveroordeling, tengevolge van de door ons gekozen tactiek onherroepelijk is. Ik heb u wederom uitgelegd dat u dagelijks

€ 2.000 aan dwangsommen verbeurd, alsmede dat u in een aparte procedure weliswaar matiging van de verbeurde dwangsommen kunt vorderen maar dat u geen zekerheid heeft dat de verbeurde dwangsommen ook daadwerkelijk zullen worden gematigd. (â€)

Daags nadien, donderdag 4 december jl., heeft u mij telefonisch bericht dat u wederom weigert het octrooi in te brengen.”

4.2.11. [X.] heeft op enig moment nÃ 5 december 2003 de octrooien in Marroxx ingebracht.

4.2.12. [X.] heeft een andere advocaat ingeschakeld, die nogmaals in kort geding staking van de executie heeft gevorderd. Bij vonnis van 12 maart 2004 van de voorzieningenrechter van de rechtbank â€s-Hertogenbosch is zijn vordering afgewezen. In hoger beroep heeft dit hof op 15 juni 2004 de staking van de executie bevolen tot er in de bodemprocedure tussen [X.] en [Z.] door de rechtbank vonnis zal zijn gewezen.

4.3.1. [X.] heeft mr. [Y.] in kort geding gedagvaard en heeft een voorschot van € 47.500,- gevorderd op de schadevergoeding waarop hij stelt recht te hebben vanwege de door mr. [Y.] gemaakte beroepsfouten.

Hij stelt dat hij zijn huidige advocaat niet meer kan betalen en in de bodemprocedure over de inbreng van het octrooi daardoor niet meer kan concluderen.

4.3.2. [X.] heeft zijn vordering als volgt onderbouwd:

- Mr. [Y.] heeft vergeten hoger beroep in te stellen van het kortgeding vonnis d.d. 16 oktober 2003, waardoor extra proceskosten noodzakelijk waren en

- Mr. [Y.] heeft hem niet duidelijk gezegd dat als hij niet voldeed aan het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003, hij dwangsommen verschuldigd zou worden. Volgens hem blijkt uit de correspondentie tussen partijen dat hij dacht niet gehouden te zijn het octrooi in te brengen.

4.4. Mr. [Y.] erkent dat hij niet tijdig hoger beroep heeft ingesteld van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003, maar betwist dat [X.] daardoor schade heeft geleden, althans meer schade dan door zijn verzekeraar is aangeboden (€ 6.297,14). Hij betwist dat hij [X.] niet voldoende zou hebben geïnformeerd.

4.5. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep een bedrag van € 8.297,14 aan [X.] toegewezen. Dat bedrag komt overeen met de vergoeding die de verzekeraar van mr. [Y.] heeft aangeboden, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het door [X.] aan mr. [Y.] betaalde voorschot van € 2.000,-.

4.6.1. Met grief 1 in principaal appel legt [X.] het geschil in zijn geheel ter beoordeling voor aan het hof.

[X.] verwijt mr. [Y.] naast het niet tijdig instellen van het hoger beroep van het vonnis d.d. 16 oktober 2003, dat hij ook de producties voor het executiekortgeding van 1 december 2003 niet tijdig had ingediend, zodat de rechter hiervan geen kennis wilde nemen.

Volgens [X.] zou de executie onmiddellijk gestaakt zijn als mr. [Y.] appel had ingesteld van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003. Er zou in dat hoger beroep dan ook schorsing van de executie kunnen zijn gevorderd en volgens [X.] zou dan - in hoger beroep - aan [Z.] verboden zijn om executiemaatregelen te nemen op grond van het vonnis van 16 oktober 2003.

In ieder geval zou staking van de executie zijn bevolen als mr. [Y.] de juiste vorderingen op de juiste juridische grondslagen had ingesteld.

4.6.3. [X.] is nu geconfronteerd geweest met de executiemaatregelen van [Z.] en heeft een tweede executiekortgeding moeten entameren bij exploit van 13 februari 2004. Zijn vordering is op 12 maart 2004 afgewezen. Hij is toen in de proceskosten veroordeeld. In hoger beroep van laatstgenoemd vonnis heeft het hof op 15 juni 2004 bevolen de executie te staken. In hoger beroep heeft er compensatie van kosten plaatsgevonden, ondanks dat het eerste kortgeding vonnis werd vernietigd.

[X.] vordert een voorschot ad € 35.000,- terzake juridische bijstand en een voorschot ad € 12.500,- terzake de schade die hij stelt te hebben geleden tengevolge van de aangekondigde openbare verkoop van zijn woning.

4.7. Volgens mr. [Y.] heeft hij aan [X.] bij brief d.d. 24 oktober 2003 (zie citaat onder r.o. 4.2.5.) reeds duidelijk gemaakt dat de dwangsommen zouden doorlopen.

Volgens mr. [Y.] heeft [X.] zulks begrepen en blijkt dit uit diens e-mails van 26 en 28 oktober 2003 (r.o. 4.2.6 en 4.2.7).

4.8.1. Het hof oordeelt als volgt over de gevolgen van het niet instellen van hoger beroep door mr. [Y.] van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003:

Het hof heeft in het arrest van 15 juni 2004, waarbij de staking van de executie is bevolen, weliswaar geoordeeld dat het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003 is

gegrond op een kennelijke juridische misslag omdat de voorzieningenrechter ten onrechte heeft overwogen dat er geen sprake kon zijn van een licentieovereenkomst omdat deze niet was ingeschreven in het octrooiregister, maar heeft daarin tevens overwogen dat het in het kader van het executiegeschil niet kan beoordelen of de rechter in een eventueel hoger beroep van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003, waarbij [X.] is veroordeeld tot inbreng van het octrooi, desondanks tot een gelijklopende uitspraak zou zijn gekomen.

Het hof heeft in het arrest van 15 juni 2004 de belangen van partijen bij de voortzetting van de executie tegen elkaar afgewogen. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met het feit dat door de voortzetting van de executie er onomkeerbare situaties zouden ontstaan door de executoriale verkoop van het huis van [X.], mogelijk gevolgd door diens faillissement, en met het feit dat de octrooien inmiddels door [X.] in Marrox zijn ingebracht. Het hof heeft vervolgens de executie bevroren.

4.8.2. Het hof beoordeelt thans grief 1 in het incidenteel appel waarin mr. [Y.] betoogt dat de voorzieningenrechter voor de vraag of [X.] schade zou hebben geleden door de beroepsfout van mr. [Y.] ten onrechte maatgevend heeft geoordeeld wat het hof zou hebben beslist indien wel hoger beroep zou zijn ingesteld.

Deze grief faalt, aangezien de kortgeding rechter de juiste maatstaf heeft gehanteerd. Voorzover mr. [Y.] met deze grief opkomt tegen een vergoeding van eventuele dwangsommen, behoeft deze grief geen bespreking, gelet op hetgeen hierna onder r.o. 4.8.5 wordt overwogen en beslist.

4.8.3. Het hof zal derhalve thans voorlopig beoordelen wat de uitkomst zou zijn geweest van een hoger beroep van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003.

Gelet op de hiervoor weergegeven inhoud van het arrest van 15 juni 2004, kan geenszins worden aangenomen, dat het hof oordelend in hoger beroep de uitspraak van de voorzieningenrechter d.d. 16 oktober 2003 zou hebben vernietigd vanwege de misslag die deze uitspraak bevatte.

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is, dat dit vonnis onder verbetering van gronden zou zijn bekrachtigd, en wel om de volgende redenen:

a. In de overeenkomst tussen partijen [X.] en [Z.] wordt duidelijk gesproken over de inbreng van het aan te vragen octrooi en niet over licentieovereenkomsten;

b. De dwaling waarop [X.] zich ter vernietiging van de overeenkomst met [Z.] beroept wordt door hem op geen enkele wijze toegelicht, zodat het hof de kans van slagen van dit beroep niet zou hebben kunnen beoordelen;

c. Het beroep van [X.] op vervalsing van zijn handtekening is evenmin in deze procedure uiteengezet, zodat het hof ook dit niet kan meewegen in de beoordeling van de uitkomst van het appel, indien dit wel door mr. [Y.] zou zijn ingesteld.

Het hof concludeert voorlopig dat de appelrechter in geval van hoger beroep het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003 zou hebben bekrachtigd onder verbetering van gronden.

4.8.4. Weliswaar is het aannemelijk dat, indien er tijdig beroep zou zijn ingesteld van het vonnis van 16 oktober 2003, het executiegeschil dat op 1 december 2003 diende, niet reeds om die reden kansloos zou zijn geacht, zoals de voorzieningenrechter partijen heeft voorgelaten, maar het hof is voorshands van oordeel dat er op dat moment, 1 december 2003, zeker geen staking van executie zou zijn bevolen door de voorzieningenrechter, reeds omdat [X.] de octrooien toen, ondanks de betekening op 10 november van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003, nog niet had ingebracht in Marrox. Wellicht zou op een later tijdstip in een eventueel appel het hof wel de staking van de executie hebben bevolen, mits [X.], op dat moment de octrooien toch zou hebben ingebracht in Marrox BV overeenkomstig het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003.

4.8.5. De vraag of mr. [Y.] de producties voor het kortgeding van 1 december 2003 wel of niet tijdig had ingediend kan in het midden blijven, aangezien reeds het niet ingesteld zijn van het hoger beroep voor de kortgedingrechter voldoende aanleiding was om de vordering tot staking van de executie kansloos te achten (in ieder geval zolang de octrooien niet ingebracht waren).

4.8.6. Het hof zal thans voorlopig de omvang van de schade schatten die het gevolg is van het niet tijdig instellen van het hoger beroep door mr. [Y.].

Het hof is van oordeel dat niet onaannemelijk is, dat het [X.] bij een inhoudelijke behandeling van het eerste executiegeding (zitting 1 december 2003) eerder duidelijk zou zijn geworden, dat hij zonder meer gehouden was de octrooien in te brengen. Niet onaannemelijk is dan ook dat in geval van een inhoudelijke behandeling op 1 december 2003 een tweede executiegeschil en hoger beroep daarvan niet nodig zouden zijn geweest.

Voorshands neemt het hof dan ook aan dat de schade tengevolge van de beroepsfouten bestaat uit hogere proceskosten, te weten de proceskosten van het kortgeding tegen [Z.] ter staking van de executie, inclusief de kostenveroordeling en het appel daarvan.

Volgens de - verder inhoudelijk niet betwiste - brief van de advocaat van [Y.] (prod. 11 KG-dagv), bedragen die kosten € 15.567,93. Vermeerderd met de door de voorzieningenrechter in het beroepen vonnis toegewezen terugbetaling door mr. [Y.] van € 2000,- voorschot voor niet goed verrichte werkzaamheden (waartegen in hoger beroep niet is opgekomen) en ruwweg rekening houdend met enige opgelopen wettelijke rente tot datum dagvaarding, acht het hof een voorschot van € 18.000,- op de gevorderde schadevergoeding voorshands toewijsbaar.

Grief I van het principaal appel slaagt dus in zoverre dat het hof een hoger voorschot op de schadevergoeding toekent dan de voorzieningenrechter.

4.8.7. De door [X.] gevorderde kosten van de bodemprocedure tussen [X.] en [Z.] komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze, zoals de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep terecht overweegt, toch wel nodig zijn in verband met het beroep op dwaling zijdens [Z.].

4.8.8. Uit het bovenstaande volgt tevens dat grief II van het incidenteel appel, die gericht was tegen het aannemelijk achten door de voorzieningenrechter van schade aan de zijde van [X.], geen doel treft.

4.8.9. Ten aanzien van het verwijt van [X.] aan mr. [Y.] dat deze hem niet duidelijk heeft verteld dat als hij niet voldeed aan het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003 hij dwangsommen verschuldigd zou worden, overweegt het hof het volgende.

Voorshands is het hof van oordeel dat uit de brief van mr. [Y.] van 24 oktober 2003 en uit de reacties daarop per e-mail van [X.] (26 en 28 oktober 2003, prod. 8 en 9) voldoende blijkt dat [X.] gewaarschuwd was dat hij de octrooien diende in te brengen na betekening van het vonnis van 16 oktober 2003. Naar  $\text{\textcircled{TM}}$ s hofs voorlopig oordeel kon [X.] dit niet anders verstaan dan dat hij, indien hij de octrooien niet inbracht, na betekening van het kortgeding vonnis van 16 oktober 2003 dwangsommen verschuldigd werd. Uit de in zoverre niet betwiste brief van mr. [Y.] van 5 december 2003 blijkt bovendien, dat [X.], ook nadat hem nogmaals zeer duidelijk door mr. [Y.] is gewezen op het doorlopen van de dwangsommen, bleef volharden in zijn weigering.

4.8.10. Grief II in principaal appel en grief III in incidenteel appel komen op tegen de compensatie van kosten: iedere partij is van oordeel dat de andere in de kosten dient te worden veroordeeld. Op dit punt slaagt het principaal appel.

Mr. [Y.] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep.

## 5. De uitspraak

Het hof:

### in het principaal en incidenteel appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende:

veroordeelt mr. [Y.] tot betaling aan [X.] van een bedrag groot

€ 18.000,- (achttienduizend euro) te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 23 juli 2004;

veroordeelt mr. [Y.] in de proceskosten gevallen aan de zijde van [X.], welke tot op heden in eerste aanleg worden gesteld op € 1.060,40 terzake verschotten en € 1.497,- aan salaris procureur en in hoger beroep op € 1.495,40 terzake verschotten en op € 998,- terzake salaris procureur;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Hendriks-Jansen, Fickers en Spoor en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 17 januari 2006.

