

Hoge Raad, 11 juli 2008, ISDS**OCTROOIRECHT****Cassatieberoep verworpen zonder motivering****Hof:** *Geen onrechtmatige overdracht octrooi*Vindplaatsen: LJN: [BD2416](#)**Hoge Raad, 11 juli 2008**

(A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk)

Arrest

in de zaak van:

1. [Eiser 1],
wonende te [woonplaats],
2. [Eiseres 2],
gevestigd te [vestigingsplaats],
EISERS tot cassatie,
advocaat: aanvankelijk mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, thans
mr. M.E.M.G. Peletier,
tegen
STICHTING ISDS,
gevestigd te Rotterdam,
VERWEERSTER in cassatie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser]
c.s. en ISDS.

1. Het geding in feitelijke instanties

ISDS heeft bij exploit van 22 december 2003 (onder meer) [eiser] c.s. gedagvaard voor de rechtbank Rotterdam en gevorderd dat de rechtbank voor recht verklaart dat (1) [eiser] c.s. nimmer gerechtigd zijn geweest tot het in het lichaam der dagvaarding omschreven octrooi; (2) ISDS gerechtigd was het octrooi over te dragen aan ITM Tunnelbouw en (3) [eiser] c.s. ter zake van het in het lichaam der dagvaarding omschreven geschil geen vordering hebben op ISDS en/of ITM.

Cats c.s. hebben de vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd, kort gezegd, ISDS te veroordelen tot betaling van €283.612,58.

De rechtbank heeft bij vonnis van 21 december 2005 de vorderingen in conventie en in reconventie afgewezen. De vorderingen in conventie spelen in cassatie geen rol meer.

Tegen dit vonnis voor zover in reconventie gewezen hebben [eiser] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 9 november 2006 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen ISDS is verstek verleend.

De zaak is voor [eiser] c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Spier strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [eiser] c.s. heeft bij brief van 6 juni 2008 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van ISDS begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.D.H. Asser op 11 juli 2008.

Conclusie Advocaat-Generaal Spier

[Eiser 1] en
[Eiseres 2]
(hierna tezamen [eiser] c.s. en afzonderlijk [eiser 1] en [eiseres 2])
tegen
Stichting ISDS
(hierna ISDS)

1. Feiten

1.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten zoals vastgesteld door de Rechtbank Rotterdam in rov. 1 van haar vonnis van 21 september 2005. Ook het Hof 's-Gravenhage is hiervan, blijkens rov. 1 van zijn arrest, uitgegaan.

1.2 ISDS beoogt onder meer bevordering van de ondergrondse tunnelbouw. [Eiser 1] is een deskundige op dat gebied. [Eiser 1] is verbonden aan [eiseres 2], waarin hij een deel van zijn zakelijke activiteiten op het gebied van tunnelbouw heeft ondergebracht. ITM en ITM Beheer willen zich toeleggen op de tunnelbouw.

1.3 Op 19 januari 1993 heeft ISDS als opdrachtgever met [eiseres 2], vertegenwoordigd door [eiser 1], als opdrachtnemer een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst betreft: "*Het verrichten van werkzaamheden tot het uitvoeren van een voorverificatie naar de tunnelbouwmachine volgens het concept van de [eiser 1]*". In art. 1 van deze overeenkomst is bepaald dat de opdrachtnemer zich verbindt tot het overdraagbaar maken van de geaccumuleerde kennis betreffende de "cast-insitu tunnelbouwtechniek" volgens de methode "[eiser 1]" (hierna: de methode). Art. 4.1 bepaalt dat de opdrachtgever eigenaar wordt van alle verkregen resultaten van het project. Ingevolge art. 5 mag de opdrachtnemer voor de uitvoering van het project ten hoogste f. 45.000 declareren.

1.4 ISDS heeft op eigen naam op 22 april 1993 een Nederlandse octrooiaanvraag gedaan ter zake van een "Tunnelbouwmachine". [Eiser 1] is hierbij als uitvinder genoemd. Op een later moment heeft ISDS de rechten

uit deze octrooiaanvraag overgedragen aan ITM. Op 15 augustus 2000 heeft ITM deze aanvraag ingetrokken.

1.5 Op 28 januari 1998 is tussen ITM (vertegenwoordigd door ITM Beheer) en ISDS een overeenkomst gesloten (de Suppletoire Overeenkomst). In de considerans wordt aangegeven dat ITM met ISDS overeenkomt hoe ISDS zal worden betaald voor de door haar gemaakte kosten, daarbij in acht nemend mogelijke verplichtingen van ISDS ten opzichte van derden en eventuele resterende haar toekomstige rechten. In art. 2 erkent ISDS medeaansprakelijkheid ten behoeve van ITM, mede omvattend alle aanspraken van derden met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op de sub 1.4 genoemde octrooiaanvraag en alle overige aanspraken van derden tot een maximum van f. 250.000.

1.6 Onder 3 van de Suppletoire Overeenkomst is bepaald dat ITM aan ISDS voor de ontwikkelingskosten gemaakt vanaf 1 januari 1993 f 750.000 zal betalen, na overdracht van de octrooiaanvraag. Ter zake van de ontwikkelingskosten gemaakt vóór 1 januari 1993 erkent ITM in art. 5 voorwaardelijk verschuldigd te zijn ten hoogste f 250.000.

1.7 Art. 7 van de Suppletoire Overeenkomst luidt:

"Het bedrag van f.250.000, als in artikel 5 genoemd, wordt door ITM als schuld erkend zodra onherroepelijk is komen vast te staan, in of buiten rechte, dat onder de door ISDS onder artikel 2 erkende medeaansprakelijkheid geen aanspraken van derden zijn te verwachten c.q. deze in rechte en in hoogste instantie zijn afgewezen. (...)"

1.8 Partijen in deze procedure zijn bekend met een ontwerpovereenkomst, gedateerd 13 september 1996. Met deze overeenkomst, welke niet is aanvaard, werd beoogd (art. 2) een algehele en finale regeling te treffen terzake van aan [eiser 1] en/of [eiseres 2] mogelijk toekomstige rechten terzake van de studie en kennis met betrekking tot de methode en de octrooi-aanvraag. Daartoe wordt [eiseres 2] voorwaardelijk een vergoeding van f 200.000 aangeboden (art. 1.1). Deze vergoeding zal aan [eiseres 2] worden betaald indien opdracht wordt verkregen tot de bouw van tunnelbouwmachines, danwel de aanleg van tunnels op basis van de methode.

2. Procesverloop

2.1 Bij exploit van 22 december 2003 heeft ISDS ITM en ITM Beheer (hierna: ITM c.s.)(1) alsmede [eiser] c.s. gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam. ISDS vorderde een verklaring voor recht dat (1) [eiser] c.s. nimmer gerechtigd zijn geweest tot het octrooi, (2) ISDS gerechtigd was het octrooi over te dragen aan ITM en (3) [eiser 1] noch [eiseres 2] terzake van het onderhavige geschil een vordering hebben op ISDS en/of ITM.

2.2 ITM c.s. en [eiser] c.s. hebben de vordering bestreden. [Eiser c.s.] hebben in reconventie gevorderd ISDS te veroordelen tot betaling van €283.612,58.(2) [Eiser c.s.] hebben erop gewezen dat de reconventionele vordering "feitelijk" alleen van [eiser 1] is (cvac/cver onder 65).

2.3.1 De onder 2.1 genoemde vorderingen van ISDS zijn door de Rechtbank afgewezen. Deze speelt thans geen rol meer.

2.3.2 De reconventionele vordering van [eiser] c.s. - door de Rechtbank opgevat als gebaseerd op "verduistering van zijn uitvinding" - wordt afgewezen. Volgens de Rechtbank heeft [eiser 1] naar de kern genomen gesteld dat hij een overeenkomst had met ISDS, waarbij de octrooiaanvraag tijdelijk bij ISDS zou worden "geparkeerd", met de afspraak dat de rechten uit de octrooiaanvraag weer teruggeleverd zouden worden aan [eiser 1]s nog op te richten vennootschap [eiseres 2], zodra de oprichting van [eiseres 2] formeel geregeld zou zijn. [Eiser 1] verwijt ISDS deze overeenkomst niet te zijn nagekomen. Daarom is sprake van een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst. Gelet op art. 3:307 BW is deze verjaard kort na januari 1999.

2.4.1 [Eiser c.s.] hebben hoger beroep ingesteld van het vonnis van de Rechtbank voor zover gewezen in reconventie.

2.4.2 Volgens [eiser] c.s. is de vraag naar de geldigheid van de overdracht van ISDS aan ITM slechts theoretisch relevant nu de kern is gelegen in de intrekking door ITM van de octrooiaanvraag (mvg onder 24).

2.4.3 [Eiser] c.s. hebben één grief opgeworpen die de Rechtbank verwijt te hebben geoordeeld dat sprake is van een vordering tot nakoming "van een overeenkomst tot teruglevering van de rechten uit de octrooiaanvraag" (mvg onder 33). Zij hebben schadevergoeding gevorderd op grond van een onrechtmatige daad van ISDS (eveneens onder 33).

2.4.4 Met betrekking tot het verjaringsoordeel van de Rechtbank wordt erop gewezen dat geen nakoming van de overeenkomst is gevorderd (mvg onder 35). De onrechtmatige daadsvordering is niet verjaard (mvg onder 36-38).

2.5 Tegen ISDS is verstek verleend.

2.6 Het Hof heeft in zijn arrest van 9 november 2006 het bestreden vonnis bekrachtigd, waartoe wordt overwogen:

"2. In dit geding vorderen [eiser] c.s. de schade, die zij stellen te hebben geleden door het beweerd onrechtmatig handelen van ISDS jegens [eiser 1]. Dit onrechtmatig handelen bestond hierin, aldus [eiser] c.s., dat ISDS de Nederlandse octrooiaanvraag (...), die was ingediend voor de door [eiser 1] gedane uitvinding, (onbevoegd) heeft overgedragen aan (...) ITM (en wel in januari 1998, naar [eiser] c.s. eerst later is gebleken). ITM heeft die octrooiaanvraag nadien (in augustus 2000) ingetrokken.

(...)

4. De Nederlandse octrooiaanvraag (...) kan slechts dan rechtsgeldig door ISDS aan ITM zijn overgedragen (en nadien door ITM zijn ingetrokken), indien de aanvraag alleen op naam van ISDS stond. Immers, ISDS kon niet méér overdragen dan hetgeen op haar naam stond ingeschreven (in het desbetreffende register) en ITM kon nadien de aanvraag alleen dan intrekken, indien zij alstoen als alleengerechtigde stond ingeschreven. Hieruit leidt het hof af, dat ISDS als enige houdster was van de aanvraag en mitsdien bevoegd was de aanvraag over te

dragen. Het staat de houder van een octrooiaanvraag vrij om de aanvraag aan een derde (i.c. ITM) over te dragen. Dit zou slechts anders zijn, indien de houder zich heeft verbonden de aanvraag niet over te dragen of over te dragen aan een ander dan die derde. Dit laatste is precies wat [eiser] c.s. in de onderhavige procedure stellen. ISDS zou met [eiser 1] zijn overeengekomen, dat de aanvraag tijdelijk op naam van ISDS zou worden gesteld en aan [eiseres 2] zou worden overgedragen, zodra [eiseres 2] zou zijn opgericht. Doordat ISDS de aanvraag heeft overgedragen aan ITM kon zij deze niet meer overdragen aan [eiseres 2]. [Eiser c.s.] betogen dat zij geen nakoming van enige overeenkomst noch schadevergoeding wegens wanprestatie vorderen. Overigens zou, aangezien [eiseres 2] geen grief hebben aangevoerd tegen de vaststelling door de rechtbank, dat [eiseres 2] in januari 1994 is opgericht, de eventuele vordering van [eiser] c.s. op ISDS tot nakoming kort na januari 1999 (althans in januari 1999) zijn verjaard.

5. Bij het overdragen van de octrooiaanvragen door ISDS aan ITM is van een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW naar het oordeel van het hof geen sprake, nu daarbij - los van mogelijke wanprestatie - door ISDS geen inbreuk is gemaakt op een (subjectief) recht van [eiser 1], noch is gehandeld in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt."

2.7 [Eiser c.s.] hebben tijdig cassatieberoep ingesteld. Tegen ISDS is verstek verleend. [Eiser c.s.] hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht.

3. Inleiding en mogelijke grond voor eenvoudige afdoening

3.1 Uit de gedingstukken is niet (goed) op te maken wat [eiser] c.s. aan hun vordering ten grondslag hebben gelegd. Reeds daarom is de vraag gewettigd of eventuele vernietiging tot een andere uitkomst kan leiden.

3.2 Fundamenteel is dat de verhouding tussen [eiseres 2] en [eiser 1] volkomen duister is (gebleven). Uit de ook in dit opzicht ontoegankelijke gedingstukken zou men bij welwillende lezing van een enkele passage wellicht de indruk kunnen krijgen dat [eiseres 2] geen (eigen) belang heeft (zie onder 2.2.1 en 2.2.2). De omstandigheid dat [eiseres 2], in drie instanties, wél een eigen vorderingsrecht pretendeert (zie o.m. onder 2.4.3) - al is niet duidelijk welk, laat staan op welke grond - maakt het m.i. niet mogelijk om na eventuele verwijzing en veronderstellenderwijs aannemend dat één van beide eisers een (nog niet verjaard) vorderingsrecht zou hebben, uit te maken wie dat recht toekomt. Ook daarom missen [eiser] c.s. m.i. belang bij hun cassatieberoep.

3.3 Dit alles moge formeel klinken (in zekere zin is het dat ook) maar van partijen mag worden gevergd dat ze duidelijk maken wat ze willen en waarom. De uiteenzettingen van [eiser] c.s. schieten op dit punt in alle gedingstukken in feitelijke aanleg wezenlijk tekort.

3.4 In dat laatste verband signaleer ik nog dat gesteld noch gebleken is dat [eiser 1] na de oprichting van [eiseres 2] heeft gevraagd om teruglevering van "de octrooiaanvraag". Op grond van de eigen stellingen van [eiser] c.s. was de enige voorwaarde waaronder ISDS

niet gerechtigd was tot doorlevering aan een ander dat de aanvraag weer moest worden teruggeleverd zodra de oprichting van [eiseres 2] "formeel" zou zijn geregeld (zie onder 2.3.2). Niet gesteld of gebleken is evenwel dat [eiser] c.s. toen aanspraak op teruglevering hebben gemaakt. Ook de onderhavige procedure heeft niet als inzet teruglevering. Bij die stand van zaken komt de stelling waarop de vordering mogelijk steunt (te weten dat sprake was van onbevoegde levering van ISDS aan ITM) m.i. op losse schroeven te staan.

3.5 Lezing van de gedingstukken roept trouwens veel meer vragen op waarop ik verder maar niet inga.

4. Inleiding (octrooirechtelijke aspecten)

4.1 Het thans in Nederland geldende octrooirecht vindt zijn regeling vooral in het Europees Octrooi Verdrag (EOV) en de RijksOctrooiwet (ROW). Het EOV voorziet in een procedure waardoor met één octrooiaanvraag en één materiële beoordeling een bundel octrooien voor alle door de aanvrager aangewezen EOV-lidstaten kan worden verkregen. Ná verlening hebben de voor elk aangewezen land verleende Europese octrooien dezelfde rechtsgevolgen als nationale octrooien, voorzover het EOV niet anders bepaalt. De ROW regelt hetzelfde voor in Nederland aangevraagde en verleende octrooien(3).

4.2 In deze zaak gaat het om een nationale octrooiaanvraag. Waar de octrooiaanvraag is gedaan in 1993 zijn op het onderhavige geschil de bepalingen uit de (inmiddels ingetrokken) ROW 1910 van toepassing.

4.3 Het systeem van de ROW (1910) gaat ervan uit dat de aanspraak op octrooi toekomt aan degene die chronologisch als eerste een octrooiaanvraag indiende. De ROW geeft aan dat het doen van de uitvinding het rechtsfeit is, waarop de aanspraak op octrooi berust (en niet het indienen van de octrooiaanvraag, al is dat wel nodig om een aanspraak op een octrooi te verwezenlijken). Dat blijkt uit art. 6 ROW (1910).(4) Uitgangspunt is dat de uitvinder de aanspraak heeft op octrooi, maar dat degene die een octrooiaanvraag indient, wordt beschouwd als de uitvinder, c.q. de rechthebbende.(5)

4.4 De werkelijk gerechtigde die wordt geconfronteerd met een niet gerechtigde aanvrager, heeft twee mogelijkheden. Hij kan een eigen aanvraag indienen. De aanvraag van de niet gerechtigde leidt dan niet tot octrooi. Daarnaast kan hij de rechter verzoeken te bepalen dat de aanspraak op octrooi aan hem toekomt en zelf de aanvraagprocedure voortzetten.(6) Rechtstreeks belanghebbenden die menen dat het aangevraagde octrooi niet aan de aanvrager, maar op grond van art. 9, 10 of 11 ROW (1910)(7) aan hen of mede aan hen toekomt, kunnen in het stadium van de inschrijving van de aanvraag een procedure bij de Haagse Rechtbank aanhangig maken.(8)

4.5 Art. 9 ROW (1910)(9) regelt het geval dat de inhoud van de aanvraag is ontleend aan hetgeen een ander reeds had uitgevonden, vervaardigd of vastgelegd en deze zijn toestemming tot de aanvraag niet heeft gegeven. Het gevolg van de ontleening is dat de ontleenende aanvrager geen aanspraak op octrooi verkrijgt. Degene aan wie ontleend is, heeft twee mogelijkheden. Hij kan de nietigverklaring van het oc-

trooi vorderen (art. 51 ROW (1910)/art. 75 lid 1 sub e ROW) en hij kan het octrooi opeisen (art. 53 ROW (1910)/art. 78 ROW). Hoewel art. 53 ROW spreekt van octrooien, geeft de ROW indirect aan dat ook octrooiaanvragen kunnen worden opgeëist. Aanwijzingen van deze strekking vindt men in art. 22E ROW (1910).(10)(11)

4.6 Zowel het octrooi als de aanspraak op octrooi zijn vatbaar voor overdracht, zowel geheel als wanneer het gaat om een aandeel in het recht.(12) De levering van een octrooi of het recht uit de octrooiaanvraag geschiedt krachtens art. 38 ROW (1910)(13) door en akte en werkt eerst tegenover derden na inschrijving.(14)

4.7 Intrekking van de octrooiaanvraag(15) staat in het algemeen ter vrije beschikking van de aanvrager of octrooihouder.(16)

5. Bespreking van het middel

5.1.1 § 1 bevat geen klacht. Onderdeel 1.1 verwijt het Hof in de eerste plaats te miskennen dat de regeling omtrent wanprestatie niet exclusief is en dat een feit dat op zichzelf grond kan vormen voor een vordering uit hoofde van wanprestatie tevens kan worden ingeroepen als grondslag voor een vordering op grond van onrechtmatige daad.

5.1.2 Voor zover het Hof dit niet heeft miskend, is onjuist, althans onbegrijpelijk dat het Hof heeft geoordeeld dat in dit geschil geen sprake is van onrechtmatig handelen in de zojuist bedoelde zin. Die situatie doet zich, naar ik begrijp, in casu voor omdat het niet te verwaarlozen risico bestond (en zich in casu heeft verwezenlijkt) dat de verkrijger "in strijd met de belangen van [eiser] c.s. zou handelen met de octrooiaanvraag".

5.2 De onder 5.1.1 genoemde klacht mist feitelijke grondslag. Dat blijkt duidelijk uit rov. 5, met name uit de passages tussen gedachtestreepjes: "los van mogelijke wanprestatie".

5.3 De onder 5.1.2 genoemde klacht behelst een ontoelaatbaar novum. De vordering is niet gebaseerd op een zodanig risico, laat staan dat een vindplaats in de gedingstukken wordt genoemd waarin daarop wordt gewezen. De in het onderdeel wél genoemde stellingen hebben daarop geen betrekking, nog daargelaten dat slechts een deel van deze stellingen naar voren is gebracht in het kader van de onrechtmatige daadsgrondslag.

5.4.1 Ten overvloede: 's Hofs oordeel lijkt mij juist. De wél betrokken - her en der verspreide en niet erg duidelijke - stellingen behelzen in feite niet meer of anders dan dat sprake is van wanprestatie (waarop de vordering in appèl evenwel, zoals hierna onder 5.15 en 5.16 nog aan de orde komt, expliciet niet was gegrond).

5.4.2 Daar komt noh bij dat, zoals hiervoor onder 3 al geschetst, niet uit de verf is gekomen welke belangen van [eiser 1] en/of [eiseres 2] nu precies zouden zijn geschonden. Beoordeling van de op onrechtmatige daad gestoelde vordering was (ook) daarom niet (goed) mogelijk. M.i. is niets ter zake dienends aangevoerd met betrekking tot [eiseres 2]. Het wezenlijke fundament voor de pretense op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van [eiser 1] is - los van de wan-

prestatie - gelegen in de beweerde inbreuk op zijn recht(en). Daarbij doelt [eiser 1], zoals ook uit het hier besproken onderdeel blijkt, klaarblijkelijk op de omstandigheid dat hij het octrooi mede heeft aangevraagd. Mogelijk is die stelling feitelijk juist, maar in cassatie kan daarvan niet worden uitgegaan zoals hierna onder 5.6-5.9 zal blijken.

5.4.3 Bij dit alles moet nog worden bedacht (het vervult geen essentiële schakel in mijn benadering) dat 's Hofs oordeel in rov. 4 dat van inbreuk op een recht door ISDS geen sprake is en dat zij evenmin heeft gehandeld in strijd met een wettelijk voorschrift niet (op begrijpelijke wijze) is bestreden.

5.5 Volledigheidshalve zij nog vermeld dat ingevolge de samenloopdoctrine de algemene regeling omtrent wanprestatie niet in de weg staat aan een vordering uit onrechtmatige daad wanneer onafhankelijk van de schending van de contractuele verplichtingen onrechtmatig is gehandeld.(17) Als gezegd is de beweerde inbreuk op een (intellectueel) eigendomsrecht m.i. een essentiële schakel om de klip van deze doctrine te kunnen nemen.

5.6 De geëerde steller van het onderdeel acht aan het slot nog van belang dat [eiser 1] als mede-aanvrager geregistreerd stond.

5.7 Het eerste probleem waar [eiser] c.s. in dit verband tegenaan lopen, is dat zij hun vordering slechts en passant in één van de in noot 7 van het middel genoemde negen vindplaatsen met onrechtmatige daad in dit verband brengen (mvg onder 27). Het is wellicht goed daarbij nog aan te stippen dat [eiser] c.s. zelf hebben benadrukt dat de problematiek van de "geldigheid van de overdracht" slechts theoretisch relevant was (zie onder 2.4.2) zodat het Hof daaraan allicht minder betekenis heeft gehecht.

5.8 Hoe dit zij, [eiser] c.s. zien eraan voorbij dat de Rechtbank heeft vastgesteld(18) dat ISDS op 22 april 1993 op eigen naam een octrooiaanvraag heeft ingediend ter zake van een "Tunnelbouwmachine". De Rechtbank stelt in dezelfde overweging vast dat [eiser 1] hierbij als uitvinder is genoemd. Tegen deze vaststelling is geen grief gericht, zodat zij thans als uitgangspunt heeft te gelden. [Eiser c.s.] klagen er (terecht) niet over dat het Hof een op dit punt toegespitste grief over het hoofd heeft gezien.

5.9.1 Daarnaast volgt ook uit de eigen stellingen van [eiser] c.s. dat de octrooiaanvraag uitsluitend op naam van ISDS is gedaan. Zie de cvac/cver onder 27 waarin [eiser 1] opmerkt dat hij een aanbod van ISDS in september 1996 niet heeft aanvaard onder meer omdat hem is gebleken dat - in strijd met de afspraken tussen ISDS en [eiser 1] - het octrooi(19) alleen op naam van ISDS stond. Ook de parkeeruiteenzettingen (o.m. in de s.t. onder 1.7) duiden daarop.

5.9.2 [Eiser c.s.] beroepen zich (in de s.t. onder 2.10) nog op 'het aanvraagformulier dat is overgelegd' waaruit zou blijken dat ISDS en [eiser 1] gezamenlijk als aanvrager moeten worden aangemerkt. Hoewel wordt verwezen naar subonderdeel 1.2 voor de vindplaatsen in de processtukken, valt in dit onderdeel geen verwijzing naar genoemd aanvraagformulier te vinden.

5.9.3 Tenslotte is in cassatie onbestreden 's Hofs oordeel dat door ISDS geen inbreuk is gemaakt op een (subjectief) recht van [eiser 1]; evenmin wordt opgekomen tegen 's Hofs oordeel dat niet is gehandeld in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.10 Met het voorafgaande zijn ook de kernklachten van onderdeel 1.2 besproken en ongegrond bevonden.

5.11 De klacht van onderdeel 1.3 is niet ten volle duidelijk. Onderzoek naar de precieze strekking kan achterwege blijven omdat zij hoe dan ook tot mislukken gedoemd is.

5.12 Voor zover de klacht is gebaseerd op wanprestatie (en 's Hofs miskenning van de verjaringstermijn in dat verband) wordt over het hoofd gezien dat:

a. de Rechtbank, in appèl niet bestreden, heeft geoordeeld dat die vordering is verjaard. Wat de klacht inhoudelijk te berde brengt had (indien al relevant) in appèl kunnen en moeten worden aangevoerd als grief. Dat is niet gebeurd;

b. blijkens de expliciete en niet voor misverstand vatbare eerste en enige grief de vordering (in appèl) louter en alleen nog op onrechtmatige daad is gestoeld; zie onder 2.4.3;

c. kennelijk andermaal een wezenlijke schakel in de gedachtegang van [eiser] c.s. is dat [eiser 1] medeaanvrager was. Wat er zij van de vraag of hij dat was, in cassatie kan daarvan op de hiervoor genoemde gronden niet worden uitgegaan.

5.13 Voor zover de klacht betrekking heeft op onrechtmatig handelen van ISDS wordt miskend dat daarvan naar 's Hofs - op onderdelen tevergeefs en voor het overige niet bestreden - oordeel geen sprake was.

5.14 Onderdeel 1.4 voert - samengevat - aan dat het Hof het bepaalde in art. 25 Rv. heeft miskend. [Eiser c.s.] zouden hebben bedoeld hun vordering mede te baseren op wanprestatie.

5.15 [Eiser c.s.] hebben in hoger beroep één grief aangevoerd, waarin het volgende (gedeeltelijk door mij gecursiveerde) wordt betoogd:

"33. (...) Ten onrechte stelt de Rechtbank dat [eiser 1] c.s. nakoming zouden vorderen van de overeenkomst tot teruglevering van de rechten uit de octrooiaanvraag. In de eerste plaats hebben [eiser 1] c.s. geen nakoming van enige overeenkomst noch schadevergoeding wegens wanprestatie gevorderd. [Eiser 1] c.s. hebben schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad van ISDS jegens [eiser 1] c.s. gevorderd. (...)

34. Tenslotte hanteert de Rechtbank in overweging 6.1 de terminologie 'verduistering' voor hetgeen [eiser 1] c.s. verwijten. Een dergelijke kwalificatie sluit aan bij een vordering uit hoofde van een onrechtmatige daad.

35. De rechtbank wijst de vordering tot vergoeding van de schade af - zou zijn verjaard." omdat de vordering tot nakoming van de overeenkomst - hetgeen [eiser 1] c.s. dus niet hebben gevorderd".

5.16 De zojuist geciteerde passages kunnen niet anders worden begrepen dan dat [eiser] c.s. hun vordering uitsluitend beoordeeld wensten te zien op basis van een beweerde onrechtmatige daad van ISDS. 's Hofs hier-

mee strokende oordeel is daarom volkomen begrijpelijk. Aldus kon (en moest) het Hof aannemen dat [eiser] c.s. hun vordering alleen op grond van onrechtmatige daad beoordeeld wensten te zien, hetgeen de verplichting tot ambtshalve aanvulling van rechtsgronden teniet doet.(20)

5.17 Ook trouwens het niet bestrijden van het oordeel van de Rechtbank dat de wanprestatievordering was verjaard, maakt duidelijk dat de inzet in appèl een andere moet zijn geweest.

Conclusie

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Noten

1 De stukken van ITM c.s. zitten niet in het procesdossier.

2 Volgens de eigen stellingen van [eiser 1] zou 2/3 van dat bedrag aan zijn werkgever toekomen (cvac/cver onder 19).

3 Van Nieuwenhoven Helbach (J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen), Industriële eigendom, Deel 1, Bescherming van technische innovatie (2002) blz. 69.

4 Art. 8 ROW 1995.

5 Idem noot 3, blz. 283.

6 P.G.F.A. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, (2007) blz. 48.

7 Art. 11, 12 of 13 ROW 1995.

8 Wichers Hoeth (Ch. Gielen en N. Hagemans/R. Hermans e.a.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) blz. 25; vgl. ook noot 3, blz. 286 e.v..

9 Art. 11 ROW 1995.

10 Art. 39 ROW 1995.

11 Idem noot 3, blz. 300.

12 Art. 64 ROW.

13 Art. 65 ROW 1995.

14 Art. 38 ROW (1910); vgl. idem noot 8 (Gielen e.a.) blz. 62.

15 Art. 22E ROW oud/art. 39 ROW 1995.

16 Vgl. opnieuw noot 3, blz. 170.

17 O.m. HR 19 februari 1993, NJ 1994, 290 CJHB; zie nader Asser-Hartkamp III nr 9 waar nog aandacht wordt besteed aan de strekking van de artikelen 6:74 e.v. BW.

18 Rov. 1.3 van het vonnis van 21 september 2005.

19 Bedoeld zal zijn de octrooi-aanvraag.

20 HR 15 mei 1998, NJ 1999, 625; HR 15 februari 2002, NJ 2002, 228.
