

Hoge Raad, 9 juli 2010, Beroepsfout octrooigemachtigde



OPDRACHT

Geen vermogensschade octrooihouder door beroepsfout octrooigemachtigde

• Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren.

• Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen.

Indien echter, zoals in het onderhavige geval, de vordering tegen de inbreukmaker tot vergoeding van de schade van licentienemers om enigerlei reden wordt afgewezen, is de octrooihouder niet gehouden tot een dergelijke afdracht. Derhalve heeft de omstandigheid dat de vordering tegen Mogema is afgewezen ten gevolge van een beroepsfout van [verweerder] c.s., niet tot schade aan de zijde van [eiseres] geleid.

Vindplaatsen: LJN: [BL9293](#), Bulletin Industriële Eigendom, nr. 93, p. 399

Hoge Raad, 9 juli 2010

(J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, J.C. van Oven, C.A. Streefkerk)

Arrest

in de zaak van:

[Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats],
EISERES tot cassatie, verweester in het incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. C.J.J.C. van Nispen, thans
mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats],
2. [Verweester 2], gevestigd te [vestigingsplaats],
3. [Verweester 3], gevestigd te [vestigingsplaats],
4. TRANSLATECH VERTAALBUREAU B.V., gevestigd te Breda,

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep,

advocaten: mr. D. Rijpma en mr. R.L. Bakels.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en [verweerder] c.s., verweerder onder 1 ook als [verweerder 1].

1. Het verloop van het geding

Voor het verloop van het geding tot zoverre verwijst de Hoge Raad naar zijn [arrest van 29 mei 2009, 08/03418, LJN BH4042](#), en voorts naar de arresten in de zaak 105.001.608/01 (rolnummer 04/0357) van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 mei 2006, 12 juli 2007 en 29 mei 2008. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. [Verweerder] c.s. hebben incidenteel cassatieberoep ingesteld en bij incidentele conclusie de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het arrest van 29 mei 2008 gevorderd. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord met incidentele vordering tot uitvoerbaarverklaring bij voorraad tevens houdende incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit. Bij arrest van 29 mei 2009 heeft de Hoge Raad het arrest van het hof van 29 mei 2008 uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) [Betrokkene 1] heeft in 1987 twee uitvindingen gedaan. De ene had betrekking op een schaatsframe, de andere op een productiemethode voor dit frame. Voor deze uitvindingen heeft [verweerder 1], octrooigemachtigde, ten name van [eiseres] octrooiaanvragen ingediend.

(ii) De Nederlandse octrooiaanvraag met het nummer 90.00384 is ter inzage gelegd op 17 september 1990 en is openbaar gemaakt op 2 november 1992. De openbaar gemaakte conclusie bevatte drie voortbrengselconclusies.

(iii) Nadat Machinefabriek Mogema 't Harde B.V. (Mogema) een oppositieprocedure had ingesteld, is op die aanvraag op 17 oktober 1995 aan [eiseres] een Nederlands octrooi verleend voor een werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijschaats of een rolschaats.

(iv) Mogema heeft in elk geval tussen medio 1991 en 20 december 1995 schaatsgestellen op de markt gebracht die waren vervaardigd volgens de in conclusie 1 van het octrooi beschreven werkwijze.

(v) [Verweerder 1] heeft op 14 november 1991 ten name van [eiseres] een exploit op de voet van art. 43A lid 2 en 3 Rijksoctrooiwet (1910) aan Mogema doen betekenen.

(vi) [Eiseres] heeft vervolgens mede ten behoeve van haar licentienemer Inter-Raps B.V. jegens Mogema aanspraak gemaakt op een redelijke vergoeding als be-

doeld in art. 43A ROW (1910) over de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 en schadevergoeding als bedoeld in art. 43 en 44 van die wet over de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 december 1995. (vii) Bij tussenvonnis van 14 mei 1997 heeft de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat het door [verweerder 1] ten name van [eiseres] uitgebrachte exploitatie niet voldeed aan de door art. 43A lid 3 ROW (1910) vereiste nauwkeurigheid, en voorts dat Mogema eerst desbewust was geworden in de zin van art. 44 lid 2 in verbinding met art. 43 lid 2 ROW (1910) na ontvangst van een brief van de Octrooiraad van 20 juli 1995. Bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van 1 april 1999 heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage dit vonnis bekrachtigd, waarna de rechtbank bij inmiddels onherroepelijk geworden eindvonnis van 16 mei 2001 het door [eiseres] gevorderde inbreukverbod heeft toegewezen en Mogema heeft veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een schadevergoeding van f 120.000,- over de periode van 20 juli 1995 tot 20 december 1995. 3.2 [Betrokkene 1], [eiseres] en haar licentienemer Inter-Raps B.V. hebben zich tot de rechtbank gewend en gevorderd [verweerder] c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van f 21.994,- alsmede f 3.300.000,-, met wettelijke rente. Aan deze vordering hebben zij ten grondslag gelegd dat [verweerder] c.s. een beroepsfout hebben gemaakt bij het aanvragen van het octrooi en het veiligstellen van de rechten van [eiseres] in verband met de inbreukmakende handelingen van Mogema, met als gevolg dat hun vordering jegens Mogema grotendeels is afgewezen. De rechtbank heeft [betrokkene 1] en Inter-Raps bij vonnis van 8 oktober 2003 niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen - zulks op de in rov. 3.3 van het tussenvonnis van 24 juli 2002 vermelde grond dat zij alleen als eisers zijn opgevoerd om te "ondervangen dat een verweer gebaseerd op een mogelijke onduidelijkheid over de vraag tussen wie de overeenkomst van opdracht is gesloten enige kans van slagen zou hebben" - en heeft [verweerder] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een schadevergoeding ten bedrage van € 660.710,35 in hoofdsom. Van dit bedrag heeft € 6.223,60 betrekking op de redelijke vergoeding als bedoeld in art. 43A ROW (1910) die [eiseres] over de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 van Mogema had kunnen vorderen.

3.3. In hoger beroep heeft het hof - na in zijn tussenarrest van 18 mei 2006 geoordeeld te hebben 1) dat [betrokkene 1] en Inter-Raps niet-ontvankelijk waren in hun incidenteel beroep nu alleen [eiseres] door [verweerder] c.s. in hoger beroep was gedagvaard, en 2) dat [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt door geen desbewustheidsexploot aan Mogema te doen uitbrengen, voor welke fout [verweerder] c.s. aansprakelijk zijn - bij zijn eindarrest het vonnis van 8 oktober 2003 vernietigd, [verweerder] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van het hiervoor aan het slot van 3.2 genoemde bedrag van € 6.223,60 en het meer of anders gevorderde afgewezen. Hetgeen het hof met betrekking tot die afwijzing - de gemiste redelijke vergoeding ten bedrage van € 6.223,60 is in

cassatie niet meer aan de orde - heeft overwogen kan als volgt worden samengevat. Het door [eiseres] opgegeven bedrag van de door haar als gevolg van de beroepsfout van [verweerder 1] - bestaande in het niet doen uitbrengen van een desbewustheidsexploot aan Mogema - gemiste schadevergoeding lijkt grotendeels te zijn opgebouwd uit de door Inter-Raps gemiste schadevergoeding. Jegens Inter-Raps hebben [verweerder] c.s. evenwel geen wanprestatie gepleegd, nu de opdracht aan [verweerder] c.s. niet mede door Inter-Raps is verstrekt. [Eiseres] heeft niet (mede) als haar lasthebber gecontracteerd met [verweerder] c.s., zodat Inter-Raps ook niet uit hoofde van art. 7:419 BW een vorderingsrecht jegens [verweerder] c.s. heeft verkregen. Met betrekking tot mogelijk onrechtmatig handelen van [verweerder] c.s. jegens Inter-Raps is niets, althans onvoldoende gesteld. [eiseres] heeft in eerste aanleg niet gesteld en in hoger beroep uitdrukkelijk ontkend namens Inter-Raps schadevergoeding te vorderen. Zij spreekt van een eigen vordering en stelt hiertoe dat de schade die zij door de wanprestatie heeft geleden ingevolge art. 43 lid 4 ROW (1910) tevens de schade omvat die Inter-Raps heeft geleden door de inbreuk van Mogema. In dit standpunt kan zij niet worden gevolgd: art. 43 lid 4 maakt het mogelijk dat de octrooihouder een vordering tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk ook of mede namens licentienemers instelt, maar regelt niets met betrekking tot een vordering uit wanprestatie of een vordering uit onrechtmatige daad anders dan wegens octrooi-inbreuk (tussenarrest van 18 mei 2006, rov. 10 en 11). Met het eerder door [eiseres] ingenomen standpunt verdraagt zich niet dat zij na dit tussenarrest het standpunt is gaan huldigen dat zij namens Inter-Raps de door deze geleden schade vordert. Het meer subsidiaire standpunt van [eiseres] dat zij en Inter-Raps in deze zaak vereenzelvigd moeten worden, kan niet worden aanvaard. Vereenzelving van rechtspersonen kan slechts onder zeer bijzondere omstandigheden worden aangenomen; de door [eiseres] gestelde omstandigheden volstaan daartoe niet (tussenarrest van 12 juli 2007, rov. 7 en 8). Het hof ziet geen reden terug te komen van zijn in de tussenarresten gegeven oordeel dat [eiseres] in deze procedure slechts de "eigen" schade kan vorderen, dat wil zeggen de schade die zij heeft geleden doordat geen desbewustheidsexploot aan Mogema is uitgebracht (eindarrest, rov. 3). [eiseres] heeft echter geen "eigen" schade geleden (eindarrest rov. 9).

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1.1 Onderdeel 2 - onderdeel 1 behelst een inleiding - is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 11 van het tussenarrest van 18 mei 2006 dat [eiseres] niet kan worden gevolgd in haar stelling dat zij als octrooihouder een eigen vordering tot vergoeding van schade die haar licentienemer Inter-Raps heeft geleden geldend maakt. [Eiseres], aldus onderdeel 2, had in de procedure tegen Mogema mede ten behoeve van Inter-Raps vergoeding gevorderd van de door haar geleden schade als gevolg van octrooi-inbreuk in de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 november 1995, en zij was ook

de enige die deze vordering kon instellen. Inter-Raps heeft geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid om tussen te komen. Nu die vordering voor zover betreft de periode tot 20 juli 1995 bij onherroepelijk vonnis is afgewezen, heeft [eiseres] schade geleden gelijk aan het bedrag dat anders door Mogema verschuldigd zou zijn geweest. Aangezien deze afwijzing het gevolg is van de door [verweerder] c.s. gemaakte beroepsfout, kan [eiseres] die schade vorderen van [verweerder] c.s.

4.1.2 Het onderdeel faalt. Ingevolge art. 43 lid 4 in verbinding met art. 44 ROW (1910) kon de vordering tot vergoeding van de door de licentienemer, Inter-Raps, als gevolg van de octrooi-inbreuk van Mogema geleden schade inderdaad door de octrooihouder, [eiseres], worden ingesteld. De afwijzing van die vordering is het gevolg van de hiervoor in 3.3 vermelde beroepsfout van [verweerder] c.s. Dat feit biedt evenwel, anders dan het onderdeel ingang wil doen vinden, geen grond voor het oordeel dat [eiseres] in haar eigen vermogen schade heeft geleden gelijk aan de, destijds namens Inter-Raps gevorderde, schadevergoeding die zonder die beroepsfout door Mogema aan [eiseres] verschuldigd zou zijn geweest en dat zij dus gerechtigd is het desbetreffende bedrag in de onderhavige, op die beroepsfout gebaseerde procedure van [verweerder] c.s. te vorderen.

Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen. Indien echter, zoals in het onderhavige geval, de vordering tegen de inbreukmaker tot vergoeding van de schade van licentienemers om enigerlei reden wordt afgewezen, is de octrooihouder niet gehouden tot een dergelijke afdracht. Derhalve heeft de omstandigheid dat de vordering tegen Mogema is afgewezen ten gevolge van een beroepsfout van [verweerder] c.s., niet tot schade aan de zijde van [eiseres] geleid.

4.2 Onderdeel 3 vormt deels een herhaling van onderdeel 2 en treft in zoverre dus evenmin doel. Voor het overige berust het onderdeel, nu het hof in rov. 11 van zijn tussenarrest van 18 mei 2006 niet heeft geoordeeld dat [eiseres] enkel op basis van art. 7:419 of 7:424 BW vergoeding van de door Inter-Raps geleden schade had kunnen verkrijgen, op een verkeerde lezing van genoemd arrest en kan het dus wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.

4.3 Onderdeel 4 betoogt tevergeefs dat de onderdelen 2 en 3 "in elk geval" slagen indien bij de beoordeling daarvan in aanmerking wordt genomen dat [betrokkene 1] zowel bestuurder als enig aandeelhouder van [eiseres] en Inter-Raps is. Waarom dat "in elk geval" zo zou

zijn, wordt in het onderdeel niet uiteengezet en valt ook niet zonder meer in te zien.

4.4 Onderdeel 5 faalt omdat het hof met juistheid heeft geoordeeld dat de door [eiseres] in haar Nadere memorie van 20 juli 2006 aangevoerde gronden a. tot en met f. niet kunnen leiden tot het oordeel dat Inter-Raps in deze zaak met [eiseres] vereenzelvigd moet worden.

5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

Nu het principale beroep geen doel treft, kunnen de in het incidentele beroep aangevoerde klachten, die uitsluitend gericht zijn tegen het oordeel van het hof dat [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt door geen desbewustheidsexploot aan Mogema uit te brengen, reeds wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op €6.052,34 aan verschotten en €2.200,- voor salaris;

in het incidentele beroep:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [verweerder] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [eiseres] begroot op € 68,07 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spans, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juli 2010.

Conclusie A-G Verkade

Nr. 08/03418

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 26 maart 2010

Conclusie inzake:

[Eiseres]

tegen:

1. [Verweerder 1],
2. [Verweerder 2],
3. [Verweerder 3],
4. TRANSLATECH VERTAALBUREAU BV

1. Inleiding

1.1. Evenals in het tussen partijen gewezen arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2009, LJN BH4042, gewezen met betrekking tot een incidentele vordering, zullen partijen hierna worden aangeduid als [eiseres] onderscheidenlijk [verweerder] c.s., en verweerder onder 1 als [verweerder 1].

1.2. Aan het geschil tussen partijen ligt ten grondslag een vordering tot schadevergoeding van [eiseres] jegens [verweerder] c.s. uit hoofde van een of meer beroepsfouten in de octrooigemachtigdenpraktijk.

In de nu voorliggende hoofdzaak klaagt het principale cassatiemiddel over 's hofs oordeel dat de door octrooihouder [eiseres] geleden schade niet de (gestelde veel grotere) schade van haar licentienemer Inter-Raps omvat. Het incidentele cassatiemiddel van [verweerder] c.s. klaagt over de door het hof aangenomen beroepsfout.

2. Procesverloop

2.1. Voor het procesverloop tot aan vermeld arrest van 29 mei 2009 kan worden verwezen naar de overwegingen 1 en 2 van dat arrest.

2.2. Na het arrest van 29 mei 2009 hebben partijen in de hoofdzaak schriftelijke toelichting gegeven, en vervolgens van repliek onderscheidenlijk dupliek gediend.

3. Feiten, enige nadere detaillering van het procesverloop, en overwegingen van de feitelijke instanties

3.1. De in cassatie nog van belang zijnde feiten(1) en overwegingen van de feitelijke instanties kunnen als volgt - verkort - worden weergegeven.

3.2.1. [Betrokkene 1] heeft in 1987 twee uitvindingen gedaan. De eerste heeft betrekking op een schaatsframe, en de tweede op een productiemethode daarvoor.

3.2.2. [Verweerder 1], octrooigemachtigde, heeft ten name van [eiseres] octrooiaanvragen ingediend. De Nederlandse octrooiaanvraag met het nummer 90.00384 is ter inzage gelegd op 17 september 1990 en is openbaar gemaakt op 2 november 1992. De openbaar gemaakte conclusie bevatte drie voortbrengselconclusies.

3.2.3. Nadat Machinefabriek Mogema 't Harde BV (hierna: Mogema) een oppositieprocedure had ingesteld, is op de aanvraag 90.00384 op 17 oktober 1995 aan [eiseres] een Nederlands octrooi (nummer 189.390) in gewijzigde vorm verleend voor een werkwijze voor het vervaardigen van een schaatsgestel voor een ijschaats of een rolschaats (hierna ook: 'het octrooi').

3.2.4. Mogema heeft in elk geval tussen medio 1991 en 20 december 1995 schaatsgestellen op de markt gebracht die waren vervaardigd volgens de in conclusie 1 van het octrooi beschreven werkwijze.

3.2.5. [Verweerder 1] heeft op 14 november 1991 ten name van [eiseres] een exploit op de voet van art. 43A, leden 2 en 3 Rijksoctrooiwet (1910) aan Mogema doen betekenen.

3.2.6. [Eiseres] heeft vervolgens jegens Mogema aanspraak gemaakt op een redelijke vergoeding(2) over de periode van 14 december 1991 tot 2 november 1992 en schadevergoeding(3) over de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 december 1995. Bij (tussen-) vonnis d.d. 14 mei 1997(4) heeft de rechtbank 's-Gravenhage geoordeeld dat het uitgebrachte exploit niet voldeed aan de door art. 43A, lid 3 ROW (1910) vereiste nauwkeurigheid, en voorts dat Mogema eerst desbewust is geworden in de zin van art. 44, lid 2 jo. art. 43, lid 2 ROW (1910) na ontvangst van een brief van de Octrooiraad d.d. 22 juli 1995. Bij (in kracht van gewijsde gegaan) arrest d.d. 1 april 1999(5) heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage voormeld vonnis van de rechtbank bekrachtigd. De rechtbank heeft vervolgens in de procedure tussen [eiseres] en Mogema op 16 mei 2001 (eind)vonnis gewezen. Daarin is het gevorderde in-

breukverbod toegewezen, alsmede een bedrag aan schadevergoeding over de periode vanaf 20 juli 1995 tot 20 december 1995 ter hoogte van f 120.000,--.

3.3.1. Hierop hebben [betrokkene 1], [eiseres] en Inter-Raps BV (hierna ook: [eiser] c.s.) de onderhavige - onder 1 van het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2009 vermelde - procedure tegen [verweerder] c.s. ingeleid.

3.3.2. Zij hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat [verweerder] c.s. een beroepsfout hebben gemaakt omdat niet de zorgvuldigheid in acht is genomen die [eiser] c.s. van een redelijk handelend octrooigemachtigde respectievelijk kantoor van octrooigemachtigden en advocaten mochten verwachten, ten gevolge waarvan [eiser] c.s. schade hebben geleden.

3.3.3. Na het in het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2009 onder 1 vermelde tussenvonnis van de rechtbank van 24 juli 2002 en het daar vermelde eindvonnis van de rechtbank van 8 oktober 2003, waarbij [betrokkene 1] en Inter-Raps BV in hun vorderingen niet-ontvankelijk werden verklaard en waarbij [verweerder] c.s. hoofdelijk werden veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van € 660.710,35 met de wettelijke rente, hebben [verweerder] c.s. hoger beroep, en [eiser] c.s. incidenteel hoger beroep ingesteld. Zoals eveneens in het arrest van de Hoge Raad van 29 mei 2009 onder 1 vermeld, heeft het hof, na tussenarresten van 18 mei 2006 en 12 juli 2007, bij eindarrest van 29 mei 2008, voor zover thans nog van belang, in het principale beroep het vonnis van de rechtbank van 24 juli 2002 bekrachtigd, het vonnis van 8 oktober 2003 vernietigd en, opnieuw rechtdoende, [verweerder] c.s. hoofdelijk veroordeeld tot betaling aan [eiseres] van een bedrag van (slechts) € 6.223,60, vermeerderd met de wettelijke rente. Voor zover thans nog van belang, heeft het hof daartoe het volgende overwogen.

3.3.4. In het (eerste) tussenarrest van 18 mei 2006 heeft het hof - onbestreden in cassatie - [betrokkene 1] en Inter-Raps BV niet-ontvankelijk verklaard in het hunnerzijds ingestelde incidentele hoger beroep, omdat zij in het principale hoger beroep niet gedagvaard waren (rov. 2).

3.3.5. In dit tussenarrest heeft het hof - eveneens onbestreden in cassatie - in rov. 3 de volgende twee te beantwoorden vragen vooropgesteld: (a) heeft [eiseres] iets te vorderen?, en (b) heeft [verweerder 1] een beroepsfout gemaakt?

3.4.1. Aangaande vraag (a) overwoog het hof, voor zover thans nog van belang, in rov. 10 en 11:

'10. Door [eiseres] is in het onderhavige geding opgave gedaan van het naar haar mening gemiste bedrag aan redelijke vergoeding. Voorts heeft zij opgave gedaan van de gemiste schadevergoeding. Aan [verweerder] c.s. kan toegegeven worden, dat het laatste bedrag grotendeels lijkt te zijn opgebouwd uit de door Inter-Raps B.V. gemiste schadevergoeding, maar niet gebleken is dat de gemiste schadevergoeding geheel is opgebouwd uit gemiste schadevergoeding van Inter-Raps. Slotsom van het vorenstaande is dat de vraag of [eiseres] iets te vorderen heeft, bevestigend moet worden beantwoord. [Eiseres] is mitsdien ontvankelijk in haar vordering en

de tegen het desbetreffende oordeel van de rechtbank gerichte grief I in het principaal beroep faalt in zoverre.

1. Voorzover grief I klaagt over het in de aangevallen vonnissen besloten liggende oordeel van de rechtbank, dat [eiseres] mede de door Inter-Raps B.V. als gevolg van het niet toewijzen van de vordering jegens Mogema geleden schade vordert (en kan vorderen), slaagt de grief. De grondslag van de vordering van [eiseres] is de veronderstellenderwijs aangenomen wanprestatie van [verweerder] c.s. jegens haar. Jegens Inter-Raps B.V. hebben [verweerder] c.s. evenwel geen wanprestatie gepleegd, nu de opdracht aan [verweerder] c.s. tot het verrichten van werkzaamheden niet (mede) door Inter-Raps B.V. was verstrekt. Evenmin gesteld noch gebleken is dat [eiseres] (mede) als lasthebber van Inter-Raps B.V. heeft gecontracteerd met [verweerder] c.s., zodat Inter-Raps ook niet uit hoofde van artikel 7:419 BW een vorderingsrecht jegens [verweerder] c.s. heeft verkregen. Mogelijkerwijze was het handelen van [verweerder] c.s. onrechtmatig jegens Inter-Raps B.V., maar door [eiseres] is met betrekking tot de mogelijke onrechtmatigheid jegens Inter-Raps B.V. niets, althans onvoldoende gesteld. Voorts heeft [eiseres] in eerste aanleg niet gesteld, dat zij namens Inter-Raps B.V. schade vordert en bij pleidooi in beroep ook uitdrukkelijk ontkend, dat zij namens Inter-Raps heeft gevorderd. Zij spreekt van een eigen vordering, die in deze procedure geldend wordt gemaakt. Zij stelt hiertoe dat de schade, die [eiseres] heeft geleden door de wanprestatie van [verweerder 1] ingevolge artikel 43, lid 4 ROW 1910 tevens de schade omvat, die Inter-Raps B.V. heeft geleden door de inbreuk van Mogema. Het hof vermag [eiseres] hierin niet te volgen. Artikel 43, lid 4 ROW 1910 maakt het mogelijk dat de octrooihouder een vordering tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk ook of mede namens licentienemers instelt, maar regelt niets met betrekking tot een vordering uit wanprestatie of een vordering uit onrechtmatige daad anders dan wegens octrooi-inbreuk.' In dit tussenarrest verwees het hof de zaak naar de rol voor uitlatingen over de wijze van voortprocederen.

3.4.2. In het (tweede) tussenarrest van 12 juli 2007 overwoog het hof, voor zover thans nog van belang, omtrent vraag (a):

'7. In het [eerste] tussenarrest heeft het hof overwogen, dat [eiseres] in deze procedure niet de door Inter-Raps B.V. geleden schade kan vorderen, mede ook omdat [eiseres] in eerste aanleg niet heeft gesteld en in beroep uitdrukkelijk heeft ontkend, dat zij namens Inter-Raps B.V. heeft gevorderd. Hiermee verdraagt zich niet het thans door [eiseres] gehuldigde primaire standpunt.

8. Het meer subsidiaire standpunt van [eiseres], te weten dat [eiseres] en Inter-Raps B.V. in de onderhavige zaak vereenzelvigd moeten worden, kan niet worden aanvaard. Vereenzelviging van rechtspersonen kan slechts onder zeer bijzondere omstandigheden worden aangenomen (vgl. Hoge Raad 13-10-2000, NJ 2000, 698). De door [eiseres] genoemde omstandigheden kunnen daartoe, naar het oordeel van het hof, niet volstaan.

9. Subsidiair heeft [eiseres] gesteld, dat zij haar eigen schade vordert. Dit komt het hof juist voor en de vraag die daarom thans beantwoord dient te worden, is hoe groot de door [eiseres] geleden schade is. Daarbij dient in acht te worden genomen, dat het, zoals door het hof in het [eerste] tussenarrest overwogen, gaat om schade die [eiseres] heeft geleden, doordat [verweerder] c.s. door de gemaakte beroepsfouten zijn tekortgekomen in de nakoming van de verbintenis om voor [eiseres] in Nederland octrooi aan te vragen en tevens in verband met de "inbreukmakende" handelingen van Mogema het nodige te doen om de rechten van [eiseres] veilig te stellen, dat wil zeggen om de schade, die [eiseres] heeft geleden, doordat geen desbewustheidsexploit aan Mogema is uitgebracht.

10. De schade, die [eiseres] heeft geleden is mitsdien gelijk aan het bedrag, dat zij (voor zichzelf) van Mogema had kunnen verkrijgen, indien wel (tijdig) een desbewustheidsexploit was uitgebracht. Uit de tot dusverre door [eiseres] in het geding gebrachte stukken en de gegeven toelichting kan de hoegrootheid van het schadebedrag, naar het oordeel van het hof, niet worden afgeleid. (Het zonder onderliggende stukken verwijzen naar posten in een balans acht het hof ten enenmale onvoldoende.) Het hof zal [eiseres] daarom in de gelegenheid stellen om het schadebedrag bij akte nader te specificeren. Het zal daartoe de zaak naar de rol verwijzen. Het hof verzoekt [eiseres] om haar specificatie duidelijk toe te lichten en zo nodig nader te onderbouwen met stukken. [Eiseres] wordt voorts verzocht in haar toelichting aandacht te schenken aan het causale verband tussen de gemaakte beroepsfouten (de tekortkoming van [verweerder] c.s.) en de gespecificeerde schade. [Verweerder] c.s. zal in de gelegenheid worden gesteld bij antwoordakte op de specificatie en toelichting te reageren.'

3.4.3. Na rolverwijzing en aktenwisseling overwoog het hof in het eindarrest van 29 mei 2008 over vraag (a), voor zover thans nog van belang:

'3. In het [tweede] tussenarrest heeft het hof voorts overwogen dat in de onderhavige procedure [eiseres] de door haar geleden schade kan vorderen en dat die schade gelijk is aan het bedrag, dat zij voor zichzelf van Mogema had kunnen verkrijgen, indien tijdig een desbewustheidsexploit was uitgebracht. In de akte houdende specificatie schade betoogt [eiseres] met omhaal van woorden, dat het hof het bij het verkeerde eind heeft en tracht zij (opnieuw) de door Inter-Raps B.V. geleden schade als haar schade te vorderen. Het hof heeft in het [tweede] tussenarrest (en in het eerdere tussenarrest van 18 mei 2006) reeds geoordeeld, dat [eiseres] slechts de "eigen" schade kan vorderen (mits veroorzaakt door de tekortkoming van [verweerder] c.s.). Het hof ziet geen reden om op dit oordeel terug te komen.'

3.4.4. Aangaande vraag (b), de vraag of [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt, heeft het hof in het (eerste) tussenarrest van 18 mei 2006 overwogen en beslist:

'13. [...] Ter beoordeling van de vraag of [verweerder 1] een beroepsfout heeft gemaakt, dient uitgegaan te wor-

den van de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaame en redelijk handelende octrooigemachtigde in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. (Vgl. HR 7 maart 2003, NJ 2003, 302).

14. Zoals hiervoor reeds overwogen hadden [verweerder] c.s. van [eiseres] opdracht om in Nederland octrooi aan te vragen en tevens om in verband met de "inbreukmakende" handelingen van Mogema het nodige te doen om de rechten van [eiseres] veilig te stellen. In het kader van het laatste is door [verweerder 1] een exploit opgesteld, dat op 14 november 1991 aan Mogema werd betekend. (Afschrift van het exploit is als productie 1 bij eis in prima overgelegd). Door de rechtbank is (in het vonnis van 24 juli 2002) geoordeeld dat genoemd exploit als waarschuwingsexploit (zoals bedoeld in artikel 43A, lid 3 ROW 1910) ondeugdelijk was. Door [verweerder] c.s. is daartegen geen grief aangevoerd en dit ook niet weersproken, zodat in beroep die ondeugdelijkheid uitgangspunt is. De octrooigemachtigde, die opdracht heeft de rechten van zijn cliënt veilig te stellen en daarbij een waarschuwingsexploit doet betekenen dat ondeugdelijk is, handelt ook naar het oordeel van het hof verwijtbaar onzorgvuldig. Het aldus handelen is een beroepsfout.

15. De vraag, die voorts rijst, is of ook met betrekking tot de al dan niet bestaande desbewustheid van Mogema sprake is van een beroepsfout van de octrooigemachtigde [verweerder 1]. In dit verband voeren [verweerder] c.s. aan dat wel degelijk een desbewustheidsexploit als bedoeld in artikel 43, lid 2, juncto artikel 44 ROW 1910 is uitgebracht en dat subsidiair, zo dit niet juist mocht worden geoordeeld, het uitbrengen van een desbewustheidsexploit na openbaarmaking van de octrooiaanvraag van [betrokkene 1] niet tot desbewustheid van de vermeende inbreukmaker zou hebben geleid (en deswege terecht achterwege is gebleven, zo begrijpt het hof).

16. Artikel 43, lid 2 ROW 1910 luidt: "Schadevergoeding kan slechts worden gevorderd van hem, die de handelingen desbewust verricht. Men wordt in elk geval geacht desbewust te hebben gehandeld, indien de inbreuk gepleegd is na verloop van 30 dagen, nadat men bij deurwaardersexploit op de strijd tussen de handelingen en het octrooi (onderstreping hof) is gewezen." De Memorie van Toelichting bij de invoeringswet 1910 licht toe: "Ene burgerlijke rechtsvordering tot verkrijging van schadevergoeding moet naar het schijnt in elk geval mogelijk zijn tegenover hen, die onrechtmatige handelingen desbewust hebben verricht. Die desbewustheid zal echter niet steeds zijn te bewijzen, het is daarom wenselijk de octrooihouder ook een middel te geven om voor het vervolg een einde te maken aan onrechtmatige handelingen, ten aanzien van welke niet blijkt, dat zij met de wetenschap, dat zij onrechtmatig waren, zijn verricht. (...) Eenvoudiger is het de octrooihouder een middel te geven, waardoor hij in staat is met kans op succes ene vordering tot schadevergoeding in te stellen, wanneer onrechtmatige handelingen, van welk hij niet kan bewijzen dat zij met de bewustheid van de onrechtmatigheid worden verricht, niettegenstaande

waarschuwing worden voortgezet. Men zou hiertoe het vermoeden kunnen scheppen, dat iemand, die door de octrooihouder voor de onrechtmatigheid zijner handelingen is gewaarschuwd, bij voortzetting van die handelingen wist, dat zij onrechtmatig waren, wanneer zulks later bij rechterlijk vonnis mocht worden uitgemakt. Tussen de waarschuwing en het ontstaan van dit vermoeden zal enige tijd, b.v. ene maand, moeten verlopen."

17. Het gaat hier derhalve om een fictie, waardoor een desbewustheid aangenomen wordt, onverschillig of dit in werkelijkheid het geval is. De wet eist voor het ontstaan van de desbewustheid dat bij deurwaardersexploit op de strijd tussen de handelingen en het octrooi worden gewezen. De fictie kan niet buiten de wet om worden uitgebreid (vgl. Hoge Raad, 10 mei 1946, NJ 1946, nr. 404). Enige uitbreiding is reeds in de wet voorzien. Immers artikel 44 ROW 1910 bepaalt: "Een vordering tot verkrijging van schadevergoeding of tot het afdragen van door de inbreuk genoten winst, als in artikel 43 bedoeld, kan ook worden gegrond op handelingen, verricht vóór de (...) dagtekening van het octrooi, doch na de openbaarmaking (...) van de aanvraag, welke tot het octrooi heeft geleid" en ook: "Een exploit, als in het tweede lid van artikel 43 bedoeld, kan worden uitgebracht ten verzoeken van hem, wiens aanvraag om octrooi (...) is openbaar gemaakt, doch op wiens aanvraag nog niet definitief is beschikt". In de Memorie van Toelichting invoeringswet 1910 wordt hierover ter toelichting opgemerkt: "Overeenkomstig hetgeen (...) is opgemerkt, wordt in dit artikel de werking van het octrooi uitgebreid tot de dag, waarop de aanvraag is openbaar gemaakt en wel in die vorm, dat de octrooihouder de bevoegdheid wordt gegeven naar aanleiding van handelingen, die in strijd met het aangevraagde octrooi na de publicatie der aanvraag, doch vóór de dagtekening van het octrooi zijn verricht, ene burgerlijke rechtsvordering in te stellen. (...) Waar voor de hier bedoelde handelingen aan de octrooihouder de burgerlijke actie van art. 43 wordt gegeven, is er geen reden hem niet eveneens het in het tweede lid van dat artikel bedoelde hulpmiddel toe te kennen, waardoor de desbewustheid, voor toewijzing der vordering nodig, gemakkelijk kan worden vastgesteld."

18. Naar het oordeel van het hof kan uit het vorenstaande niet anders worden afgeleid, dan dat voor het ontstaan van de wettelijke fictie van desbewustheid vereist is dat een exploit wordt uitgebracht, waarin wordt gewezen op hetzij het reeds verleende octrooi, hetzij de openbaar gemaakte octrooiaanvraag. Het vóór openbaarmaking betekenen van de ter inzage gelegde octrooiaanvraag volstaat niet. Onjuist is mitsdien de stelling, dat door [verweerder 1] een exploit is uitgebracht als bedoeld in artikel 43, lid 2 juncto artikel 44 ROW 1910. Weliswaar stelt de door [verweerder] c.s. geraadpleegde deskundige Brinkhof, dat het "de kennelijke bedoeling was het exploit te doen uitbrengen met het oog op zowel de "redelijke vergoeding" op grond van artikel 43A ROW 1910 als de schadevergoeding op grond van artikel 43 én 44 ROW (welke laatste bepaling terugverwijst naar art. 43 ROW)", maar een

kennelijke bedoeling is onvoldoende om de wettelijke fictie van desbewustheid tot stand te brengen.

19. Uit de wet en de wetsgeschiedenis blijkt voorts geenszins, dat een vordering tot verkrijging van schadevergoeding als bedoeld in artikel 43 ROW 1910 en gegrond op handelingen verricht vóór dagtekening van het octrooi, doch na de openbaarmaking van de aanvraag, welke tot het octrooi heeft geleid, alleen kan worden ingesteld, indien na openbaarmaking (en na eventuele oppositie) het octrooi ongewijzigd wordt verleend. Dit zou strijden met de bedoeling van de wetgever de toekomstige octrooihouder in staat te stellen na octrooiverlening "ene burgerlijke rechtsvordering" in te stellen (vgl. de Memorie van Toelichting, hiervoor geciteerd). Het hof vermag [verweerder] c.s. mitsdien niet te volgen in de subsidiaire stellingname, dat het na openbaarmaking van de octrooiaanvraag van [betrokkene 1] uitbrengen van een desbewustheidsexploit niet tot desbewustheid van de vermeende inbreukmaker (Mogema) zou hebben geleid, omdat de tekst (conclusies) van het verleende octrooi afwijkt van die van de openbaarmaking.

20. Door [verweerder] c.s. is nog aangevoerd, dat het (nogmaals) uitbrengen van een exploit oppositie in de hand zou hebben gewerkt. Ook hierin volgt het hof [verweerder] c.s. niet. Het moge zo zijn, dat een partij, die nog niet eerder van de mogelijkheid van een op handen zijnde octrooiverlening kennis nam, daarop door een exploit wordt geattendeerd, maar in casu ging het om de concurrent Mogema van [betrokkene 1], die al door een exploit was geweest op de octrooiaanvraag van [betrokkene 1]. Niet te verwachten valt, dat die Mogema na het aldus gewaarschuwd zijn "in slaap zou zijn gesukkeld" en uit de door Mogema ingestelde oppositie blijkt dat zulks ook niet het geval is geweest. Dat Mogema blijk gaf met de inhoud van de openbaarmaking tot in detail bekend te zijn, is voor een redelijk bekwame octrooigemachtigde geenszins reden om geen desbewustheidsexploit uit te brengen, nu het bekend zijn met een octrooi of openbaarmaking niet inhoudt, dat desbewust in de zin van artikel 43, lid 2 (juncto 44) ROW 1910 wordt gehandeld.

21. Dat er rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid, dat de octrooiopretenties niet konden worden waargemaakt, kan naar het oordeel van het hof bij het al dan niet uitbrengen van een desbewustheidsexploit geen rol spelen, nu van een redelijk bekwame octrooigemachtigde moet worden verwacht, dat hij bekend is met de uitspraak van de Hoge Raad dat het uitbrengen van een exploit (ex art. 43, lid 2) niet oplevert een inbreuk op een recht en evenmin in strijd is met een wettelijke plicht, waaruit volgt dat deze gedraging alleen dan als onrechtmatige daad kan worden aangemerkt, indien zij in strijd is met hetgeen jegens de wederpartij volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (vgl. HR 6 april 1962, NJ 1965, nr. 116). In casu had de redelijk bekwame octrooigemachtigde moeten vaststellen, dat het aan Mogema uitbrengen van een desbewustheidsexploit

niet in strijd zou zijn met hetgeen jegens die Mogema in het maatschappelijk verkeer betaamt.

22. Slotsom van het vorenstaande is dat [verweerder 1] ook een beroepsfout heeft gemaakt door geen desbewustheidsexploit aan Mogema uit te (doen) brengen en dat [verweerder] c.s. daarvoor aansprakelijk zijn, zodat de (principale) grieven II en III falen.'

4. Enige inleidende opmerkingen

4.A. Algemeen

4.1. Een beroepsfout van een octrooigemachtigde kan leiden tot schade voor de octrooihouder en/of diens licentienemer.

Het principale cassatiemiddel klaagt over 's hofs oordeel dat de door octrooihouder [eiseres] geleden schade niet de (gestelde veel grotere) schade van haar licentienemer Inter-Raps omvat. Het incidentele cassatiemiddel klaagt over de door het hof aangenomen beroepsfout.

4.2. Opgemerkt zij dat in het geval dat het principale middel niet tot cassatie leidt, [verweerder] c.s. geen belang hebben bij het incidentele middel, nu dit middel geen klachten bevat die klagen over en kunnen leiden tot vernietiging van de veroordeling van [verweerder 1] tot betaling aan [eiseres] van het bedrag van €6.223,60, vermeerderd met de wettelijke rente.

Opgemerkt zij dat in het geval dat het incidentele middel - hetwelk door de Hoge Raad als eerste zou kunnen worden behandeld - tot cassatie leidt, [eiseres] belang bij het principale middel behoudt, aangenomen dat grondbevinding van het incidentele beroep zou leiden tot vernietiging en verwijzing. Niet te voorspellen valt of in de procedure na verwijzing de door het principale middel aangesneden kwesties alsnog, of niet meer aan de orde zouden moeten komen.

4.3. Het lijkt dienstig om aan de door de cassatiemiddelen over en weer geuite klachten een kort exposé vooraf te laten gaan over de daarin spelende - niet alledaagse en deels al weer 'rechtshistorische' - aspecten van octrooiverlening en rechtshandhaving in het systeem van octrooiverlening onder de (oude) Rijksoctrooiwet (1910). Het gaat daarbij met name om de rol van 'openbaarmaking' en 'ter inzage legging' van de octrooiaanvraag; een specifiek vereiste van de ROW (1910) voor een aanspraak op schadevergoeding ('desbewustheid'); de mogelijke aanspraken van octrooihouders en licentienemers in geval van (voorwaardelijk) inbreukmakende handelingen vóórdat het octrooi verleend is; en de rol van deurwaardersexploiten bij een en ander.

4.B. Desbewustheid en desbewustheidsexploiten; waarschuwingsexploiten

4.4. De - in het incidentele middel centrale - vraag is waaraan (handelen naar zorgvuldigheidnormen door een redelijk bekwame en redelijk handelende octrooigemachtigde bij het uitbrengen van) desbewustheidsexploiten als bedoeld in de artikelen 43, lid 2 en art. 44 van de Rijksoctrooiwet (1910) moesten voldoen, en in hoeverre die exploiten in casu nodig waren.

4.5. De genoemde wetsbepalingen luiden, voor zover hier van belang: 'Art. 43. 1. (...)

2. Schadevergoeding [wegens octrooi-inbreuk] kan slechts worden gevorderd van hem, die de handelingen desbewust verricht. Men wordt in elk geval geacht desbewust te hebben gehandeld, indien de inbreuk gepleegd is na verloop van 30 dagen, nadat men bij deurwaardersexploit op de strijd tussen de handelingen en het octrooi is geweest.

Art. 44. 1. Een vordering tot verkrijging van schadevergoeding of tot het afdragen van door de inbreuk genoten winst, als in artikel 43 bedoeld, kan ook worden gegrond op handelingen, verricht vóór de in artikel 28, eerste lid, bedoelde dagtekening van het octrooi, doch na de openbaarmaking overeenkomstig artikel 25 van de aanvraag, welke tot het octrooi heeft geleid.

2. Een exploit, als in het tweede lid van artikel 43 bedoeld, kan worden uitgebracht ten verzoeken van hem, wiens aanvraag om octrooi overeenkomstig artikel 25 is openbaar gemaakt, doch op wiens aanvraag nog niet definitief is beschikt.'

4.6. Het gaat bij dit deelonderwerp goeddeels om 'oud recht'. De ROW (1910) is per 1 september 2004 vervalten(6). Weliswaar compareerde eenzelfde regeling ten aanzien van desbewustheid en desbewustheidsexploiten nog tot 5 juni 2008 in artikel 70, lid 3 (later lid 4) Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995), maar al in 2003 oordeelde de Hoge Raad dat het (zware) vereiste van 'desbewustheid' per 1 januari 1996 niet meer in overeenstemming was met het - direct werkende - artikel 45 lid 1 van het toen voor Nederland in werking getreden TRIPS-Verdrag, en daarvoor moest wijken(7). Bij de wet van 8 november 2007, Stb. 479(8), is art. 70, lid 4 ROW 1995 inmiddels met het TRIPS-verdrag in overeenstemming gebracht, en geldt voor verplichting tot schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk de (veel) minder zware eis dat de inbreukmaker 'wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat zijn handelingen inbreuk maken'. Het desbewustheidsexploit komt thans in art. 70 ROW 1995 niet meer voor(9).

4.7. Zoals uit de in nrs. 3.2.5-3.2.6 gereleveerde feiten blijkt, speelt de kwestie van de in casu door [verweerder] (c.s.) voor [eiseres] uitgebrachte (of juist niet, of niet goed uitgebrachte) exploiten zich af in de jaren 1991-1995, dus vóór 1 januari 1996. Ten aanzien van de toenmalige noodzaak (of niet-noodzaak) van een desbewustheidsexploit was - onbestreden in cassatie - art. 44 in verbinding met art. 43 ROW (1910), en dus dit 'oude recht' bepalend.

4.8. Bij de nu volgende algemene opmerkingen baseer ik mij - naast wetgeving en rechtspraak - op het volgende boek: Mr. T.J. Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht, door mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper en mr. C.J.J.C. van Nispen, 8e druk, Arnhem 1989. Ik haal het boek hierna aan als: Helbach c.s. (1989). De keuze voor dit boek uit 1989 is niet toevallig. In de jaren 1991-1995, waarin de onderhavige kwestie ten aanzien van desbewustheid en desbewustheidsexploiten speelde, kon een beoefenaar van het octrooirecht hier moeilijk om heen. Het was het meest uitvoerige boek

over het octrooirecht, het was (tamelijk) recent, en het was gezaghebbend.

4.9. Over 'desbewustheid' lezen wij in Helbach c.s. (1989), nr. 388 het volgende (cursivering door mij toegevoegd):

'[...] De Row heeft bij art. 43 voor de vordering tot schadevergoeding of tot afdracht van winst een veel strengere eis [dan lichte schuld] gesteld. Ook al staat vast dat de gedaagde met de hem verweten handelingen het octrooi heeft geschonden, dan is hij deswege slechts schadeplichtig als hij die handelingen desbewust, zonder daartoe gerechtigd te zijn, heeft verricht. Daarbij moet onder desbewust naar gewoon spraakgebruik worden verstaan dat de dader wist dat hij handelde in strijd met het octrooi: HR 10 mei 1946, NJ 1946, 404. Kennis van het bestaan en de inhoud van het octrooi is dus niet voldoende; de dader moet ook weten dat zijn handelingen met het octrooi strijdig zijn, zodat desbewustheid met opzet gelijk staat. [...] In nr. 390 lezen wij: 'Omdat voor de octrooihouder vrijwel nooit te bewijzen zal zijn dat de inbreukmaker zich van het octrooi-schendend karakter van zijn handelingen bewust was, heeft de wetgever in art. 43-2 Row voor de octrooihouder de mogelijkheid geopend om die bewustheid bij wege van onweerlegbare fictie in het leven te roepen. [...]

Het onweerlegbare vermoeden van desbewustheid kan alleen worden gecreëerd door betekening van het in art. 43-2 Row bedoelde exploit. Waarschuwing op andere wijze, bijvoorbeeld bij aangetekende brief, doet het wettelijk vermoeden van desbewustheid niet ontstaan; dit is vaste jurisprudentie, vgl. arresten van 23 mei 1941, NJ 1941, 828 (EMM) en 10 mei 1946, NJ 1946, 404. De reden waarom de wetgever de desbewustheid niet direct ná de betekening van het exploit, doch eerst na verloop van de termijn van dertig dagen heeft laten intreden, blijkt uit de wetgeschiedenis. Die termijn achtte de wetgever nodig om de inbreukmaker die door het exploit tot een juist inzicht in de strekking van zijn handelingen is gekomen, in de gelegenheid te stellen met de octrooihouder tot een regeling te komen of anderszins maatregelen te treffen om voor zichzelf schade te voorkomen. [...]

4.10. In het systeem van de ROW (1910) kon er - mits uiteindelijk octrooi verleend werd - ook sprake zijn van schadevergoeding of afgifte van winst voor handelingen verricht vóór de daadwerkelijke verlening van het octrooi, voor zover die handelingen plaats vonden na de openbaarmaking van de octrooiaanvraag overeenkomstig artikel 25 ROW (1910). Dit laat zich verklaren uit een verleningssysteem waarbij - de term openbaarmaking ten spijt - de beslissing van de Octrooiraad tot 'openbaarmaking' betekende dat de reeds langer voor derden kenbare octrooiaanvraag nu zodanig onderzocht was dat, wat de Octrooiraad betreft, het octrooi verleend kon worden. In het systeem van de ROW (1910) ging aan de daadwerkelijke verlening evenwel nog een termijn vooraf waarin derden oppositie konden instellen tegen de voorgenomen verlening(10). De wetgever van de ROW (1910) had ervoor gekozen om voor gevallen waarin geen oppositie werd ingesteld of waarin

die oppositie niet slaagde, de (aspirant) octrooihouder óók een aanspraak of schadevergoeding (of afgifte van winst) toe te kennen voor handelingen verricht in de genoemde periode tussen 'openbaarmaking' en verlening. Daarbij werd - begrijpelijkerwijs - de regeling ten aanzien van desbewustheid en desbewustheidsexploiten van toepassing verklaard (art. 44 ROW (1910)).

4.11. Het verleningssysteem van 1910 is in 1963 nader verfijnd met de tussenstap waarbij ná de octrooiaanvraag en vóórdat de Octrooiraad aan een onderzoek naar de octrooieerbaarheid begon, de aanvraag reeds algemeen bekend gemaakt werd (art. 22C ROW (1910)). De daarvoor gekozen wettelijke term luidde 'ter inzage legging'(11). Bij de introductie van dit systeem rees de vraag of - in het geval dat het octrooi uiteindelijk verleend zou worden - aan de aanvrager ook een (schade-)vergoeding zou behoren toe te komen voor handelingen van derden als bedoeld in art. 30 ROW (1910), verricht in de periode tussen de ter inzage legging van art. 22C en de 'openbaarmaking' van art. 25 ROW (1910). In de loop van de parlementaire behandeling werd die vraag per saldo bevestigend beantwoord(12), evenwel via een eigensoortig systeem (art. 43A ROW (1910)), dat overeenkomsten met, maar ook enige afwijking van de regels van art. 44 jo. art. 43, lid 2 inhield. De overeenkomsten waren dat de aanspraak slechts bestond voor zover uiteindelijk octrooi verleend werd, en dat de aanspraak zeker gesteld moest worden door een deurwaardersexploit (met voor de geïnsinuerde een terme de gráce van 30 dagen, net als in art. 43, lid 2). Er waren ook diverse verschillen. Was de grondslag in art. 43, lid 2 en in art. 44 onrechtmatig handelen, art. 43A koos als grondslag een aanspraak op vergoeding uit rechtmatige daad. De inhoud van de aanspraak was hier dan ook niet volledige schadevergoeding (of winstafgifte), maar een redelijke vergoeding. 'De redelijke vergoeding is gedacht als een vergoeding op royaltybasis, waarvoor gereserveerd kan worden', aldus Helbach c.s. (1989), nr. 351. Anderzijds stelde art. 43A niet de eis van 'desbewustheid', volgens Helbach c.s. (1989), nr. 391 'omdat de verschuldigdheid van de hier bedoelde vergoeding niet berust op de gedachte dat de gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld'. Aan het niettemin voorgeschreven deurwaardersexploit ex art. 43A, lid 3 - ter onderscheiding van de exploiten ex art. 43, lid 2 en art. 44 in de praktijk en in de literatuur wel aangeduid als 'waarschuwingsexploit' - werd de verzwaarde eis gesteld dat het exploit 'nauwkeurig' moest aangeven 'welk gedeelte van de octrooiaanvragen op [de in art. 30 ROW (1910) bedoelde] handelingen betrekking heeft'. De achtergrond daarvan was dat een octrooiaanvraag veel ruimere claims pleegt in te houden dan uiteindelijk - na toetsing door de Octrooiraad - bij de 'openbaarmaking' worden gehonoreerd.

4.12.1. Blijkens de vaststaande feiten (zie nrs. 3.2.2-3.2.5) is door [verweerder] c.s. ten name van [eiseres] in de periode tussen de ter inzage legging (17 september 1990) en de openbaarmaking van de octrooiaanvraag (2 november 1992) op 14 november 1991 een deurwaardersexploit uitgebracht. Van een na-

der (desbewustheids-)deurwaardersexploit na de openbaarmaking van de octrooiaanvraag op 2 november 1992 is geen sprake geweest. Het octrooi is (na oppositie door Mogema) verleend op 17 oktober 1995.

.12.2. Blijkens de vaststaande feiten (zie nr. 3.2.6) heeft de rechtbank 's-Gravenhage in een procedure tussen [eiseres] en Mogema bij (tussen)vonnis d.d. 14 mei 1997 geoordeeld dat het uitgebrachte exploit niet voldeed aan de door art. 43A, lid 3 ROW (1910) vereiste nauwkeurigheid, en voorts dat Mogema eerst desbewust is geworden in de zin van art. 44, lid 2 jo. art. 43, lid 2 ROW (1910) na ontvangst van een brief van de Octrooiraad d.d. 22 juli 1995. Blijkens de vaststaande feiten heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage voormeld vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

4.C. Positie van licentiehouders

4.13. Aanvankelijk hield de ROW (1910) geen regeling in omtrent de positie van door een octrooi door een derde geschade licentiehouders. Bij de wijziging van de ROW (1910) van 1977 werd voorzien in een wettelijke regeling voor aanspraken van de licentiehouders (en de pandhouder). Sindsdien luidde art. 43, lid 4: 'De octrooihouder kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst ook of mede namens licentienemers of pandhouders instellen, onverminderd de bevoegdheid van deze laatsten in een al of niet namens hen of mede namens hen door de octrooihouder aldus ingestelde vordering tussen te komen om rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering kunnen licentienemers en pandhouders slechts instellen, en exploiten als bedoeld in het tweede lid met het oog daarop doen uitbrengen, als zij de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder hebben bedongen.' Helbach c.s. (1989), nr. 392, merken hierbij op: 'Een zelfstandige actie kunnen [licentienemers e.d.] echter slechts instellen indien zij daartoe van de octrooihouder de bevoegdheid hebben bedongen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het zelfstandig doen uitbrengen van desbewustheidsexploiten. Uit een en ander blijkt, dat de wetgever het initiatief tot de vervolging van inbreuken bij de octrooihouder heeft willen laten. Dat is begrijpelijk omdat die vervolging repercussies kan uitlokken in de vorm van pogingen om de beschermingsomvang van het octrooi te beperken of de nietigheid daarvan in te roepen.'

5. Bespreking van het principale cassatiemiddel

5.1. Het uit vijf onderdelen bestaande cassatiemiddel is gericht tegen rov. 11 van het tussenarrest van 18 mei 2006, tegen rov. 7-10 van het tussenarrest van 12 juli 2007, en tegen rov. 3 van het eindarrest (hierboven in nrs. 3.4.1-3.4.3 geciteerd).

5.2. Onderdeel 1 bevat slechts een inleiding en behoeft geen bespreking.

5.3. Volgens onderdeel 2 heeft het hof ten onrechte overwogen dat [eiseres] niet gevolgd kan worden in haar stelling dat zij een eigen vordering tot vergoeding van schade welke haar licentienemster Inter-Raps heeft geleden, geldend maakt. Het onderdeel voert

daartoe - samengevat - het volgende aan. [Betrokkene 1] had in haar procedure tegen Mogema mede ten behoeve van Inter-Raps vergoeding van de door haar geleden schade wegens inbreuk op haar geoctrooide werkwijze in de periode vanaf 2 november 1992 tot 20 november 1995 gevorderd, en [eiseres] was als octrooihouster ook de enige die die vordering kon instellen. Inter-Raps is in die procedure ook niet tussengekomen. Nu dit aan de octrooihouder ([eiseres]) toekomende recht inmiddels bij onherroepelijk vonnis jegens Mogema is afgewezen, heeft [betrokkene 1] schade geleden die gelijk is aan het bedrag dat anders door Mogema verschuldigd zou zijn geweest, en kan zij van [verweerder] c.s. deze schade vorderen, nu de afwijzing van de vordering tegen Mogema het gevolg was van een beroepsfout van [verweerder] c.s.

5.4. Juist is dat Inter-Raps de door haar als licentienemster van [eiseres] geleden schade niet zelf van Mogema kon vorderen, en dat [eiseres] dat wél namens haar kon doen. Dit volgt uit art. 43, lid 4 in verbinding met art. 44 ROW (1910); vgl. hierboven nr. 4.13.

Het gaat hier evenwel om een specifieke wettelijke regeling omtrent de vordering tot vergoeding van schade van een licentienemer tegen een inbreukmaker c.q. iemand die de in handelingen als bedoeld in art. 30 ROW (1910) verricht, met als achtergrond dat - vanwege mogelijke repercussies/reconventies - de octrooihouder de 'baas' moet blijven bij het optreden tegen potentiële inbreukmakers(13). Het valt niet in te zien dat deze regeling op dezelfde voet aan een octrooihouder de (uitsluitende) bevoegdheid geeft om namens de licentiehouders schadevergoeding te vorderen van een andersoortige derde, zoals bijv. een derde die door verstoring van productiefaciliteiten de licentiehouders in zijn mogelijkheden van de licentie gebruik te maken heeft gefrustreerd, of - zoals in casu - een derde die door een beroepsfout de op het octrooirecht te baseren schadevorderingsmogelijkheden jegens een potentiële inbreukmaker heeft gefrustreerd. Met het hof meen ik dat hier het commune burgerlijk recht zijn gelding heeft behouden. Daaraan doet niet af de omstandigheid dat slechts de octrooihouder de potentiële inbreukmaker kon aanspreken. Enerzijds moet gelden dat de schade van de licentiehouders niet de schade van de octrooihouder is. Anderzijds moet gelden dat het burgerlijk recht zich niet ertegen verzet dat de licentiehouders zijn schade, geleden door frustrering als boven bedoeld door een ander dan iemand die octrooi-inbreuk pleegt, rechtstreeks van de onrechtmatig/onzorgvuldig handelende en daardoor schade veroorzakende derde vordert. Rov. 9 van 's hofs arrest van 18 mei 2006, in cassatie door [eiseres] (uiteraard) niet bestreden, gaat daar - ook voor het onderhavige geval van de door Inter-Raps ten gevolge van de beroepsfout van [verweerder] c.s. geleden schade - ook onmiskenbaar van uit. Dat - zoals in casu - de tekortkoming jegens de contractspartner ([eiseres]) tevens onzorgvuldig handelen jegens diens licentienemer inhoudt, moet dan echter wél worden gesteld, wat blijkens de in zoverre in cassatie niet bestreden rov. 11, eerste alinea, van het arrest van 18

mei 2006 evenwel niet gebeurd is; en bij betwisting worden vastgesteld.

5.5. Uit het voorgaande blijkt dat het andersluidende betoog namens [eiseres] in de schriftelijke toelichting in cassatie, nrs. 26-33, mij niet overtuigt.

5.5.1. Dat (zoals betoogd in nr. 26 aldaar) aan art. 43 lid 4 ROW (1910) een sui-generis-karakter toekomt, moet vooreerst gerelativeerd worden in die zin dat geheel vergelijkbare bepalingen te vinden zijn in: art. 27a, lid 2 Auteurswet; art. 16, lid 3 Wet op de naburige rechten; art. 2.21, lid 5 en art. 2.32, leden 4 en 5 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) voor wat betreft merken en art. 3.17, lid 4 en art. 3.26, lid 4 BVIE voor wat betreft tekeningen en modellen; art. 17, lid 5 Topografiewet; en art. 70, lid 7 Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005.

5.5.2. Ook indien men aan het geheel van de in nr. 5.5.1 bedoelde regelingen een sui-generis-karakter zou willen toekennen, is het de nog vraag wat men onder 'sui generis' verstaat, en hoe ver dat karakter zou gaan. Voor zover het sui-generis-karakter samenvalt met het sui-generis-karakter van de bijzondere wetgeving op het gebied van de intellectuele / industriële eigendom ('i.e.'), zegt dat m.i. nog niets over de noodzaak of wenselijkheid van een afwijking van het gewone burgerlijk recht, voor zover het specifieke bijzondere karakter van i.e.-rechten daaraan niet in de weg staat.

5.5.3. Juist is de in nr. 27 van de s.t. vervatte stelling dat alleen de octrooihouder bepaalt of hij een vordering tot schadevergoeding of winstafgifte wil instellen, evenals de daarvoor gegeven reden, gelegen in het risico van een beroep van de tegenpartij op nietigheid van het ingeroepen recht. Min of meer hetzelfde geldt voor de andere in nr. 5.5.1 bedoelde i.e.-rechten(14).

5.5.4. Dat gegeven rechtvaardigt m.i. echter geenszins de in nr. 27 e.v. van de s.t. genoemde - in dat opzicht ook niet onderbouwde - consequentie dat de inhoud van de vordering, voor zover betrekking hebbend op vergoeding van schade van de licentiehouders, daarmee ook (slechts) aan de octrooihouder zou toekomen(15), of anders gezegd: dat in het systeem van artikelen 43 en 44 ROW (1910) (en in het systeem van de andere in nr. 5.5.1 bedoelde i.e.-rechten) de aanspraak op vergoeding van door de licentiehouders geleden schade tot het vermogen van de (octrooihouder-)licentiegever zou gaan behoren. Dat is een a priori onaannemelijke consequentie. De s.t. namens [eiseres] durft die stelling dan ook niet (met zo veel woorden) aan. Hiervoor is in de wetgeschiedenis(sen) ook geen enkele aanwijzing te vinden(16). De in nr. 28 van de s.t. onderkende bevoegdheid voor licentienemers om in een door de octrooihouder ingestelde procedure ter verkrijging van schadevergoeding tussen te komen, om dan rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen, duidt op het tegendeel.

5.5.5. Hetgeen in nr. 29 van de s.t. is vermeld, doet daaraan niet af. Ook al zou het zo zijn dat het wettelijk systeem in het geval dat de octrooihouder alsnog wil 'schikken' met de vermeende inbreukmaker, meebrengt dat de licentiehouders alsnog het nakijken zou hebben, dan is daarmee m.i. nog allerminst gezegd dat om die

reden de schadevordering van de licentiehoudster tot het vermogen van de octrooihouder zou behoren. Pas in dat (bijzondere, zich in casu niet voor doende) geval zou men - als de hier bedoelde opvatting van de s.t. juist zou zijn - kunnen verdedigen dat de onderhavige wettelijke regeling, waarbij gekozen moest worden tussen de belangen van de i.e.-rechthebbende (octrooihouder) en de licentiehoudster in zoverre een (voor de licentiehoudster onbevredigend) sui-generis-karakter heeft.

5.6. Onderdeel 3 klaagt - als ik goed zie, in samenhang met onderdeel 2 - nog dat het hof [eiseres] ten onrechte de regeling van art. 7:419 e.v. (waaraan volgens het hof niet voldaan is) heeft tegengeworpen nu, aldus het onderdeel, uit die regeling niet volgt dat [eiseres] enkel op basis daarvan vergoeding van de door Inter-Raps geleden schade had kunnen verkrijgen.

5.7. Ik wijs erop dat het burgerlijk recht er niet aan in de weg staat dat de licentiehoudster ter verkrijging van schadevergoeding als hier bedoeld, jegens [verweerder] c.s., volmacht verleent aan de octrooihouder. Maar als de licentiehoudster en de octrooihouder dat parcours willen volgen, moet die volmachtverlening wél plaats hebben. [Eiseres] - die geen incidenteel appel heeft ingesteld tegen de vaststelling van de rechtbank dat zij (alleen) haar eigen schade vorderde en niet (mede) namens Inter-Raps optrad(17) - heeft echter blijkens de in zoverre in cassatie niet bestreden rov. 11, laatste alinea, van het arrest van 18 mei 2006, niet alleen in eerste aanleg niet gesteld dat zij namens Inter-Raps schade vordert, maar bovendien bij pleidooi in beroep uitdrukkelijk ontkend dat zij namens Inter-Raps heeft gevorderd.

5.8. Uit nr. 5.7 blijkt impliciet dat ook het in de nrs. 34-43 van de schriftelijke toelichting vervatte andersluidende betoog namens [eiseres] mij niet overtuigt. Ik expliciteer dit als volgt.

De redenering in nr. 34 e.v. berust op het uitgangspunt dat [eiseres] de door Inter-Raps geleden schade van [verweerder] c.s. zou kunnen vorderen, omdat Inter-Raps' schade zich naar [eiseres] verplaatst heeft.

Voor dit uitgangspunt acht ik geen feitelijke grondslag aanwezig. De schade van Inter-Raps als licentienemer is niet dezelfde als die van [eiseres] als octrooihouder; niet voor niets worden de verschillende schaden ook in art. 43 ROW (1910) van elkaar onderscheiden. Ook al is het zo dat Inter-Raps als licentiehoudster voor haar schadevordering jegens de potentiële inbreukmaker op het octrooi (Mogema) afhankelijk van het optreden van [eiseres] was, en ook al zou men - anders dan ik - voor die situatie van 'verplaatsing van schade' willen spreken, dan geldt dat niet voor Inter-Raps' onderhavige schadeclaim wegens beroepsaansprakelijkheid tegen [verweerder] c.s. Vgl. hierboven nr. 5.4. Van een 'buitenkansje' voor [verweerder] c.s. is, anders dan nr. 37 van de s.t. wil, aldus geen sprake, en aan constructies om zulks tegen te gaan als aangeduid in nrs. 39-43 van de s.t. heeft men in een geval als het onderhavige niet toe te komen. Aan toepasbaarheid van de constructie van art. 7:419 in verbinding met art. 7:424, lid 1 BW wordt m.i. niet toegekomen nu in feitelijke instanties niet gesteld is dat [eiseres] bij haar opdracht aan [ver-

weerder] c.s. als lasthebber van Inter-Raps is opgetreden, of dat [eiseres] verplicht dan wel bevoegd was die opdracht voor rekening van Inter-Raps te verrichten.

5.9. Het hof is van een juiste rechtsopvatting uitgegaan. De daartegen gerichte rechtsklachten van de onderdelen 2 en 3 falen mitsdien. Onderdeel 3 mist bovendien feitelijke grondslag.

5.10. Onderdeel 4 poneert dat het in de eerdere onderdelen ingenomen standpunt in ieder geval zou dienen te gelden nu [eiseres] en Inter-Raps in een zodanige relatie met elkaar staan dat [betrokkene 1](18) zowel bestuurder als enig aandeelhouder van [eiseres] en Inter-Raps is.

5.11. Deze - in het middel niet nader toegelichte - stelling kan [eiseres] niet baten, nu die omstandigheid nog geen aanleiding geeft, laat staan dwingt tot een ander oordeel over de onderdelen 1 t/m 3. Voor zover onderdeel 4 het oog heeft op zogenaamde 'vereenzelviging', deelt het het lot van het thans te bespreken onderdeel 5.

5.12. Onderdeel 5 verwijt het hof dat het heeft geoordeeld dat een vereenzelviging van [eiseres] en Inter-Raps in deze zaak niet kan worden aanvaard, waartoe (andermaal) worden aangevoerd (i) de even bedoelde nauwe relatie tussen de vennootschappen en (ii) de omstandigheid dat het gaat om schade ten gevolge van afwijzing van een vordering die alleen [eiseres](19) ten behoeve van Inter-Raps kon initiëren en heeft geïnitieerd.

5.13. De onder (ii) bedoelde omstandigheid berust op een onjuiste veronderstelling, zoals hierboven onder 5.4 (alsmede onder 5.7-5.8) is opgemerkt.

5.14. Argument (i) komt er kennelijk op neer dat het hof - ook los van het niet opgaande argument (ii) - ten onrechte geen vereenzelviging van [eiseres] en Inter-Raps heeft toepast.

5.15. Een nauwe relatie tussen twee (of meer) vennootschappen geeft echter op zichzelf en zonder meer nog geen aanleiding tot vereenzelviging.

Het hof heeft zodanig oordeel in (de door het onderdeel bestreden) rov. 8 van het tweede tussenarrest van 12 juli 2007 tot uitdrukking gebracht, door onder verwijzing naar het Rainbow-arrest van HR 13 oktober 2000(20) te overwegen, dat vereenzelviging van rechtspersonen slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen en dat de door [eiseres] genoemde omstandigheden daartoe naar het oordeel van het hof niet volstaan.

5.16. In onderdeel 5 (en ook in onderdeel 4) heb ik ten deze niet een rechtsklacht kunnen ontwaren, in die zin dat niet een rechtsregel aangegeven wordt, die het hof geschonden zou hebben. Nu een motiveringklacht zich niet tegen een rechtsoordeel kan richten, en nu - afgezien van een verwijzing in onderdeel 4 naar een passage in de pleitnota namens [eiseres] d.d. 15 december 2005 - een anderszins enigermate gespecificeerde motiveringklacht ontbreekt, stuiten de klachten m.i. reeds af op het voorschrift van art. 407, lid 2 Rv.

5.17. Niettemin zal ik, m.i. ten overvloede, nog nader stilstaan bij het in onderdeel 5 (en onderdeel 4) aange- raakte onderwerp van 'vereenzelviging'.

Met dit onderwerp pleegt te worden bedoeld - en bedoelt het middel kennelijk - de vraag 'in welke gevallen bij het toepassen van een rechtsregel aan het identiteitsverschil tussen een rechtspersoon en een of meer andere bij die rechtspersoon betrokken (rechts-) personen mag worden voorbijgegaan in die voege dat gedragingen van de één aan de ander worden toegerekend'(21).

5.18. Een nauwe relatie tussen twee (of meer) vennootschappen geeft, als gezegd, op zichzelf en zonder meer nog geen aanleiding tot vereenzelving. Zoals in nr. 5.15 reeds aangegeven, heeft het hof in rov. 8 van het tweede tussenarrest van 12 juli 2007 in die zin geoordeeld, onder verwijzing naar het Rainbow-arrest van HR 13 oktober 2000(22).

De Hoge Raad overwoog in dat arrest (rov. 3.5): 'Het onderdeel stelt daarmee de vraag aan de orde of voor een zodanige vereenzelving plaats is indien zich feiten en omstandigheden voordoen als die waarop het Hof zijn oordeel heeft gegrond. Bij de beantwoording van deze vraag moet worden vooropgesteld dat, zoals het Hof kennelijk en terecht tot uitgangspunt heeft genomen, door degene die (volledige of overheersende) zeggenschap heeft over twee rechtspersonen, misbruik kan worden gemaakt van het identiteitsverschil tussen deze rechtspersonen, en dat hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoeft te worden gehonoreerd. Het maken van zodanig misbruik zal in de regel moeten worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, die verplicht tot het vergoeden van de schade die door het misbruik aan derden wordt toegebracht. (...) De omstandigheden van het geval kunnen evenwel ook zo uitzonderlijk van aard zijn dat vereenzelving van de betrokken rechtspersonen - het volledig wegdenken van het identiteitsverschil - de meest aangewezen vorm van redres is (vgl. het geval dat aan de orde was in HR 9 juni 1995, nr. 8551, NJ 1996, 213 [m.nt. Ma, Krijger/ Citco]). Het door het hof geconstateerde misbruik bestaat hierin dat [A] met het doen eindigen van de ondernemingsactiviteiten van Démarrage [BV] en het doen voortzetten van dezelfde activiteiten door Rainbow, naar 's Hofs oordeel geen ander oogmerk had dan de fiscus als crediteur te benadelen, en wel door het verijdelen van (verder) verhaal van de Ontvanger op het vermogen van Démarrage. Een dergelijke op benadeling van een bepaalde crediteur gerichte handelswijze is onrechtmatig jegens deze crediteur en verplicht dan ook de (rechts)personen die voor deze handelswijze verantwoordelijk zijn, tot vergoeding van de schade welke die crediteur als gevolg daarvan lijdt. Dit betekent echter niet dat de omvang van deze schade zonder meer gelijk is aan het bedrag van de vordering waarvan men het verhaal wilde verijdelen. Reeds hierom is een vereenzelving als door het Hof in het onderhavige geval voor mogelijk wordt gehouden, een vorm van redres die te ver gaat. (...) In zijn noot (onder 4) onder dit Rainbow-arrest merkt Maeijer op dat de Hoge Raad zich nog terughoudender opstelt ten aanzien van vereenzelving dan tot dan toe werd aangenomen(23). A-G Timmerman haalt in zijn conclusie voor HR 18 februari 2005, nr. C04/018, LJN

AS4133, JOR 2005, 115 (Architectenbureau Van den Tol) het Rainbow-arrest aan om te wijzen op de strikte leer van de Hoge Raad inzake het aannemen van vereenzelving.

5.19. Van zo'n terughoudendheid is niet alleen sprake bij eventuele vereenzelving van - potentieel van het identiteitsverschil misbruik makende - (rechts-)personen aan de schuldenaarskant, zoals in de hierboven genoemde jurisprudentie aan de orde.

De Hoge Raad heeft een vergelijkbare terughoudendheid aan de dag gelegd als het gaat om (rechts-)personen die optreden als (potentiële) schuldeisers. Daarbij laat zich nog een nadere onderscheiding maken tussen twee groepen gevallen.

5.19.1. De eerste groep betreft potentiële samenspanning van crediteuren. Dit argument is naar voren gebracht in faillissementszaken, waarbij 'te vereenzelvingen' schuldeisers het vereiste van pluraliteit van crediteuren (ex art. 6 lid 3 Fw) zouden pogen te omzeilen. De door de Hoge Raad ten deze aan de dag gelegde terughoudendheid blijkt bijv. uit HR 24 juli 1995, NJ 1995, 733. Ik citeer uit de conclusie van A-G Koopmans:

'2. (...) In beginsel zullen afzonderlijke natuurlijke of rechtspersonen die elk over een vorderingsrecht beschikken als evenzovele schuldeisers moeten worden aangemerkt. Elk van hen zal immers afzonderlijk tot verhaal kunnen overgaan. Er zou reden kunnen zijn daar anders over te oordelen ingeval die natuurlijke of rechtspersonen uit een oogpunt van verhaalsrecht niet werkelijk als afzonderlijke crediteuren te beschouwen zijn, omdat zij slechts de vorm zijn waarin één schuldeiser zijn aanspraken verhuult. Die uitzonderlijke situatie doet zich niet reeds voor op de enkele grond dat verschillende schuldeisers hun verhaal coördineren, dat zij een gezamenlijke vertegenwoordiger hebben, of dat zij economisch met elkaar verbonden zijn, zoals bv. bij moeder- en dochtermaatschappijen. De mogelijkheid van afzonderlijk verhaal blijft in die gevallen immers bestaan. (...) De Hoge Raad oordeelde (rov. 3.1.2):

'Nu naar 's Hofs tevergeefs bestreden oordeel ieder van de stichtingen een eigen vorderingsrecht heeft, valt niet in te zien dat de eisen van redelijkheid en billijkheid zouden meebrengen dat zij desondanks als één schuldeiser moeten worden aangemerkt (...)'

5.19.2. Een tweede categorie van (verhoopte) vereenzelving aan schuldeiserzijde komt voort uit de gedachte dat de ene (rechts-)persoon daarmee (toch, of rechtstreeks) aanspraak op genoegdoening kan verkrijgen van een (vermeende) debiteur, welke genoegdoening een andere schuldeiser (nog) onthouden is(24). Het standaardarrest ten deze is HR 2 december 1994 (Poot/ABP)(25), dat betrekking had op de claim van een (enig) aandeelhouder van een gefailleerde vennootschap tegen degene die jegens de vennootschap onrechtmatig zou hebben gehandeld; door het onrechtmatig handelen waren de aandelen van de eiser-aandeelhouder in waarde verminderd.

De Hoge Raad wees deze constructie - als regel - af. Ik citeer uit het arrest:

'3.4.1. (...) Naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn rechtspersonen die zelfstandig, als dragers van eigen rechten en verplichtingen, aan het rechtsverkeer deelnemen, ook indien zij, zoals hier het geval is, door één persoon (enig directeur en enig aandeelhouder) worden beheerst. Het vermogen van een vennootschap is afgescheiden van dat van zijn aandeelhouders. Indien aan een vennootschap door een derde vermogensschade wordt toegebracht door het niet behoorlijk nakomen van contractuele verplichtingen jegens de vennootschap of door gedragingen die tegenover de vennootschap onrechtmatig zijn, heeft alleen de vennootschap het recht uit dien hoofde van de derde vergoeding van deze aan haar toegebrachte schade te vorderen. Die vermogensschade van de vennootschap zal, zolang zij niet is vergoed, een vermindering van de waarde van de aandelen in de vennootschap meebrengen. In beginsel kunnen de aandeelhouders echter op grond van dit (aanvankelijk) voor hen ontstane nadeel niet een eigen vordering tot schadevergoeding tegen de bedoelde derde geldend maken. Het ligt op de weg van de vennootschap om ter bescherming van de belangen van allen die bij het in stand houden van haar vermogen belang hebben, van de derde schadevergoeding te vorderen; slaagt zij daarin, dan moet ook de met die schade corresponderende waardevermindering van de aandelen geacht worden ongedaan te zijn gemaakt. Zou de vennootschap het vorderen van schadevergoeding nalaten, dan behoeven de belanghebbenden daarin niet te berusten; het Nederlandse rechtstelsel biedt dan voldoende mogelijkheden om het bestuur van de vennootschap tot het alsnog instellen van de vordering te nopen. Er is geen grond om op dit punt onderscheid te maken tussen het geval van een vennootschap met een aantal aandeelhouders en dat van een vennootschap waarvan de aandelen in één hand zijn. Ook is in dit verband niet van belang in hoeverre bij een vennootschap met slechts één aandeelhouder deze laatste tevens als (enig) directeur het doen en laten van de vennootschap beheerst.'

5.19.3. Wat voor een vennootschap en zijn niet rechtspersoonlijkheid bezittende aandeelhouders of enig-aandeelhouder geldt, geldt m.i. evenzo voor moeder-, dochter- en zustervennootschappen.

5.20. Aldus heb ik in nrs. 5.17.-5.19.3, m.i. ten overvloede, enige redenen gegeven waarom onderdelen 4 en 5 ook niet kunnen slagen.

6. Bespreking van het incidentele cassatiemiddel

6.1. Het incidentele cassatiemiddel klaagt over de door het hof in het tussenarrest van 18 mei 2006 aangenomen beroepsfout(en) van [verweerder 1].

6.2. Het eerste van de twee hoofdonderdelen richt zich tegen rov. 18. Volgens de rechtsklacht onder 1.1 is het hof uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door (impliciet) te oordelen dat een exploit dat moet dienen om de (fictieve) desbewustheid in de zin van art. 43 of art. 44 ROW (1910) teweeg te brengen, niet kan worden uitgebracht vóór de verlening van het octrooi (art. 43) respectievelijk de openbaarmaking van de aanvraag (art. 44).

6.2.1. Betoogd wordt dat art. 43 lid 2 (jo. art. 44) slechts vereist dat bij deurwaardersexploit is geweest op strijdigheid van de in art. 30 lid 1 ROW (1910) bedoelde handelingen met het octrooi casu quo de openbaargemaakte octrooiaanvraag, en dat de wet omtrent het tijdstip waarop het exploit moet worden uitgebracht niets vermeldt.

6.2.2. Volgens de klacht is hierbij van belang dat in de (eerder) ter inzage gelegde aanvraag reeds besloten ligt welke handelingen in strijd (kunnen) zijn met de openbaargemaakte aanvraag en het te verlenen octrooi, omdat volgens de wet de beschermingsomvang daarvan niet anders of ruimer mag zijn dan die van de ter inzage gelegde aanvraag, terwijl de ROW (1910) aan een exploit ex art. 43 lid 2 (jo. art. 44) ook niet de eis stelt dat er geen verschil bestaat tussen (de beschermingsomvang van) het uiteindelijk verleende octrooi en de aanvraag.

6.2.3. Voldoende is dat een eventuele inbreukmaker door de betekening van de aanvraag ervan op de hoogte is dat hij, wanneer hij voortgaat met het volgens de aanvrager inbreuk makende gedrag, het risico loopt dat hij de schade zal moeten vergoeden die de octrooihouder na de openbaarmaking van de octrooiaanvraag als gevolg van dat inbreukmakende gedrag heeft geleden, aldus nog steeds het onderdeel.

6.3.1. Het in 6.2.1 weergegeven tekstuele argument is onjuist. Artikel 43, lid 2 ROW (1910) schrijft immers een deurwaardersexploit voor, waarin geweest moet worden op handelingen in strijd met het octrooi. Dat veronderstelt dat dit exploit niet vóór de octrooiverlening kan worden uitgebracht. En de tekst van art. 44, lid 2 ROW (1910) spreekt over een exploit 'ten verzoeken van hem, wiens aanvraag overeenkomstig artikel 25 is openbaar gemaakt', hetgeen tekstueel op zijn beurt de aan het exploit voorafgaande openbaarmaking veronderstelt.

6.3.2. De in 6.2.2 weergegeven (steun-)argumenten van onderdeel 1 leggen onvoldoende gewicht in de schaal. De daar vermelde stellingen zijn op zichzelf niet onwaar. Het onderdeel miskent m.i. evenwel dat het bij de desbewustheid van art. 43 en art. 44 ROW (1910), en daarmee bij de in die artikelen bedoelde desbewustheidsexploiten gaat om (heel) wat méér en anders dan een loutere, in het onderdeel bedoelde mededeling 'welke handelingen in strijd (kunnen) zijn met de openbaargemaakte aanvraag en het te verlenen octrooi'. Zoals in nrs. 4.9-4.10 reeds gebleken is, is voor schadevergoeding ex art. 43 en art. 44 níét voldoende dat de (potentiële) inbreukmaker 'weet welke handelingen in strijd (kunnen) zijn met de openbaargemaakte aanvraag en het te verlenen octrooi'. Dít weten is niet genoeg. Desbewustheid veronderstelt niet alleen wetenschap van de (verhoopt) te octrooieren respectievelijk geoctrooierde materie, maar óók positieve wetenschap dat men met de te verrichten eigen handelingen inderdaad ook daarop inbreuk maakt (in wezen dus: opzet). Omdat het bewijs dáárvan niet of bezwaarlijk te leveren is, heeft de wetgever nu juist voorzien in de specifieke desbewustheidsexploiten, leidend tot de in de literatuur zo genoemde desbewustheidsfictie. Dat is - ten opzich-

te van de 'last' van de zware desbewustheidseis - een soort 'voorrecht' voor de octrooihouder respectievelijk de houder van een openbaar gemaakte octrooiaanvraag. Maar dat 'voorrecht' moet dan ook op de door de wet voorgeschreven wijze in acht genomen worden, waarbij ook telkens rekening te houden is (i) met de omstandigheid dat de volledige schadevergoeding of winstafgifte ex art. 42, lid 2 en art. 44 ROW (1910) aanzienlijk zwaarder kan uitpakken dan de aanspraak op een redelijke vergoeding ex art. 43,A (vgl. nr. 4.11) en (ii) met de door de wetgever ten behoeve van de (beweerde) inbreukmaker voorgeschreven délai de grâce van 30 dagen. Onjuist is dan ook de in 6.2.3 weergegeven (eind-)stellingname van onderdeel 1.

6.4. Onderdeel 1.2 betoogt dat hetgeen in onderdeel 1.1 betoogd is in elk geval (wél) zou moeten opgaan indien, zoals in het onderhavige geval, in het vóór de openbaarmaking, respectievelijk de verlening uitgebrachte exploit, is aangegeven dat het exploit mede wordt uitgebracht met het oog op de vergoeding als bedoeld in art. 44 respectievelijk art. 43, lid 2 ROW (1910); en zulks althans indien gebleken is dat degene aan wie dat exploit is uitgebracht uit anderen hoofde bekend blijkt te zijn met de letterlijke tekst van de openbaargemaakte aanvraag.

6.5. Ook dit onderdeel faalt, nu niet valt aan te nemen dat op de daarin aangegeven wijze het uitgebalanceerde wettelijke stelsel ten aanzien van desbewustheidsexploiten (vgl. hierboven nrs. 4.9-4.10 en 6.3.2) valt te ontgaan.

6.6. Onderdeel 1.3 moet het lot van de onderdelen 1.1 en 1.2 delen.

6.7. Onderdeel 2 verwijt het hof bij zijn oordeel omtrent de beroepsfout voorbij te zijn gegaan aan de (essentiële) stelling van [verweerder] c.s. dat [verweerder 1] Mogema ook zonder exploit desbewust mocht veronderstellen, omdat (i) Mogema en [betrokkene 1] intensief hadden samengewerkt bij de vinding waarvoor [betrokkene 1] octrooi aanvraag, (ii) aan Mogema een exploit is uitgebracht, met als bijlage de ter inzage gelegde octrooiaanvraag van [eiseres], in welk exploit Mogema erop is gewezen dat zij handelingen verrichtte welke betrekking hadden op datgene waarvoor octrooi is aangevraagd; en (iii) Mogema, bijgestaan door een ervaren octrooigemachtigde, een zeer gedetailleerde oppositie had ingesteld en vervolgens ten nauwste bij de verleningsprocedure was betrokken, zodat Mogema van alle tijdens de verleningsprocedure in de openbaar gemaakte aanvraag aangebrachte wijzigingen tot in detail op de hoogte was.

6.8. Ook dit onderdeel verliest uit het oog dat het (tot in detail) op de hoogte zijn van de uitvinding, van de inhoud van de aanvraag, en van de openbaar gemaakte aanvraag, nog niet meebrengt dat men 'desbewust' is in de zin van art. 43 en art. 44 ROW (1910) (vgl. hierboven nrs. 4.9 en 6.3.2), en dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelende octrooigemachtigde mag worden verwacht dat die daarmee op de hoogte is en dan ook op de wettelijk voorgeschreven wijze het desbewustheidsexploit doet uitbrengen. Het onderdeel kan daarom niet tot cassatie leiden.

7. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot verwerping van zowel het principale als het incidentele beroep.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

A-G i.b.d.

(voetnoten. ik denk dat je ze er niet bij wil, maar toch voor de zekerheid, dan kun je ze weghalen!)

1 Ontleend aan rov. 1.1 t/m 1.5 en 1.7 t/m 1.9 van het tussenvonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 24 juli 2002, waarvan het hof - onbetwist in cassatie - blijkens rov. 1 van het tussenarrest van 18 mei 2006 is uitgegaan.

2 Vgl. art. 43A ROW (1910) en zie nader nr. 4.11 hierna.

3 Vgl. art. 44 ROW (1910) en zie nader nrs. 4.5 en 4.9-4.10 hierna.

4 IER 1997, nr. 34, p. 131.

5 IER 1999, nr. 43, p. 223.

6 Besluit van 6 juli 2004, Stcrt. 2004, 352.

7 HR 19 december 2003, nrs. C02/228 en C02/280, LJN AF9714, NJ 2008, 75 m.nt. PV onder NJ 2008, 76, BIE 2005, nr. 78, p. 313 (Roche/Primus; rov. 5.2.1-5.2.3).

8 In werking getreden 5 juni 2008, zie Stb. 2008, 106.

9 In de - niet door het TRIPS-verdrag beheerste - Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 is een 'bewustheidseis' gebleven, en bestaat ook nog de regeling van een bewustheidsexploit. Zie art. 70, lid 4 van deze wet.

10 In andere verleningsystemen, zoals het Europese (EOB München) vindt de verlening reeds plaats vóórdat de oppositietermijn ingaat; dan wordt na een geslaagde oppositie het octrooi (geheel of gedeeltelijk) met terugwerkende kracht vernietigd.

11 Veelal afgekort tot 'TIL'; men sprak ook wel van 'ter visie legging'.

12 Zie hierover nader C.J.J.C. van Nispen, Exploten na Roche/Primus, BIE 2006, p. 411 e.v., onder 10-14.

13 Vgl. hierboven, nr. 4.13.

14 Vgl. hierboven, nr. 4.13.

15 Vgl. over het onderscheid tussen het materiële recht van de schuldeiser en de bevoegdheid om dat recht geldend te maken Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-I* (2008), nr. 32, p. 23.

16 De s.t. namens [eiseres] weet die ook niet te noemen.

17 Vgl. hierboven nrs. 3.3.3-3.3.4. Het gaat om rov. 3 en het dictum van het (eind)vonnis van de rechtbank van 8 oktober 2003 in verbinding met rov. 3.3 van het tussenvonnis van 24 juli 2002.

18 Klaarblijkelijk is bedoeld: [betrokkene 1].

19 Onderdeel 5 spreekt over '[betrokkene 1]', maar klaarblijkelijk is bedoeld: [eiseres].

20 LJN AA7480, NJ 2000, 698 m.nt. Ma, JOR 2000, 238 m.nt. De Witt Wijnen, TvI 2001, 39, m.nt. J.B.

Huizink; het arrest is ook besproken door M.L. Lennarts in Ondernemingsrecht 2000/15, p. 42 e.v. en S.M.

Bartman in WPNR 2000/6422, p. 795 e.v.
21 Vgl. HR 3 november 1995, NJ 1996, 215 m.nt. Ma

(Roco), rov. 4.2.2, en Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II (2009), nr. 835.
22 Zie voetnoot 20.
23 Vgl. ook Groene serie Onrechtmatige Daad, VIII.7, Aansprakelijkheid van rechtspersonen, F.T. Oldenhuis, aant. 17; Asser-Hartkamp, 4-III (2006), nr. 258.
24 Hoewel in deze context wel van 'vereenzelviging' wordt gesproken, laat de constructie zich ook duiden in juist omgekeerde zin: onrechtmatig handelen jegens de vennootschap levert tegelijkertijd een onrechtmatig handelen op jegens anderen, nl. de afzonderlijke aandeelhouders, waaraan niet zou afdoen het geval dat het om één DGA gaat.
25 NJ 1995, 288 m.nt. Ma, AA 1995, p. 491 m.nt. Raaijmakers, TVVS 1995, p. 16 m.nt. Timmerman. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II (2009), nrs. 209-210.