

## Machinebouwer: pak octrooi-inbreuk aan en ga failliet ...

**U**w onderneming ontwikkelt geweldige systemen. Op enkele daarvan heeft u een octrooi verkregen. Op een goede (of kwade) dag merkt u dat de concurrent iets vergelijkbaars op de markt brengt. U gaat op onderzoek uit en constateert octrooischending. De concurrent luistert helemaal nergens naar. U dagvaardt de ander in een kort geding (rechtszaak 1). De concurrent verweert zich bij de rechter: 'Het octrooi is helemaal niet nieuw of inventief, en voor wat betreft het deel dat wel nieuw/inventief is: dat gebruiken wij niet.' De rechter is het daar uiteindelijk mee eens.

En dan komt de rekening: of uw bv maar even een ton aan proceskosten aan de andere partij wil betalen. Uw onderneming kan dat niet. De concurrent stelt u als bestuurder aansprakelijk. Wat? U heeft toch niet voor niets een bv!? Heeft die claim op u in privé kans van slagen?

Over zo'n kwestie boog zich onlangs de rechter in rechtszaak 2: een bodemprocedure die door de winnaar van het kort geding tegen de directe en indirecte bestuurder van de verliezer werd gestart. Het mag niet zo zijn dat iemand alles kan doen onder het mom van 'dit is toch een bv'. Dan zou zo'n vehikel immers kunnen worden gebruikt om elke aansprakelijkheid te ontlopen. Daarom hebben we de bestuurdersaansprakelijkheid uitgevonden. Als u als bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt als 'handelende persoon', dan kunt u toch persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Maar hoe zat het in dit geval? Was er sprake van een 'ernstig persoonlijk verwijt'?

De rechter constateerde allereerst dat er geen enkele regel is die zegt dat je voldoende geld in kas moet hebben om bij verlies van een procedure (ook al start je die zelf) de proceskosten aan de wederpartij te vergoeden. Het Europees mensenrechtenverdrag zegt dat iedereen toegang tot de rechter moet hebben en zo'n algemene regel zou die toegang frustreren.

Wel kan het je als bestuurder worden verweten als je vorderingen instelt waarvan je vooraf al wist – of hoorde te weten – dat het een kansloze missie zou worden. Hier werd de bestuurder geholpen door de kortgedinguitspraak. Daarin ging het onder meer over het volgende: de oc-

trooihouder had een persbericht doen uitgaan waarvan de concurrent (als tegeneis) rectificatie wilde. Dat hoefde niet van de kortgedingrechter, want er stond alleen in het persbericht dat er 'naar het oordeel van de octrooihouder' sprake was van inbreuk. De ongeldigheid van het octrooi of de niet-inbreuk lag volgens de kortgedingrechter niet zo voor de hand dat de octrooihouder, door mede te delen dat sprake was van inbreuk, met dat persbericht tegen beter weten in had gehandeld. Dus van bestuurdersaansprakelijkheid was geen sprake.

Verder kwam nog de vraag aan de orde of het is toegestaan om te 'procederen vanuit

een lege huls' om verhaal van kosten te frustreren: de 'rechthebbende' die rechtszaak 1 was gestart, was slechts licentienemer, en moest worden vereenzelvd met zijn bestuurder en enig aandeelhouder, een andere bv. Dat was een brug te ver. Hoewel een ton kennelijk niet in kas was, was er wel sprake van een lopende onderneming die op regelmatige basis inkomsten verkreeg. Daarnaast is het onderbrengen van vermogensrechten (zoals octrooien) in een andere vennootschap geen uitzonderlijke omstandigheid. Sterker nog: iedere ie-advocaat zal u aanraden om uw intellectuele eigendommen in een aparte bv onder te brengen.

Moraal van dit verhaal: u bent als bestuurder niet zomaar privé aansprakelijk. Laat u dus niet te snel afschrikken door dreigementen op dat vlak die nog weleens worden geuit op het moment dat uw onderneming een inbreukmakende concurrent wil aanpakken. U heeft als bestuurder alleen een probleem als (cumulatief) de vordering geheel kansloos is én er onvoldoende verhaal is voor die proceskosten én u beide elementen tevoren wist of hoorde te weten. **M**

**U bent als bestuurder niet zomaar privé aansprakelijk**

Hub Dohmen is technologieadvocaat bij Dohmen Advocaten.