

Pres. Rb Den Haag, 3 april 1993, Meester



OCTROOIRECHT

Meester kan aanspraak maken op octrooi, tenzij [Y] tegendeel bewijst

- De vraag waar het thans om gaat is of Meester rechten kan doen gelden op de octrooiaanvraag van mevrouw [X]. Gelet op het feit dat [Y] op het moment van de aanvraag reeds bijna 4 jaar bij Meester in dienst was als produktontwikkelaar en op de inhoud van de door Meester overgelegde verslagen en memo's en het artikel in de Vleeskrant, waaruit blijkt dat [Y] in die periode betrokken was bij de ontwikkeling van spekplaten, dient er van te worden uitgegaan dat aan Meester geheel of ten dele aanspraak op octrooi toekomt, tenzij [Y] het tegendeel bewijst.

Vindplaatsen: BIE 1994, nr. 60, p. 207

Pres. Rb Den Haag, 3 april 1993

(Van den Hul)

[...]

Meester B.V. te Wijhe, eiseres [in kort geding], procureur Mr D. den Hertog, advocaat Mr Th.C.J.A. van Engelen te Amsterdam, tegen

1. [X], tevens h.o.d.n. [...] en
2. [Y] te Wierden, gedaagden [in kort geding], procureur Mr R.D. Vriesendorp.

a) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 22 februari 1991 (Mr H.J. van den Hul).

2. De feiten

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1 Gedaagde sub 2, hierna te noemen [Y], is met ingang van 27 januari 1987 in dienst getreden bij eiseres - hierna Meester - in de functie van produktontwikkelaar.
2.2 Op 18 oktober 1990 heeft gedaagde sub 1 - hierna mevrouw [X] - een Nederlandse octrooiaanvraag voor "afdek materiaal voor vlees en vleeswaren" ingediend door bemiddeling van het octrooibureau Arnold & Siedsma.

2.3 Arnold & Siedsma hebben Meester, zonder de blik met ingang van 27 mei 1992 is aangesloten bij de Schikking van 's-Gravenhage van 6 november 1925 betreffende het internationale depot van tekeningen of

modellen van nijverheid, zoals herzien te 's-Gravenhage in 1960 (Trb. 1984, 100).

naam van de rechthebbende tot de octrooiaanvraag kenbaar te maken, benaderd teneinde te komen tot een optie- en licentieovereenkomst met betrekking tot de octrooiaanvraag.

2.4 [Y] pretendeert uitvinder van de in de octrooiaanvraag belichaamde uitvinding te zijn.

3. De vorderingen

Meester vordert - zakelijk weergegeven -

- A. Een gebod aan gedaagden de octrooiaanvraag en de daarop betrekking hebbende know-how geheim te houden;
- B. Een bevel de octrooiaanvraag aan eiseres ter inzage te verstrekken, zodat eiseres en de heer Van Schouwenburg daarvan kennis kunnen nemen;
- C. Een verbod om de octrooiaanvraag aan derden ter kennis te brengen, aan te bieden of over te dragen, zolang Meester haar rechten terzake van de onderhavige octrooiaanvraag niet onvoorwaardelijk heeft prijsgegeven;
- D. Een opgave van alle derden aan wie de octrooiaanvraag c.q. de daarop betrekking hebbende know-how ter inzage is verstrekt of kenbaar is gemaakt;
- E. Een dwangsom van f 100.000,- voor overtreding van een van de bovengenoemde bevelen c.q. ge(ver)boden;
- F. Veroordeling van gedaagden in de kosten van dit kort geding.

4. De grondslag van de vorderingen

Meester grondt haar vorderingen primair op de stelling dat zij op grond van artikel 10 van de Rijsoctrooiwet (ROW) rechthebbende is tot de octrooiaanvraag en subsidiair op de geheimhoudingsplicht aan [Y] opgelegd bij diens arbeidsovereenkomst met Meester.

5. Het verweer

Gedaagden voeren gemotiveerd verweer.

6. Beoordeling van de vorderingen

6.1 Meester heeft voldoende aannemelijk gemaakt een spoedeisend belang te hebben bij haar vorderingen. Indien Meester rechthebbende op de octrooiaanvraag blijkt te zijn heeft zij er belang bij de terinzagelegging hiervan en elke andere vorm van openbaarmaking aan derden tegen te gaan. Het is niet waarschijnlijk dat zij dat tijdig zal kunnen bereiken in de bodemprocedure. Het wordt evenmin aannemelijk geacht dat het systeem van de Rijsoctrooiwet zich hiertegen verzet. Zonodig kan hierop in een later stadium nader worden ingegaan.

6.2 Het beroep dat Meester doet op het op 1 januari 1991 in werking getreden artikel 28A ROW faalt.

Daargelaten dat Meester zich hiertoe tot de Octrooiraad dient te wenden (hetgeen zij zegt te hebben gedaan) kan zij bij gebreke van toestemming van de aanvraagster slechts inzage verlangen van de stukken die betrekking hebben op de aanvraag indien zij aantoonde dat de aanvraagster zich tegenover haar heeft beroepen op haar aanvraag. Meester heeft dat niet aangetoond. Zij heeft terzake slechts gesteld dat de aanvraagster haar een optie- en licentie-overeenkomst met betrekking tot de aanvraag heeft aangeboden, hetgeen - mede gelet op hetgeen in de memorie van toelichting bij de Rijkswet

van 12 januari 1977 houdende goedkeuring van het Europees Octrooiverdrag ten aanzien van het overeenkomstige art. 128 staat te lezen - niet betekent dat de aanvraagster zich tegenover haar op de aanvraag heeft beroepen.

6.3 De vraag waar het thans om gaat is of Meester rechten kan doen gelden op de octrooiaanvraag van mevrouw [X]. Gelet op het feit dat [Y] op het moment van de aanvraag reeds bijna 4 jaar bij Meester in dienst was als produktontwikkelaar en op de inhoud van de door Meester overgelegde verslagen en memo's en het artikel in de Vleeskrant, waaruit blijkt dat [Y] in die periode betrokken was bij de ontwikkeling van spekplaten, dient er van te worden uitgegaan dat aan Meester geheel of ten dele aanspraak op octrooi toekomt, tenzij [Y] het tegendeel bewijst.

[Y] stelt daartoe dat hij de uitvinding reeds in 1986 heeft gedaan en deze in de bijlagen bij een - overigens nooit verzonden - brief van 28 juli 1986 aan een octrooigemachtigde, heeft beschreven. Ir. C.W. Bruin, octrooigemachtigde bij Arnold en Siedsma heeft die beschrijving vergeleken met de octrooiaanvraag en komt tot de conclusie dat de octrooiaanvraag uit 1990 en de brief uit 1986 op dezelfde uitvinding berusten. Ir. Bruin voegt daar overigens aan toe: "daarnaast (lees: naast de in 1986 beschreven samenstelling) beschrijft de octrooiaanvraag nog een variant en een meer algemeen geformuleerde samenstelling, die echter niet wezenlijk van de eerstgenoemde samenstelling afwijken".

6.4 Meester betwist dat de brief en de bijlagen uit 1986 dateren. In dit kort geding zal daarvan evenwel worden uitgegaan, hetgeen onverlet laat dat gedaagden dit in de bodemprocedure mogelijk nader dienen te bewijzen.

6.5 [Y] weigert echter Meester inzage te verschaffen in de beschrijving van 1986 en in de octrooiaanvraag, teneinde Meester in staat te stellen het oordeel van Ir. Bruin te verifiëren. Evenzo weigert Meester aan [Y] een opgave te verschaffen van de beweerdelijk door [Y] "ontvreemde" know-how.

6.6 Teneinde uit de hierdoor ontstane impasse te geraken heeft Meester voorgesteld dat zij inzage krijgt in de octrooiaanvraag, waarna zij aan gedaagden zal meedelen of zij haar aanspraken handhaaft. [Y] stelt voor een derde-deskundige inzage te verschaffen in de beschrijving van 1986 en de octrooiaanvraag van 1990 teneinde, al dan niet bindend, te adviseren of beide stukken dezelfde uitvinding betreffen.

6.7 Beide voorstellen zijn onaanvaardbaar, want in strijd met het beginsel dat niet wordt beslist op basis van feiten die aan de rechter en/of aan één van beide partijen worden onthouden.

Gedaagden zullen daarom worden gelast de beschrijving van 1986 en de octrooiaanvraag aan de President over te leggen, waarna deze de advocaat van Meester in het bijzijn van de procureur van gedaagden onder geheimhouding inzage in de beide stukken zal verschaffen. Na overleg met beide raadslieden zal dan over het verdere verloop van de procedure worden beslist.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat het er in dit stadium niet om gaat dat komt vast te staan dat Meester aanspraak op octrooi kan maken, maar of dit zodanig aan-

nemelijk is dat voorlopige voorzieningen als door haar verzocht gerechtvaardigd zijn.

6.8 Hangende de procedure zal het gedaagden verboden zijn de octrooiaanvraag aan derden - kort gezegd - ter kennis te brengen.

7. Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding:

1. Gelast gedaagden vóór 1 maart 1991 door haar procureur of door Ir. C.W. Bruin gewaarmerkte afschriften van de beschrijving van 1986 en van de octrooiaanvraag van 18 oktober 1990 te doen toekomen aan de fungerend-president die dit vonnis wijst onder de vermelding "vertrouwelijk en persoonlijk";

2. Gelast de procureur van gedaagden aan de fungerend-president na overleg met de raadsman van eiseres een voorstel te doen voor het tijdstip van het in r.o. 6.7 bedoelde overleg in de maand maart, rekening houdend met de volgende verhinderdagen: 5, 6 mei, 7 mo, 8 mo., 11, 25 en 27 maart;

3. Beveelt gedaagden, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, met onmiddellijke ingang de in dit vonnis bedoelde octrooiaanvraag en alle daarop betrekking hebbende know-how geheim te (doen) houden totdat in deze procedure eindvonnis zal zijn gewezen;

4. Verbiedt gedaagden, zowel ieder voor zich als gezamenlijk, met onmiddellijke ingang de in dit vonnis bedoelde octrooiaanvraag aan derden ter kennis te brengen, aan te bieden, over te dragen of anderszins rechten terzake van deze octrooiaanvraag aan derden te verstrekken totdat in deze procedure eindvonnis zal zijn gewezen;

5. Bepaalt dat gedaagden een dwangsom van f 50.000,- zullen verbeuren aan eiseres voor iedere dag c.q. iedere keer - zulks naar keuze van eiseres - dat gedaagden, hetzij ieder voor zich, dan wel gezamenlijk, het bevel sub 3 en/of het verbod sub 4 mochten overtreden.

Verklaart dit vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad.

Houdt iedere verdere beslissing aan.

Bepaalt dat hoger beroep tegen dit vonnis slechts kan worden ingesteld tegelijk met het eindvonnis. Enz.

b) Tussenvonnis President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 maart 1991 (Mr H.J. van den Hul).

1. Het verloop van de procedure

Bij tussenvonnis van 22 februari 1991 werd ondermeer besloten tot een overleg met de raadslieden van partijen over het verdere verloop van de procedure.

Dit overleg heeft plaatsgevonden op heden, 12 maart 1991. Daarbij werd conform het tussenvonnis aan de raadsman van eiseres vertrouwelijke inzage verschaft in de in het dictum onder 1 van dat vonnis bedoelde stukken. Aan de raadsman van gedaagden werd vertrouwelijke inzage verschaft in een door eiseres aan de President toegezonden octrooiaanvraag.

Vervolgens werd, na ruggespraak met gedaagde [Y], door de raadslieden overeenstemming bereikt over het verdere verloop van de procedure. Hiervoor wordt verwezen naar het dictum van dit vonnis.

2. Beslissingen

De President, rechtdoende in kort geding:

1. Bepaalt dat gedaagden per omgaande aan eiseres en aan de heer G.A. van Schouwenburg inzage zullen geven van de beschrijving van 1986 en van de octrooi-aanvraag van 18 oktober 1990;
2. Gelast eiseres uiterlijk vrijdag 22 maart 1991 te 17.00 uur aan de President en aan de wederpartij te laten weten of zij handhaving wenst van het bevel respectievelijk het verbod als gegeven in het vonnis van 22 februari 1991 onder 3 en 4, alsmede voortzetting van dit kort geding, bij gebreke waarvan dat bevel resp. dat verbod komen te vervallen;
3. Beveelt eiseres en de heer [Z] c.q. TST-Licensing S.A., zowel ieder voor zich als gezamenlijk, de inhoud van de onder 1 bedoelde stukken geheim te (doen) houden alsmede af te zien van het (doen) gebruiken van de daarin beschreven werkwijze(n) voorzover niet reeds aan hen bekend;
4. Verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de zitting van maandag 25 maart 1991 11.00 uur;
5. Houdt voor het overige iedere beslissing aan. Enz.

c) De President, [....].

2. De vorderingen

Uit genoemde brief van 21 maart 1991 en het gestelde ter zitting blijkt dat eiseres het bij dagvaarding gevorderde als volgt wenst te handhaven:

- A. een gebod aan gedaagden de op de octrooi-aanvraag betrekking hebbende know-how geheim te houden (eiseres heeft niet langer bezwaar tegen het openbaren van de aanvraag zelf);
- B. het ter inzage geven van de bladzijde van de aanvraag waarop de naam van de aanvra(a)g(st)er en de datum voorkomt;
- C. een verbod de octrooi-aanvraag aan derden over te dragen (eiseres heeft niet langer bezwaar tegen het aan derden ter kennis brengen of aanbieden, inclusief het verlenen van licenties);
- D. een opgave van alle derden aan wie de op de octrooi-aanvraag betrekking hebbende know-how ter inzage is verstrekt of kenbaar is gemaakt;
- E. een dwangsom van f 50.000,-.

3. De grondslag van de (resterende) vorderingen

Eiseres heeft na inzage van de octrooi-aanvraag geen bezwaar meer tegen het bekend worden van de inhoud daarvan, omdat daarin haar geheime know-how niet wordt geopenbaard. Zij meent echter dat gedaagden indien zij hun uitvinding aan derden aanbieden, gedwongen zullen zijn daarbij ook know-how van eiseres te openbaren, omdat op basis van de octrooi-aanvraag alléén geen deugdelijke speklatten zijn te vervaardigen.

Eiseres blijft bij haar stelling dat de uitvinding eerst tijdens het dienstverband is voltooid, zodat een eventuele opeisingsactie succes zal hebben. Op die grond meent zij belang te hebben bij een verbod tot vervreemding van de octrooi-aanvraag.

4. Het verweer

Gedaagden blijven zich gemotiveerd verzetten tegen de thans nog gevraagde voorzieningen.

5. Beoordeling van de vorderingen

5.1. Op grond van de verklaring van de octrooigemachtigde Ir. C.W. Bruin werd en wordt er in dit geding van

uitgegaan dat de aanvraag op 18 oktober 1990 op naam van gedaagde sub 1 is ingediend. Eiseres heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat die verklaring onjuist zou zijn.

5.2. Het sub A gevraagde gebod aan gedaagde de op de octrooi-aanvraag betrekking hebbende know-how geheim te houden wordt als te onbepaald afgewezen, omdat hierdoor de gerechtvaardigde belangen van gedaagden onnodig zouden worden geschaad.

Eiseres heeft tegenover de gemotiveerde bezwaren van gedaagden onvoldoende aangegeven op welke know-how het gebod betrekking heeft. Eiseres heeft ook geen vertrouwelijke kennisgeving door gedaagden van die know-how aangeboden. Zij wil "[Y] niet wijzer maken dan hij al is". Die keuze staat eiseres vrij, maar zij moet daarvan dan wel de gevolgen dragen.

Een en ander betekent uiteraard niet dat het gedaagden vrij staat know-how waarvan zij weten dat deze van eiseres afkomstig en geheim is (daaronder de door gedaagde sub 2 tijdens zijn dienstverband met eiseres ontwikkelde know-how) aan derden te openbaren.

De vordering sub D deelt het lot van de vordering sub A.

5.3. Tenslotte zal ook het gevraagde vervreemdingsverbod worden afgewezen. Eiseres moet geacht worden haar belangen voldoende te hebben veiliggesteld door het - volgens haar mededeling ter zitting - op de octrooi-aanvraag gelegde beslag.

5.4. De President ziet aanleiding de kosten van dit kort geding te compenseren, zodat elke partij de eigen kosten draagt.

Beslissing

De President, rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af.

Compenseert de kosten, zodat elke partij de eigen kosten draagt.