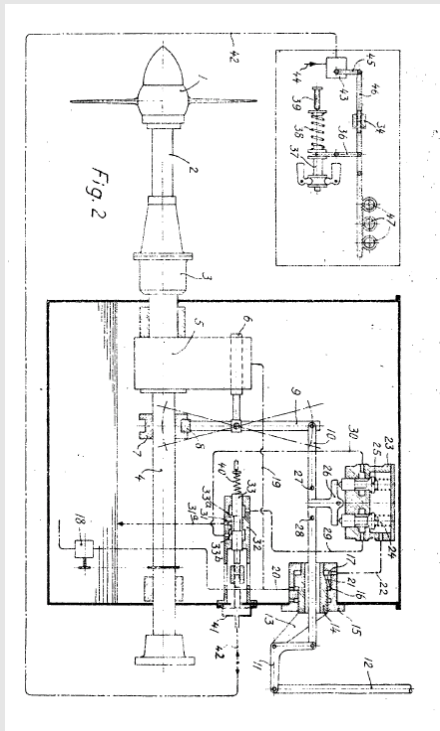


Hoge Raad, 27 mei 1994, Hupkens v Van Ginneken*Flexomixer***OCTROOIRECHT****Uitvinding in dienstbetrekking en honorering**

- in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi

De Rechtbank heeft in rechtsoverweging 11 van het bestreden vonnis het bepaalde in het eerste lid van artikel 10 ROW tot het uitgangspunt van haar gedachtingang genomen en geoordeeld dat deze bepaling een toepassing vormt van de "hoofdregeel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen". Dit oordeel moet aldus worden verstaan dat in gevallen als bedoeld in artikel 10 lid 1 - uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft - naar het oordeel van de Rechtbank in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi.

Vervolgens heeft de Rechtbank geoordeeld dat artikel 10 lid 2 een uitzonderingskarakter heeft, waarmee zij bedoelt dat deze bepaling ziet op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten. Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De rechtsklachten die tegen die oordelen worden aangevoerd in onderdeel I onder B en C (onder A bevat het

onderdeel slechts een inleiding), zijn dan ook tevergeefs voorgedragen.

- een onjuist uitgangspunt om de op de voet van artikel 10 lid 2 toe te kennen vergoeding te stellen op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentieovereenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhankelijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi

De in onderdeel I onder D aangevallen overweging van de Rechtbank moet worden gelezen in samenhang met de daarop volgende passages in rechtsoverweging 11 en komt erop neer dat het meerderheidsadvies naar het oordeel van de Rechtbank op een onjuist uitgangspunt berust voor zover het de op de voet van artikel 10 lid 2 toe te kennen vergoeding stelt op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentie-overeenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhankelijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi. Dat oordeel is juist. Artikel 10 lid 2 noemt het geldelijk belang der uitvinding als een gegeven dat mede van belang is voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had. Voorts valt niet in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis aan octrooi in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door de door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald.

Vindplaatsen: IER 1994, nr. 20, p. 127; JAR 1994/134; NJ 1995, nr. 136, m.nt. Spoor

Hoge Raad, 27 mei 1994

(Snijders, Roelvink, Korthals Altes, Nieuwenhuis, Swens-Donner)

(...)

[X] Hupkens, te Alkmaar, eiser tot cassatie, adv. mr. P.S. Kamminga,

tegen

[Y] van Ginneken, te Bussum, verweerder in cassatie, adv. mr. W.A. Hoyng.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 10 september 1984 gedateerd verzoekschrift heeft eiser tot cassatie - verder te noemen: Hupkens - zich gewend tot de Kantonrechter te Amsterdam met het verzoek verweerder in cassatie - verder te noemen: Van Ginneken - en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schugi BV verder te noemen: de BV - te veroordelen tot betaling van een bedrag gelijk aan 1% van de verkoopprijs van iedere in het verzoekschrift omschreven geotrooieerde menginrichting - dan wel van iedere installatie waarvan de geotrooieerde menginrichting integraal onderdeel uitmaakt - die door Van Ginneken en de BV dan wel met hun toestemming door derden vervaardigd en in het verkeer gebracht wordt, subsidiair een bedrag groot

f 3 000 000, meer subsidiair een bedrag door de Kantonrechter in goede justitie en naar billijkheid te bepalen, met de wettelijke rente.

Nadat Van Ginneken en de BV tegen de vordering verweer hadden gevoerd, heeft de Kantonrechter bij tussenvonnis van 1 juli 1985 overwogen een deskundigenbericht noodzakelijk te achten, en de zaak naar de rol verwezen voor uitlating door partijen over de persoon (personen) van de te benoemen deskundige(n).

Tegen dat tussenvonnis hebben Van Ginneken en de BV hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Amsterdam. Bij vonnis van 19 november 1986 heeft de Rechtbank het bestreden vonnis bekrachtigd en de zaak ter verdere afdoening teruggewezen naar de Kantonrechter.

Na tussenvonnissen van 7 september 1987 en 29 februari 1988 heeft de Kantonrechter bij tussenvonnis van 29 augustus 1988 drie deskundigen benoemd met het verzoek advies en rapport uit te brengen met betrekking tot de vraag welk aan Hupkens toe te leggen bedrag voor gemis aan octrooi als billijk moet worden aangemerkt.

Nadat de deskundigen op 15 augustus 1989 hun rapport en (verdeeld) advies hadden uitgebracht, heeft de Kantonrechter bij tussenvonnis van 21 mei 1990 een comparitie van partijen gelast. Bij eindvonnis van 15 maart 1991 heeft de Kantonrechter Van Ginneken veroordeeld om aan Hupkens te voldoen de som van f 585 000, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 20 september 1984, voorts aan Hupkens te voldoen 1% van het bedrag van de bruto-omzet die door de BV in binnen- en buitenland met ingang van 1 januari 1989 tot de einddatum van het octrooi is of zal worden behaald met betrekking tot de voorwerpen waarin de geoctrooieerde uitvinding rechtstreeks is geïncorporeerd, alsmede aan Hupkens te voldoen 0,25% van het bedrag van de bruto-omzet die door de BV in binnen- en buitenland met ingang van 1 januari 1989 tot de einddatum van het octrooi zal worden behaald met betrekking tot verdere leveranties als bedoeld onder punt 119 van het deskundigenrapport. De Kantonrechter besliste tenslotte dat de kosten van het deskundigenbericht door partijen ieder voor de helft dienden te worden gedragen, dat voor het overige ieder van partijen de eigen proceskosten droeg en dat het meer of anders gevorderde werd afgewezen.

Tegen laatstgenoemd vonnis heeft Van Ginneken hoger beroep ingesteld bij de Rechtbank te Amsterdam, waarna Hupkens incidenteel hoger beroep heeft ingesteld.

Nadat Van Ginneken een incidentele vordering tot het stellen van zekerheid door Hupkens had ingesteld, heeft de Rechtbank bij incidenteel vonnis van 20 november 1991 die vordering toegewezen.

Bij vonnis van 27 januari 1993 heeft de Rechtbank het bestreden vonnis van de Kantonrechter vernietigd, met uitzondering van de daarin voorkomende beslissingen over de proces- en deskundigenkosten, dit vonnis in zoverre bekrachtigd, en opnieuw rechtdoende, Van Ginneken veroordeeld om aan Hupkens te betalen een bedrag van f 75 000, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 20 september 1984, de kosten van

het hoger beroep gecompenseerd en het meer of anders gevorderde afgewezen.

(...)

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Hupkens is op 9 oktober 1969 als "development engineer" in dienst getreden van de vennootschap onder firma Schuurmans en Van Ginneken (hierna: Schugi), van welke vennootschap Van Ginneken een der vennoten was.

(ii) De van de arbeidsovereenkomst opgemaakte en op 3 oktober 1969 door Schugi en Hupkens ondertekende akte bevat een bepaling luidende: "In geval de werknemer een werk produceert als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet of een uitvinding doet, wordt volgens de als bijlage 2 hieraan gehechte overeenkomst gehandeld". De bedoelde bijlage bepaalt, voor zover hier van belang, dat alle uitvindingen van de werknemer aan Schugi dienen te worden gemeld (artikel 1), dat Schugi het exclusief gebruiksrecht op iedere zodanige uitvinding heeft en gerechtigd is de uitvinding voor octrooiëring zowel in Nederland als in het buitenland aan te melden (artikel 2), en dat de werknemer, indien Schugi van de bij haar aangemelde uitvinding gebruik maakt en deze ter octrooiëring aanbiedt, recht heeft op "een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 der Octrooiwet" (artikel 3).

(iii) In dienst van Schugi heeft Hupkens op 31 oktober 1969 een uitvinding gedaan, welke een oplossing bood voor het bij Schugi ondervonden probleem dat bepaalde producten in de door haar gebruikte menginrichtingen zodanig aan de wand vastkoekten dat de mixer reeds na enkele minuten vastliep. De uitvinding loste dit probleem op door een flexibele wand in de mixer aan te brengen en op speciale wijze opgestelde rollen langs deze flexibele wand op en neer te bewegen. Op de uitvinding is op 23 oktober 1970 octrooi aangevraagd.

(iv) Het salaris van Hupkens - die een HTS-diploma bezat en in 1970 zijn studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft heeft voltooid - bedroeg bij zijn indiensttreding f 2250 bruto per maand. Het steeg per 1 juli 1970, 1 oktober 1970, 1 januari 1971, 1 januari 1972 en 1 januari 1973 tot respectievelijk f 2307, f 2535, f 2700, f 2875 en f 3100. Voor de genoemde uitvinding heeft Hupkens geen beloning boven zijn normale salaris ontvangen.

(v) De arbeidsovereenkomst tussen Hupkens en Schugi is geëindigd omstreeks mei 1973.

(vi) Op de vinding van Hupkens - evenwel beperkt tot een speciale rolconstructie die de flexibele wand in beweging kan brengen - is [op 17 februari 1982 octrooi verleend; het is uitgegeven onder nummer 168143 ten name van Van Ginneken](#), die per 1 juli 1973 uit Schugi was getreden en bij die gelegenheid alle activa en passiva van Schugi had verkregen.

3.2. Stellende dat hij recht heeft op een billijke vergoeding als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de Rijsoctrooiwet (hierna: ROW), heeft Hupkens van

Van Ginneken de hiervoor onder 1 vermelde bedragen gevorderd.

Vaststaat dat Hupkens op grond van de bijzondere regeling van artikel 3 van de bijlage bij de arbeidsovereenkomst jegens Van Ginneken aanspraak heeft op een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 ROW. Over de hoogte van de uit dien hoofde aan Hupkens toe te kennen vergoeding hebben drie door de Kantonrechter benoemde deskundigen een verdeeld advies uitgebracht. Een van deze deskundigen heeft geadviseerd een bedrag van f 50 000 toe te kennen; de twee andere deskundigen hebben geadviseerd aan Hupkens over de periode tot en met 1988 een bedrag van f 585 000 toe te kennen en over de periode nadien een bedrag op royalty-basis overeenkomstig de in hun rapport aangegeven berekeningsgrondslagen.

De Kantonrechter heeft het advies van die twee deskundigen (hierna: het meerderheidsadvies) overgenomen en dienovereenkomstig beslist. De Rechtbank heeft zich evenwel niet verenigd met de uitgangspunten van het meerderheidsadvies, zoals deze zijn samengevat in rechtsoverweging 10 van haar in cassatie bestreden vonnis. Zij heeft in de rechtsoverweging 11 tot en met 19 van dat vonnis uiteengezet op welke gronden de aan Hupkens toekomende vergoeding naar billijkheid naar haar oordeel dient te worden vastgesteld op f 75 000 te vermeerderen met de wettelijke rente sedert 20 september 1984. Hiertegen richt zich het middel.

3.3.1. De Rechtbank heeft in rechtsoverweging 11 van het bestreden vonnis het bepaalde in het eerste lid van artikel 10 ROW tot het uitgangspunt van haar gedachtingen genomen en geoordeeld dat deze bepaling een toepassing vormt van de "hoofddregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen". Dit oordeel moet aldus worden verstaan dat in gevallen als bedoeld in artikel 10 lid 1 - uitvindingen gedaan in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft - naar het oordeel van de Rechtbank in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi.

Vervolgens heeft de Rechtbank geoordeeld dat artikel 10 lid 2 een uitzonderingskarakter heeft, waarmee zij bedoelt dat deze bepaling ziet op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten.

Deze oordelen van de Rechtbank geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De rechtsklachten die tegen die oordelen worden aangevoerd in onderdeel I onder B en C (onder A bevat het onderdeel slechts een inleiding), zijn dan ook tevergeefs voorgedragen.

3.3.2. De in onderdeel I onder D aangevallene overweging van de Rechtbank moet worden gelezen in samenhang met de daarop volgende passages in rechtsoverweging 11 en komt erop neer dat het

meerderheidsadvies naar het oordeel van de Rechtbank op een onjuist uitgangspunt berust voor zover het de op de voet van artikel 10 lid 2 toe te kennen vergoeding stelt op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentieovereenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhankelijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi.

Dat oordeel is juist. Artikel 10 lid 2 noemt het geldelijk belang der uitvinding als een gegeven dat mede van belang is voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaatshad. Voorts valt niet in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding voor het bij de werknemer bestaande gemis aan octrooi in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door de door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald.

De in onderdeel I onder D aangevoerde rechtsklacht faalt derhalve, wat er zij van het daarin bestreden beroep van de Rechtbank op de door de regering bij artikel 10 van de Octrooiwet 1910 gegeven toelichting.

3.4. Onderdeel II onder B (onder A bevat het onderdeel slechts een inleiding) bouwt voort op onderdeel I en moet dan ook het lot daarvan delen.

Onder C en E gaat het onderdeel uit van een verkeerde lezing van het bestreden vonnis en mist het dus feitelijke grondslag. In het vonnis ligt niet besloten het oordeel dat een krachtens artikel 10 lid 2 toe te kennen vergoeding alleen in een bedrag ineens en niet in een percentage van de omzet kan bestaan.

Voor zover het onderdeel onder C nog bedoelt te klagen dat de Rechtbank ten onrechte geen betekenis heeft toegekend aan het geldelijk belang van de uitvinding, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet slagen, aangezien de Rechtbank dat belang bij de bepaling van de vergoeding mede in aanmerking heeft genomen, zoals onder meer blijkt uit de overweging (rechtsoverweging 19, slot tweede alinea) dat "anderzijds" in aanmerking wordt genomen "dat Hupkens met zijn uitvinding Schugi van een belangrijk probleem heeft verlost en dat die uitvinding voor de verdere bedrijfsvoering van Schugi van groot belang moet zijn geweest".

Onder D bouwt het onderdeel in de eerste plaats voort op onderdeel I, zodat het in zoverre het lot daarvan moet delen. Voor het overige strekt het onder D ten betooge dat de Rechtbank in rechtsoverweging 19 van haar vonnis ten onrechte heeft geoordeeld dat het geldelijk belang van de uitvinding niet in relatie staat tot de door Schugi met de Flexomixer behaalde omzet. Dit betoog faalt aangezien het, naar uit het hiervoor in 3.3.2 overwogene volgt, de Rechtbank vrijstond het geldelijk belang van de uitvinding niet van die omzet af te leiden.

3.5. De Rechtbank heeft in rechtsoverweging 11 van haar vonnis overwogen dat zij voor haar opvatting omtrent de strekking van artikel 10 steun vindt in het door Van Ginneken overgelegde advies van Mr. J.B. van

Bentham, oud-voorzitter van de Octrooiraad, volgens hetwelk bij vrijwel alle grotere industriële bedrijven in Nederland de beloning voor uitvinders in dienstbetrekking pleegt te worden gevonden binnen het reguliere beloningsstelsel en bij grote uitzondering en met grote terughoudendheid op beperkte schaal een systeem van gratificatie wordt toegepast.

De door onderdeel III tegen die overweging gerichte motiveringsklachten kunnen reeds bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden, nu de tegen de opvatting van de Rechtbank aangevoerde klachten hiervoor in 3.3 ongegrond zijn bevonden.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Hupkens in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Van Ginneken begroot op f 1482,20 aan verschotten en f 3000 voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal Koopmans:

(...)

1. Artikel 10 Rijksoctrooiwet regelt een onderwerp dat zich op het raakvlak bevindt van het octrooirecht en het arbeidsrecht. Lid 1 bepaalt dat de werkgever aanspraak heeft op octrooi voor door de werknemer gedane uitvindingen, indien deze werknemer in de onderneming van de werkgever een positie bekleedt die naar haar aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dit soort. Lid 2 voegt toe dat de werknemer in dat geval recht heeft op een "billijk bedrag", indien in zijn salariëring, of in een bijzondere door hem te ontvangen uitkering, geen vergoeding is te vinden voor het gemis aan octrooi. Bij de vaststelling van dit billijk bedrag moet gelet worden op het geldelijk belang van de uitvinding en op de omstandigheden waaronder deze plaats had. De werknemer heeft te allen tijde het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld: artikel 12 A Rijksoctrooiwet. Het cassatiemiddel stelt de vraag aan de orde welke gezichtspunten bepalend zijn voor het vaststellen van het geldelijk belang van de uitvinding en van de omstandigheden waaronder zij plaats had.

2. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat eiser tot cassatie, Hupkens, in 1969 als "development engineer" in dienst is getreden van Van Ginneken, verweerder in cassatie. Laatstgenoemde verhandelde mixers, die aan het euvel leden dat het mengproces regelmatig moest worden onderbroken omdat de stoffen aan de wand koekten waardoor de mixer vastliep. Hupkens deed in 1970 de vinding waardoor dit probleem kon worden opgelost: een mixer met een flexibele wand, die in- en uitstulpt door verticaal bewegende rollen aan de buitenzijde, hetgeen aankoecken voorkomt (de zg. flexomixer).

Artikel 5d van de arbeidsovereenkomst (prod. bij concl. v. antw.) bepaalt dat, als de werknemer een uitvinding doet, gehandeld wordt overeenkomstig bijlage 2 van die overeenkomst. In deze bijlage (prod. VII bij concl. v. repl.) wordt bepaald dat de werknemer, als de firma

van zijn uitvinding gebruik maakt en deze ter octrooiering aanbiedt, recht heeft op "een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 der Octrooiwet".

3. In sept. 1984 wendde Hupkens zich tot de ktr. met het verzoek als billijk bedrag, in de zin van artikel 10 ROW, een bedrag vast te stellen van 1% van de verkoopprijs van iedere verkochte flexo-mixer, subsidiair een bedrag van f 3 000 000. De ktr. besliste eerst dat aan Hupkens een vergoeding toekwam; Van Ginneken betwistte deze beslissing in hoger beroep, doch vergeefs. Na veel geharrewar heeft de ktr. toen drie deskundigen benoemd om advies uit te brengen over de hoogte van de vergoeding; dat waren deskundigen op het gebied van de industriële eigendom. Zij brachten een verdeeld rapport uit: één deskundige adviseerde toekenning van een eenmalig bedrag, groot f 50 000, de beide anderen kwamen tot een bedrag van f 585 000 voor de periode tot 1 jan. 1989, en tot een royalty-percentage van de bruto-omzet aan flexo-mixers voor de periode nadien.

De ktr. volgde het meerderheidsstandpunt. Na herhaald gesteggel over de voorlopige tenuitvoerlegging vernietigde de rb. deze uitspraak in appel. In een uitvoerig gemotiveerd vs. wees zij een bedrag toe van f 75 000.

4. De rb. geeft eerst de uitgangspunten weer van het meerderheidsstandpunt, waarop de ktr. zijn beslissing had doen steunen (rb., r.o. 10). Vervolgens geeft zij aan waarom zij deze uitgangspunten niet kan volgen (r.o. 11); zij komt zo tot de slotsom dat de beslissing van de ktr. niet in stand kan blijven (r.o. 12) en dat zij zelfstandig zal hebben te oordelen over de hoogte van het aan Hupkens in verband met het geldelijk belang van zijn uitvinding, en met de omstandigheden waaronder deze plaatsvond, toe te kennen billijk bedrag (r.o. 13).

Die beoordeling geschiedt als volgt, dat de rb. allereerst enkele door Hupkens en Van Ginneken aangevoerde argumenten verwerpt (r.o. 14-17). Vervolgens stelt de rb., in een tweetal lange overwegingen, vast met welke gezichtspunten bij het bepalen van het billijke bedrag i.c. rekening moet worden gehouden (r.o. 18-19).

5. Het cassatiemiddel vertoont de merkwaardigheid dat het de door de rb. in aanmerking genomen gezichtspunten niet rechtstreeks betwist. Het verzet zich tegen de wijze waarop de rb. zich heeft losgemaakt van het standpunt van de meerderheid der deskundigen (onderd. I en III), en valt dan de door de rb. gehanteerde maatstaven aan voor zover deze voortbouwen op, c.q. samenhangen met, de redenering waarmee het meerderheidsstandpunt wordt verworpen (onderd. II).

Ik vat het middel aldus op dat het op verschillende gronden de rb. verwijt niet het standpunt te hebben gevolgd van de meerderheid der deskundigen.

6. Aan de wetsgeschiedenis zijn de volgende aanwijzingen te ontlezen.

Bij de totstandkoming van de Octrooiwet 1910 werd artikel 10 als volgt toegelicht:

"De uitvindingen, die in dienstbetrekking zijn gedaan, waaronder te verstaan zijn de uitvindingen gedaan door hem, wiens betrekking uit haren aard medebrengt, dat hij zijne kennis aanwende tot het doen van die uitvin-

dingen, behooren billijkheidshalve aan den werkgever. In eene zodanige dienstverhouding ligt tot op zekere hoogte eene kansovereenkomst, waarbij de werknemers tegen eene van te voren bepaalde beloning de onzekere voordeelen van zijn arbeid afstaat. Waar echter die voordeelen bovenmatig groot kunnen zijn, is het wenschelijk voor het geval zulk eene gunstige uitkomst wordt verkregen, eene billijke vergoeding boven de bepaalde beloning aan den uitvinder toe te kennen." Zie Moorrees, Het octrooirecht, dl. I (Den Haag 1912) p. 55-56.

Bij de voorbereiding van de Rijsoctrooiwet 1993 is de vraag aan de orde geweest of het wel juist is geschillen over de toepassing van artikel 10 (artikel 12 in het wetsvoorstel) uit een oogpunt van rechterlijke competentie te behandelen als rechtsvorderingen met betrekking tot een arbeidsovereenkomst. In het Nader rapport aan de Koningin wees de regering erop dat het arbeidsrechtelijk karakter prevaleert. De rechter moet zich uitspreken over de aard van de dienstbetrekking en over de vraag of de uitvinder reeds geacht kan worden in het door hem genoten loon vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi. "Voorts gaat het bij deze geschillen niet om een geldelijke waardering van het octrooi en van een daaronder verleende licentie ... maar om een naar billijkheid vast te stellen bedrag" waarbij naast het geldelijk belang van de uitvinding ook de omstandigheden waaronder zij plaatshad dienen mee te wegen. Kamerstukken II 1991-92, 22.604 (R 1435), B p. 9. Zie ook mem. v. antw. II (22.604 nr. 6) p. 25. In de nota naar aanleiding van het eindverslag merkten de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Justitie nog op dat het begrip "billijke beloning" noodzakelijkerwijs een open karakter heeft (22.604 nr. 9, p. 10): het zou aangeven dat het bedrag moet worden vastgesteld in het licht van de omstandigheden van het geval; algemene richtlijnen zouden daarom moeilijk te geven zijn.

7. Voor het kwekersrecht bestaat een soortgelijke regeling als voor octrooien. Zie artikel 31 Zaaizaad- en plantgoedwet.

De Auteurswet kent evenwel een ander stelsel. Als de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in "het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst", aldus artikel 7, wordt de werkgever als maker van die werken aangemerkt; over vergoeding of extra-beloning wordt niet gesproken. Partijen kunnen echter anders overeenkomen. Eenzelfde regime geldt voor de werknemer die een tekening of model ontwerpt: artikel 6 Eenv. Beneluxw. inzake de bescherming van tekeningen en modellen. De ontwerper van geheugenchips heeft evenmin een wettelijk recht op vergoeding; wel op naamsvermelding; zie artikel 3 Wet bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten.

8. Verspreid over het cassatiemiddel, en in de uitgangspunten van de meerderheid der deskundigen zoals door de rb. samengevat, is een tweetal opvattingen te vinden die in het licht van het voorgaande onjuist moeten worden geacht.

De eerste daarvan is dat de beloning moet worden afgestemd op het financiële voordeel dat de onderneming van de werkgever aan de uitvinding ontleent. In die opvatting wordt in de eerste plaats veronachtzaamd dat het financiële en commerciële succes van een uitvinding niet alleen van de vinding zelf afhangt maar ook van de wijze waarop de onderneming deze weet te exploiteren. Indien de vinding zoals meestal - en ook hier - in een produkt is neergelegd, zal bv. de verkooporganisatie van de onderneming van grote betekenis zijn voor de verhandeling van dat produkt. In de tweede plaats heeft de onderneming niet alleen de goede kansen maar ook de kwade: wanneer een werknemer wordt aangetrokken om een produktieproces te verbeteren en hij slaagt daarin niet, draagt de onderneming daarvan het risico. Dat is wat de wetgever van 1910 de gedachte van de "kansovereenkomst" noemde. Ondernemen is het nemen van risico's, en daartoe behoort het profiteren van goede kansen als die zich voordoen; de werknemer verkeert in dat opzicht in een andere positie.

De tweede opvatting die niet in het wettelijke systeem past gaat ervan uit dat men voor de berekening van de billijke beloning moet nagaan welk financieel voordeel de uitvinder aan de vinding zou hebben ontleend als hij niet in dienstbetrekking werkzaam was geweest maar, in zijn eentje opererend, de vinding te gelde zou hebben gemaakt, bv. door middel van licenties. Het arbeidsrechtelijke aspect van artikel 10 ROW wordt daarmee verwaarloosd. Bovendien is deze theorie gebaseerd op een hypothese die gespeend is van werkelijkheidszin. Uitvindingen worden niet door individuen op zolderkamertjes gedaan; zij verlangen vaak teamwerk en zij zijn niet goed denkbaar zonder een achterliggende infrastructuur. Men denke aan sectoren als chemie, machinebouw, elektronica e.d.: er moeten laboratoria zijn of werkplaatsen waar de vereiste materiële voorzieningen aanwezig zijn. Voor de uitvinder in loondienst is deze infrastructuur beschikbaar juist omdat hij in de onderneming van de werkgever zijn activiteiten ontplooit.

9. De rb. gaat er kennelijk van uit dat de billijke beloning van artikel 10 ROW een gratificatie-achtig karakter heeft. Zij ziet de toepassing van die bepaling als een uitzondering, omdat de hoofdregel is "dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen" (r.o. 11 al. 4) en dat de beloning daarvoor tot uitdrukking komt in de normale salariëring van de werknemer. De rb. beroept zich daartoe met name op het door Van Ginneken overgelegde advies van Mr. J.B. van Benthem, oud-voorzitter van de Octrooiraad (r.o. 11 al. 6). Volgens dit - m.i. inderdaad als gezaghebbend te beschouwen - advies pleegt bij grote industriële ondernemingen de beloning voor uitvinders in dienstbetrekking te worden gevonden binnen het reguliere beloningsstelsel; bij uitzondering zou een stelsel van gratificaties worden toegepast.

De klachten die onderdeel I hiertegen aanvoert houden m.i. geen steek. Zij berusten bovendien deels op een verkeerde lezing van de overwegingen van de rb.: deze

gaat er niet van uit dat werknemers slechts bij wijze van uitzondering voor de door hen gedane uitvindingen beloond moeten worden, maar dat de hoofdregel is dat die beloning in hun salariëring is verdisconteerd. Het gaat immers om werknemers die - mede - voor het doen van uitvindingen zijn aangesteld.

10. Bij het verwerpen van het door de meerderheid der deskundigen gekozen standpunt is de rb. daarom niet uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. De maatstaven die de rb. zelf hanteert worden door het middel niet aangevallen. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat de wetgever nu eenmaal de billijkheid van het toe te kennen bedrag vooropstelt, en het geldelijk belang der uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaats had kennelijk slechts ziet als handvat voor de rechter om die billijkheid te betrachten. In beginsel is de rechter vrij in zijn beslissing, die zich moeilijk leent voor toetsing in cassatie. In die geest reeds C.D. Salomonson, Handleiding bij het gebruik van de Nederlandse Octrooiwet (Haarlem 1910) § 21. Dat is overigens bij billijkheidsoordelen als regel het geval. De onderdelen I en III van het middel stuiten daarop af.

11. Onderdeel II verwijt de rb. geoordeeld te hebben dat de vergoeding alleen in een bedrag ineens kan worden vastgesteld, niet in een percentage van de omzet (II C en II E). Dit verwijt mist echter feitelijke grondslag, nu de rb. op dit punt geen algemene regel formuleert. Zij gaat er van uit dat een omzetpercentage in het onderhavige geval niet als billijk is aan te merken, en daarin was zij vrij.

De overige klachten van het onderdeel leveren geen nieuwe gezichtspunten op. Dat bewijslevering met betrekking tot de omzet van flexo-mixers noodzakelijk zou zijn geweest (II D) is slechts vol te houden als men kiest voor een beloning welke aan die omzet is gerelateerd; de rb. heeft echter andere maatstaven gekozen voor de vaststelling van die beloning.

12. Van de literatuur over artikel 10 ROW noem ik: W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandse Octrooirecht (Den Haag 1924) no. 109-123; B.M. Telders, BIE 1940 p. 72; Telders-Croon, Nederlands Octrooirecht (Den Haag 1946) no. 98-102; C. Croon, De rechtspositie van de ontwerper, de maker en de uitvinder in dienstbetrekking (inaug. rede Utrecht 1964); L.B. Chavannes, BIE 1985 p. 170; Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht II (Arnhem 1989) no. 218. Veel eenheid van opvatting is daarin niet te vinden.

Ik merk nog op dat in het Duitse recht traditioneel veel aandacht wordt besteed aan het "Arbeitnehmererfinderrecht"; de Duitse wetgeving stoelt echter op andere uitgangspunten dan de Nederlandse Octrooiwet. Zie J. Strauss, GRUR Internat. 1990 p. 353.

13. Voor zover ik kan nagaan heeft de Hoge Raad zich slechts éénmaal over de toepassing van artikel 10 ROW uitgesproken: HR 30 juni 1950, NJ 1952 no. 36. In dat geval was echter feitelijk vast komen te staan dat de werknemer voor het afstaan van zijn vinding beloning vond in het bij arbeidsovereenkomst bedongen loon. Zie ook concl. Mr. Langemeijer.

Wat de overige jurisprudentie betreft verwijs ik naar Rb. Maastricht 27 sept. 1962, BIE 1964 p. 28; Ktg. Zaandam 12 april 1962, BIE 1964 p. 40; Rb. Groningen 24 febr. 1967, BIE 1968 p. 90; Ktg. Den Haag 25 mei 1966, NJ 1969 no. 65; Rb. Den Haag 5 maart 1971, NJ 1974 no. 326; Hof Den Bosch 4 juni 1980, NJ 1982 no. 30; Rb. Amsterdam 12 mei 1982, NJ 1984 no. 264. Sommige van deze beslissingen verwerpen terecht het uitgangspunt dat de billijke beloning zou moeten worden afgestemd op de winst die de werkgever met de exploitatie heeft behaald; andere uitspraken huldigen de m.i. onjuiste opvatting dat gelet zou moeten worden op hetgeen de werknemer als vrij uitvinder zou hebben verdiend. Een veelheid van factoren moet in oogen-schouw worden genomen volgens het Bossche hof; het noemt o.a. de aard van de werkzaamheden van de werknemer; het ontvangen salaris en eventuele andere voordelen die de werknemer heeft genoten; de vraag in hoeverre bij de uitvinding werkzaamheden van andere werknemers hebben meegespeeld en in hoeverre de werkgever faciliteiten en mogelijkheden tot research heeft verschaft; de vraag in hoeverre de organisatie van de onderneming een verantwoorde commerciële exploitatie van de uitvinding mogelijk maakt; en de vraag hoe de uitvinding op zichzelf moet worden gewaardeerd, mede gezien wellicht nog te overwinnen bijkomende technische problemen. Het thans aangevallen vs. van de Amsterdamse rb. staat dicht bij deze benadering; zie r.o. 18-19.

14. Ik concludeer tot verwerping van het beroep.