

**Vzgr Rb Maastricht, 3 maart 2004, Biotronik***Biotronik pacemaker***OCTROOIRECHT****Aanspraak octrooi – aard dienstbetrekking****Aard van commerciële dienstbetrekking ziet niet op doen van uitvindingen en arbeidsovereenkomst zwijgt over deze problematiek.**

Vaststaat (...) dat [X] een louter commerciële functie had bij Biotronik, waartoe het doen van uitvindingen niet gerekend kon worden. In het licht van dit een en ander ligt voorshands reeds weinig voor de hand dat octrooi aanspraken met betrekking tot de guide wire aan Biotronik toekomen. Die opvatting staat immers op buitengewoon gespannen voet met artikel 12 lid 1 van de ten dezen toepasselijke Rijsoctrooiwet 1995, waarin is bepaald dat octrooiaanspraken alleen dan aan de werkgever toevallen, indien "de aard van de vervulde betrekking medebrengt, dat hij (lees: de werknemer, vrzr.) zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen ...". Ook zijn er, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, geen andere overtuigende aanwijzingen voor de juistheid van dit door Biotronik vertolkte standpunt. Anders dan Biotronik ingang wil doen vinden, zwijgt de arbeidsovereenkomst van [X] over deze problematiek. Ook zijn er geen goede redenen (aangevoerd) om aan te nemen dat, niettegenstaande het feit dat zulks niet met zoveel woorden is uitgeschreven, partijen bedoeld hebben octrooiaanspraken bij een door [X] gedane uitvinding aan Biotronik te doen toevallen. Afrondend valt voorshands sterk te betwijfelen of Biotronik, zoals aan haar vordering ten grondslag ligt, met recht aanspraak op het meergenoemde octrooirecht maakt. Of zulks niettemin het geval is, moet een nader onderzoek naar feiten en omstandigheden uitwijzen. Voor een dergelijk onderzoek is in kort geding geen plaats. Daarom dient de gevraagde voorziening te worden geweigerd en zal Biotronik worden verwezen in de kosten.

Vindplaatsen: IER 2004, nr. 61, p. 280

**Vzgr Rb Maastricht, 3 maart 2004**

(Adelmeijer)

(...)

Zaaknummer: 89795 f KG ZA 04-44

Vonnis

3 maart 2004

vonnis in kort geding

De voorzieningenrechter, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van:

1. de vennootschap naar Duits recht BIOTRONIK GMBH & CO, gevestigd en kantoor houdende te Berlijn, Bondsrepubliek Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIOTRONIK NEDERLAND B.V., gevestigd en kantoor houdende te Nijmegen, eiseressen in conventie, gedaagden in voorwaardelijke reconventie,

procureur mr. J.J.M. Goumans,  
advocaat mr. T.J. van Veen te Ede;  
tegen:

[X],

wonende te [Y], gemeente [Z]

gedaagde In conventie. eiser in voorwaardelijke reconventie.

procureur mr. L. van den Bergh.

**1. Het verloop van de procedure**

Eiseressen (waar samen bedoeld, hierna In enkelvoud aangeduid als "Biotronik") hebben gedaagde (hierna: "[X]") gedagvaard in kort geding. Op de dienende dag, 11 februari 2004, heeft Biotronik gesteld en gevorderd overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, 'waarna zij haar vordering met verwijzing naar op voorhand toegezonden producties nader heeft doen toelichten. .

[X] heeft aan de hand van een pleitnota verweer gevoerd, daarbij eveneens verwijzend naar op voorhand toegezonden producties. Aansluitend heeft [X] een voorwaardelijke eis in reconventie ingesteld. Biotronik heeft tegen de reconventionele vordering verweer gevoerd. Partijen hebben daarna op elkaars stellingen gereageerd. De voorzieningenrechter heeft de zaak vervolgens voor de duur van een week aangehouden. Bij faxbericht van 18 februari 2004 heeft [X] ten slotte om vonnis verzocht. De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

**2. Het geschil****In conventie**

2.1 Eiseres sub 2 is een onderneming die zich bezig houdt met het op de markt brengen van pacemakers en aanverwante artikelen in Nederland. Eiseres sub 1 is 100% aandeelhoudster van eiseres sub 2 en heeft wereldwijd diverse dochterondernemingen.

2.2 [X] is bij eiseres sub 2 in dienstbetrekking werkzaam geweest van 16 maart 1999 tot 1 september 2001. [X] bekleedde de functie van "productmanager interventionele cardiologie". Zijn standplaats was Berlijn, maar de werkzaamheden dienden op diverse plaatsen wereldwijd te worden verricht.

2.3 Volgens [X] heeft hij tijdens zijn dienstverband bij Biotronik samen met twee collega's de "guide wire" uitgevonden, een "hulpmiddel om de optimale positie voor pacemaker elektroden te bepalen". Partijen twisten over de vraag wie met recht aanspraak kan maken op het met de guide wire gemoeide octrooirecht. Biotronik meent dat de eventuele octrooirechten haar en niet [X] toekomen. Bij dat uitgangspunt wenst Biotronik octrooi aan te vragen in de Verenigde Staten. Echter, omdat

[X] staat geregistreerd als mede-uitvinder van de guide wire, dient het op deze aanvraag betrekking hebbende document door [X] te worden mede-ondertekend.

2.4 [X] weigert primair tot ondertekening van genoemd document over te gaan omdat daar in zijn ogen geen rechtsgrond voor bestaat. Subsidiar, mocht die grond wel bestaan, verbindt hij daaraan de voorwaarde dat Biotronik hem op grond van artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 een vergoeding betaalt, welke hij begroot op €55.000,-.

2.5 Stellende dat de weigerachtige houding van [X] wanprestatie oplevert, althans onrechtmatig is, en voor toepassing van artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 geen enkele reden is, heeft Biotronik gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [X] te veroordelen om na betekening van het vonnis te verschijnen op datum, tijdstip en plaats ten overstaan van een door eiseres sub 1 dan wel eiseres sub 2 aan te wijzen notaris teneinde, verschenen zijnde, zijn paspoort aan die notaris te tonen en vervolgens zijn handtekening te plaatsen daar waar zulks door de betreffende notaris op het betreffende document wordt verlangd op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [X] hieraan niet zal voldoen met bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv op zes maanden en met veroordeling voorts van [X] in de kosten van deze procedure.

2.6 [X] heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

#### **In voorwaardelijke reconventie**

2.7 Voor het "geval de conventionele vordering wordt toegewezen heeft [X] gevorderd bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden in reconventie hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, tot betaling van € 55.000,-, althans een bedrag dat de voorzieningenrechter in redelijkheid juist acht, en van de kosten van advisering door een Amerikaanse advocaat en van de overige kosten na overlegging van de daartoe strekkende factuur, met veroordeling van gedaagden in reconventie in de kosten.

2.8 Biotronik heeft gemotiveerd verweer gevoerd.

### **3. De beoordeling**

#### **In conventie**

3.1 Het meest verstrekkende verweer van [X] komt hierop neer dat hij rechtsgeldige aanspraken van Biotronik op het met de guide wire gemoeide octrooirecht bestrijdt.

3.2 De voorzieningenrechter stelt voorop, gelet op de overgelegde en door Biotronik opgestelde stukken, waarin Biotronik zelf [X] als (mede-) uitvinder van de guide wire opvoert en gezien ook de verklaring van de heer [Y], researchmedewerker bij Biotronik, die ter zitting desgevraagd bevestigde dat de guide wire voor een deel als creatief product aan de persoon van [X] moet worden toegeschreven, dat voorshands aannemelijk is dat [X] mede-uitvinder van de guide wire is.

3.3 Vaststaat voorts, als door [X] gesteld en door Biotronik als juist erkend, dat [X] een louter commerciële functie had bij Biotronik, waartoe het doen van uitvindingen niet gerekend kon worden.

3.4 In het licht van dit een en ander ligt voorshands reeds weinig voor de hand dat octrooi aanspraken met betrekking tot de guide wire aan Biotronik toekomen. Die opvatting staat immers op buitengewoon gespannen voet met artikel 12 lid 1 van de ten dezen toepasselijke Rijksoctrooiwet 1995, waarin is bepaald dat octrooiaanspraken alleen dan aan de werkgever toevallen, indien "de aard van de vervulde betrekking medebrengt, dat hij (lees: de werknemer, vrzr.) zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen ..."

3.5 Ook zijn er, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter, geen andere overtuigende aanwijzingen voor de juistheid van dit door Biotronik vertolkte standpunt. Anders dan Biotronik ingang wil doen vinden, zwijgt de arbeidsovereenkomst van [X] over deze problematiek. Ook zijn er geen goede redenen (aangevoerd) om aan te nemen dat, niettegenstaande het feit dat zulks niet met zoveel woorden is uitgeschreven, partijen bedoeld hebben octrooiaanspraken bij een door [X] gedane uitvinding aan Biotronik te doen toevallen.

3.6 Afrondend valt voorshands sterk te betwijfelen of Biotronik, zoals aan haar vordering ten grondslag ligt, met recht aanspraak op het meergenoemde octrooirecht maakt. Of zulks niettemin het geval is, moet een nader onderzoek naar feiten en omstandigheden uitwijzen. Voor een dergelijk onderzoek is in kort geding geen plaats. Daarom dient de gevraagde voorziening te worden geweigerd en zal Biotronik worden verwezen in de kosten.

#### **In voorwaardelijke reconventie**

3.7 De voorwaarde waaronder de reconventie is ingesteld - toewijzing van de conventionele vordering - is niet vervuld. Op deze vordering behoeft daarom niet beslist te worden.

### **4. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

#### **In conventie**

- weigert de gevraagde voorziening;
- veroordeelt Biotronik (eiseressen) in de proceskosten tot aan dit vonnis gerezen en aan de zijde van [X] begroot op €205,- aan vastrecht en €703,- voor salaris procureur.
- verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

#### **In voorwaardelijke reconventie**

- verstaat dat op deze vordering niet beslist behoeft te worden.