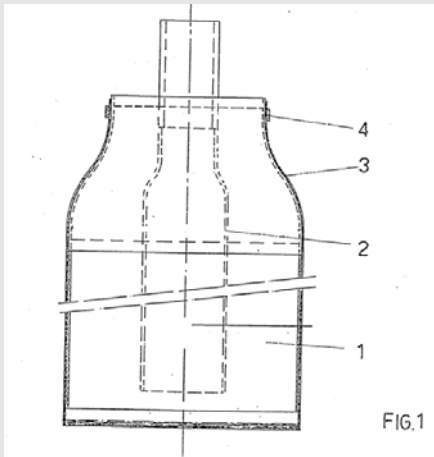


Hof Amsterdam, 15 september 2005, Amafilter**OCTROOIRECHT****Recht op redelijke vergoeding werknemer/uitvinder**

- Vervaltermijn van drie jaar niet vatbaar voor stuiting

Met de kantonrechter oordeelt het hof dat sprake is van een vervaltermijn. Daarmee staat vast dat deze termijn in beginsel niet vatbaar is voor stuiting en dat met het vorderingsrecht in beginsel ook de vordering zelf is vervallen.

- In uitzonderingsgevallen beroep op verval in strijd met redelijkheid en billijkheid

Slechts in uitzonderingsgevallen, wanneer een beroep op de vervaltermijn in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan alsnog een vordering worden ingesteld. Aan de omstandigheden die een dwingende wetsbepaling als die vervat in dit artikel opzij kunnen zetten dienen echter zware eisen te worden gesteld (H.R. 29 april 1983, NJ 1983, 627). De door [X] aangevoerde feiten en omstandigheden zijn daartoe onvoldoende. Immers, uit de stukken kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat Amafilter, afgezien van het door [X] niet aanvaarde aanbod f 12.000,- te betalen, ooit te kennen heeft gegeven bereid te zijn of de verwachting heeft gewekt vrijwillig tegemoet te zullen komen aan de wens van [X] een extra beloning te ontvangen voor zijn gemis aan octrooi. Daarbij was na het gesprek op 20 augustus 1999 aan [X] duidelijk dat enige vergoeding slechts zou kunnen worden verkregen door zijn vordering in rechte aanhangig te maken, zoals hij zelf ook vaststelt in zijn verslag van die bespreking. Op dat moment was de vervaltermijn nog niet verstreken en had [X] de vordering nog tijdig kunnen instellen door Amafilter te dagvaarden.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 26 , p. 177

Hof Amsterdam, 15 september 2005

(M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer)
[X],
appellant,

procureur mr. C.J. Blauw,
advocaat mr. B.F. Eblé te Haarlem,
tegen
Amafilter BV te Alkmaar,
geïntimeerde,
procureur mr. J.F. van Baarsen,
advocaat mr. P.T.M. van Diepen te Alkmaar.
(...)

4 De beoordeling in hoger beroep

4.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.

Tijdens het dienstverband van [X] bij Amafilter heeft [X], althans de afdeling Productgroep Handelsgoederen waarvan [X] als productmanager de leiding had, een filterelement ontwikkeld (hierna aan te duiden als het backflushfilter), waarvoor Amafilter op 13 maart 1989 een **Europees octrooi** heeft aangevraagd met prioriteit tot 18 maart 1988, onder vermelding van [X] als de uitvinder. Het octrooi is op 28 augustus 1996 verleend, maar de uitvinding werd al een aantal jaren door Amafilter in haar producten toegepast. [X] stelt dat hij als uitvinder een belangrijk aandeel heeft gehad in het succes van het backflushfilter en dat hij daarom aanspraak kan maken op een naar redelijkheid vast te stellen beloning, naast zijn gewone salaris, wegens gemis aan octrooi (inkomsten), nu immers het octrooi ten name van Amafilter staat en de inkomsten uit het octrooi dus aan Amafilter toekomen.

Hij maakt op basis van artikel 12 lid 6 van de Rijsoctrooiwet 1995 aanspraak op een beloning van f 200.000,- (en thans in deze procedure op het equivalent daarvan in euro's: € 90.000,-) met de wettelijke rente vanaf 18 maart 1988, de prioriteitsdatum van het octrooi. Bij brief van 5 juli 1999 heeft [X] zijn vordering schriftelijk bij Amafilter ingediend, en daarbij aangedrongen op een spoedige bespreking van zijn vordering, stellende onder meer, voor zover thans van belang:

5. Het recht op vordering voor vergoeding vervalt na drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend, te weten op 28 augustus 1999. (Productie 2 Conclusie van Eis)

Op 20 augustus 1999 heeft [X] deze brief met de directie besproken. In het door [X] opgemaakte verslag van deze bespreking (productie 3 Conclusie van Eis) concludeert hij dat Amafilter niet bereid is gebleken terzake van het octrooi aan [X] vrijwillig enige vergoeding uit te keren en in het verslag stelt hij vast: *De enige manier voor LP om zijn gelijk en vermeend recht te halen is via de juridische weg, wat hij zal overwegen.* Op 31 juli 2002, bijna drie jaar na het gesprek met Amafilter op 20 augustus 1999, heeft [X] Amafilter gedagvaard met het doel een billijk bedrag wegens gemis aan octrooi door de rechter te laten vaststellen. Amafilter heeft zich ptimair verweerd met een beroep op het verval van [X]'s vorderingsrecht, stellende dat artikel 12 lid 6 van de Rijsoctrooiwet 1995 bepaalt dat het vorderingsrecht krachtens dit lid vervalt na verloop van drie jaren sedert de datum waarop het octrooi is verleend. Daarnaast heeft Amafilter gesteld dat de werkzaamheden, leidende tot het octrooi pasten binnen [X]'s taakomschrijving en dat hij daarvoor in zijn sala-

ris adequaat is beloond en dus geen aanspraak kan maken op verdere beloning.

4.2 De kantonrechter heeft [X] niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering, oordelende, voor zover thans van belang, dat artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 een vervaltermijn inhoudt die niet kan worden gestuit en die impliceert dat na het verstrijken daarvan niet alleen de rechtsvordering maar ook het achterliggende vorderingsrecht vervalt. [X] is veroordeeld in de proceskosten.

4.3 Grief I en II hebben de strekking de zaak in volle omvang aan het hof voor te leggen en lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

[4.4.] Kernpunt van het geschil is of de termijn genoemd in artikel 12 lid 6 van de Rijksoctrooiwet 1995 geldt als een vervaltermijn en wat daarvan de consequenties zijn. **Met de kantonrechter oordeelt het hof dat sprake is van een vervaltermijn. Daarmee staat vast dat deze termijn in beginsel niet vatbaar is voor stuiting en dat mét het vorderingsrecht in beginsel ook de vordering zelf is vervallen. Slechts in uitzonderingsgevallen, wanneer een beroep op de vervaltermijn in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, kan alsnog een vordering worden ingesteld. Aan de omstandigheden die een dwingende wetsbepaling als die vervat in dit artikel opzij kunnen zetten dienen echter zware eisen te worden gesteld (H.R. 29 april 1983, NJ 1983, 627). De door [X] aangevoerde feiten en omstandigheden zijn daartoe onvoldoende. Immers, uit de stukken kan op geen enkele wijze worden afgeleid dat Amafilter, afgezien van het door [X] niet aanvaarde aanbod f 12.000,- te betalen, ooit te kennen heeft gegeven bereid te zijn of de verwachting heeft gewekt vrijwillig tegemoet te zullen komen aan de wens van [X] een extra beloning te ontvangen voor zijn gemis aan octrooi. Daarbij was na het gesprek op 20 augustus 1999 aan [X] duidelijk dat enige vergoeding slechts zou kunnen worden verkregen door zijn vordering in rechte aanhangig te maken, zoals hij zelf ook vaststelt in zijn verslag van die bespreking. Op dat moment was de vervaltermijn nog niet verstreken en had [X] de vordering nog tijdig kunnen instellen door Amafilter te dagvaarden.**

Dat hij om hem moverende redenen dit niet heeft gedaan komt voor zijn rekening. Niet relevant is dat Amafilter voorafgaand aan de onderhavige procedure nimmer een beroep heeft gedaan op de bewuste vervaltermijn, nu deze van rechtswege van toepassing is en een beroep daarop dus niet nodig is, [X] met het bestaan van de termijn bekend was en reeds daarom niet daarop behoefde te worden gewezen en niet valt in te zien hoe [X] door het uitblijven van een eerder beroep op de termijn na het verstrijken daarvan daadwerkelijk in zijn belangen is geschaad. Om deze redenen falen de beide eerste grieven.

4.5 Nu de twee eerste grieven geen doel treffen mist grief III, die bezwaar maakt tegen de niet-ontvankelijkverklaring en afwijzing van de vordering, zelfstandige betekenis.

5 Slotsom

Nu geen van de grieven slaagt dient het vonnis van de kantonrechter te worden bekrachtigd en [X], als in het ongelijk gestelde partij, te worden veroordeeld in de proceskosten van het hoger beroep.

6 Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis van 25 februari 2004 van de kantonrechter te Alkmaar waarvan beroep;
- veroordeelt [X] in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten aan de zijde van Amafilter tot op heden op f 5.134,-; enz