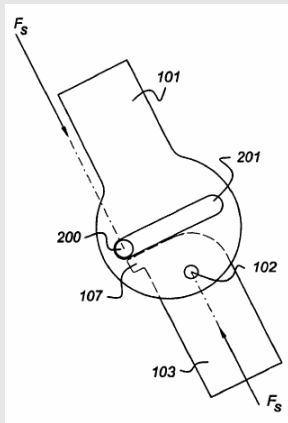


Rb Den Haag, 6 september 2006, Basko



## OCTROOIRECHT

### Geen afstand van recht

[Uit ondertekenen van genoemde documenten kon Basko onder omstandigheden niet de conclusie trekken dat eiser afstand deed van zijn rechten op octrooi](#)

De stelling van Basko dat zij uit het ondertekenen van de documenten heeft mogen afleiden dat [Eiser] afstand van zijn rechten op het octrooi deed, moet worden verworpen. Tussen partijen bestond destijds nog geen geschil over de aanspraken op de uitvinding. Partijen trokken samen op om voor de uitvinding octrooi aan te vragen en schoven de zakelijke afwikkeling voor zich uit. Onder die omstandigheden heeft Basko uit het tekenen van de genoemde documenten niet de conclusie mogen trekken dat [Eiser] afstand deed zijn rechten op het octrooi.

### Aard dienstbetrekking

- [Feitelijk takenpakket beslissend](#)

De rechtbank laat in het midden of, zoals Basko stelt en [Eiser] bestrijdt, op het tijdstip dat [Eiser] de uitvinding deed het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten was opgenomen in de voor [Eiser] geldende functieomschrijving. Ook indien het doen van uitvindingen tot zijn feitelijke takenpakket behoorde, komt de uitvinding in beginsel toe aan Basko.

- [Inspanningen konden leiden tot uitvindingen](#)

Uit de door Basko overgelegde en in zoverre niet bestreden interne verslagen van 20 juli 1995, 11 oktober 1995, 29 februari 1996 en 5 en 6 februari 1997 blijkt dat [Eiser] deelnam aan overleg over productontwikkelingen van Basko. Productontwikkeling maakte kennelijk feitelijk deel uit van de taken van [Eiser]. Het verslag van 29 februari 1996 werpt in dit verband de vraag op: 'Hoeveel tijd staat er voor JG en EM voor produktontwikkeling'. JG verwijst, zo staat tussen partijen vast, naar [Eiser]. Volgens [Eiser] was zijn inbreng bij die besprekingen vrijwel nihil en beperkt tot informatie over de behoefte van de markt, maar zelfs in die situatie heeft zijn aanwezigheid tot doel gehad de ontwikkeling van producten te bevorderen. Evenmin is

van belang dat de productontwikkeling zich voornamelijk zou hebben beperkt tot aanpassingen van bestaande producten. Een duidelijk onderscheid tussen aanpassing van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe kan in het algemeen niet worden gemaakt en in beide gevallen kunnen de inspanningen leiden tot een uitvinding. (...).

- [Behoudens tegenbewijs staat vast dat aard van dienstbetrekking aanwenden van kennis voor het doen van uitvindingen meebracht](#)

Gelet op de hiervoor besproken producties staat, behoudens door [Eiser] te leveren tegenbewijs, vast dat aard van de dienstbetrekking van [Eiser] meebracht dat hij zijn bijzondere kennis (mede) zou aanwenden tot het doen van uitvindingen. [Eiser] zal, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren.

- [Uitvinding niet van een ander soort dan waarop Basko haar activiteiten richt.](#)

[Eiser] stelt zich op het standpunt dat de uitvinding die hij heeft gedaan van een ander soort is dan die waarop Basko haar activiteiten richt. Indien hij daarin zou moeten worden gevolgd zou hij aanspraak hebben op het octrooi, ongeacht de aard van de dienstbetrekking. In dit verband wil [Eiser] een onderscheid maken tussen 'soft goods' en 'hard goods'.

## PROCESRECHT

### Bevoegdheid terzake Europese octrooiaanvraag

[Rechtbank op grond van artikel 4 Protocol bevoegd ter zake van de Europese octrooiaanvraag](#)

Omdat [Eiser] werkzaam is geweest in Nederland dient de aanspraak op de Europese octrooiaanvraag te worden beoordeeld naar Nederlands recht (artikel 60 lid 1 Europees Octrooiverdrag). Artikel 4 van het Protocol bij het verdrag inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi bepaalt dat dan ook de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 67, p. 357

### Rb Den Haag, 6 september 2006

(P.G.J. de Heij)

(...).

Vonnis van 6 september 2006

in de gevoegde zaken met zaaknummers / rolnummers: 215698 / HA ZA 04-552 en 236875/HA ZA 05-503 van [Eiser], wonende te Wapserveen,

eiser,

procureur mr. H.C. Grootveld,

advocaten mr. F.I.S.A.L. van Velsen en mr. F.S.G. Westerhuis te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BANDAGE-EN CORSETINDUSTRIE BASKO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,  
gedaagde,  
procureur mr. H.J.A. Knijff,  
advocaat mr. P. Burgers te Amsterdam.  
Partijen zullen hierna [Eiser] en Basko genoemd worden.

### 1. Het verloop van de procedures

1.1. Het verloop van de procedures blijkt uit:

in de zaak met rolnummer 04-552:

- het vonnis in bevoegdheidsincident van 26 mei 2004 en de daarin vermelde stukken;

in de zaak met rolnummer 05-503:

-het vonnis in het voegingsincident van 6 april 2005 en de daarin vermelde stukken;

in beide gevoegde zaken:

- de conclusie van antwoord;

- de conclusie van repliek;

- de conclusie van dupliek;

- het op 26 juni 2006 gehouden pleidooi en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

### 2. De feiten

Tussen partijen staan - voor zover thans van belang - de navolgende feiten vast.

2.1. De bedrijfsactiviteiten van Basko richtten zich oorspronkelijk op ontwikkeling en vervaardiging van bandages en corsetten. In de loop van tijd is Basko daarnaast orthesen en prothesen gaan verkopen. Een deel van haar assortiment koopt zij in van leveranciers Camp, Townsend en van Fillauer Inc.

2.2. [Eiser] is per 1 december 1992 bij Basko in dienst getreden als orthopedisch instrumentmaker. In 2001 is [Eiser] arbeidsongeschikt geworden. De arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 januari 2004 beëindigd. Laatstelijk is [Eiser] bij Basko werkzaam geweest in de functie van 'Product Manager'.

2.3. In de loop van 1997 heeft [Eiser] een orthopedisch kniegewricht uitgevonden. In augustus 1997 heeft [Eiser] een aanvraag voor productontwikkeling bij Basko gedaan. De uitvinding is vervolgens in 1998 in samenwerking met de door Basko ingeschakelde dr. ir. G. Nijebanning van ingenieursbureau Baat Engineering B.V. verder ontwikkeld.

2.4. Voor de uitvinding is op de aanvraag van 23 maart 2000 aan Basko op 25 september 2001 onder [nummer 1014732 Nederlands octrooi](#) verleend. De conclusies hebben betrekking op 'een orthopedisch kniegewricht voorzien van een bovendeel en een onderdeel, welke scharnierend met elkaar zijn verbonden, waarbij het bovendeel kan worden verbonden met het bovenbeen van een gebruiker en het onderdeel met het onderbeen of een onderbeen prothese of het onderbeen van een bovenbeenprothese van de gebruiker'. Het octrooi-schrift vermeldt als uitvinders [Eiser] en dr. ir. G. Nijebanning. Basko heeft vervolgens voor de uitvinding een internationale (PCT) aanvraag gedaan, een Europese octrooiaanvraag en octrooiaanvragen in onder meer de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

2.5. [Eiser] heeft voor de internationale aanvraag en de Amerikaanse octrooiaanvraag volmachten ondertekend. In de volmacht ten behoeve van de internationale aanvraag is Basko vermeld als aanvrager van het octrooi.

[Eiser] heeft voorts een 'Assignment' getekend waarin is vermeld, kort samengevat, dat hij zijn rechten uit de Amerikaanse octrooiaanvraag overdraagt aan Basko.

### 3. De vorderingen

3.1. In de zaak met rolnummer 04-552 heeft [Eiser] gevorderd, zakelijk weergegeven:

-veroordeling van Basko tot overdracht van alle rechten, althans deel van de rechten, voortvloeiende uit het Nederlands octrooi en alle daarmee corresponderende aanvragen;

-Basko te gebieden mee te werken aan inschrijving van [Eiser] bij de octrooiverlenende instanties als rechthabende, althans mederechthebbende, op het Nederlands octrooi en alle daarmee corresponderende octrooien, met vaststelling van een dwangsom en bepaling dat het vonnis in de plaats kan worden gesteld van de medewerking van Basko bij overdracht;

-vergoeding van gemaakte buitengerechtelijke kosten en veroordeling van Basko in de proceskosten.

3.2. In het incidentele vonnis van 26 mei 2004 heeft deze rechtbank zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze betrekking hebben op de niet-Nederlandse en niet-Europese octrooien en aanvragen daartoe omdat voor die vorderingen aan de rechtbank Amsterdam bevoegdheid toekomt. De rechtbank overwoog voorts dat verwijzing achterwege kon blijven omdat [Eiser] die vorderingen reeds bij de rechtbank Amsterdam aanhangig had gemaakt.

3.3. De bij de rechtbank Amsterdam (onder rolnummer 04-1232) aanhangig gemaakte vorderingen zijn gelijklopend aan de vorderingen in de procedure met rolnummer 04-552, met dien verstande dat de vorderingen zich beperken tot octrooien of aanvragen daartoe buiten Europa (en niet nogmaals veroordeling tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten is gevorderd). De rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen vervolgens wegens connexiteit verwezen naar deze rechtbank waar de zaak is ingeschreven onder rolnummer 05-503 en is gevoegd met de zaak met rolnummer 04-552.

3.4. Het voorgaande resulteert daarin dat deze rechtbank thans op alle hiervoor onder 3.1 weergegeven vorderingen dient te beslissen.

3.5. Aan de vorderingen legt [Eiser] ten grondslag dat hij op grond van artikel 12 Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW) - in ieder geval deels - aanspraak kan maken op het octrooi en de daarmee corresponderende aanvragen.

3.6. Basko heeft de vorderingen bestreden. Zij vordert primair afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [Eiser] in de proceskosten, subsidiair een verklaring voor recht dat, kort samengevat, partijen gezamenlijk gerechtigd zijn tot het octrooi en de octrooiaanvragen, met eveneens veroordeling van [Eiser] in de proceskosten.

### 4. De beoordeling

4.1. De door Basko bij conclusie van antwoord (subsidiair) gevorderde verklaring voor recht kan in ieder geval niet worden toegewezen omdat Basko geen vordering in reconventie heeft ingesteld.

4.2. Op grond van de statutaire vestigingsplaats van Basko is deze rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen. Met betrekking tot de vordering tot overdracht van de Europese octrooiaanvraag wordt in het bijzonder het navolgende overwogen. Omdat [Eiser] werkzaam is geweest in Nederland dient de aanspraak op de Europese octrooiaanvraag te worden beoordeeld naar Nederlands recht (artikel 60 lid 1 Europees Octrooiverdrag). Artikel 4 van het Protocol bij het verdrag inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi bepaalt dat dan ook de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag.

4.2.1. Basko stelt dat [Eiser] afstand heeft gedaan van zijn aanspraken op het octrooi. Zij leidt dat af uit de omstandigheid dat [Eiser] de hiervoor onder 2.5 vermelde documenten heeft getekend. [Eiser] heeft daartegen aangevoerd dat hij zich niet bewust is geweest van enig recht afstand te doen. De documenten waren nodig voor het aanvragen van het octrooi, over overdracht is nooit gesproken en hem werd in het vooruitzicht gesteld dat het allemaal goed zou komen, aldus [Eiser].

4.2.2. De stelling van Basko dat zij uit het ondertekenen van de documenten heeft mogen afleiden dat [Eiser] afstand van zijn rechten op het octrooi deed, moet worden verworpen. Tussen partijen bestond destijds nog geen geschil over de aanspraken op de uitvinding. Partijen trokken samen op om voor de uitvinding octrooi aan te vragen en schoven de zakelijke afwikkeling voor zich uit. Onder die omstandigheden heeft Basko uit het tekenen van de genoemde documenten niet de conclusie mogen trekken dat [Eiser] afstand deed zijn rechten op het octrooi.

4.3. Volgens artikel 12 ROW heeft de werknemer aanspraak op het octrooi tenzij de aard van de dienstbetrekking meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt voor het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. In deze laatste situatie heeft de werkgever aanspraak op octrooi. In dit verband strijden partijen over de vraag of het doen van uitvindingen ten tijde van de uitvinding tot het takenpakket van [Eiser] gerekend moet worden en of het orthopedisch kniegewricht een product van dezelfde soort is als die waarop Basko haar activiteiten richtte.

4.3.1. De rechtbank laat in het midden of, zoals Basko stelt en [Eiser] bestrijdt, op het tijdstip dat [Eiser] de uitvinding deed het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe producten was opgenomen in de voor [Eiser] geldende functieomschrijving. Ook indien het doen van uitvindingen tot zijn feitelijke takenpakket behoorde, komt de uitvinding in beginsel toe aan Basko.

4.3.2. Uit de door Basko overgelegde en in zoverre niet bestreden interne verslagen van 20 juli 1995, 11 oktober 1995, 29 februari 1996 en 5 en 6 februari 1997 blijkt dat [Eiser] deelnam aan overleg over productontwikkelingen van Basko. Productontwikkeling maakte kennelijk feitelijk deel uit van de taken van [Ei-

ser]. Het verslag van 29 februari 1996 werpt in dit verband de vraag op: 'Hoeveel tijd staat er voor JG en EM voor produktontwikkeling'. JG verwijst, zo staat tussen partijen vast, naar [Eiser].

4.3.3. Volgens [Eiser] was zijn inbreng bij die besprekingen vrijwel nihil en beperkt tot informatie over de behoefte van de markt, maar zelfs in die situatie heeft zijn aanwezigheid tot doel gehad de ontwikkeling van producten te bevorderen. Evenmin is van belang dat de productontwikkeling zich voornamelijk zou hebben beperkt tot aanpassingen van bestaande producten. Een duidelijk onderscheid tussen aanpassing van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe kan in het algemeen niet worden gemaakt en in beide gevallen kunnen de inspanningen leiden tot een uitvinding.

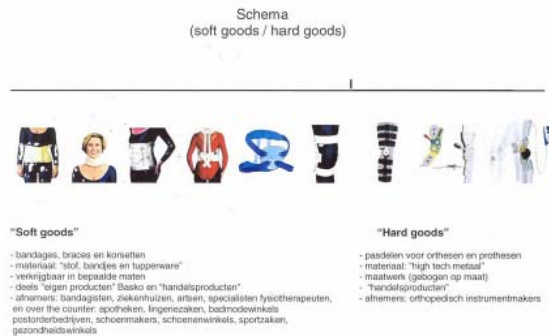
4.3.4. Producties 12, 13 en 14 bij de conclusie van antwoord geven aan dat, zoals [Eiser] erkent, eveneens tot diens taken behoorde namens Basko met toeleveranciers zoals Fillauer en Townsend te overleggen over technische aspecten van hun producten. Basko wijst als voorbeeld op de notulen 28 oktober 1996 van een bijeenkomst bij Fillauer van het 'international development committee' bij welke gelegenheid [Eiser] in detail op technische aspecten van een prototype 'long leg brace' is ingegaan. De notulen vermelden de opmerking van [Eiser] (Jippe): 'Jippe offered the following suggestion: one joint being offset, cable lock split in the middle for donning, or a bail lock system. No oil should be used in the knee joint, perhaps Teflon washers could be used.' Ook voor deze werkzaamheden geldt dat zij kunnen leiden tot bijdragen aan de ontwikkeling van producten die als een uitvinding moeten worden beschouwd. Dat het geen eigen producten van Basko betreft maar producten die zij van derden inkoop betekend niet dat deze werkzaamheden buiten beschouwing zouden moeten blijven.

4.3.5. Basko wijst nog op een tweetal publicaties die [Eiser] vermelden als auteur of mede-auteur: Basiscurcus amputatie en protheseologie van de onderste extremiteiten (gepubliceerd in 1995) en Die reziproken Gehorthesen: Neue Techniken aus den USA (gepubliceerd in 1996). De eerste publicatie vermeldt [Eiser] als auteur van het hoofdstuk De total knee een nieuw polycentrisch ontwerp. Beide publicaties beschrijven nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beenprothesen en -orthesen. Volgens [Eiser] heeft hij de laatste publicatie niet zelf geschreven maar betreft het een door hem gehouden voordracht gebaseerd op een technische handleiding van Fillauer. [Eiser] bestrijdt echter niet dat hij, zoals Basko stelt, in werktijd aan de publicaties en/of de voordracht heeft gewerkt.

4.3.6. Gelet op de hiervoor besproken producties staat, behoudens door [Eiser] te leveren tegenbewijs, vast dat aard van de dienstbetrekking van [Eiser] meebracht dat hij zijn bijzondere kennis (mede) zou aanwenden tot het doen van uitvindingen. [Eiser] zal, zoals hij uitdrukkelijk heeft aangeboden, in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren.

4.4. [Eiser] stelt zich op het standpunt dat de uitvinding die hij heeft gedaan van een ander soort is dan die waarop Basko haar activiteiten richt. Indien hij daarin

zou moeten worden gevolgd zou hij aanspraak hebben op het octrooi, ongeacht de aard van de dienstbetrekking. In dit verband wil [Eiser] een onderscheid maken tussen 'soft goods' en 'hard goods'. In de categorie soft goods wordt gewerkt met bandages en zachte kunststoffen, in de categorie hard goods voornamelijk met metalen. [Eiser] illustreert dit onderscheid aan de hand van onderstaand schema:



4.5. Basko hield zich volgens [Eiser] alleen bezig met soft goods. De hard goods, vermeld in de door Basko overgelegde productcatalogus, werden van derden zoals Fillauer betrokken. Basko was, aldus [Eiser], niet in staat dergelijke producten zelf te fabriceren omdat zij geen daarvoor geschoold personeel in dienst had en haar productieomgeving niet is ingericht op het werken met metalen.

4.6. Dit standpunt moet worden verworpen. De door Basko verhandelde, van Fillauer ingekochte producten zijn zonder twijfel van dezelfde soort als die waarop de uitvinding van [Eiser] betrekking heeft. Dat geldt in het bijzonder de in de catalogus van Fillauer opgenomen aluminium knieprothesen. De activiteiten van Basko beperkten zich niet tot verhandeling van dat soort, in de terminologie van [Eiser], hard goods. Basko droeg, zoals hiervoor overwogen, bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten van haar toeleveranciers zoals Fillauer en Townsend door kennis van de markt in te brengen en mee te denken over nieuwe productontwikkelingen. Het door [Eiser] gemaakt onderscheid in soft goods en hard goods is daarom voor de vraag of de in het octrooischrift beschreven uitvinding soortgelijk is aan die waarop [Eiser] zich diende te richten niet bepalend.

4.7. Het voorgaande voert tot de conclusie dat [Eiser] geen aanspraak kan maken op het octrooi en de octrooiaanvragen tenzij hij erin slaagt het hiervoor bedoelde tegenbewijs te leveren. Partijen hebben de rechtbank, voor het geval dat niet direct een eindvonnis kan worden gewezen, verzocht een comparitie te gelasten om de mogelijkheid van een regeling te onderzoeken. De rechtbank zal daartoe thans eerst overgaan. Indien geen regeling tot stand komt zal [Eiser] in de gelegenheid worden gesteld vervolgens tegenbewijs te leveren.

## 5. De beslissing in beide zaken

De rechtbank:

5.1. beveelt de verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten op de terechtzitting van mr. P.G.J.

de Heij in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 20 op donderdag 5 oktober 2006 14.00 uur;

5.2. bepaalt dat [Eiser] dan in persoon aanwezig moet zijn en dat Basko vertegenwoordigd moet zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen;

5.3. bepaalt dat de partij die op genoemd tijdstip niet kan verschijnen, binnen twee weken na de datum van dit vonnis schriftelijk en gemotiveerd aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - om een nadere dag- en uurbepaling dient te vragen onder opgave van de verhinderdata van alle partijen in de drie maanden volgend op genoemde datum;

5.4. laat [Eiser] toe tot het leveren van het onder 4.3.6 vermelde tegenbewijs;

5.5. bepaalt dat, indien [Eiser] het bewijs door middel van getuigen wil leveren, het getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. P.G.J. de Heij in het paleis van justitie te Den Haag aan Prins Clauslaan 20 op een na afloop van de comparitie bepaalde datum en tijdstip;

5.6. bepaalt dat [Eiser], indien hij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, hij dit ter comparitie kan aangeven;

5.7. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

5.8. houdt iedere verdere beslissing aan.