

Rb Rotterdam, 30 januari 2008, NIOOC

OCTROOIRECHT

Tijdstip bereiken uitvinding

[Nawerkbaarheid was volgens het Octrooiencentrum in ieder geval reeds aanwezig toen \[gedaagde sub 1\] trypaan blauw toepaste bij capsulorhexis tijdens cataract operaties op honden en katten, eind december 1996.](#)

Bij [voormeld vonnis](#) is een deskundigenonderzoek gelast teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag wat de kenmerkende elementen van de uitvinding zijn, op welk moment de uitvinding in essentie was bereikt en op welk moment de uitvinding nawerkbaar was. Als deskundige is benoemd het Octrooiencentrum Nederland (hierna: het Octrooiencentrum). Naar het oordeel van het Octrooiencentrum zijn als kenmerkende elementen van de uitvinding, zoals omschreven in de eerste Europese octrooiaanvraag d.d. 8 mei 1998 (hierna: het prioriteitsdocument) en zoals later weergegeven in het [Europese octrooi 1075285 \(hierna: EO 285\)](#), de keuze voor een selectieve groep kleurstoffen, waaronder trypaan blauw, voor het visualiseren van het voorste lenskapsel tijdens een capsulorhexis in cataract operaties en was deze uitvinding in essentie reeds in december 1996 bereikt. Op het moment dat duidelijk was welke handelingen nodig zijn om het bereikte resultaat te bereiken, was de uitvinding in octrooirechtelijke termen 'nawerkbaar'. Die nawerkbaarheid was volgens het Octrooiencentrum in ieder geval reeds aanwezig toen [gedaagde sub 1] trypaan blauw toepaste bij capsulorhexis tijdens cataract operaties op honden en katten, eind december 1996.

Rechthebbende uitvinding

[Gelet op dit oordeel is in rechte vast komen te staan dat de uitvinding is bereikt in december 1996, derhalve vóór de aanstelling van \[gedaagde sub 1\] als cornea-fellow bij het \[eiseres\]/OZR, zodat \[gedaagde sub 1\] en niet \[eiseres\] van aanvang af rechthebbende is geweest op de uitvinding.](#)

Nietigheid overdracht en royalty wegens dwaling

[De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 24 november 2004 \(m.n. onder 5.6\) en bij tussenvonnis van 13 september 2006 onder 2.6 daaraan reeds de consequentie verbonden dat \[gedaagde sub 1\] een beroep](#)

[op \(wederzijdse\) dwaling toekomt en derhalve de verklaring van overdracht en daarmee de royalty afspraken nietig zijn](#)

Nietigheid voortbouwende overeenkomst?

[Nietigheid royaltyafspraken brengt niet zonder meer nietigheid van daarop voortbouwende exploitatieovereenkomst mee, nu ook een derde partij bij die overeenkomst is](#)

Zoals reeds in voormelde tussenvonnissen is overwogen, brengt de nietigheid van de royalty afspraken tussen [gedaagde sub 1] en [eiseres] niet zonder meer mee dat de daarop voortbouwende exploitatieovereenkomst eenzelfde lot is beschoren, nu daarbij tevens een derde, te weten DORC, is betrokken. Partijen zijn bij tussenvonnis van 24 november 2004 onder 2.10 in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten omtrent de consequenties die de nietigheid van de royaltyafspraken moet hebben voor deze exploitatieovereenkomst. [gedaagde sub 1] c.s. heeft bij conclusie van antwoord na deskundigenbericht de reconventionele vordering tot nietigverklaring beperkt tot de verklaring van overdracht en de royaltyafspraken d.d. 9 maart 1998 en de nadere verdeling daarvan d.d. 27 juni 1998. [gedaagde sub 1] c.s. vordert derhalve thans niet meer een verklaring voor recht dat ook de exploitatieovereenkomst nietig is, althans is ontbonden wegens wanprestatie aan de zijde van [eiseres]. Nu ook [eiseres] geen nadere vordering heeft verbonden aan haar stellingen omtrent de exploitatieovereenkomst, zal de rechtbank zich van een verder oordeel daaromtrent onthouden.

PROCESRECHT

Eindbeslissingen in tussenvonnissen

[De rechtbank ziet geen reden om op voornoemde eindbeslissingen terug te komen, bij gebreke van evidente feitelijke of juridische mislagen.](#)

Voornoemde beslissingen zijn uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven en hebben mitsdien te gelden als eindbeslissingen. Daarop kan de rechtbank in de loop van de procedure - volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad - slechts dan terugkomen indien feiten of bijzondere omstandigheden aan het licht zijn gekomen, die het onaanvaardbaar maken de rechtbank aan deze eindbeslissingen gebonden te achten. Dit is slechts dan het geval indien sprake is van een evidente feitelijke of juridische mislag of indien de betreffende beslissing blijkt te berusten op een, niet aan de belanghebbende partij toe te rekenen, onjuiste feitelijke grondslag. Deze situatie doet zich in het onderhavige geval echter niet voor. Uit hetgeen in de loop van de procedure na voornoemde eindbeslissingen en bij de mondelinge behandeling bij het Octrooiencentrum nog door [gedaagde sub 1] c.s. is gesteld, zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Evenmin hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan die een ander licht werpen op de feitelijke constellatie en de juridische standpunten van partijen op basis waarvan de rechtbank tot deze eindbeslissingen is gekomen. Bovendien is [eiseres] voorafgaand daaraan ruimschoots in de gelegenheid

geweest de reeds toen door [gedaagde sub 1] c.s. ingenomen stellingnames te betwisten. De rechtbank ziet dan ook geen reden om op voornoemde eindbeslissingen terug te komen.

Vindplaatsen: LJN: [BC6240](#)

Rb Rotterdam, 30 januari 2008

(G.J. Heevel)

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 173493 / HA ZA 02-685

Uitspraak: 30 januari 2008

VONNIS van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de stichting [eiseres],

gevestigd te Rotterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. R.P.L.H. Burger,

advocaat mr. A.J. Braakman te Leiden,

- tegen -

1. [gedaagde sub 1],

wonende te Rotterdam

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDS INSTITUUT VOOR INNOVATIEVE OOGHEELKUNDIGE CHIRURGIE B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

procureur mr. J.G.A. van Zuuren,

advocaten mr. B.E.L.J.C. Verbunt en

mr. F.I.S.A.L. van Velsen.

Partijen blijven hierna aangeduid als "[eiseres]" respectievelijk "[gedaagde sub 1]" en "NIOOC" voor gedaagden afzonderlijk en "[gedaagde sub 1] c.s." voor gedaagden gezamenlijk.

1. Het verdere verloop van het geding

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- [tussenvonnis van deze rechtbank d.d. 13 september 2006](#) de daaraan ten grondslag liggende processtukken;

- deskundigenbericht d.d. 30 januari 2007;

- conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van [eiseres];

- conclusie van antwoord na deskundigenbericht aan de zijde van [gedaagde sub 1] c.s.

2. De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

2.1 Bij [voormeld vonnis](#) is een deskundigenonderzoek gelast teneinde duidelijkheid te verkrijgen omtrent de vraag wat de kenmerkende elementen van de uitvinding zijn, op welk moment de uitvinding in essentie was bereikt en op welk moment de uitvinding nawerkbaar was. Als deskundige is benoemd het Octrooiencentrum Nederland (hierna: het Octrooiencentrum).

2.2 Naar het oordeel van het Octrooiencentrum zijn als kenmerkende elementen van de uitvinding, zoals omschreven in de eerste Europese octrooiaanvraag d.d. 8

mei 1998 (hierna: het prioriteitsdocument) en zoals later weergegeven in het [Europese octrooi 1075285 \(hierna: EO 285\)](#), de keuze voor een selectieve groep kleurstoffen, waaronder trypaan blauw, voor het visualiseren van het voorste lenscapsel tijdens een capsulorhexis in cataract operaties en was deze uitvinding in essentie reeds in december 1996 bereikt. Op het moment dat duidelijk was welke handelingen nodig zijn om het bereikte resultaat te bereiken, was de uitvinding in octrooirechtelijke termen 'nawerkbaar'. Die nawerkbaarheid was volgens het Octrooiencentrum in ieder geval reeds aanwezig toen [gedaagde sub 1] trypaan blauw toepaste bij capsulorhexis tijdens cataract operaties op honden en katten, eind december 1996.

Voorts heeft het Octrooiencentrum geoordeeld dat alle handelingen die daarna nog zijn verricht vóór de octrooiaanvraag d.d. 8 mei 1998, waaronder de onderzoeken en proeven als verricht door [gedaagde sub 1] tijdens zijn dienstverband als cornea-fellow en de eerste drie operaties als verricht vóór 8 mei 1998 geen nieuw inzicht op hebben geleverd met betrekking tot de uitvindingen en dus niet hebben bijgedragen aan de kenmerkende elementen van de uitvinding. De na de octrooiaanvraag nog verrichte operaties in het OZR en het verrichte klinisch onderzoek waren slechts relevant voor de commercialisering van de uitvinding.

Tenslotte heeft het Octrooiencentrum erop gewezen dat ook indien bij de beantwoording van de vragen van de rechtbank de inhoud van de nog nagekomen beslissing van de oppositieafdeling van het EOB van 3 april 2006 mee had gewogen - hetgeen het Octrooiencentrum niet heeft gedaan nu was gevraagd uit te gaan van de uitvinding - dit niet tot een ander oordeel had kunnen leiden, nu uit deze beslissing blijkt dat de toepassing van trypaan blauw (en de corresponderende kleurstoffen volgens formule 1) nog altijd wordt gezien als de uitvinding, die volgens het Octrooiencentrum in essentie was bereikt in december 1996. De rechtbank maakt het oordeel van het Octrooiencentrum tot de hare.

2.3 Gelet op dit oordeel is in rechte vast komen te staan dat de uitvinding is bereikt in december 1996, derhalve vóór de aanstelling van [gedaagde sub 1] als cornea-fellow bij het [eiseres]/OZR, zodat [gedaagde sub 1] en niet [eiseres] van aanvang af rechthebbende is geweest op de uitvinding.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 24 november 2004 (m.n. onder 5.6) en bij [tussenvonnis van 13 september 2006 onder 2.6](#) daaraan reeds de consequentie verbonden dat [gedaagde sub 1] een beroep op (wederzijdse) dwaling toekomt en derhalve de verklaring van overdracht en daarmee de royalty afspraken nietig zijn.

2.4 [eiseres] heeft in haar conclusie na deskundigenbericht de stelling opgeworpen dat uit hetgeen in de loop van de procedure en tijdens de mondelinge behandeling bij het Octrooiencentrum door [gedaagde sub 1] is aangevoerd, blijkt dat [gedaagde sub 1] moet hebben geweten dat de uitvinding reeds vóór het dienstverband was bereikt en dat hij rechthebbende was op de daaruit voortvloeiende octrooien, zodat geen sprake is van dwaling en hij dit bovendien kennelijk opzettelijk heeft verzwegen.

De rechtbank begrijpt deze nieuwe stellingname van [eiseres] aldus dat zij meent dat de rechtbank op de hiervoor weergegeven eerdere beslissingen terug dient te komen.

2.5 Voornoemde beslissingen zijn uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven en hebben mitsdien te gelden als eindbeslissingen. Daarop kan de rechtbank in de loop van de procedure - volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad - slechts dan terugkomen indien feiten of bijzondere omstandigheden aan het licht zijn gekomen, die het onaanvaardbaar maken de rechtbank aan deze eindbeslissingen gebonden te achten. Dit is slechts dan het geval indien sprake is van een evidente feitelijke of juridische misslag of indien de betreffende beslissing blijkt te berusten op een, niet aan de belanghebbende partij toe te rekenen, onjuiste feitelijke grondslag. Deze situatie doet zich in het onderhavige geval echter niet voor. Uit hetgeen in de loop van de procedure na voornoemde eindbeslissingen en bij de mondelinge behandeling bij het Octrooiencentrum nog door [gedaagde sub 1] c.s. is gesteld, zijn geen nieuwe feiten naar voren gekomen. Evenmin hebben zich bijzondere omstandigheden voorgedaan die een ander licht werpen op de feitelijke constellatie en de juridische standpunten van partijen op basis waarvan de rechtbank tot deze eindbeslissingen is gekomen. Bovendien is [eiseres] voorafgaand daaraan ruimschoots in de gelegenheid geweest de reeds toen door [gedaagde sub 1] c.s. ingenomen stellingnames te betwisten. De rechtbank ziet dan ook geen reden om op voornoemde eindbeslissingen terug te komen.

2.6 Zoals reeds in voormelde tussenvonnissen is overwogen, brengt de nietigheid van de royalty afspraken tussen [gedaagde sub 1] en [eiseres] niet zonder meer mee dat de daarop voortbouwende exploitatieovereenkomst eenzelfde lot is beschoren, nu daarbij tevens een derde, te weten DORC, is betrokken. Partijen zijn bij tussenvonnissen van 24 november 2004 onder 2.10 in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten omtrent de consequenties die de nietigheid van de royaltyafspraken moet hebben voor deze exploitatieovereenkomst.

2.7 [gedaagde sub 1] c.s. heeft bij conclusie van antwoord na deskundigenbericht de reconventionele vordering tot nietigverklaring beperkt tot de verklaring van overdracht en de royaltyafspraken d.d. 9 maart 1998 en de nadere verdeling daarvan d.d. 27 juni 1998. [gedaagde sub 1] c.s. vordert derhalve thans niet meer een verklaring voor recht dat ook de exploitatieovereenkomst nietig is, althans is ontbonden wegens wanprestatie aan de zijde van [eiseres]. Nu ook [eiseres] geen nadere vordering heeft verbonden aan haar stellingen omtrent de exploitatieovereenkomst, zal de rechtbank zich van een verder oordeel daaromtrent onthouden.

2.8 De slotsom is dat de vordering in conventie dient te worden afgewezen en de vordering in reconventie voor toewijzing gereed ligt. Voor zover deze laatste vordering betrekking heeft terugbetaling van reeds betaalde royalties, zal de gevorderde wettelijke rente worden toegewezen vanaf de datum waarop de reconventionele vordering is ingesteld, zijnde 16 mei 2002.

2.9 [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure in conventie en in reconventie.

3. De beslissing in conventie

wijst af de vordering van [eiseres];

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde sub 1] c.s. bepaald op € 193,- aan vast recht en op € 2.376,- aan salaris voor de procureur;

in reconventie

verklaart voor recht dat de verklaring van overdracht van 9 maart 1998 en de nadere verdeling kosten/baten octrooi trypaanblauw bij matuur cataract van 27 juni 1998 nietig zijn wegens dwaling;

veroordeelt [eiseres] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [gedaagde sub 1] c.s. te betalen het bedrag van € 9.686,85 (zegge: negenduizendzeshonderdenzesentachtig euro en vijfentachtig eurocent, in guldens f 21.347,-), vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 16 mei 2002 tot aan de dag der voldoening;

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde sub 1] c.s. bepaald op € 1.188,- aan salaris voor de procureur;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in conventie en in reconventie voorts

verklaart dit vonnis voorzover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel.