

(mijn cursiveringen, RWH). Om twee redenen zou het voorbehouden van het waarmerken van vertalingen aan registergemachtigden in strijd kunnen worden geoordeeld met deze rechterlijke uitspraak. Ten eerste kan worden betwijfeld of sprake is van "dwingende redenen van algemeen belang", zoals ik reeds heb uiteengezet. Voor zover de waarborgfunctie wél als zodanige reden kan worden aangemerkt, is niet houdbaar dat zij slechts door een bepaalde beroepsgroep kan worden vervuld. In de bovengenoemde uitspraak overweegt het Hof namelijk ook dat de regeling in kwestie verder gaat dan voor de bescherming van het belang in kwestie noodzakelijk is, "indien zij voor de beroepsmatige uitoefening van een werkzaamheid als de onderhavige als vereiste stelt, dat de dienstverrichters een heel specifieke beroepskwalificatie bezitten, die onevenredig is aan de behoeften van de ontvangers van de diensten." (mijn cursivering, RWH). Toegepast op de vertaal- en waarmerkplicht zal mijns inziens gelden dat de (voor alle duidelijkheid: in mijn ogen dus non-existente) waarborgfunctie welke is verbonden aan een juiste Nederlandse vertaling tenminste evengoed door een beëdigd vertaler en een gespecialiseerd advocaat kan worden gegarandeerd, als door een registergemachtigde. Daarbij gelden als criteria voor het Hof de "aard van de dienst" (i.c. een formaliteit) en de "gevolgen van nalatigheid van de dienstverrichter" (i.c. geen authentieke tekst en te allen tijde verbetering mogelijk) om uit te maken of een dienst mag worden voorbehouden aan degenen die over een bijzondere beroepskwalificatie beschikken, zoals registergemachtigden (of advocaten).

#### 6. Conclusie

Het verdient aanbeveling de waarmerkplicht geheel af te schaffen en zich te herbezinnen op de eis van een Nederlandse vertaling van een Europees octrooi. Als

belangrijkste argumenten daarvoor heb ik de volgende gegeven. Ten eerste bestaat er een sterke tendens tot harmonisatie in het bijzonder in het octrooirecht: Nederland neemt een uitzonderingspositie in onder de EOV-landen. Ten tweede is er geen reële noodzaak voor de waarmerking van vertalingen, noch feitelijk, noch inhoudelijk. Daarbij geldt terzijde dat het voorbehouden van de bevoegdheid tot waarmerking aan ingeschreven octrooigemachtigden noch in overeenstemming is met letter en geest van het EOV, noch met de Nederlandse parlementaire geschiedenis van de Row. Ten derde kan op een tweetal rechtsgevolgen rondom waarmerking worden gewezen: in de eerste plaats is de Nederlandse tekst niet authentiek, zodat het stellen van een extra kwaliteitseis niet voor de hand ligt; voorts kan die tekst te allen tijde worden verbeterd, hetgeen het kwaliteitsaspect van het waarmerken nog curieuzer maakt. Ten vierde kan de waarmerkplicht worden aangemerkt als een mededingingsbeperkende maatregel die mogelijk strijdt met artikel 59 EG-Verdrag.

Indien de kosten van het octrooistelsel zo laag mogelijk moeten worden gehouden (welke doelstelling mede aan de Row 1995 zelf ten grondslag ligt) en ook overigens voor zgn. kleine gebruikers zo weinig mogelijk drempels moeten worden opgeworpen verdient het aanbeveling de eis van een vertaling van een Europees octrooi te heroverwegen. Daarbij zou een rol moeten spelen het geringe gebruik dat van zo'n vertaling wordt gemaakt. Als tussenoplossing zou kunnen worden volstaan met een vertaling op verzoek van een belanghebbende. Binnen het octrooirecht zie ik hier analogieën met het uitgesteld vooronderzoek en het nieuwheidsonderzoek bij een kortlopend Row 1995 octrooi: de kosten worden pas gemaakt als het nodig is.

Rotterdam, 30 augustus 1994.

## Jurisprudentie

### Nr 25. Hoge Raad der Nederlanden, 27 mei 1994.

(Hupkens/Van Ginneken)

Mrs W. Snijders, H.L.J. Roelvink, E. Korthals Altes,  
J.H. Nieuwenhuis en G. Swens-Donner.

Art. 10, lid 2 Rijksoctrooiwet.

Naar het oordeel van de Rechtbank zal in gevallen als bedoeld in art. 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 octrooi-aanvraag betrekking heeft – in de regel mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi, en ziet deze bepaling 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.

Terecht oordeelt de Rechtbank dat de op de voet van art. 10, lid 2 toe te kennen vergoeding niet mag worden gesteld op het geldelijk belang van de uitvinding, waarbij aan de waardering van dit belang een veronderstelde licentie-overeenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag wordt gelegd, waarmee het geldelijk belang afhankelijk wordt gesteld van de exploitatie van de uitvinding door Schugi. Het geldelijk belang der uitvinding is slechts één van de factoren die van belang zijn 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. Niet valt 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.

Joannes Hupkens te Alkmaar, eiser tot cassatie, advocaat Mr P.S. Kamminga, tegen

Christiaan Marie van Ginneken te Bussum, verweerder in cassatie, advocaat Mr W.A. Hoyng.

a) Tussenvonnis Kantonrechter te Amsterdam, 1 juli 1985 (Mr H.G. Schoonhoven).

Ten aanzien van het recht:

9) Overwegende, dat – als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of althans onvoldoende, weersproken, alsmede ten dele gestaafd door de in het geding gebrachte producties – tussen partijen ten processe vaststaat:

a. dat eiser [Hupkens; Red.] op 9 oktober 1969 als constructeur voor onbepaalde tijd in dienst is getreden van de vennootschap onder firma Schuurmans & van Ginneken te Amsterdam, zulks op de voorwaarden en onder de bedingen als vermeld in de schriftelijke akte, welke van bedoelde overeenkomst op 3 oktober 1969 is opgemaakt en door partijen, bij die overeenkomst, onder-

tekend en als vermeld in de van die schriftelijke akte deel uitmakende bijlage 2. (productie bij antwoord en productie VII bij repliek);

b. dat eiser in dienst van voornoemde vennootschap onder firma omstreeks 1969/1970 een menginrichting met flexibele wand heeft uitgevonden, dat op 23 oktober 1970 op die menginrichting octrooi is aangevraagd, dat het gevraagde octrooi op 17 februari 1982 is verleend en op 16 maart 1982 is uitgegeven onder nummer 168143 ten name van de gedaagde sub 1. ten deze;

c. dat eiser van voornoemde vennootschap onder firma geen beloning voor bedoelde uitvinding boven zijn normale loon heeft ontvangen;

d. dat de arbeidsovereenkomst tussen eiser en voornoemde vennootschap onder firma is geëindigd omstreeks mei 1973;

e. dat gedaagde sub 1. destijds was een van vennoten van voornoemde vennootschap onder firma;

f. dat gedaagde sub 1. met ingang van 1 juli 1973 uit voormelde vennootschap onder firma is getreden, bij welke gelegenheid aan gedaagde sub 1. werden toegescheiden alle activa en passiva van die vennootschap onder firma;

g. dat gedaagde sub 1. het bedrijf, zoals dat voordien werd uitgeoefend door voormelde vennootschap onder firma, heeft ingebracht in de op 22 februari 1984 rechs tot stand gekomen besloten vennootschap Schugi B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Lelystad;

h. dat op 27 december 1979 de naam van Schugi B.V. is gewijzigd in Schugi Beheer B.V. en dat op diezelfde datum het bedrijf van de voormalige Schugi B.V. is ingebracht in een nieuwe besloten vennootschap Schugi B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Lelystad;

i. dat directrice van laatstbedoelde Schugi B.V. is Schugi Beheer B.V. voornoemd en dat eigenaar en directeur van Schugi Beheer B.V. is gedaagde sub 1. ten deze;

j. dat genoemde vennootschap onder firma Schuurmans & van Ginneken op 28 maart 1978 is omgezet in de besloten vennootschap Schuurmans & van Ginneken B.V.;

10) O., dat gedaagden menen, althans gedaagde sub 1. meent, dat eiser in zijn vorderingen, voor zover ingesteld tegen gedaagde sub 1., dient te worden verklaard niet-ontvankelijk, omdat de onderwerpelijke vorderingen - zijnde vorderingen als bedoeld bij artikel 10, lid 2., Rijksoctrooiwet - hadden moeten worden ingesteld tegen de besloten vennootschap Schuurmans & van Ginneken B.V., als rechtsopvolger van de voormalige werkgever van eiser, te weten de vennootschap onder firma Schuurmans & van Ginneken;

11) O., dat de onderwerpelijke vorderingen zijn vorderingen als bedoeld bij artikel 10, lid 2., Rijksoctrooiwet en zodanige vorderingen ingesteld dienen te worden tegen de werkgever, dan wel de voormalige werkgever, van de werknemer-uitvinder;

12) O., dat, waar de voormalige werkgever van eiser was een vennootschap onder firma, eiser zijn vorderingen ook mocht richten - met voorbijgaan van de vennootschap onder firma, of de daarvoor in de plaats gekomen besloten vennootschap - tegen één of meer van de voormalige vennoten van de voormalige vennootschap onder firma;

13) O., dat aldus eiser ontvankelijk is in zijn vorderingen voor zover ingesteld tegen gedaagde sub 1.;

14) O., dat uit de stellingen van gedaagden volgt, dat zij van mening zijn, dat eiser niet en in zijn vorderingen tegen gedaagde sub 1. en in zijn vorderingen tegen gedaagde sub 2. ontvankelijk kan zijn, zodat zij zich verzetten, althans gedaagde sub 2. zich verzet, tegen een ontvankelijkverklaring van eiser in zijn vorderingen tegen gedaagde sub 2., indien eiser ontvankelijk zou worden verklaard in zijn vorderingen tegen gedaagde sub 1.;

15) O., dat gedaagde sub 2. weliswaar is aan te merken als de feitelijke voortzetting van voornoemde vennootschap onder firma, maar gedaagde sub 2. niet kan worden beschouwd als de voormalige werkgever van eiser, zodat dan ook eiser niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn vorderingen voor zover ingesteld tegen gedaagde sub 2.;

16) O., dat, waar ten deze vaststaat:

dat eiser als werknemer in dienst van de voormalige vennootschap onder firma als voornoemd een uitvinding heeft gedaan;

dat op die uitvinding octrooi is verleend;

dat eiser van bedoelde vennootschap onder firma voor die uitvinding geen beloning boven zijn normale loon heeft ontvangen,

ten deze slechts aan de orde zijn de vragen:

a. of eiser niet kan worden geacht in het door hem destijds genoten loon vergoeding te hebben gevonden voor het gemis aan octrooi;

b. welk aan eiser toe te leggen bedrag als billijk moet worden aangemerkt, zulks voor het geval eiser niet kan worden geacht in het destijds door hem genoten loon vergoeding te hebben gevonden voor het gemis aan octrooi;

17) O., dat het loon van eiser - gelijk gedaagden, onweersproken door eiser, hebben gesteld - op 9 oktober 1969 bedroeg f 2.250,- bruto per maand en op 1 januari 1983 f 3.100,- bruto per maand;

18) O., dat loonbedragen als voormeld voor een constructeur (development engineer), die in 1969 reeds het diploma H.T.S. bezat en in 1973 ook de academische graad van ingenieur had behaald, ook naar het loonpeil van 1969, respectievelijk van 1973, niet zodanig hoog waren, dat daarin mede een vergoeding kon worden gezien voor een eventueel gemis aan octrooi;

19) O., dat ook uit artikel 3. van voormelde bijlage 2 van het schriftelijk arbeidscontract (productie VII bij repliek), welk artikel luidt:

"Maakt de Firma van de bij haar aangemelde uitvinding gebruik en wordt deze ter octrooiëring aangeboden, dan heeft de werknemer recht op een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 der Octrooiwet."

slechts kan worden afgeleid, dat in het loon van eiser geen vergoeding voor een eventueel gemis aan octrooi was begrepen;

20) O., dat uit het bij conclusie van antwoord onder 11 gestelde volgt, dat gedaagden van de uitvinding van eiser gebruik hebben gemaakt;

21) O., dat aldus aan eiser dient te worden toegelegd een billijk bedrag voor het gemis aan octrooi;

22) O., dat Wij met betrekking tot de vraag, welk aan eiser toe te leggen bedrag als billijk moet worden aangemerkt het inwinnen van een deskundigenbericht noodzakelijk achten;

23) O., dat derhalve thans moet worden beslist als volgt:

#### *Rechtdoende:*

Verwijzen de zaak naar de terechtzitting van maandag 12 augustus 1985, des voormiddags te 10.00 uur, opdat partijen, althans eiser en gedaagde sub 1., alsdan mededelen:

1. of zij het in te winnen deskundigenbericht wensen te zien uitgebracht door één dan wel door 3 deskundigen;

2. of zij tot overeenstemming zijn gekomen omtrent de persoon (personen) van de te benoemen deskundige(n);

Houden alle verdere beslissing aan. Enz.

b) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 19 november 1986 (Mrs G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, J.M.H. van Staveren en A.J. Beukenhorst).

4. De grieven zullen gezamenlijk worden behandeld

nu deze in feite alle betreffen de beslissing van de kantonrechter dat aan geïntimeerde [Hupkens; Red.] (naast zijn salaris) dient te worden toegelegd een billijk bedrag voor het gemis aan octrooi aangezien hij niet geacht kan worden een vergoeding daarvoor in het door hem genoten loon te hebben gevonden.

5. Partijen verschillen in verband hiermee van mening over de betekenis welke gehecht moet worden aan de in de arbeidsovereenkomst opgenomen regeling voor door de werknemer gedane uitvindingen, welke is neergelegd in de navolgende bepalingen:

- van het arbeidskontraat:

"artikel 5:

d. 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."

en

- van Bijlage 2:

"ARTIKEL 1

Alle werken en uitvindingen van werknemer, die voor wettelijke bescherming in aanmerking komen, hetzij op grond van de octrooiwet, hetzij op grond van de auteurswet, of enig andere wet, verder te noemen "uitvinding", voorzover deze direct of indirect verband houden met de uit hoofde van de arbeidsverhouding te verrichten werkzaamheden, dienen onverwijld aan de directie onder bijvoeging van de noodzakelijke toelichting en tekeningen en met opgaaf van alle van belang zijnde omstandigheden, die aan de uitvinding ten grondslag liggen, gemeld te worden.

ARTIKEL 2

De Firma heeft het exclusief gebruiksrecht op iedere uitvinding als bedoeld sub.1. Zij is gerechtigd dezelve op haar naam, voor haar rekening voor octrooiëring zowel in Nederland als in het buitenland aan te melden.

ARTIKEL 3

Maakt de Firma van de bij haar aangemelde uitvinding gebruik en wordt deze ter octrooiëring aangeboden, dan heeft de werknemer recht op een passende vergoeding, vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 der Octrooiwet.

ARTIKEL 4

De werknemer is verplicht indien de Firma slechts beperkte aanspraken op de uitvinding doet gelden of wanneer zij deze vrij geeft, indien hij de uitvinding zelf gaat exploiteren, geen bedrijfsgeheimen of andere bedrijfsprocedures van de Firma aan derden mede te delen, of op andere wijze te benutten.

Dit geldt ook na het einde van de dienstbetrekking. Indien werknemer bedoelde geheimhoudingsplicht niet nakomt, wordt dit beschouwd als een dringende reden tot ontslag op staande voet op grond van artikel 1639 P, terwijl de Firma zich ook overigens het recht voorbehoudt om onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle maatregelen te nemen die zij dienstig acht.

ARTIKEL 5

Ook technische verbeteringen, die niet in aanmerking komen voor wettelijke bescherming, dienen onverwijld aan de bedrijfsleiding overeenkomstig artikel 1 aangemeld te worden en aan de Firma ter beschikking te worden gesteld voor onbeperkt gebruik en exploitatie.

Voor deze beschikkingsregeling verleent de Firma slechts dan vergoeding, wanneer de Firma bedoelde verbeteringen in haar bedrijf gebruikt en zij hierdoor in een met een octrooi vergelijkbare bevoorrechte positie wordt gebracht. Voor de hoogte van deze vergoeding geldt het bepaalde in artikel, voor zover hier geen vaste vergoedingen

zijn vastgelegd.

ARTIKEL 6

Deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de bepalingen van de met de werknemer gesloten arbeidsovereenkomsten."

6. Geïntimeerde leest hierin dat artikel 3 Bijlage 2, nu de betreffende uitvinding gebruikt is en daarvoor octrooi is aangevraagd, hem in ieder geval aanspraak geeft op een vergoeding, doch dat de omvang daarvan bepaald moet worden overeenkomstig het daarvoor in artikel 10 Rijks-octrooiwet bepaalde, terwijl appellanten van oordeel zijn dat de verwijzing naar artikel 10 Rijks-octrooiwet betekent dat ook nagegaan moet worden of voldaan is aan de daarin voor het ontstaan van zodanige aanspraak gestelde voorwaarde, dat de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi.

7. Vooropgesteld moet worden dat Bijlage 2 van het arbeidskontraat een ruimere strekking heeft dan artikel 10 Rijks-octrooiwet, nu het daarin niet alleen gaat om het in artikel 10 Rijks-octrooiwet voorziene geval van een uitvinding, gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt welke aard meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort, doch om alle werken en uitvindingen die voor wettelijke bescherming in aanmerking komen en alle technische verbeteringen die daarvoor niet in aanmerking komen, voorzover zij verband houden met "de uit hoofde van de dienstbetrekking te verrichten werkzaamheden" (artikel 1 Bijlage 2). Voorts is van belang dat artikel 5 van deze Bijlage op dit punt niet voor tweërlei uitleg vatbaar is: in het daar bedoelde geval wordt een vergoeding toegekend, en alleen voor de bepaling van de hoogte daarvan wordt via artikel 3 (het artikelnummer is kennelijk abusievelijk niet vermeld) verwezen naar artikel 10 Rijks-octrooiwet.

8. In aanmerking genomen dat de in Bijlage 2 opgenomen ruime regeling deel uitmaakte van geïntimeerdes arbeidskontraat als development engineer en dat de positieve formulering van artikel 3 ("dan heeft de werknemer recht op een passende vergoeding"), gezien in het licht van de in artikel 5 opgenomen (complementaire) regeling, in redelijkheid opgevat kon worden als een daarmee vergelijkbare regeling, mocht geïntimeerde ervan uitgaan dat zijn salaris (f 2.250,- bruto per maand) geen vergoeding voor het gemis aan octrooi inhield en dat artikel 3 van de Bijlage slechts de hoogte van de passende vergoeding regelde, te weten "vast te stellen volgens de normen en op de wijze als bepaald in artikel 10 Octrooiwet". Dit zou mogelijk anders zijn indien geïntimeerdes salaris voor de hem opgedragen werkzaamheden zodanig hoog was, dat hij had moeten begrijpen dat dit niet de bedoeling van zijn wederpartij was. De vergelijking door appellanten van het salaris van geïntimeerde met dat van de procuratiehouder biedt daarvoor echter onvoldoende aanknopingspunten, daar beide functies te zeer van elkaar verschillen. Nu ook overigens geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit de juistheid van het standpunt van appellanten in deze zou kunnen worden afgeleid, moet daaraan verder worden voorbijgegaan.

9. Op grond van het vorenstaande worden de grieven verworpen.

10. Het vonnis van de kantonrechter dient daarom te worden bekrachtigd met veroordeling van appellanten in de kosten van het hoger beroep. De zaak zal voorts worden terugverwezen naar de kantonrechter ter verdere afdoening. Enz.

c) Tussenvonnissen Kantonrechter te Amsterdam, 7 september 1987 (Mr H.G. Schoonhoven).

Rechtdoende:

Verwijzen de zaak naar de terechtzitting van maandag 5 oktober 1987, des voormiddags te 10.00 uur, opdat

alsdan gedaagden schriftelijk mededelen, welke persoon zij bij voorkeur als deskundige in deze zaak benoemd zouden willen zien, zulks met vermelding van ter zake doende bijzonderheden betreffende die persoon (eventueel: personen); enz.

d) Tussenvonnis Kantonrechter te Amsterdam, 29 februari 1988 (Mr H.G. Schoonhoven).

*Overwegende:*

1. dat het wenselijk voorkomt om te trachten partijen tot overeenstemming te brengen omtrent de personen van de deskundigen, welke het in deze bedoelde rapport zullen dienen uit te brengen; enz.

e) Tussenvonnis Kantonrechter te Amsterdam, 29 augustus 1988 (Mr H.G. Schoonhoven).

*Rechtdoende:*

Benoemen tot deskundigen teneinde advies en rapport uit te brengen met betrekking tot de vraag, welk aan eiser toe te leggen bedrag, voor gemis aan octrooi, als billijk moet worden aangemerkt,

- P.F.Th. Klaus,
- mr. ir. H. Mulder
- prof. mr. D.W.F. Verkade.

Bepalen dat elk der partijen uiterlijk vóór 1 oktober 1988 ter griffie van dit kantongerecht een voorschot zal storten ten bedrage van f 25.000,- ter volledige dekking van de door de deskundigen in deze te maken kosten, waaronder het salaris.

Bepalen dat de deskundigen voornoemd uiterlijk op maandag 5 december 1988 hun rapport ter griffie dienen te deponeren; enz.

f) Rapport en advies van deskundigen, 15 augustus 1989.

**B. Overwegingen**

*B.1. Algemeen*

17. In het tussenvonnis van de Kantonrechter dd 1 juli 1985 is overwogen en beslist dat aan eiser op grond van art. 10 lid 2 Rijksoctrooiwet een billijk bedrag dient te worden toegelegd. De Kantonrechter heeft in dit vonnis eveneens overwogen en beslist dat in het loon van eiser niet mede een vergoeding voor een eventueel gemis aan octrooi was begrepen. Met verwerping van de (mede) tegen deze overwegingen en beslissingen van de Kantonrechter gerichte grieven, heeft de Arrondissementsrechtbank bij vonnis van 19 november 1986 evengenoemd tussenvonnis bekrachtigd.

18. Deskundigen hebben er derhalve van uit te gaan dat aan eiser - hierna ook: Hupkens - een billijk bedrag dient te worden toegelegd, én dat dit bedrag niet (deels) geacht kan worden in het door hem destijds ontvangen loon te kunnen worden gevonden.

19. De tot dusverre in deze zaak gegeven rechterlijke overwegingen en beslissingen houden geen verdere indicaties in met betrekking tot de bepaling van het bedrag, waaromtrent deskundigen dienen te rapporteren en te adviseren.

20. Ingevolge de wet - art. 10 lid 2 Row - dienen deskundigen, na het voorafgaande acht te slaan op de volgende factoren:

- a. het "gemis aan octrooi" voor Hupkens
- b. het geldelijk belang der uitvinding
- c. de omstandigheden, waaronder de uitvinding plaats had
- d. de billijkheid.

21. Hoewel de wet verschillende factoren noemt en onderscheidt, zijn zij bij de toepassing bezwaarlijk te scheiden. Dat geldt in het bijzonder voor de in elkaars verlengde liggende of elkaar overlappende factoren *a* (gemis aan octrooi), *b* (geldelijk belang) en *d* (billijkheid), waarbij de vaagste factor *d* in feite alle andere factoren

overkoepelt.

22. Deskundigen willen wel afzonderlijk stilstaan bij factor *c* (de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond). Hoewel ook deze factor overlappingspunten kent met factor *b* (geldelijk belang), daardoor ook met *a* (gemis aan octrooi) en vanzelfsprekend ook met *d* (billijkheid), is daarover, naar het deskundigen voorkomt, meer "afzonderlijks" te zeggen.

23. Tot zover zijn de uitgangspunten van de drie deskundigen eensluidend. Zoals hieronder blijken zal verschillen deskundigen (enerzijds de deskundige Mulder, anderzijds de deskundigen Klaus en Verkade) aanzienlijk van inzicht met betrekking tot de appreciatie van de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had (hierboven factor *c*), als ook ten aanzien van de uitwerking en toepassing van de drie overige factoren *a*, *b*, en *d*.

24. Deskundigen hebben de nodige moeiten en tijd genomen om de gebleken verschillen van inzicht te bespreken en te pogen toch tot een eensluidend rapport en advies te komen. Het spijt hen te moeten berichten dat dit niet mogelijk is gebleken. Deskundigen willen hieraan nog toevoegen dat zij de (extra) tijd, die gemoeid was met evenbedoelde besprekingen en pogingen, niet in hun honoraria hebben willen betrekken.

25. Hieronder volgen allereerst (C) de overwegingen van de deskundige Mulder. Onder D volgen de overwegingen van de deskundigen Klaus en Verkade. In par. E.1. en E.2. worden de - verdeelde - eind-adviezen vermeld.

**C. Overwegingen van de deskundige Mulder**

*C.1. Het systeem van de wet*

26. De Rijksoctrooiwet bevat een drietal artikelen die betrekking hebben op het uitkeren van een vergoeding.

**A)**

27.1. Art. 10, lid 2 Row houdt in dat, ingeval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of in een bijzondere door hem genoten uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, de werkgever verplicht is hem een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden waaronder zij plaats had, een billijk bedrag toe te leggen.

27.2. De te beoordelen elementen zijn dus:

- a) geldelijk belang van de uitvinding
- b) de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond
- c) waaruit een billijk bedrag moet worden afgeleid.

27.3. Volgens artikel 10, lid 2 vervalt dit vorderingsrecht na verloop van drie jaren sedert de dagtekening van het octrooi.

**B)**

28. Volgens art. 43, lid 2 kan de octrooihouder schadevergoeding vorderen van hem, die één der handelingen genoemd in art. 30, 1e lid desbewust verricht. In elk geval wordt men geacht desbewust te zijn na verloop van 30 dagen nadat men bij deurwaardersexploit op de strijd tussen de handelingen en het octrooi is gewezen.

**C)**

29.1. Volgens art. 43A, lid 1 kan een octrooihouder een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de terinzagelegging en de in art. 25 bedoelde openbaarmaking van de aanvraag handelingen heeft verricht als vermeld in art. 30, voor zover de octrooihouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen. Volgens art. 43A, lid 2 geldt dit ook voor de periode na openbaarmaking.

29.2. Volgens art. 43A, lid 3 moet echter diegene die de handelingen volgens art. 43A, lid 1 verricht door middel van een deurwaardersexploit desbewust zijn gemaakt.

29.3. Er is relatief weinig jurisprudentie met betrekking tot art. 10 Row, terwijl bovendien de meningen van schrijvers nogal uiteen lopen. Meer jurisprudentie bestaat naar aanleiding van art. 43 e.v. Row.

**D)**

*Bespreking van de consequenties van bovengenoemde*

*wetsartikelen voor de werkgever, resp. de inbreukmaker*

30.1. Hoewel de wet in het geval van art. 43 e.v. de mogelijkheid open houdt om een afdracht van een evenredig deel van de winst te vorderen, werd tot nu toe deze theoretische mogelijkheid – voor zover deze aan deskundige bekend is – in Nederland niet benut en wordt in de praktijk schadevergoeding geëist op basis van een royalty van een licentieovereenkomst. De berekening op basis van de genoten winst is namelijk voor eiser zeer onzeker, omdat het zeer moeilijk vast te stellen is, welk deel van de winst aan de uitvinding moet worden toegerekend en welke afschrijvingen redelijk zijn. Opgemerkt wordt dat deze mogelijkheid ook in andere landen, zoals Engeland en Duitsland voorzover bekend niet wordt gebruikt.

30.2. De praktijk is dus dat diegene die onrechtmatig de uitvinding van een octrooihouder overneemt, eerst desbewust moet worden gesteld en, na veroordeeld te zijn, een schadevergoeding moet betalen overeenkomend met een normale licentievergoeding. Hetzelfde geldt op basis van art. 43A. Deze inbreukmakers hebben dus het voordeel dat zij geen kosten hebben moeten maken voor het doen van de uitvinding, voor het indienen van een octrooiaanvraag, voor het voor de eerste keer ontwikkelen van een commercieel product en voor het voor de eerste keer op de markt invoeren van de geöctrooieerde vinding, terwijl zij bovendien pas na de desbewuststelling schadelijkt zijn, waardoor de grootte van de schade wordt beperkt.

30.3. De werkgever/octrooihouder genoemd in art. 10 Row gebruikt de uitvinding legaal. Hij hoeft niet desbewust te worden gesteld door de werknemer en zal daarom over het algemeen verplicht zijn over een langere periode een vergoeding te betalen dan de inbreukmaker. Hij heeft echter bovendien het salaris van de uitvinder betaald en de hierboven genoemde kosten, die de inbreukmaker niet voor zijn rekening hoeft te nemen, voor zijn rekening genomen en bovendien heeft hij vaak de impuls tot de uitvinding gegeven.

30.4. Hierbij komt dat de inbreukmaker een nietigheidsactie tegen het octrooi kan aanspannen en op deze wijze kan voorkomen dat hij een schadevergoeding moet betalen. In het geval van een nietig octrooi is het echter onwaarschijnlijk dat het systeem van de wet de werkgever niet zou verplichten om een vergoeding ad art. 10 Row te betalen.

30.5. De octrooihouder kan een kort geding aanspannen om de inbreukmaker te laten stoppen. Ook de werkgever kan ophouden de uitvinding toe te passen. De consequentie is echter dat hij dan opnieuw een constructie moet laten ontwikkelen, opnieuw alle kosten moet maken, met de kans dat hij opnieuw een niet gering royalty-percentages zou moeten betalen. De oplossing voor de werkgever zou dus zijn geen octrooiaanvraag indienen, een consequentie die echter nadelig is voor de ontwikkeling van de Nederlandse industrie.

30.6. Naar de mening van deskundige is het daarom niet redelijk om het bedrag dat de werkgever zou moeten uitkeren aan de werknemer op basis van artikel 10 Row, gelijk, of nagenoeg gelijk te stellen aan een normale licentievergoeding. In dat geval zou de werkgever belangrijk slechter gesteld zijn dan de inbreukmaker en zou een zeer nadelige invloed worden uitgeoefend op de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nederlandse industrie. Dit kan naar mening van deskundige niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest.

30.7. Naar mening van deskundige spelen daarom de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats vond bij het bepalen van de hoogte van het redelijke bedrag voor de werknemer een overheersende rol.

30.8. Deskundige zal daarom allereerst nader op de omstandigheden in de zaak ingaan.

*C.2. De omstandigheden*

31. In het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 4 juni 1980, *BIE* 1985, blz. 96, verwijzend naar

een vonnis van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch is een aantal potentieel relevante overwegingen genoemd, waarvan de volgende ook in deze zaak relevant zijn:

- a) de aard van de werkzaamheden van de werknemer;
- b) in hoeverre andere werknemers bij de betrokken uitvinding een rol hebben gespeeld en in hoeverre de werkgever faciliteiten en mogelijkheden tot research heeft verschaft;
- c) in hoeverre de organisatie van de werkgever exploitatie van de uitvinding mogelijk heeft gemaakt;
- d) hoe de uitvinding op zich moet worden gewaardeerd en in hoeverre bijkomende technische problemen overwonnen dienen te worden, indien zulks al mogelijk zou zijn.

32. Deze opsomming is naar mening van deskundige nog niet volledig. De volgende verdere overwegingen zijn naar zijn mening ook relevant:

- e) de opleiding van de werknemer;
- f) de vraag of de werknemer zelfstandig de uitvinding heeft gedaan of dat de werkgever hem hiertoe instructies heeft gegeven;
- g) de vraag of de uitvinding op grond van kennis aanwezig in de onderneming is gevonden;
- h) de vraag of de uitvinding aantoonbaar invloed op de markt, in het bijzonder op het gedrag van concurrenten heeft gehad;
- i) de vraag of de werknemer zelfstandig de mogelijkheid had de uitvinding te exploiteren.

*C.3. Nadere bespreking van de omstandigheden**33. Omstandigheid a) – aard van de werkzaamheden*

Hupkens is bij Schugi in dienst gekomen met het doel een mixer van Schugi te verbeteren. Dit betekent dat de aard van de werkzaamheden van Hupkens erop gericht was een nieuw product te ontwerpen en dat het in de lijn der verwachtingen lag dat een octrooieerbare uitvinding zou worden gedaan.

*34. Omstandigheid b) – andere werknemers en faciliteiten*

Niet gebleken is dat andere werknemers een rol van enige betekenis hebben gespeeld, wel is gebleken dat de werkgever in ruime mate faciliteiten en mogelijkheden tot research heeft verschaft, waardoor het verwezenlijken van de uitvinding mogelijk werd.

*35. Omstandigheid c) – de organisatie van de werkgever*

Zonder twijfel heeft de organisatie van de werkgever de exploitatie van de uitvinding mogelijk gemaakt. Uit de stukken blijkt – zie o.a. de bijlagen uit Map VII bij de brief van Schugi aan de deskundigen dd 15.02.1989 – dat Schugi een grote expertise bezat die van groot belang was bij het introduceren van de mixer met flexibele wand, waardoor de exploitatie van de uitvinding mogelijk is gemaakt.

*36. Omstandigheid d) – waardering van de uitvinding*

Beoordeling van het Nederlands octrooi 168.143:

36.1. Tussen partijen staat vast dat Hupkens is aangekomen om het probleem van het aankopen van bepaalde producten aan de wand van een bepaald type mixer van Schugi (van Ginneken) te voorkomen.

36.2. Hupkens kende zelf het probleem van dit aankopen niet, maar werd door Schugi "op het spoor gezet". Hupkens heeft dit probleem opgelost door een flexibele wand in de mixer aan te brengen en door op speciale wijze opgestelde rollen langs deze flexibele wand op en neer te bewegen (conclusie 1 en fig. 1 van Ned. octrooi nr. 168.143).

36.3. Oorspronkelijk meende Hupkens dat hij een belangrijk ruimere uitvinding had gedaan dan tenslotte is verleend, nl. een flexibele wand voor een mixer om aankopen te voorkomen, ongeacht de uitvoering van de middelen om deze wand in beweging te brengen (zie conclusie 1 van de octrooiaanvraag).

36.4. Het is echter gebleken dat, gezien de bekende stand van de techniek, deze ruime uitvindingsgedachte niet octrooieerbaar was. Het was reeds bekend een flexibel wandgedeelte door middel van mechanische

middelen heen en weer te bewegen (Nederlandse octrooi-aanvraag 6403236). Bovendien bleek het bekend te zijn om de flexibele wand in een bunker door middel van langs de wand op en neer beweegbare rollen te deformeren (DAS 1.119.169). Een andere bekende inrichting is beschreven in de 2e addition van het Franse octrooischrift 1.283.326.

36.5. Conclusie 1 van het Nederlandse octrooi 168.143 is in verband met de stand der techniek, genoemd in par. 36.4., beperkt tot een speciale rolconstructie die de flexibele wand in beweging kan brengen.

36.6. *Conclusie 1* van het Nederlandse octrooi 168.143 bezit de volgende deelkenmerken:

- 1) Menginrichting
- 2) voorzien van een verticale mengkamer
- 3) waarvan de wand althans gedeeltelijk uit buigzaam materiaal, zoals rubber, is vervaardigd en periodiek plaatselijk elastisch vervormbaar is
- 4) door met het buitenoppervlak van deze mengkamerwand in ingrijping zijnde vervormingsorganen.

36.7. Deze bekende inrichting bezit volgens de uitvinding de volgende kenmerken:

- 5) dat de mengkamer een ongeveer cilindrische vorm bezit en
- 6) de mengkamerwand uit een huis van het buigzame materiaal bestaat en
- 7) de vervormingsorganen zijn uitgevoerd als rollen met een horizontale langsas, die ten opzichte van de huls in verticale richting verplaatsbaar zijn en
- 8) die met hun omtrek een plaatselijke instulping van de huls bewerkstelligen,
- 9) waarbij de rollen zijn gerangschikt in benedenwaartse richting opeenvolgende rollenkransen, die elk een aantal gelijkmatig over de omtrek van de huls verdeelde rollen omvatten en
- 10) de rollen in opvolgende rollenkransen versprongen ten opzichte van elkaar liggen en elkaar overlappen.

36.8. Aangezien voor het bepalen van de hoogte van een royalty onder meer twee punten van belang zijn, nl.

- a) de vraag of het octrooi "sterk" is en dus een nietigheidsactie zou kunnen overleven, en
- b) of de beschermingsomvang ruim is, zodat concurrenten het moeilijk hebben een constructie te ontwerpen die buiten de beschermingsomvang van het octrooi ligt, meent deskundige dat het noodzakelijk is beide punten te bespreken.

37.1. a) *Is het octrooi sterk?*

Deskundige meent dat in het Duitse "Auslegeschrift" 1.119.169 een inrichting bekend is, waaruit de volgende kenmerken van conclusie 1 bekend zijn:

- deelkenmerk 2) zie figuren  
 deelkenmerk 3) Anspruch 1 en 2  
 deelkenmerk 4) Anspruch 1  
 deelkenmerk 5) kolom 3, regel 62  
 deelkenmerk 6) Anspruch 1 en 2  
 deelkenmerk 7) kolom 3, regel 1 en kolom 4, regel 7 e.v. en fig. 8, en Anspruch 5,  
 deelkenmerk 8) kolom 4, regels 1-3  
 deelkenmerk 9) gedeeltelijk Anspruch 6 en fig. D  
 deelkenmerk 10) is niet uit dit DAS bekend.

37.2. Uit dit overzicht blijkt dat de verschillen tussen de conclusie van het Nederlandse octrooi en de bekende constructie hierin bestaat dat:

- a) de inrichting volgens het Nederlandse octrooi een menginrichting is en de bekende constructie een reservoir, en
- b) dat de rollen gelijkmatig verdeeld zijn aangebracht (kenmerk 9) en in opeenvolgende rollen kransen versprongen ten opzichte van elkaar liggen en elkaar overlappen.

37.3. Naar mening van deskundige is het eerste verschilpunt niet van principiële aard, aangezien de menginrichting in feite een reservoir is dat is voorzien van een zich in het reservoir bevindende mengas, terwijl bij beide inrichtingen het probleem bestaat dat het materiaal

los in het reservoir moet blijven. Bovendien is het de vakman bekend dat het niet uitstromen van materiaal uit een reservoir veroorzaakt kan worden doordat het materiaal niet alleen een onderlinge samenhang heeft, maar ook aan de wand van het reservoir blijft vastkoeken.

37.4. Het verschilpunt b) is naar mening van deskundige niet bijzonder verrassend. Indien men de hele wand in beweging wil brengen, hetgeen een normale wens is, zullen de rollen zodanig opgesteld moeten worden dat dit zoveel mogelijk wordt bereikt en daarom is dit verschilpunt niet bijzonder inventief.

37.5. *Conclusie 1*

Verder de andere stand der techniek in aanmerking nemend, zoals het 2e addition bij nr. 1.283.326, is deskundige van mening dat, hoewel er geen absolute zekerheid is dat conclusie 1 van het octrooi 168.143 nietig zou worden verklaard, de kans dat dit zou gebeuren zeker niet te verwaarlozen is.

37.6. *Conclusie 2* van octrooi 168.143 is naar mening van deskundige evenmin inventief. Het is niet aan te nemen dat de inrichting bij een verticale opstelling van de wand zou functioneren, wanneer de axiale beschrijvende lijnen die volgens de conclusie een gedeelte van een cirkel zouden vormen een straal zouden hebben die groter is dan of gelijk aan de straal van de huls in onvervormde toestand. In dit geval zou geen vervorming van de huls van enige betekenis bij het op en neer gaan van de rollen kunnen optreden.

37.7. Ook het tweede deel van conclusie 2 dat inhoudt dat de bij een gebruikelijke cilindrische wand de rollen aan de vorm van de wand waartegen zij drukken, zijn aangepast, is weinig inventief, omdat anders de indrukking van de wand eveneens onvoldoende zou zijn.

37.8. *Conclusie 3* beschrijft een constructie die een vakman op grond van zijn normale vakkennis zou ontwerpen en dus evenmin inventief wordt geacht.

37.9. Deskundige meent dat de conclusies 2 en 3 in het geval van een nietigheidsactie niet veel tot het handhaven van het octrooi zouden kunnen bijdragen.

37.10. Deskundige meent derhalve dat octrooi 168.143 geen sterk octrooi is.

38.1. b) *Beschermingsomvang*

Wat betreft punt b) – de beschermingsomvang – wordt opgemerkt dat de formulering van de conclusies van het litigieuze octrooi de vakman veel mogelijkheden biedt om het octrooi te omzeilen.

38.2. Gewezen wordt op de beperking tot een verticale mengkamer en een verticale beweging van de rollen. Niet verticale mengkamers, waarbij eventuele rollen niet verticaal op en neer worden bewogen (kenmerken 2 en 8) zijn zonder meer mogelijk (zie de Schugi Diamix). Ook is het denkbaar dat een constructie wordt ontwikkeld, waarbij de wand op andere wijze golvend wordt bewogen dan door rollenkransen.

38.3. Opgemerkt wordt dat door Schugi is gesteld en niet door Hupkens is weersproken dat er ook mixers op de markt zijn, waarbij het probleem van aankoecken op andere wijze is opgelost dan in het litigieuze octrooi.

38.4. Naar mening van deskundige is hier dus sprake van een octrooi met beperkte beschermingsomvang.

38.5. Beide overwegingen a) en b) zullen van belang zijn voor het bepalen van de royalty die eventueel een licentienemer bereid zou zijn te betalen, zoals hieronder verder zal worden besproken.

38.6. De conclusie is dus dat de uitvinding het resultaat is van de normale technische expertise, dat geen onbekende problemen moesten worden opgelost en dat de kennis in de onderneming aanwezig een belangrijke rol heeft gespeeld.

39. *Omstandigheid e) – opleiding*

Werknemer had niet alleen een voltooide HTS-opleiding, maar had bovendien een opleiding genoten aan de Technische Hogeschool, richting Werktuigbouwkunde.

Het feit dat Hupkens een hogere technische opleiding had en volgens eigen zeggen speciaal was opgeleid voor

het construeren van nieuwe producten, is van belang voor het vaststellen van de vergoeding. Het is een wijd verbeide opvatting, dat hoe groter de expertise van de werknemer is, des te kleiner zijn vergoeding is. Dit geldt des te meer, nu de werknemer in dienst is getreden bij werkgever met de opdracht de mixer te verbeteren.

40. *Omstandigheid f) – aanwijzing op te lossen problemen*

Werknemer is door werkgever geweest op het probleem dat moest worden opgelost.

41. *Omstandigheid g) – het gebruik maken van kennis aanwezig in de onderneming*

41.1. Werknemer heeft in ruime mate gebruik gemaakt van kennis aanwezig in de onderneming.

41.2. De mogelijkheid om een flexibele wand in beweging te brengen om aanroeken te voorkomen, was overigens ook aan Schugi bekend, zij het voor het tegengaan van het aanroeken in bochten van leidingen. De wand werd echter niet door mechanische middelen, maar door drukvariaties bewogen.

41.3. Hoewel Hupkens de verdienste toekomt een bruikbare constructie voor de mixer te hebben bedacht, zegt het feit dat Schugi deze constructie ging toepassen niets over de waarde van de uitvinding.

41.4. Schugi had toch belangrijke bedragen geïnvesteerd om de oplossing te doen vinden en ging, toen er een oplossing was, uiteraard niet verder zoeken naar een andere oplossing. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, toen Schugi een goed granuleersysteem volgens de uitvinding van Van Ginneken had (Ned. octrooi nr. 87076 (prod. 2 bij conclusie van dupliek d.d. 11.03.1985), dit bleef toepassen met de rollenconstructie van Van Ginneken. Dat dit nog steeds het geval is, pleit dit minstens zoveel voor het granuleersysteem als voor de uitvinding van Hupkens.

41.5. Het uitwerken van het idee van Hupkens kostte overigens aan Schugi tijd en geld om de mixer volledig productierijp te maken, hetgeen o.a. blijkt uit het feit dat pas in 1972 acht mixers werden verkocht.

41.6. Het idee van Hupkens moest in de praktijk op een bestaande mixer worden getest onder verschillende omstandigheden voordat vast stond dat een bruikbare oplossing was verkregen.

41.7. Een belangrijk facet bij de verkoop van mixers de aard van het te mengen product (zie de prospectus "Schugi process engineers" in map VII bij brief Schugi d.d. 15.02.89).

41.8. Zoals is gebleken tijdens de zitting, bestaan er zeer gemakkelijke en zeer moeilijk te mengen stoffen en alle schakeringen daartussen. Schugi heeft dan ook mixers verkocht met de rolconstructie volgens Hupkens, maar ook zonder deze rolconstructie voor minder moeilijke stoffen.

41.9. Voor het bepalen met welke toerentallen, welke mengverhoudingen en eventuele toevoegingen moet worden gewerkt, zijn proeven nodig die in een laboratorium moeten worden verricht.

41.10. Het is geloofwaardig dat, zoals door Schugi is gesteld, voor het beproeven van de mixers en het bepalen van de werkomstandigheden een speciale expertise vereist was die wel bij Schugi, maar oorspronkelijk niet bij Hupkens aanwezig was.

42. *De omstandigheid h) – belang van de uitvinding*

42.1. De uitvinding was voor de werkgever van belang, maar heeft geen aantoonbare invloed op derden gehad.

42.2. Niet aangetoond is dat de uitvinding van grote invloed is geweest op het gedrag van concurrenten. Niet bestreden is de stelling van gedaagde dat andere oplossingen in de praktijk worden of werden toegepast.

42.3. Geen oppositie werd ingediend en er werd in Nederland geen octrooi-inbreuk gepleegd. Wel zou de laatste tijd in Italië octrooi-inbreuk plaatsvinden, maar op zichzelf is dit feit weinig zeggend, omdat Italianen nu eenmaal veelal constructies van derden nabouwen met de

wetenschap dat ten gevolge van het gebrekkige Italiaanse rechtssysteem het vervolgen van de inbreukmakers uiterst moeilijk is.

43. *De omstandigheid i) – praktische mogelijkheid tot exploitatie*

43.1. Zoals ter zitting is verklaard door Hupkens, deed deze de uitvinding om de flexibele wand mechanisch te bewegen reeds zes dagen na zijn indiensttreding bij Schugi op 30 oktober 1969.

43.2. Hupkens had begin november 1969 zeker niet die expertise inzake mengen van producten die Schugi bezat en hij bezat eveneens geen laboratorium voor het doen van proeven.

43.3. Hupkens, die toentertijd niet bemiddeld was, stelt dat hij zelf een mixer zou hebben kunnen laten maken door een bevriende relatie. Deskundige kan deze bewering niet op zijn waarde toetsen, weet echter wel dat de banken uiterst terughoudend zijn met het verlenen van een krediet aan uitvinders die slechts een idee op papier hebben.

43.4. Aannemende dat Hupkens wel de fondsen zou hebben gehad om een mixer te laten vervaardigen, geeft een mixer alleen onvoldoende aanwijzing dat tijdens het bedrijf het gewenste resultaat met de mixer zou kunnen worden bereikt. Het bewijs dat de mixer voor verschillende toepassingen goed functioneerde, is alleen verkrijgbaar door beproevingen in een installatie o.a. voorzien van een dergelijke mixer met middelen voor poedertoevoer en vloeistoftoevoer. Deskundige betwijfelt sterk dat Hupkens hiervoor fondsen had kunnen aantrekken.

43.5. Hupkens bezat oorspronkelijk niet de kennis en de mogelijkheden om te bewijzen dat zijn idee levensvatbaar bezat.

43.6. Uitsluitend door het ontlenen van kennis aan Schugi en door het gebruikmaken van het laboratorium met personeel van Schugi, heeft Hupkens zich wellicht in een veel later stadium deze kennis kunnen vergaren.

43.7. Hupkens zou in theorie het idee hebben kunnen exploiteren door het aan te bieden aan derden.

43.8. Zoals echter de ervaring leert, is een uitvinding die slechts op papier is beschreven en waarvan de te bereiken resultaten niet direct navijnsbaar zijn, uiterst moeilijk te licentiëren of te verkopen.

43.9. Al had Hupkens een deel van een mixer laten bouwen om te zien hoe de rollen gemonteerd moesten worden, dan nog zou hij geen werkende constructie hebben gehad, zoals ter zitting met de deskundigen is gesteld.

43.10. In dit geval zou een eventuele licentienemer dus zelf de kosten van de bouw van de mixer of van een installatie waarin de mixer wordt toegepast, en van alle proefnemingen voor zijn rekening moeten nemen.

43.11. Bovendien had Hupkens bij zijn aanbod aan een licentienemer niet de Schugi mixer als voorbeeld kunnen nemen, omdat het voor het mixen noodzakelijke procédé door Schugi (lees: Van Ginneken) uitgevonden en geïmplementeerd was.

43.12. Bovendien zal over het algemeen een licentienemer voorzichtig zijn om de constructie van een concurrent klakkeloos over te nemen.

43.13. Onder deze omstandigheden moet de kans dat Hupkens een licentieovereenkomst met derden had kunnen sluiten bijzonder klein worden geschat.

43.14. Zoals hierboven is betoogd, is zowel de beschermingsomvang als wel de sterkte van het Hupkens octrooi klein. Deze omstandigheid zal ertoe leiden dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een door een octrooi-specialist geassisteerde licentienemer, in het geval dat Hupkens een volledig functionerende mixer zou hebben kunnen aanbieden, bereid zou zijn geweest zelfs voor een exclusieve licentie meer dan 1% de bruto-verkoop prijs van de mixer te betalen. Opgemerkt wordt dat de bruto-verkoop prijs berekend zou moeten worden over de hele mixer, de kneedinrichting, de electromotor

etc., onderdelen van de mixer, die in feite niets met de uitvinding van Hupkens te maken hebben. Het is overigens veelal gebruikelijk dat de royalty op basis van de netto-verkoopprijs, die uiteraard belangrijk lager is dan de bruto-verkoopprijs, wordt berekend.

44.1. Had *Hupkens met Schugi* een licentie-overeenkomst kunnen sluiten? Deze mogelijkheid bestond kennelijk niet en dat is ook op basis van de eisen die Hupkens nu stelt begrijpelijk. Deskundige is van mening dat bijzonder weinig werkgevers op de zeer hoge eisen van Hupkens zouden zijn ingegaan.

44.2. In aanmerking nemend dat de mechanische middelen tot het vervormen van de wand slechts een klein deel uitmaakten van de hele mixer en Schugi zelf een uitvinding op het granuleerprocédé had gedaan,

44.3. in aanmerking nemend dat Schugi het hele onderzoek heeft gefinancierd,

44.4. in aanmerking nemend dat Schugi het probleem dat moest worden opgelost zelf heeft aangedragen,

44.5. in aanmerking nemend dat Schugi de voor het onderzoek noodzakelijke vakkennis en laboratoriumfaciliteiten bezat,

44.6. in aanmerking nemend dat Hupkens was aangehouden om een nieuw type mixer te ontwikkelen,

44.7. in aanmerking nemend dat Hupkens een hogere opleiding had,

44.8. is het alleen aannemelijk dat een werkgever hoogstens bereid zou zijn geweest tot het geven van een vergoeding in de vorm van een gratificatie, eventueel te verdelen over een aantal jaren.

44.9. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat, indien Schugi wel een overeenkomst op basis van een licentie-overeenkomst had gesloten, zij, naast de totale ontwikkelingskosten, ook nog de octrooikosten (in dit geval f 83.000,-) zou hebben moeten dragen. Bovendien zou een normale royalty van 1% van de bruto-verkoopprijs, zoals door Hupkens is geëist terwijl nog niet eens vast staat of en zo ja, in welke mate de uitvinding commercieel te verwezenlijken is, en ook niet vaststaat of eventueel andere uitvindingen nodig zullen zijn, waarvoor dan ook vergoedingen van dezelfde omvang zouden moeten worden betaald, het hele project commercieel in gevaar kunnen brengen. Deskundige meent dat het niet juist is achteraf tot de conclusie te komen dat een vergoeding van 1% wel door werkgever gedragen had kunnen worden.

#### C.4. De omvang van de omzet

45.1. Hupkens vraagt een vergoedingspercentage van de omzet van de mixers en een vergoeding van de omzet van de installaties waarin deze mixers zijn toegepast.

45.2. Als motivering voor het verkrijgen van het vergoedingspercentage over de installaties wordt door Hupkens gesteld dat Schugi "koppel-verkoop" zou hebben gepleegd, hetgeen mogelijk zou zijn door de goede kwaliteiten van de mixer.

45.3. Schugi ontkent niet dat ze een aantal totale installaties heeft kunnen leveren, maar stelt dat dit vooral door haar expertise komt, waardoor cliënten goed geadviseerd konden worden.

45.4. Wat hiervan zij, het staat niet vast dat de installaties zijn geleverd door "koppel-verkoop" of door de expertise van Schugi of door andere commerciële omstandigheden.

45.5. Hupkens heeft geen enkel bewijs aangevoerd voor zijn bewering en van enig causaal verband tussen de uitvinding van Hupkens en het eventueel verkopen van installaties is niet gebleken, terwijl Schugi de bewijzen van een goede commerciële organisatie en van expertise heeft overgelegd.

45.6. Het is verder zeer onwaarschijnlijk dat Hupkens indertijd een licentienemer bereid zou hebben gevonden om voor een uitvinding die betrekking had op slechts een onderdeel van een mixer, eveneens een royalty over de eventueel te leveren totale installaties te betalen.

45.7. In de praktijk komt de berekening van een

vergoeding over een gehele installatie zelden voor en zeker niet wanneer de installatie, zoals in dit geval, onderdelen bevat zoals reservoirs, zeefinrichtingen, afzuigrichtingen, leidingsystemen, regelapparatuur, die geen enkel verband hebben met de uitvinding van Hupkens.

45.8. Bovendien in aanmerking nemende dat de uitvinding van Hupkens slechts betrekking heeft op een onderdeel van de mixer, komt Hupkens, naar mening van deskundige, geen percentage over de omzet van de totale installaties toe.

45.9. Het is overigens gebleken – hetgeen niet is weersproken – dat Schugi verdere verbeteringen aan de mixer heeft uitgevoerd en andere typen mixers heeft verkocht, zoals de Schugi Vibramix en Schugi Diamix, afgebeeld in de hierboven genoemde prospectus "Schugi process engineers" (Map VII) bij de brief van de advocaat van Schugi aan deskundigen d.d. 15.02.1989.

#### C.5. Berekening van de vergoeding

46.1. Naar de mening van deskundige zou, indien een uitvinder aan een licentienemer niet alleen octrooibescherming, maar ook de know-how zou aanbieden – dat wil zeggen indien een werkend prototype aanwezig zou zijn – deze wellicht bereid zijn een royalty van 1% van de bruto-verkoopprijs te betalen. In dit geval zou de licentienemer aan de mixer in de praktijk kunnen vaststellen of deze mixer goed functioneerde en zou hij geen ontwikkelingskosten behoeven te maken, etc. Als geen werkende mixer beschikbaar is, dan zal dit percentage belangrijk lager zijn.

46.2. Uitgaande van een omzet van f 18.243.000,- voor 284 mixers zou een normale licentievergoeding van 1% van de bruto-verkoopprijs f 182.430,- bedragen. Naar mening van deskundige is echter de kans dat Hupkens een licentienemer zou hebben gevonden die bereid zou zijn een dergelijke licentie-overeenkomst te sluiten tegen een percentage van 1% van de bruto-verkoopprijs van de gehele mixer, niet groter zijn dan 5 à 10%.

46.3. De bijzondere omstandigheden a, c, d, g, h en i hierboven genoemd, leiden alle daartoe dat deskundige tot de slotsom moet komen dat de vergoeding aan Hupkens zeer belangrijk lager dient te zijn dan een royalty-vergoeding van 1%.

46.4. Deskundige is van mening dat hoe meer van de genoemde omstandigheden ten voordele van de werkgever zijn, des te kleiner de redelijke vergoeding moet zijn.

46.5. Alle hiervoor genoemde omstandigheden – die vrijwel alle tegen het verlenen van een hoge vergoeding spreken – in aanmerking nemende, meent deskundige dat bij een omzet van f 18.243.000,- en een normale licentievergoeding van 1% de vergoeding aan Hupkens maximaal f 25.000,- (inclusief renteverlies) moet bedragen, nl. gelijk aan 13% van de normale licentievergoeding en overeenkomend met een zeer goede gratificatie, eventueel over enige jaren verdeeld te betalen.

46.6. In aanmerking nemende dat Schugi wel heel erg terughoudend is geweest met haar commerciële informatie en het aantal in installaties verkochte mixers niet bekend is, schat deskundige de totale omzet van de mixers op f 36.000.000,-. Een vergoeding voor Hupkens van f 50.000,- waarbij het renteverlies in aanmerking wordt genomen, wordt in dit geval door deskundige redelijk geacht.

46.7. De octrooikosten die Schugi heeft gemaakt en die volgens opgave f 83.000,- zouden bedragen, behoeven niet te worden gecompenseerd.

#### C.6. De Duitse wet

47. Gezien het feit dat het oordeel van de drie deskundigen over de hoogte van de toe te kennen vergoeding uitzonderlijk ver uiteen lopen, kwam het deskundige gewenst voor om de toe te kennen vergoeding op basis van de zeer gedetailleerde Duitse wet te berekenen.

48. Deskundige is van mening dat het bedrag dat in Nederland wordt uitgekeerd aan uitvinders in dienstverband niet zeer extreem moet afwijken van datgene wat



elders in Europa wordt uitgekeerd, omdat anders de Nederlandse industrie in een zeer ongunstige positie ten aanzien van de buitenlandse industrie zou komen. In dit verband wordt gewezen naar de bestaande gedetailleerde regeling "Gesetz über Arbeitnehmererfindungen" van 25 juli 1957 en de "Richtlinie zur Aenderung der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmern im privaten Dienst" van 1 september 1983, om de uitvinderversgoeding te berekenen (...).

49. Deskundige heeft ook op basis van de aanwijzingen in de Duitse wet de vergoeding die Hupkens toe zou komen, berekend.

50. Volgens hoofdstuk 2 van deze wet wordt op basis van een normale royalty een toerekeningsroyalty berekend, waarbij echter de hoogte van deze toerekeningsroyalty afhangt van de hoogte van de omzet. Dat wil zeggen dat het oorspronkelijk gekozen normale percentage afneemt naarmate de omzet toeneemt. In de richtlijn van 1983 staat de volgende schaal vermeld:

Bij een omzet van 0 - 3 miljoen DM wordt de geldende normale licentievergoeding in rekening gebracht van 3 - 5 miljoen DM wordt de vergoeding met 10% verminderd  
 van 6 - 10 miljoen DM wordt de vergoeding met 20% verminderd  
 van 10 - 20 miljoen DM wordt de vergoeding met 30% verminderd  
 van 20 - 30 miljoen DM wordt de vergoeding met 40% verminderd  
 van 30 - 40 miljoen DM wordt de vergoeding met 50% verminderd  
 van 40 - 50 miljoen DM wordt de vergoeding met 60% verminderd  
 van 50 - 60 miljoen DM wordt de vergoeding met 65% verminderd  
 van 60 - 80 miljoen DM wordt de vergoeding met 70% verminderd  
 van 80 - 100 miljoen DM wordt de vergoeding met 75% verminderd  
 boven 100 miljoen DM wordt de vergoeding met 80% verminderd.

51. Zoals hiervoor gezegd, zal de normale royalty voor de verbetering van de mixer hoogstens 1% van de bruto-verkoop prijs van de gehele mixer bedragen.

52. Uitgaande van een normaal royalty percentage van 1% van de bruto-verkoop prijs zou bij een omzet van ca. 20 miljoen de in de berekening op te nemen toerekeningsroyalty 0,75% bedragen (...) en bij een omzet van 40 miljoen 0,65% (...).

53. De Duitse wet kent vervolgens cijfers toe in verband met een aantal omstandigheden, aan een aantal waarvan ook hierboven betekenis is toegekend.

54. De omstandigheid dat het probleem aan de werknemers is voorgelegd en dus de werknemer "op het spoor" is gezet, weegt zwaar. Als deze omstandigheid niet optreedt, krijgt de werknemer 6 punten. Als het wel het geval is, is dit belangrijk minder. Volgens de schaal van de Duitse wet zou aan Hupkens, nu zo duidelijk het probleem aan hem is voorgelegd, hoogstens 1 à 2 punten worden toegekend (...).

55. De Duitse wet geeft verder punten voor de oplossing van het probleem (punt b). Zoals uit de bijlage 7 onder "Lösung der Aufgabe" blijkt, hangt de beoordeling van het toe te kennen aantal punten voor punt b) af van de vraag:

- 1) of de oplossing op grond van de normale vakkennis van de werknemer gevonden kon worden
- 2) of zij op grond van kennis verkregen uit het bedrijf gevonden zou kunnen worden
- 3) of de onderneming de uitvinding met technische hulpmiddelen ondersteund heeft.

56. In het geval Hupkens gelden zeker alle drie omstandigheden 1, 2 en 3 in hoge mate. Uit de wet blijkt dat maximaal zes punten aan de werknemer kunnen worden toegekend wanneer geen van de hierboven

genoemde omstandigheden zich voordoen, en minimaal 1 punt wanneer alle drie omstandigheden zich voordoen. Deskundige is van mening dat, gezien de omstandigheden, hoogstens een aantal van 1 à 2 punten op zijn plaats is.

57. Volgens punt c) "Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers in Betrieb" moet ook de positie van de werknemer-uitvinder in het bedrijf in aanmerking worden genomen. Hoe lager zijn positie is, des te meer waarde wordt gehecht aan het feit dat hij tot de uitvinding is gekomen.

58. Het lijkt weinig twijfel dat Hupkens behoort tot de groep die 3 of 2 punten krijgt (...). Deskundige kiest voor groep 3, zodat werknemer voor punt c) 3 punten krijgt toegewezen. Totaal zijn maximaal voor Hupkens  $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $c = 3$ , dus totaal 7 punten beschikbaar.

59. Volgens de Duitse wet is het maximale aantal toe te kennen punten 20 en de maximale toerekeningsfactor die hierbij hoort is 100. Uit de tabel blijkt dat de toerekeningsfactor voor 7 punten (...) 13 bedraagt.

60. In het derde deel van de wet wordt nu het bedrag dat de uitvinder wordt toegekend, berekend op basis van de formule  $V = B.L.A.$  besproken. In deze berekening is V de vergoeding, B de grootte van de omzet, L de hoogte van de fictieve royalty en A het getal gevonden in de tabel op basis van de omstandigheden a), b) en c), in dit geval dus het getal 13.

61. Vult men de hiervoor genoemde gegevens in de formule in, dan blijkt dat met een omzet van f 20 miljoen en een toerekeningspercentage van 0,75% het toe te kennen bedrag is:

$$V = 20 \times 10(6) \times \frac{0,75}{100} \times \frac{13}{100} = f 19.500.$$

62. Bij een omzet van 40 miljoen is het toe te kennen bedrag op grond van de Duitse wet:

$$V = 40 \times 10(6) \times \frac{0,65}{100} \times \frac{13}{100} = f 33.800.$$

Hierbij is het getal  $\frac{0,65}{100}$  de toerekeningsroyalty,

genoemd in nr 52 en berekend op grond van de tabel van nr 50.

63. Wanneer de omzet van Schugi 138 miljoen zou hebben bedragen, dan zou op basis van de Duitse wet bij een normaal percentage van 1% een toerekeningsroyalty van 0,38% volgen (...).

In dit geval zou dus op basis van de Duitse wet Hupkens  $138 \times 106 \times \frac{0,38}{100} \times \frac{13}{100} = f 68.000$  ontvangen.

#### 64. De periode na 1988

Ten aanzien van de periode van 1988 tot het einde van de levensduur van het octrooi meent deskundige dat aan Hupkens uitsluitend over de prijs van de mixers een jaarlijks royalty-percentage van 0,1% moet worden toegekend.

#### C.7. Opmerking

65. Deskundige heeft in zijn berekening geen rekening gehouden met art. 5, lid 1 en art. 5, lid 2 van de overeenkomst betreffende dienstuitvindingen etc. behorend bij de arbeidsovereenkomst, omdat gedaagde daarop geen beroep heeft gedaan.

66. Naar mening van deskundige was in 1975 de feitelijke toestand, zoals uit het verleningsdossier blijkt, dat het verre van vaststond dat het idee van Hupkens in aanmerking zou komen voor wettelijke bescherming, zodat art. 5, lid 1 en art. 5, lid 2 op dat moment van toepassing konden worden geacht.

67. Volgens dit artikel verleent de werkgever slechts dan vergoeding wanneer de firma bedoelde verbeteringen in haar bedrijf gebruikt en zij hierdoor in een met een octrooi vergelijkbare bevoorrechte positie wordt gebracht. (cursivering toegevoegd).

68. Deskundige meent in dit artikel te lezen dat partijen zijn overeengekomen dat, zodra Schugi na indiening van de octrooiaanvraag, de verbetering toe-

paste, tussen partijen de fictie bestond dat het octrooi reeds was verleend.

69. Dit zou ook in kunnen houden dat tussen partijen de in art. 10 Row genoemde vervaltermijn van drie jaar vanaf het moment hierboven genoemd in zou gaan. Dit is omstreeks 1975, drie jaar nadat de eerste 8 mixers in 1972 werden verkocht.

70. Het bewuste artikel 5 in de overeenkomst zou bedoeld kunnen zijn om er voor te waken dat de werkgever niet eerst na ca. 14 jaar geconfronteerd zou worden met een actie van werknemer, maar na 3 jaar na het begin van de toepassing. Deze overweging is daarom van belang, omdat de wetgever de vervaltermijn van 3 jaar juist heeft ingevoerd om te voorkomen dat de werkgever te lange tijd in ongewisheid zou verkeren.

71. Deskundige zou zich kunnen voorstellen dat uit redelijkheidsoverwegingen de eis van Hupkens beperkt zou worden tot de mixers die tot en met 1975 zijn geleverd, dat wil zeggen tot 81 mixers, of eventueel een omzet gelegen tussen 81 en 284, in verband met de omstandigheid genoemd in nr 72. In dit geval zou het toe te kennen bedrag belangrijk lager moeten zijn.

72. Zowel eiser als gedaagde hebben het in de hand gehad de periode van uitgesteld verleningsonderzoek te bekorten, zodat het octrooi eerder verleend zou kunnen zijn geweest en dus belangrijk eerder beslist had kunnen worden hoe groot het toe te kennen bedrag zou moeten zijn.

#### C.8. Slotopmerking

73. De mening van deskundige wijkt ver af van de meningen van de deskundigen Klaus en Verkade. Deskundige meent echter dat het niet zijn taak is om aan te geven met welke overwegingen van de andere deskundigen hij het in het bijzonder niet eens is.

[De nrs 74-82 zijn vervallen.]

#### D. Overwegingen van de deskundigen Klaus en Verkade

83. De hier aan het woord zijnde deskundigen zullen allereerst stilstaan bij de "omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had": par. D.1. Vervolgens zullen deskundigen in par. D.2. ingaan op de - gezamenlijk te bespreken - wettelijke factoren gemis aan octrooi, geldelijk belang en billijkheid.

In par. D.3. zullen deskundigen een en ander uitwerken naar toepassing van een naar hun oordeel geïndiceerde en billijke vergoeding op royalty-basis. In par. D.4. volgt een nadere calculatie op basis van hetgeen in par. D.3. tot uitgangspunt is genomen. Enige slotopmerkingen worden gemaakt in par. D.5.

#### D.1. De omstandigheden, waaronder de uitvinding plaats had

##### D.1.1. De "uitvindingshoogte" naar de stand der techniek

84. Naar het oordeel van deskundigen heeft de Octrooiraad aan de vinding van Hupkens terecht 'uitvindingshoogte' toegekend of, in juridische termen, terecht geoordeeld dat deze - naar het tijdstip van de octrooiaanvraag - voor de normale gemiddelde vakman niet voor de hand lag (vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, *Ned. Handels- en Faillissementsrecht* II, 6e druk 1974, nr 68).

Tussen partijen is dit ook onomstreden. Dit blijkt niet alleen uit de opstelling van Hupkens, maar ook uit de opstelling van gedaagden, die hebben besloten tot octrooiaanvraag, deze tot aan octrooiverlening hebben doorgezet, en het octrooi nadien van jaar tot jaar hebben verlengd. Van opposities tegen de octrooiverlening resp. van nadien aanhangig gemaakte nietigheidsacties is niet gebleken.

85. Er zijn intussen uitvindingen met (zeer) grote "uitvindingshoogte", en uitvindingen waarbij die hoogte kleiner is. De waardering van de relatieve uitvindingshoogte van een uitvinding is onvermijdelijk enigszins arbitrair, terwijl ook hier geldt dat men bezwaarlijk appels met peren kan vergelijken.

86. Oorspronkelijk werd gemeend dat Hupkens een belangrijk ruimere uitvinding had gedaan, nl. een

flexibele wand voor een mixer om aankoecken te voorkomen, ongeacht de uitvoering van de middelen om deze wand in beweging te brengen (zie conclusie 1 van de octrooiaanvraag). Het is echter gebleken dat, gezien de toen bekende stand van de techniek, deze ruimere uitvindingsgedachte niet octrooieerbaar was. Het was reeds bekend een flexibel wandgedeelte door middel van mechanische middelen heen en weer te bewegen (Nederlandse octrooiaanvraag 64.03236). Bovendien bleek bekend te zijn om de flexibele wand in een bunker door middel van langs de wand op en neer beweegbare rollen te deformeren (DAS 1.119.169).<sup>1)</sup> Voorts was bekend de inrichting beschreven in een 2e "Addition" van het Frans octrooi nr 1.283.326.

De conclusies van het onderhavige octrooi m.b.t. de uitvinding van Hupkens (nr 168.143) zijn daarom beperkt tot een bepaalde rolconstructie die de flexibele wand in beweging kan brengen, waarbij het kenmerkende is gelegen in de ongeveer cilindrische vorm van de mengkamerwand, en de uitvoering van de vervormingsorganen als rollen met een horizontale lang-as, die ten opzichte van de huls in verticale richting verplaatsbaar zijn en die met hun omtrek een plaatselijke instulping van de huls bewerkstelligen, waarbij de rollen zijn gerangschikt in benedenwaartse richting opeenvolgende rollenkranen, die elk een aantal gelijkmatig over de omtrek van de huls verdeelde rollen omvatten en de rollen in opvolgende rollenkranen versprongen ten opzichte van elkaar liggen en elkaar overlappen. Naar de mening van deskundigen liet en laat dit nog wel wat ruimte voor andere toepasbare constructies voor het bewegen van wanden met eenzelfde effect.

Conclusies 2 en 3 van het octrooi claimen intussen bepaalde goede uitvoeringsvarianten.

87. Gesteld zou kunnen worden dat er nogal wat gelijkis is met de rolconstructie als vermeld in het DAS 1.119.169. Dit heeft de Octrooiraad er echter - terecht - niet van weerhouden om octrooi te verlenen voor de inventieve gedachte om een enigszins vergelijkbaar systeem toe te passen in een menginrichting. Het genoemde DAS heeft betrekking op het tegengaan van verstoppingsverschijnselen bij het bunkeren (d.w.z. bij opslag). Ook ten opzichte van het vermelde Franse octrooi heeft de vinding van Hupkens voldoende uitvindingshoogte.

88. Bezien naar de stand van de techniek zijn deskundigen al met al van oordeel dat Hupkens de verdienste toekomt een zeer bruikbare constructie voor de menginrichting te hebben gevonden, evenwel zonder dat gezegd kan worden dat het gaat om een vinding van een buitengewone inventiviteit.

##### D.1.2. De betekenis van de uitvinding voor Schugi

89. Schugi was al geruime tijd geconfronteerd met het probleem van het vastkoecken van grondstoffen in de menger. Schugi had een team van externe deskundigen (waaronder Duitse ingenieurs) aangetrokken om het probleem op te lossen. Het team kwam met verschillende oplossingen voor dit probleem. Deze werden beproefd, zonder dat dit tot de gewenste eindresultaten leidde. Nadien werd Hupkens aangesteld. Hupkens kwam al heel snel met diens vinding, welke het aankoeckprobleem afdoende heeft opgelost. Uiteraard is de door Hupkens ontworpen rollenkooi slechts een onderdeel van een omvangrijke meng- en granuleerinstallatie; echter een onderdeel, dat de onderneming in staat stelde om menginstallaties te leveren zonder aankoeckproblemen.

Ten tijde van de vinding had Schugi vooral het oog op het verwerken van slakkenmeel; een markt, die een gunstig perspectief leek te bieden. Het was echter een perspectief, dat door andere ontwikkelingen al spoedig daarna verdween. Er zijn echter ook andere grondstoffen, die in de menger aankoeckneigingen vertonen en daardoor een effectief mengproces verstoren. Schugi blijkt zich te

<sup>1)</sup> DAS = Duits "Auslegeschrift".

hebben toegelegd op juist die marktsegmenten, waarin zich aankoopproblemen voordoen. Zoals: mengers voor de chemische, de voedingsmiddelen-, de was- en afwasmiddelen-, de farmaceutische industrie en andere industrieën.

90. De vinding van Hupkens heeft Schugi in staat gesteld om wereldwijd een omvangrijke markt te ontwikkelen in profijtelijke marktsegmenten. Ondanks de terughoudendheid van de zijde van Schugi in het verstrekken van gegevens, zijn deskundigen tot het inzicht gekomen, dat de vinding van Hupkens een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorspoedige ontwikkeling en omzetgroei van Schugi.

91. Hoewel nogmaals gesteld moet worden, dat de "uitvindingshoogte naar de stand der techniek" niet uitzonderlijk was, achten deskundigen de "levenscyclus" van de vinding bijzonder lang. Bekend is, dat "zwakke" producten een korte levenscyclus vertonen: het product wordt geïntroduceerd op de markt, het groeit naar "volwassenheid" en veroudert dan vrij snel; binnen enkele maanden of jaren verdwijnt het weer van de markt. De vinding van Hupkens nu blijkt een "krachtige" levenscyclus te vertonen: bijna 20 jaar na dato wordt die vinding nog steeds door Schugi geëxploiteerd.

D.1.3. *De betrokkenheid bij de uitvinding van het verdere personeel van Schugi*

92. Tussen partijen is in confesso dat het "aankoopprobleem" bij Schugi bekend was toen Hupkens in dienst werd genomen. Het is zelfs zo dat het zoeken naar een oplossing voor dit probleem de (1e) taak was waarvoor Hupkens werd aangesteld. Hupkens kon derhalve zijn werkzaamheden beginnen op basis van een duidelijke probleemstelling, waarbij de bezwaren die aanwezig bleken tegen andere reeds bij Schugi beproefde oplossingen hem duidelijk zullen zijn gemaakt. Ook de – overigens tot de stand der techniek behorende – mogelijkheid van het werken met flexibele wanden was bij Schugi bekend, zij het voor het tegengaan van het aankopen in bochten van leidingen, waarbij voorts niet aan mechanische middelen werd gedacht, maar aan drukvariëaties.

93. Uit het verhandelde ter zitting van 6 april 1989 is deskundigen genoegzaam gebleken dat Hupkens de geöctrooieerde uitvinding zelfstandig heeft gedaan. Niet weersproken, doch eerder bevestigd is de stelling van Hupkens dat zijn directe chef, ir Gans, in de door Hupkens gepresenteerde oplossing weinig zag. Ook het eerder genoemde team van deskundigen had de oplossing in geheel andere richtingen gezocht. Het door gedaagden verschaft organogram geeft geen aanleiding om aan te nemen dat anderen binnen de organisatie van Schugi aan de geöctrooieerde uitvinding hebben bijgedragen.

Hupkens heeft (met instemming van de directeur Van Ginneken) en uiteraard met door Schugi ter beschikking gestelde middelen, zelf de werktekeningen gemaakt en op basis daarvan een prototype laten construeren, waarmee het gewenste effect werd aangetoond. Wezenlijke bijdragen van "uitvindersaard" daarbij door anderen binnen de organisatie van Schugi zijn niet of ongenoegzaam gebleken. Vanzelfsprekend vereiste het doen van proefnemingen een speciale ervaring en expertise m.b.t. het mengen, welke bij Schugi in ruime mate aanwezig was, en die aan het spoedig succes van de proefnemingen uiteraard heeft bijgedragen.

D.1.4. *Samenvatting D.1.1. t/m D.1.3.*

94. Ter samenvatting van het voorafgaande merken deskundigen op dat zij de uitvinding van Hupkens niet van een buitensporige inventiviteit achten; maar zij zijn evenmin van oordeel dat de Octrooiraad ten onrechte "uitvindingshoogte" zou hebben aangenomen. In de concrete situatie bij Schugi, naar de onder D.1.2. vermelde omstandigheden, bood Hupkens' uitvinding kennelijk een potentieel waardevol perspectief, gezien de reeds gedurende langere tijd gezochte oplossing voor een tot dan toe niet behoorlijk op te lossen probleem, en de

toentertijd niet oninteressante marktvooruitzichten op met name de "slakkenmeel"-markt. Uit onderdeel D.1.3. is gebleken dat binnen Schugi inderdaad Hupkens de man is geweest die juist de stap zette naar de rollenkooi/rollenkranen, waarmee fluctuaties konden worden teweeg gebracht en die een verrassende en verrassend goed werkende oplossing vormden voor het "aankoopprobleem". Blijkens de dingtalen en blijkens hetgeen deskundigen ter zitting van 6 april 1989 nader gebleken is, kan niet gezegd worden dat ander personeel van Schugi, al in deze richting koerste; eerder blijkt het tegendeel het geval. Daarbij moet echter wel onderkend worden dat Hupkens kon voortbouwen op een duidelijke probleemstelling, die de vrucht was geweest van eerder onderzoek bij Schugi, en voorts dat Schugi – vanzelfsprekend – faciliteiten heeft geboden om de inventieve gedachte van Hupkens door hem verder te doen ontwikkelen en voor een octrooiaanvraag rijp te maken.

95. Bovenstaand oordeel omtrent "de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had", leidt tot de conclusie van deskundigen dat daarin geen elementen zijn te ontdekken, welke zouden moeten leiden tot hetzij een opwaartse hetzij een neerwaartse druk met betrekking tot de hoogte van de vergoeding die niet alleen aan de hand van deze wettelijke factor *c* doch tevens aan de hand van de onder par. 20 genoemde wettelijke factoren

a. het "gemis aan octrooi" voor Hupkens

b. het geldelijk belang der uitvinding en

d. de billijkheid

bepaald dient te worden.

Anders gezegd: voor deskundigen is de uitkomst van hun bovenstaand onderzoek in zijn geheel genomen "neutraal" ten opzichte van hetgeen zij overigens, op basis van de factoren *a*, *b* en *d* geïndiceerd achten.

D.2. *Gemis aan octrooi, geldelijk belang en billijkheid*

D.2.1. *Uitgangspunten qua tijdbestek en territoir*

96. Allereerst willen deskundigen stilstaan bij een temporele kwestie en een territoriale kwestie.

97. Hoewel de term "gemis aan octrooi" voor verschillende interpretaties vatbaar kan zijn, achten deskundigen onjuist een interpretatie waarbij voor de bepaling van het "billijk bedrag" slechts de periode na de daadwerkelijke octrooiverlening in aanmerking genomen zou behoren te worden. Gezien onder meer art. 43A Row heeft een octrooi, en dus ook een "gemis aan octrooi" niet alleen waarde ná de octrooiverlening, maar ook (met terugwerkende kracht na de verlening) in de periode daarvoor, bijzondere omstandigheden daargelaten. Zulks geldt met name sinds de invoering, in 1964, van het zgn. uitgesteld onderzoek, een systeem dat in 1910 – toen art. 10 Row gereedgeerd werd – nog niet bestond.

98. Deskundigen zijn van oordeel dat er bij de beoordeling van de toe te kennen billijke vergoeding geen aanleiding is om (in casu) onderscheid te maken tussen in Nederland, dan wel in het buitenland verkochte voorwerpen, en – wat het laatste betreft – ook niet of het ging om landen waarin Schugi octrooibeschermt genoot, dan wel "octrooivrije" landen.

Hoewel deze kwestie(s) in literatuur en rechtspraak aanleiding blijken te hebben gegeven tot grote meningsverschillen, spelen zij naar het oordeel van deskundigen in casu geen rol. Ter zitting van 6 april 1989 heeft Schugi namelijk medegedeeld dat alle verkochte Flexomix-installaties in Nederland zijn vervaardigd, derhalve alle onder de werking van het octrooi. Voor de toe te kennen vergoeding is er derhalve geen aanleiding om een territoriaal geïnspireerde beperking aan te brengen.

99. Desgevraagd door deskundigen heeft Schugi verklaard dat terzake van de geöctrooieerde uitvinding geen licenties aan derden zijn verstrekt (anders van voor toepassing van de door Schugi geleverde installaties, voor zover nodig). Een en ander is door Hupkens betwijfeld. Deskundigen kunnen hierover geen uitspraken doen.

D.2.2. *Uitgangspunten qua berekeningsgrondslag*

100. De hier aan het woord zijnde deskundigen zijn

van oordeel dat – gegeven de onder D.1. vermelde uitgangspunten met betrekking tot de omstandigheden waaronder de uitvinding plaats had – het uitgangspunt voor de aan Hupkens naar "billijkheid" en rekening houdend met "de waarde van de uitvinding" toe te kennen vergoeding voor zijn "gemis aan octrooi" niet gezocht dient te worden in de vorm van een eenmalig bedrag bij wege van tantième of gratificatie, zoals door gedaagden verdedigd. Deskundigen menen dat bij het wettelijk uitgangspunt – vergoeding voor "gemis aan octrooi" – niet een benadering past, welke ervan uitgaat wat (naar het oordeel van deskundigen) een werkgever *eenzijdig* als gratificatie of tantième zou hebben kunnen of moeten toekennen. Deskundigen zijn daarentegen van oordeel dat het voorschrift van art. 10 lid 2 Row ertoe strekt om de werknemer enigermate te herstellen in de *onderhandelingspositie* die hij als uitvinder/octrooihouder zou kunnen hebben, doch die hem door het voorschrift van art. 10 lid 1 ontnomen is; zodat veeleer van een redelijke *tweezijdigheid* (of *onzijdigheid*) dient te worden uitgegaan. Daarbij dient de omstandigheid dat de uitvinding in dienstverband is, met als regel – en ook hier – daartoe door de werkgever ter beschikking gestelde faciliteiten, mede in de overwegingen te worden betrokken. Deskundigen willen er geen geheim van maken dat zij bij dit uitgangspunt, en bij de uitwerking daarvan, geïnspireerd zijn door het deskundigenbericht als uitgebracht in de zaak Van Gunsteren/Lips uitgebracht aan de hand van vooraf door de Rechtbank en het Hof te 's-Hertogenbosch getoetste criteria, en door gedaagde in die zaak en door de Rechtbank geaccepteerd.

Verwezen zij naar de publikatie van een en ander in het *Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE)* 1985, blz. 96-111.<sup>2)</sup> Vgl. over deze benaderingswijze ook het artikel van mr ir L.B. Chavannes in *BIE* 1985, blz. 170-173.

101. Bij de vraag naar de bepaling van een billijke vergoeding voor "gemis aan octrooi" kan men zich de vraag stellen of de werknemer-uitvinder, in casu Hupkens, tot zelfstandige exploitatie van de uitvinding zou kunnen zijn overgegaan. Art. 10 lid 1 Row weggedacht (evenals een concurrentie- en/of geheimhoudingsbeding, waarvan naar het oordeel van deskundigen geen matigende invloed op de vergoeding ex art. 10 lid 2 dienen uit te gaan), is dit mogelijk te achten. De werknemer zou bijv. met bankkrediet of met medewerking van een draagkrachtige relatie en op basis van verdere kennisneming van de stand der techniek tot eigen exploitatie in staat kunnen zijn. De geschiedenis laat daarvan voorbeelden zien. Voor deskundigen is het overigens niet het uitgangspunt dat (kans op) eigen succesvolle exploitatie door de werknemer zelf, een doorslaggevende maatstaf is bij de bepaling van de vergoeding ex art. 10 lid 2 Row. Vergoeding voor 'gemis aan octrooi' behoeft allerminst het missen van een *eigen* productie-/verkoop-exploitatie te veronderstellen. Zij kan ook gebaseerd worden op het gemis aan de mogelijkheid tot het verlenen van licenties tegen betaling, juist in gevallen waarin de uitvinder niet zelf geneigd is tot eigen productie-verkoop-exploitatie over te gaan of daartoe niet wel de eigen mogelijkheden heeft. Ook hiervan laat de praktijk tal van voorbeelden zien. Dat geldt tevens voor uitvindingen "op papier", waarbij de voor de hand liggende modus is dat de uitvinder naast de ter beschikking stelling van de uitvinding resp. de licentie een nader overeen te komen betrokkenheid heeft bij de uitwerking en implementatie ervan, in samenwerking met het personeel van de licentienemer en/of externe consultants. Eventuele octrooien van anderen spelen daarbij geen verhinderende rol, gelet op de experimenteervrijheid ingevolge art. 30 lid 3 Row resp. de regeling voor

dwanglicenties wegens afhankelijkheid ingevolge art. 34 Row.

Mogelijkheden voor Hupkens om in casu door middel van licentiëring tot indirecte exploitatie van zijn uitvinding over te gaan achten deskundigen aannemelijk. Zoals hierna zal blijken achten zij het alleszins aannemelijk dat Hupkens, vanuit een hem toegedachte positie waarin hij tot licentiëring zou kunnen overgaan, zodanige overeenkomst met Schugi zou hebben gesloten. Met dat al houden deskundigen vast aan het in par. 100 gekozen uitgangspunt.

102. Met een bedrijfsgeraad produkt, ook een goed bedrijfsgeraad produkt, is een verkoopsucces nog niet zonder meer gegeven. Duidelijk is dat in casu juist de mogelijkheid van exploitatie van de uitvinding door Schugi optimale verkoopmogelijkheden bood, gelet op de aansluiting bij bestaande produkten van Schugi, op de belangrijke plaats die Schugi reeds langere tijd op de betrokken markt innam, en op de daar aanwezige technische en verkoop-know-how. Voor zover de uitvinding van Hupkens een commercieel succes is geweest, is dat stellig mede te danken aan de omstandigheid dat juist Schugi degene was die deze in haar produktenpakket kon opnemen. Dat Hupkens op zichzelf aan laatstbedoelde, aan het succes van de exploitatie bijdragende factoren, part noch deel heeft, is juist en dient bij de vaststelling van de vergoeding in het oog gehouden te worden. Daartegenover staat dat Schugi in het kader van haar – naar haar mededelingen bepaald niet concurrentiële – positie op de markt evenzo een groot belang had bij het verkrijgen van de toepassingsmogelijkheden van de uitvinding van Hupkens. Daarmee kon zij haar produkten voor die afnemers bij wie het "aankoopprobleem" in de te leveren mengmachines een zekere of een grote rol speelde, een aanzienlijk grotere aantrekkelijkheid geven. Ook deze overweging leidt deskundigen niet tot een afwijking van het in par. 100 gekozen uitgangspunt.

103. Niet gesteld of gebleken is dat Hupkens kort na het doen van de uitvinding resp. rondom het moment van de indiening van de octrooiaanvraag een billijke vergoeding is verzocht of dat die hem is aangeboden (door de rechter is in deze zaak al vastgesteld dat deze beloning niet geacht kan begrepen te zijn in het door Hupkens genoten loon). Aannemelijk is dat partijen daarover op dat moment niet gedacht hebben, althans Hupkens niet. De wet laat toe dat de aanspraak op de vergoeding ex art. 10 lid 2 Row later wordt gedaan, voor zover zij al niet dwingt tot uitstel van het (geldend) maken van die aanspraak tot na het tijdstip waarop het octrooi daadwerkelijk is verleend. Een en ander leidt niettemin niet tot een afwijking van het door deskundigen gekozen uitgangspunt (par. 100) zoals hieronder nader uiteengezet zal worden.

#### D.2.3. Berekening van de vergoeding; lump sum of royalty-basis

104. Vaststelling van een vergoeding ex art. 10 lid 2 voor "het gemis aan octrooi" leidt, tenzij bij toepassing van arbitraire willekeur, onvermijdelijk tot het hanteren van ficties. Dit doet zich zowel voor bij het uitgangspunt van "hetgeen een redelijke (eenzijdige) tantième of gratificatie zou zijn (geweest)", als bij het uitgangspunt van een redelijke vergoeding, overeengekomen op basis van tweezijdigheid, of (destijds) onzijdig bepaald. In geen van beide benaderingen kan hieraan worden ontkomen.

105. Zoals onder D.2.2. (par. 100) aangegeven achten deskundigen de 'eenzijdige' benadering-achteraf onjuist, niet vanwege het (onvermijdelijk) fictieve karakter, maar omdat zij op een naar het oordeel van deskundigen niet met de wet strokende wijze uitgaat van een (vergaand) discretionaire bevoegdheid van de werkgever.

106. Hoewel (onvermijdelijk) fictief, kozen deskundigen derhalve voor een "tweezijdige" resp. "onzijdige" benadering. Maatstaf is dan wat Hupkens (op basis van een zekere onderhandelingspositie, waar de wet hem wil compenseren voor het "gemis aan octrooi") en Schugi (op

<sup>2)</sup> Caveat: in deze publikatie is niet duidelijk aangegeven dat op blz. 110, rechter kolom, vlak boven de derde alinea van onder het deskundigenbericht eindigt. Vanaf de derde alinea van onder is de Rechtbank weer aan het woord.

basis van een belang bij octrooiering van de uitvinding op haar naam en exploitatie daarvan) terzake van een "billijk bedrag" zouden hebben overeengekomen. Het realistisch peilmoment, dat aansluit bij de door deskundigen onder par. 97 vermelde overweging van temporele toepasselijkheid, en dat voorts aansluit bij de praktijk van overeenkomsten tot octrooi-overdracht of licentieverlening, is de korte tijdspanne tussen het doen van de uitvinding en het tijdstip daarna waarbinnen een octrooi-aanvraag moet zijn gedaan, op straffe van de steeds toenemende kans op verlies van (voor octrooiering vereiste) "nieuwheid".

107. Deskundigen zijn van mening dat Hupkens, gezien de positie die hij op de peildatum bij Schugi bekleedde, stellig bereid zou zijn geweest tot het sluiten van een overeenkomst, waarbij aan Schugi op zijn minst een exclusieve licentie tot toepassing van het verhoopt te verlenen octrooi zou zijn verleend, en dat toekenning van het eigendomsrecht op de verhoopt te verlenen octrooiën aan Schugi eveneens in de rede zou hebben gelegen, alles tegen zekere tegenprestaties waarover hieronder nader. Deskundigen menen dat Schugi hiertoe evenzeer bereid zou zijn geweest, gezien het bij haar aanwezige belang een (potentieel) goede oplossing voor het "aankoek"-probleem te verkrijgen, en door middel van een te octrooieren uitvinding exclusief te verkrijgen.

108. Vervolgens rijst dan de (andermaal slechts fictief te benaderen) vraag tegen welke vergoeding resp. met welke nevenbedingen partijen de overeenkomst zouden hebben gesloten. (De vraag laat zich overigens óók stellen óf partijen dáárover tot onderlinge overeenstemming zouden hebben kunnen geraken.) Deskundigen menen dat een zo objectief mogelijk sleutel voor de beantwoording van de vraag te vinden is in de volgende benadering. Zowel het stelsel van art. 10 Row als de feitelijke situatie, geschetst in par. 107, brengen naar het oordeel van deskundigen mede dat partijen als het ware "veroordeeld waren" het met elkaar eens te moeten worden, resp. zich daartoe zouden hebben willen laten "veroordelen". Bij gebreke aan overeenstemming over de vergoeding resp. nevenbedingen zou het vragen van bindend advies – op dat moment – een voor beide partijen nuttige en zeer waarschijnlijk acceptabele oplossing zijn geweest. Deskundigen zien dan ook aanleiding om hun antwoord op de hier bedoelde vraag te benaderen vanuit de – nog steeds onvermijdelijke, maar naar hun oordeel aan de hand van objectieve maatstaven goed invulbare – fictie, dat de uitkomst zou zijn geweest wat zij toen in de rol van bindend adviseurs geadviseerd zouden hebben.

109. Deskundigen hebben alle redenen om aan te nemen, dat zij daarbij zouden zijn uitgegaan van het in de laatste decennia – ook reeds in de jaren '60 en '70 – zeer gebruikelijke systeem, waarbij de tegenprestatie voor toekenning van octrooiaanvragen of een exclusieve licentie bestaat in een royalty-model (als uitgangspunt). Daarbij deelt – via een overeengekomen percentage – de uitvinder proportioneel in het commerciële resultaat van de vinding, veelal daargelaten de vraag of uiteindelijk octrooi verkregen zal worden. Gebruikelijk zijn daarbij nadere bepalingen m.b.t. een te betalen "vloer"-bedrag: een bepaling m.b.t. een minimumbetaling of niet-terugvorderbaar voorschot aan de uitvinder. Anderzijds dient rekening gehouden te worden met door de wederpartij te maken investeringskosten voor de daadwerkelijke octrooiering en/of voor de daadwerkelijke commerciële realisering van de vinding in een verkoopbaar product.

110. Het vaststellen van een toe te kennen 'billijk bedrag' op basis van een dergelijke royalty-basis is niet alleen in overeenstemming met hetgeen in de praktijk veel voorkomt. Het is ook het model dat, naar het oordeel van deskundigen, gegeven de noodzaak om achteraf een overeenkomst of bindend advies tussen partijen te fingeren, op de meest zuivere wijze recht doet aan de factoren "gemis aan octrooi", "geldelijk belang der uitvinding" en "billijkheid". Immers, de vaststelling van

een "lump sum" op de peildatum zou voor partijen resp. voor bindend adviseurs een vergaande slag in de lucht zijn geweest. En het kan moeilijk anders, of één der partijen zal daarmee achteraf ongelukkig zijn. Evenzo zou het achteraf construeren of fingeren van een bepaalde lump sum, naar het tijdstip van de peildatum, voor deskundigen thans een slag in de lucht zijn.

111. Deskundigen zijn van oordeel dat een vergoeding op royalty-basis, zeker een percentueel lage royalty in de orde van 1%, voor de betrokken octrooi-exploitant geen commercieel gevaar inhoudt. De overwegingen van de investeerder die produktiemiddelen wil aanschaffen, zoals de hier in het geding zijnde meng- en granuleerinstallaties, zijn van velerlei aard. De storingsgevoeligheid, met andere woorden de verwachting van een al dan niet nagenoeg storingsvrij produktieverloop, is daarbij een belangrijk criterium. In die situatie is de prijselasticiteit klein; d.w.z. dat een prijsverandering een relatief geringe omzetverandering tot gevolg heeft. Het is daarom onaanemelijk dat een prijsverhoging in de orde van grootte van 1% een merkbare invloed zou hebben op het omzetniveau. Een lump sum-benadering, althans indien de lump sum bestaat in een substantieel bedrag, is voor de exploitant uiteraard veel riskanter.

112. Of toekenning van vergoedingen op de voet van art. 10 lid 2 Row aan werknemers in de vorm van een royalty een weinig of veel voorkomend verschijnsel is, onttrekt zich enigszins aan de waarneming van deskundigen. De rechtspraak omtrent art. 10 lid 2 Row is schaars. Goed denkbaar is dat in veel gevallen de billijke vergoeding wél in een genoten of te genieten loon(sverhoging) wordt verdisconteerd, en dat dit de oorzaak is van weinig (gepubliceerde) rechtspraak. Een andere reden kan zijn dat de werknemer die een vergoeding ex art. 10 lid 2 Row wenst te ontvangen, daartoe – naar de gepubliceerde rechtspraak wél leert – veelal een zeer lange en moeizame weg heeft te gaan. Dat zou voor menig werknemer aanleiding kunnen zijn om niet hieraan te beginnen, of om bij wege van schikking toch met een afkoop-lump sum genoegen te nemen. In zodanige omstandigheden zien deskundigen echter geen aanleiding om – daar waar hun oordeel gevraagd wordt, resp. bij wege van bindend advies gevraagd zou zijn – af te wijken van de huns inziens principieel juiste(re) maatstaf van een vergoeding op royalty-basis. Dat zulks, gegeven het bestaan van de wettelijke aanspraak, verhoudingen met andere werknemers op relevante wijze of in relevante mate zou kunnen verstoren, vermogen deskundigen niet in te zien.

### D.3. Uitwerking

113. Bovengenoemde uitgangspunten dienen thans door deskundigen vertaald te worden naar hetgeen zij als een billijke regeling zien zoals die op de peildatum aan partijen geadviseerd had kunnen worden.

114. Daarbij ware uit te gaan van tenaamstelling van de octrooiën resp. octrooiaanvragen ten name van (een der) gedaagden, en dus niet ten name van Hupkens. De met de (behandeling van de) octrooiaanvragen en de octrooiering gemoeide taxen en verdere kosten, dienen daarbij voor rekening van gedaagden genomen te worden. Een en ander correspondeert met een veel voorkomende praktijk.

115. Niet ongebruikelijk en ook redelijk is de toekenning van een niet-terugvorderbaar voorschot in de vorm van een beperkt bedrag, bij het totstandkomen van het accord. In casu zou aan een bedrag ad f 10.000,- gedacht kunnen worden. Aangezien – naar blijken zal – het thans op royalty-basis toe te kennen bedrag hoger uitkomt, speelt dit in casu verder geen rol.

116. In aansluiting op hetgeen eerder (in par. 97) is aangegeven met betrekking tot het temporele element, achten deskundigen het realistisch dat partijen zouden hebben overeenkomen, resp. dat zij als bindend adviseurs zouden hebben geadviseerd de royalty-betalingen te doen plaats vinden over verkochte produkten waarin de

uitvinding is belichaamd ook in de periode waarin nog geen octrooi was verleend. Op het peiltijdstip willen partijen tot een arrangement komen – zo luidde het uitgangspunt – en het is alleszins aannemelijk en aanbevelenswaardig om de vergoeding op royalty-basis dan niet afhankelijk te stellen van de nog zeer onzekere datum waarop het octrooi zal worden verleend (als het al verleend wordt). Beide partijen zijn immers gebaat met zo veel mogelijk zekerheid omtrent hun onderlinge verhouding: de uitvinder omtrent hem toekomende royalties; en zijn wederpartij zal daar geen moeite mee (dienen te) hebben in ruil voor een zo spoedig en zo groot mogelijke zekerheid dat de uitvinding inderdaad door haar (exclusief) kan worden geëxploiteerd, te minder waar gecontracteerd kan worden op basis van een risicoarme, procentueel geringe royalty-basis.

117. Bij de bepaling van een royalty-percentage kan worden uitgegaan van een royalty over netto-opbrengsten, dan wel van een royalty over bruto-omzetten. Het spreekt vanzelf dat in het eerste geval een veel hoger percentage aangewezen is dan in het tweede geval.

Naar het oordeel van deskundigen geniet de bruto-formule, zo niet in het algemeen, dan toch in de onderhavige zaak, de voorkeur. Aan de netto-formule kleven de bezwaren dat aanzienlijke discussie mogelijk is over de in aanmerking te nemen kosten van de exploitatie, incl. (de mate van) toerekening van overheadkosten. Zodanige discussie is niet alleen "vooraf" mogelijk, maar ook tijdens de duur van de exploitatie resp. achteraf, met bovendien als onvermijdelijk potentieel sequel dat de uitvinder een aanzienlijke mate van inzicht gegeven zou moeten worden in de concrete kostenopstelling en -structuur van de exploitant.

118. Uitgaande dan van de bruto-variant, is het niet onrealistisch te veronderstellen, dat de exploitant van de uitvinding op de peildatum voor zichzelf uitgaat van een (verhoopt) rendement op de exploitatie in de orde van een 5 à 10% over de bruto-omzet. Of de exploitant dit verhoopt rendement inderdaad zal realiseren, is uiteraard ten eerste de vraag. Het gaat dan ook niet aan om eenzelfde percentage als uitgangspunt te nemen, bij het bepalen van de aan de uitvinder toe te kennen royalty. Nog daargelaten de kosten van exploitatierijp maken van de uitvinding, is het de exploitant die het risico van verlies op de verdere exploitatie draagt, terwijl de uitvinder geen zodanig risico behoeft te dragen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een omzettoerekening aan reeds ontwikkelde, resp. nader ontwikkelde onderdelen, waarop de uitvinding niet betrekking heeft, ook al kleefden aan het product met die onderdelen maar zonder de uitvinding bezwaren. Met dat al – en gelet op de verdere omstandigheden – komt een royalty-percentage van 1% (...) deskundigen billijk voor, gerekend over de omzet van de voorwerpen waarin de uitvinding rechtstreeks geïncorporeerd is, te weten in casu de "Flexomixers" zelve, onverminderd het navolgende.

119. In het algemeen kan de verkoop van het voorwerp waarin een uitvinding rechtstreeks is geïncorporeerd, bijdragen aan de verkoop van voorwerpen, waarin zulks niet het geval is, maar die de exploitant niet of (veel) minder gemakkelijk zou kunnen verkopen indien hij niet de beschikking over de uitvinding zou hebben gehad. In casu doet zich dit, naar het oordeel van deskundigen, eveneens voor, terwijl een en ander eveneens een op de peildatum voorzienbaar potentieel effect was. Aankoopproblemen doen zich voor bij het mengen van velerlei grondstoffen. Schugi heeft dankzij de uitvinding voor die aankoopproblemen een oplossing. Wellicht hebben concurrenten een andere oplossing; echter klaagt Schugi, dat nog recent inbreuk is gemaakt op het octrooi. In elk geval is de oplossing van Schugi effectief. Het spreekt eigenlijk wel vanzelf dat, wanneer een potentiële klant bij oriëntatie op de markt zich tot Schugi wendt, en wanneer daarbij aankoopproblemen ter sprake komen, of zich juist wegens aankoopproblemen tot Schugi wendt,

Schugi in een gunstige positie is komen te verkeren om ook een complete installatie aan te bieden.

120. Deskundigen zijn van oordeel dat voor de hand gelegen zou hebben en billijk zou zijn geweest de toekenning van een royalty-percentage aan Hupkens óók over de bruto-omzet met betrekking tot de in par. 119 bedoelde verdere leveranties (of dat anders het in par. 118 bedoelde royalty-percentage over de loutere "Flexomixers" zelve hoger had dienen uit te komen). Het royalty-percentage over de bedoelde de door Hupkens verdere leveranties dient echter aanzienlijk lager te worden gesteld dan de door Hupkens ten processe verlangde 1%. Redelijk en billijk oordelen deskundigen een percentage van 0,25% (...).

121. Deskundigen zijn van oordeel dat de in par. 118 en par. 120 bedoelde royalty-percentages bij wijze van "billijk bedrag" aan Hupkens toekomen over *alle* verkochte installaties, *zowel in Nederland, als in het buitenland*. Verwezen zij naar hetgeen hierover is opgemerkt in par. 98. Ook overigens zouden deskundigen, in de rol van bindend adviseurs op de peildatum, tot een zodanig arrangement geadviseerd hebben, teneinde mogelijke disputen tussen partijen in dit verband te voorkomen, en gelet op de procentueel *lage* royalty. Om dezelfde redenen zouden deskundigen geadviseerd hebben tot vergoeding van dezelfde royalty-percentages over eventuele door derden als licentienemers van Schugi te bouwen installaties: een geval waarvan Schugi gesteld heeft dat dit zich niet heeft voorgedaan, maar wat door Hupkens wordt betwijfeld, en waarover deskundigen overigens geen uitspraken kunnen doen.

#### D.4. *Calculatie*

122. Teneinde op basis van het voorafgaande tot de bijbehorende calculaties te kunnen overgaan hebben deskundigen Schugi verzocht opgave te doen van de door haar gerealiseerde omzetten terzake van verkochte "Flexomixers" (vgl. par. 118) en verkochte verdere apparatuur als in par. 120 bedoeld.

123. Schugi heeft deskundigen slechts omzetgegevens met betrekking tot "los" verkochte "Flexomixers" verschaft. Zulks is aanvankelijk geschied door opgave (in "map VIII") bij brief van de advocaat van gedaagden aan deskundigen dd. 15 februari 1989. Vervolgens ontvingen deskundigen een nadere – deels gecorrigeerde – opgave (lijst "A-1") bij schrijven van de advocaat van gedaagden aan deskundigen dd. 26 april 1989. ...

124. Deskundigen zijn hunnerzijds bereid uit te gaan van de juistheid van de opgave als door Schugi in lijst "A-1" gedaan, uitgaande van de goede trouw. Onverminderd het hierna volgende gaan deskundigen uit van de juistheid van deze opgave, voor zover het "los" verkochte "Flexomixers" (over de jaren 1972 t/m 1988) betreft. Vergelijking van de opgave van de in de jaren 1973 t/m 1983 gerealiseerde omzet (in de jaarstukken 1984 t/m 1987 wordt geen omzet vermeld) met de aan deskundigen vertrouwelijk verstrekte jaarstukken bevestigt de juistheid van de opgegeven totaal-omzet van Schugi B.V. Ook worden in die jaarstukken omzet-specificaties gegeven, die deskundigen houvast boden bij hun ramingen. Zo wordt bv. over de jaren 1979 t/m 1983 de omzet van de "menginstallaties" en van "granuleerinstallaties" elk apart vermeld. Echter geven die jaarstukken geen direct houvast om de opgave van de omzet "Flexomixers", als in lijst "A-1" gedaan, nader te verifiëren. Ook beschikken deskundigen niet over jaarstukken van enige andere bedrijven uit de "Schugi-groep". Wel geven bedoelde jaarstukken een duidelijke indicatie, dat de "Flexomixer" voor de bedrijfsvoering van Schugi van groot belang moet zijn (geweest). Echter kunnen deskundigen hun bevindingen uit de jaarstukken niet motiveren zonder de toegezegde vertrouwelijkheid te schenden. De door deskundigen op grond van de verstrekte gegevens gedane schattingen worden daarom niet nader gemotiveerd. Deskundigen leiden uit de verstrekte gegevens af, dat het aantal

verkochte "Flexomixers" die verkocht zijn als onderdeel van een installatie, vrij groot moet zijn geweest.

125. Op basis van Schugi's opgave van "los" verkochte "Flexomixers" in de jaren 1982 t/m 1988 komt daarover aan Hupkens (zonder rekening te houden met rentefactoren) toe:

1% x f 18.243.000 f 182.430.

Rekening houdende met rentefactoren, tót aan de datum van het inleidend verzoekschrift waarbij wettelijke rente vanaf die datum is gevorderd (10 september 1984), ware dit bedrag nader te stellen op: f 200.000.

126. Ondanks herhaald verzoek hebben deskundigen geen omzetgegevens van Schugi ontvangen met betrekking tot:

- verkochte "Flexomixers", deel uitmakend van door Schugi geleverde grotere installaties;
- installaties, medeverkocht met "Flexomixers" als in par. 119 en 120 bedoeld.

Bij de meergenoemde brieven van 15 februari 1989 en 26 april 1989 heeft Schugi deskundigen doen weten:

(a) dat er boven het aantal van de op lijst "A-1" verantwoorde 284 "los" verkochte "Flexomixers" nog een aantal "Flexomixers" verkocht zal zijn als onderdeel van complete installaties, maar dat het desbetreffende extra aantal in de administratie van Schugi niet meer te achterhalen is;

(b) dat evenmin te achterhalen zijn betrouwbare omzetgegevens over de met "Flexomixers" meegeleverde verdere installaties als in par. 119 en 120 bedoeld.

127. Overeenkomstig het hiervoor overwogene komt Hupkens nog toe

1% x de omzet van een nader aantal verder (in installaties) verkochte "Flexomixers";  
 1/4% x de omzet van verdere installaties als in par. 119 en 120 bedoeld.

128. Deskundigen menen op basis van de zijdens Schugi, deels kenbaar voor de tegenpartij, deels vertrouwelijk slechts aan deskundigen verstrekte gegevens, in staat te zijn een huns inziens alleszins verantwoorde raming te kunnen maken van de omzetten als zoëven in par. 127 bedoeld. Zoals onder par. 124 aangegeven kunnen zij daaromtrent echter geen nadere motivering geven dan hieronder vermeld.

129. Deskundigen komen dan tot de volgende raming: door Schugi opgegeven totale omzet over de jaren 1972 t/m 1988

f 138.938.000.-  
 Daarvan 284 "losse" Flexomixers volgens opgave: - 18.243.000.-

blijft f 120.695.000.-  
 Door deskundigen geraamde omzet van buitenlandse vestigingen, verminderd met onderlinge leveringen f 10.000.000.-

Totale naar schatting te verdelen omzet f 130.695.000.-

Deskundigen ramen de omzet van Schugi in installaties, voorzien van Flexomixers (derhalve afgezien van de boven vermelde 284 "losse" Flexomixers) op 60% van evenbedoelde omzet van f 130.695.000.-. Het aandeel daarin van de eigenlijke Flexomixers ramen zij op 4/15e deel; het aandeel van de medeverkochte installaties op 11/15e. Dit leidt tot de volgende calculatie:

40% (van f 130.695.000.-)	f 52.278.000.-
niet relevante omzet.	
(60% = 78.417.000.-)	
60% x 4/15e Flexomixers in installaties	20.911.000.-
60% x 11/15e met Flexomixers meegeleverde installaties	57.506.000.-
	<hr/>
f	0.-

130. Overeenkomstig hetgeen onder 127 en 129 is vermeld komt Hupkens - zonder rekening te houden met rentefactoren - dan voorts toe:

1% x f 20.911.000.- f 209.110.-  
 1/4% x f 57.506.000.- 143.765.-

f 352.875.-

welk bedrag, rekening houdende met rentefactoren tot aan de dag van het inleidend verzoekschrift, nader ware te stellen op f 385.000.-

131. Met het onder 125 vermelde bedrag ad 200.000.-

resulteert een en ander in een (t/m 1988) totaal aan Hupkens toe te kennen vergoeding ad 585.000.-

=====

132. Denkbaar is dat gedaagden de in par. 129 vermelde raming van deskundigen zouden willen aanvechten, bijv. door te stellen dat de omzetten als hieronder door deskundigen geraamd niet in die mate op "Flexomixers" deel uitmakend van grotere installaties, resp. op zodanige medeverkochte installaties betrekking zouden hebben, maar (deels) bijv. op granulatoren waarin de uitvinding van Hupkens niet belichaamd zou zijn. (Uiteraard is ook denkbaar dat Hupkens het tegendeel zou willen stellen). Het is naar de mening van deskundigen dan vooreerst aan gedaagden om, niettegenstaande het één- en andermaal aan deskundigen te kennen gegeven standpunt dat (betrouwbare) gespecificeerde omzetgegevens niet (meer) bij haar voorhanden zijn, desgeraden van dat standpunt terug te komen, en eventueel alsnog gespecificeerde instructie aan te bieden, waaruit zou moeten blijken dat de evenbedoelde omzetten lager zijn dan door deskundigen geraamd. Naar de mening van deskundigen zou het vervolgens aan de Kantonrechter zijn of hij gedaagden alsnog tot zodanige instructie wil toelaten.

133. Deskundigen merken nog op dat aan Hupkens voorts t.z.t. ware toe te kennen op dezelfde voet te berekenen royalties over de jaren v.a. 1989 t/m de einddatum van het Nederlands octrooi, waarbij deskundigen ervan uitgaan dat Schugi de maximale octrooiduur zal benutten of in ander geval met Hupkens dient te onderhandelen over een andere oplossing.

D.5. Slotopmerkingen

134. Deskundigen menen dat in het voorafgaande zo niet expliciet, dan toch impliciet te hebben gemotiveerd waarom zij de argumenten van partijen met betrekking tot een (volgens Hupkens) hogere, dan wel (volgens gedaagden) lagere toe te kennen "billijke vergoeding" niet delen.

135. Ten aanzien van Hupkens geldt in het bijzonder dat deskundigen het verlangen van 1% over de omzet van met "Flexomixers" meegeleverde installaties te hoog en onbillijk achten; zoals aangegeven achten zij 1/4% van die omzet billijk. Een en ander brengt mede dat zij ook Hupkens' subsidiaire eis ten bedrage van f 3.000.000.- onbillijk en te hoog achten. Deskundigen willen daarbij echter opmerken dat, vanuit een extreem standpunt bezien, een vergoeding in die orde van grootte goed verdedigbaar zou zijn.

136. Ten aanzien van de opstelling van gedaagden geldt in het bijzonder dat deskundigen de opvatting als zou een billijke vergoeding kunnen bestaan in een eenmalig bedrag in de orde van een gratificatie of tantième als uitgangspunt onjuist achten, terwijl een "lump sum"-benadering hen mede om andere redenen onwenselijk resp. bepaald minder billijk voorkwam. Op basis van het gegeven rechterlijk oordeel dient aan Hupkens een "billijke vergoeding" toe te komen welke niet in het door hem genoten loon begrepen kan worden geacht. Een benadering via de royalty-formule komt, als aangegeven, deskundigen (het meest) billijk voor.

Deskundigen hebben kennis genomen van de talrijke argumenten van gedaagden om geen vergoeding toe te kennen, resp. om deze zo laag mogelijk te doen vaststellen. Deskundigen hebben deze alle in de overwegingen betrokken. Voor al deze argumenten (zoals: dat het werk dat leidde tot de uitvinding tot de taak van Hupkens behoorde, resp. het vinden van de oplossing (ten dele) diens werk was; dat Schugi daarbij faciliteiten bood; dat Hupkens op de hoogte (gesteld) was van de problematiek en eerdere pogingen tot oplossing, resp. op de hoogte (gesteld) was of kon zijn van de stand der techniek; dat ook andere werknemers bij de ontwikkeling betrokken zouden zijn geweest; dat het gehalte van de uitvinding maar klein was; dat de markt tegenviel; dat het aantal verkochte apparaten slechts klein zou zijn geweest; dat er sprake was van inbouw in andere installaties; dat nadere experimenten en proeven op basis van een te bouwen prototype nodig waren; dat door Schugi octrooieringskosten en nog tal van andere kosten te maken waren; dat de installatie nadien door Schugi verder verbeterd is; dat Hupkens het octrooi niet op zijn naam zou hebben/kunnen willen stellen vanwege met name daaraan verbonden kosten en ook niet tot licentiëring zou hebben kunnen overgaan; dat niet op de omzet/winst van Schugi gelet dient te worden omdat slechts het "gemis" van Hupkens bepalend zou zijn en Hupkens naar Schugi's verwachting niet zelf te octrooieren ook niets gemist zou hebben; dat Hupkens te veel nadruk zou leggen op door Schugi behaalde voordelen, welke voordelen slechts in geringe mate aan Hupkens' uitvinding te danken zouden zijn; dat Hupkens een met de uitvinding samenhangende salarisverhoging van 10% resp. nogmaals 10% zou hebben ontvangen; dat een deel van de installaties naar het buitenland resp. naar "octroovrije" landen is geleverd); voor al deze argumenten geldt dat zij *hetzij* (door de rechter dan wel door deskundigen) onjuist of irrelevant zijn bevonden, *hetzij*, voor zover zij niet onjuist resp. niet irrelevant zijn, door deskundigen overeenkomstig de wettelijke criteria van art. 10 Row zijn meegewogen, en verdisconteerd in de hoogte van de aan Hupkens op royalty-basis toe te kennen vergoeding.

137. Met al het voorafgaande (vanaf par. 84 t/m 136) is mede - impliciet - aangegeven waarom de hier aan het woord zijnde deskundigen een aantal opvattingen van de deskundige Mulder niet onderschrijven (zoals in par. C, de overwegingen van de deskundige Mulder, omgekeerd het geval was). Hoewel ook de hier aan het woord zijnde deskundigen - net als de deskundige Mulder - menen dat het niet geraden is dat deskundigen over en weer nog bijzonderlijk hun visies op onderdelen gaan becommentariëren, willen zij ter voorkoming van misverstand nog bij een viertal - in het voorafgaande niet als zodanig aan de orde gestelde - factoren stilstaan.

138. Hoewel de hier aan het woord zijnde deskundigen zijn uitgegaan van een vergoeding voor Hupkens op royalty-basis (ad 1% resp. 1/4%) willen zij daarmee niet gezegd hebben dat zij daarbij een even hoog percentage in aanmerking genomen zouden hebben als zij, optredend als bindend adviseurs in een zaak tussen concurrerende ondernemingen, dan wel als deskundigen in een octrooi-inbreukzaak geëigend zouden hebben geacht.

139. Factoren als de "sterkte" van een octrooi resp. deszelfs "beschermingsomvang" achten de hier aan het woord zijnde deskundigen besproken met hun beschouwingen over de "uitvindingshoogte". Zij wijzen er dus op dat zij niet geacht willen worden bij die factoren niet te hebben stilgestaan.

De hier aan het woord zijnde deskundigen constateren dat Schugi in de uitvinding een octrooieerbare uitvinding heeft gezien en nog steeds ziet, en dat nietigheidsacties niet hebben plaats gevonden; inbreuk daarentegen wèl, naar mededeling van Schugi.

Deskundigen willen voorts geacht worden in par. D.3, uitmondend in aldaar als redelijk en billijk aangegeven royalty-percentages, de sterkte/zwakte-analyse van het

octrooi - voorzover toen overzienbaar - verdisconteerd te hebben.

140. Alle deskundigen zijn voor hun rapport en advies uitgegaan van hetgeen zij zien als een juiste toepassing van Nederlands recht. De deskundige Mulder heeft daarbij uitgewerkt tot welk resultaat naar zijn mening toepassing van de Westduitse wet aanleiding zou geven. De hier aan het woord zijnde deskundigen achten zich - in het kader van de gegeven opdracht - niet in staat hunnerzijds zich in het Westduitse recht en de toepassing daarvan te verdiepen. Zij kunnen niet geacht worden zich met de desbetreffende uitgangspunten en de uitwerking daarvan te verenigen. Nu overigens de arbeids(-rechtelijke) cultuur per land sterk kan verschillen, achten zij het niet zonder meer voor de hand liggend om hun rapport en advies te doen beïnvloeden door vergelijking met hetgeen de toepassing van een ander rechtsstelsel met zich zou brengen.

141. De hier aan het woord zijnde deskundigen menen dat geen oordeel gevraagd is over de betekenis en toepassing van art. 5 van (de bijlage bij) de arbeidsovereenkomst tussen Hupkens en Schugi. Overigens delen zij de interpretatie daarvan door de deskundige Mulder niet: zij menen dat de clausule ziet op niet-geoctrooierde verbeteringen.

142. Voor het overige zullen de hier aan het woord zijnde deskundigen zich van bijzonder commentaar op het rapport van hun mede-deskundige onthouden.

#### E. Advies

Het - verdeelde - advies van deskundigen luidt als volgt.

##### E.1. Advies van de deskundige mr ir H. Mulder

Aan Hupkens ware als billijke vergoeding ex art. 10 Row toe te kennen een eenmalig bedrag, groot f 50.000.-.

##### E.2. Advies van de deskundigen P.F.Th. Klaus en prof. mr D.W.F. Verkade

Aan Hupkens ware als billijke vergoeding ex art. 10 Row toe te kennen, voor de periode t/m 1988, een bedrag groot f 585.000.-, en over de periode nadien een bedrag op royalty-basis overeenkomstig het vermelde in par. 118, 120 en 133 van dit rapport. Enz.

g) Tussenvonnis Kantonrechter te Amsterdam, 21 mei 1990 (Mr H.G. Schoonhoven).

#### Overwegende:

1. dat de deskundigen een verdeeld advies hebben uitgebracht, luidende namelijk het advies van de deskundige Mr. Ir. Mulder, dat aan eiser als billijke vergoeding (ex artikel 10 Row) ware toe te kennen een eenmalig bedrag van f 50.000,-, en luidende het advies van de beide andere deskundigen, P.F.Th. Klaus en prof. Mr. D.W.F. Verkade, dat aan eiser als billijke vergoeding (ex artikel 10 Row) ware toe te kennen:

voor de periode tot en met 1988 een bedrag van f 585.000,-;

voor de periode ná 1988 een bedrag op royalty-basis als nader in het deskundigenrapport aangegeven door de beide hier bedoelde deskundigen;

2. dat weliswaar een poging om een schikking tussen partijen tot stand te brengen thans weinig kans van slagen lijkt te hebben, maar het niettemin wenselijk voorkomt te trachten tot een vereniging van partijen te komen, eventueel tot een gedeeltelijke schikking tussen partijen;

3. dat aldus, alvorens (verder) in te gaan op voormeld deskundigenrapport, thans dient te worden beslist als volgt;

#### Rechtdoende:

Gelasten partijen om te verschijnen - eiser en gedaagde sub 1. in persoon en gedaagde sub 2. vertegenwoordigd door een persoon bevoegd om namens haar in rechte op te treden - ter terechtzitting van vrijdag 29 juni



1990 te 14.30 uur, zulks voor het beproeven van een vereniging van partijen;

Houden alle verdere beslissing aan. Enz.

**h)** Eindvonnis Kantonrechter te Amsterdam, 15 maart 1991 (Mr S.G. Ellerbroek).

De comparitie is gehouden op 27 augustus 1990. Partijen zijn verschenen, bijgestaan door hun gemachtigden.

Daarna is opnieuw vonnis gevraagd.

*Gronden van de beslissing*

De kantonrechter zal het meerderheidsadvies van de deskundigen en de gronden waarop dit berust overnemen.

De uitgangspunten van het minderheidsadvies, als neergelegd onder 30.6 en 30.7 en gemotiveerd onder 30.1 tot en met 30.5 kunnen niet als juist worden aanvaard.

Niet valt in te zien, waarom een schadevergoeding ex art. 43 of 43A Row geen recht zou kunnen en moeten doen wedervaren aan door de octrooihouder gemaakte kosten. Bovendien doet de omstandigheid dat verbod van inbreuk kan worden bewerkstelligd, juist afbreuk aan het verband dat deze deskundige legt tussen de artt. 10, 43 en 43A Row. Het onder 30.3 gestelde kan redelijkerwijs niet leiden tot vermindering van een aanspraak ex art. 10 lid 2 Row. De onder 30.4 geponeerde stelling komt evenmin juist voor.

Het bestaan van het onder 45.5 bedoelde causaal verband moet voldoende aannemelijk geacht worden. Dit verband bepaalt mede de waarde van de uitvinding, al betreft deze slechts een deel van de totale installatie.

Er zijn geen juridische gronden voor de in het minderheidsadvies toegepaste toetsing aan Duitse wetgeving. Dat de Nederlandse industrie bij gebreke van die toetsing "in een zeer ongunstige positie ten aanzien van de buitenlandse industrie zou komen" levert niet een zodanige grond op.

De onder C7 gemaakte opmerkingen gaan uit van een onjuiste lezing van art. 5 van de bijlage bij de arbeids-overeenkomst, en gaan bovendien de opdracht aan deskundigen te buiten.

Het betoog van gedaagden dat geen royalty verschuldigd is voor verkopen naar landen, waar geen octrooibeschermt geldt, stuit af op hetgeen onder 96 van het deskundigenrapport is overwogen.

Gedaagden betwisten de door de deskundigen in aanmerking genomen omzetcijfers. Nu zij evenwel noch in de processtukken, noch ten overstaan van deskundigen voldoende exacte en onderbouwde gegevens hebben verschaft, zal daaraan en aan het begeleidend bewijsaanbod thans voorbijgegaan worden.

Ook het argument van gedaagden dat zij tegen betaling van het door de meerderheid van deskundigen geadviseerde bedrag geen overeenkomst met eiser zouden hebben gesloten, gaat niet op. Gedaagden hebben de uitvinding gebruikt en daarmee de consequentie aanvaard, dat ingevolge art. 10 lid 2 Row een vergoeding zou kunnen worden opgelegd.

Het deskundigenrapport geeft geen aanknopingspunt voor de stelling van gedaagden, dat in de benadering van de meerderheid van deskundigen de werknemer/uitvinder in een betere positie zou komen dan de niet-werknemer/uitvinder, wat overigens ook de betekenis van die stelling zou zijn.

Terecht betogen gedaagden dat het uitgangspunt dient te zijn de waarde die het octrooi voor eiser zou hebben vertegenwoordigd. Dit brengt evenwel niet mee, dat bij de bepaling van die waarde niet zou moeten worden gelet op het nuttig effect van de toepassing van het octrooi in het bedrijf, zoals door de meerderheid van deskundigen in aanmerking genomen. Evenmin valt in te zien, waarom daarbij niet mede gelet zou mogen worden op de verkoop van voorwerpen, waarin de uitvinding niet rechtstreeks is geïncorporeerd, maar die niet of minder gemakkelijk

verkocht zouden kunnen worden, indien de uitvinding niet ter beschikking zou zijn geweest.

Ten onrechte betogen gedaagden dat het door de meerderheid van deskundigen gehanteerde royalty-percentage van 1% niet leidt tot een billijke vergoeding, omdat daardoor het volledige profijt bij eiser zou worden gelegd. Bij de door deze deskundigen gemaakte schattingen is volstrekt onaannemelijk dat dit het geval zou zijn. Zoals hiervoor al vastgesteld, hebben gedaagden onvoldoende gegevens overgelegd, waaruit de onjuistheid van die schattingen zou blijken.

Voor het overige zijn de argumenten van partijen meegewogen in het meerderheidsadvies. Anders dan gedaagden menen, behoeften de deskundigen niet voor elke factor afzonderlijk aan te geven, welk gewicht deze in de schaal legde.

Nu enerzijds aanzienlijk minder wordt toegewezen dan is gevorderd, anderzijds gedaagden de verschuldigdheid van enige vergoeding heeft betwist, dienen partijen te worden aangemerkt als over en weer op bepaalde punten in het ongelijk gesteld. De gedingkosten zullen daarom worden gecompenseerd, met dien verstande dat de kosten van het deskundigenbericht aan ieder van partijen voor de helft ten laste zullen worden gebracht.

*Beslissing*

Gedaagde sub 1 wordt veroordeeld om aan eiser te voldoen de som van f 585.000,-, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 20 september 1984 - de datum waarop de dienstbrieven zijn verzonden - tot de voldoening.

Gedaagde sub 1 wordt voorts veroordeeld om aan eiser te voldoen 1% van het bedrag van de bruto-omzet die door gedaagde sub 2 in binnen- en buitenland met ingang van 1 januari 1989 tot de einddatum van het octrooi is of zal worden behaald met betrekking tot voorwerpen, waarin de onderhavige uitvinding rechtstreeks is geïncorporeerd.

Gedaagde sub 1 wordt voorts veroordeeld om aan eiser te voldoen 0,25% van het bedrag van de bruto-omzet die door gedaagde sub 2 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.

Dit vonnis is tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

**i)** Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 20 november 1991 (Mrs C.L. Kuijper-Keijzer, F.A. Hartsuiker en W.M. van den Bergh).

*Gronden van de beslissing.*

in het incident:

1. Van Ginneken is bij voornoemd vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 15 maart 1991 onder meer veroordeeld tot betaling aan Hupkens van f 585.000,- met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 20 september 1984, welk vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.

2. Genoemd bedrag strekt tot betaling van een billijke vergoeding wegens gemis aan octrooi in de zin van artikel 10 lid 2 Rijsoctrooiwet.

3. De kantonrechter heeft zijn beslissing gebaseerd op het standpunt van de deskundigen P.F.Th. Klaus en prof. mr D.W.F. Verkade en daarbij het minderheidsstandpunt van de deskundige mr ir H. Mulder verworpen. Nadat Hupkens met de executie van genoemd vonnis was gestart heeft Van Ginneken zich gewend tot de President van deze rechtbank en gevorderd de executie te schorsen, welke vordering bij vonnis van 30 mei 1991 (onder voorwaarde) is toegewezen.

3. Hupkens is van het kort gedingvonnis in hoger beroep gekomen, waarna het Gerechtshof te Amsterdam dit bij arrest van 12 september 1991 heeft vernietigd. Hupkens is thans voornemens de executie van voormeld vonnis van de kantonrechter te hervatten.

4. Nadat Van Ginneken bij gelegenheid van de pleidooien zijn primaire vordering had ingetrokken vordert hij dat de rechtbank zal verklaren dat het vonnis van de kantonrechter van 15 maart 1991 slechts ten uitvoer kan worden gelegd tegen deugdelijke zekerheidsstelling door Hupkens, met veroordeling van laatstgenoemde in de kosten op het incident gevallen. Van Ginneken doet zijn vordering steunen op de stelling dat de kans dat hij het door hem krachtens het vonnis van de kantonrechter te betalen bedrag bij vernietiging van dat vonnis in hoger beroep terug kan krijgen, vrijwel nihil is. Hij voert in dit verband aan dat Hupkens niet over vermogensbestanddelen beschikt waarop verhaal mogelijk is, op geen enkele wijze zekerheid voor terugbetaling wenst te geven en geweigerd heeft een bankgarantie van Van Ginneken tot het thans te betalen bedrag te aanvaarden.

5. Hupkens stelt hier tegenover dat het materieel gaat om een executiegeschil dat reeds tot in hoogste instantie is uitgeprocedeerd. Van Ginneken maakt daarom naar het oordeel van Hupkens misbruik van de mogelijkheid tot het instellen van een provisionele vordering.

6. De stelling van Hupkens dat aan Van Ginneken niet de mogelijkheid behoort toe te komen om een provisionele vordering als de onderhavige in te stellen is onjuist. Dit zou materieel het geval kunnen zijn indien de thans aan de rechtbank voorgelegde vraag – namelijk of in het bestaan van een aanzienlijk restitutie-risico grond kan worden gevonden voor de eis tot het stellen van zekerheid – reeds in de kort gedingprocedure zou zijn beantwoord.

7. Dat antwoord kan echter in het arrest in kort geding van het Gerechtshof te Amsterdam van 12 september 1991 niet worden gevonden. Immers het Hof heeft – samengevat – getoetst aan de vraag of Hupkens een in redelijkheid te respecteren belang bij executie van het vonnis van de kantonrechter heeft (rechtsoverweging 4.8) en of er sprake is van een noodtoestand of andere omstandigheden waaruit zou kunnen blijken dat Hupkens misbruik van zijn bevoegdheid maakt door te executeren (rechtsoverweging 4.9). Deze vragen zijn alle negatief beantwoord met als conclusie – kort gezegd – dat er voor schorsing van de executie geen gronden zijn.

8. Aldus is de vraag of er – geheel los van de schorsingscriteria – aanleiding is aan de executie de voorwaarde van zekerheid te verbinden niet aan de orde geweest, waaraan niet afdoet dat het de kort geding rechter vrijstaat ambtshalve tot het stellen van een dergelijke voorwaarde over te gaan.

9. De hiervoor bedoelde vraag kan dan ook in deze procedure die, nu de wet niet anders bepaalt, zich daarvoor leent, worden beantwoord.

10. Als onweersproken is ten processe komen vast te staan dat Hupkens geen verhaal biedt tot het bedrag dat Van Ginneken thans aan hem dient te betalen en tevens niet van zins is op enige manier zekerheid te stellen voor het geval in hogere voorziening het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd. Tegen die achtergrond heeft naar het oordeel van de rechtbank Van Ginneken recht en belang bij toewijzing van zijn vordering. Dit klemmt te meer nu het, gezien de overgelegde principiële verschillende standpunten van de deskundigen over de vraag op welke wijze in de onderhavige zaak een billijke vergoeding als bedoeld in artikel 10 lid 2 Rijksoctrooiwet moet worden berekend, niet ondenkbaar is dat het vonnis van de kantonrechter in hoger beroep geen stand zal houden.

11. Blijft over de vraag voor welk bedrag Hupkens zekerheid zal dienen te geven. In dit verband is van belang dat de deskundige Mulder uitkomt op een billijke vergoeding voor Hupkens van f 50.000,- en dat de door Van Ginneken in hoger beroep ingeschakelde contra-deskundigen het standpunt van genoemde Mulder in grote lijnen delen. Daarmee rekening houdend is het alleszins waarschijnlijk te achten dat de uitkomst van de

hoger beroep procedure zal zijn dat Van Ginneken in ieder geval een vergoeding ten belope van f 50.000,- met de wettelijke rente over dat bedrag aan Hupkens zal dienen te betalen. De rechtbank zal daarom de door Hupkens te stellen zekerheid met dat bedrag verminderen.

12. Hupkens zal als de merendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident worden veroordeeld.

#### *Beslissing.*

De rechtbank:

in het incident:

– bepaalt dat het vonnis van de kantonrechter te Amsterdam van 15 maart 1991 slechts ten uitvoer kan worden gelegd tegen zekerheidsstelling door Hupkens tot een bedrag van f 535.000,- met de wettelijke rente daarover vanaf 20 september 1984 tot de dag der tenuitvoerlegging van genoemd vonnis;

– bepaalt de termijn binnen welke de zekerheid zal moeten worden aangeboden op 4 weken en de termijn waarbinnen die zekerheid door Van Ginneken zal moeten worden aangenomen of betwist op 2 weken, te rekenen vanaf de kennisgeving door Hupkens aan Van Ginneken dat hij de executie zal hervatten;

– verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

– veroordeelt Hupkens in de kosten van het incident, tot heden aan de zijde van Van Ginneken begroot op f 1.860,-. Enz.

;) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 27 januari 1993 (Mrs W. Tonkens-Gerkema, H.A.G. Splinter-van Kan en H. Sorgdrager).

9. In zijn eerste en meest verstrekkende grief in het principaal hoger beroep beklagt Van Ginneken zich erover dat de kantonrechter het meerderheidsadvies van de deskundigen Klaus en Verkade en de gronden waarop dat berust heeft overgenomen. Van Ginneken bestrijdt daarbij in de eerste plaats de uitgangspunten die deze deskundigen aan hun advies ten grondslag hebben gelegd.

10. Deze uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat:

Paragraaf 100:

Artikel 10 lid 2 strekt ertoe de werknemer in enigermate te herstellen in de onderhandelingspositie die hij als uitvinder/octrooihouder zou kunnen hebben.

Paragraaf 101:

Bij de vraag naar de bepaling van een billijke vergoeding voor gemis aan octrooi kan men zich de vraag stellen of de werknemer-uitvinder, in dit geval Hupkens, tot zelfstandige exploitatie zou kunnen zijn overgegaan. Mogelijkheden voor Hupkens om in casu door middel van licentiëring tot indirecte exploitatie van zijn uitvinding over te gaan achten deskundigen aannemelijk. Zoals hierna zal blijken, achten zij het alleszins aannemelijk dat Hupkens, vanuit een hem toegedachte positie waarin hij tot licentiëring zou kunnen overgaan, zodanige overeenkomst met Schugi zou hebben gesloten.

Paragraaf 106:

Maatstaf is dan wat Hupkens (op basis van een zekere onderhandelingspositie, waar de wet hem wil compenseren voor het "gemis aan octrooi") en Schugi (op basis van een belang bij octrooiëring van de uitvinding op haar naam en exploitatie daarvan) terzake van een "billijk bedrag" zouden hebben overeengekomen.

Paragraaf 107:

Deskundigen zijn van mening dat Hupkens, gezien de positie die hij op de peildatum bij Schugi bekleedde, stellig bereid zou zijn geweest tot het sluiten van een overeenkomst, waarbij aan Schugi op zijn minst een exclusieve licentie tot toepassing

van het verhoopt te verlenen octrooi zou zijn verleend, en dat toekenning van het eigendomsrecht op de verhoopt te verlenen octrooiën aan Schugi eveneens in de rede zou hebben gelegen, alles tegen zekere tegenprestaties waarover hieronder nader. Deskundigen menen dat Schugi hiertoe evenzeer bereid zou zijn geweest, gezien het bij haar aanwezige belang een (potentieel) goede oplossing voor het "aankoopprobleem" te verkrijgen, en door middel van een te octrooieren uitvinding exclusief te verkrijgen.

Paragraaf 109:

Deskundigen hebben alle redenen om aan te nemen dat zij daarbij zouden zijn uitgegaan van het (...) systeem, waarbij de tegenprestatie voor toekenning van octrooiaanspraken of een exclusieve licentie bestaat in een royalty-model (als uitgangspunt).

Tot zover in abstracto de uitgangspunten van de deskundigen Klaus en Verkade.

11. De rechtbank kan de deskundigen Klaus en Verkade in deze uitgangspunten niet volgen. De door hen aan artikel 10 lid 2 Row toegeschreven strekking dat de werknemer enigermate moet worden hersteld in de onderhandelingspositie die hij als uitvinder/octrooihouder zou kunnen hebben doch die hem door het eerste artikellid is ontnomen vindt noch in de tekst noch in de toelichting van genoemd artikel en evenmin in de rechtspraak of in de rechtsliteratuur voldoende steun. De rechtbank onderschrijft de inhoud van het door Van Ginneken in hoger beroep overgelegde advies van Prof. mr. W.A. Hoyng en maakt zijn uitleg van artikel 10 lid 2 Row tot de hare. Voorzover het minderheidsadvies van de deskundige mr. ir. H. Mulder met eerder genoemd advies overeenstemt wordt ook dit door de rechtbank onderschreven. Naar het oordeel van de rechtbank dient dan ook uitgangspunt te zijn - in het eerste lid van artikel 10 lid 1 Row toegepaste - hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen. Er is geen reden om aan te nemen dat de maatschappelijke opvattingen ten aanzien van dit beginsel zijn gewijzigd. Vaste rechtspraak en gezaghebbende literatuur ondersteunen deze opvatting. Bij uitzondering kan onder omstandigheden op grond van het tweede artikellid aan de werknemer een billijke vergoeding worden toegekend.

In het advies van genoemde deskundigen is onvoldoende recht gedaan aan de beperkingen die voor de hoogte van die vergoeding voortvloeien uit het uitzonderingskarakter van art. 10 lid 2 Row. Met name miskennen genoemde deskundigen dat het in deze bepaling genoemde verband tussen het geldelijk belang der uitvinding en de aan de werknemer toe te kennen vergoeding niet meebrengt dat de vergoeding dan ook moet worden vastgesteld op het bedrag waarop dat belang wordt gewaardeerd en stellen zij het geldelijk belang van de uitvinding van Hupkens met gebruikmaking van een onjuiste maatstaf vast. Door de veronderstelde licentie-overeenkomst tussen Hupkens en Schugi wordt het geldelijk belang van Hupkens' uitvinding afhankelijk gesteld van de exploitatie daarvan door Schugi. Uit de wetgeschiedenis van de Row als vermeld bij Moorrees, *Het Octrooirecht* (1912), deel I, blz. 61, blijkt dat de wetgever een koppeling tussen het geldelijk belang van de uitvinding en exploitatie daarvan door de werkgever heeft afgewezen. De rechtbank vindt voor deze opvatting steun in het door Van Ginneken in hoger beroep overgelegde en in zoverre door Hupkens niet bestreden advies van oud-Octrooiraadvoorzitter mr. J.B. van Benthem. Volgens dit advies pleegt bij vrijwel alle grotere industriële bedrijven in Nederland in het bedrijfsleven de beloning voor uitvinders in dienstbetrekking te worden gevonden binnen het reguliere beloningsstelsel en wordt bij grote uitzondering en met grote terughoudendheid op beperkte schaal een systeem van gratificatie toegepast. De gratificatie, indien al toegekend, staat - aldus verder het advies

- nooit in enige relatie tot de commerciële waarde van de prestatie van de werknemer voor het bedrijf. Tenslotte verdient nog opmerking dat in de gevallen waarin de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst voorziet in toekenning van een "vergoeding naar billijkheid" tussen werkgever en werknemer (in artikel 1637w BW vanaf de invoering, ongeveer gelijktijdig met invoering van de Row en in de artikelen 1639s en 1639w BW sinds 1953) daarmee wordt bedoeld op een bedrag waarvan de rechter naar eigen redelijk inzicht, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, de hoogte kan vaststellen.

12. Bovenstaande conclusies leiden ertoe dat de eerste en meest verstrekkende grief in het principaal hoger beroep doel treft. Nu het vonnis van de kantonrechter niet in stand kan blijven, komt de rechtbank niet meer toe aan bespreking van de overige grieven in het principaal en incidentele hoger beroep.

13. In hoger beroep zal dus opnieuw moeten worden geoordeeld over de hoogte van het aan Hupkens in verband met het geldelijk belang van zijn uitvinding en met de omstandigheden waaronder deze plaats had toe te kennen billijk bedrag.

14. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Hupkens aangevoerd dat bij de bepaling van het hem toekomende bedrag moet worden gelet op de inhoud van het tussen partijen op 9 oktober 1969 gesloten arbeidscontract en de bedoeling die partijen bij het aangaan van die overeenkomst en met name bij het opstellen van Bijlage 2, voor ogen stond. Volgens Hupkens was die bedoeling om, naast de overige binnen Schugi geldende regelingen, een regeling te treffen voor het geval Hupkens een voor octrooi vatbare uitvinding zou doen en daarvoor een bijzondere beloning vast te stellen krachtens de normen van artikel 10 Row, zoals partijen die op het moment van het aangaan van de overeenkomst kenden. Het was daarbij, aldus Hupkens, de bedoeling van partijen in artikel 3 van Bijlage 2 een regeling vast te leggen die afwijkend was van andere gangbare beloningssystemen, zoals gratificaties en tantièmes. Door een uitleg van art. 10 Row die is gegrond op moderne opvattingen over beloningssystemen in de huidige industrie, wordt geen recht gedaan aan hetgeen partijen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor ogen stond, aldus Hupkens.

15. Dit betoog kan Hupkens niet baten. Dat tussen partijen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is onderhandeld over de omvang van een eventuele beloning voor Hupkens voor het doen van een voor octrooi vatbare uitvinding is gesteld noch gebleken. Anders dan tot dusver was gesteld is tijdens de pleidooizitting in hoger beroep door beide partijen verklaard dat het aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst van Hupkens is toegevoegd door de werkgever en overeenkomstig een van derden afkomstig model dat ook is gebruikt bij de arbeidsovereenkomst met De Bont, een andere werknemer van Schugi. Voorzover Hupkens wil betogen dat hem bij het sluiten van het beding in het aanhangsel de opvatting voor ogen heeft gestaan over artikel 10 Row die door de deskundigen Klaus en Verkade in hun advies is neergelegd, gaat dit betoog niet op, omdat de door deze deskundigen gevolgde uitleg van artikel 10 Row, waarbij zij zich blijkens paragraaf 100 van hun advies hebben laten inspireren door publicaties uit 1985, in 1969 al helemaal niet gangbaar was en Hupkens op de toepassing daarvan niet kan hebben vertrouwd.

16. In het kader van zijn vierde grief in het principaal hoger beroep heeft Van Ginneken nog betoogd dat bij de bepaling van de vergoeding aan Hupkens rekening moet worden gehouden met de in verband met de uitvinding aan hem gedane loonsverhoging. Hij stelt daartoe dat Hupkens op 1 oktober 1970, ten tijde van de indiening van het octrooi, een loonsverhoging van 10% heeft gekregen. Hupkens betwist dat die loonsverhoging iets van doen had met de uitvinding. Volgens hem is zijn loon verhoogd omdat hij was afgestudeerd. Verder voert

Hupkens aan dat reeds bij het vonnis van 19 november 1986 tussen partijen in hoogste instantie is beslist dat zijn salaris geen vergoeding inhield voor gemis aan octrooi.

17. Dit laatste argument gaat niet op. De rechtbank verwees in genoemd vonnis naar een salaris van f 2.250,- bruto per maand. Hieruit volgt dat het door Hupkens aangehaalde oordeel alleen betrekking had op het aanvangssalaris van Hupkens en dat (nog) niet is beslist over de door hem genoten loonsverhogingen. De rechtbank is echter van oordeel dat de groei van het salaris van Hupkens, in aanmerking genomen de door hem in 1970 behaalde academische titel en zijn functiëren na het vertrek van ir. Gans als hoofd van het klanten- en researchlaboratorium van Schugi, in de normale lijn van de ontwikkeling lag. Van Ginneken heeft bij pleidooi nog nader aangevoerd dat aan Hupkens loonsverhogingen zijn verleend "in het licht van het octrooi" maar hij heeft die stelling tegenover de betwisting door Hupkens niet verder gefundeerd, zodat daaraan zal worden voorbijgegaan.

18. Voor de bepaling van een vergoeding aan Hupkens naar billijkheid zijn de volgende aan de rapportage van deskundigen dan wel aan de overige processtukken ontleende en in zoverre niet weersproken feiten en omstandigheden van belang: Hupkens, die zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft toen nog niet had voltooid, is in 1969 met Schugi in contact gekomen, nadat hij van een relatie had gehoord dat bij Schugi grote problemen waren. In door Schugi gebruikte menginrichtingen deed zich het probleem voor dat bepaalde producten zodanig aan de wand vastkoekten dat de mixer reeds na enkele minuten vastliep. Schugi had intern alsmede door het inschakelen van externe deskundigen vergeefs getracht voor dit probleem een oplossing te vinden. De procuratiehouder bij Schugi heeft Hupkens - naar hij bij de pleidooizitting van deze rechtbank op 30 september 1986 heeft verklaard - gezegd: "Als u een oplossing vindt voor het aangroeien, heeft u het voor jaren verdiend". Hupkens heeft kort na zijn indiensttreding bij Schugi de uitvinding gedaan om het aankoekprobleem op te lossen 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. Hupkens heeft deze uitvinding zelfstandig gedaan en zelfstandig buiten het bedrijf van Schugi een prototype laten ontwikkelen. Oorspronkelijk werd gemeend dat Hupkens een belangrijk ruimere uitvinding had gedaan dan waarvoor octrooi is verleend, nl. een flexibele wand voor een mixer om aankoeken te voorkomen, ongeacht de uitvoering van de middelen om de wand in beweging te brengen. In verband met de stand der techniek is het uiteindelijk op de vinding van Hupkens verleende octrooi beperkt tot een speciale rolconstructie die de flexibele wand in beweging kan brengen. De door Hupkens gevonden constructie voor de menginrichting wordt in het deskundigenrapport "zeer bruikbaar" genoemd, maar geen vinding geacht van buitengewone inventiviteit. De door Hupkens ontworpen rollenkooi is een onderdeel van een omvangrijke meng- en granuleerinstallatie, waarin gebruik wordt gemaakt van een granuleersysteem dat door Van Ginneken is uitgevonden en geëtrooieerd. Schugi is de door Hupkens gevonden constructie naast andere reeds bij haar gangbare constructies in de zogenaamde Flexomixer gaan ontwikkelen en in productie gaan nemen. In 1972 zijn de eerste 8 mixers volgens de uitvinding van Hupkens door Schugi verkocht. Volgens de - door Hupkens betwiste en door Van Ginneken bij pleidooi in dit hoger beroep nog te bewijzen aangeboden - opgave van Schugi zijn door haar sindsdien tot 1988 in totaal 284 Flexomixers verkocht waarmee zij een omzet heeft behaald van f 18.243.000,-. In de procedure die heeft geleid tot het deskundigenadvies heeft Schugi met instemming van Hupkens een aantal van haar jaarstukken alleen aan deskundigen toegezonden. Volgens de deskundigen Klaus en Verkade geven de hen

toegezonden stukken een duidelijke indicatie dat de Flexomixer voor de bedrijfsvoering van Schugi van groot belang moet zijn (geweest). Deze deskundigen hebben verder opgemerkt dat zij geen omzetgegevens hebben ontvangen van de Flexomixers die zijn verkocht als onderdeel van een complete installatie. Op de pleidooizitting in dit hoger beroep heeft Van Ginneken verklaard dat in de opgave van 284 mixers ook de ingebouwde zijn begrepen. Hupkens is blijven betwisten dat de door Schugi verstrekte omzetgegevens betrouwbaar zijn en heeft opgemerkt dat de omzetcijfers van Schugi zijns inziens met tien moeten worden vermenigvuldigd.

19. In de hierboven uiteengezette opvatting van de rechtbank over de strekking van artikel 10 lid 2 Row staat het geldelijk belang van de uitvinding voor Hupkens niet in relatie tot de door Schugi met de Flexomixers behaalde omzet, zodat geen behoefte bestaat aan bewijslevering van de omzet die Schugi met de Flexomixers heeft behaald.

Voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding onder de hiervoor genoemde omstandigheden neemt de rechtbank enerzijds in aanmerking dat de uitvinding van Hupkens niet van buitengewone inventiviteit is geweest en dat de exploitatie van die uitvinding los van de door Schugi gebouwde meng- en granuleerinstallatie, waarin een door Van Ginneken uitgevonden en geëtrooieerd granuleersysteem werd toegepast, niet voor de hand lag, zodat het in de uitvinding als zodanig gelegen geldelijk belang niet bijzonder groot moet zijn geweest, maar anderzijds 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. Mede gezien de hiervoor vermelde omstandigheden waaronder Hupkens bij Schugi in dienst is getreden en in aanmerking nemend de lange termijn die is verstreken sinds Hupkens de betreffende uitvinding heeft gedaan en gedurende welke Schugi zijn recht op vergoeding terzake is blijven betwisten, stelt de rechtbank de aan Hupkens toekomende vergoeding naar billijkheid vast op f 75.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover sedert 20 september 1984. Blijkens het in zoverre niet bestreden vonnis van de kantonrechter is immers op die dag door de griffier van het kantongerecht de oproep voor de eerste terechtzitting verzonden. De rechtbank ziet geen aanleiding om te bepalen dat de tenuitvoerlegging van deze veroordeling niet bij voorraad kan geschieden en evenmin om aan de tenuitvoerlegging bij voorraad de voorwaarde van zekerheidstelling door Hupkens te verbinden.

20. Nu Van Ginneken tot in dit hoger beroep de toekenning van een vergoeding aan Hupkens als zodanig is blijven betwisten zijn door deze beslissing partijen over en weer in het ongelijk gesteld. De kostenveroordeling van de kantonrechter die bij deze uitslag van het geding past, zal daarom worden bekrachtigd, terwijl ook ten aanzien van de kosten van het hoger beroep zal worden bepaald dat elke partij de eigen kosten draagt.

#### *Beslissing in hoger beroep.*

De rechtbank:

- vernietigt het op 15 maart 1991 tussen partijen door de kantonrechter te Amsterdam gewezen vonnis, met uitzondering van de daarin voorkomende beslissingen over de proces- en deskundigenkosten;
- bekrachtigt dit vonnis in zoverre;
- en, opnieuw rechtdoende:
  - veroordeelt Van Ginneken tot betaling aan Hupkens van f 75.000,- (...), met de wettelijke rente daarover vanaf 20 september 1984;
  - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
  - compenseert de kosten van het hoger beroep zo dat elk der partijen de eigen kosten draagt; enz.

## k) Cassatiemiddel.

Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid tot gevolg heeft, doordat de Rechtbank in het bestreden vonnis, naar de inhoud waarvan thans korthedshalve wordt gewezen, heeft overwogen en beslist als daarbij is geschied, zulks ten onrechte om één of meer van de navolgende, ook in onderling verband en samenhang in aanmerking te nemen, redenen:

I

*Algemene klachten*

A. De Rechtbank heeft in ro. 11 van het bestreden vonnis blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent de aard en strekking van het bepaalde bij art. 10 Rijksoctrooiwet (hierna: Row).

De Rechtbank heeft daarbij in het bijzonder blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent, en toepassing van, het bepaalde bij art. 10, lid 2 eerste volzin Row.

*Uitwerking*

B. Ten onrechte heeft de Rechtbank daarbij ondermeer tot uitdrukking gebracht dat bij de uitleg te geven aan art. 10, lid 2 Row uitgangspunt dient te zijn de - in het eerste lid van art. 10, lid 1 Row toegepaste - hoofdregel dat de vruchten van betaalde arbeid aan de werkgever toekomen, en dat bij uitzondering onder omstandigheden op grond van het tweede artikellid aan de werknemer een billijke vergoeding kan worden toegekend.

De Rechtbank heeft daarmee miskend dat het bepaalde bij art. 10, lid 1 Row niet is te duiden als toepassing van de door Rechtbank in aanmerking genomen hoofdregel (nog daargelaten de (on)juistheid daarvan), bepaald niet in de zin dat deze bepaling zonder meer met zich meebrengt dat octrooi als vrucht van betaalde arbeid aan de werkgever zou toekomen.

De Rechtbank heeft immers miskend dat het bepaalde bij art. 10, lid 1 Row niet met zich meebrengt dat aan de werkgever, zonder méér, het voortbrengsel of de werkwijze in de zin van art. 1A Row - kort gezegd de uitvinding als vrucht van betaalde arbeid - toekomt. Het bepaalde bij art. 10, lid 1 Row brengt met zich mee dat de werkgever, onder de beperkte, in art. 10, lid 1 Row aangegeven, omstandigheden aanspraak heeft op octrooi (van de uitvinding, waarvoor octrooi wordt aangevraagd).

De Rechtbank heeft voorts miskend dat naar de algemene beginselen ten tijde van de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet eigenlijk aan de uitvinder-werknemer het octrooi zou toekomen, en slechts als gevolg van de uitdrukkelijke bepaling in art. 10, lid 1 Row aanspraak op octrooi aan de werkgever toekomt.

Dáármeê, gemis aan octrooi, samenhangend met het bepaalde bij art. 10, lid 1 Row, is de grond gegeven voor de billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi als geregeld in art. 10, lid 2 Row, alsmede het recht op vermelding als uitvinder zoals geregeld in (thans) art. 12A Row.

De Rechtbank heeft in het bijzonder miskend dat het bepaalde bij art. 10, lid 2 Row, mede blijkens het bepaalde bij art. 10, lid 3 Row (en art. 12A Row), strekt tot bescherming van de uitvinder-werknemer in zijn aanspraken op vergoeding voor het gemis aan octrooi (als gevolg van toepassing van het bepaalde bij art. 10, lid 1 Row), met verplichting van de werkgever - in geval de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of een bijzondere door hem ontvangen uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi - tot het aan de uitvinder-werknemer toeleggen van een in verband met het geldelijk belang der uitvinding en met de omstandigheden, waaronder zij plaats had, billijk bedrag. Met de aard en strekking van het bepaalde bij art. 10, lid 2 Row strookt niet de rechtens onjuiste opvatting van de Rechtbank in ro. 11 dat slechts bij wijze van uitzondering een billijke vergoeding kan worden toegekend, en in het

bevestigende geval slechts met een daarmee - uitzondering - overeenstemmende beperkte omvang, zoals tot uitdrukking gebracht in de door de Rechtbank in ro. 11 (derde volzin) onderschreven adviezen, tot haar oordeel gemaakt.

C. De Rechtbank heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (voorzoover vervolgens in ro. 11) weergegeven in het oordeel:

"In het advies van genoemde deskundigen is onvoldoende recht gedaan aan de beperkingen die voor de hoogte van die vergoeding voortvloeien uit het uitzonderingskarakter van art. 10, lid 2 Row."

Voorzoover de Rechtbank daarbij tot uitdrukking heeft gebracht dat voor de hoogte van de billijke vergoeding krachtens art. 10, lid 2 Row beperkingen zijn te ontlennen aan "het uitzonderingskarakter van art. 10, lid 2 Row." Voor de bepaling van de billijke vergoeding - beter gezegd: het billijke bedrag - gelden immers geen andere maatstaven dan die als aangegeven in art. 10, lid 2 Row, samenhangend met gemis aan octrooi, en gelden niet, in zijn algemeenheid, beperkingen die zouden voortvloeien uit een, door de Rechtbank aangenomen, uitzonderingskarakter van art. 10, lid 2 Row.

De wetgever heeft immers voorop gesteld (MvT, weergegeven in Moorrees, *Het Octrooirecht* (1912), Deel I pag. 56):

"Dit lid geeft den uitvinder de bevoegdheid in rechten van den werkgever zoodanig bedrag te vorderen, als noodig is om hem met het bepaalde loon of bovendien vrijwillig door den werkgever gedane uitkeering, het gemis aan octrooi te vergoeden."

D. De Rechtbank heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, immers van een te beperkte maatstaf, in ro. 11, waar zij heeft geoordeeld:

"Met name miskennen genoemde deskundigen dat het in deze bepaling genoemde verband tussen het geldelijk belang der uitvinding en de aan de werknemer toe te kennen vergoeding niet meebrengt dat de vergoeding dan ook moet worden vastgesteld op het bedrag waarop dat belang wordt gewaardeerd en stellen zij het geldelijk belang van de uitvinding van Hupkens met gebruikmaking van een onjuiste maatstaf vast."

en tevens (op grond van):

"Uit de wetsgeschiedenis van de Row, als vermeld bij Moorrees, *Het Octrooirecht* (1912), deel I, blz. 61, blijkt dat de wetgever een koppeling tussen het geldelijk belang van de uitvinding en exploitatie daarvan door de werkgever heeft afgewezen."

De Rechtbank heeft de wetsgeschiedenis waarnaar verwezen misverstaan; althans laat de wetsgeschiedenis waarnaar verwezen niet het oordeel toe dat daaruit blijkt dat de wetgever een koppeling tussen het geldelijk belang van de uitvinding en exploitatie door de werkgever heeft afgewezen.

De Rechtbank doelt daarbij kennelijk op de passage uit de memorie van antwoord zoals weergegeven door Moorrees:

"Het geldelijk belang der uitvinding, zoovele jaren later, kan niet als maatstaf worden aangenomen, want in den loop der jaren behaalde winst is het gevolg niet alleen van de uitvinding, maar ook en vooral van de exploitatie."

Daaraan is niet de door de Rechtbank gegeven uitleg toe te kennen.

Deze passage is te verstaan in de samenhang in de memorie van antwoord bij de bespreking van art. 10, en met de opmerkingen bij Voorlopig Verslag, leidende tot opneming van enerzijds thans art. 10, lid 3 Row en anderzijds - ten deze van belang - de verjaringsbepaling in thans art. 10, lid 2 slotzin Row, met beperking van het vorderingsrecht tot drie jaar (na dagtekening van het octrooi).

In dát verband - het stellen van een korte termijn voor

het vorderingsrecht – is deze passage te lezen, immers:

"Naar hun oordeel is het dan echter noodzakelijk, voor het vorderingsrecht van den uitvinder een korteren termijn van verjaring dan den algemeen geldenden, en wel een van drie jaren, aan te nemen. Het zou toch niet aangaan, dat de werkgever gedurende 30 jaar bloot stond aan eene actie van hem, die de uitvinding deed. Het zou ook hoogst bezwaarlijk, na vele jaren nog de waarde van het octrooi ten tijde der verleening te bepalen. De latere geldelijke waarde van eene uitvinding wordt niet alleen bepaald door de uitvinding op zichzelf, maar het is hierbij voornamelijk de vraag, of de patroon haar commercieel heeft weten te exploiteeren. Het geldelijk belang der uitvinding, zoovele jaren later, kan niet als maatstaf worden aangenomen, want de in den loop der jaren behaalde winst is het gevolg niet alleen van de uitvinding, maar ook en vooral van de exploitatie. In verband met een en ander is aan het tweede lid een nieuwe zin, ...toegevoegd."

Het zwaartepunt in de passage is niet gegeven in "het geldelijk belang der uitvinding" doch in "zovele jaren later".

Niet is daarmee bedoeld tot uitdrukking te brengen dat het geldelijk belang der uitvinding niet als maatstaf kan worden aangenomen, doch dat het geldelijk belang *na zovele jaren* niet als maatstaf kan worden aangenomen in welk verband beperking van de termijn van verjaring aangewezen werd geacht.

## II

### *Algemene klachten*

A. De Rechtbank heeft in ro. 11 e.v. in het bestreden vonnis blijk gegeven van het hanteren van een onjuiste maatstaf bij de vaststelling van het aan Hupkens toe te kennen bedrag krachtens het bepaalde bij art. 10, lid 2 Row.

Aldus heeft de Rechtbank blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; althans is de gegeven beslissing met de oordeelsvorming zoals daaraan ten grondslag gelegd ondeugdelijk, niet naar de eis der wet met redenen, omkleed.

### *Uitwerking*

B. De oordeelsvorming van de Rechtbank in ro. 12 e.v., en de beslissing, is reeds ondeugdelijk voorzover ontleend aan de oordeelsvorming in ro. 11, zoals bestreden met middel I met onderdelen.

De Rechtbank heeft immers aldus een te beperkte maatstaf gehanteerd bij de oordeelsvorming omtrent het toe te leggen billijke bedrag.

C. In de oordeelsvorming van de Rechtbank in het bestreden vonnis, waaronder in ro. 11, met het daarbij onderschrijven van het advies van Prof. Mr W.A. Hoyng, het minderheidsadvies van de deskundige Mr Ir H. Mulder voorzover het met eerdergenoemd advies overeenstemt, en met het steunvinden in het advies van Mr J.B. van Benthem, alsmede in ro. 12 e.v. en de gegeven beslissing, ligt (voorts) besloten de opvatting dat bij de vaststelling van het billijke bedrag slechts is uit te gaan van een beperkte vergoeding, niet tot uitdrukking te brengen in een vergoeding te ontnemen aan toepassing van een percentage doch slechts in een bedrag ineens, en niet te relateren aan het geldelijk belang van de uitvinding voorzover mede te ontnemen aan de exploitatie daarvan. Door aldus te oordelen, althans deels aldus te oordelen, heeft de Rechtbank blijk gegeven van een onjuiste maatstaf.

D. De Rechtbank heeft, door te oordelen als geschied waaronder in ro. 11, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omtrent het begrip "geldelijk belang der uitvinding" in de zin van art. 10, lid 2 Row.

Anders dan door de Rechtbank tot uitdrukking gebracht is aan de exploitatie van de uitvinding door de werkgever niet betekenis te ontzeggen, bij de waardering

van het geldelijk belang van de uitvinding, en in het kader van vaststelling van een billijk bedrag krachtens het bepaalde bij art. 10, lid 2 Row voor het gemis aan octrooi van de uitvinder/werknemer.

De Rechtbank heeft in samenhang hiermee in ro. 19 blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat in de opvatting van de Rechtbank over de strekking van de art. 10, lid 2 Row het geldelijk belang van de uitvinding voor Hupkens niet in relatie staat tot de door Schugi met de Flexomixers behaalde omzet. Het daaraan verbonden oordeel dat geen behoefte bestaat aan bewijslevering van de omzet die Schugi met de Flexomixers heeft behaald is daarmee ook ondeugdelijk met redenen omkleed.

E. Uit het bepaalde bij art. 10, lid 2 Row is niet, zoals ligt besloten in de oordeelsvorming van de Rechtbank in het bestreden vonnis, te ontnemen de opvatting dat bij vaststelling van het billijke bedrag als bedoeld in art. 10, lid 2 Row niet een royalty of percentagebedrag (al of niet samenhangend met de exploitatie door de werkgever) in aanmerking komt, doch uitsluitend een bedrag ineens. Door te oordelen als geschied, mede middels het onderschrijven van de daartoe strekkende, in aanmerking genomen adviezen die door de Rechtbank tot de hare zijn gemaakt, met de strekking dat een royaltybedrag niet in aanmerking kan komen, heeft de Rechtbank blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

## III

De Rechtbank heeft bij de oordeelsvorming ten onrechte mede betekenis gehecht – middels het onderschrijven van de hierboven onder II B aangegeven adviezen in ro. 11 – aan de wijze van betaling van uitvinders in dienstbetrekking in de huidige tijd.

Daarbij is miskend dat de beloningssystemen in de industrie thans geen bijzondere betekenis kunnen hebben voor de waardering van de billijke vergoeding voor Hupkens samenhangend met gemis aan octrooi voor de uitvinding in 1970.

Daarbij is voorts miskend dat beloningssystemen in de industrie thans voor uitvinders-werknemers moeilijk betekenis kunnen hebben in het kader van de beoordeling en waardering van de situatie waarbij de uitvinder-werknemer géén werknemer meer is – en de billijke vergoeding eerst aan de orde komt na octrooi, na vertrek van de uitvinder als werknemer – en de werkgever juist *niet* een vergoeding heeft toegekend of willen toekennen, en (aldus) ook niet een beloningssysteem heeft gehanteerd, zoals in het onderhavige geval.

Het vonnis is in zoverre ondeugdelijk met redenen omkleed.

I) Conclusie van de Advocaat-Generaal, Mr T. Koopmans, 8 april 1994.

1. Art. 10 Rijsoctrooiwet 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 die soort. Lid 2 voegt toe dat de werknemer in dat geval recht heeft op een "billijk bedrag", indien in zijn salariering, 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 plaatshad. De werknemer heeft te allen tijde het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld: art. 12A Rijsoctrooiwet.

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 plaatshad.

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 aankoeven voorkomt (de zg. flexo-mixer).

Art. 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 art. 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 art. 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 uitvindingen, behooren billijkheids-halve aan den werkgever. In eene zodanige dienst-verhouding 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 Rijksoctrooiwet 1993 [thans Rijksoctrooiwet 1995; *Red.*] is de vraag aan de orde geweest of het wel juist is geschillen over de toepassing van art. 10 (art. 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 art. 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 art. 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: art. 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 art. 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 produktieprocédé 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 wettelijk 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 art. 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, electronica e.d.: er moeten laboratoria zijn of werkplaatsen waar de vereiste proeven kunnen worden genomen en 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 art. 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 salariering 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 salariering 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 plaatshad 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 omzet-percentage 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 art. 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 art. 10 Row uitgesproken: HR 30 juni 1950 *NJ* 1952 no. 36 [*B.I.E.* 1950, nr 77, blz. 152 (v.d.Z.); *Red.*]. 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. Zaandan 12 apr. 1962 *BIE* 1964 p. 40; Rb. Groningen 24 feb. 1967 *BIE* 1968 p. 90; Ktg. Den Haag 25 mei 1966 *NJ* 1969 no. 65; Rb. Den Haag 5 mrt. 1971 *NJ* 1974 no. 326 [*B.I.E.* 1974, nr 50, blz. 188; *Red.*]; Hof Den Bosch 4 juni 1980 *NJ* 1982 no. 30 [*B.I.E.* 1985, nr 25, blz. 96; *Red.*]; Rb. Amsterdam 12 mei 1982 *NJ* 1984 no. 264 [*B.I.E.* 1985, nr 26, blz. 111; *Red.*]. 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 ogenschouw 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.

m) De Hoge Raad, enz.

### 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 (art. 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 (art. 2), en dat de werknemer, indien Schugi van de bij haar aangeelde 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" (art. 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 H.T.S.-diploma bezat en in 1970 zijn studie werktuigbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft heeft voltooid - bedroeg bij zijn indiensttreding f 2.250,- 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 2.307,-, f 2.535,-, f 2.700,-, f 2.875,- en f 3.100,-. 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 art. 10 lid 2 van de Rijksoctrooiwet (hierna: Row), heeft Hupkens van Van Ginneken de hiervoor onder 1 vermelde bedragen gevorderd.

Vaststaat dat Hupkens op grond van de bijzondere regeling van art. 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 art. 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 rov. 10 van haar in cassatie bestreden vonnis. Zij heeft in de rov. 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 rov. 11 van het bestreden vonnis het bepaalde in het eerste lid van art. 10 Row tot uitgangspunt van haar gedachtengang genomen en geoor-

deeld 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 art. 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 art. 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 aangevallen overweging van de Rechtbank moet worden gelezen in samenhang met de daarop volgende passages in rov. 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 art. 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. Art. 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 art. 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 art. 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 (rov. 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 betoge dat de Rechtbank in rov. 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 rov. 11 van haar vonnis overwogen dat zij voor haar opvatting omtrent de strekking van art. 10 steun vindt in het door Van Ginneken overgelegde advies van Mr. J.B. van Benthem, 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 ongedoogd 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 1.482,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.

### Nr 26. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1 december 1994.

(Koomen/Octrooiraad)

Mrs J.J. Brinkhof, J.F. van Nieuwkuik en G. Hamaker.

*Art. 29P j° art. 55 Rijksoctrooiwet.*

*Rb.: de bevoegdheid tot indiening van een verzoekschrift opdat de rechtbank bepale dat de Octrooiraad de ontvangst van de door verzoekster gewaarmerkte Nederlandse vertaling van een Europees octrooi overeenkomstig het bepaalde in art. 29P Row. zal aantekenen in het in art. 25, lid 1 Row. bedoelde register, komt volgens de tekst van art. 55 Row. toe aan "hem die de inschrijving in een register van een stuk aan de Octrooiraad heeft verzocht". De inzending van een dergelijke vertaling dient volgens art. 29P Row. te geschieden door "degene aan wie een Europees octrooi is verleend". Het verzoekschrift moet dus worden ingediend door of namens de octrooihouder en niet door diens gemachtigde pro se. Daaraan doet niet af dat verzoekster ongetwijfeld pro se ook belang heeft bij de gevraagde voorziening. Art. 55 Row. strekt echter niet tot bescherming van dat belang; daarvoor kunnen zondig voorzieningen worden gevorderd krachtens burgerlijk recht.*

*Art. 29P, lid 1 j° art. 18A Row. j° artt. 1 en 2 Octrooigemachtigdenreglement.*

*Rb.: niet juist is de opvatting dat in art. 29P Row. onder "een octrooigemachtigde die als zodanig is toegelaten op de voet van art. 18A" uitsluitend moet worden verstaan een octrooigemachtigde in de betekenis van art. 2 Octrooigemachtigdenreglement. De begrippen "gemachtigde" en "octrooigemachtigde" in de Row. moeten als synoniemen worden opgevat tenzij de strekking van een bepaling op een andere uitleg wijst. Dat is in casu niet het geval. Niet valt immers in te zien waarom advocaten wel voldoende deskundigheid zouden bezitten om, op dezelfde voet als in het register ingeschreven octrooigemachtigden, octrooiaanvragen te verzorgen en op te treden in procedures voor de Octrooiraad en het EOB maar plotseling – anders dan die*

*ingeschreven octrooigemachtigden – niet voldoende deskundig zouden zijn om een vertaling van een Europees octrooischrift te waarmerken, aan de totstandkoming van de preciese tekst waarvan zij mogelijk zelf hebben bijgedragen. Er zijn geen redenen een gekunsteld onderscheid tussen twee categorieën gemachtigden aan te brengen, temeer nu aan de Nederlandse vertaling octrooirechtelijk geen aanspraken kunnen worden ontleend. (door het Hof niet beslist; Red.).*

De Octrooiraad te Rijswijk, appellant, procureur Mr G.L. van 't Hoff,  
tegen  
Mr M.J.I. Koomen te Alkmaar, geïntimeerde,  
procureur Mr I. Boon.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 27 juli 1994 (Mrs E.J. Numann, J.H.P.J. Willems en R.W. Holzhauser).

1. Verzoekster [Koomen; Red.] heeft ingediend een verzoekschrift als bedoeld in artikel 55 Rijksoctrooiwet, welk verzoekschrift bij de rechtbank is ingekomen op 8 juni 1994. Het verzoekschrift heeft betrekking op het navolgende:

2. Verzoekster is advocate te Alkmaar. Zij heeft bij brief van 19 mei 1994 aan de Octrooiraad aangeboden een door haar gewaarmerkte Nederlandse vertaling van het Europees octrooi nummer 0334440. In de verleningsprocedure van dit octrooi was verzoekster bij het Europees Octrooi Bureau opgetreden als gemachtigde van de aanvrager. Bij brief van 19 mei 1994 heeft de Octrooiraad verzoekster de vertaling geretourneerd onder mededeling dat verzoekster niet bevoegd was die vertaling te waarmerken. Dat waarmerken dient volgens de Octrooiraad te gebeuren door een octrooigemachtigde die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van het Octrooigemachtigdenreglement.

3. Verzoekster verzoekt de rechtbank te bepalen dat de Octrooiraad de ontvangst van de door verzoekster gewaarmerkte Nederlandse vertaling van het Europees octrooi 0334440 overeenkomstig het bepaalde in artikel 29P Row zal aantekenen in het in artikel 25 lid 1 Row bedoelde register en daarvan melding zal maken in het in dat lid bedoelde blad.

4. Mr G.L. van 't Hoff heeft namens de Octrooiraad, althans namens de Staat der Nederlanden, een verzoekschrift ingediend dat is ingekomen op 18 juli 1994.

5. Het verzoekschrift is behandeld ter terechtzitting van deze rechtbank van 19 juli 1994, alwaar aanwezig waren verzoekster in persoon en, namens de Voorzitter van de Octrooiraad, de heer mr W. Neervoort, juridisch ondervoorzitter van de Octrooiraad, alsmede mr van 't Hoff voornoemd.

6. De Octrooiraad heeft allereerst doen betogen dat verzoekster in haar verzoekschrift niet kan worden ontvangen.

7. In dat kader is van belang dat de bevoegdheid tot indiening van een verzoekschrift als het onderhavige volgens de tekst van artikel 55 Row toekomt aan "hem die de inschrijving in een register van een stuk aan de Octrooiraad heeft verzocht". In casu gaat het om de inschrijving conform artikel 29P Row van een vertaling van een Europees octrooi. De inzending van een dergelijke vertaling dient volgens artikel 29P lid 1 Row te geschieden door "degene aan wie een Europees octrooi is verleend".

In casu moet de inzending van de vertaling door verzoekster dan ook geacht worden te zijn geschied namens degene aan wie het octrooi is verleend en niet door verzoekster pro se. Dat brengt mee dat een verzoek waarbij een voorziening ex artikel 55 Row wordt gevraagd tegen het niet aantekenen van de ontvangst van deze vertaling moet worden ingediend door of namens de octrooihouder. Het verzoekschrift is echter duidelijk