

# Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden

*Rechten van intellectuele eigendom die op een product (kunnen) rusten komen niet altijd toe aan één persoon of aan één vennootschap. Meerdere personen of vennootschappen of een combinatie van (een) perso(n)nen en (een) vennootschap(en) kunnen dergelijke rechten hebben. Aan wie de rechten toebehoren hangt af van de feitelijke situatie ten tijde van het ontwerpen/uitvinden en de positie van de ontwerpers/uitvinders.*

Mr. M.C.H.I. van der Dussen

Vorig jaar moest de Rechtbank 's-Gravenhage in een zaak tussen de heer Groeneveld en Plato International B.V. ('Plato 2') beslissen wie de rechten op een octrooi heeft. Groeneveld, bestuurder van Creatief B.V., verrichtte tot 12 januari 2002 werkzaamheden voor een onderneming die eerst werd gedreven door Plato Beheer B.V. ('Plato 1') en vervolgens (na faillissement van Plato 1) door Plato 2. Op 28 januari 2002 diende Groeneveld een octrooiaanvraag in voor een "werkwijze voor het verduurzamen van hout en/of een gevormd houtdeel, door thermische behandeling met stoom en hout en/of een gevormd houtdeel verkrijgbaar volgens de werkwijze". Op deze aanvraag werd octrooi verleend. Groeneveld werd in het octrooi als uitvinder genoemd.

Vervolgens legde Plato 2 beslag op het octrooi van Groeneveld. Plato 2 was namelijk van mening dat het octrooi van Groeneveld háár toekwam. In rechte vorderde Plato 2 een verklaring voor recht dat zij (deels) aanspraak heeft op het octrooi van Groeneveld en dat zij dit met recht opeiste. Daarnaast verzocht Plato 2 de rechtbank Groeneveld te bevelen bij akte het octrooi aan Plato 2 over te dragen. Plato 2 stelde dat Groeneveld de uitvinding had gedaan in zijn hoedanigheid van werknemer van Plato 2, dan wel Plato 1. Plato 2 verwees daarbij naar artikel 12 lid 1 van de Rijsoctrooiwet ('Row'). Dit artikel bepaalt, dat als een uitvinding is gedaan door een werknemer, deze aanspraak heeft op octrooi, tenzij de aard van de betrekking meebrengt dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. In dat geval komt de aanspraak op octrooi namelijk toe aan de werkgever.

Partijen waren het erover eens dat de uitvinding is gedaan in 2000 en dat Groeneveld zijn werkzaamheden voor Plato 1 had verricht in het kader van een door Plato 1 en Creatief B.V. gesloten managementovereenkomst. De rechtbank oordeelde dat daarom van een arbeidsovereenkomst tussen Creatief B.V. en Plato 1 geen sprake was. Dit betekende volgens de rechtbank echter niet dat artikel 12 lid 1 Row niet van toepassing was. Groeneveld diende de werkzaamheden namelijk persoonlijk te verrichten en onder toezicht en leiding van Plato 1. Plato 1 had dus Groeneveld vanwege zijn specifieke kennis en ervaring ingeleend. Artikel 12 lid 1 Row kan toepassing vinden ten gunste van een inlener zoals Plato 1. De aard van de "dienstbetrekking" van Groeneveld bracht mee dat hij zijn bijzondere kennis ten behoeve van Plato 1 aanwendde tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. De aanspraak op het octrooi kwam derhalve toe aan Plato 1. Die aanspraak is na het faillissement van Plato 1 aan Plato 2 overgedragen. Dit betekende dat Plato 2 aanspraak op het octrooi van Groeneveld kon maken en het recht had

om dat octrooi op te eisen. Groeneveld stelde vervolgens dat het octrooi niet volledig aan Plato kon toevallen, omdat de geoctrooieerde uitvinding door meerdere personen was gedaan. De rechtbank overwoog dienaangaande dat als zou moeten worden aangenomen dat de aanspraak op het octrooi voor een deel ligt bij de door Groeneveld gestelde mede-uitvinders, Plato 2 in ieder geval voor háár aandeel aanspraak op het octrooi heeft en dat kon opeisen. Groeneveld diende dus bij akte het octrooi aan Plato 2 over te dragen.

## Tot slot

In het algemeen geldt dat als aan meerdere personen en/of vennootschappen intellectuele eigendomsrechten toekomen, een gerechtigde niet zonder medewerking van de andere gerechtigde(n) iets met de beschermde vinding of het beschermde model of ontwerp kan doen. De exploitatie hoeft niet gezamenlijk te geschieden, maar kan uitsluitend plaatsvinden als alle gerechtigden het ermee eens zijn. Het verdient meestal de voorkeur om alle rechten in één hand te hebben. Dit betekent dat degene die alle rechten wil hebben de overdracht van het aan de andere gerechtigde(n) toekomende deel moet bedingen c.q. de andere gerechtigde(n) moet uitkopen. «

*Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Technologie Media & Telecommunicatie*

(email:marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com).