

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 343992 / HA ZA 09-2546

### Vonnis van 16 november 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**STORK PRINTS B.V.**,  
gevestigd te Boxmeer,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FT INNOVATIONS (FTI) B.V.**,  
gevestigd te Boxmeer,
2. **Peter X**,  
wonende te Boxmeer,  
gedaagden in conventie,  
eisers in reconventie,  
advocaat mr. N.M. Nijhoff te Enschede.

Partijen zullen hierna Stork en Fti c.s. genoemd worden, gedaagden in conventie/eisers in reconventie afzonderlijk Fti en X. De zaak is voor Stork inhoudelijk behandeld door mrs. W.A.J. Hoorneman en R.W. de Vrey, advocaten te Utrecht. Aan de zijde van Fti c.s. wordt de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. B.T.J.A. van Aalst, advocaat te Enschede.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 2 juni 2009;
  - de akte overlegging producties zijdens Stork van 29 juli 2009 (prods. 1 t/m 21);
  - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie van 21 oktober 2009 (prods. 1 t/m 6);
  - het tussenvonnis van 4 november 2009;
  - de conclusie van antwoord in reconventie van 3 februari 2010;
  - de nadere akte overlegging producties zijdens Stork van 3 februari 2010 (prods. 22 t/m 30)
  - het proces-verbaal van comparitie van partijen met pleitgelegenheid van 3 februari 2010 en de daarin genoemde stukken, te weten de schriftelijke reacties van beide partijen op het verzoek om informatie voorafgaand aan de comparitie en de aan het proces-verbaal gehechte pleitaantekeningen van de advocaten;

- 
- de brief van mr. Nijhoff van 23 februari 2010 met opmerkingen over het proces-verbaal van comparitie van partijen;
  - de beschikking van 2 maart 2010 van de rolrechter, waarbij de zaak wegens voortdurend schikkingsberaad naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van partijen op de rol van 6 maart 2010 naar de parkeerrol is verwezen;
  - het verzoek zijdens Fti c.s. de zaak op de rol te plaatsen van 12 mei 2010;
  - de akte houdende vermindering van eis in reconventie, tevens houdende uitlating proceskosten in conventie en reconventie, tevens houdende specificatie proceskosten van 12 mei 2010 (prod. 7);
  - de brief van mr. De Vrey van 19 mei 2010 met opmerkingen over het proces-verbaal van comparitie van partijen;
  - de antwoordakte zijdens Stork van 9 juni 2010;
  - het beiderzijds ter rolle van 23 juni 2010 gedane verzoek om vonnis te wijzen.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Stork drijft een onderneming in onder meer textiele en grafische druk – sjablonen, inktten, graveertoepassingen en complete coating- en rotatiezeefdruksystemen. Daarnaast ontwerpt en vervaardigt Stork diverse (metaal)producten voor specifieke toepassingen, waaronder die gericht op de medische markt. Voorheen was Stork genaamd Stork Screens B.V., intern ook wel afgekort tot “SSH”.

2.2. X, opgeleid als chemicus, is in oktober 1988 bij Stork in dienst gekomen als groepsleider Research & Development en vervolgens per november 1999 benoemd tot manager New Business Development (hierna: NBD). In deze functie rapporteerde hij rechtstreeks aan A, algemeen directeur van Stork. Zijn dienstverband is wegens ontevredenheid van Stork omtrent diens functioneren in overleg met Stork na een formele ontbindingsprocedure bij de kantonrechter beëindigd in 2004. Hij was gebonden aan een na zijn dienstverband voortdurende geheimhoudingsbepaling met boetebeding. In het kader van de tussen partijen getroffen beëindigingsregeling is zijn non-concurrentiebeding vervallen verklaard. De geheimhoudingsbepaling met considerans en het boetebeding, opgenomen in een separate overeenkomst tussen X en Stork van 15 april 2002, luiden als volgt:

### Overwegende:

dat werknemer in aanraking kan komen met bedrijfsgegevens van Stork in velerlei vormen, zoals tekeningen, modellen, rapporten, lijsten, stuklijsten, alsmede computerbestanden, zowel in geschreven vorm als middels geautoriseerde toegang tot de computerbestanden van Stork;

dat Stork er belang bij heeft het onrechtmatig gebruik van dergelijke bedrijfsgegevens te doen uitsluiten;

dat Stork er met name belang bij heeft dat dergelijke bedrijfsgegevens niet door haar concurrenten worden gebruikt;

(...)

### Artikel 2

---

De werknemer zal tegenover derden, daaronder begrepen personeel van Stork, tijdens en na de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefening van zijn functie te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van Stork. Deze geheimhoudingsverplichting omvat eveneens alle gegevens, waarvan werknemer uit hoofde van zijn werkzaamheden van cliënten of andere relaties van Stork kennis neemt.

Zonder toestemming van Stork zal de werknemer geen afschriften van of aantekeningen betreffende correspondentie, tekeningen, modellen en andere bescheiden in de ruimste zin in zijn bezit houden, aan derden tonen of buiten de werkruimte van Stork brengen, dan wel anderszins de inhoud aan derden bekend maken. Alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen en andere bescheiden, modellen, alles in de ruimste zin, zal hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst ongevraagd aan Stork ter beschikking stellen.

Specifiek zal werknemer zich bij het gebruik van de computer, indien deze hem voor de werkzaamheden door Stork ter beschikking wordt gesteld, houden aan de hem verstrekte autorisatieregels. Werknemer zal zich onthouden van het kopiëren in digitale of schriftelijke vorm anders dan strikt benodigd voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en zulke informatie slechts aan die personen binnen de organisatie van Stork verschaffen die van deze vertrouwelijke informatie op de hoogte dienen te zijn.

(...)

#### Artikel 4

Werknemer is zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is een boete verschuldigd van €5.000,= voor iedere overtreding van het bepaalde in artikel 2 (...) en van €1.000,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. (...)

2.3. In een intern Stork-memo van 15 maart 2000 met als onderwerp “Nieuwe Opportunity BioMed (Ortho)” van Y (hierna: Y, evenals X destijds werkzaam op de afdeling NBD) aan het management team van Stork (in dit stuk aangeduid als “MT SSH”), dat in kopie is gezonden aan X, is het volgende opgenomen:

**STORK®**

Stork Screens B.V.

Memorandum : New Business Development  
Aan : MT SSH  
Van : Bob Meuzelaar  
Kopie : Peter Leerkamp, Joost Rings  
d.d. : 15-03-00  
Betreft : Nieuwe Opportunity BioMed (Ortho)

**MEMO**

**Voorstel**

Het starten van een NBD project voor onderstaande opportunity met (principiele) instemming v.w.b. te gebruiken materialen en middelen. De externe partijen zijn op korte termijn beschikbaar voor een presentatie over dit onderwerp aan het Stork Screens MT.

**Inleiding**

Sinds eind 1999 is NBD in contact met DioCom B.V. (i.o.) over de toepassing van metaalschuim in de toepassing als onderdeel van orthopedisch implantaten. In de US werd eerder een schuim-materiaal ontwikkeld met het oog op deze toepassing maar de kosten zouden exorbitant zijn.



*Helft van heupgewricht "cup" met  
Ti kop, flens en HDPE scharnieroppervlak*

DioCom is een onderneming in oprichting, gespecialiseerd in toelevering aan orthopedische instituten, met name chirurgie. De bezetting van DioCom is afkomstig van het Amerikaanse bedrijf Stryker, globaal een van de grootste leveranciers op dit gebied. Het netwerk van DioCom, voor deze toepassing, bevat ondermeer twee wereldwijd toonaangevende praktiserende orthopedisch chirurgen, de hoogleraren Geesink van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) en Verhaar van het AZ-Dijkzigt. Beiden zijn voor dit onderwerp overigens ook zakelijk verbonden aan DioCom. Onder leiding van Prof. Verhaar wordt bovendien in het aan Dijkzigt gekoppelde Erasmus Orthopedisch Laboratorium wetenschappelijk bot-onderzoek verricht door Ir. Wijnans. Met alle voornoemde personen hebben wij intensief gesproken.

Gezien de inclinatie van de contacten zijn in eerste instantie de technische eisen van de toepassing gescand. Vwb implantaten zijn er specifieke eisen gesteld aan de (momenteel) gecertificeerde metalen zoals titanium of, als 2<sup>e</sup> keuze, chroom-cobalt (ASTM F75). Natuurlijk kunnen andere metalen tzt ook in aanmerking komen maar de ambtelijke traagheid van de medische wereld leent zich slecht voor materiaal experimenten. Het is dus van primair belang dat wij gecertificeerde metalen kunnen verwerken.

**Techniek**

Het metaalschuim dient als hechtingsoppervlak voor nieuwe bot-aangroei na gewrichtsimplantatie zoals kunstheupen. De structuur van de schuimpore moet daarvoor juist worden gekozen. Ook moeten mechanische belastingen van de gewrichten worden geabsorbeerd over een periode van 15 tot 20 jaar. Dit vertaalt zich in een specifieke sterkte en ductiliteit. Het voorlopige resultaat van de technische scan is als volgt:

**STORK®**

Stork Screens B.V.

1. schuim dikte ca. 2mm
2. porie  $\varnothing$  300 microns (55-65 ppi)
3. bij voorkeur opgebouwd in titanium. evt. Cr-Co
4. metaal depositie ca. 5 microns
5. ductiliteit : - (nog) niet vast kunnen stellen
6. sterkte : - (nog) niet vast kunnen stellen

Naar onze mening is op basis van aanwezige sputtertechnieken (Ti leent zich niet voor electrolytische depositie) op korte termijn een simpele benchmark haalbaar. Vwb de initiële productie lijkt uitbesteed EB-sputteren voor de hand te liggen, mede gezien de geringe startvolumes (honderden meters schuim voor tientallen procenten marktaandeel).

#### **Commercie**

De orthopedische markt (vwb implantaten) vertegenwoordigt een handelsomzet van ca. 25 miljard NLG. De doelmarkt voor metaalschuim (heup, knie, wervel) bedraagt in samengesteld produkt (metaalschuim, flens, kunststof, metaalgewricht) ca. 10 miljard NLG. De primaire focus, heup-implantaten, hebben globale handelsomvang van ca. 5 miljard NLG. Heup-implantaten onderscheiden zich in 2 primaire toepassingen, gecementeerd en ongegementeerd. Voor metaalschuim is alleen de nieuwe, ongegementeerde techniek van belang en die beslaat momenteel 40% van de markt. Deze techniek groeit jaarlijks met "nog maar" 13%.

Momenteel betekent dat ca. 2 miljard NLG in samengesteld produkt. In aantallen (een metaalschuimdeel kost ca. 400 NLG) worden nu 320.000 stuks metaalschuim-potentele units geplaatst. Het businessplan van DioCom voorziet in 3-4 jaar levering van ca. 20.000 stuks. Deze, o.i. niet bijzonder ambitieuze, taakstelling vormt de zakelijke basis van het bedrijf. Daarbij hoort de kanttekening dat DioCom qua distributie geen problemen kent met een verveelvoudiging van deze prognose.

Als wij 20.000 stuks vertalen naar volume (100 units per m<sup>2</sup>) zal duidelijk zijn waarom uitbesteding van productie een startoptie is. Met 200 m<sup>2</sup> metaalschuim wordt geen produktievolume bereikt maar toch een vierkante meter opbrengst van 40.000 NLG oftewel 8 mio NLG per 200 m<sup>2</sup>. Dit is overigens gebaseerd op 40% van de haalbare markt van 5 miljard NLG die met identieke specificaties voor o.a. knie- en wervelkolom implantaten bereikbaar moet worden geacht.

#### **Strategische weging**

Voor de productie van dit materiaal zijn nog niet bij ons aanwezige depositie-technieken (o.a. EB-PVD) noodzakelijk. Binnen R&D wordt hiernaar gekeken maar er lijkt vooralsnog geen urgente reden om dit proces te acquireren (op termijn kan dit EB-PVD proces wellicht ook nikkel-schuim en/of schildingfolies voortbrengen). Gezien het beperkte volume kunnen wij volstaan met de regio over uitbesteede productie.

Een principiële keuze voor Stork Screens is bewerking van de volledig nieuwe bio-medische/medisch-technische markt waarbinnen het aantal orthopedische ingrepen door stijgende ouderdomsgrenzen en nieuwe materialen spectaculair toeneemt. Via DioCom en de betrokken orthopedische chirurgen kunnen wij volledig inzicht in deze markt en materie verkrijgen. Vanuit NBD oogpunt lijkt de keuze van het toe te passen metaal ondergeschikt omdat kennis hierover in ruime mate toegankelijk is.

Een belangrijke vraag is of produktbescherming kan worden verwacht. Metaalschuim als bothechtingsoppervlak is bekend. Er is een ontwikkeling denkbaar waardoor het HDPE scharnieroppervlak, dat zich direct onder het metaalschuim bevindt, wordt vervangen door een gesloten titanium laag (enkele microns) die zich hecht aan het schuim. Zoals aangegeven is het idee om metaalschuim toe te passen is afkomstig van een Amerikaanse bron die echter geen serieuze speler is of schijnt te kunnen worden. DioCom heeft ons voorgesteld om te denken aan een samenwerking waarin zij de distributie regisseren, Stork materiaal aanlevert en de orthopedisten de

**STORK®**

Stork Screens B.V.

medische publicaties, introductie en klinische certificatie voor hun rekening nemen. Ook staat men open voor een koppeling van alle activiteiten in een joint-venture waardoor wij toegang krijgen tot de distributie en de daarbij bijbehorende marges.

**Samenvatting**

- Deze opportunity lijkt een aantrekkelijke kans om een nieuwe groeimarkt met hoge toegevoegde waarden te betreden.
- Kennis van zowel markt als toepassing wordt in de geboden partnerschap met DioCom en de orthopedisten aangeleverd.
- Voor SSH begrippen is het productie-volume gering en kan bij de hoge marges in eerste aanleg worden uitbesteed.
- Snelle volume groei is denkbaar, zodra voldoende ervaring is opgebouwd met nieuwe heupimplantaties, op het gebied van heuprevisies, nieuwe knie- en wervelkolom implantatie en reparatie van botdefecten zonder omslachtige certificatiestappen.
- Ten aanzien van markt en applicatiekennis krijgen wij direct toegang geboden tot vooraanstaande bronnen en directe klinische introductiefaciliteiten in Maastricht en Rotterdam.

2.4. Vervolgens is ook een presentatie als bedoeld in het memo gegeven aan het management team van Stork door Y. Daartoe verzond hij eerst het volgende nadere bericht van 16 maart 2000 aan het management team van Stork:

**STORK®**

Stork Screens B.V.

Memor : New Business Development  
Aan : Anne-Marie Vissers  
Van : Bob Meuzelaar  
Kopie : Peter Leerkamp, Joost Rings  
d.d. : 16-03-00  
Betreft : presentatie BioMed opportunity aan MT

**MEMO**

Anne-Marie,

Gisteren met Dick afgesproken dat ik een presentatie aan het MT organiseer over het onderwerp BioMedische toepassing door de betrokken externe partijen. De volgende personen zullen dan aanwezig zijn:

van de firma DioCom:

J. de Waard (MD)

G. Hermsen (NPD)

G. Melsom (NBD)

van de medici:

Prof. R. Geesink, ortho chirurg van het AZM en hoogleraar aan de UM en de TUE

Prof. J. Verhaar, ortho chirurg van het Dijkzigt Ziekenhuis en hoogleraar aan de Erasmus

Ir. H. Wijnans, Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Ortho Research van de Erasmus

De bedoeling is dat Hans de Waard de markt en strategie beschrijft en Ruud Geesink de techniek en medische procedures invult.


Het probleem is de datum want Geesink is cruciaal en kan alleen op 5 april (bijv. 10-12 uur plus lunch). Daarna wordt het ergens eind april en die tijd heeft DioCom niet ivm andere opties (waarin wij de 1<sup>e</sup> keuze zijn). Van het MT zouden moeten deelnemen, Dick (tenminste), Wim-Kees-Harry (bij voorkeur) en de overigen (naar wens).

Wil jij een bovenmenselijke inspanning doen voor dit plan?!

2.5. Bij de presentatie aan het management team van Stork begin april 2000 zijn de hierna weergegeven dia's gehanteerd. In de tweede dia staat links afgebeeld het naar zeggen van Stork niet commercieel haalbare, want te kostbare, prototype implantaat van een Amerikaanse concurrent dat er al was, rechts onder het kopje "SSH option" de metaalschuimtoepassing die op dat moment voor ogen stond, maar waarvan nog geen prototype was vervaardigd door Stork.

### BioMedical Opportunity

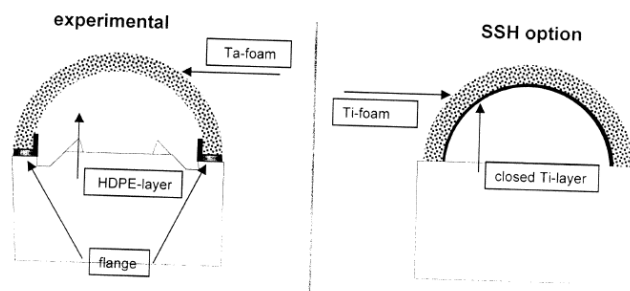
#### background

- Nov. 29 introductory meeting Diocom in Boxmeer
- application : medical implants
- product : metalfoam cup → 
- specifics : ≥ 2 mm, 3D  
titanium (\*) or Cr-Co
- expertise : Diocom
  - marketing, distribution, sales
  - Maastricht Univ, Erasmus Univ - research facility
  - AZM, Dijkzigt Ziekenhuis - clinical testing/introduction

(\* source information identifies Ti-6Al-4V ("Ti 64" or ASTM: B265 Gr5) as a standard for implants)

### BioMedical Opportunity

#### searched-for product



Stork Screens

STORK®

## BioMedical Opportunity

### facts & figures

- implantation principles : presentation Harrie Wijnans, Erasmus Universsity
- product potential \* : presentation Giles Melsom, Diocom
- innovation factor : same
- applicable marketsize \* : same
- market growth \* : same
- volume target : 20.000 pcs after 3 yrs (i.e. 200 m<sup>2</sup> metalfoam)
- target value : 8 mio NLG (conventional product)

\* potential influences marketsize/growth due to possible shift in usergroups (age)

April 4, 2000 Boxmeer

Introduction to BioMed

SSH/ NBD

Stork Screens

STORK®

## BioMedical Opportunity

### objectives of the day

- appreciate
  - potential of the opportunity
  - applicational requirements
  - marketprofile
- estimate
  - controle of Ti 3D cup production
  - adoption of Ti 3D cup production
  - cooperation/participation options
- conclude
  - proceedings

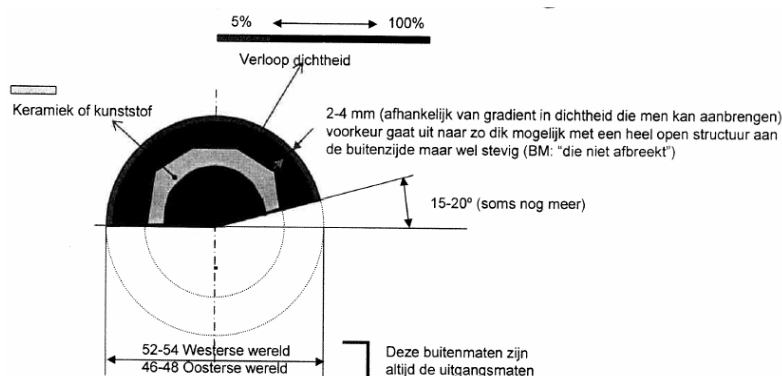
April 4, 2000 Boxmeer

Introduction to BioMed

SSH/ NBD

2.6. In het kader van dit mogelijk voorgenomen project van Stork is door een Stork-werknemer de hierna weergeven werktekening vervaardigd in juni 2000:





- PPI: 200-600  $\mu$  celdiameter. Starten met standaard materiaal.
- . Gewicht: 15-30 % (v/v). Voor 1,6 mm materiaal betekent dit 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>.
- . metaalverdeling over de doorsnee: zie fig. 1. de minimale waarde van 5 % wordt bepaald door de plasticiteit van het Ti.
- . Dikte foam: minimaal 2 mm en max. 4 mm.
- . Monstergrootte: 4 \* 8 mm.
- . Radius cupjes: buiten radius 46-48(japan) en 50-58 Europa/USA met intervallen van 2 mm.
- . Het lage volume gehalte dient zich aan de buitenradius te bevinden.
- . Defecten:
  1. Porositeit t.g.v. verwijderen PUF: afhankelijk van het effect op de sterkte
  2. Oxide huid/Pinholes/weak spots : zie 8.1

DioCom Modulaire Cup (tek. TvdM, 06-00)

2.7. In een hierna weergegeven intern Stork-memo getiteld "No-Go BioMed concept (07-06-00)" van Y (in het stuk aangeduid met BM) aan algemeen directeur D. A (DJ), directeur Research & Development B (WP), X van NBD (PL) en de vervaardiger van de in 2.6 weergegeven tekening C of C` (partijen zijn het niet eens over de precieze naam die bij de initialen TvdM hoort, zie proces-verbaal van comparitie van partijen p. 3, tweede alinea van onder) is aangegeven dat het Stork management besloten heeft niet door te gaan met deze ontwikkeling. Intern wordt door Stork deze ontwikkeling blijkens dit memo geëvalueerd als "technisch haalbaar", maar met de "kanttekeningen" dat "beheersing van te verwachten processen, zoals EB-PVD en plasma-spraying, ontbreekt" en dat de "totale procesgang waarschijnlijk wel regisseerbaar (is) in uitbestedingsvorm". Ook blijkt uit dit memo dat Stork R&D "procesbescherming" zou overwegen op dat moment.

---

**STORK<sup>4</sup>**

Stork Screens B.V.

---

Memor  
Aan : DJ, WP, PL, TvdM  
Van : BM  
Kopie : -  
d.d. : 12-06-00  
Betreft : No-Go BioMed concept (07-06-00)

## **MEMO**

---

Op 7 juli jl. werd in NBD Segmentgroep verband + R&D het BioMed-concept (o.a. orthopedische implantaten), na evaluatie van commerciële/technische haalbaarheid en strategische compatibiliteit, afgevoerd voor verdere ontwikkeling.

Eindevaluatie per onderdeel:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • commercieel haalbaar         | in dit stadium geen "killers" geïdentificeerd |
| • technisch haalbaar           | idem  |
| • strategische compatibiliteit | onvoldoende                                   |

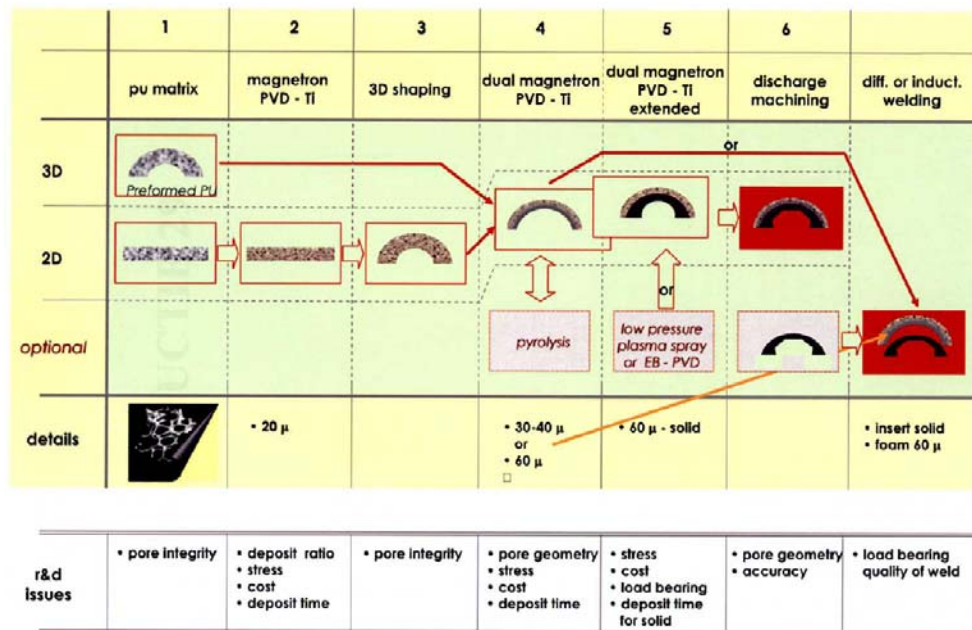
Kanttekeningen:

1. beheersing van te verwachte processen, zoals EB-PVD en plasma-spraying, ontbreekt.
2. wel R&D belangstelling voor EB-PVD in volledig andere toepassing (target productie).
3. totale procesgang waarschijnlijk wel regisseerbaar in uitbestedingsvorm.
4. strategische compatibiliteit op dit moment gering (10 – 20%).
5. in eerste instantie (1 – 2 jaar) geen substantiele investering vereist.
6. SSH deelname met regie-functie ook in later stadium overdraagbaar aan derden.
7. andere concepten/projekten (ww's, vlam- en geluiddemping) hebben hogere prioriteit

Afspraken:

1. formeel informeren DioCom - NBD (BM)
2. vastleggen conceptgegevens - NBD (BM)
3. procesbescherming overwegen - R&D

2.8. In 2000 is bij Stork de volgende procesweergave vervaardigd met betrekking tot de technische aspecten van de toepassing van metaalschuim voor botimplantaten:



2.9. In 2005 heeft een ex werknemer van Stork, Z toestemming gevraagd en gekregen – kennelijk noodzakelijk in verband met een non-concurrentiebeding – om bij Fti in dienst te treden om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de toepasbaarheid van driedimensionale metaalstructuren voor medische toepassingen.

2.10. X is enig bestuurder van Fti en via een administratiekantoor ook enig aandeelhouder. Z is eveneens verbonden aan Fti. Y is zelfstandig werkzaam, maar verricht in die hoedanigheid ook werkzaamheden voor Fti.

2.11. Op 29 augustus 2000 hebben een drietal derden – verbonden aan BioCom – een octrooiaanvraag gedaan voor: *Poreus aanhechtingsmateriaal voor cellen, werkwijze voor de vervaardiging daarvan, alsmede toepassingen*, waarop op 1 maart 2002 Nederlands (registratie)octrooi 1016040 (hierna: NL 040) is verleend. Hoofdconclusie 1 van NL 040 luidt als volgt:

Poreus aanhechtingsmateriaal (18; 20; 26) voor cellen, in het bijzonder bot(cellen), omvatende een met een biocompatibel metaal of metaallegering gemetalliseerd schuim, waarbij het aanhechtingsvlak met elkaar in verbinding staande poriën bezit, met het kenmerk dat het schuim niet-gecarboniseerd polyurethaanschuim of polyetherschuim is.

2.12. Fti is houdster van Nederlands octrooi 1030364 (hierna: NL 364), haar op een aanvraag van 7 november 2005 verleend op 8 mei 2007 voor: *Implantaat en werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijk implantaat*. Met als ingeroepen prioriteit deze Nederlandse octrooiaanvraag is vervolgens op 7 november 2006 via de PCT route door Fti een Europees octrooi aangevraagd (EP-A2-1948090, hierna: de EP 090-aanvraag) voor: *Implant and method for manufacturing such an implant*. De inhoudelijke beoordeling van de EP 090-aanvraag is nog niet afgerond en thans geschorst hangende de onderhavige opeisingsprocedure.

---

2.13. Onafhankelijke conclusies 1 en 13, alsmede afhankelijke voortbrengselconclusies 3 en 6 van NL 364 luiden als volgt:

1. Implantaat, omvattende:
  - een in hoofdzaak massieve basisstructuur, en
  - een de basisstructuur ten minste gedeeltelijk omgevende poreuze mantelstructuur voor aanhechting van cellulair weefsel, waarbij de basisstructuur en de mantelstructuur integraal met elkaar zijn verbonden.

3. Implantaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de poreuze mantelstructuur in hoofdzaak wordt gevormd door een structuur met open poriën.

6. Implantaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de porositeit van de mantelstructuur, gezien de dikterichting, een gradueel verloop bezit.

13. Werkwijze voor het vervaardigen van een implantaat volgens een der conclusies 1-12, omvattende de stappen:

- A) het in een implantaatvormende mal aanbrengen van ten minste één schuimvormende mal,
- B) heet aanbrengen, in het bijzonder gieten, van een biocompatibel materiaal in de implantaatvormende mal en de daarin opgenomen schuimvormende mal, en
- C) het verwijderen van de schuimvormende mal uit het tijdens stap B0 gevormde implantaat.

2.14. Hoofdconclusie 1 van de EP 090-aanvraag luidt thans als volgt:

Implant, comprising:  
- a substantially solid basic structure, and  
- a porous jacket structure at least partially enclosing the basic structure for attachment of cellular tissue,  
wherein the basic structure and the jacket structure are connected integrally to each other and the porous jacket structure is formed substantially by a foam with open pores, the porosity of the foam having a gradual progression as seen in the thickness direction.

Ten opzichte van NL 364 is in conclusie 1 van de EP 090-aanvraag conclusie 3 uit NL 364 geïncorporeerd. Verder is nog tijdens de PCT-fase, in 2007, hetgeen in conclusie 6 van NL 364 is opgenomen verhuisd naar hoofdconclusie 1 en zijn de werkwijzeconclusies uit de Europese aanvraag geschrapt.

2.15. Bij brief van 4 maart 2009 is Fti gesommeerd door Stork onder het maken van aanspraak op NL 363 en de EP 090-aanvraag (alsmede een Canadese octrooi-aanvraag), met een uitnodiging om in overleg te treden teneinde tot een oplossing te geraken. Opvolgende correspondentie tussen partijen heeft niet geleid tot een oplossing in der minne.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie en in reconventie**

3.1. Stork stelt dat binnen haar afdeling New Business Development (hierna: NBD) werd gewerkt aan een implantaat met een verhoogde levensduur. Dat heeft naar zij stelt

---

geleid tot een uitvinding in 2000 met betrekking tot toepassing van metaalschuim in (orthopedische) implantaten, die haar toekomt op grond van artt. 11 of 12 ROW 1995. Zij baseert deze stellingen op de in 2.3 – 2.5 weergegeven interne stukken, waarin, naar zij stelt, de uitvinding integraal besloten ligt. Nu in NL 364 en de EP 090-aanvraag volgens Stork dezelfde uitvinding is belichaamd als de door Stork bedoelde uitvinding uit 2000, eist zij in conventie NL 364 en de EP 090-aanvraag (gedeeltelijk) op, daarbij tevens aanvoerend dat X zijn geheimhoudingsovereenkomst met Stork heeft geschonden, die dient te worden nagekomen en op grond waarvan zij aanspraak maakt op contractueel verbeurde boete ten belope van €5.000,-. In conventie vordert Stork zodoende – samengevat – primair I) een verklaring voor recht dat Stork aanspraak toekomt<sup>1</sup> op NL 364 en/of de EP 090-aanvraag en II) overdracht van NL 364 en/of de EP 090-aanvraag aan Stork op straffe van verbeurde van dwangsommen, subsidiair III) een verklaring voor recht dat Stork aanspraak toekomt op haar aandeel in NL 364 en/of de EP 090-aanvraag, dan wel gedeeltelijke aanspraak of mede aanspraak op NL 364 en/of de EP 090-aanvraag en IV) overdracht van bedoeld aandeel aan Stork op straffe van verbeurde van dwangsommen, primair en subsidiair V) een bevel tot medewerking aan inschrijving bij de octrooiverlenende instanties van Stork als uitvinder, althans mede-uitvinder, alsmede als rechthebbende, althans mederechthebbende op NL 364 en/of de EP 090-aanvraag op straffe van verbeurde van dwangsommen, VI) een met dwangsom versterkt bevel aan X om de geheimhoudingsovereenkomst na te komen, VII) betaling door X van een contractueel verbeurde boete wegens schending van de geheimhoudingsovereenkomst van €5.000,-, en ten slotte VIII) kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Aanvankelijk stelde Fti c.s. in reconventie dat door de opeisingsactie van Stork de Europese aanvraagprocedure is gestagneerd, waardoor zij vertragingsschade in de vorm van omzetschade zou lijden. Dat achtte zij onrechtmatig. X stelde aanvankelijk verder immateriële schade te hebben geleden, doordat hij door Stork stelselmatig ten onrechte zou worden beticht van het schenden verplichtingen en zou worden “achtervolgd” door onjuiste beschuldigingen, hetgeen hij eveneens onrechtmatig achtte. Fti c.s. vorderde aanvankelijk in reconventie op grond hiervan – samengevat – a) een voorschot op omzetschade van €300.000,-, vermeerderd met rente, b) immateriële schadevergoeding van €37.500,- vermeerderd met rente, c) schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatig handelen op te maken bij staat, d) buitengerechtigde kosten groot €4.000,- en e) kosten rechtens. Daartegen heeft Stork zich bij conclusie van antwoord in reconventie en ter comparitie van partijen verweerd.

3.3. Bij akte eisvermindering in reconventie etc. van 12 mei 2010 – na afronding van de comparitie van partijen en het mislukken van het schikkingsoverleg tussen partijen – heeft Fti c.s. haar reconventionele vordering *geheel* ingetrokken. Blijkens de antwoordakte van 9 juni 2010 maakt Stork ter zake van de reconventionele procedure aanspraak op een proceskostenveroordeling ten laste van Fti c.s.

3.4. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

<sup>1</sup> Althans zo begrijpt de rechtbank deze vordering, die letterlijk luidt (dat de rechtbank): “verklaart voor recht dat Stork Prints aanspraak maakt op NL 363 en/of EP 090”.

---

#### 4. De beoordeling

##### in conventie en in reconventie

###### *Bevoegdheid*

4.1. Ambtshalve is de vraag opgekomen of deze zaak vanwege de gestelde schending van de geheimhoudingsverbintenis van ex- Storkwerknemer X geen “aardvordering” betreffende een arbeidsovereenkomst is in de zin van art. 93(c) Rv, waarvoor de sector kanton bevoegd is. Dit deel van het geschil – dat niet het zwaartepunt van deze (octrooi-opeisings)zaak betreft – wordt evenwel in dit geval te ver verwijderd geacht van de arbeidsverhouding, zodat geen verwijzing naar de sector kanton behoort te volgen. Ook als de afweging zou zijn geworden dat het deel van het geschil dat ziet op schending van Xs geheimhoudingsverbintenis zou moeten worden verwezen, dan zou de octrooi-opeisingskwestie aan de sector civiel zijn gehouden vanwege de uitzondering in art. 94(2) Rv.

###### *Heeft Stork de in NL 363 en EP 090 belichaamde uitvinding gedaan in 2000?*

4.2. Stork stelt dat de in het opgeëiste octrooi en de opgeëiste octrooiaanvraag belichaamde uitvinding *integraal* danwel in hoofdzaak besloten ligt in de Stork documentatie die in 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 is weergegeven. Dat wordt verworpen. Deze Stork documentatie maakt duidelijk dat er nog geen concrete afgeronde uitvinding was gedaan, maar daarentegen sprake was van een voor-ontwikkelingsfase die op essentiële technische punten nog niet gereed was. Anders gezegd: Er diende zich bij NBD een potentiële ontwikkeling aan – die vanwege een “no-go” beslissing van het Stork management niet is doorgezet – waarvan men verwachtingen had, maar die nog niet was uitgekristalliseerd in een concrete uitvinding. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.3. Stork baseert zich op een door haar overgelegd rapport van octrooigemachtigde ir. J.C. Volmer (prod. 19). De daarin vervatte argumentatie dat conclusies 1-5 en 7-10 van NL 363 bekend zijn uit de in 4.2 genoemde documentatie van Stork kan niet worden gevolgd. Zo gaat meteen al mank dat de kenmerken “een in hoofdzaak massieve basisstructuur”, “een de basisstructuur ten minste gedeeltelijk omgevende poreuze mantelstructuur” en “waarbij de basisstructuur en de mantelstructuur integraal met elkaar verbonden zijn” uit hoofdconclusie 1 alle hoofdzakelijk danwel mede zouden moeten worden begrepen uit de in *potentia-lis*-vorm geformuleerde frase in het Stork memo van Y van 15 maart 2000 in het kader van de vraag of productbescherming te verwachten zou zijn: “Er is een ontwikkeling denkbaar waardoor het HDPE scharnieroppervlak, dat zich direct onder het metaalschuim bevindt, wordt vervangen door een gesloten titanium laag”, zoals dat mede geïllustreerd is in de opgenomen figuur “SSH option” van de opvolgende presentatie begin april 2000. Uit niets blijkt dat de hierbedoelde ontwikkeling destijds al concreet was gemaakt door Stork. Dat verbaast ook niet, nu uit de betreffende Stork documentatie juist volgt dat sprake was van een *voorgenomen* (en uiteindelijk door de Stork leiding *geblokkeerd*) samenwerkingsproject met diverse betrokkenen (DioCom, Stork, orthopedisch chirurgen en orthopedischtechnisch specialisten), die elk hun eigen inbreng zouden hebben, waarbij duidelijk is dat vereiste *essentiële technische inbreng* bij Stork niet voorhanden was op dat moment. Terecht merkt Fti c.s. de rapportage van Storcks octrooigemachtigde aan als bestaande uit “doelredeneringen” die niet concludent kunnen worden geacht.

---

4.4. Zo blijkt bij beschouwing van Ys memo van 15 maart 2000 bijvoorbeeld dat het ging om een *nog te starten* NBD project, waarvan alleen nog maar de technische eisen waren gescand. Uit die scan kwam naar voren dat *essentieel* werd geacht een *specifieke sterkte en ductiliteit* van het toe te passen (metaal)schuim.<sup>2</sup> Evenwel leert dit memo onder het kopje “techniek” in nummers 5 en 6 dat Stork met betrekking tot deze twee door haar zelf technisch essentieel geachte elementen “(nog) niet(s) vast (heeft) kunnen stellen”. Dat is een verdere duidelijke aanwijzing dat Stork nog geen concrete uitvinding had gedaan, maar nog in een voorontwikkelfase bezig was. Ook blijkt uit dit memo dat Stork de vereiste titanium-sputtertechniek niet in huis had, alhoewel zij dacht dat dit met een eenvoudige bench-mark onder regie uit te besteden zou zijn. Ook hier blijkt dat nog geen sprake was van een concrete, afgeronde uitvinding.

4.5. In het memo van 15 maart 2000 wordt ook de vraag aangeroerd of

produktbescherming kan worden verwacht. Metaalschuim als bothechtingsoppervlak is bekend. Er is een ontwikkeling denkbaar waardoor het HDPE schanieroppervlak, dat zich direct onder het metaalschuim bevindt, wordt vervangen door een gesloten titanium laag (enkele microns) die zich hecht aan het schuim. Zoals aangegeven is het idee om metaalschuim toe te passen (...) afkomstig van een Amerikaanse bron die echter geen serieuze speler is of schijnt te kunnen worden. DioCom heeft ons voorgesteld om te denken aan een samenwerking waarin zij de distributie regisseren, Stork materiaal aanlevert en de orthopedisten de medische publicaties, introductie en klinische certificatie voor hun rekening nemen. Ook staat men open voor een koppeling van alle activiteiten in een joint-venture waardoor wij toegang krijgen tot de distributie en de daarbij behorende marges.

Ook dit wijst bepaald niet op een al afgeronde uitvinding van Stork, maar juist op iets dat mogelijk binnen bereik lag in samenwerking met derden, maar nog duidelijk een ontwikkelings- of conceptuele fase betrof.

4.6. Als onbestreden staat ook vast dat in 2000 product of afgeronde werkwijze of zelfs maar een prototype beschikbaar was.

4.7. Verder is uit het zogenoemde No-Go memo van 12 juni 2000 (hiervoor in 2.7 weergegeven) af te leiden dat de eindevaluatie van het niet doorgezette project weliswaar was dat dit “technisch haalbaar” werd geacht (“in dit stadium geen “killers” geïdentificeerd”), maar mede gelet op de “kanttekeningen” 1 en 3 die vervolgens gemaakt worden in dit memo, is overduidelijk dat nog geen sprake was van een afgeronde uitvinding als door Stork gesteld – laat staan een uitvinding die op naam van Stork kan worden bijgeschreven in 2000. Kanttekening 1 leert immers dat “beheersing van te verwachten processen, zoals EB-PVB (een sputtertechniek, rb.) en plasma-spraying, ontbreekt”. Daar voegt kanttekening 3 dan aan toe dat de “totale procesgang waarschijnlijk wel regisseerbaar in uitbestedingsvorm” is, maar dat maakt andermaal duidelijk dat een dergelijke essentiële afronding nog niet had plaatsgevonden, terwijl bovendien wel werd verwacht, maar niet zeker was dat dit ook daadwerkelijk zou lukken.

<sup>2</sup> Overigens valt op dat de beperking tot *metaalschuim* niet valt te ontwaren in de in 2.13 en 2.14 weergegeven conclusies, terwijl Stork stelt dat dat de basis is van haar beweerdelijke uitvinding.

---

4.8. Dat hetzelfde memo afsluit met de opmerking dat R&D “procesbescherming (moet? of zal?, rb.) overwegen” maakt dit niet anders. Kennelijk is dit niet gebeurd, hetgeen er eveneens op kan wijzen dat van een concrete uitvinding geen sprake was in 2000. Ook de in 2.8 weergegeven procesexperimentenkaart geeft aan dat men bij Stork nog technieken aan het aftasten was. Voorts heeft Fti c.s. er terecht op gewezen dat niet aanstonds voor de hand ligt dat Stork 5 jaar later toestemming zou geven aan Z om een haalbaarheidsstudie in een minstgenomen verwant veld uit te voeren voor Fti, indien zij daadwerkelijk in 2000 al een uitvinding zou hebben gedaan als door haar geclaimd. Dat de betreffende toestemmingverlener van Stork personeelsmanager was en zodoende geen zicht zou hebben gehad op wat er aan de hand was, zoals Stork aanvoert, wordt gepasseerd. Terecht brengt Fti c.s. daar tegen in dat uit de betreffende overgelegde e-mailwisseling blijkt dat de betreffende Storkmanager ruggespraak heeft gehouden hieromtrent.

4.9. In dit verband is ook het in 2.11 bedoelde Nederlandse octrooi van BioCom op minstgenomen verwante materie een aanwijzing dat de betreffende essentiële kennis op dit terrein buiten de boezem van Stork is ontwikkeld. Stork bagatelliseert het belang van dit (registratie) octrooi voor de onderhavige zaak weliswaar door erop te wijzen dat dit octrooi geen metaalschuimtoepassing betreft en alleen in Nederland een niet vooronderzocht octrooi heeft opgeleverd, maar dat is niet waar het hier op aankomt. Het opgeëiste octrooi en dito aanvraag zijn ook niet tot metaalschuimtoepassing beperkt, zoals hiervoor al werd gezien. Hetgeen Stork op grond van haar meerbesproken documentatie als uitvinding claimt is zodanig conceptueel, dat het octrooi van BioCom ook onder de betreffende materie moet worden begrepen. Dit octrooi wordt niet door Stork opgeëist.

4.10. Ten slotte heeft Stork onvoldoende steekhoudend ontzenuwd dat de in NL 364 en de EP 090-aanvraag neergelegde uitvinding gelet op de conclusies in het licht van de figuren en de beschrijvingen veel meer omvat dan hetgeen Stork claimt te hebben uitgevonden of door haar ex werknemers heeft doen uitvinden op grond van de meerbesproken Stork documentatie. De Fti octrooi(aanvrag)en zien op de wijze van fixatie van de prothese aan de schuimtoplaag en de geometrie die deze schuimtoplaag zou moeten hebben en daar is weinig concreets van terug te zien in de Stork documentatie. Stork heeft haar in subsidiaire sleutel gevorderde gedeeltelijke opeisings- en mede-uitvindingsvorderingen niet inhoudelijk toegelicht in dit verband, zodat ook dat niet kan worden toegewezen.

#### *Schending geheimhoudingsovereenkomst?*

4.11. Stork voert in conventie tevens aan dat X zijn geheimhoudingsverbintenis jegens Stork heeft geschonden. Dat wordt vanwege het navolgende afgewezen.

4.12. Terecht voert Fti c.s. aan dat – voor zover thans van belang – iets rechtens pas als bedrijfsvertrouwelijke know-how is aan te merken als dat voorwerp kan zijn van een contractuele geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen: indien de betreffende kennis niet al uit andere bron (zonder schending van geldige geheimhoudingsverbintenissen) tot het publieke domein is gaan behoren en/of indien de betreffende kennis niet zelfstandig door derden aan betrokkenen kenbaar is gemaakt. Het moet geheim zijn. Uit de hiervoor besproken Stork documentatie wordt onvoldoende duidelijk welke elementen nu precies al bekende kennis van derden en niet Stork betreft, zoals BioCom, Amerikaanse concurrent, samenwerkende orthopeden, en als zodanig zonder schending van geldige geheimhoudingsverplichtingen aan Fti c.s. ter kennis kon worden gebracht, en welke elementen zijn aan te merken als bedrijfsvertrouwelijke Stork know-how. Die vereiste duidelijkheid heeft Stork ten processe



---

niet gebracht, zodat alleen al daarop haar op schending van geheimhouding gegronde vorderingen in conventie moeten afstuiten. Daarbij dient verdisconteerd te worden dat het idee om metaalschuim voor botimplantaten toe te passen niet van Stork afkomstig was, maar al bekend was en niet voldoende concreet is gesteld of anderszins is gebleken dat X bedrijfsvertrouwelijke Stork know-how moet hebben gebruikt bij de (veel meer omvattende) octrooi-aanvragen van Fti.

#### *Kostenveroordeling in reconventie?*

4.13. Ruim na de comparitie van partijen en na het mislukken van het schikkingsoverleg tussen partijen, heeft Fti c.s. “om haar moverende redenen” haar reconventionele vorderingen integraal ingetrokken. Terecht wijst Stork er bij antwoordakte op dat volgens vaste rechtspraak Fti c.s. zodoende als in reconventie in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden, hetgeen impliceert dat Stork ter zake aanspraak kan maken op een proceskostenveroordeling als in het dictum verwoord.

#### *Slotsom*

4.14. Op grond van het vorenoverwogene stranden zowel de conventionele als de reconventionele vorderingen.

4.15. Als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, dient Stork de proceskosten te dragen. Bij antwoord in conventie (en evenmin bij eis in reconventie) is door Fti c.s. niet veroordeling van Stork in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. Ook ter comparitie heeft zij daar geen aanspraak op gemaakt en eerst bij akte eisvermindering etc. van 12 mei 2010 heeft zij die aanspraak gemaakt en als prod. 7 een kostenstaat ex art. 1019h Rv ingebracht. Terecht voert Stork aan dat dit processueel tardief is, zodat haar kosten (in conventie) zullen worden begroot op de voet van het liquidatietarief.<sup>3</sup>

4.16. Als in reconventie in het ongelijk gestelde partij wordt Fti c.s. verwezen in de kosten van Stork in reconventie. Nu de reconventionele eis niet gestoeld was op een recht in de zin van art. 1019 Rv, wordt ook de reconventionele kostenveroordeling begroot conform het liquidatietarief<sup>4</sup>. Het argument van Stork bij antwoordakte, dat daarmee zou worden miskend dat er een directe relatie is tussen de conventionele octrooi-opeisingsaktie en de reconventionele schadevorderingen, wordt verworpen. De grondslag voor de reconventionele eisen betreft geen IE-grondslag, maar onrechtmatige daad en wanprestatie.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

5.1. wijst de vorderingen af;

<sup>3</sup> Tarief II, 4 punten (comparitie met pleitgelegenheid gerekend voor 3 punten).

<sup>4</sup> Tarief VI, 4,5 punt (comparitie met pleitgelegenheid gerekend voor 3 punten).

---

5.2. veroordeelt Stork in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak in conventie aan de zijde van Fti c.s. begroot op €385,25 aan verschotten en op €1.808,- aan salaris advocaat;

5.3. verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling in conventie betreft uitvoerbaar bij voorraad;

**in reconventie**

5.4. wijst de vorderingen af;

5.5. veroordeelt Fti c.s. in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak in reconventie aan de zijde van Stork begroot op nihil aan verschotten en op €9.000,- aan salaris advocaat;

5.6. verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling in reconventie betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2011.